

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-ЖА V. TRSTENJAK
от 3 февруари 2011 година¹

Съдържание

I — Въведение	I - 8706
II — Нормативна уредба	I - 8707
A — Право на Съюза	I - 8707
Б — Национално право	I - 8710
III — Обстоятелства, главно производство и преюдициални въпроси	I - 8711
IV — Производство пред Съда	I - 8714
V — Основни доводи на страните	I - 8715
A — По първия преюдициален въпрос	I - 8715
Б — По втория преюдициален въпрос	I - 8716
В — По третия преюдициален въпрос	I - 8717
VI — От правна страна	I - 8719
A — Уводни бележки	I - 8719
Б — Разглеждане на преюдициалните въпроси	I - 8721
1. Понятието „бездействие“ — понятие на правото на Съюза	I - 8721
а) Липса на изрично препращане към правото на държавите членки	I - 8721

¹ — Език на оригиналния текст на заключението: немски.
Език на производството: английски.

б)	Хармонизиране на правата, предоставени от марката, и възраженията срещу тях	I - 8722
в)	Необходимост от единна правна уредба	I - 8724
г)	Заключение	I - 8726
2.	Разпоредбата относно ограниченията, съдържаща се в член 9, параграф 1 от Директива 89/104	I - 8726
а)	Определяне на понятието „бездействие“	I - 8726
б)	Изключване на хипотезата за „принудителна пасивност“	I - 8729
в)	Елементи на правната уредба относно ограниченията на права в резултат на бездействие	I - 8730
i)	Условия за начало на петгодишния период на бездействие ..	I - 8730
ii)	Знанието на притежателя на по-ранната марка като субективен елемент	I - 8730
iii)	Липса на изискване за регистрация на по-ранната марка ...	I - 8733
iv)	Заключение	I - 8734
3.	Съвместимост на принципа на добросъвестно паралелно използване с правото на Съюза	I - 8734
B —	Други релевантни правни въпроси	I - 8738
1.	Приложимост <i>ratione temporis</i> на член 4, параграф 1, буква а) от Директивата	I - 8739
а)	Общи положения	I - 8739
б)	Производство по регистрация на марката	I - 8740
i)	Релевантни моменти във времето	I - 8740

ii) Липса на обратно действие на член 4, параграф 1, буква а) от Директивата	I - 8741
iii) Неприложимост от момента на влизане в сила на Директивата	I - 8742
в) Производство във връзка с действителността на регистрираната марка	I - 8743
г) Заключение	I - 8744
2. По твърдението за злоупотреба с право	I - 8745
VII — Изводи	I - 8747
VIII — Заключение	I - 8749

I — Въведение

1. Причина за образуване на настоящото производство е преюдициално запитване съгласно член 234 ЕО², отправено от Court of Appeal (England & Wales, Civil Division, наричан по-нататък „запитващата юрисдикция“), с което той поставя на Съда няколко въпроса относно тълкуването на

2 — В съответствие с Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност от 13 декември 2007 г. (ОВ С 306, стр. 1) производството по постановяване на преюдициални заключения вече е уредено в член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

член 4, параграф 1, буква а) и член 9, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките³.

2. Преюдициалното запитване е отправено в рамките на спор между Budějovický Budvar, národní podnik (наричана по-нататък „ВВ“), пивоварна със седалище в град České Budějovice (Чешка република),

3 — ОВ L 40, стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92.

и Anheuser-Busch (наричана по-нататък „АВ“), пивоварна със седалище в град Сейнт Луис (Мисури, Съединени американски щати), по повод отправеното от АВ до Patent Office/Trade Marks Registry (наричано по-нататък „националното патентно ведомство“) искане да бъде обявена за недействителна регистрираната от ВВ марка „Budweiser“, чийто притежател от години се явява и АВ. С искането за обявяване на недействителност се слага край на продължило близо пет години положение, при което на територията на Обединеното кралство не е имало спорове между притежателите на двете едноименни марки.

3. Основният правен въпрос, който се поставя в главното производство, е дали срещу искането на АВ за обявяване на недействителност ВВ може да възрази, че правата на АВ върху по-ранна марка са ограничени. Това на свой ред зависи от отговора на въпроса дали предвиденият в член 9, параграф 1 от Директива 89/104 петгодишен период, след изтичане на който настъпват ограничения в резултат на бездействие, действително е изтекъл. Специфичното в главното производство е обстоятелството, че по данни на запитващата юрисдикция искането за обявяване на недействителност е подадено точно един ден преди да изтече въпросният петгодишен период. Последното обстоятелство обаче подлежи на конкретно допълнително изясняване. Съответно с преюдициалното запитване от Съда се иска да поясни при какви условия настъпват ограниченията, от кой момент започва да тече петгодишният период и дали евентуално в правото на Съюза има възприет принцип, който да допуска правната възможност за едновременно съществуване на по-ранна и по-късна марка с едно и също име, с която обаче се обозначават различни стоки.

II — Нормативна уредба

A — *Право на Съюза*⁴

4. Както е посочено в първо и трето съображение от Директива 89/104, нейната цел е да допринесе за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Тя обаче се ограничава до националните правни норми, които най-пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, като могат да възпрепятстват свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, и да нарушат конкуренцията на общия пазар.

5. Единадесето съображение от Директивата гласи, че „с оглед на правната сигурност и без интересите на притежателя на по-ранна марка да се ощетяват несправедливо, е нужно да се предвиди, че последният вече не може да изисква обявяване на недействителност, нито да се противопостави на използването на марка, по-късна от неговата собствена, чиято употреба съзнателно е търпял през достатъчно продължителен период, освен ако заявката за по-късната марка е подадена недобросъвестно“.

⁴ — Придържайки се към термините, използвани в ДЕС и ДФЕС, понятието „право на Съюза“ ще се използва като общо понятие, което обхваща правото на Общността и правото на Съюза. Когато по-нататък се споменават отделни разпоредби на първичното право, те ще се цитират в редакцията им, която действа *ratione temporis*.

6. Член 4 от Директива 89/104 („Други основания за отказ или недействителност при конфликти с по-ранни права“) предвижда:

iii) международно регистрирани марки, имащи действие в държавата членка;

„1. Марка не се регистрира, а ако е регистрирана, може да се обяви за недействителна:

[...]

а) ако е идентична с по-ранна марка и стоките или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, са идентични със стоките или услугите, за които е защитена по-ранната марка;

г) марки, които към датата на подаване на заявка за регистрация, или съответно на приоритета, претендиран по отношение заявката за регистрация на марка, са общоизвестни в държавата членка в смисъла, в който думата „общоизвестен“ е използвана в член 6 [второ] от Парижката конвенция.

[...]

[...]

2. „По-ранни марки“ по смисъла на параграф 1 са:

а) марки, чиято дата на [заявка] за регистрация, е по-ранна от датата на заявката за регистрация на марката, или съответно на приоритетите, претендирани по отношение на тези марки, и които марки принадлежат към следните категории:

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

i) марки на Общността;

ii) марки, регистрирани в държавата членка, а за Белгия, Люксембург или Нидерландия — в [Бюрото за индустриална собственост з]а Бенелюкс;

а) марката е идентична или сходна с по-ранна национална марка по смисъла на параграф 2 и [е предназначена] да бъде или е била регистрирана за стоки или услуги, които не са сходни с тези, за които е регистрирана по-ранната марка, ако по-ранната марка се ползва с [репутация] в съответната държава членка и ако използването на по-късната марка без основание би [довело до] несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или

[репутацията] на [по-ранната] марка или би ги увредило;

- б) права върху нерегистрирана марка или друг знак, използван в търговската дейност, са придобити преди датата на [заявка] за регистрация на [по-късната] марка или приоритетната дата, претендирана за заявката за регистрация на [по-късната] марка, и тази нерегистрирана марка или друг знак предоставят на притежателя си право да забрани използването на по-късната марка;
- в) използването на марката може да бъде забранено по силата на по-ранно право, различно от правата по параграф 2 и параграф 4, буква б), и по-специално:

- i) право на име;
- ii) право на [изображение];
- iii) авторско право;
- iv) право на индустриална собственост;

[...]

регистрацията да не се отказва или марката да не се обявява за недействителна, ако притежателят на по-ранната марка или друго по-ранно право се съгласи с регистрацията на по-късната марка.

6. Всяка държава членка може да предвиди, че [чрез дерогация] от параграфи 1—5 основанията за отказ [...] или [за] недействителност [на регистрация], които съществуват в тази държава преди датата на влизане в сила на разпоредбите за въвеждане на настоящата директива, се прилагат към марки, заявката за които е подадена преди тази дата“.

7. Член 5 от Директивата („Права, предоставени от марката“) предвижда:

„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;

5. При определени обстоятелства държавите членки могат да разрешат [...]“.

8. Член 9 от Директивата („Ограничения в резултат на бездействие“) предвижда:

„1. Когато в една държава членка притежателят на по-ранна марка по смисъла на член 4, параграф 2 [в продължение на пет последователни години] е търпял [...] използването на по-късна марка, регистрирана в тази държава членка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основата на по-ранната марка, нито да се противопостави на използването на по-късната марка за стоките или услугите, за които е използвана тази марка, освен ако заявката за регистриране на по-късната марка е подадена недобросъвестно.

2. Всяка държава членка може да предвиди, че параграф 1 се прилага [...] по отношение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на член 4, параграф 4, буква а) или на друго по-ранно право по смисъла на член 4, параграф 4, буква б) или в).

[...].“

9. Директива 89/104 е заменена с влязлата в сила на 28 ноември 2008 г. Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент

и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (кодифицирана версия)⁵. С оглед на това, че събитията, дали повод за спора по главно-то производство, са настъпили, преди Директива 2008/95/ЕО да влезе в сила, при преценката от правна страна по настоящото дело следва да се вземе предвид единствено Директива 89/104.

Б — *Национално право*

10. Директива 89/104 е транспонирана в националното право със Закона за марки-те от 1994 г. (Trade Marks Act 1994), като съдържанието на член 4, параграф 1, буква а) и член 9 от Директивата е отразено съответно в член 6, параграф 1 и член 48 от Закона за марки-те от 1994 г.

11. Член 7 от Закона за марки-те от 1994 г.⁶ съдържа разпоредби, които уреждат процедурата по регистрация на марки-те и се основават на възприетия в законодателството на Обединеното кралство относно марки-те принцип на добросъвестно

⁵ — ОВ L299, стр. 25.

⁶ — Предшестващата го разпоредба се съдържа в член 12, параграф 2 от Закона за марки-те от 1938 г., чието съдържание по същество е идентично.

паралелно използване на две идентични марки („honest concurrent use“):

„Позоваване на относителни основания за отказ в случай на добросъвестно паралелно използване

1. Този член се прилага в случаите, когато е подадена заявка за регистрация на марка и отговарящото за регистрацията лице предполага, че:

а) е налице по-ранна марка, по отношение на която са изпълнени условията на член 5, параграф 1, 2 или 3, или

б) е налице по-ранна марка, по отношение на която са изпълнени условията на член 5, параграф 4,

но заявителят е в състояние да докаже, че е имало добросъвестно паралелно използване на марката, чиято регистрация се иска.

2. В този случай отговарящото за регистрацията лице не може да откаже регистрацията, като се позове на по-ранна марка или на друго по-ранно право, ако притежателят на по-ранната марка или друго по-ранно право не възразява срещу регистрацията.

3. За целите на този член „honest concurrent use“ е такова използване на марката от страна на заявителя или с негово съгласие, каквото по-рано се е приемало за „honest concurrent use“ по смисъла на член 12, параграф 2 от Закона за марките от 1938 г. [Trade Marks Act 1938].

4. Този член не засяга

а) отказа за регистрация на основанията, посочени в член 3 (абсолютни основания за отказ) или

б) подаването на искане за обявяване на недействителност съгласно член 47, параграф 2 (искане въз основа на относително основание за отказ, когато не е допусната регистрация)“.

III — Обстоятелства, главно производство и преюдициални въпроси

12. От акта за преюдициално запитване е видно, че ВВ и АВ са започнали дейността си на английския пазар съответно през 1973 г. и 1974 г. И двете дружества продават бира с еднаква марка, която се състои от думата „Budweiser“ или съдържа тази дума.

13. Както по-нататък става ясно от акта за преюдициално запитване, обозначенията са идентични, но не и бирите. Последните открай време се различават по вкус, цена и представяне. На пазарите, на които те се предлагат паралелно, тези различия като цяло са ясни за потребителите, при все че винаги има известен риск от объркване.

14. През ноември 1976 г. ВВ подава заявка за регистрация на марката „Bud“. АВ прави възражение срещу регистрацията.

15. През 1979 г. АВ предявява иск срещу ВВ, като обвинява ВВ в злоупотреба с марка и иска на ВВ бъде забранено да използва думата „Budweiser“. От своя страна ВВ предявява насрещен иск за прекратяване на злоупотребата с марка от страна на АВ, състояща се в използването на думата „Budweiser“. Докато трае производството по тези искове, производството по възражение във връзка с марките е спряно. При все това не са уважени нито главният, нито насрещният иск, тъй като според юрисдикциите никоя от страните не е допуснала неправилно представяне и съответно марките и обозначенията се ползват от репутация и в двата варианта.

16. На 11 декември 1979 г. АВ подава заявка за регистрация на словната марка „Budweiser“ за „бира, ейл и портер“. ВВ прави възражение. На 28 юни 1989 г. ВВ подава насрещна заявка за регистрация на

словната „Budweiser“, срещу което е направено възражение от страна на АВ.

17. През февруари 2000 г. Court of Appeal отхвърля двете възражения и приема, че и двете страни могат да регистрират словната марка „Budweiser“. Решението е взето съгласно стария Закон за марките на Обединеното кралство от 1938 г., който изрично допуска едновременната регистрация на идентични или сходни марки, за които съществува вероятност от объркване, ако е налице добросъвестно паралелно използване или други особени обстоятелства. След това решение на 19 май 2000 г. двете страни поотделно са вписани в регистъра на марките като притежатели на словната марка „Budweiser“. В резултат на това ВВ е имала две регистрации — една за „Bud“ (заявка от ноември 1976 г.) и една за „Budweiser“ (заявка от юни 1989 г.). АВ е имала една регистрация за „Budweiser“ (заявка от декември 1979 г.).

18. На 18 май 2005 г., т.е. четири години и 364 дни след регистрацията на марките „Budweiser“ на страните, АВ иска от националното патентно ведомство да обяви регистрираната от ВВ марка „Budweiser“ за недействителна. Това искане е подкрепено със следните мотиви:

— при все че марките на двете страни били регистрирани на една и съща дата, марката на АВ била „по-ранна

марка“ по смисъла на член 4, параграф 2, тъй като заявката за регистрацията ѝ била от по-ранна дата, което било определящо,

която е подадена заявка, но не е извършена регистрация. Тъй като АВ не е търпяло използването, High Court уважава искането за обявяване на недействителност.

- марките и стоките били идентични, така че марката на ВВ следвало да бъде обявена за недействителна съгласно член 4, параграф 1, буква а),
- не можело да се говори за бездействие, тъй като не бил изтекъл петгодишният период, предвиден в член 9.

19. Националното патентно ведомство приема, че няма пречка АВ да подаде искане за обявяване на недействителност, тъй като петгодишният период на бездействие, предвиден в член 9, параграф 1 от Директива 89/104, е започнал да тече от момента на регистрация на по-късната марка. Поради това националното патентно ведомство уважава искането за обявяване на недействителност.

20. ВВ обжалва това решение пред High Court of Justice (England & Wales). Тази юрисдикция по-специално постановява, че съгласно член 48 от Закона за марките от 1994 г. притежателят на по-ранната марка, т.е. АВ, трябва да е търпял използването на регистрирана марка, а не използването на нерегистрирана такава, за

21. Впоследствие ВВ подава жалба пред Court of Appeal. Тази юрисдикция изразява колебания относно значението на понятието „бездействие“ по смисъла на член 9, най-вече във връзка с въпроса от кой момент нататък е налице бездействие от страна на притежателя на по-ранната марка на използването на по-късна марка. Колебанията относно тълкуването обаче засягат и член 4 от Директива 89/104. По тази причина запитващата юрисдикция решава да спре производството и да постави пред Съда следните преюдициални въпроси:

„1. Какво означава терминът „търпял“ в член 9, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО, и по-специално:

- а) „Търпял“ понятие на общностното право ли е или националните съдилища могат да прилагат норми на националното право, свързани с понятието за бездействие (включително забавяне или установено отдавна добросъвестно паралелно използване)?
- б) Ако „търпял“ е понятие на общностното право, може ли да се

приеме, че притежателят на дадена марка е търпял продължителното, безспорно доказано, добросъвестно използване на идентична марка от трето лице, когато той отдавна е узнал за използването, но не е могъл да го предотврати?

марка да не означава, че с марката са обозначени само стоките на притежателя на по-ранната марка, а напротив, че са обозначени неговите стоки или стоките на другия ползвател?“

- в) Във всеки случай, следва ли притежателят на дадена марка да е регистрирал своята марка преди да започне да „търпи“ използването от трето лице на i) идентична или ii) сходна марка, с която съществува вероятност от объркване?

IV — Производство пред Съда

2. Кога започва да тече периодът от „пет последователни години“, и по-специално възможно ли е да започне (и при положителен отговор, може ли да изтече), преди марката на притежателя на по-ранната марка да бъде реално регистрирана; при положителен отговор, кои са необходимите условия, за да започне да тече този срок?
3. Член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 прилага ли се така, че да даде възможност на притежателя на по-ранна марка да се ползва с приоритет дори когато е налице продължителен период на добросъвестно паралелно използване на две идентични марки за идентични стоки, така че гаранцията за произход на по-ранната

22. Актът за преюдициално запитване с дата 20 октомври 2008 г. е постъпил в секретариата на Съда на 30 ноември 2008 г.

23. В срока по член 23 от Статута на Съда писмени становища са представили АВ, ВВ, правителството на Обединеното кралство, чешкото, италианското, словашкото и португалското правителство и Европейската комисия.

24. В съдебното заседание на 24 ноември 2010 г. са взели участие и са направили изявления процесуалните представители на АВ, ВВ, чешкото правителство и Комисията.

V — Основни доводи на страните

преди началото на същинското бездействие на използването на идентична или сходна марка, която може да доведе до объркване.

A — По първия преюдициален въпрос

25. Според *ВВ* понятието „бездействие“ по смисъла на член 9 от Директива 89/104 е самостоятелно понятие на правото на Съюза. То включвало непредприемането на мерки за осуетяване на използването на марката от трети лица, когато е имало такава възможност.

26. *АВ* също счита, че понятието „бездействие“ е самостоятелно понятие на правото на Съюза и че съдилищата на държавите членки не са компетентни да определят това понятие чрез прилагането на национални разпоредби.

27. Според определението на това понятие притежателят на по-ранната марка задължително трябвало да е в състояние да предотврати използването на по-късната марка, за да може изобщо да се говори за бездействие. Не можело да се приеме, че той е търпял дългогодишно добросъвестно използване на по-късната марка, ако е знаел за това, но не е бил в състояние да предотврати използването ѝ. Освен това *АВ* твърди, че за да се приеме наличието на „бездействие“ по смисъла на член 9 от Директива 89/104, е необходимо притежателят на дадена марка да я е регистрирал

28. *Правителството на Обединеното кралство* изтъква, че понятието „бездействие“ е самостоятелно понятие на правото на Съюза. Не можело да се приеме, че притежателят на дадена марка не е търпял дългогодишно добросъвестно използване на идентична марка от трето лице, ако е знаел за това, но не е бил в състояние да предотврати използването ѝ. Освен това не било необходимо притежателят на дадена марка да я е регистрирал преди да започне да търпи използването на идентична или сходна марка.

29. *Италианското правителство* посочва, че понятието „бездействие“ по смисъла на член 9 от Директива 89/104 е хармонизирано понятие на правото на Съюза и включва правната възможност на притежателя на по-ранна марка да се противопостави на използването от трето лице на по-късна идентична или сходна марка.

30. Тъй като понятието „по-ранна марка“, както е определено в член 4, параграф 2 от Директива 89/104, не съдържало условие тя да е регистрирана, не било необходимо притежателят на по-ранната марка да я е регистрирал, за може да започне да „търпи“ използването на идентична или сходна марка от трето лице. Член 9, параграф 2 от Директива 89/104 допускал държавите

членки да предвидят, че е налице бездействие по смисъла на член 9, параграф 1 още преди регистрацията на по-ранната марка, включително в хипотезите по член 4, параграф 4, букви а), б) и в).

параграф 2 да бъде регистрирана преди началния момент, от който притежателят ѝ търпи използването на по-късната марка, регистрирана в тази държава членка.

31. Според *португалското правителство* при дългогодишно паралелно съществуване на две марки на пазара с оглед на добросъвестността и на правната сигурност предвиденият в член 9 от Директива 89/104 срок, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие, трябва да съвпада с момента, от който започва фактическото използване на марките, както и с момента, от който притежателите на означения, ползващи се с приоритет, вече разполагат със средствата (например с предвидените в разпоредбите относно нелоялната конкуренция) за предотвратяване на евентуално използване, увреждащо интересите на притежателя на марката.

32. *Комисията* изтъква, че понятието „бездействие“ е самостоятелно понятие на правото на Съюза, което подлежи на единно тълкуване.

33. Не можело да се приеме, че притежателят на по-ранна марка е търпял по-късна регистрирана марка, преди последната изобщо да е била регистрирана, включително и когато е знаел за използването ѝ, но не е можел да предприеме нищо, за да го предотврати. Освен това не било необходимо по-ранната марка съгласно член 4,

Б — *По втория преюдициален въпрос*

34. Според *ВВ* предвиденият в член 9, параграф 1 от Директива 89/104 период на бездействие започва да тече от момента, в който заинтересованото лице узнае за използването от страна на трето лице. Иреlevantно било обстоятелството дали този период започва да тече преди или след регистрацията на по-ранната марка.

35. От своя страна *АВ* счита, че периодът от „пет последователни години“ започва да тече от момента, в който бъдат изпълнени следните три условия: по-ранната марка да бъде регистрирана; притежателят на по-ранната марка да е узнал за използването на идентична или сходна марка; по-късната марка също да бъде регистрирана. Този период не можел нито да започне, нито да приключи преди фактическата регистрация на по-ранната марка.

36. *Правителството на Обединеното кралство* посочва, че периодът от „пет последователни години“ започва да тече от момента, в който по-късната марка бъде

регистрирана, започне да бъде използвана и притежателят узнае за използването ѝ.

37. *Словашкото правителство* разглежда да първо втория преюдициален въпрос, преди да премине към първия. Според него петгодишният период започва да тече от момента, в който по-късната марка бъде регистрирана, ако притежателят на по-ранната марка е узнал за използването на по-късната марка и е подадена надлежна заявка за нейната регистрация, независимо от това дали в националното патентно ведомство вече е подадена заявка за регистрация на по-ранната марка или същата е регистрирана.

38. *Италианското правителство* предлага на преюдициалния въпрос да се отговори в смисъл, че предвиденият в член 9, параграф 1 от Директива 89/104 период на бездействие започва и евентуално може дори да приключи, преди притежателят на по-ранната марка да я регистрира, но не може да започне нито преди регистрацията на по-късната марка, нито преди притежателят на по-ранната марка фактически да е узнал за регистрацията на по-късната марка.

39. Според *Комисията* периодът на бездействие започва да тече от момента, в който притежателят на по-ранната марка узнае за използването на по-късната

регистрирана марка. Следователно периодът може да започне да тече най-рано от момента на регистрацията на по-късната марка, ако тя започне да се използва от този момент и ако притежателят на по-ранната марка е узнал от този момент за използването ѝ. Датата на регистрацията на по-късната марка се определяла съобразно приложимите разпоредби на всяка държава членка, уреждащи процедурата по регистрация. Освен това периодът на бездействие може да започне да тече още преди притежателят на по-ранната марка да я регистрира.

В — По третия преюдициален въпрос

40. *ВВ* твърди, че при продължителен период на добросъвестно паралелно използване на две идентични марки, обозначаващи две идентични стоки по такъв начин, че марката да обозначава не само стоките на притежателя на по-ранната марка, но и стоките на притежателя на по-късната марка, и ако не съществува значителна вероятност от объркване, то по-късната марка не нарушава основната функция на по-ранната марка, както това е предвидено в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104.

41. Според *АВ* член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 предоставя

абсолютна защита и така позволява на притежателя на по-ранната марка да упражни правата си, дори в случай на продължителен период на добросъвестно паралелно използване на две идентични марки за идентични стоки, така че гаранцията за произход на по-ранната марка да не означава, че с нея са обозначени стоките на притежателя на по-ранната марка, но не и други, а вместо това са обозначени в еднаква степен както неговите стоки, така и тези на другия ползвател.

42. *Правителството на Обединеното кралство* предлага на този въпрос да се отговори в смисъл, че без да се засягат разпоредбите на член 6, параграф 2 и на член 9, разпоредбата на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 се прилага дотолкова, доколкото позволява на притежателя на по-ранна марка да упражни правата си, дори в случай на продължителен период на добросъвестно паралелно използване на две марки за идентични стоки.

43. Според *чешкото правителство* член 4 от Директива 89/104 не се прилага към положение като това по главното производство, тъй като тази директива предполага, че при наличие на две широко известни идентични или най-малкото сходни марки никоя от тях не може да получи формална правна защита, т.е. и двете марки ще се ползват с еднаква защита, като могат да бъдат използвани паралелно в съответствие с разпоредбите на

националното и международното право относно нерегистрираните марки.

44. При условията на евентуалност чешкото правителство твърди, че член 9, параграф 1 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че предвиденият в него срок, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие, не започва да тече преди момента на регистрация на атакуваната марка.

45. Според чешкото правителство при злоупотреба с право не се допуска позоваване на член 4 от Директива 89/104. Под злоупотреба с право трябва да се разбира опитът за осигуряване на предимства, в разрез с целта на правната норма, в ущърб на трето лице. Преценката дали е налице злоупотреба с право била от компетентността на националните юрисдикции.

46. *Словашкото правителство* застъпва схващането, че Директива 89/104 не позволява на притежателя на по-ранната марка да упражни правата си по смисъла на член 4, ако това би съставлявало злоупотреба с право.

47. Условие за доказване на такава злоупотреба с право, от една страна, било упражняването на правото за обявяване на недействителност, въпреки че формално спазва предвидените в Директивата и в съответните национални транспониращи норми изисквания, да осигурява

тактическо преимущество, чието предоставяне е в разрез с целите на Директивата. От друга страна, от цялостната преценка на обстоятелствата трябвало да следва, че основната цел на искането за обявяване на недействителност е да се получи тактическо преимущество. Така или иначе преценката дали е налице злоупотреба с право в конкретния случай трябвало да бъде предоставена на националните юрисдикции.

VI — От правна страна

A — Уводни бележки

48. *Италианското правителство* подчертава, че член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 не дава право на притежателя на една очевидно по-ранна марка да възпрепятства използването на очевидно по-късна марка или да я обяви за недействителна. При положение че за продължителен период добросъвестно и паралелно се използват идентични или сходни марки, между които съществува вероятност от объркване, можело да се направи извод, че Директива 89/104 позволява на всяка държава членка да откаже на притежателите на две марки правото да искат обявяване на недействителност или отказ от използване на другата марка, независимо от последователността на регистрациите или дори от евентуалното бездействие.

49. Според *Комисията* член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 не изключва паралелното съществуване на две идентични марки за два идентични, но предлагани от различни производители стоки, в случай на продължителното им добросъвестно използване, ако не се накръпява основната функция на по-ранната марка, а именно да обозначава произхода на съответните стоки.

50. Разработването на общи за Съюза стандарти за защита на интелектуалната собственост бележи най-голям напредък в областта на правната уредба относно марките. Правната хармонизация в тази област се основава на два различни нормативни подхода, прилагани едновременно, между които обаче се откриват многобройни взаимовръзки и които се допълват взаимно⁷. От една страна, съществува въведената с Регламент (ЕО) № 40/94⁸ система на марката на Общността като наднационално право на индустриална собственост, което с влизането в сила на Регламента на 15 март 1994 г. създаде една трансгранична, обхващаща цялата територия на Европейския съюз единна правна уредба относно марките. От друга страна, налице е сближаване на националните законодателства чрез хармонизиране с помощта на правния инструмент на директивата. Този метод за сближаване на законодателствата, при все че не изключва

7 — В този смисъл *Knaak*, R. Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten (ed. Eva-Marina Bastian/Roland Knaak/Gerhard Schricke), München 2006, p. 71; v. Mühlendahl, A. Territorialität und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht. — Perspektiven des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts — Festschrift für Gerhard Schricke zum 70. Geburtstag, München 2005, p. 853.

8 — Регламент на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОБ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

принципа на териториалност⁹, т.е. обвързването на правните последици на марката с територията на съответната държава членка, който открай време е типичен за правната уредба относно марките, все пак допринася за премахване на съществуващите различия между националните правни уредби и произтичащите от това пречки пред свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги в рамките на общия пазар¹⁰.

да бъдат изброени изчерпателно. Въвеждането на еднакви условия в тази област изрично е посочено като изискване за постигането на поставените цели. От своя страна пето съображение от Директивата предвижда, че се запазва широката свобода на държавите членки да установят процесуални разпоредби във връзка с регистрацията, отмяната и недействителността на марките, придобити чрез регистрация.

51. Това е и целта, преследвана от законодателя на Съюза с приемането на Директива 89/104, както става ясно от първо съображение от нея. Както обаче е видно от трето съображение от нея, тя не цели всеобхватно сближаване на нормативните актове относно марките на държавите членки. По-скоро се приема за достатъчно сближаването да се ограничи до онези национални правни норми, които най-пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. Към тях спадат, както е посочено в седмо съображение от Директивата, поспециално разпоредбите, уреждащи „условията за придобиване и запазване на правата върху марка“. Това се отнася най-вече за основанията за отказ или недействителност, които по тази причина трябва

52. С оглед на това частично хармонизиране на националните законодателства относно марките възниква релевантният за настоящото дело въпрос дали и доколко понятието „бездействие“ в член 9 от Директивата е обвързано от насоките на правото на Съюза. Въпрос 1, буква а) на запитващата юрисдикция се отнася до принципната правна квалификация на това понятие според правото на Съюза, докато от въпрос 1, буква б) до въпрос 2 имат за предмет съдържанието на това понятие и конкретните елементи на правната уредба относно ограниченията на права, предоставени от по-ранна марка, в резултат на бездействието. Извън този кръг от въпроси остава на свой ред въпрос 3, който се отнася на първо място до тълкуването на член 4, параграф 1, буква а) от Директивата, както и до съвместимостта на отдавна възприетия в английските нормативни актове относно марките правен институт на „honest concurrent use“ („добросъвестно

9 — Съгласно принципа на териториалност в правната уредба относно марките правните последици на марката са ограничени на територията на съответната държава, предоставяща правна защита. Защитата на марките във всяка държава се определя от националното ѝ законодателство (вж. *Fezer*, К.-Н. *Markenrecht*, 4. ed., München 2009, част първа, F. I 1, точка 1; *Kaiser*, G. *Strafrechtliche Nebengesetze* (ed. Georg Erbs/Max Kohlhaas/Friedrich Ambs), 178. ed., München 2010, *Markengesetz*, *Vorbemerkungen*, 18).

10 — В този смисъл *Novak*, M. *Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Markenrecht*. — in: *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2001, p. 613.

паралелно използване“) с правото на Съюза. За по-добра прегледност ще разгледам поставените въпроси в рамките на три нови тематични групи и ще им дам отговори в тази последователност. Накрая трябва да се спра по-обстойно на аспекта на приложимостта *ratione temporis* на член 4, параграф 1, буква а) от Директивата към спора в главното производство, както и на направеното от чешкото и словашкото правителство в хода на производството пред Съда твърдение за злоупотреба при упражняване на правото от страна на АВ.

на това понятие като понятие на правото на Съюза.

а) Липса на изрично препращане към правото на държавите членки

Б — *Разглеждане на преюдициалните въпроси*

1. Понятието „бездействие“ — понятие на правото на Съюза

53. Първият въпрос, който трябва да бъде разгледан, е дали понятието „бездействие“ в член 9 от Директивата е понятие на правото на Съюза, което изисква самостоятелно и еднакво тълкуване. Самата директива не съдържа легална дефиниция на това понятие. Възниква въпросът дали това обстоятелство е пречка за квалифицирането

54. При всички случаи за едно надлежно квалифициране може да бъде приведена вече възприетата като постоянна практика на Съда¹¹, според която еднаквото прилагане на правото на Съюза и принципът за равенство изискват понятията в дадена разпоредба от правото на Съюза, чийто текст не съдържа изрично препращане към правото на държавите членки с оглед на определяне на нейния смисъл и обхват, трябва по принцип да получи самостоятелно и еднакво тълкуване навсякъде в Съюза, което трябва да бъде направено, като се отчитат контекстът на разпоредбата и целта на разглежданата правна уредба. В случай обаче че в акт на Съюза законодателят на Съюза мълчаливо препраща към

11 — Вж. напр. Решение от 21 октомври 2010 г. по дело SGAE (C-467/08, Сборник, стр. I-10055, точка 32), Решение от 16 юли 2009 г. по дело Hadadi (C-168/08, Сборник, стр. I-6871, точка 38), Решение от 2 април 2009 г. по дело A (C-523/07, Сборник, стр. I-2805, точка 34), Решение от 18 декември 2007 г. по дело Société Pipeline Méditerranée et Rhône (C-314/06, Сборник, стр. I-12273, точка 21), Решение от 27 януари 2005 г. по дело Junk (C-188/03, Recueil, стр. I-885, точка 29), Решение от 12 октомври 2004 г. по дело Комисия/Португалия (C-55/02, Recueil, стр. I-9387, точка 45), Решение от 22 май 2003 г. по дело Комисия/Германия (C-103/01, Recueil, стр. I-5369, точка 33), Решение от 19 септември 2000 г. по дело Linster (C-287/98, Recueil, стр. I-6917, точка 43), Решение от 2 април 1998 г. по дело EMU Tabac и др. (C-296/95, Recueil, стр. I-1605, точка 30) и Решение от 18 януари 1984 г. по дело Ekro (327/82, Recueil, стр. 107, точка 14).

обичаите на отделните държави членки¹², Съдът не следва да дава еднаква за правото на Съюза дефиниция на използваното понятие.

55. Във връзка с това трябва да се отбележи, че текстът на Директивата не съдържа изрично препращане към правото на държавите членки, от което да може да се заключи, че се е целяло на последните да бъде предоставена компетентност да уточнят това неопределено правно понятие¹³.

12 — Като пример за препращане към националната правна терминология може да бъде приведена Първа директива 68/151/ЕИО на Съвета от 9 март 1968 година за съгласуване на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на трети лица, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността (ОВ L65, стр. 8; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 3). Тази директива не предвижда единни понятия за акционерно дружество или за дружество с ограничена отговорност. Тя не съдържа предписания какво трябва да бъде подобно дружество, а само предвижда разпоредби, приложими спрямо определени видове дружества, идентифицирани от законодателя на Съюза като акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност (вж. Решение от 21 октомври 2010 г. по дело Idruma Туроц, C-81/09, Сборник, стр. I-10161, точки 40 и 41, както и моето заключение от 2 юни 2010 г. по същото дело, точки 42 и 43). Като друг пример може да послужи понятието „работници и служители“ от член 2, параграф 2 от Директива 80/987/ЕИО на Съвета от 20 октомври 1980 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (ОВ L283, стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 197). Националното право трябва да уточни това понятие и да определи съдържанието му (вж. Решение от 12 декември 2002 г. по дело Rodriguez Caballero, C-442/00, Recueil, стр. I-11915, точка 27, както и моето заключение от 2 април 2009 г. по дело Visciano, C-69/08, Сборник, стр. I-6741, точка 63).

13 — Вж. Meyer, A. Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG). — in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 1996, p. 592, който посочва, че националните закони за марките трябва да бъдат тъкувани в съответствие с Директивата. Директивата за марките използва собствена терминология, без да препраща към действащото право на отделните държави членки. Правните понятия, които до този момент са подлежали на самостоятелно тъкуване от националните правоприлагащи органи, по естеството си били част от правото на Общността и притежавали специфично измерение, присъщо за европейското право.

б) Хармонизиране на правата, предоставени от марката, и възраженията срещу тях

56. От обстоятелството, че съгласно трето съображение от Директива 89/104 тя предвижда само частично хармонизиране, също не може да се изведе имплицитно заключение за компетентност на държавите членки. Както Съдът вече е изяснил, това обстоятелство не изключва пълното хармонизиране по-специално на националните правни норми, които най-пряко засягат функционирането на вътрешния пазар¹⁴. Това се отнася до уредените в член 9 от Директивата и релевантни в случая ограничения на правата, предоставени от поранна марка. Както вече споменах¹⁵, в седмо съображение е пояснено, че търсеното с Директивата хармонизиране на правната уредба относно марките обхваща аспектите, които засягат условията за „придобиване“ и „запазване“ на правата върху регистрирана марка във всички държави членки. Оттук следва, че предмет на хармонизиране по-конкретно са аспектите, свързани както със „запазването“¹⁶, така и с „упражняването“ на правото, предоставено от регистрирана марка.

57. Основание за „упражняването“ на правото, предоставено от дадена марка, могат

14 — Решение от 16 юли 1998 г. по дело *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Recueil, стр. I-4799, точка 23) и Решение от 11 март 2003 г. по дело *Ansul* (C-40/01, Recueil, стр. I-2439, точка 27).

15 — Вж. точка 51 от настоящото заключение.

16 — Явно в този смисъл и *Novak*, М., *op. cit.* (бележка под линия 10), стр. 613.

да бъдат член 4, параграф 1 и член 5, параграф 1 от Директивата. Тези две разпоредби са израз на възприетия в правната уредба относно марките „принцип на приоритет“, според който по-ранното право може да бъде противопоставено на всеки по-късен конфликтен знак¹⁷. Член 4, параграф 1 признава на притежателя на дадена марка правото да иска обявяване на недействителност на по-късна марка, ако поради нейната идентичност или сходство с неговата собствена марка съществува вероятност от объркване. Член 5, параграф 1 пък признава изключителни права на притежателя на марката, както и правото му да забрани на всяко трето лице да я използва в търговската дейност без негово съгласие¹⁸.

58. Към аспектите, подлежащи на хармонизиране, обаче неизбежно спадат и евентуалните материалноправни възражения на притежателя на по-късна марка, обвинен в нарушаване на правата, предоставени от дадена по-ранна марка. Уредените в член 9 от Директивата ограничения на правата представляват такава насрещна претенция срещу гарантираното в член 4, параграф 1, буква а) право на притежателя на марката да иска обявяване на недействителност на другата марка.

59. Този подход намира потвърждение в практиката на Съда във връзка с член 7 от

Директивата, който урежда изчерпването на правата, предоставени от марката, и в този смисъл също представлява възражение срещу правото по член 5. Ето защо Съдът правилно е приел, че Директивата хармонизира напълно тази област от правната уредба относно марките¹⁹. Не се очертават разумни доводи в подкрепа на по-различен извод, що се отнася до ограниченията на права²⁰.

60. От правно-методологическа гледна точка правният институт на ограниченията на права конкретизира принципа на добросъвестност, и по-точно правната идея, която намира израз в максимата *venire contra factum proprium*, според която при противоречиво поведение на притежателя на правото не се допуска той да упражни това право спрямо задълженото лице²¹. Според правната уредба на държавите членки едно право по принцип се ограничава, ако притежателят му не го е упражнил (бездействие на притежателя) в рамките на определен период (времеви

19 — Решение от 16 юли 1998 г. по дело *Silhouette International Schmied* (цитирано по-горе в бележка под линия 14, точки 25 и 29), Решение от 20 ноември 2001 г. по дело *Zino Davidoff и Levi Strauss* (C-414/99, C-415/99 и C-416/99, Recueil, стр. I-8691, точка 39), Решение от 30 ноември 2004 г. по дело *Peak Holding* (C-16/03, Recueil, стр. I-11313, точка 30), Решение от 23 април 2009 г. по дело *Copad* (C-59/08, Сборник, стр. I-3421, точка 40) и Решение от 15 октомври 2009 г. по дело *Makro Zelfbedieningsgroothandel и др.* (C-324/08, Сборник, стр. I-10019, точки 20 и 21).

20 — В същия смисъл *Stuckel*, M. *Kommentar zum Markenrecht*. 2. ed., Frankfurt am Main 2007, § 21, р. 468, 14, който подчертава, че член 9, параграф 1 от Директива 89/104 има за цел напълно да хармонизира ограниченията на правата върху по-ранна марка, ползваща се с приоритет пред по-късна марка, с оглед на противопоставянето на използването на по-късната марка, когато се засягат права съгласно член 4, параграф 1. Според автора не е ясно защо трябва да се прилагат разпоредби, различни от тези на член 5 от Директивата, който урежда „правата, предоставени от марката“, и на член 7 от Директивата, който има за предмет „изчерпване на правата, предоставени от марка“.

21 — *Haft*, K., *Jonas*, K.-U., *Nack*, R., *Schulte*, C., *Schweyer*, S. *Duldung (Tolerierung) der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums*. — in: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*. 2006, р. 793.

17 — Вж. *Neu*, C. *Die Verwirkung im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht* — in: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*. 1987, р. 683.

18 — Вж. Решение от 7 януари 2004 г. по дело *Gerolsteiner* *Brunnen* (C-100/02, Recueil, стр. I-691, точка 17).

момент) и задълженото лице се основава на това, като и при обективна преценка на поведението на притежателя е имало основания да приеме (оправдани правни очаквания), че последният няма да упражни правото си и в бъдеще. В случая нарушението на принципа на добросъвестност се изразява в нелоялното забавяне на упражняването на права. С оглед на специфичните обстоятелства на конкретния случай се осигурява правна защита на оправданите правни очаквания на лицето, което по принцип е задължено лице.

изисква обявяване на недействителност, нито да се противопостави на използването на марка, по-късна от неговата собствена, чиято употреба съзнателно е търпял през достатъчно продължителен период, освен ако заявката за по-късната марка е подадена недобросъвестно.

в) Необходимост от единна правна уредба

61. Тази правна идея намира приложение в специфичната сфера на правната уредба относно марките. Както Съдът е установил в Решение по дело *Levi Strauss*²², целта на Директива 89/104 е да се постигне баланс между интереса на притежателя на дадена марка от запазване на основната ѝ функция и интереса на останалите икономически оператори от достъп до знаци, с които да обозначават своите стоки и услуги. Това е изрично посочено в единадесето съображение от Директивата, според което с оглед на правната сигурност и без интересите на притежателя на по-ранна марка да се ощетяват несправедливо, е нужно да се предвиди, че последният не може да

62. Не на последно място съществената функция на правния институт на ограниченията на права за създаване на правна сигурност²³ е едно от съображенията на законодателя на Съюза да приеме единна правна уредба в член 9 от Директивата. От изчерпателността на тази разпоредба, в частност що се отнася до конкретните условия за настъпването на правните последици на ограниченията (на които условия ще се спра по-подробно при разглеждането на втората група теми²⁴), може да се направи извод, че волята на законодателя на Съюза е била да въведе максимално еднаквена правна уредба за всички държави членки. Не би било в интерес нито на целта за хармонизиране, нито на целта за създаване на правна сигурност в общия пазар да се позволи на държавите членки сами

22 — Решение от 27 април 2006 г. по дело *Levi Strauss* (C-145/05, Recueil, стр. I-3703, точка 29).

23 — *Stuckel*, M. *Kommentar zum Markenrecht*. 2. ed., Frankfurt am Main 2007, § 21, р. 464, 1, подчертава значението на възражението за ограничения на правата за създаването на правна сигурност.

24 — Вж. точки 66—87 от настоящото заключение.

да приемат различаващи се разпоредби, които определят елементите на бездействието на притежателя на по-ранната марка.

63. Що се отнася по-конкретно до условието за „бездействие“, което е обвързано с определено поведение на притежателя на марката, според мен неговото значение трябва да се разглежда в цялостния контекст на правото в областта на марките. Основната функция на марката се състои в това да позволи на клиентите да отграничават предприятията и съответно предлаганите от тях на пазара стоки и услуги без опасност от объркване²⁵. Същевременно обаче тя изпълнява и редица важни икономически и правни функции²⁶

в конкуренцията между икономическите оператори, които са признати в постоянната практика на Съда. Съдът е установил²⁷, че правото в областта на марките съставлява съществена част от системата на ненарушена конкуренция, каквато Договорът цели да създаде. Според Съда в една такава система предприятията трябва да са в състояние да привличат и задържат клиенти чрез качеството на своите стоки или услуги, което е възможно само при наличието на обозначения, с които те да се идентифицират. За да изпълнява тази задача, марката трябва да гарантира, че всички обозначени с нея стоки са произведени под контрола на едно и също предприятие, от което може да се търси отговорност за тяхното качество.

64. Ето защо, както Съдът нееднократно е постановявал²⁸, специфичният предмет

25 — Решение от 5 септември 2005 г. по дело BioID/CXBP (C-37/03 P, Recueil, стр. I-7975, точка 27), Решение от 20 март 2003 г. по дело LTJ Diffusion (C-291/00, Recueil, стр. I-2799, точка 44) и Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon (C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 28).

26 — Присъщите, типични или предписани функции на марката са разнородни. Според правната теория в областта на марките към тях спадат например функцията за кодиране, гаранционната функция, функцията за указание за произход, функцията за идентификация и индивидуализация, информационната и комуникационна функция, функцията за монополизиране, функцията за наименуване, функцията за качество, отличителната функция, функцията за изграждане на доверие, функцията за разпространение и рекламната функция, без непременно всяка от отделните функции да бъде правно релевантна (вж. *Marx*, C. Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht. 2. ed., Köln 2007, p. 23, 64; *Fezer*, K.-H. Markenrecht. 2. ed., Einleitung, p. 68, 30; *Phillips*, J. Trade Mark Law — A Practical Anatomy. Oxford 2003, p. 23 sq.; *Torremans*, P., Holyoak, J. Intellectual Property Law. 2. ed., London 1998, p. 347; *Kucsko*, G. Geistiges Eigentum. Wien 2003, 37; *Novak*, op. cit., бележка под линия 10, стр. 614). Според Съда наред с основната функция на марката да гарантира на потребителите произхода на стоката или услугата съществуват и други функции, като например гарантиране на качеството на тази стока или услуга или пък комуникационни, инвестиционни и реклами функции (вж. Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др., C-487/07, Сборник, стр. I-5185, точка 58).

27 — Вж. напр. Решение от 17 октомври 1990 г. по дело HAG II (C-10/89, Recueil, стр. I-3711, точка 13), Решение от 22 юни 1994 г. по дело IHT Internationale Heiztechnik и Danziger (C-9/93, Recueil, стр. I-2789, точки 37 и 45), Решение от 11 юли 1996 г. по дело Bristol-Myers Squibb и др. (C-427/93, C-429/93 и C-436/93, Recueil, стр. I-3457, точка 43), Решение от 11 юли 1996 г. по дело MPA Pharma (C-232/94, Recueil, стр. I-3671, точка 16), Решение от 11 юли 1996 г. по дело Eurim-Pharm Arzneimittel (C-71/94-C-73/94, Recueil, стр. I-3603, точка 30), Решение от 11 ноември 1997 г. по дело Loendersloot (C-349/95, Recueil, стр. I-6227, точка 22), Решение по дело Canon (посочено по-горе в бележка под линия 25, точка 28), Решение от 23 февруари 1999 г. по дело BMW (C-63/97, Recueil, стр. I-905, точка 52), Решение от 4 октомври 2001 г. по дело Merz & Krell (C-517/99, Recueil, стр. I-6959, точка 21), Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 47), Решение по дело Gerolsteiner Brunnen (посочено по-горе в бележка под линия 18, точка 17), Решение от 17 март 2005 г. по дело Gillette Company (C-228/03, Recueil, стр. I-2337, точка 25).

28 — Вж. Решение от 23 май 1978 г. по дело Hoffmann-La Roche (102/77, Recueil, стр. 1139, точка 7), Решение по дело HAG (посочено по-горе в бележка под линия 27, точка 14), Решение по дело Bristol-Myers Squibb и др. (посочено по-горе в бележка под линия 27, точка 44) и Решение по дело Loendersloot (посочено по-горе в бележка под линия 27, точка 31).

на правото в областта на марките по-конкретно се състои в това чрез изключителното право на използване на марката при първоначалното пускане на пазара на дадена стока да се осигури на притежателя защита срещу конкуренти, които злоупотребяват с извоюваното благодарение на марката реноме и доверие, като продават незаконно обозначени с нея стоки. От правна гледна точка обаче марката е и израз на правото на интелектуална собственост на своя притежател²⁹, което със законоустановената възможност за ограничения в крайна сметка е засегнато в значителна степен. В единадесето съображение от Директивата изрично се говори за ощетяване на интересите на притежателя на по-ранната марка. Следователно изглежда оправдано да се изисква изключителното право, предоставено от марката, да се ограничава само по изключение, и то при конкретни законоустановени условия. В този смисъл трудно би могло да се приеме, че с оглед на тежките последици за правното положение на притежателя на марка, чието право бива ограничено, законодателят на Съюза е решил да уреди с Директивата всички условия за ограничения с изключение на понятието „бездействие“. Подобно тълкуване би противоречало на целите на Директивата.

г) Заключение

65. С оглед на това систематично и телеологично тълкуване на Директива 89/104 правя извод, че под „бездействие“ по смисъла на член 9, параграф 1 се има предвид понятие на правото на Съюза, което изисква самостоятелно и еднакво тълкуване³⁰.

2. Разпоредбата относно ограниченията, съдържаща се в член 9, параграф 1 от Директива 89/104

66. Както вече бе споменато, от въпрос 1, буква б) до въпрос 2 имат за предмет нормативното съдържание на това понятие, както и конкретните елементи на правната уредба относно ограниченията на права, предоставени от по-ранна марка, в резултат на бездействие.

а) Определяне на понятието „бездействие“

67. В съответствие с логическата последователност на въпросите най-напред трябва да се установи правното значение

29 — Според практиката на Съда правото на собственост, което включва и правото на интелектуална собственост, представлява основно право, което като общ принцип на общественото право се ползва със защита в правния ред на Общността (вж. в този смисъл Решение от 12 септември 2006 г. по дело *Laserdisken*, C-479/04, *Rescue!*, стр. I-8089, точка 65 и Решение от 29 януари 2008 г. по дело *Promusicae*, C-275/06, *Сборник*, стр. I-271, точка 62). Наред с това член 17, параграф 2 от Хартата на основните права, която е израз на задължението на Съюза да защитава основните права и която с влизането в сила на Договора за изменение от Лисабон вече се ползва със статут на акт на първичното право, предписва защита на интелектуалната собственост. Вж. и моето заключение от 11 май 2010 г. по дело *Padawan* (C-467/08, *Сборник*, стр. I-10055, точка 80).

30 — В същия смисъл и *Stuckel*, M., *op. cit.* (бележка под линия 20), стр. 466, точка 9.

на понятието „бездействие“ по смисъла на тази разпоредба. От формулировката на въпрос 1, буква б) може да се заключи, че запитващата юрисдикция има съмнения дали невъзможността на притежателя на по-ранната марка да предотврати използването на идентична по-късна марка от трето лице има значение за преценката дали в конкретния случай е налице „бездействие“. В своя акт за преюдициално запитване³¹ запитващата юрисдикция прави разграничение между „стеснителното“ тълкуване на понятието, според което бездействие на едната страна във връзка с поведението на другата може да има само ако първата може да предотврати това поведение, и „разширителното“ тълкуване, съгласно което е налице бездействие дори и когато страната не е в състояние по никакъв начин да промени дадена ситуация. Запитващата юрисдикция посочва, че ако контекстът на член 9 изисква понятието да се тълкува разширително, би трябвало по необходимост да се приеме, че АВ и ВВ взаимно са търпели използването на марката Budweiser от съответната друга страна в продължение на повече от 30 години.

тълкуване, което отчита както текста и структурната позиция на член 9, параграф 1 от Директивата, така и целта на тази норма. Според установените принципи за тълкуване изходна точка и същевременно граница на всяко тълкуване винаги е текстът на дадената норма³². С граматическото тълкуване се проучва и проверява общоупотребимият език. От общоупотребимия език се извеждат възможният словесен смисъл и значението на нормата³³. В правото на Съюза има една допълнителна особеност, а именно че поради езиковото многообразие³⁴ донякъде са възможни незначителни разминавания между текстовете на отделните езици³⁵. Правната норма обаче остава задължителна в текста си на всички официални езици на Съюза, от което следва, че при тълкуването ѝ следва да бъдат отчитани в еднаква

32 — В този смисъл *Ehlers, D. Allgemeines Verwaltungsrecht* (ed. Hans-Uwe Erichsen et al), § 2 I 6, p. 59, 14. В заключението си, представено на 28 септември 2004 г. по дело *Schulte* (C-350/03, Recueil, стр. I-9215, точка 84 и сл.), генералният адвокат *Léger* тръгва в известен смисъл от хипотезата за предимството на граматическото тълкуване, като заявява, че тълкуване с оглед целта на разпоредбата се използва само ако са възможни различни тълкувания на спорната разпоредба или когато спорната разпоредба може да бъде разтълкувана изключително трудно само въз основа на текста ѝ, например поради двусмислеността ѝ.

33 — В този смисъл *Pechstein, M., Drechsler, C. Die Auslegung und Fortbildung des Primärrechts*. — in: *Europäische Methodenlehre* (ed. Karl Riesenhuber), Berlin 2006, p. 167, 18.

34 — Ако през 1952 г. официалните езици са само четири, през 1973 г. те са вече шест, през 1981 г. седем, през 1986 г. девет, а през 1995 г. — единадесет. След това през 2004 г. броят им достига двадесет, през 2005 г. двадесет и един, а накрая през 2007 г. — двадесет и три (вж. *Gaudissart, M.-A. Le régime et la pratique linguistiques de la Cour de Justice des Communautés européennes*. — *Langues et construction européenne*, Bruxelles 2010, p. 146).

35 — *Baldus, C., Vogel, F. Gedanken zu einer europäischen Auslegungslehre: grammatikalisches und historisches Element*. — *Fiat iustitia — Recht als Aufgabe der Vernunft, Festschrift für Peter Krause zum 70. Geburtstag*, Berlin 2006, p. 247 sq., не оспорват тезата, че граматическото тълкуване е изходна точка за тълкуването на всяка норма на общностното право, но посочват, че с оглед на езиковото многообразие в рамките на Общността трудно може да се стигне до достоверно тълкуване, поради което се налага използването на други тълкувателни методи, като например телеологично и историческо тълкуване.

68. Определянето на нормативното съдържание на това понятие предполага

31 — Вж. точка 41 от акта за преюдициално запитване.

степен текстовете на всички останали езици³⁶. Ето защо при съмнение тълкуването на правната норма на Съюза изисква комплексен подход, който предполага сравнителен анализ на текстовете на отделните езици³⁷.

текстове на романските езици. Доколкото мога да преценя, в текста на никой друг език не се забелязва подобно разминаване между използваните термини³⁸. Тези различия обаче в крайна сметка не влияят върху резултата от тълкуването, доколкото семантичният анализ на съответните изрази указва достатъчно ясно какво всъщност са имали предвид авторите на Директивата.

69. Що се отнася до спорното в случая понятие „бездействие“, трябва да се отбележи, че в текста на английски език на Директивата са използвани два различни израза, с които се описва поведението на притежателя на по-ранната марка. Това е посочено и от запитващата юрисдикция. Докато в заглавието и в член 9, параграф 1 е употребен изразът „acquiescence“, съответно „to acquiesce“, в преамбюла на Директивата, който е определящ за разбирането на тази разпоредба, се споменава „to tolerate“. Последният израз, който произхожда от латинския глагол „tolerare“, се използва еднакво навсякъде във всички

70. Използваните в текстовете на отделните езици изрази описват индивидуално поведение, което се отличава с приемане и липса на противопоставяне срещу дадено положение, без последното непременно да е желано. В този смисъл като типична за това поведение може да се приеме определена пасивност, доколкото лицето, което търпи, не предприема контрамерки, въпреки че знае за това положение³⁹. Тъкмо този аспект е особено ясно подчертан в

36 — Решение от 9 септември 2003 г. по дело Kik (C-361/01 P, Recueil, стр. I-8283, точка 87). Във връзка с езиковия режим в Европейския съюз вж. Sibony, A.-L., *De Sadeleer N. La traduction en droit positif: les régimes linguistiques en droit communautaire.* — Traduction et droits européens : hommage au recteur Michel Van de Kerchove. 2009, p. 78.

37 — Според постоянната практика на Съда необходимостта от еднакво тълкуване на общностното право изключва изолираното разглеждане на текста на отделен език в случай на съмнение. Напротив, според Съда тази необходимост налага тълкуване, съобразено с текстовете на другите официални езици (вж. по-специално Решение от 12 юли 1979 г. по дело Koschniske, 9/79, Recueil, стр. 2717, точка 6). Освен това Съдът пояснява, че по принцип текстовете на всички езици имат еднаква сила, която не зависи от броя на населението на държавите членки, говорещо съответния език (вж. Решение от 2 април 1998 г. по дело EMU Табас и др. (посочено по-горе в бележка под линия 11, точка 36).

38 — С изключение на текста на словенски език, в чийто преамбул се използва изразът „doruščal“, а в член 9 — „privolitive“ или „privolili“. Вж. освен това текстовете на немски („geduldet“/„Duldung“), френски („toléré“/„tolérance“), испански („tolerado“/„tolerancia“), португалски („tolerado“/„tolerancia“), италиански („tollerato“/„tolleranza“) и нидерландски („gedoogt“/„gedogen“) език.

39 — Според *Stuckel*, M. *Kommentar zum Markenrecht*, op. cit. (бележка под линия 20), стр. 464, точка 6, „бездействие“ по смисъла на член 9 от Директива 89/104 трябва да се приеме, ако е налице липса на действия на притежателя на позоващата се с приоритет по-ранна марка, който не предприема никакви мерки срещу нарушителя.

текстовете на датски и шведски език⁴⁰. На тази пасивност се противопоставят активните действия на трето лице, чието поведение бива едва ли не насърчавано с бездействието на лицето, което го търпи⁴¹. Съответно бездействието се прекратява едва когато засегнатото лице предприеме активни действия в своя защита.

71. Всичко това не изключва възможността при определени условия от посоченото пасивно поведение да се направи дори извод за мълчаливо съгласие на лицето, което търпи. Така се обяснява и фактът, че в правната уредба тази пасивност формално е обвързана с правните последици на ограниченията на правата, които това лице е имало до даден момент. При все това самото „бездействие“ трябва да бъде ясно разграничено от „съгласието“, което според постоянната практика на Съда⁴² трябва да бъде изразено по начин, който недвусмислено указва волята за отказ от това право. По принцип подобна воля се изразява чрез изричното даване на съгласие. Не може обаче да се изключи и възможността в определени случаи тя да бъде изведена конклюдентно въз основа на белези и обстоятелства, които по преценка на националната юрисдикция също недвусмислено указват волята на притежателя за отказ от неговото право.

б) Изключване на хипотезата за „принудителна пасивност“

72. В противоречие с това разбиране на понятието обаче би било като „бездействие“ да се обозначи и положение, наложено от външни фактори, като например правната или фактическата невъзможност да се предприемат контрамерки. Все пак понятието „бездействие“ предполага именно теоретична възможност за лицето, което търпи, да предприеме нещо срещу нежеланото положение, което обаче то съзнателно не прави. Според мен принудителната пасивност е в разрез както с общоприетия смисъл на това понятие, така и с описаната по-горе идея за ограниченията на права⁴³. Освен това не бива да се забравя, че в единадесето съображение от Директивата законодателят на Съюза допуска засягане на интересите на притежателя на по-ранната марка чрез ограничаване само при изричното условие това да става по справедлив начин. С оглед на факта, че в правото никой не може да бъде задължен да прави нещо невъзможно (*impossibilia nulla obligatio est*⁴⁴), би било несправедливо правата на притежателя на по-ранната марка да бъдат изключени, с мотива че той не се е противопоставил на незаконното използване на своята марка

40 — Вж. заглавието на член 9 в текстовете на датски („Rettighedsfortabelse på grund af passivitet“) и шведски („Begränsningar till följd av passivitet“) език.

41 — В този смисъл *Fernández-Nóvoa*, С. Die Verwirkung durch Duldung im System der Gemeinschaftsmarke. — Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil. 1996, p. 443.

42 — Решения от 20 ноември 2001 г. по дела *Zino Davidoff* и *Levi Strauss* (посочено по-горе в бележка под линия 19, точка 45).

43 — Вж. точка 60 от настоящото заключение. Вж. *Palandt/Heinrichs*, H. Bürgerliches Gesetzbuch. 64. ed., München 2005, §242 BGB, p. 257, 93), който също приема, че притежателят на права трябва да е имал възможност да ги упражни. В подобен смисъл и *Ingerl/Rohnke*. Markengesetz. 3. ed., München 2010, 11, според които може да има бездействие само докогато притежателят на права изобщо е имал възможност да предприеме правни действия срещу нарушителя.

44 — Тази римска максима е отразена в *Дигести*, 50, 17, 185.

от трето лице, при все че изобщо не е имал възможност да го направи.

марка. Разпоредбата е формулирана така, че трите условия трябва да са изпълнени кумулативно.

в) Елементи на правната уредба относно ограниченията на права в резултат на бездействие

ii) Знанието на притежателя на по-ранната марка като субективен елемент

73. Въпрос 1, буква в) и въпрос 2 се отнасят до начина, по който е формулирана разпоредбата на член 9, параграф 1 от Директива 89/104, и с тях от Съда по същество се иска да установи от кой момент започва да тече споменатият в тази разпоредба петгодишен период и какви са конкретните условия за това.

75. Последното условие е особено релевантно с оглед на поставените правни проблеми и затова се нуждае от по-обстойно разяснение.

i) Условия за начало на петгодишния период на бездействие

74. Текстът на член 9, параграф 1 от Директивата, както и смисълът и целта на тези разпоредби според мен ясно указват, че петгодишният период на бездействие започва да тече от момента, в който са изпълнени следните три условия: необходимо е, първо, по-късната марка да е *регистрирана*; второ, тази марка трябва да е *използвана*; трето, притежателят на по-ранната марка трябва да е *знаел за регистрацията и използването* на по-късната

76. На първо място трябва да се отбележи, че при формулирането на член 9, параграф 1 авторите на Директивата са избрали ограниченията в резултат на бездействие и навярно съзнателно са избегнали правната фигура на погасителната давност. На практика съществуват значителни разлики между тези два правни института. Правната фигура на погасителната давност наред с другото се характеризира с това, че е обвързана единствено с бездействието на притежателя на правото за определен период (обективен елемент), докато ограниченията в резултат на бездействие предполагат и наличие на субективен елемент. Тъкмо за този субективен елемент става дума в настоящия случай. Той се изразява в бездействие на притежателя на марката за определен период, при все че е знаел за увреждането на правата си от страна на

трето лице⁴⁵. Значението на този елемент не бива да бъде подценявано при тълкуването на член 9 от Директивата, и най-вече при изясняването на въпроса откога започва да тече петгодишният период. Съответно се изисква моментът на узнаването и началото на релевантния за ограничени-ята период да съвпадат по време.

77. От друга страна, това обстоятелство не дава насока дали петгодишният период започва да тече едва от момента на фактическото узнаване от страна на притежателя на по-ранната марка за регистрацията и използването на по-късната марка („фактическо узнаване“). Всъщност е напълно възможно да се възприеме и моментът, от който последният нормално би могъл да узнае за това („потенциално узнаване“).

78. Във връзка с това обаче трябва да се отбележи, че авторите на Директивата очевидно са възприели като определящ

момента на регистрацията на по-късната марка („използването на по-късна марка, *регистрирана*“), тъй като в противен случай са щели да сметат за достатъчна за предоставянето на защита срещу правата на притежателя на по-ранната марка още самата заявка за регистрацията на по-късната марка. Все пак не бива да се забравя, че Директивата сама по себе си цели да осигури защита единствено на регистрираните марки⁴⁶, като предоставя на държавите членки правото да продължат да защитават марките, придобити чрез използване, както недвусмислено е указано в четвърто съображение. Следователно регистрацията на по-късната марка представлява определящ момент във времето. Според пето съображение от Директивата самата регистрацията се урежда от процесуални разпоредби на държавите членки.

79. Според мен би било уместно и в интерес на правната сигурност за начало на петгодишния период да се възприеме като релевантен моментът на регистрацията, доколкото регистрацията на по-късната марка все пак представлява публичен акт с уведомително действие, на който притежателят на по-късната марка може да се позове по всяко време, за да противопостави

45 — От друга страна, за разлика от погасителната давност, ограниченията в резултат на бездействие предполагат определено поведение на облагодетелстваното лице. Притежателят на по-късната марка трябва да е използвал реално марката точно в периода на съзнателно бездействие на притежателя на по-ранната марка. Към тези разлики се прибавя още един особено отчетлив аспект: с изтичане на погасителната давност правата се погасяват окончателно, вследствие на което позицията на притежателя на по-късната марка става неатакуема с действие *erga omnes*. От своя страна ограниченията в резултат на бездействие не водят до неатакуемост с действие *erga omnes*, а само до отпадане на претенцията срещу притежателя на по-ранната марка, който съзнателно е търпял използването на по-късната марка (във връзка с това вж. *Fernández-Fernández-Nóvoa, C.*, *op. cit.*, бележка под линия 41, стр. 443).

46 — В същия смисъл *Knaak, R.*, *op. cit.* (бележка под линия 7), стр. 72, който посочва, че Директивата за марките е довела до хармонизиране само на част от материалното право в областта на марките, а именно на защитата на регистрираните марки.

възражение за ограничения на права съгласно член 9, параграф 1 от Директивата срещу искането на притежателя на по-ранната марка за обявяване на недействителност съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Директивата.

80. Оправдано изглежда да се защити очакването на притежателя на по-късната марка, че пет години след регистрацията на неговата марка няма да бъде направено подобно искане за обявяване на недействителност, доколкото разумно може да се предполага, че в рамките на този подходящо дълъг период притежателят на по-ранната марка е трябвало да знае за използването на идентична марка, но въпреки това не е предприел нищо. В крайна сметка при по-обстойно разглеждане петгодишният период от момента на регистрацията на по-късната марка се оказва един вид презумпция. Това означава, че се въвежда законовата презумпция, че при всички положения притежателят на по-ранната марка е имал възможност да узнае за регистрацията на по-късната марка. Така органите и юрисдикциите, както и икономическите оператори могат да приемат факта на узнаването от страна на притежателя на марката въз основа на един обективен процес.

81. Подобна презумпция не е нещо не-обичайно за правото в областта на

марките, както Съдът правилно е установил в Решение по дело *Chocoladefabrik Lindt & Sprüngli*⁴⁷. В него Съдът по-специално е постановил, че „презумпция за обстоятелството, че заявителят знае, че трето лице използва идентичен или подобен знак за идентична или подобна стока, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена, може да следва по-конкретно от факта, че това използване е общоизвестно в съответния икономически сектор, за което може да се съди по-специално от продължителността на използването“. Както Съдът правилно е посочил, „колкото по-отдавна е налице това използване, толкова по-вероятно е заявителят да знае за него към момента на подаването на заявката за регистрация“.

82. Подобна законова презумпция обаче не изключва възможността притежателят на по-ранната марка да я обори в конкретния случай (*praesumptio juris tantum*). За да не се допусне размиване на границата между правните институти на погасителната давност и на ограниченията в резултат на бездействие и изтичането на определен срок да се превърне в единствен релевантен фактор за настъпване на ограниченията на правата, при тълкуването на член 9, параграф 1 от Директивата в крайна сметка трябва да се изхожда от

⁴⁷ — Решение от 11 юни 2009 г. по дело *Chocoladefabrik Lindt & Sprüngli* (C-529/07, Сборник, стр. I-4893, точка 39).

фактическото узнаване⁴⁸, доколкото притежателят на по-ранната марка може да докаже друг момент на узнаване. Изискването за позитивно узнаване кореспондира с особената значимост на правната сигурност, която намира израз във фиксирания период, предвиден в разпоредбата относно ограниченията.

марка и узнаването на регистрацията и на нейното използване.

83. Така или иначе, за нуждите на настоящото производство не е необходимо да се търси еднозначен отговор на въпроса дали определящо е фактическото или само потенциалното узнаване, тъй като този въпрос би бил релевантен само при хипотези, в които притежателят на по-ранната марка е узнал за регистрацията на по-късната марка едва в някой по-късен момент. В случая по главното производство обаче това не е така, доколкото със сигурност може да се приеме, че АВ е знаела за регистрацията на марката „Budweiser“ от 19 май 2000 г. в полза на ВВ. На споменатата дата след дългогодишен съдебен спор двете страни поотделно са вписани в регистъра на марките като притежатели на тази словна марка. Освен това АВ е знаела, че ВВ използва марката „Budweiser“ още от 70-те години. Следователно има съвпадение по време между регистрацията на по-късната

iii) Липса на изискване за регистрация на по-ранната марка

84. На въпроса дали петгодишният период може да започне да тече още преди притежателят на по-ранната марка действително да я е регистрирал, както запитващата юрисдикция предполага и наемква във въпрос 1, буква в) и въпрос 2, според мен с оглед на съдържащото се в член 9, параграф 1 позоваване на член 4, параграф 2 от Директивата следва да се даде еднозначен положителен отговор.

85. Както от текста, така и от структурната обвързаност на двете разпоредби („по-ранна марка по смисъла на“) следва, че член 4, параграф 2 съдържа определение за това какво трябва да се разбира под „по-ранна марка“ по смисъла на Директивата. От тази разпоредба ясно следва, че при разграничението между по-ранна и по-късна марка трябва да се изхожда от *момента на съответната заявка*, а не от този на действителната регистрация. Следователно понятието „по-ранна марка“ не се ограничава до марки, регистрирани преди регистрацията на идентична или сходна марка, с която съществува

48 — Вж. *Ingerl/Rohnke*, op. cit. (бележка под линия 43), точка 10, които също споделят схващането, че трябва да се изхожда от позитивно узнаване от страна на притежателя на права. Според тях не е достатъчно лицето да е трябвало да знае или да не е узнало поради (включително груба) небрежност. В този смисъл и *Nordemann*, W. Wettbewerbs- und Markenrecht. 9. ed., Baden-Baden 2003, p. 400, 2413.

вероятност от объркване. Оттук следва, че доколкото в конкретния случай са изпълнени трите гореспоменати условия, евентуалната липса на регистрация на по-ранната по време марка не е пречка за началото на петгодишния период.

86. Ето защо на въпрос 1, буква в) следва да се отговори в смисъл, че не е необходимо притежателят на дадена марка да я е регистрирал, за да започне да „търпи“ използването от страна на трето лице на идентична или сходна марка, която може да доведе до объркване. Съответно на въпрос 2 също следва да се отговори в смисъл, че петгодишният период на бездействие може да започне и теоретично дори да изтече, преди притежателят на по-ранната марка действително да я е регистрирал.

iv) Заключение

87. От горните съображения могат да бъдат направени следните изводи:

- Предвиденият в член 9, параграф 1 от Директивата петгодишен период на бездействие започва да тече от

момента, в който притежателят на по-ранната марка узнае за регистрацията и използването на по-късната марка в държавата членка, в която последната е регистрирана. Периодът на бездействие може да започне да тече най-рано от момента на регистрацията, ако по-късната марка започне да се използва от този момент и ако притежателят на по-ранната марка е узнал от този момент за използването ѝ.

- От своя страна моментът на регистрацията се определя съгласно приложимите процесуални разпоредби на държавите членки.
- Петгодишният период на бездействие може да започне да тече още преди притежателят на по-ранната марка действително да я е регистрирал.

3. Съвместимост на принципа на добросъвестно паралелно използване с правото на Съюза

88. С третия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали при положение като това в главното производство е възможно да се иска обявяване на недействителност на по-късната марка при прилагане на член 4, параграф 1,

буква а) от Директивата. Тук запитващата юрисдикция по-конкретно пита дали правото на Съюза предвижда изключение в случай на продължителен период на добросъвестно паралелно използване на две идентични марки, което да осигурява защита на притежателя на по-късната марка. В случая от гледна точка на правната теория става дума за обхвата на принципа на приоритет в правото на Съюза относно марките, както и за правната допустимост на паралелно съществуване на две идентични марки.

89. От представената в акта за преюдициално запитване хронология на развитието на главното производство е видно, че правната обосновка на решението на Court of Appeal от февруари 2000 г., с което на АВ и ВВ се разрешава да регистрират марката „Budweiser“, се базира на една правна фигура, която отдавна е възприета както в обичайното (Common Law), така и в писаното право на Обединеното кралство („honest concurrent use“) и която при определени условия позволява такова паралелно съществуване. Тази правна фигура е кодифицирана в член 7 от Закона за марките от 1994 г. с оглед на процесуалноправното ѝ приложение⁴⁹. От друга страна, в тази национална разпоредба не са споменати материалноправните изисквания за нейното

прилагане, които са установени със съдебната практика⁵⁰.

90. Това повдига въпроса дали член 4, параграф 1, буква а) от Директивата допуска прилагането на тази правна фигура. От правна точка би следвало да става дума за изключение от залегналия в тази разпоредба на Директивата принцип на приоритет. Във връзка с това обаче трябва да се отбележи, че в самата директива няма подобна разпоредба с изключителен характер, която да може да служи като правно основание.

91. Това обаче не означава непременно, че правото на Съюза принципно не допуска подобна правна фигура на националното право, още повече че Директива 89/104 предвижда само частично хармонизиране⁵¹. Ето защо е напълно възможно да се приеме, че тази правна фигура е от област, чието регулиране си остава в законодателната компетентност на държавите членки. При все това тази правна фигура, подобно на разпоредбата на член 9 от Директивата относно ограниченията на права,

49 — *Morcom, C., Roughton, A., Graham, J., Malynicz, S.* The Modern Law of Trade Marks. 2. ed., Suffolk 2005, p. 221, 6.87, посочват, че член 7 от Закона за марките от 1994 г. има чисто процесуалноправен характер и няма отношение към материалното право.

50 — Обикновено в правната теория се цитира дело *Hammerhill Paper Co's Opposition to Application for Registration by Alex Pirie* (1933) 50 RPC 147. В това дело лорд Tomlin е определил критериите за преценка дали е налице добросъвестно паралелно използване на две идентични марки. Тези критерии са: 1) продължителност и обхват на използването и съответна сфера на стопанска дейност, 2) степен на опасността от объркване, произтичаща от сходството между марките, 3) добросъвестност при паралелното използване, 4) доказване на случай на объркване, 5) неясноти и проблеми, които биха възникнали при регистрация на марката.

51 — Вж. точка 52 от настоящото заключение.

е предвидена да служи като възражение. По-специално член 7 от Закона за марките от 1994 г.⁵² позволява на заявителя на по-късна марка в процедурата пред лицето, което отговаря за регистрацията, да противопоставя на по-ранни права добросъвестното паралелно използване на марката, заявена за регистрация⁵³. Накрая, тази разпоредба засяга и „упражняването“ на правото, предоставено от марката. Това означава, че тя е предмет на регулиране, който, както вече бе установено⁵⁴, подлежи на хармонизиране.

92. Тъй като Директива 89/104 не допуска съответно изключение в националното право, последното следва да се разглежда като несъвместимо с Директивата, още повече че текстът на член 4, параграф 1 е еднозначен и не оставя свобода за тълкуване. В него се казва изрично, че марката „не се регистрира“ или „ако е регистрирана, може да се обяви за недействителна“,

52 — Вж. идентичната по същество предходна разпоредба на член 12, параграф 2 от Закона за марките от 1938 г.

53 — Вж. поясненията на Pfeiffer, T. Markenmeldung in Großbritannien — Ein praktischer Leitfaden. — in: Wettbewerb in Recht und Praxis, 2000, p. 1386 и Mountstephens, A., Ohly, A. Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten (ed. Eva-Marina Bastian/Roland Knaak/Gerhard Schrickler), München 2006, p. 634; Schumann, H.-J. Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland. 2000, p. 195.

54 — Вж. точка 56 от настоящото заключение.

ако попада в конфликт с по-ранна марка или с по-ранно право.

93. Систематичното тълкуване на Директивата води до сериозни доводи против съвместимостта на тази правна фигура с Директивата. Такъв довод по-конкретно е, че изключенията по член 4, параграф 1 са изчерпателно изброени и никое от тях не може да бъде отнесено към случая по главното производство.

94. Така например член 4, параграф 5 от Директивата предвижда, че при определени обстоятелства държавите членки могат да разрешат регистрацията да не се отказва или марката да не се обявява за недействителна, ако притежателят на по-ранната марка или друго по-ранно право се съгласи с регистрацията на по-късната марка. Обстоятелствата в главното производство обаче очевидно не отговарят на тези в разглеждания случай. Допускането на паралелното съществуване на две идентични марки въз основа на гореспоменатата правна фигура се основава единствено на решение на национален орган, а не на „съгласие“ в смисъл на волеизявление на притежателя на по-ранната марка, както това се изисква според текста на тази разпоредба на Директивата. Ето защо съответното решение на национален орган като това на Court of Appeal от февруари

2000 г. не може да се счита за прилагане на тази разпоредба с характер на изключение.

се счита за ирелевантно за настоящото производство.

95. Член 4, параграф 6 от Директивата също е ирелевантен⁵⁵, доколкото тази разпоредба просто допуска всяка държава членка да позволи за преходен период да се запази действието на определени предвидени в националното право основания за отказ на регистрация или недействителност, действащи преди момента, в който са влезли в сила нужните за прилагането на тази директива разпоредби. Спорната правна фигура на „honest concurrent use“ обаче, кодифицирана в член 7 от Закона за марките от 1994 г., не е нито основание за отказ на регистрация или недействителност по смисъла на член 4, параграф 6 от Директивата, а по-скоро е възражение, което може да бъде направено от притежателя на по-късната марка пред националното патентно ведомство, ако в рамките на служебна проверка на заявката за регистрация на марката последното се позове на евентуални основания за отказ, като например съществуването на идентична по-ранна марка по смисъла на член 5, параграф 2 от Закона за марките от 1994 г., с който се транспонира член 4, параграф 1, буква а) от Директивата. Следователно не е налице хипотеза, която да попада в материалния обхват на това изключение, поради което обстоятелството, че заявките на АВ и ВВ за регистрация на марката „Budweiser“ са подадени през периода на действие на Закона за марките от 1938 г., т.е. преди транспонирането на Директива 89/104 в английското право, трябва да

96. На последно място, като друг систематичен довод може да бъде приведена вече разгледаната разпоредба относно ограниченията на права, съдържаща се в член 9, възприета от авторите на Директивата именно в интерес на правната сигурност, с която по същество се цели същото като с посочената по-горе фигура на националното право. С оглед на така ясната разпоредба на Директивата изглежда ненужно да се търси друга разпоредба с характер на изключение, за да се обоснове паралелното съществуване на две идентични марки.

97. Следователно Директива 89/104 не съдържа разпоредба с характер на изключение, която в положение като това в главното производство да допуска паралелното съществуване на две идентични марки въз основа на спорната правна фигура на „honest concurrent use“. Ето защо трябва да се приеме, че тази правна

55 — В този смисъл *Ammand, R., Norman, H. Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994. London 1994, p. 110.*

фигура е принципно несъвместима с правото на Съюза⁵⁶. Следователно паралелно съществуване на две идентични марки според действащото понастоящем право на Съюза по принцип не може да бъде обосновано с довода за евентуално добросъвестно паралелно използване през определен период.

98. В обобщение следва да се отбележи, че Директива 89/104 не съдържа разпоредба с характер на изключение, която в положение като това по главното производство да допуска паралелното съществуване на две идентични марки. Следователно член 4, параграф 1, буква а) от Директивата, доколкото е приложим *ratione temporis* към случая по главното производство, по принцип не допуска добросъвестно паралелно използване за продължителен период на две идентични марки за идентични стоки от двама различни притежатели на марки.

56 — Такова е и преобладаващото становище в англоезичната правна теория. *Torremans, P., Holyoak, J.*, op. cit. (бележка под линия 26), стр. 367, посочват, че Директива 89/104 не предвижда подобно изключение. Авторите дори установяват противоречие между общностноправните и националните разпоредби. С оглед на тази констатация те считат, че „това не дава основание на притежателя на по-ранната марка, чиито интереси се засягат вследствие на регистрацията на по-късните марки, да се качи на първия самолет до Люксембург и да изиска от Съда [на Европейския съюз] отмяната на член 7 от Закона за марките от 1994 г. поради пълната му несъвместимост с Директивата, чието транспониране уж се цели с тази национална разпоредба“. *Morcom, C., Roughton, A., Graham, J., Malynicz, S.*, op. cit. (бележка под линия 49), стр. 174, точка 6.79 и *Smith, E.* The approach of the UK-IP0 to co-ownership of registered trade marks: nanny leaves the Registry, but not completely. — in: *Trade Mark Law and Sharing Names — Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings* (ed. Llana Simon Fhina). Cheltenham 2009, p. 74, посочват само, че в Директивата не се открива подобно изключение. *Kitchin, D.* *Kerly's law of trade marks and trade names*. 14. ed., London 2005, p. 275, 9-150 и 9-153, пояснява, че член 7 от Закона за марките, който кодифицира правната фигура на „honest concurrent use“, не намира основание в Директива 89/104. Освен това той посочва, че включването ѝ в текста на закона първоначално е срещнало съпротива от страна на правителството на Обединеното кралство, тъй като последното е имало съмнения относно съвместимостта на тази правна фигура с императивните разпоредби на член 4 от Директивата. Авторът счита, че и член 7 от Закона за марките трудно може да се приеме за съвместим с императивното изявление, съдържащо се в член 4 от Директива 89/104. Според *Annamd, R., Norman, H.* *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*. London 1994, p. 110 sq., член 7 от Закона за марките от 1994 г. противоречи на императивния текст на член 4 от Директивата, който изрично предвижда, че марката „не се регистрира“, ако попада в конфликт с по-ранна марка или по-ранно право. Вж. и *Schumann, H.-J.* *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*. 2000, 46, 47 et 195, който също счита идеята за „honest concurrent use“ за несъвместима с Директивата, тъй като последната не предвижда подобно изключение. Напротив, член 4, който предвиждал същите относителни основания за отказ като член 5, не допускал държавите членки да въведат подобна разпоредба. В този смисъл Законът за марките от 1994 г. противоречал на Директивата, така че срещу Обединеното кралство можело да бъде предявен иск за установяване на неизпълнение на задължения.

В — Други релевантни правни въпроси

99. Наред с посочените по-горе три групи теми настоящото дело повдига и други два релевантни правни въпроса. Става дума, първо, за приложимостта *ratione temporis* на член 4, параграф 1, буква а) от Директивата спрямо случая в главното производство, и второ, за твърдението за злоупотреба при упражняване на въведеното с тази разпоредба от Директивата право на притежателя на по-ранната марка да иска обявяване на недействителност на дадена по-късна идентична марка.

1. Приложимост *ratione temporis* на член 4, параграф 1, буква а) от Директивата

а) Общи положения

100. Както вече бе пояснено във въведението към настоящото заключение⁵⁷, спорът в главното производство по същество възниква от въпроса дали АВ може да се позове на член 4, параграф 1, буква а), респективно на съответната национална разпоредба за транспониране, за да изиска едноименната регистрирана марка „Budweiser“ да бъде обявена за недействителна. Във връзка с това се поставя въпросът (макар и незасегнат в акта за преюдициално запитване на националната юрисдикция) за действието във времето (приложимост *ratione temporis*) на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 спрямо обстоятелствата в главното производство, на който според мен следва да се отговори отрицателно. По-долу ще поясня съображенията си за това.

101. Първо следва да се напомни, че Съдът трябва да предостави на запитващата юрисдикция всички насоки за тълкуване на правото на Съюза, които могат да й бъдат полезни за решаване на делото, с което е сезирана, независимо дали ги е посочила

или не във въпросите си⁵⁸. Изясняването на този въпрос е особено релевантно за настоящото дело, по-конкретно поради факта че правната фигура на „*honest concurrent use*“, както вече бе установено, не е съвместима с член 4, параграф 1, буква а). Ако тази разпоредба от Директивата се приеме за приложима *ratione temporis*, това на свой ред би означавало, че решението на Court of Appeal от февруари 2000 г., с което въз основа на тази правна фигура се допуска паралелното съществуване на две идентични марки, не е съвместимо с правото на Съюза.

102. С това съдебно решение обаче приключва само едното от двете производства пред национални юрисдикции, които съответно се отнасят до двата релевантни периода, за които евентуално е приложим *ratione temporis* член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, а именно, първо, производството по регистрация на двете идентични марки „Budweiser“, включително съответните процедури по разглеждане на възражения, и второ, производството по разглеждане на действителността на регистрираната в полза на ВВ марка, образувано по повод искането на АВ от 18 май 2005 г. Преюдициалното запитване е отправено в рамките на второто

58 — Вж. Решение от 12 декември 1990 г. по дело SARPP (C-241/89, Recueil, стр. I-4695, точка 8), Решение от 2 февруари 1994 г. по дело Verband Sozialer Wettbewerb, известно като „Clinique“ (C-315/92, Recueil, стр. I-317, точка 7), Решение от 4 март 1999 г. по дело Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, Recueil, стр. I-1301, точка 16), Решение от 7 септември 2004 г. по дело Trojani (C-456/02, Recueil, стр. I-7573, точка 38) и Решение от 17 февруари 2005 г. по дело Oulane (C-215/03, Recueil, стр. I-1215, точка 47).

57 — Вж. точка 3 от настоящото заключение.

производство, следователно то обхваща периода, който е единствено релевантен за настоящото дело. Тъй като все пак не може да се изключи възможността евентуалната неприложимост *ratione temporis* на член 4, параграф 1, буква а) в рамките на първото производство да има отражение върху второто производство, въпросът за приложимостта *ratione temporis* на тази разпоредба от Директивата трябва да бъде разгледан последователно за всяко от двете производства, респективно периоди.

необходимите разпоредби за прилагането ѝ не по-късно от 28 декември 1991 г. Съгласно член 16, параграф 2 Съветът е могъл да отложи този срок по предложение на Комисията най-късно до 31 декември 1992 г. Обединеното кралство определено е изпълнило със закъснение задължението си за транспониране, а именно на 31 октомври 1994 г., с влизането в сила на Закона за марките от 1994 г.

б) Производство по регистрация на марката

і) Релевантни моменти във времето

103. Отговорът на въпроса за приложимостта *ratione temporis* на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 се оказва извънредно сложен, доколкото релевантните събития са настъпили по време, когато тази разпоредба още не е била влязла в сила, респективно не е била транспонирана в националното право.

104. Самата Директива 89/104 е влязла в сила на 27 декември 1988 г. Съгласно член 16, параграф 1 от Директивата държавите членки е трябвало да въведат

105. С решението си от февруари 2000 г. Court of Appeal обаче не е приложил Закона за марките от 1994 г., който всъщност е трябвало да транспонира Директива 89/104, а само Закона за марките от 1938 г., който е бил единствено приложимият закон *ratione temporis* за релевантния период, т.е. към момента на заявките за регистрация през 1979 г. и 1989 г. При тези обстоятелства възниква въпросът дали Court of Appeal с оглед на приложимостта *ratione temporis* на Закона за марките от 1938 г. вече е бил длъжен да приложи Директива 89/104. Това пък предполага приложимост с обратно действие на Директива 89/104 (по отношение на заявката от 1979 г.) и приложимост след влизането ѝ в сила, но преди нейното транспониране в националното право (по отношение на заявката от 1989 г.).

ii) Липса на обратното действие на член 4, параграф 1, буква а) от Директивата

с това трябва да се спазват принципите на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания, тъй като от минали положения, които не подлежат на промяна, могат да произтекат настоящи или бъдещи правни последици⁶².

106. В практиката си Съдът е приел, че за да се гарантира спазването на принципите на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания, разпоредбите на материалното право на Съюза по принцип трябва да се тълкуват в смисъл, че са приложими само спрямо положения, възникнали след тяхното влизане в сила⁵⁹. Изключение от посочения принцип се допуска, ако от текста, целта или структурата на тези материалноправни норми еднозначно е видно, че те са приложими и спрямо положения, възникнали преди влизането им в сила⁶⁰. В тази ситуация, за разлика от предходната, не настъпват правни последици преди влизането в сила на разпоредбата, така че липсва обратното действие в същински смисъл⁶¹. Все пак и във връзка

107. От член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 не могат да бъдат изведени доводи в подкрепа на тезата, че се е предвиждало той да произведе правни последици за периода преди влизането му в сила. Всъщност член 4, параграф 6 от Директивата например съдържа преходна разпоредба, доколкото предвижда преходен период, през който остават в сила някои предвидени в националното право основания за отказ на регистрация или недействителност, които са приложими преди датата на влизане в сила на разпоредбите за въвеждане на Директивата. От смисъла и целта на тази разпоредба обаче еднозначно следва, че правните ѝ последици са насочени само към бъдещето. Ето защо не може да се приеме приложимост с обратното действие на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 към момента на първата заявка за регистрация през 1979 г.

59 — Решение от 12 ноември 1981 г. по дело *Meridionale Industria Salumi* и др. (212/80-217/80, Recueil, стр. 2735, точка 9 и сл.), Решение от 15 юли 1993 г. по дело *GruSa Fleisch* (C-34/92, Recueil, стр. I-4147, точка 22), Решение от 24 септември 2002 г. по дело *Falck и Acciaierie di Bolzano/Комисия* (C-74/00 P и C-75/00 P, Recueil, стр. I-7869, точка 119) и Решение от 9 март 2006 г. по дело *Beemsterboer Coldstore Services* (C-293/04, Recueil, стр. I-2263, точка 21).

60 — Посочените по-горе в бележка под линия 59 Решение по дело *Meridionale Industria Salumi* и др. (точка 9 и сл.), Решение по дело *GruSa Fleisch* (точка 22), Решение от по дело *Falck и Acciaierie di Bolzano/Комисия* (точка 119) и Решение по дело *Beemsterboer Coldstore Services* (точка 21).

61 — Решение от 14 януари 1987 г. по дело *Комисия/Германия* (278/84, Recueil, стр. 1, точка 35). Вж. *Berger*, Т. *Zulässigkeitsgrenzen der Rückwirkung von Gesetzen*. Peter Lang 2002, 180—196 sq., който посочва, че Съдът взема под внимание структурни нормативни елементи, като изхожда и от приложното поле *ratione temporis* на съответната норма. Определящ критерий за обратното действие е моментът на влизане в сила на дадена разпоредба спрямо момента на обнародването ѝ.

62 — Посочените по-горе в бележка под линия 59 Решение по дело *Meridionale Industria Salumi* и др. (точка 9), Решение по дело *GruSa Fleisch* (точка 22), Решение по дело *Falck и Acciaierie di Bolzano/Комисия* (точка 119) и Решение по дело *Beemsterboer Coldstore Services* (точка 21).

iii) Неприложимост от момента на влизане в сила на Директивата

108. Въпросът с приложимостта би могъл да стои по-различно по отношение на заявката на BV за регистрация на марката „Budweiser“, тъй като тя е подадена на 28 юни 1989 г., т.е. след влизането в сила на Директива 89/104. Въпросът е дали с оглед на факта, че заявката е подадена още по време на срока за транспониране на Директивата, Court of Appeal е бил длъжен да провери дали е трябвало да се изключи възможността за паралелно съществуване на идентични марки, основано на правната фигура на „honest concurrent use“, поради евентуална несъвместимост с член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104.

109. На първо място, следва да се отбележи, че преди да изтече срокът за транспониране на дадена директива, държавите членки не могат да бъдат упреквани, че все още не са приели мерки за транспонирането ѝ в националното законодателство⁶³. Въпреки това още през срока за транспониране нормативното съдържание на директивата има един вид предварително обвързващо действие за държавите членки, в смисъл че те не могат да предприемат действия, с които предметът и целта на директивата да бъдат заобикаляни по такъв начин, че бъдещите действия на държавите членки в съответствие с директивата да

станат невъзможни. Те трябва да се въздържат да приемат норми, които биха могли сериозно да застрашат предписаната с директивата цел⁶⁴.

110. Що се отнася до прилагането на правото от компетентните юрисдикции, следва да се отбележи, че като носители на публична власт те също са обвързани с горното задължение, така че според практиката на Съда от датата, на която дадена директива влиза в сила, те следва да се въздържат, доколкото е възможно, от тълкуване на вътрешното право по начин, с който би се рискувало след изтичането на срока за транспониране да се застраши сериозно осъществяването на целта, последвана от тази директива⁶⁵.

111. Както Съдът неоднократно е постановил, това задължение за конформно с директивата тълкуване на националното право все пак се ограничава от общите принципи на правото, и по-специално от принципа на правна сигурност, в смисъл

63 — Вж. Решение от 18 декември 1997 г. по дело Inter-Environnement Wallonie (C-129/96, Recueil, стр. I-7411, точка 43) и Решение от 4 юли 2006 г. по дело Adeneler и др. (C-212/04, Recueil, стр. I-6057, точка 114).

64 — Вж. Kahl, W., in: EUV/EGV Kommentar (ed. Christian Calliess/Matthias Ruffert), 3. ed., München 2007, p. 459, 63. Вж. Решение по дело Inter-Environnement Wallonie (посочено по-горе в бележка под линия 63, точка 45) и Решение от 22 февруари 2005 г. по дело Mangold (C-144/04, Recueil, стр. I-9981, точка 67).

65 — Решение от 14 януари 2010 г. по дело Plus Warenhandels-gesellschaft (C-304/08, Сборник, стр. I-217, точка 29), Решение от 23 април 2009 г. по дело VTB-VAB и Galatea (C-261/07 и C-299/07, Сборник, стр. I-2949, точка 39) и Решение по дело Adeneler и др. (посочено по-горе в бележка под линия 63, точки 122 и 123). Вж. точка 34 от скорошното заключение на генералния адвокат Mengozzi от 17 ноември 2010 г. по висящо дело Defossez (C-477/09).

че не може да служи за основа на тълкуване *contra legem* на националното право⁶⁶.

112. С оглед на факта, че едно конформно с директивата тълкуване на националното право в крайна сметка би довело до неприлагане *contra legem* на правната фигура на „*honest concurrent use*“, Court of Appeal не може да бъде упрекван със задна дата за това, че основавайки решението си от февруари 2000 г. с действащото към 1979 г. и 1989 г. национално право, е нарушил разпоредбите на правото на Съюза.

в) Производство във връзка с действителността на регистрираната марка

113. Накрая трябва да се изясни дали член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 намира приложение *ratione temporis* спрямо релевантното в случая производство във връзка с действителността на регистрираната в полза на ВВ марка.

114. Според мен с оглед отдавнашното възникване на разглежданото положение

принципите на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания дават основание по изключение да се допусне паралелното съществуване на двете идентични марки и по този начин да се остави без изменения решението на Court of Appeal от февруари 2000 г., както и правните му последици по отношение на главното производство. Това по необходимост изисква да се приеме неприложимост *ratione temporis* на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 също и по главното производство. Считаю, че са изпълнени необходимите условия за това. По-нататък ще поясня позицията си.

115. В производството по преюдициални запитвания Съдът трябва да даде на запитващата юрисдикция полезен отговор на нейните преюдициални въпроси, който да ѝ позволи да реши спора, с който е сезирана. Съдът не може да постанови решение, без да се съобрази в достатъчна степен с обстоятелствата по спора в главното производство, които се отличават с извънредна сложност. По-специално той не бива да пренебрегва факта, че настоящото положение на двете предприятия се дължи най-вече на правния режим, съществувал в Обединеното кралство преди влизането в сила на Директивата, който е допускал паралелното съществуване на идентични марки. Последващото привеждане на този правен режим в съответствие с предписанията на правото на Съюза не е било

66 — Вж. в този смисъл Решение от 8 октомври 1987 г. по дело *Kolpinghuis Nijmegen* (80/86, Recueil, стр. 3969, точка 13), Решение по дело *Adeneler* и др. (посочено по-горе в бележка под линия 63, точка 110), Решение от 15 април 2008 г. по дело *Impract* (C-268/06, Сборник, стр. I-2483, точка 100), Решение от 23 април 2009 г. по дело *Angelidaki* и др. (C-378/07, Сборник, стр. I-3071, точка 199) и Решение от 16 юли 2009 г. по дело *Mono Car Styling* (C-12/08, Сборник, стр. I-6653, точка 61).

възможно и след този момент, тъй като това би означавало националната юрисдикция да пренебрегне собственото си национално право⁶⁷. След транспонирането на Директива 89/104 в националното право също не е било възможно да се извърши поетапен преход към състояние, съответстващо на правото на Съюза. Този правен режим е довел дотам, че въпреки идентичността на използваното търговско обозначение („Budweiser“) и на конкуренцията в един и същ пазарен сектор двете предприятия са работили паралелно в продължение на няколко десетилетия и очевидно са могли да си изградят известна търговска и фирмена репутация („Goodwill“)⁶⁸ по смисъла на правото в областта на марките, които придават определена разпознаваемост на съответната марка⁶⁹. Двете предприятия са работили паралелно и са придобили пазарните си дялове, очаквайки да се запази този правен режим. Тези очаквания не биха били оправдани, ако чрез правна принуда дадено предприятие трябва да се откаже окончателно от словната марка, която клиентите асоциират с определена репутация. Тъкмо това би последвало, ако регистрираната в полза на ВВ марка бъде обявена за недействителна.

производство, в крайна сметка би довело и до разширяване с обратна сила на приложното поле *ratione temporis* на Директивата чак до 1979 г., когато АВ е подала заявка за регистрация на марката „Budweiser“. При все това не може да се предполага, че авторите на Директивата са искали да уредят положения, възникнали през 1979 г.

г) Заключение

116. Обратното схващане, т.е. неограничената приложимост на член 4, параграф 1, буква а) спрямо спора в главното

117. С оглед на изложеното дотук стигам до заключението, че не е оправдано да се приеме нито приложимост с обратно действие на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, нито неговата приложимост от момента на влизане в сила на Директивата. Ето защо трябва да се приеме, че член 4, параграф 1, буква а) от Директивата не е приложим *ratione temporis* спрямо спора по главното производство. Следователно преюдициалните въпроси трябва да се считат за безпредметни.

67 — Вж. точка 112 от настоящото заключение.

68 — С понятието „goodwill“ в правото в областта на марките на Обединеното кралство по правило се обозначава значението като индикатор за произход или представата за стойност или качество, които голяма част от съответните потребители в конкретната държава като цяло свързват с дадена марка — вж. *Mountstephens, A., O'By, A.*, *op. cit.* (бележка под линия 53, стр. 621).

69 — Вж. точка 5 от акта за преюдициално запитване. Както пояснява там запитващата юрисдикция, въпреки идентичните наименования бирите не са еднакви. На практика те открай време се различавали по вкус, цена и представяне, така че разликата между тях като цяло била ясна за потребителите, при все че не можела да се изключи известна вероятност от объркване.

2. По твърдението за злоупотреба с право

118. Накрая трябва да се разгледа и въпросът дали в спора по главното производство е налице злоупотреба при упражняване на правото по член 4, параграф 1, буква а) от Директивата от страна на АВ, поради това че АВ е направила искане за обявяване на недействителност на притежаваната от ВВ марка само един ден преди да изтече петгодишният период на бездействие. Макар и не изрично формулиран, този въпрос е най-малкото загатнат в изложението на запитващата юрисдикция⁷⁰. От своя страна чешкото и словашкото правителство изрично обвиняват АВ в злоупотреба с право. Във връзка с това следва да се напомни, че в интерес на предоставянето на полезен отговор на преюдициалното запитване Съдът има право да извлече по своя преценка тези елементи от правото на Съюза, на които е необходимо да се направи тълкуване предвид предмета на спора⁷¹. Считам, че особено с оглед на специфичните обстоятелства по главното производство, както и на отправените обвинения, е уместно да се провери дали става дума за злоупотреба с право.

70 — Вж. точки 1, 18, 22 и 23 от акта за преюдициално запитване.

71 — Вж. Решение от 29 ноември 1978 г. по дело Pigs Marketing Board/Redmond (83/78, Recueil, стр. 2347, точка 26).

119. В правото на Съюза съществува понятие за злоупотреба с право⁷², което произтича от практиката на Съда⁷³ и междувременно има относително добре уточнено съдържание⁷⁴. Това понятие, първоначално развито в областта на основните свободи, Съдът е приложил към други специални области от правото на Съюза и го е доразвил. То може да се разбира — силно опростено — като принцип на забрана на злоупотребите, според който „правните субекти не могат да се

72 — Във връзка с опасността от недобросъвестно позоваване на признатото в общностното право, и по-конкретно в член 7 от Директива 2003/88, право на платен годишен отпуск при отпуск по болест, вж. моето заключение от 24 януари 2008 г. по дело C-520/06, Stringer и др., Сборник, стр. I-179, точка 80. В бележка под линия 53 от заключението определих злоупотребата с право като нецелесъобразно упражняване на право, което ограничава възможността за упражняването на съществуващо право. Това означава, че упражняването на официално признато право се ограничава от принципа на добросъвестност. Дори лицето, което разполага с право, което официално може да предяви пред съд, не може да злоупотребява с него. Вж. в същия смисъл *Creifelds, Rechtswörterbuch* (ed. Klaus Weber), 17. ed., München 2002, р. 1109, според когото при упражняването на субективно право е налице злоупотреба, когато то противоречи на добросъвестността поради конкретните обстоятелства, макар и формално да е в съответствие със закона.

73 — Вж. Решение от 7 февруари 1979 г. по дело Knoors (115/78, Recueil, стр. 399, точка 25), Решение от 3 октомври 1990 г. по дело Bouchoucha (C-61/89, Recueil, стр. I-3551, точка 14), Решение от 7 юли 1992 г. по дело Singh (C-370/90, Recueil, стр. I-4265, точка 24), Решение от 12 май 1998 г. по дело Kefalas и др. (C-367/96, Recueil, стр. I-2843, точка 20), Решение от 9 март 1999 г. по дело Centros (C-212/97, Recueil, стр. I-1459, точка 24), Решение от 23 март 2000 г. по дело Diamantis (C-373/97, Recueil, стр. I-1705, точка 33), Решение от 21 ноември 2002 г. по дело X и Y (C-436/00, Recueil, стр. I-10829, точки 41 и 45), Решение от 30 септември 2003 г. по дело Inspire Art (C-167/01, Recueil, стр. I-10155, точка 136), Решение от 21 февруари 2006 г. по дело Halifax и др. (C-255/02, Recueil, стр. I-1609, точка 68), Решение от 12 септември 2006 г. по дело Cadbury Schweppes и Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, Recueil, стр. I-7995, точка 35), Решение от 21 февруари 2008 г. по дело Part Service (C-425/06, Сборник, стр. I-897, точка 42) и Решение от 25 юли 2008 г. по дело Metock и др. (C-127/08, Сборник, стр. I-6241, точка 75).

74 — В същия смисъл и генералният адвокат Poiares Maduro в заключението си от 28 февруари 2008 г. по дело Cavallera (C-311/06, Сборник, стр. I-415, точка 43 и сл.).

позовават на общностните норми с цел измама или злоупотреба⁷⁵. Според Съда, за да се докаже, че е налице злоупотреба, е необходима съвкупност от обективни обстоятелства, от които следва, че въпреки формалното спазване на предвидените в правната уредба на Съюза условия целта, преследвана с тази правна уредба, не е постигната. От друга страна, необходим е субективен елемент, състоящ се в намерението да се получи предимство от правната уредба на Съюза, като изкуствено се създават условията, необходими за неговото получаване⁷⁶.

120. Макар че националната юрисдикция трябва да провери дали е налице фактическият състав на злоупотреба в спора по главното производство⁷⁷, когато се произнася по преюдициално запитване, Съдът въпреки това евентуално може да внесе уточнения с цел да насочи националната юрисдикция при нейното тълкуване⁷⁸.

75 — Вж. посочените по-горе в бележка под линия 73 Решение от 12 май 1998 г. по дело Kefalas и др. (точка 20), Решение по дело Diamantis (точка 33), Решение по дело Halifax и др. (точка 68) и Решение по дело Cadbury Schweppes и Cadbury Schweppes Overseas (точка 35).

76 — Вж. Решение от 14 декември 2000 г. по дело Emsland-Stärke (C-110/99, Recueil, стр. I-11569, точки 52 и 53) и Решение от 21 юли 2005 г. по дело Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH (C-515/03, Recueil, стр. I-7355, точка 39). Вж. и моето заключение от 10 февруари 2010 г. по дело Internetportal (C-569/08, Сборник, стр. I-4871, точка 113), както и заключението ми от 2 юни 2010 г. по дело Koller (C-118/09, Сборник, стр. I-13627, точка 81).

77 — Вж. Решение по дело Eichsfelder Schlachtbetrieb (посочено по-горе в бележка под линия 76, точка 40) и Решение по дело Halifax и др. (посочено по-горе в бележка под линия 73, точка 76).

78 — Вж. Решение от 17 октомври 2002 г. по дело Payroll и др. (C-79/01, Recueil, стр. I-8923, точка 29) и Решение от 21 февруари 2006 г. по дело Halifax и др. (посочено по-горе в бележка под линия 73, точки 76 и 77).

121. Доводът на чешкото и на словашкото правителство трябва да се разбира в смисъл, че според тях злоупотребата при упражняване на правото по член 4, параграф 1, буква а) от Директивата се състои в това, че АВ е направило искане за обявяване на недействителност на притежаваната от ВВ марка „Budweiser“ само един ден преди да изтече петгодишният период на бездействие, с което отнела възможността за защита на ВВ. Считам този довод за неубедителен, доколкото се основава на съмнителното предположение, че за да се отчете интересът на трето лице, което в общия случай незаконно използва идентична марка, трябва да се отнеме възможността на лицето, което търпи използването, да се възползва в пълен обем от периода, посочен в член 9, параграф 1. Трябва да се приеме, че притежателят има право да се възползва максимално от възможностите на материално- и процесуалноправните норми, без да бъде упрекван в злоупотреба с право⁷⁹.

122. Ето защо, независимо от обстойно разглеждане по-горе въпрос дали паралелното съществуване на двете марки въз основа на възприетия в националното право принцип на добросъвестно паралелно използване е съвместимо с правото на Съюза, срещу този довод следва да се възрази, че по принцип всяко действие, необходимо за спазване на срока, трябва да може да бъде извършено до изтичане на последния ден от срока. Това е съобразено както с процесуалноправните принципи на

79 — Вж. *Drew, J., Priestley, H. Anheuser-Busch and Budvar march on to the ECJ.* — *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, vol. 5, 2, p. 80, според които на притежателя трябва да се осигури възможност да прилага в максимална степен материалните и процесуалните правни норми в свой интерес.

Съюза⁸⁰ и на неговите държави членки⁸¹, така и с целите на Директивата. Очакването на притежателя на по-късната марка, че ще може да я използва без възражения от страна на притежателя на по-ранната марка, вече е защитено в достатъчна степен с предвидената в правния ред на Съюза последица, а именно ограниченията на правата след като изтече петгодишният период на бездействие. До изтичането на този период притежателят на по-късната марка трябва да очаква, че във всеки един момент другата страна може да предприеме контрамерки. Както вече бе изяснено, определянето на фиксиран период от пет години спомага за правната сигурност и в крайна сметка осигурява защита на двете страни, като създава стабилност на

правото⁸². Ако на притежателя на по-ранната марка бъде отказана възможността да упражни правото си по член 4, параграф 1, буква а) от Директивата един ден преди да изтече петгодишният период на бездействие, това в крайна сметка би поставило под въпрос валидността на тази разпоредба. Размиването на фиксираната граница във времето заради съобразяване с интереса на трето лице, каквото си представят чешкото и словашкото правителство, би накърнило принципа на правна сигурност и следователно не би могло да е желано от авторите на Директивата. Поради това доводът на тези правителства трябва да бъде отхвърлен.

123. Следователно не може да се приеме, че е извършена злоупотреба при упражняване на правото по член 4, параграф 1, буква а) от Директивата, поради това че искането на АВ за обявяване на по-късната марка за недействителна е подадено един ден преди да изтече петгодишният период на бездействие.

80 — Така например при подаване на писмени становища до Съда по факс или други технически средства за комуникация, с които Съдът разполага, съгласно член 37, параграфи 6 и 7 от Процедурния правилник съответният срок може да бъде използван докрай (вж. *Wägenbaur*, B. EuGH Sitzung und Verfahrensordnungen — Kommentar, München 2008, Art. 37, p. 142, 8).

81 — Съгласно член 188, параграф 1 BGB, когато срокът се брои по дни, той изтича в края на последния ден. Както *Heinrichs/Palandt*. BGB Kommentar. München 2005, Art. 188, 4, p. 199, уместно поясняват, действието, необходимо за спазване на срока, по принцип трябва да бъде извършено до изтичане на последния ден (24 часа). *Schroeter*, U. Die Fristenberechnung im Bürgerlichen Recht. — in: Juristische Schulung. 2007, p. 31, също посочва, че заинтересованото лице изцяло разполага с последния ден от предвидения срок и затова действието, необходимо за спазване на срока, може да бъде извършено до 24 часа на последния ден от срока. Съгласно член 2229 от френския Code civil погасителната давност настъпва с изтичане на последния ден от давностния срок. Член 2228 пояснява, че давностните срокове се броят по дни, а не по часове. Същото е предвидено и в член 2261 и член 2260 от белгийския Code civil. Съгласно член 2962 от италианския Codice civile погасителната давност настъпва с изтичане на последния ден от давностния срок. Съгласно член 1961 на испанския Código civil погасителната давност настъпва с изтичане на законоустановения срок.

VII — Изводи

124. В обобщение следва да се приеме, че в случая по главното производство не може да става дума нито за приложимост с обратно

82 — В същия смисъл и *Meuer*, A., op. cit. (бележка под линия 13), стр. 597, който посочва, че освен на индивидуалния правен интерес тази разпоредба отговаря и на общата потребност от правна сигурност.

действие на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, нито за приложимост на тази разпоредба от момента на влизане в сила на Директивата. Така отпада необходимостта да се отговаря на отделните преюдициални въпроси. Затова Съдът би трябвало да даде следния отговор:

— Член 4, параграф 1, буква а) от Директивата не е приложим *ratione temporis* спрямо положение като това по главното производство.

— Следователно в случай като този по главното производство трябва да се преценява с оглед на националното право дали притежателят на по-ранна марка може да иска дадена марка да не бъде регистрирана, а ако е регистрирана — да бъде обявена за недействителна, дори когато е налице продължителен период на добросъвестно паралелно използване на тези марки за идентични стоки.

125. Ако обратно на изложеното тук становище Съдът приеме приложимостта *ratione temporis* на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 спрямо положение като това по главното производство, на преюдициалните въпроси следва да се отговори по следния начин:

— Понятието „бездействие“ по смисъла на член 9, параграф 1 от Директивата е самостоятелно понятие на правото на

Съюза, което трябва да се тълкува еднакво във всички държави членки. То предполага притежателят на по-ранна марка да има правна възможност да се противопостави на използването на регистрирана по-късна марка, ако поради нейната идентичност или сходство с по-ранната марка и идентичност или сходство на обозначените с двете марки стоки или услуги за потребителите съществува вероятност от объркване.

— Не е необходимо притежателят на по-ранна марка да я е регистрирал, за да започне да „търпи“ използването от страна на трето лице на по-късна марка в тази държава членка. Предвиденият в член 9, параграф 1 от Директивата период на бездействие започва да тече от момента, в който притежателят на по-ранната марка узнае за използването на по-късна регистрирана марка в тази държава членка. Следователно периодът на бездействие може да започне да тече най-рано от момента на регистрация на по-късната марка, ако тя започне да се използва от този момент и ако притежателят на по-ранната марка е узнал за използването ѝ. Периодът на бездействие може да започне да тече и евентуално дори да изтече още преди притежателят на по-ранната марка да я е регистрирал.

— Член 4, параграф 1, буква а) от Директивата по принцип не допуска добросъвестното паралелно използване за продължителен период на две идентични марки, с които се обозначават идентични стоки, от двама различни притежатели на марки.

VIII — Заключение

126. С оглед на горните съображения предлагам на Съда да даде следния отговор на преюдициалното запитване на Court of Appeal (England & Wales):

- „1. Член 4, параграф 1, буква а) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките не е приложим *ratione temporis* спрямо положение като това по главното производство.

- 2. Следователно в случай като този по главното производство трябва да се преценява с оглед на националното право дали притежателят на по-ранна марка може да иска дадена марка да не бъде регистрирана, а ако е регистрирана — да бъде обявена за недействителна, дори когато е налице продължителен период на добросъвестно паралелно използване на тези марки за идентични стоки“.