

Дело C-365/24

Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда:

20 май 2024 г.

Запитваща юрисдикция:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Швеция)

Дата на акта за преюдициално запитване:

20 май 2024 г.

Жалбоподател:

Purefun Group AB

Отвeтник:

Doggy AB

[...]

Отвeтник

Doggy AB, [...]

ПРЕДМЕТ

Нарушение на правата върху марки и др.; преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз

ОБЖАЛВАНО РЕШЕНИЕ

Решение на Patent- och marknadsdomstolen (Патентен и търговски съд, Швеция) от 16 декември 2022 г. [...]. Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен патентен и търговски съд, Швеция) [прие] настоящото

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (да се връчи на 20 май 2024 г.)

1. Апелативният патентен и търговски съд реши да сезира Съда на Европейския съюз с искане да се произнесе по реда на преюдициалното производство на основание член 267 от Договора за функционирането

на Европейския съюз и отправя преюдициално запитване до Съда в съответствие с приложение А към настоящия протокол.

2. Апелативният патентен и търговски съд реши да спре производството до постановяване на решението на Съда на Европейския съюз.

Определението не подлежи на обжалване.

[...]

Предмет на главното производство и релевантни факти и обстоятелства

- 1 Страните по спора са Doggy AB (наричано по-нататък „Doggy“) и Purefun Group AB (наричано по-нататък „Purefun“).
- 2 Doggy е производител на храна за кучета и котки и извършва дейност с предмет по-специално производство и търговия с храна за животни и други продукти, както и свързани с това дейности. Храните за животни се продават в магазини и уебсайтове за търговия на дребно.
- 3 Purefun е търговец на дребно на продукти, предназначени за стопаните на кучета, включително храни и лакомства за кучета. Продажбите се извършват чрез уебсайта на дружеството под наименование на домейна doggie.se.

Производство пред Патентния и търговски съд

- 4 През ноември 2021 г. Doggy предявява иск срещу Purefun пред Патентния и търговски съд. Съгласно относимата към настоящото запитване част от иска Doggy моли съда да забрани на Purefun, под страх от налагане на глоба, да използва знака „DOGGIE“ в търговската си дейност при продажбата на храни за животни и на други продукти и аксесоари за животни, както и да осъди Purefun да заплати обезщетение на Doggy в размер на 150 000 шведски крони (SEK), ведно със съответните лихви.
- 5 В подкрепа на иска си в относимата към настоящото запитване част Doggy изтъква по същество следното. Doggy е притежател по-специално на словната марка „DOGGY“, която е регистрирана на национално равнище и спада към клас 31 — храни за животни, а фирменото му наименование е „Doggy AB“. Purefun упражнява дейността си под наименованието на домейна doggie.se. Purefun предлага на пазара и продава различни продукти и аксесоари за кучета, включително храни за животни и лакомства за дъвчене. Търговската му дейност се извършва под знака „DOGGIE“. Doggy не е разрешавал на Purefun да използва този знак. Съществува идентичност или във всички случаи изключително висока степен на сходство между стоките и услугите, обхванати от марките и фирменото наименование „Doggy“, от една страна, и услугите, предоставяни от Purefun под знака „DOGGIE“, от друга страна. Освен това последният знак бил изключително

сходен с марката и с фирменото наименование на Doggy. Purefun нарушава изключителните права на Doggy върху марката и фирменото наименование. На това основание се иска Purefun да бъде осъдено да заплати обезщетение в размер на 150 000 SEK за използването на марката и на фирменото наименование.

- 6 Purefun оспорва исканията на Doggy и твърдението му, че Purefun нарушава неговите марки и фирменото му наименование, тъй като според Purefun знаците са лишени от отличителност. Според Purefun отличителността във всички случаи е много слаба. Освен това сходството между стоките и марката било ограничено и следователно не съществувала вероятност от объркване. Според Purefun продажбите на уебсайта doggie.se до голяма степен се отнасят до стоки, предназначени за стопаните на кучета, различни от храни и лакомства за кучета.
- 7 Патентният и търговски съд уважава исканията на Doggy. Така този съд приема, че съществува вероятност от объркване между марките и фирменото наименование на Doggy, от една страна, и използвания от Purefun знак, от друга страна, и че използването от Purefun [на този знак] нарушава правата на Doggy. Ето защо според Патентния и търговски съд на Purefun трябва да бъде забранено да използва знака си и да бъде осъдено да заплати разумно обезщетение.
- 8 Патентният и търговски съд най-напред е проверил дали има вероятност използваният от Purefun знак да бъде объркан със словната марка на Doggy и, след като приема, че това е така, заключава, че няма причина същото да не се отнася и за фирменото наименование.

Производство пред Апелативния патентен и търговски съд

- 9 Purefun обжалва решението на Патентния и търговски съд, като иска от Апелативния патентен и търговски съд да отхвърли исканията на Doggy. По същество страните привеждат същите доводи пред Апелативния патентен и търговски съд, както и пред Патентния и търговски съд.
- 10 В производството пред Апелативния патентен и търговски съд са повдигнати въпроси относно тълкуването на правото на Съюза.

Относитими разпоредби от националното право и от правото на Европейския съюз

Шведското право

Varumärkeslagen (2010:1877) (Закон № 1877 от 2010 г. за марките, наричан по-нататък „Законът за марките“)

- 11 С този закон се прилага по-специално Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (наричана по-нататък „Директивата относно марките“).
- 12 Съгласно глава 1, член 8 от Закона за марките притежателят на фирмено или друго търговско наименование има изключително право да използва знака му като отличителен.
- 13 Глава 1, член 10 от Закона за марките предвижда и че изключителното право върху отличителен знак по силата на глава 1, член 8 от Закона за марките означава, че никой, освен притежателят му, не може без съгласие да използва в търговската си дейност за обозначаване на стоки или услуги идентичен или сходен с него знак за идентични или сходни по естеството си със защитените от него стоки или услуги, ако съществува вероятност от объркване, включително и ако така се създава впечатление за връзка между използващото знака лице и неговия притежател.
- 14 Съгласно глава 8, член 3 от Закона за марките по искане на притежателя на отличителен знак по смисъла на глава 1, член 8 от Закона за марките съдът може да разпорежи спиране на нарушението спрямо този знак под страх от глоба.
- 15 Съгласно глава 8, член 4 от Закона за марките лицето, което нарушава правата върху отличителен знак, дължи обезщетение за използването му.
Lagen (2018:1653) om företagsnamn (Закон № 1653 от 2018 г. за фирмените наименования, наричан по-нататък „Законът за фирмените наименования“)
- 16 Съгласно глава 1, член 1 от Закона за фирмените наименования всеки търговец упражнява дейност под определено фирмено наименование. Съгласно трета алинея от същия член понятието „търговско наименование“ е общ термин за фирмени наименования и вторични знаци.
- 17 На основание глава 1, член 2 от Закона за фирмените наименования търговецът придобива изключителни права върху фирмено наименование чрез регистрация или използване.
- 18 Съгласно глава 2, член 1 от Закона за фирмените наименования фирменото наименование може да се регистрира само ако позволява да се направи разграничение между дейността на притежателя му и дейността на други лица. Във втората алинея от посочената разпоредба се уточнява, че при преценката на отличителния характер на фирменото наименование се вземат предвид продължителността и степента на използването му. Освен това, ако фирменото наименование се състои единствено от общо посочване на естеството на дейността, или на предлагани в рамките на тази дейност продукт или услуга, или ако фирменото наименование се състои единствено от обичайно използвано име на място, или други подобни, само по себе си

фирменото наименование не трябва да се счита за притежаващо отличителност. Когато фирменото наименование включва обозначение, като например „дружество с ограничена отговорност“, „събирателно дружество“ или „търговско сдружение“, или съкращение на такова обозначение, то не се взема предвид при преценката.

Правото на Съюза

Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

- 19 Членове 34 и 35 ДФЕС предвиждат, че количествените ограничения върху вноса и износа и всички мерки, имащи равностоеен ефект се забраняват между държавите членки.
- 20 Член 36 ДФЕС предвижда, че разпоредбите на членове 34 и 35 ДФЕС не са пречка за налагането на забрани или ограничения върху вноса или износа, основаващи се на съображенията, по-специално, за закрила на индустриалната и търговската собственост.

Директивата относно марките

- 21 Съгласно член 1 от Директивата относно марките тя се прилага към всички марки за стоки или услуги, които са предмет на регистрация или на заявка за регистрация в отделна държава членка като, в частност, индивидуална марка.
- 22 Член 5, параграф 1, буква б) предвижда, че марка не се регистрира, а ако бъде регистрирана, подлежи на обявяване за недействителна, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите, за които марките се отнасят, съществува вероятност от объркване на обществото; вероятността от объркване включва вероятността от асоциация с по-ранната марка.
- 23 Съгласно член 5, параграф 4, буква а) всяка държава членка може да предвиди, че друг знак, използван в търговската дейност, представлява пречка за регистрацията на по-късна марка, ако е придобит преди датата на заявката за регистрация на последващата марка и този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на последваща марка. Член 5, параграф 4, буква б), подточка iv) по-нататък предвижда, че използването на марката може да бъде забранено на основание на по-ранно право, различно от правата по параграф 2 и по параграф 4, буква а), и по-специално право върху индустриална собственост.
- 24 Съгласно член 10, параграф 1 регистрацията на марка предоставя на притежателя ѝ изключителни права. Съгласно член 10, параграф 2, буква б) притежателят на регистрирана марка има право да възпрепятства всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак за стоки или услуги, когато знакът е идентичен или сходен с марката и е

използван за стоки или услуги, идентични или сходни със стоките или услугите, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва вероятността от свързване на знака с марката. Член 10, параграф 3, буква г) по-нататък предвижда, че използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование, в частност, може да се забрани по силата на параграф 2.

- 25 Съгласно член 39, параграф 1 стоките и услугите, за които се иска регистрация на марка, трябва да се класифицират според системата за класификация, установена със Спогодбата от Ница относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марките от 15 юни 1957 г. Член 39, параграф 2 предвижда по-нататък, че стоките и услугите, за които се иска защита, трябва да се определят от заявителя достатъчно ясно и точно, за да се позволи на компетентните органи и икономическите оператори само на тази основа да определят степента на търсената защита.

Мотиви на Апелативния патентен и търговски съд за отправяне на въпроси относно тълкуването на правото на Съюза

Кръстосана защита

- 26 Съгласно Закона за марките притежателят на фирмено наименование има изключително право върху него като отличителен знак. Това означава например, че използването на отличителен знак, който има вероятност да бъде объркан с фирменото наименование, на друго лице, може да представлява нарушение на изключителното право върху фирменото наименование съгласно правото в областта на марките (т.нар. „кръстосана защита“). Съгласно глава 1, член 3 от Закона за фирмените наименования притежателят на марка или на друг отличителен знак също има изключително право върху този знак като търговско наименование.
- 27 Така, когато една от страните твърди, че използването на отличителен знак нарушава защитата на марките, произтичаща от регистрацията на фирмено наименование, към въпроса за нарушението трябва да се приложат разпоредбите на Закона за марките. Шведският Закон за марките транспонира Директивата относно марките. Въпреки че законодателството относно фирмените наименования не е хармонизирано на равнището на Съюза по същия начин, както правото в областта на марките, въпросите относно фирмените наименования попадат в хармонизираната област в резултат на кръстосаната защита.
- 28 Директивата относно марките не съдържа разпоредби относно кръстосаната защита, съответстващи на глава 1, член 8 от Закона за марките. Член 5, параграф 4, буква а) от Директивата относно марките гласи обаче, че държавите членки могат да предвидят, че дадено търговско наименование (наречено в Директивата „друг знак, използван в търговската дейност“)

може да представлява пречка за регистрацията на по-късна марка, ако този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на последваща марка. Директивата обаче не уточнява условията, при които на притежателя на фирмено наименование може да се даде възможност да забрани използването на даден знак като марка.

Правата върху марка, произтичащи от регистрирано фирмено наименование

- 29 Регистрацията на фирмено наименование означава, че на притежателя на това наименование се предоставя автоматично закрила, все едно че става въпрос за регистрирана марка. Съгласно действащия режим на националното право не се изисква търговецът да е използвал фирменото си наименование като отличителен знак, за да може този знак да бъде защитен. Така например, дори дадено фирмено наименование изобщо да не е използвано като отличителен знак, притежателят на фирменото наименование винаги разполага със закрила срещу друго лице, използващо отличителен знак, който може да бъде объркан с фирменото наименование. В такъв случай може да се каже, че закрилата се прилага по отношение на фирменото наименование като потенциален отличителен знак.
- 30 Въпреки това правата върху марка, произтичащи от регистрирано фирмено наименование, се прилагат само в сектора или областта на дейност, посочени в предмета на дейност, който дружеството е регистрирало заедно с наименованието на дружеството. Предметът на дейност трябва да бъде посочен с оглед на естеството на дейността и да е описан и определен толкова ясно, че да може лесно да бъде разбран от всяко лице, което желае да получи информация за предприятието. Следователно не е достатъчно в предмета на дейност да се посочи например, че предприятието ще извършва търговска дейност, а в този случай е необходимо да се посочи също видът на стоките, с които то ще търгува. Ето защо предприятието трябва да посочи стопанския сектор или сектори, в който или които ще извършва дейност. Не съществуват обаче други изисквания относно представянето на предмета на дейност, като например системата за класификация или изискванията за яснота и точност, които се прилагат по отношение на регистрираните марки.
- 31 Така, когато даден отличителен знак се сравнява с фирмено наименование, сходството на стоките и услугите се преценява въз основа на това дали отличителният знак се отнася до стоки или услуги, свързани с предмета на дейност, регистриран в съответствие с фирменото наименование. При липсата на изискване относно използването на фирменото наименование като отличителен знак текстът на шведската разпоредба, съдържаща се в глава 1, член 8 от Закона за марките, би могъл да се разглежда като израз на по-широка защита на марките чрез регистрацията на фирмено наименование, отколкото чрез регистрацията на марка.

- 32 Като се има предвид също така, че не съществува система за класифициране, нито изрични изисквания за яснота и точност към описанията на предмета на дейност, може да възникне объркване, когато е трудно да се прецени кои видове стоки или услуги трябва да се сравняват при преценката на сходството на стоките или услугите. В такъв случай преценката трябва да се извърши така, че стоките или услугите да се преценяват по отношение на сектора, в който се използва фирменото наименование. Това специфично правило в областта на правата върху марка е от значение и за обхвата на закрилата, предоставяна на фирменото наименование съгласно законодателството в областта на марките, и би могло да се разглежда като израз на по-широка защита съгласно законодателството в областта на марките чрез регистрация на фирмено наименование, отколкото чрез регистрацията на марка.
- 33 Изискването за реално използване е материалноправна предпоставка за защитата на марките съгласно директивата. Следователно се поставя въпросът дали директивата допуска възможността националното право да предоставя защитата на марките на фирмено наименование, без то да се използва като обозначение за произход за стоки и услуги. Освен това се поставя въпросът дали защитата на марките може да се отнася до вида на стоките и услугите, които са включени в предмета на дейност, но не са били реално използвани в свързаната с този предмет област.
- 34 Такава национална правна уредба по принцип би могла да позволи заобикаляне на изискването за ясно и точно посочване на видовете стоки или услуги, за които се иска защита на марките. Така държава членка, която предоставя защита на правото върху марка на търговец в по-голяма степен или при условия, различни от предвидените в Директивата относно марките, би могла да създаде пречки за трансграничната продажба на стоки или услуги от други търговци, поради твърдения, че те нарушават права върху марка в държава членка, които не се основават на правото на Съюза. Следователно това може да засегне свободното движение на стоки и услуги. Това повдига въпроса дали национална разпоредба, която се отклонява от Директивата относно марките, както в настоящия случай, създава пречки за търговците, които упражняват трансгранична дейност.
- 35 За да се произнесе, Апелативният патентен и търговски съд се нуждае от отговор на изложените по-долу въпроси.

Преюдициалните въпроси

- 36 Преюдициалните въпроси се отнасят до Директивата относно марките и са следните:
1. Съвместима ли е с разпоредбите на [Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно

марките], и по-специално с член 1 и член 5, параграф 4 от нея, разглеждани във връзка с Договора за функционирането на Европейския съюз и с основния принцип на свободно движение на стоки и услуги в правото на Съюза, национална правна уредба, съгласно която по-ранно право върху фирмено наименование може да послужи като основание за забрана на използването на последващ отличителен знак в цялата област на дейност, за която е регистрирано фирменото наименование, и без да се изисква това фирмено наименование да е било използвано за отличаване на стоки или услуги?

2. При отрицателен отговор на първия въпрос, съвместимо ли е с Директивата относно марките и като цяло с правото на Съюза фирмено наименование, което само по себе си се използва като отличителен знак за някои стоки или услуги в областта на дейност, за която е регистрирано, да представлява основание за забрана на използването на последващ отличителен знак за стоки или услуги, различни от тези, за които фирменото наименование се използва като знак?

[...]

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ