

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

22 септември 2011 година *

По дело C-482/09

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединено кралство) с акт от 12 ноември 2009 г., постъпил в Съда на 30 ноември 2009 г., в рамките на производство по дело

Budějovický Budvar, národní podnik,

срещу

Anheuser-Busch Inc.,

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: г-н А. Tizzano, председател на състав, г-н М. Pešič, г-н Е. Levits, г-н М. Safjan (докладчик) и г-жа М. Berger, съдии,

* Език на производството: английски.

генерален адвокат: г-жа V. Trstenjak,
секретар: г-жа L. Hewlett, главен администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 24 ноември 2010 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за Budějovický Budvar, národní podnik, от г-н J. Mellor и г-н S. Malynicz, barristers, упълномощени от г-н M. Blair, solicitor,
- за Anheuser-Busch Inc., от адв. B. Goebel, Rechtsanwalt,
- за правителството на Обединеното кралство, от г-н S. Ossowski, в качеството на представител,
- за чешкото правителство, от г-н M. Smolek, в качеството на представител,
- за италианското правителство, от г-жа G. Palmieri, в качеството на представител, подпомагана от г-н S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
- за португалското правителство, от г-н L. Inez Fernandes, в качеството на представител,

- за словашкото правителство, от г-жа В. Ricziová, в качеството на представител,

- за Европейската комисия, от г-жа J. Samnadda, в качеството на представител,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 3 февруари 2011 г.,

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на 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 марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между Budějovický Budvar, národní podnik (наричана по-нататък „Budvar“), установена в град České Budějovice (Чешка република) пивоварна, и Anheuser-Busch Inc. (наричана по-нататък „Anheuser-Busch“), пивоварна със седалище в град Сейнт Луис (Съединени американски щати), във връзка с марката „Budweiser“, притежавана и от двете дружества в Обединеното кралство от 19 май 2000 г.

Правна уредба

Правна уредба на Съюза

- 3 Член 4 от Директива 89/104, озаглавен „Други основания за отказ или недействителност при конфликти с по-ранни права“, предвижда:

„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;

[...]

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:
- i) марки на Общността;

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

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

- б) марки на Общността с валидна претенция за предходност в съответствие с Регламента за марката на Общността по отношение на марка по буква а), ii) и iii), дори и когато [последната] марка е била обект на отказ от права или е с изтекъл срок на защита;

- в) заявки за марки по букви а) и б), ако те бъдат регистрирани;

- 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.

[...]“

- 4 Член 5 от Директива 89/104, озаглавен „Права, предоставени от марката“, предвижда в параграф 1:

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

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

[...]“.

- 5 Съгласно член 9 от Директива 89/104, озаглавен „Ограничения в резултат на бездействие“:

„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).

3. В случаите по параграфи 1 и 2 притежателят на по-късно регистрираната марка няма право да възрази срещу използването на по-ранното право, [въпреки че] това право вече не може да се противопостави на по-късната марка“.
- 6 Директива 89/104 е отменена и заменена с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, стр. 25), влязла в сила на 28 ноември 2008 г. Предвид момента на настъпване на обстоятелствата обаче спорът по главното производство се урежда от Директива 89/104.

Национална правна уредба

- 7 Разпоредбите на Директива 89/104 са транспонирани във вътрешното право на Обединеното кралство със Закона за марките от 1994 г. (Trade Marks Act 1994), влязъл в сила на 31 октомври 1994 г.
- 8 С цел прилагане на Директива 89/104 Законът за марките от 1994 г. заменя Закона за марките от 1938 г. (Trade Marks Act 1938).

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

- 9 От акта за преюдициално запитване е видно, че от момента, в който стъпват на пазара на Обединеното кралство, съответно през 1973 г. и 1974 г., и Budvar, и Anheuser-Busch продават своята бира под словния знак „Budweiser“ или под думи, включващи този знак.

- 10 От акта за преюдициално запитване е видно също, че макар обозначенията им да са идентични, бирите на Budvar и на Anheuser-Busch нямат едни и същи характеристики. Техният вкус, цена и представяне открай време се различават и на пазарите, на които са представени и Budvar, и Anheuser-Busch, тези различия са ясни за потребителите, при все че има несъществен риск от объркване между тях.
- 11 През ноември 1976 г. Budvar подава заявка за регистрация на думата „Bud“ като марка. Anheuser-Busch прави възражение срещу регистрацията.
- 12 През 1979 г. Anheuser-Busch предявява иск срещу Budvar за злоупотреба с наименование, като иска на последното дружество да бъде забранено да използва думата „Budweiser“. Budvar подава насрещен иск за прекратяване на злоупотребата с наименование и на свой ред иска да бъде забранено на Anheuser-Busch да използва думата „Budweiser“.
- 13 Докато трае производството по тези искове за злоупотреба с наименование, производството по възражение във връзка с регистрацията на думата „Bud“ е спряно.
- 14 На 11 декември 1979 г. Anheuser-Busch подава заявка за регистрация като марка на думата „Budweiser“ за стоките „бира, ейл и портер“. Budvar прави възражение срещу тази заявка.
- 15 Искът и насрещният иск за злоупотреба с наименование са отхвърлени в производството пред първата и пред въззивната инстанция, тъй като според сезираните юрисдикции нито една от страните не създава погрешно впечатление и словният знак „Budweiser“ се ползва от двойна репутация.

- 16 Впоследствие думата „Bud“ е надлежно регистрирана като марка в полза на Budvar, а възражението на Anheuser-Busch е отхвърлено.
- 17 На 28 юни 1989 г. Budvar подава насрещна заявка, за да регистрира като марка думата „Budweiser“, срещу което Anheuser-Busch прави възражение.
- 18 През февруари 2000 г. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) отхвърля двете възражения срещу регистрирането на думата „Budweiser“ и приема, че както Budvar, така и Anheuser-Busch може да регистрира тази дума като марка. В приложение на Закона за марките от 1994 г. тази юрисдикция се основава на Закона за марките 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 („honest concurrent use“) или други особени обстоятелства.
- 19 В резултат от това съдебно решение на 19 май 2000 г. всяка от страните е вписана в регистъра на марките на Обединеното кралство като притежател на словната марка „Budweiser“ за стоките „бира, ейл и портер“.
- 20 Следователно Budvar е регистрирала две марки в Обединеното кралство, едната — „Bud“ (заявката е подадена през ноември 1976 г.), а другата — „Budweiser“ (заявката е подадена през юни 1989 г.) Anheuser-Busch е регистрирала марка „Budweiser“ (заявката е подадена през декември 1979 г.)
- 21 На 18 май 2005 г., т.е. четири години и 364 дни след регистрацията на марката „Budweiser“ в полза на Budvar и на Anheuser-Busch, последното дружество иска от патентното ведомство на Обединеното кралство да обяви регистрираната от Budvar марка за недействителна.

- 22 В искането си за обявяване на недействителност Anheuser-Busch изтъква, на първо място, че макар марките „Budweiser“ да са били регистрирани на една и съща дата в полза на двете засегнати предприятия, притежаваната от Anheuser-Busch марка била по-ранна марка по смисъла на член 4, параграф 2, тъй като заявката за регистрацията ѝ била подадена на по-ранна дата от тази на заявката на Budvar. На второ място, тъй като марките и стоките били идентични по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) от същата директива, имало основание да бъде уважено искането на Anheuser-Busch, в качеството ѝ на притежател на по-ранната марка, марката на Budvar да се обяви за недействителна. На трето място, не било налице ограничаване в резултат на бездействие, защото не бил изтекъл петгодишният срок, предвиден в член 9, параграф 1 от същата директива.
- 23 Патентното ведомство на Обединеното кралство уважава искането на Anheuser-Busch за обявяване на недействителност на регистрацията.
- 24 На 19 февруари 2008 г. High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, отхвърля подадената пред него жалба от Budvar относно стоките „бира, ейл и портер“.
- 25 Budvar обжалва това решение пред запитващата юрисдикция, която отбелязва, че има колебания относно тълкуването на член 9 от Директива 89/104, по-конкретно във връзка с понятията „бездействие“ и „период“, посочени в този член. Запитващата юрисдикция поставя и въпроса за тълкуването, което следва да се даде на член 4, параграф 1, буква а) от същата директива. В това отношение тя посочва, че пред нея Budvar поддържа, че независимо от видимо абсолютната защита, от която се ползва по-ранната марка, когато по-късна идентична марка обозначава идентични стоки, би могло да се допусне изключение от тази защита в хипотезата на установено отдавна добросъвестно паралелно използване на тези две марки. Всъщност в подобен случай използването на идентични марки от всяка от страните не накърнявало дадената от марката гаранция за произход на стоките, тъй като тези марки не обозначавали стоките само на едно предприятие, а обозначавали стоките на едното или на другото предприятие.

26 При това положение Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) решава да спре производството и да постави на 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?

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?

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 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?“.

По преюдициалните въпроси

По първия въпрос, букви а) и б)

- ²⁷ С първия си въпрос, букви а) и б) запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали „бездействие“ по смисъла на член 9, параграф 1 от Директива 89/104 е понятие на правото на Съюза и ако това е така, може ли да се приеме, че притежателят на дадена марка е търпял по смисъла на цитираната разпоредба продължителното, безспорно доказано и добросъвестно използване на идентична марка от трето лице, когато той отдавна е узнал за използването, но не е могъл да го предотврати.

- ²⁸ В самото начало се налага изводът, че член 9, параграф 1 от Директива 89/104 не съдържа дефиниция на понятието „бездействие“, което не е определено и в останалите членове от тази директива. Освен това в Директивата няма никакво изрично препращане към правото на държавите членки във връзка с това понятие.

- 29 Съгласно постоянната практика на Съда както от изискването за еднакво прилагане на правото на Съюза, така и от принципа за равенство следва, че разпоредба от правото на Съюза, чийто текст не съдържа изрично препращане към правото на държава членка с оглед на определяне на нейния смисъл и обхват, трябва по принцип да получи самостоятелно и еднакво тълкуване навсякъде в Европейския съюз, което трябва да бъде направено, като се отчитат контекстът на разпоредбата и целта на разглежданата правна уредба (вж. по-конкретно Решение от 18 януари 1984 г. по дело Ekro, 327/82, Recueil, стр. 107, точка 11, Решение от 19 септември 2000 г., по дело Linster, C-287/98, Recueil, стр. I-6917, точка 43 и Решение от 21 октомври 2010 г. по дело Padawan, C-467/08, Сборник, стр. I-10055, точка 32).
- 30 Макар да е вярно, че съгласно трето съображение от Директива 89/104 „понастоящем не изглежда нужно да се пристъпва към всеобхватно сближаване на законите за марките на държавите членки“, също така е вярно, че тази директива хармонизира основните материалноправни норми в тази област, тоест съгласно същото това съображение, правилата във връзка с националните правни норми, които най-пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и че това съображение не изключва възможността хармонизацията на тези правила да бъде пълна (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).
- 31 Впрочем в седмо съображение от Директива 89/104 се напомня, че „постигането на целите, към които е насочено сближаването на законодателствата [на държавите членки], изисква условията за придобиване и запазване на правата върху марка по принцип да бъдат идентични във всички държави членки“. Деветото съображение от същата директива гласи, че „за да бъде улеснено свободното движение на стоки и услуги, е важно да се гарантира регистрираните марки от сега нататък да се ползват с една и съща защита в правните системи на всички държави членки“. Накрая, съгласно единадесето съображение от Директивата „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“.

- 32 С оглед на съображенията от Директива 89/104 Съдът е приел, че членове 5—7 от тази директива осъществяват пълно хармонизиране на правилата, свързани с предоставяните от марката права, и по този начин определят правата на притежателите на марки в Съюза (Решение по дело *Silhouette International Schmied*, посочено по-горе, точка 25, Решение от 20 ноември 2001 г. по дело *Zino Davidoff* и *Levi Strauss*, C-414/99-C-416/99, Recueil, стр. I-8691, точка 39, както и Решение от 3 юни 2010 г. по дело *Coty Prestige Lancaster Group*, C-127/09, Сборник, стр. I-4965, точка 27).
- 33 По същия начин от цитираните съображения трябва да се заключи, че член 9 от Директива 89/104 напълно хармонизира условията, при които притежателят на по-късна регистрирана марка може, в случай на ограничения в резултат на бездействие, да запази правото си върху тази марка, когато притежателят на идентична по-ранна марка иска обявяване на недействителност или се противопоставя на използването на по-късната марка.
- 34 В това отношение следва да се напомни, че съгласно практиката на Съда от разпоредбите на Директива 89/104, и по-специално от член 9 от нея следва, че като цяло целта ѝ е да се постигне баланс, от една страна, между интереса на притежателя на дадена марка от запазване на нейната основна функция, и от друга, интереса на останалите икономически оператори от достъп до знаци, с които да могат да обозначават своите стоки и услуги (Решение от 27 април 2006 г. по дело *Levi Strauss*, C-145/05, Recueil, стр. I-3703, точки 28 и 29).

- 35 Освен това е важно да се констатира, че понятието „търпимост“, използвано в член 54, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L78, стр. 1), има същия смисъл като разглежданото понятие по член 9, параграф 1 от Директива 89/104.
- 36 Режимът на марките на Общността обаче е автономна система, състояща се от съвкупност от норми и преследваща специфични за нея цели, която се прилага независимо от всяка една национална система (вж. Решение от 25 октомври 2007 г. по дело *Develey/CXВП*, C-238/06 P, Сборник, стр. I-9375, точка 65 и Решение от 16 юли 2009 г. по дело *Clothing Associates/CXВП* и *CXВП/American Clothing Associates*, C-202/08 P и C-208/08 P, Сборник, стр. I-6933, точка 58).
- 37 Следователно „бездействие“ по смисъла на член 9, параграф 1 от Директива 89/104 е понятие на правото на Съюза, чиито смисъл и обхват трябва да бъдат еднакви във всички държави членки. Поради това Съдът трябва да му даде самостоятелно и еднакво тълкуване в правния ред на Съюза.
- 38 Що се отнася до първия въпрос, буква б), според запитващата юрисдикция, ако понятието „бездействие“ по смисъла на член 9, параграф 1 от Директива 89/104 включва положенията, при които притежателят на дадена марка не може да попречи на използването от трето лице на идентична марка, то в рамките на спора по главното производство и *Anheuser-Busch*, и *Budvar* са били принудени взаимно да търпят използването на словния знак „*Budweiser*“ в продължение на над 30 г.
- 39 Според постоянната практика на Съда определянето на значението и обхвата на термините, за които правото на Съюза не предоставя никакво определение, следва да се осъществява в съответствие с обичайното им значение в общоупотребимия език, като се държи сметка за контекста, в който те се използват, и за целите, преследвани от правната уредба, от която са част (вж. по-специално Решение от 10 март 2005 г. по дело *easyCar*, C-336/03, Recueil, стр. I-1947, точка 21,

Решение от 22 декември 2008 г. по Wallentin-Hermann, C-549/07, Сборник, стр. I-11061, точка 17 и Решение от 29 юли 2010 г. по дело UGT-FSP, C-151/09, Сборник, стр. I-7591, точка 39).

- 40 Освен това преамбюлт към акта на правото на Съюза може да уточнява съдържанието на този акт (вж. Решение от 10 януари 2006 г. по дело IATA и ELFAA, C-344/04, Recueil, стр. I-403, точка 76 и Решение по дело Wallentin-Hermann, посочено по-горе, точка 17).
- 41 Най-напред следва да се установи, че в по-голямата част от текстовете на различните езици на Директива 89/104 за термина „търпял“ е използвана една и съща дума както в единадесето съображение, така и в член 9, параграф 1 от нея. Фактът, че в текста на английски език са използвани думите „tolerated“ в единадесето съображение и „acquiesced in“ в член 9, параграф 1, няма значение, доколкото, както отбелязва правителството на Обединеното кралство в писменото си становище, употребата на думата „tolerated“ не налага да се възприеме обвързващо в по-малка степен тълкуване на член 9, параграф 1.
- 42 По-нататък следва да се отбележи, че глаголът „търпя“ има няколко обичайни значения в общоупотребимия език, едно от които е „оставям да съществува“ или „не предприемам контрамерки“.
- 43 Така „бездействието“ се различава от „съгласието“ по член 7, параграф 1 от Директива 89/104, което трябва да бъде изразено по начин, който със сигурност показва воля за отказ от право (вж. Решение по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, посочено по-горе, точка 45).

- 44 Както посочва генералният адвокат в точка 70 от своето заключение, като се позовава по-конкретно на текстовете на датски и шведски език на член 9 от Директива 89/104, лицето, което търпи, показва пасивност, въздържайки се да използва средствата, с които разполага, за да поправи дадено положение, за което знае и което не е непременно желано. С други думи, понятието „бездействие“ предполага, че лицето, което търпи, не предприема действия при наличието на положение, на което би могло да се противопостави.
- 45 Следователно за целите на член 9, параграф 1 от Директива 89/104 понятието „бездействие“ трябва да се тълкува в смисъл, че не може да се счита, че притежателят на по-ранна марка е търпял известното му отдавна, продължително, безспорно доказано и добросъвестно използване от трето лице на по-късна марка, идентична на марката на притежателя, ако същият изобщо не е имал възможност да се противопостави на това използване.
- 46 Това тълкуване се потвърждава от контекста на член 9, параграф 1 от Директива 89/104 и от целите на тази директива.
- 47 Всъщност, от една страна, в единнадесето съображение от посочената директива се уточнява, че притежателят на по-ранната марка трябва „съзнателно [да] е търпял“ използването на по-късна от неговата марка през дълъг период, т.е. „умишлено“, „познавайки обстоятелствата“. В същото съображение се уточнява, че не трябва да се накърняват „несправедливо“ интересите на притежателя на по-ранната марка. От друга страна, както посочва генералният адвокат в точка 72 от заключението си, би било несправедливо правото на притежателя на по-ранната марка да поиска обявяване на недействителността или да се противопостави на използването на идентична по-късна марка да бъде изгубено, след като той дори не е имал възможността да направи това.

- 48 От друга страна, както вече бе посочено в точка 34 от настоящото решение, 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 могат да обозначават своите стоки и услуги. За да бъде тази основна функция запазена, посочената цел изисква притежателят на по-ранна марка да бъде в състояние, в рамките на прилагането на член 9, параграф 1 от Директивата, да се противопостави на използването на по-късна, идентична на неговата, марка.
- 49 Следва да се добави, както подчертава Европейската комисия, че всяко действие за защита по административен или съдебен ред, извършено от притежателя на по-ранната марка през предвидения в член 9, параграф 1 от Директива 89/104 период, води до прекъсване на срока, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие.
- 50 С оглед на изложените съображения на първия въпрос, букви а) и б) следва да се отговори, че бездействието по смисъла на член 9, параграф 1 от Директива 89/104 е понятие на правото на Съюза и че не може да се счита, че притежателят на по-ранна марка е търпял известното му отдавна, продължително, безспорно доказано и добросъвестно използване от трето лице на по-късна марка, идентична на марката на притежателя, ако същият изобщо не е имал възможност да се противопостави на това използване.

По първия въпрос, буква в) и по втория въпрос

- 51 С първия си въпрос, буква в) и с втория си въпрос, които следва да бъдат разглеждани заедно, запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали предвиденият в член 9, параграф 1 от Директива 89/104 срок, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие, може да започне да тече, преди притежателят на по-ранната марка да е регистрирал своята марка, и

при положителен отговор, кои са необходимите условия, за да започне да тече този срок.

- 52 Като начало следва да се напомни, както става ясно от единадесето съображение от Директива 89/104, че предвиденото в член 9 от тази директива правило за ограничения в резултат на бездействие е установено поради съображения за правна сигурност.
- 53 От текста на член 9, параграф 1 от Директива 89/104 следва, че когато се използва по-късна марка, която е идентична на по-ранната марка или е толкова сходна с нея, че може да породи объркване, трябва да са изпълнени четири условия, за да започне да тече срокът, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие.
- 54 Първо, доколкото в член 9, параграф 1 се говори за „по-късна [регистрирана] марка“, регистрацията на тази марка в съответната държава членка е необходимо условие. Следователно срокът, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие, не може да тече от момента на самото използване на по-късната марка, дори ако нейният притежател впоследствие я регистрира.
- 55 Що се отнася до регистрацията на по-късната марка в съответната държава членка, трябва да се отбележи, че в пето съображение от Директива 89/104 е уточнено, че „Държавите членки [...] остават свободни да установят процесуални разпоредби във връзка с регистрацията, отмяната и недействителността на марките, придобити чрез регистрация; [...] те например могат да определят форма за регистрацията на марка и за процедурите, свързани с недействителността, да вземат решение дали в производството за регистрация или в производството във връзка с недействителността, или и в двете производства може да се извършва позоваване на по-ранни права, и ако разрешат позоваване на по-ранни права в производството за регистрация, да предвидят производство за противопоставяне или производство за служебн[о разглеждане], или и двете;

[...] държавите членки остават свободни да определят последиците от отмяната или недействителността на марките“.

- 56 Второ, заявката за регистрация на по-късната марка трябва да е подадена добросъвестно от нейния притежател.
- 57 Трето, притежателят на по-късната марка трябва да използва своята марка в държавата членка, в която тя е регистрирана.
- 58 Четвърто, притежателят на по-ранната марка трябва да знае за регистрирането на по-късната марка и за използването ѝ след нейната регистрация.
- 59 Запитващата юрисдикция следва да провери дали тези четири условия — необходими, за да започне да тече срокът, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие — са изпълнени в спора по главното производство.
- 60 След това уточнение е уместно да се добави, че регистрацията на по-ранната марка в съответната държава членка не е необходимо условие, за да започне да тече срокът, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие.
- 61 Всъщност в член 9, параграф 1 от Директива 89/104 се посочва, че „по-ранната марка“ е марка „по смисъла на член 4, параграф 2“ от тази директива. По смисъла на последната разпоредба обаче една марка може да се счита за по-ранна, без да е била регистрирана, както е случаят при „заявки за марки [...], ако те бъдат регистрирани“ и на „общоизвестни“ марки, посочени съответно в член 4, параграф 2, букви в) и г) от тази директива.

- 62 Ето защо на първия въпрос, буква в) и на втория въпрос следва да се отговори, че регистрацията на по-ранната марка в съответната държава членка не е необходимо условие, за да започне да тече предвиденият в член 9, параграф 1 от Директива 89/104 срок, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие. Условието, които са необходими, за да започне да тече този срок и които националният съд следва да провери, са, първо, по-късната марка да е регистрирана в съответната държава членка, второ, заявката за регистрация на тази марка да е направена добросъвестно, трето, притежателят на по-късната марка да я е използвал в държавата членка, в която тя е била регистрирана, и четвърто, притежателят на по-ранната марка да е знаел за регистрацията на по-късната марка и за използването ѝ, след като е регистрирана.

По третия въпрос

- 63 С третия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че искането на притежателя на по-ранна марка за отмяна на по-късна идентична марка, обозначаваща идентични стоки, може да бъде уважено в случай на добросъвестно паралелно и продължително използване на тези две марки.
- 64 Като начало следва да се отбележи, че Anheuser-Busch оспорва допустимостта на този въпрос, доколкото той се основава на неправилното предположение, че марката „Budweiser“ обозначава както стоките на Anheuser-Busch, така и тези на Budvar. Освен това Anheuser-Busch използвала марката „Budweiser“ като такава на пазара на Обединеното кралство, докато Budvar продавала своите стоки под наименованието „Budweiser Budvar“.
- 65 Съгласно постоянната практика на Съда обаче въпросите, които са свързани с тълкуването на правото на Съюза и са поставени от националния съд в нормативната и фактическата рамка, която той определя съгласно своите правомощия

и проверката на чиято точност не е задача на Съда, се ползват с презумпция за релевантност (вж. Решение от 16 декември 2008 г. по дело *Cartesio*, C-210/06, *Recueil*, стр. I-9641, точка 67, Решение от 7 октомври 2010 г. по дело *Dos Santos Pahlota* и др., C-515/08, *Сборник*, стр. I-9133, точка 20, както и Решение от 5 април 2011 г. по дело *Société fiduciaire nationale d'expertise comptable*, C-119/09, *Сборник*, стр. I-2551, точка 21).

66 Ето защо третият въпрос е допустим.

67 За да се отговори на този въпрос, следва да се напомни, че член 4 от Директива 89/104 определя допълнителните основания за отказ или недействителност при колизия с по-ранни права. Така параграф 1, буква а) от този член предвижда, че регистрираната марка може да се обяви за недействителна, ако е идентична с по-ранна марка и ако стоките или услугите, за които марката е регистрирана, са идентични със стоките или услугите, за които е защитена по-ранната марка.

68 В това отношение десето съображение от Директива 89/104 гласи, че защитата, предоставена на регистрирана марка, чиято функция е по-конкретно да гарантира марката като обозначение за произход, е абсолютна при идентичност между марката и знака, и между стоките или услугите.

69 Според практиката на Съда условията за прилагане на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 по същество съвпадат с тези по член 5, параграф 1, буква а) от тази директива, където са определени случаите, в които притежателят на дадена марка има право да забрани на трети лица да използват идентични с неговата марка знаци за стоки или услуги, идентични със стоките или услугите, за които марката е регистрирана (Решение от 20 март 2003 г. по дело *LTJ Diffusion*, C-291/00, *Recueil*, стр. I-2799, точка 41).

- 70 Ето защо тълкуването от Съда на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 важи и за член 4, параграф 1, буква а) от нея, доколкото това тълкуване може да се приложи *mutatis mutandis* към последната норма (вж. Решение по дело LTJ Diffusion, посочено по-горе, точка 43).
- 71 От практиката на Съда следва, че предвиденото в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 изключително право е предоставено, за да може притежателят на марката да защити специфичните си интереси като притежател на тази марка, така че последната да изпълни присъщите си функции, и следователно упражняването на това право трябва да бъде запазено за случаите, когато използването на знака от трето лице засяга или може да засегне функциите на марката. Сред тези функции е не само основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоката или услугата, но и други нейни функции, като например функцията да гарантира качеството на тази стока или услуга, или функциите, свързани с комуникации, инвестиции или реклама (вж. по-конкретно Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др., C-487/07, Сборник, стр. I-5185, точка 58, както и Решение от 23 март 2010 г. по дело Google France и Google, C-236/08-C-238/08, Сборник, стр. I-2417, точка 77).
- 72 Следва да се добави, че член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 не изисква да се докаже наличието в съзнанието на потребителите на вероятност от объркване, за да предостави абсолютна защита в случай на идентичност на знака и на марката, както и на стоките или на услугите (Решение по дело LTJ Diffusion, посочено по-горе, точка 49).
- 73 В настоящото преюдициално запитване запитващата юрисдикция иска от Съда да тълкува член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 с оглед на основната функция на марката.

- 74 При това положение от предходното следва, че споменатата разпоредба трябва да се тълкува в смисъл, че по-късната регистрирана марка може да се обяви за недействителна, ако е идентична с по-ранна марка, ако стоките, за които марката е регистрирана, са идентични със стоките, за които е защитена по-ранната марка, и ако използването на по-късната марка засяга или може да засегне основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките.
- 75 В конкретния случай обаче се налага изводът, че използването от Budvar на марката „Budweiser“ в Обединеното кралство не засяга или не може да засегне основната функция на притежаваната от Anheuser-Busch марка „Budweiser“.
- 76 В това отношение следва да се отбележи, че обстоятелствата, довели до спора по главното производство, имат характера на изключение.
- 77 Първо, запитващата юрисдикция посочва, че всъщност както Anheuser-Busch, така и Budvar продават в Обединеното кралство своята бира под словния знак „Budweiser“ или под марка, включваща този знак, през период от близо 30 г. преди регистрирането им.
- 78 Второ, след постановеното от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) решение през февруари 2000 г. на Anheuser-Busch и Budvar е било разрешено да регистрират съвместно и едновременно своята марка „Budweiser“.
- 79 Трето, от акта за преюдициално запитване също така е видно, че макар Anheuser-Busch да е подало заявка за регистрация на думата „Budweiser“ като марка в

Обединеното кралство преди Budvar, от самото начало всяко от тези две предприятия използва добросъвестно марката си „Budweiser“.

- 80 Четвърто, както бе посочено в точка 10 от настоящото решение, запитващата юрисдикция е установила, че макар обозначенията да са идентични, потребителите в Обединеното кралство правят ясна разлика между бирата на Budvar и тази на Anheuser-Busch, тъй като съответният вкус, цена и представяне открай време се различават.
- 81 Пето, от съвместното съществуване на тези две марки на пазара в Обединеното кралство следва, че макар марките да са идентични, със сигурност може да се установи, че бирата на Anheuser-Busch и бирата на Budvar се произвеждат от различни предприятия.
- 82 Ето защо, както правилно отбелязва Комисията в писменото си становище, член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите по главното производство добросъвестното паралелно и продължително използване на две идентични марки, обозначаващи идентични стоки, не засяга или не може да засегне основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите.
- 83 Следва да се добави, че в случай на недобросъвестни действия в бъдеще при използването на марките „Budweiser“ подобно положение евентуално би могло да се разгледа в светлината на нормите в областта на нелоялната конкуренция.
- 84 С оглед на предходните съображения на третия въпрос следва да се отговори, че член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в

смисъл, че искането на притежателя на по-ранна марка за отмяна на по-късна идентична марка, обозначаваща идентични стоки, не може да бъде уважено в случай на добросъвестно паралелно и продължително използване на тези две марки, когато при обстоятелства като разглежданите по главното производство това използване не засяга или не може да засегне основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите.

По съдебните разноси

- ⁸⁵ С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноси. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

- 1) **Бездействието по смисъла на 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 марките е понятие на правото на Съюза и не може да се счита, че притежателят на по-ранна марка е търпял известното му отдавна, продължително, безспорно доказано и добросъвестно използване от трето лице на по-късна марка, идентична на марката на притежателя, ако същият изобщо не е имал възможност да се противопостави на това използване.**

- 2) **Регистрацията на по-ранната марка в съответната държава членка не е необходимо условие, за да започне да тече предвиденият в член 9,**

параграф 1 от Директива 89/104 срок, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие. Условието, които са необходими, за да започне да тече този срок и които националният съд следва да провери, са, първо, по-късната марка да е регистрирана в съответната държава членка, второ, заявката за регистрация на тази марка да е направена добросъвестно, трето, притежателят на по-късната марка да я е използвал в държавата членка, в която тя е била регистрирана, и четвърто, притежателят на по-ранната марка да е знаел за регистрацията на по-късната марка и за използването ѝ, след като е регистрирана.

- 3) Член 4, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че искането на притежателя на по-ранна марка за отмяна на по-късна идентична марка, обозначаваща идентични стоки, не може да бъде уважено в случай на добросъвестно паралелно и продължително използване на тези две марки, когато при обстоятелства като разглежданите по главното производство това използване не засяга или не може да засегне основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите.**

Подписи