

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ

Г-Н DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

представено на 7 март 2006 година¹

I — Въведение

1. Landgericht Nürnberg-Fürth (окръжен съд по граждански и наказателни дела) поставя въпроса дали умалените модели, възпроизвеждащи коли на известен германски производител, нарушават посочените в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104/ЕИО² права върху марката, когато съответното лого е поставено върху решетката на автомобилния радиатор. При условията на евентуалност той отправя въпрос относно предвидената в член 6, параграф 1, буква б) възможност за дерогиране на споменатата общностна правна уредба.

2. В основата на съмнението е фактът, че спорният знак първоначално е регистриран за истински моторни превозни средства, а впоследствие и за играчки. Поради това преpraщачата юрисдикция си задава въпрос относно обхвата на защитата на

емблемата на произвеждащото коли дружество в случай на използването ѝ от трети лица върху умалени модели.

3. В заключението си по дело СХВП/Zapf Creation³ генералният адвокат Jacobs основателно отбелязва, че „основна характеристика на множество играчки [...] е да изобразяват нещо“. Бих добавил, че същината на играчката е да пресъздава предмети и събития от историята на света, за да ги пригоди към начина на мислене на децата или на онези, които се нуждаят от по-богато въображение при контакта със заобикалящата ги среда, отвъд лишенията и страданията, съпътстващи понякога човешкото съществуване. Преди Втората световна война съвместна експедиция на археолози от Англия и Северна Америка открива в шумерския град Ур гроб на дете, починало 4 000 години преди Христа, върху който имало поставено корабче от сребро. Още отпреди 6 000 години съществуват останки от предмети, съпровождали мечтите на впусналите се в приключенията на живота. Във връзка с настоящия преюдициален въпрос следва да се разгледа дали пресъздаването на марка, която е регистрирана и за възпроизвеж-

¹ — Език на оригиналния текст: испански.

² — Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. 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).

³ — Представено на 19 февруари 2004 г. (Определение от 1 декември 2004 г., C-498/01 P, Recueil, стр. I-11349), точка 28.

дащи действителността играчки, нарушава правата на притежателя на марката или може да се смята за едно от ограниченията на тези права.

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

[...]"

III — Правна уредба

4. С оглед на решаването на спора препращащата юрисдикция отправя запитване относно тълкуването на член 5, параграф 1, буква а) и на член 6, параграф 1, буква б) от Директива 89/104, които са аналогични на § 14, алинея 2, точка 1 и § 23, точка 2 от германския Закон за марките⁴ (наричан по-нататък „Markengesetz“) и поради това не се налага да бъдат цитирани.

6. Озаглавеният „Ограничаване на действието на марката“ член 6, параграф 1, буква б) от посочената директива гласи:

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

5. Член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, озаглавен „Права, предоставени от марката“, гласи:

- а) [...]

„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:

- б) указания за вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на стоките или на предоставяне на услугите, или други характеристики на стоките или услугите; [...]

⁴ — Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) от 25 октомври 1994 г. (BGBl. I, стр. 3082).

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

[...]“

III — Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

7. Ищецът в главното производство — дружеството Adam Opel AG (наричано по-нататък „Opel AG“) — е сред най-големите и добре познати предприятия в европейската автомобилна промишленост⁵. То използва така наречената „светкавица Opel“ („Opel-Blitz“) като лого от много години и е притежател на показаната по-долу фигуративна марка № 1157264:



5 — Данните за обема на продажбите, посочени в становището на Opel AG, дават възможност да се оцени икономическото значение на това предприятие, което през 2004 г. продава 351 955 превозни средства на германския пазар и повече от един милион на европейския пазар; същата година пазарният му дял достига до 10,24 % и степента на познаване на марката е близо 96 %.

8. Емблемата е регистрирана в Германия на 10 април 1990 г. за различни продукти, в това число и за „играчки“. Ищецът използва марката за макети на коли, които въпреки че се произвеждат от лицензополучатели, се разпространяват чрез неговата мрежа за продажби на аксесоари.

9. Дружество Autec AG, ответник в производството пред Landgericht Nürnberg-Fürth, произвежда умалени модели на коли с дистанционно управление, които разпространява с марката „Cartronic“.

10. В началото на 2004 г. Opel AG открива на пазара на дребно в Германия прототипи на умалени в мащаб 1:24 превозни средства с дистанционно управление, с единична цена 9 EUR, между които и копие на Opel Astra V8 Coupé, върху решетката на автомобилния радиатор на който е поставена защитената марка, както е при оригиналния модел на съответното превозно средство.

11. От акта за препращане е видно, че марката „Cartronic“ е ясно обозначена върху първата страница на приложените към всяка опаковка указания за ползване, а на обратната им страна са поставени означенията „AUTEC® AG“ и „Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg“. „Cartronic“ е написано и на предната страна на дистанционното управление, а от долната му страна има стикер с означението „AUTEC® AG D 90441 Nürnberg“.

12. Opel AG намира, че поставянето на логото му върху стоки на другата страна по спора нарушава произтичащите от индустриалната му собственост права. Според него марката се използва по идентичен начин за идентични стоки, а именно за коли играчки. То иска ответникът да бъде осъден да заплати глоба до 250 000 EUR, с възможност същата да бъде заменена с наказание лишаване от свобода, както и да изтегли спорния знак от търговския обмен, като иска освен това да му бъде присъдено обезщетение за претърпените вреди и да бъде забранена продажбата на умалени копия на превозни средства, върху които е поставен посоченият знак. То иска също така всички умалени модели на коли с неговото лого да бъдат унищожени⁶.

13. Ответникът в главното производство и встъпилата в подкрепа на исканията му страна — Германска федерация на производителите на играчки (Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V.) — молят исканията на Opel AG да бъдат отхвърлени.

14. Тъй като преценява, че решаването на отнесения пред нея спор зависи от тълкуването на посочените по-горе разпоредби, препращащата юрисдикция решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Дали използването на защитена марка, регистрирана също и за „играчка“, съставлява използване в качеството на марка по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата [...], когато производителят на умален модел на автомобил играчка възпроизвежда в умален мащаб модел на реално съществуващо превозно средство, включително марката, поставена върху модела на притежателя на марката, и пуска на пазара този умален модел?

2) При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Дали описаният в първия въпрос начин на използване на марката съставлява указание за вида или качеството на умаления модел на превозното средство по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Директивата [...]?

3) При утвърдителен отговор на втория въпрос:

В случаи от този род, кои са определящите критерии, които позволяват да се прецени дали използването на марката отговаря на честната търговска или производствена практика?

6 — Съдържанието на исканията би могло по-добре да се прецени в светлината на данните, предоставени от Opel AG в хода на съдебното заседание; то посочва, че работи с 23 лицензополучатели, които покриват 85 % от производството, като продажбите за 2004 г. възлизат на 600 000 бройки, а през 2005 г. достигат до около 760 000.

В частност, отговаря ли на посочената практика случай, при който производителят на умален модел превозно средство поставя върху опаковката и върху допълнително устройство, необходимо за употребата на умаления модел, разпознаваем за потребителите знак на собствената си марка, както и фирмата си с указване на седалището на предприятието?“

IV — Производството пред Съда

15. Актът за препращане постъпва в секретариата на Съда на 8 февруари 2005 г.

16. Opel AG, Autec AG, Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V., френското правителство и правителството на Обединеното кралство, както и Комисията на Европейските общности, представят писмени становища в срока, предвиден в член 20 от Статута на Съда на Европейските общности.

17. Страните в главното производство, встъпилата страна и представителите на правителството на Обединеното кралство и на Комисията се явяват в съдебното заседание на 2 февруари 2006 г. и излагат устно своите твърдения.

V — По преюдициалните въпроси

A — По първия въпрос

18. С първия си въпрос Landgericht Nürnberg-Fürth иска да се установи дали при обстоятелства като тези по главното производство логото Opel AG е използвано в „качеството на марка“ съгласно практиката на Съда. Следователно е необходимо подробно да се разгледат някои заключения и решения, в светлината на които да се преценят фактите по спора.

19. Доктрината единодушно определя правомощията на притежателя на регистриран знак като „изключителни права“⁷, които му позволяват да забрани на всяко трето лице да използва марката без негово съгласие.

20. Тълкуването на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 се основава

7 — В немското право, относно § 14, алинея 1 от Markengesetz, Ekey, F.L., *Markenrecht*, издание C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003 г., стр. 170, точка 2; в испанското право и в общностното право, Fernández Novoa, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, издание Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004 г., стр. 433; относно член 9 от Регламент (ЕО) № 40/94 относно марката на Общността (Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94 на Съвета от 22 декември 1994 г., с оглед прилагането на споразуменията, подписани в рамките на Уругвайския кръг (ОВ L 349, стр. 83; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 185), и с Регламент (ЕО) № 422/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. (ОВ L 70, стр. 1), съответстващ на член 5 от Директива 89/104, Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D.C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C.H. Beck/Verlag Stämpfli+ Cie AG, Berna/München, 1998 г., стр. 45 и сл.

на Решение по дело BMW⁸, което в точка 38 определя приложното поле в зависимост от това дали използването на емблемата е за отличаване на разглежданите стоки или услуги като произхождащи от определено предприятие, тоест в качеството на марка, или има други цели.

21. Следователно разглеждането на практиката на Съда по този въпрос трябва да се насочи към следните два аспекта: използването на знака в качеството на марка и използването му за други цели.

22. В представените на Съда становища фактите не се оспорват, поради което последните могат да се приемат за доказани с оглед упражняване на *ius prohibendi* от притежателя на правото на индустриална собственост, до което се отнася член 5, параграф 1 от Директива 89/104, като тези факти следва да бъдат установени от националния съд. Сходно е положението при „стоки[те]“ по смисъла на разпоредбата, тъй като в главното производство ясно са посочени произведени предмети⁹.

1. Използване на знака като регистрирана марка

23. В решенията, постановени след посоченото по-горе решение по дело

BMW, се уточняват ограниченията на изключителното право, предоставено в член 5, параграф 1 от Директива 89/104.

24. От особено значение по този въпрос е посоченото по-горе дело Arsenal Football Club, в заключението по което подчертах, че предоставяната с директивата защита е абсолютна в случаите на идентичност, като в духа на правото относно марките следва да се разбира, че „абсолютна“ означава, че на притежателя се предоставя защита, независимо дали има вероятност от объркване, защото при подобни положения съществува презумпция, че такава е налице, а не означава, че на притежателя се предоставя защита по отношение на всички и при всички обстоятелства. Следователно член 5, параграф 1, буква а) създава презумпция *iuris tantum*, когато е налице идентичност на стоките¹⁰.

25. Решенията на Съда, в които се подхожда телеологично към спорните разпоредби, също потвърждават, че целта на изключителното право, предвидено в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, е да даде възможност на притежателя на марката да защити своите специфични интереси в това си качество, така че марката да може да изпълни присъщите си функции, и по-специално функцията да гарантира на потребителите произхода на стоката¹¹.

8 — Решение от 23 февруари 1999 г. (C-63/97, Recueil, стр. I-905).

9 — Съгласно методологията на Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точки 40 и 41).

10 — Точки 51 и 52 от заключението.

11 — Точка 51 от Решение по дело Arsenal Football Club.

26. Съгласно установена съдебна практика основна цел на знаците е да указват на купувача произхода на стоката или услугата, като му дават възможност без вероятност от объркване да различи тази стока или услуга от други с различен произход, което представлява гаранция, че те са произведени или доставени от едно и също предприятие, което е отговорно за тяхното качество¹².

27. В главното производство е безспорно, че емблемата Opel е поставена върху каросерията на умалените играчки, независимо дали са произведени от лицензополучател на предприятието или от трето лице, като приликата е толкова голяма, че по принцип може да се предположи идентичността на стоките, които има предвид спорната разпоредба. Все пак, както съм посочил в заключението по дело Arsenal Football Club, преценката за това трябва да бъде направена от националния съд¹³.

28. В заключение, решението по това дело посочва ограниченията за упражняване на предоставените в член 5, параграф 1 от Директива 89/104 правомощия на притежателя на знак, като не му дава възможност да забранява използването на идентичен знак, ако с това използване не се засягат правата му като регистриран съгласно изискванията притежател. Така случаите на използване с чисто опи-

сателна цел са изключени от приложното поле на разпоредбата¹⁴.

29. Решението по дело Anheuser-Busch¹⁵ посочва начина за установяване на евентуална вреда, като подчертава, че такава е причинена, ако твърдяното използване на знака от страна на третото лице създава впечатление за наличие на материална връзка в търговската дейност между продуктите на третото лице и притежателя на марката, и че следва да се провери дали въпросните потребители възприемат използвания по този начин от третото лице символ като обозначаващ предприятието, което го е регистрирало¹⁶. След това се повтаря, че претрещаната юрисдикция трябва с оглед на конкретните обстоятелства по делото да провери дали в случая това е така¹⁷.

2. Използване, което не е свързано с присъщата функция на марката

30. Използването на знак съгласно правилата в посоченото по-горе Решение по дело BMW според общия смисъл на Директива 89/104 е единственото, което излиза извън изключителните права, предоставени от член 5, параграф 1, буква а) от същата директива на притежателя на марката.

12 — Наред с други решения, Решение от 23 май 1978 г. по дело Hoffmann La Roche (102/77, Recueil, стр. 1139), точка 7. Решение от 18 юни 2002 г. по дело Philips (C-299/99, Recueil, стр. I-5475), точка 30 и Решение от 11 март 2003 г. по дело Ansul (C-40/01, Recueil, стр. I-2439), точка 43.

13 — Точки 53 и 54.

14 — Точка 54 от Решение по дело Arsenal Football Club.

15 — Решение по дело от 16 ноември 2004 г. (C-245/02, Recueil, стр. I-10989).

16 — Точка 60 от посоченото в предходната бележка под линия решение, което издига до основно положение съображенията на Съда в точки 56 и 57 от Решение по дело Arsenal Football Club.

17 — Точка 61.

31. Предвидените в член 6 изключения, и по-специално посочените в параграф 1, буква б) от същия член, се прилагат, когато знакът изпълнява типичната за марката функция, но по съображения, свързани с обществения интерес, третите лица имат право при определени обстоятелства да се възползват от предимствата му.

32. Съгласно съдебната практика позоваването на регистрирани марки с чисто описателна цел не представлява използване в качеството им на марка, тъй като не засяга нито един от аспектите, които член 5, параграф 1 цели да защити¹⁸.

33. В заключението по дело Arsenal Football Club изразих позиция за възприемане на подход, който включва случаите на използване с нетърговска цел, сред които посочих използването за лични цели, случаите на използване на символи, които не отговарят на условията за регистриране, както и използването с цел обучение¹⁹. Въпреки че националният съд определя кога марката е използвана в това ѝ качество, аз подчертах необходимостта от отчитане на някои фактори като естеството на спорните вещи, струк-

турата на пазара или утвърждаването на марката²⁰.

34. Накратко казано, случаите, при които използването не е свързано с присъщата функция на марката, представляват отворена категория, която трябва да се допълва постепенно и за всеки конкретен случай. За разлика от посочените в член 6, параграф 1 от Директива 89/104 хипотези, те не изискват ограничително тълкуване, тъй като не представляват изключения, а ограничения за използването на *ius prohibendi*.

3. Връзка с фактите по главното производство

35. За да може отговорът да е полезен на преpraщачата юрисдикция, след посочването на релевантната съдебна практика следва да се проучи кои херменевтични правила отговарят на фактическите обстоятелства, свързани с преюдициалните въпроси.

36. Поставянето на „светкавицата Opel“ върху играчки в случая е използване, което не е свързано с функцията на марката поради следните две причини:

18 — Решение от 14 май 2002 г. по дело Hölderhoff (C-2/00, Recueil, стр. I-4187), точка 16. Същото се отнася за търговски преговори, в рамките на които г-н Hölderhoff предложил на клиент да му продаде полускъпоценни и декоративни камъни, шлифовани по начин, който нарекъл „Spirit Sun“ и „Context Cut“ — марки, регистрирани от г-н Freiesleben. Клиентът поръчал на г-н Hölderhoff два камъка гранат, шлифовани по начин Spirit Sun и въпреки че нито в документа за доставка, нито във фактурата се споменавали тези марки, притежателят им завел дело срещу г-н Hölderhoff.

19 — Точки 55—64 от заключението по дело Arsenal Football Club.

20 — Точка 53 от заключението по дело Arsenal Football Club.

а) Същност на спорната стока

37. Производството и продажбата на умалени модели на реално съществуващи автомобили, както и на другите превозни средства (влакове, самолети, кораби), става обичайно за производството на играчки след 1898 г. Малките колички се превръщат в „мадлената на Пруст“ за възрастните, които, давайки свобода на мечтите си, мислено отново изживяват спомени от своето детство²¹.

38. Ако в началото целта е в умален вид да се пресъздаде действителността за точно определена група — децата, за да им представи света на възрастните по съобразен с възрастта им начин, то с времето кръгът на лицата, за които това се прави, постепенно се разширява и обхваща и възрастни, които са колекционери²². Тяхната група вероятно увеличава очакванията по отношение на качеството на макета, изисквайки от него възможно най-голяма близост до оригинала. Поради това днес се приема, че този вид артикули възпроизвеждат не само най-значителните характеристики, но и най-незначителните.

21 — Defraudat, S., *Majorette, ma voiture miniature préférée*, изд. Du May, Boulogne-Billancourt, стр. 8.

22 — Детската психология не е еднозначна. Съществуват многобройни примери за деца, които по-скоро прибягват до въображението си, отколкото да подражават на възрастните. В разказа си „Сухият клон“, *Historias de la Artámila*, изд. Destino, Барселона, 1993, стр. 123 и сл. Ана Мария Матуте вълнуващо разказва как малко момиче играло с куклата си, която наричало „Пипа“ и която не била нищо друго освен „изсъхнал клон, увит с овъзвано с връв парче плат“ (стр. 125). Болно, момиченцето било на легло без безвъзвратно загубената си играчка. Като видяло подарък от съседката г-жа Клементина, „кукла с къдрава коса и кръгли очи“ (стр. 128), то разочаровано възкликнало: „Това не е Пипа! Това не е Пипа!“ (стр. 129).

39. Комисията основателно посочва, че производителят на тези копия може да отговори на изискванията на клиентите по отношение на достоверността на имитацията на оригинала само ако му е позволено да възпроизведе в най-голяма степен всички детайли, в това число и означенията върху истинския модел, например в неговите каталози.

40. Автомобилната промишленост обаче едва наскоро открива икономическите възможности на тези предмети като чрез „merchandising“ ги използва за реклама и спечелване на лоялност от страна на клиентите, и както се посочва в становището на Opel AG, неговото лого е регистрирано и за играчки едва след 1990 г. Поради това трудно бихме могли да си представим, че потребителите свързват автоматично емблемата на автомобилите с производителя.

41. Освен това, както посочва Комисията, твърде стеснителното тълкуване на съдържанието на *ius prohibendi* би създавало опасност от монопол на пазара на умалени модели, тъй като единствено лицензополучателите биха имали право точно да възпроизвеждат истинските превозни средства, неоправдано ограничавайки по този начин свободата на конкурентните предприятия.

б) Възприемане от потребителя

42. Съгласно Решение по дело Anheuser-Busch, както вече беше посочено, установяването на вреда, за която се твърди, че е причинена от използване от трето лице, зависи от създаването на впечатление, че съществува материална връзка в търговската дейност между стоките на третото лице и тези на предприятието, което е притежател на регистрираната марка, и следва да се провери дали съответните клиенти възприемат символа като обозначаващ регистриралото го предприятие.

43. Препращащата юрисдикция разглежда връзката между поставената върху макетите емблема на Opel и оригиналната марка, като изразява убеждение, че потребителите разпознават в играчката модел на истинска кола „Opel“, тоест свързват умаления прототип с истинското превозно средство, а не с макетите, произведени за Opel AG от неговите лицензополучатели.

44. Съгласен съм с Комисията, че от изложеното по-горе не следва, че в спора по главното производство има нарушение на правото върху марката. Такова би било налице, ако потребителят свързваше логото „Opel“ на умалените модели на третото лице с логото, поставено върху продаваните от Opel AG модели. Във всички случаи фактът на установяване на връзка между марката на играчката и тази на оригинала е неизбежна последица от точното възпроизвеждане, което се прави,

за да се привлекат потребителите, като се изпълнят техните желания²³.

45. Освен това смятам, че макетът и неговият оригинал не принадлежат към една и съща категория стоки. Следователно те не са идентични стоки по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104.

46. Предвид изложеното, предлагам Съдът да отговори по следния начин на първия преюдициален въпрос:

„Използването на регистриран знак върху играчки не представлява използване в качеството на марка по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, тъй като производителят на макет на автомобил пресъздава в умален мащаб и продава копие на реално съществуващ модел, върху което е поставена марката на притежателя.“

23 — В приказката си „Храбрият оловен войник“, „Приказки на Андерсен“, Todolibro Ediciones, Мадрид, 2000, стр. 64 и сл., Ханс Кристиан Андерсен описва очакванията на потребителя по отношение на копията и разочарованието му, когато те са несвършени: „Когато [...] хвана в ръцете си жадуваната кутия, той набързо се качи в стаята си и там, вече сам и на затворена врата, отвори кутията като свещен ритуал. Сърцето му беше изпълнено с радост. В зелената копринена хартия имаше войници в ярки униформи, целите дъскави, с блестящи пушки на рамо. Но, о, какво разочарование, измежду хубавите и усмихнати войници имаше един, само един, на който липсваше един крак“.

Б — По втория и третия въпрос

47. Вторият и третият въпрос се поставят само в случай на положителен отговор на първия въпрос. С оглед на предлагания от мен отговор на първия въпрос, не се налага тяхното разглеждане. Въпреки това, при условията на евентуалност и напълно хипотетично, ще изложа някои разсъждения в тази връзка.

48. Първо нека разгледаме хипотезата за нарушение на правото на марката на Opel AG в спора по главното производство и въпроса дали то попада в приложното поле на изключенията, предвидени в член 6, параграф 1, буква б) от Директива 89/104.

49. Landgericht Nürnberg-Fürth явно приема, че използването на спорната марка може да се приеме като указание само за вида или за качеството, но не и за „други характеристики“ по смисъла на посочения член.

50. Тази разпоредба е насочена към постигане на равновесие между монополните интереси на притежателя на право на индустриална собственост и интересите на търговската дейност, които целят да се гарантира свободата да се използват концепции за описание на стоки и услуги²⁴. Въпреки това, както осно-

вателно посочва Комисията, нейният характер на изключение по отношение на член 5 предполага ограничително тълкуване. Следователно трудно е да се приеме, че възпроизвеждането на знака „Opel“ върху каросерията на количките може да се квалифицира като указание за вид или за качество.

51. Като се има предвид обаче, че естеството на създаването на макети се състои главно в точното и подробно възпроизвеждане на действителността, следва да се приеме, че емблемата на марката е присъщ елемент на оригинала, който за по-добра информация на потребителя и за да може всички оператори в сектора да бъдат поставени в еднакви конкурентни условия²⁵, е посочен сред другите характеристики на член 6, параграф 1, буква б) от Директива 89/104.

52. Това разсъждение води до приемане на всяко копие в умален мащаб на превозно средство като вид стока, в рамките на която съществуват различни предложения.

53. След като приемем, че фактите в главното производство попадат в приложното поле на член 6, параграф 1, буква б) от Директива 89/104, следва да разрешим третия въпрос — дали използ-

24 — По отношение на член 12, първи параграф, буква а) от Регламент № 40/94, Von Mühlenhahl, A./Ohlgart, D.C., посочен по-горе, стр. 54.

25 — Fernández-Nóvoa, C., посочен по-горе, стр. 459, привлича внимание върху факта, че целта на посочената разпоредба е да защити тези интереси.

ването на марката Opel е в съответствие с честната производствена или търговска практика, което е второто условие, за да се позовем на тази разпоредба.

54. Приетата наскоро съдебна практика дава ясни насоки в това отношение, поради което е достатъчно те да бъдат напомнени накратко.

55. На първо място, Съдът отново посочва, че условието, при което използването на марката трябва да бъде съгласно текущата практика на пазара, разкрива задължение за лоялност по отношение на законните интереси на притежателя на марката²⁶.

56. На второ място, Решение по дело *Gillette Company и Gillette Group Finland*²⁷ дава тълкуване, в което се посочва, че използването на марката не е в съответствие с честната производствена или търговска практика, в случаите когато оставя впечатление, че съществува търговска връзка между третото лице и притежателя на марката, когато засяга стойността на марката, като извлича без основание несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето ѝ, когато води до загуба на престиж и увреждане на доброто име на посочената марка или когато третото лице представя стоката си като имитация или репродукция на стока, която носи марка, на която то не е притежател.

57. Последният случай не включва играчките, които са умалени модели, тъй като те не възпроизвеждат макетите на лицензополучателите на Opel, а истинското превозно средство, което това предприятие произвежда — Opel Astra V8 Coupe.

58. В посоченото по-горе Решение по дело *Anheuser-Busch* Съдът подчертава, че спазването на условието за честно използване трябва да бъде преценено, като се вземе предвид, от една страна, доколко използването на търговското име от третото лице би се разбрало от заинтересованите потребители или поне от значителна част от тях като обозначаващо връзка между стоките на третото лице с притежателя на марката или с лице, което има право да използва марката, и от друга страна — степента, в която третото лице осъзнава това. Съдът посочва, че следва да се вземе предвид и фактът дали в държавата-членка, където е регистрирана и където се търси защита, марката се ползва с известно реноме, от което третото лице би могло да извлече облага за търговската реализация на продуктите си²⁸.

59. Националният съд разполага с посочените критерии, за да ги приложи при решаването на висящи пред него правен спор. Последното решение наистина допълва, че той трябва да направи обща преценка на всички релевантни обстоятелства, за да реши дали използването е в съответствие с посочената честна практика²⁹.

26 — Решение по дело *BMW*, посочено по-горе, точка 61 и Решение от 7 януари 2004 г. по дело *Gerolsteiner Brunnen* (C-100/02, Recueil стр. I-691), точка 24.

27 — Решение от 17 март 2005 г. (C-228/03, Recueil, стр. I-2337).

28 — Точка 83 от Решение *Anheuser-Busch*.

29 — Точка 84 от посоченото в предишната бележка решение.

60. Поради това си позволявам да посоча, че начинът, по който Autec представя продуктите си, като на видно място поставя знака „Cartronic“ и означенията „AUTEC® AG“ и „Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg“, включително върху дистанционното управление, разкрива честно поведение, напълно съответстващо на търговската практика. Следователно действията не разкриват никаква злоупотреба с марката Opel, която е

поставена на мястото, където всеки потребител очаква да я види — върху решетката на автомобилния радиатор на превозното средство.

61. Предвид изложеното, предлагам на Съда да разгледа, ако е необходимо, втория и третия въпрос, като вземе предвид посочените съображения.

VI — Заключение

62. С оглед на изложените по-горе разсъждения, предлагам на Съда да отговори на Landericht Nürnberg Fürth, както следва:

„1) Използването на регистриран знак върху играчки не представлява използване в качеството на марка по смисъла на член 5, 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, когато производителят на макет на автомобил възпроизвежда в умален мащаб и пуска в продажба копие на реално съществуващ модел, върху което е поставена марката на притежателя.“

63. В случай че Съдът не споделя становището по първия въпрос, предлагам да отговори на втория и на третия въпрос, както следва:

- „2) Посочената в първия въпрос форма на използване представлява указание за други характеристики на макета на автомобила по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Директива 89/104.
- 3) В случаи като настоящия релевантните критерии за определяне на това дали използването на марката съответства на честната производствена или търговска практика са извлечени от съдебната практика в решенията на Съда от 16 ноември 2004 г. по дела Anheuser-Busch, Gillette Company и Gillette Group.

Когато поставя върху опаковката и върху необходимо за употребата на умаления модел допълнително устройство знак, който в търговската дейност може да бъде разпознат като неговата собствена марка, както и наименованието на своето дружество с указване на седалището на предприятието, производителят на макет на автомобил действа в съответствие с честната производствена или търговска практика, без да се засяга цялостната преценка от националната юрисдикция на всички релевантни в случая обстоятелства.“