



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав)

22 октомври 2020 година *

„Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 12, параграф 1 — Реално използване на марка — Доказателствена тежест — Член 13 — Доказване на използването „за част от стоките или от услугите“ — Марка, изобразяваща модел на автомобил, производството на който е спряно — Използване на марката за резервни части и за услуги във връзка с този модел — Използване на марката за употребявани автомобили — Член 351 ДФЕС — Конвенция между Федерална република Германия и Конфедерация Швейцария — Взаимна защита на патентите, дизайните, марките и моделите“

По съединени дела C-720/18 и C-721/18

с предмет две преюдициални запитвания, отправени на основание член 267 ДФЕС от Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия) с актове от 8 ноември 2018 г., постъпили в Съда на 16 ноември 2018 г., в рамките на производства по дела

Ferrari SpA

срещу

DU

СЪДЪТ (четвърти състав),

състоящ се от: М. Vilaras (докладчик), председател на състава, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin и K. Jürimäe, съдии,

генерален адвокат: Е. Танчев,

секретар: А. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

- за Ferrari SpA, от R. Pansch, S. Klopschinski, A. Sabellek и H. Hilge, Rechtsanwälte,
- за DU, от M. Krogmann, Rechtsanwalt,
- за Европейската комисия, от Ё. Gippini Fournier, W. Mölls и M. Šimerdová, в качеството на представители,

* Език на производството: немски.

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалните запитвания се отнася до тълкуването на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25).
- 2 Запитванията са отправени в рамките на два спора между Ferrari SpA и DU относно заличаването поради липса на реално използване на две марки, чийто притежател е Ferrari.

Правна уредба

Правото на Съюза

- 3 Съображения 6 и 10 от Директива 2008/95 са имали следното съдържание:
 - „(6) Държавите членки също следва да останат свободни да установят разпоредби във връзка с производствата по регистрация, отмяна и недействителност на марките, придобити чрез регистрация. Те например могат да определят формата на производствата за регистрация и за недействителност на марка, да вземат решение дали в производството за регистрация или в производството за недействителност, или и в двете производства може да се прави 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 служебна експертиза, или и двете. Държавите членки следва да останат свободни да определят последиците от отмяната или недействителността на марките.

[...]

- (10) За да бъде улеснено свободното движение на стоки и услуги, е от основополагащо значение да се гарантира, че регистрираните марки се ползват с една и съща защита в правните системи на всички държави членки. Това не следва да пречи на държавите членки да предоставят разширена защита на марки, които се ползват с репутация“.
- 4 Член 7 от тази директива е бил озаглавен „Изчерпване на правата, предоставени от марка“ и е предвиждал в параграф 1:
 - „Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в [Европейския съюз] с тази марка от самия притежател или с негово съгласие“.
- 5 Член 10 от посочената директива е бил озаглавен „Използване на марките“ и е предвиждал в параграф 1, първа алинея:
 - „Когато в срок от пет години от датата на приключване на производството за регистрация притежателят не е започнал реално да използва марката в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, или ако използването ѝ е било преустановено за непрекъснат период от пет години, към марката се прилагат санкциите, предвидени в настоящата директива, освен ако съществува основателна причина за неизползването“.

- 6 Член 12 от същата директива е бил озаглавен „Основания за отмяна“ и параграф 1 е предвиждал:

„Марката може да бъде отменена, ако през непрекъснат период от пет години тя не е била реално използвана в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и не съществуват основателни причини за неизползването.

Въпреки това никое лице не може да претендира, че правата на притежателя върху марката следва да бъдат отменени, ако през интервала между изтичането на този период и подаването на искането за отмяна, реалното използване на марката е започнато или възобновено.

Започването или възобновяване на използването в трите месеца предхождащи подаването на искането за отмяна и най-рано при изтичането на непрекъснат период на неизползване от пет години, не се взема предвид, когато подготовката за започването или възобновяването е извършена, след като притежателят е узнал, че може да бъде подадено искане за отмяна“.

- 7 Член 13 от Директива 2008/95 е бил озаглавен „Основания за отказ, отмяна или недействителност по отношение на някои от стоките или услугите“ и е гласял:

„Когато съществуват основания за отказ на регистрация или за отмяна или недействителност на марка само по отношение на някои от стоките или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, отказът на регистрация, отмяната или недействителността засягат само тези стоки или услуги“.

Германското право

- 8 Член 26 от Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Закон за защита на марките и други отличителни знаци) от 25 октомври 1994 г. (BGBl. 1994 I, стр. 3082, наричан по-нататък „Законът за марките“) е озаглавен „Използване на марката“ и предвижда:

„(1) Когато упражняването на права, предоставени от регистрирана марка, или запазването на регистрацията на марката зависи от условието марката да е била използвана, тя трябва да е била реално използвана от нейния притежател на територията на страната за стоките или услугите, за които е регистрирана, освен ако съществуват основателни причини за неизползването.

(2) Използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от притежателя.

(3) Използването на марката във вид, различен от вида, в който тя е регистрирана, също се счита за използване на регистрирана марка, при условие че различията не променят отличителния характер на марката. Първо изречение се прилага и когато марката е регистрирана и във вида, в който е използвана.

(4) Поставянето на марката върху стоки или опаковката им на територията на страната също се счита за използване на територията на страната, ако стоките са предназначени само за износ.

(5) Доколкото е необходимо марката да е използвана през период от пет години, считано от датата на регистрацията ѝ, при възражение срещу регистрацията датата на приключване на производството по възражение заменя датата на регистрацията“.

- 9 Член 49 от Закона за марките е озаглавен „Отмяна“ и гласи:

„(1) При поискване марката се заличава от регистъра поради отмяната ѝ, ако не е била използвана по смисъла на член 26 след датата на регистрацията ѝ през непрекъснат период от пет години. Не може да се иска отмяната на марка обаче, когато, след като изтече въпросният период и преди да бъде подадено искането за заличаване, използването на марката е започнато или възобновено по смисъла на член 26. Започналото или възобновено използване в срока от три месеца преди подаване на искането за заличаване, като този срок започва да тече след непрекъснат период от пет години на неизползване, не се взема предвид, когато подготовката за започването или възобновяването на използването е извършена едва след като притежателят на марката е узнал, че може да бъде подадено искане за заличаване. [...]

[...]

(3) Когато е налице основание за отмяна на марка само за част от стоките или услугите, за които марката е регистрирана, регистрацията на марката се заличава само за тези стоки или услуги“.

- 10 Член 115 от Закона за марките е озаглавен „Последващо отнемане на закрилата“ и гласи следното:

„(1) За марки с международна регистрация искането или искът за отнемане на закрилата заменя искането или иска за заличаване на марка поради отмяната ѝ (член 49).

(2) Ако е направено искане по член 49, параграф 1 за отнемане на закрилата на дадена марка поради неизползване, датата на вписване на марката в регистъра се заменя с:

1. датата, на която съобщението относно предоставяне на закрила на марката е получено от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, или
2. датата, на която е изтекъл срокът по член 5, параграф 2 от Мадридската спогодба за марките, при условие че към тази дата не е получено нито съобщението по точка 1, нито съобщение за временно решение за отказ на закрила“.

- 11 Член 124 от Закона за марките е озаглавен „Съответно прилагане на разпоредбите относно действието на марките с международна регистрация съгласно Мадридската спогодба за марките“ и гласи:

„Членове 112—117 се прилагат съответно за марките с международна регистрация, чиято правна закрила по смисъла на член 3 от Протокола относно Мадридската спогодба за марките се разпростира върху територията на Федерална република Германия, като вместо разпоредбите от Мадридската спогодба за марките, посочени в членове 112—117, се прилагат съответните разпоредби от Протокола относно Мадридската спогодба“.

Конвенцията от 1892 г.

- 12 Член 5, параграф 1 от подписаната в Берлин на 13 април 1892 г. Конвенция между Швейцария и Германия относно взаимната защита на патентите, дизайнните, марките и моделите, със съответните изменения (наричана по-нататък „Конвенцията от 1892 г.“), гласи, че вредоносните последици, които съгласно законодателството на договарящите страни произтичат от обстоятелството, че в определен срок не е използвана фабрична или търговска марка, не настъпват, ако използването е осъществено на територията на другата страна.

Фактическа обстановка в споровете по главното производство и преюдициални въпроси

- 13 Ferrari е притежател на следната марка:



- 14 Тази марка е регистрирана на 22 юли 1987 г. в Световната организация за интелектуална собственост като международна марка № 515 107 за следните стоки от клас 12 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година:

„Превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода, по-специално автомобили и техните части“.

- 15 На 7 май 1990 г. същата марка е регистрирана и в Deutsches Patent- und Markenamt (Германска служба за патенти и марки, Германия) като марка № 11158448 за следните стоки от клас 12:

„Сухопътни превозни средства, въздухоплавателни средства и плавателни съдове и техните части; двигатели за сухопътни превозни средства; съставни части на автомобили, а именно теглици, багажници, багажници за ски, калобрани, вериги за сняг, спойлери, облегалки за глава, предпазни колани, обезопасителни седалки за деца“.

- 16 Тъй като Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия) разпорежда заличаване поради отмяна на двете марки на Ferrari, посочени в точки 14 и 15 от настоящото решение (наричани по-нататък заедно „спорните марки“), на основание че Ferrari не е използвало реално през непрекъснат период от пет години тези марки в Германия и в Швейцария за стоките, за които са регистрирани, Ferrari обжалва решенията на тази юрисдикция пред Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия).

- 17 Запитващата юрисдикция посочва, че между 1984 г. и 1991 г. Ferrari предлага на пазара модел на спортен автомобил под наименованието „Testarossa“, а до 1996 г. — модели 512 TR и F512 M, които са го заменили. През 2014 г. Ferrari било произвело един-единствен екземпляр от модела Ferrari F12 TRS. От предоставените от запитващата юрисдикция данни е видно, че през периода, релевантен за преценката на използването на спорните марки, Ferrari ги използва за обозначаване на резервни части и аксесоари на много скъпите луксозни спортни автомобили, продавани преди това с тези марки.

- 18 Като счита, че използването на дадена марка невинаги трябва да бъде значително, за да се счита за реално, и като има предвид и факта, че Ferrari е използвало спорните марки за скъпи спортни автомобили, от които обикновено се произвежда само малък брой, запитващата юрисдикция не споделя гледната точка на първоинстанционния съд, че обхватът на изтъкнатото от Ferrari използване не е достатъчен, за да се докаже реалното използване на тези марки.

- 19 Според запитващата юрисдикция обаче е спорно дали тези особености следва да се вземат предвид по отношение на спорните марки, доколкото те са регистрирани не за скъпи луксозни спортни автомобили, а като цяло за автомобили и за техните части. Запитващата юрисдикция счита, че ако следва да се разгледа дали спорните марки са били реално използвани на масовия пазар на автомобили и техните части, би следвало автоматично да се заключи, че не е налице реално използване.

- 20 Запитващата юрисдикция добавя, че Ferrari твърди, че след извършен преглед е препродавало употребявани превозни средства, обозначени със спорните марки. Първоинстанционният съд приел, че това не представлява ново използване на спорните марки, тъй като след първото пускане на пазара на стоките, носещи тези марки, правата, които Ferrari черпело от тях, били изчерпани и то не било в състояние да забрани препродажбата на тези стоки.
- 21 Първоинстанционният съд приема, че тъй като понятието за „използване по начин, който гарантира запазването на правата, свързани с марка“, не можело да има по-широк обхват от понятието за неправомерно използване на марка, действията по използване, които притежателят на тази марка не може да забрани на трети лица, не можели да представляват използване по начин, който гарантира запазването на правата, свързани с марката. От своя страна Ferrari поддържало, че продажбата на употребявани превозни средства, обозначени със спорните марки, означавала, че то отново признава съответното превозно средство и следователно представлявала ново използване по начин, който гарантира запазването на правата, свързани със спорните марки.
- 22 Запитващата юрисдикция добавя, че в рамките на споровете по главните производства Ferrari поддържа, че е доставяло резервни части и аксесоари за превозните средства, обозначени със спорните марки, и че е предлагало услуги по поддръжка за тези превозни средства. В това отношение запитващата юрисдикция посочва, че първоинстанционният съд е установил, че между 2011 г. и 2016 г. резервните части, които Ferrari действително е предлагало на пазара за превозни средства, обозначени със спорните марки, са генерирали оборот от около 17 000 EUR, което не представлявало използване, достатъчно за запазването на правата, предоставени от спорните марки. Действително, в света имало само 7000 екземпляра от автомобилите, обозначени със спорните марки. Този факт обаче сам по себе си не обяснявал малкото количество резервни части, предлагани на пазара със спорните марки.
- 23 Като взема предвид съдебната практика, установена с решение от 11 март 2003 г., Ansil (C-40/01, EU:C:2003:145), запитващата юрисдикция отбелязва, от една страна, че от Насоките относно разглеждането на марките на Европейския съюз (част В, раздел 6, параграф 2.8) на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) следва, че тази съдебна практика трябвало да продължава да се прилага по изключение.
- 24 От друга страна, запитващата юрисдикция счита, че споровете по главните производства имат допълнителна особеност, тъй като в обхвата на спорните марки попадали и автомобилните части, така че прилагането на съдебната практика, установена с решение от 11 март 2003 г., Ansil (C-40/01, EU:C:2003:145), би имало за последица използването на спорните марки за автомобилни части да се счита за използване на тези марки за автомобили, макар от повече от 25 години последните вече да не били предлагани на пазара с посочените марки. Освен това възниквал въпросът дали реалното използване на марка може да произтича от факта, че притежателят ѝ продължава да предлага резервни части и да предлага услуги за стоките, предлагани преди това на пазара с тази марка, без обаче да я използва за обозначаването на тези части или услуги.
- 25 Що се отнася до териториалния обхват на използването, изискван по член 12, параграф 1 от Директива 2008/95, запитващата юрисдикция припомня, че тази разпоредба изисква използване „в държавата членка“. Всъщност, като се позовава на решение от 12 декември 2013 г., Rivella International/СХВП (C-445/12 P, EU:C:2013:826, т. 49 и 50), тя отбелязва, че Съдът е постановил, че използването на марка в Швейцария не доказва реалното използване на марка в Германия. Съгласно практиката на Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) обаче Конвенцията от 1892 г. продължавала да е в сила и трябвало да се прилага от германските юрисдикции с оглед на член 351 ДФЕС. Подобно прилагане би могло обаче да породи

трудности в хипотезата на германска марка, която, макар да не може да бъде заличена съгласно германското право, не би могла да бъде и противопоставена, за да се попречи на регистрацията на марка на Съюза.

- 26 Накрая запитващата юрисдикция отбелязва, че в споровете по главните производства се поставя и въпросът за страната, която трябва да носи тежестта на доказване на реалното използване на марка. В съответствие с германската съдебна практика следвало да се приложат общите принципи на гражданския процес, което означавало, че и в случай на искане за отмяна поради неизползване на регистрирана марка ищецът носел тежестта да докаже фактите, на които се основава това искане, дори когато става въпрос за отрицателни факти, като например неизползването на марка.
- 27 За да се вземе предвид обстоятелството, че страната, която иска отмяна, често не е запозната с точните обстоятелства по използването на дадена марка, германската съдебна практика налагала на притежателя на съответната марка вторичното задължение да изложи изцяло и обстойно начина, по който я е използвал. След като притежателят на марката изпълни това задължение, страната, която иска заличаването на марката, следвало да обори тези доводи.
- 28 Прилагането на тези принципи към споровете по главните производства давало възможност те да бъдат решени, без да се разпореди събиране на доказателства, тъй като Ferrari изложило достатъчно обстойно извършените от него действия по използване и също така представило доказателства, докато DU само оспорвал твърденията на Ferrari, без да представи доказателства от своя страна. Следователно трябвало да се приеме, че той не е изпълнил изискванията във връзка с тежестта на доказване. Ако тази тежест обаче се носи от Ferrari в качеството му на притежател на спорните марки, било необходимо да се разгледат представените от него доказателства.
- 29 При тези обстоятелства Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф) решава да спре производството и да постави на Съда следните идентични за двете дела преюдициални въпроси:
- „1) При преценката дали е налице реално по вида и обхвата си използване по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 [...] в случай на марка, която е регистрирана за широка категория стоки, в случая сухопътни превозни средства, и по-специално автомобили и техните части, но която действително е използвана само за специален пазарен сегмент, в случая скъпи луксозни спортни автомобили и техните части, следва ли да се вземе предвид пазарът на регистрираната категория стоки като цяло, или може да се вземе предвид специалният пазарен сегмент? Когато използването за специалния пазарен сегмент е достатъчно, следва ли да се запазят правата върху марката в този сегмент в производство по заличаването ѝ поради нейната отмяна?
- 2) Представява ли търговското разпространение на стоки втора употреба, които вече са били пуснати на пазара в Европейското икономическо пространство от притежателя на марката, използване на марката по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО от притежателя?
- 3) Използва ли се марка, която е регистрирана не само за дадена стока, а и за частите от тази стока, по начин, който гарантира запазването на правата и по отношение на стоката, когато тази стока вече не е предмет на търговско разпространение, но предмет на търговско разпространение са обозначените с марката аксесоари и резервни части за обозначена с марката стока, която в миналото е била предмет на търговско разпространение?

- 4) Когато се преценява дали е налице реално използване, следва ли да се вземе предвид и дали притежателят на марката предлага определени услуги за стоки, които вече са били предмет на търговско разпространение, без при това да използва марката?
- 5) Следва ли при проверката на използването на марката в съответната държава членка (в случая Германия) по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 [...] да се вземе предвид и използването на марката в Швейцария съгласно член 5 от [Конвенцията от 1892 г.]?
- 6) Съвместимо ли е с Директива 2008/95 [...] на притежателя на марка, чиято отмяна се иска, да се наложи задължение да посочи обстойно фактите, установяващи използването на марката, но рискът от невъзможността да се представят доказателства да се носи от ищеца, претендиращ заличаването на марката?“.

По преюдициалните въпроси

По първия и третия въпрос

- 30 С първия и третия си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 12, параграф 1 и член 13 от Директива 2008/95 трябва да се тълкуват в смисъл, че марка, регистрирана за категория стоки и съставните им резервни части, като автомобили и техните части, трябва да се счита за „реално използвана“ по смисъла на посочения член 12, параграф 1 за всички стоки, спадащи към тази категория, и съставните им резервни части, ако е използвана по този начин само за някои от тези стоки, като скъпи луксозни спортни автомобили или само за резервните части или аксесоарите на някои от тези стоки.
- 31 На първо място, следва да се припомни, че съгласно член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 марката може да бъде отменена, ако през непрекъснат период от пет години тя не е била реално използвана в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и не съществуват основателни причини за неизползването.
- 32 Съдът е приел, че член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че дадена марка е предмет на „реално използване“, когато се използва в съответствие със основната ѝ функция да гарантира идентичността на произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, с цел да се създаде или да се запази пазар за тези стоки или услуги, с изключение на символичното използване, чиято единствена цел е запазването на правата, които предоставя марката (решение от 11 март 2003 г., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, т. 43).
- 33 Преценката на реалното използване на марката трябва да се основава на съвкупността от факти и обстоятелства, които могат да установят действителното ѝ използване за търговски цели, и по-специално считаното за обосновано в съответния икономически сектор използване за запазването или създаването на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара и обхвата и честотата на използване на марката (решение от 11 март 2003 г., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, т. 43).
- 34 Обстоятелството, че използването на марката се отнася не до новопредлагани на пазара стоки, а до стоки, които вече се продават на пазара, не може да лиши използването от реалния му характер, ако същата марка действително се използва от нейния притежател за резервни части, включени в състава или структурата на тези стоки или за стоки или услуги, които се отнасят пряко до вече продаваните стоки и целят да задоволят нуждите на клиентите им (решение от 11 март 2003 г., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, т. 43).

- 35 От тази съдебна практика следва, че използването на регистрирана марка от нейния притежател за резервни части, които са неразделна част от стоките в обхвата на тази марка, може да представлява „реално използване“ по смисъла на член 12, параграф 2 от Директива 2008/95 не само за самите резервни части, но и за стоките в обхвата на посочената марка. В това отношение е без значение, че в обхвата на регистрацията на посочената марка попадат не само целите стоки, но и техните резервни части.
- 36 На второ място, от член 13 от Директива 2008/95 следва, че когато съществува основание за отмяна като предвиденото в член 12, параграф 1 от тази директива само за някои от стоките или услугите, за които тази марка е заявена или регистрирана, отмяната засяга само съответните стоки или услуги.
- 37 По отношение на понятието „някои от стоките или услугите“ по член 13 от Директива 2008/95 следва да се отбележи, че потребителят, който желае да закупи стока или услуга от категория, определена по особено точен и конкретен начин, но в рамките на която не е възможно да се направят значителни деления, ще свърже с марката, регистрирана за тази категория стоки или услуги, всички стоки или услуги от нея, така че тази марка ще изпълни основната си функция да гарантира произхода на тези стоки или услуги. При тези обстоятелства е достатъчно да се изиска от притежателя на тази марка да представи доказателства за реалното използване на неговата марка за част от стоките или услугите, спадащи към тази хомогенна категория (вж. по аналогия решение от 16 юли 2020 г., АСТС/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, т. 42).
- 38 Що се отнася обаче до стоки или услуги, обединени в рамките на широка категория, която може да бъде разделена на няколко самостоятелни подкатегории, необходимо е да се изиска от притежателя на регистрираната за тази категория стоки или услуги марка да представи доказателства за реалното използване на тази марка за всяка от тези самостоятелни подкатегории, като в противен случай правата му по отношение на марката ще могат да бъдат отменени за отделните подкатегории, за които не е представил такива доказателства (вж. по аналогия решение от 16 юли 2020 г., АСТС/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, т. 43).
- 39 Всъщност, ако притежателят на марка е регистрирал марката си за широк асортимент от стоки или услуги, които евентуално е можел да пусне на пазара, но не е направил това през непрекъснат период от пет години, интересът му да се ползва от защитата на марката си за тези стоки или услуги, не може да има превес над интереса на конкурентите да използват идентичен или подобен знак за посочените стоки или услуги или дори да заявят регистрацията на този знак като марка (вж. по аналогия решение от 16 юли 2020 г., АСТС/EUIPO, C 714/18 P, EU:C:2020:573, т. 43).
- 40 Що се отнася до релевантните критерии или критерии, които да се приложат за целите на определянето на хомогенна подкатегория от стоки или услуги, която може да бъде разглеждана самостоятелно, критерият за целта и предназначението на разглежданите стоки или услуги е основен критерий за целите на определянето на самостоятелна подкатегория стоки или услуги (вж. по аналогия решение от 16 юли 2020 г., АСТС/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, т. 44).
- 41 Ето защо е важно да се прецени конкретно — главно с оглед на стоките, за които притежателят на марка е доказал използването на своята марка — дали тези стоки представляват самостоятелна подкатегория по отношение на стоките или услугите, спадащи към съответния клас стоки или услуги, така че да се свържат стоките или услугите, за които е доказано реалното използване на марката, с категорията стоки или услуги, обхванати от регистрацията на тази марка (решение от 16 юли 2020 г., АСТС/EUIPO, C-714/18, EU:C:2020:573, т. 46).

- 42 От съображенията, изложени в точки 37—41 от настоящото решение, следва, че понятието „специален пазарен сегмент“, посочено от запитващата юрисдикция, само по себе си не е релевантно за преценката на въпроса дали стоките или услугите, за които притежателят на марка я е използвал, спадат към самостоятелна подкатегория от категорията стоки или услуги, за които тази марка е регистрирана.
- 43 Всъщност, както следва от точка 37 от настоящото решение, в това отношение е от значение единствено въпросът дали потребителят, който желае да придобие стока или услуга, попадаща в категорията стоки или услуги, за която се отнася разглежданата марка, ще свърже с тази марка всички стоки или услуги, спадащи към тази категория.
- 44 Подобна хипотеза обаче не може да се изключи само на основание че съгласно икономическия анализ различните стоки или услуги, включени в посочената категория, спадат към различни пазари или към различни сегменти на даден пазар. Това важи на по-силно основание, когато притежателят на марка има легитимен интерес да разшири своя асортимент от стоки и услуги, за които е регистрирана марката (вж. по аналогия решение от 16 юли 2020 г., АСТС/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, т. 51).
- 45 В случая, доколкото запитващата юрисдикция посочва, че притежателят на разглежданите в главното производство марки ги е използвал за резервни части и аксесоари на „много скъпи луксозни спортни автомобили“, следва да се отбележи, първо, че от изложените в точки 40 и 42—44 от настоящото решение съображения следва, че сам по себе си фактът, че стоките, за които е използвана дадена марка, се продават на особено висока цена и следователно могат да спадат към специфичен пазар, не е достатъчен, за да се приеме, че те представляват самостоятелна подкатегория на класа от стоки, за които посочената марка е регистрирана.
- 46 Второ, квалифицираните като „спортни“ автомобили действително са с голяма мощност и следователно могат да бъдат използвани в автомобилния спорт. Това обаче е само едно от възможните предназначения на тези автомобили, които, както и всеки друг автомобил, могат да бъдат използвани за автомобилен превоз на пътници и личните им вещи.
- 47 Когато обаче, както често се оказва, стоките, за които се отнася дадена марка, имат няколко цели и предназначения, не може да се установи съществуването на отделна подкатегория стоки, като се вземе предвид поотделно всяка от целите, които тези стоки могат да имат, тъй като подобен подход не би позволил да се идентифицират съгласувано самостоятелни подкатегории и би довел до прекомерно ограничаване на правата на притежателя на марката (вж. по аналогия решение от 16 юли 2020 г., АСТС/EUIPO, C 714/18 P, EU:C:2020:573, т. 51).
- 48 От това следва, че сам по себе си фактът, че автомобилите, за които е използвана дадена марка, са квалифицирани като „спортни“, не е достатъчен, за да се приеме, че те спадат към самостоятелна подкатегория автомобили.
- 49 На трето и последно място, понятието „лукс“, към което препраща думата „луксозни“, употребена от запитващата юрисдикция, би могло да има значение за няколко вида автомобили, така че обстоятелството, че автомобилите, за които е използвана дадена марка, са квалифицирани като „луксозни автомобили“, също не е достатъчно, за да се приеме, че те представляват самостоятелна подкатегория автомобили.
- 50 При това положение, освен ако не се установи друго при проверката от страна на запитващата юрисдикция, изглежда, че фактът, че дружеството — притежател на разглежданите в главното производство марки, е използвало тези марки за резервни части и аксесоари на „много скъпи луксозни спортни автомобили“, не е достатъчен, за да се заключи, че то е използвало тези марки само за някои от стоките, за които те се отнасят, по смисъла на член 13 от Директива 2008/95.

- 51 Макар обстоятелството, че дадена марка е била използвана за стоки, квалифицирани като „много скъпи“, да не е достатъчно, за да се приеме, че тези стоки представляват самостоятелна подкатегория на стоките, за които е регистрирана марката, то все пак продължава да е релевантно за преценката на въпроса дали тази марка е била „реално използвана“ по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95.
- 52 Всъщност това обстоятелство може да докаже, че въпреки относително малкия брой отделни стоки, продавани със съответната марка, използването на тази марка не е било чисто символично, а представлява използване на посочената марка в съответствие с основната ѝ функция — използване, което съгласно цитираната в точка 32 от настоящото решение съдебна практика трябва да се квалифицира като „реално използване“ по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95.
- 53 По изложените съображения на първия и третия въпрос следва да се отговори, че член 12, параграф 1 и член 13 от Директива 2008/95 трябва да се тълкуват в смисъл, че марка, регистрирана за категория стоки и съставните им резервни части, трябва да се счита за „реално използвана“ по смисъла на посочения член 12, параграф 1 за всички стоки, спадащи към тази категория, и съставните им резервни части, ако е използвана по този начин само за някои от тези стоки, като скъпи луксозни спортни автомобили или само за резервните части или аксесоарите на някои от тези стоки, освен ако от относимите фактически обстоятелства и доказателства не следва, че потребителят, който желае да придобие същите стоки, ги възприема като представляващи самостоятелна подкатегория от категорията стоки, за които съответната марка е регистрирана.

По втория въпрос

- 54 С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че дадена марка може да бъде реално използвана от нейния притежател, когато той препродава употребявани стоки, пуснати на пазара с тази марка.
- 55 Следва да се отбележи, че действително сама по себе си препродажбата на употребявана стока, носеща марка, не означава, че тази марка е „използвана“ по смисъла на цитираната в точка 32 от настоящото решение съдебна практика. Всъщност посочената марка е била използвана, когато нейният притежател я е поставил върху новата стока при първото ѝ пускане на пазара.
- 56 Ако обаче притежателят на съответната марка действително използва тази марка в съответствие с основната ѝ функция да гарантира идентичността на произхода на стоките, за които е регистрирана, при препродажбата на употребявани стоки, такова използване може да представлява „реално използване“ на посочената марка по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95.
- 57 Потвърждение на това тълкуване е член 7, параграф 1 от Директива 2008/95, който се отнася до изчерпването на правата, предоставени от марка.
- 58 Всъщност от посочената разпоредба следва, че марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Съюза с тази марка от самия притежател или с негово съгласие.
- 59 От това следва, че дадена марка може да бъде използвана за стоки, които вече са пуснати на пазара с тази марка. Фактът, че притежателят на марката не може да забрани на трети лица да използват неговата марка за стоки, които вече са пуснати на пазара с нея, не означава, че самият той не може да я използва за такива стоки.

60 Ето защо на втория въпрос следва да се отговори, че член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че дадена марка може да бъде реално използвана от нейния притежател, когато той препродава употребявани стоки, пуснати на пазара с тази марка.

По четвъртия въпрос

61 С четвъртия си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че марка е реално използвана от нейния притежател, когато той предоставя определени услуги във връзка със стоките, предлагани преди на пазара с тази марка, без обаче да я използва при предоставянето на тези услуги.

62 Както следва от практиката на Съда, цитирана в точка 34 от настоящото решение, действителното използване на регистрирана за определени стоки марка от нейния притежател за услуги, които се отнасят пряко до вече предлаганите на пазара стоки и целят да задоволят нуждите на клиентите на тези стоки, може да представлява „реално използване“ на тази марка по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95.

63 От същата съдебна практика обаче следва, че такова използване предполага действителното използване на съответната марка при предоставянето на разглежданите услуги. Всъщност, ако тази марка не се използва, очевидно не може да става въпрос за нейното „реално използване“ по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95.

64 Ето защо на четвъртия въпрос следва да се отговори, че член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че дадена марка е реално използвана от нейния притежател, когато той предоставя определени услуги във връзка със стоките, предлагани преди на пазара с тази марка, при условие че тези услуги се предоставят с посочената марка.

По петия въпрос

65 С петия си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 351 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че допуска юрисдикция на държава членка да прилага конвенция, сключена преди 1 януари 1958 г., или за присъединилите се към Съюза държави — преди датата на тяхното присъединяване, като Конвенцията от 1892 г., която предвижда, че трябва да се вземе предвид използването на регистрирана в тази държава членка марка на територията на третата държава — страна по тази конвенция, за да се установи дали посочената марка е била „реално използвана“ по смисъла на член 12, параграф 2 от Директива 2008/95.

66 Следва да се отбележи, че доколкото член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 се отнася до реалното използване на марка „в държавата членка“, той изключва възможността да се вземе предвид използване в трета държава, каквато е Конфедерация Швейцария.

67 Тъй като обаче Конвенцията от 1892 г. е сключена преди 1 януари 1958 г., се прилага член 351 ДФЕС. Съгласно втора алинея от тази разпоредба държавите членки са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да премахнат съществуващите несъответствия между споразумение, сключено преди присъединяването на държава членка, и Договора за функционирането на ЕС.

- 68 От това следва, че запитващата юрисдикция е длъжна да провери дали евентуалното несъответствие между правото на Съюза и Конвенцията от 1892 г. може да се избегне, като в рамките на възможното и при спазване на международното право тя се тълкува в съответствие с правото на Съюза (вж. по аналогия решение от 18 ноември 2003 г., *Budějovický Budvar*, C-216/01, EU:C:2003:618, т. 169).
- 69 Ако не може да се извърши тълкуване на Конвенцията от 1892 г. в съответствие с правото на Съюза, Федерална република Германия би била длъжна да вземе необходимите мерки, за да премахне несъответствието на тази конвенция с правото на Съюза, като при необходимост я денонсира. До премахването на несъответствието обаче член 351, първа алинея ДФЕС ѝ дава право да продължи да прилага посочената конвенция (вж. в този смисъл решение от 18 ноември 2003 г., *Budějovický Budvar*, C-216/01, EU:C:2003:618, т. 170—172).
- 70 Както отбелязва запитващата юрисдикция, прилагането на Конвенцията от 1892 г. от Федерална република Германия действително може да породи затруднения, доколкото, при все че регистрирана в Германия може да бъде запазена в регистъра само въз основа на реалното ѝ използване на територията на Конфедерация Швейцария, на нея не би могло да се направи позоваване, за да се възрази срещу регистрацията на марка на Съюза, тъй като, в случай че в рамките на производството по възражение се поиска да се докаже реалното използване на тази марка, притежателят на марката не би могъл да представи такова доказателство само за територията на Съюза.
- 71 Тези трудности обаче са неизбежна последица от несъответствието на Конвенцията от 1892 г. с правото на Съюза и могат да бъдат отстранени само с премахването на това несъответствие, което Федерална република Германия е длъжна да направи съгласно член 351, втора алинея ДФЕС.
- 72 По изложените съображения на петия въпрос следва да се отговори, че член 351, първа алинея ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че допуска юрисдикция на държава членка да прилага конвенция, сключена между държава — членка на Съюза, и трета държава преди 1 януари 1958 г., или за присъединилите се към Съюза държави — преди датата на тяхното присъединяване, като Конвенцията от 1892 г. — която предвижда, че трябва да се вземе предвид използването на регистрирана в тази държава членка марка на територията на третата държава, за да се установи дали посочената марка е била „реално използвана“ по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95, докато посредством един от способите, посочени във втората алинея от тази разпоредба, могат да бъдат премахнати евентуалните несъответствия между Договора за функционирането на ЕС и посочената конвенция.

По шестия въпрос

- 73 С шестия си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка носи тежестта да докаже, че тази марка е била „реално използвана“ по смисъла на посочената разпоредба.
- 74 В това отношение запитващата юрисдикция уточнява, че съгласно приложимите в Германия общи принципи на гражданския процес, в случай че е поискана отмяна на марка поради неизползване, тежестта да се докаже неизползването на посочената марка, се носи от ищеца, като притежателят на марката е длъжен само да изложи изцяло и обстойно начина, по който я е използвал, без обаче да представя доказателства за това.

- 75 Следва да се отбележи, че съображение 6 от Директива 2008/95 действително предвижда по-специално че държавите членки следва да запазят свободата си да установяват разпоредбите във връзка с производствата по отмяна на марките, придобити чрез регистрация.
- 76 От това обаче не може да се направи извод, че въпросът за тежестта на доказване на реалното използване по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 в рамките на производство за отмяна на марка поради неизползване представлява такава процесуална разпоредба, която попада в компетентността на държавите членки (вж. по аналогия решение от 19 юни 2014 г., Oberbank и др., C-217/13 и C-218/13, EU:C:2014:2012, т. 66).
- 77 Всъщност, ако въпросът кой носи тежестта да докаже реалното използване на марка в производство за отмяната на тази марка поради неизползването ѝ, попада в обхвата на националното право на държавите членки, от това би могло да произтече различна защита за притежателите на марки в зависимост от съответното законодателство, така че да не се постигне целта за „една и съща защита в правните системи на всички държави членки“, която е предвидена в съображение 10 от Директива 2008/95 и е определена в него като цел „от основополагащо значение“ (вж. по аналогия решение от 19 юни 2014 г., Oberbank и др., C-217/13 и C-218/13, EU:C:2014:2012, т. т. 67 и цитираната съдебна практика).
- 78 Трябва също да се припомни, че в решение от 26 септември 2013 г., Centrotherm Systemtechnik/CXВП и centrotherm Clean Solutions (C-610/11 P, EU:C:2013:593, т. 61) Съдът приема, че що се отнася до отмяната на марка на Съюза, принципът, че притежателят на марката трябва да докаже реалното ѝ използване, се свежда в действителност до израз на това, което повеляват здравият разум и основното изискване за ефикасност на производството.
- 79 Въз основа на това Съдът стига до извода, че по принцип притежателят на марката на Съюза, чиято отмяна е поискана, следва да докаже реалното използване на тази марка (решение от 26 септември 2013 г., Centrotherm Systemtechnik/CXВП и centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, т. 63).
- 80 Впрочем тези съображения са валидни и по отношение на доказването на реалното използване по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 на марка, регистрирана в държава членка.
- 81 Всъщност се налага изводът, че притежателят на оспорваната марка е този, който най-вече може да представи доказателства за конкретни действия в подкрепа на твърдението, че неговата марка е била предмет на реално използване (вж. по аналогия решение от 19 юни 2014 г., Oberbank и др., C-217/13 и C-218/13, EU:C:2014:2012, т. 70).
- 82 Ето защо на шестия въпрос следва да се отговори, че член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка носи тежестта да докаже, че тази марка е била „реално използвана“ по смисъла на посочената разпоредба.

По съдебните разноски

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

По изложените съображения Съдът (четвърти състав) реши:

- 1) Член 12, параграф 1 и член 13 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкуват в смисъл, че марка, регистрирана за категория стоки и съставните им резервни части, трябва да се счита за „реално използвана“ по смисъла на посочения член 12, параграф 1 за всички стоки, спадащи към тази категория, и съставните им резервни части, ако е използвана по този начин само за някои от тези стоки, като скъпи луксозни спортни автомобили или само за резервните части или аксесоарите на някои от тези стоки, освен ако от относимите фактически обстоятелства и доказателства не следва, че потребителят, който желае да придобие същите стоки, ги възприема като представляващи самостоятелна подкатегория от категорията стоки, за които съответната марка е регистрирана.
- 2) Член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че дадена марка може да бъде реално използвана от нейния притежател, когато той препродава употребявани стоки, пуснати на пазара с тази марка.
- 3) Член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че дадена марка е реално използвана от нейния притежател, когато той предоставя определени услуги във връзка със стоките, предлагани преди на пазара с тази марка, при условие че тези услуги се предоставят с посочената марка.
- 4) Член 351, първа алинея ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че допуска юрисдикция на държава членка да прилага конвенция, сключена между държава — членка на Съюза, и трета държава преди 1 януари 1958 г., или за присъединилите се към Съюза държави — преди датата на тяхното присъединяване, като подписаната в Берлин на 13 април 1892 г. Конвенция между Швейцария и Германия относно взаимната защита на патентите, дизайните, марките и моделите, със съответните изменения — която предвижда, че трябва да се вземе предвид използването на регистрирана в тази държава членка марка на територията на третата държава, за да се установи дали посочената марка е била „реално използвана“ по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95, докато посредством един от способите, посочени във втората алинея от тази разпоредба, могат да бъдат премахнати евентуалните несъответствия между Договора за функционирането на ЕС и посочената конвенция.
- 5) Член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка носи тежестта да докаже, че тази марка е била „реално използвана“ по смисъла на посочената разпоредба.

Подписи