Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
представено на 26 април 2018 година [1]

**Дело C-129/17**

**Mitsubishi Shoji Kaisha**
**Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe**
**срещу**
**Duma Forklifts**
**G.S. International**

(Преюдициално запитване, отправено от Hof van beroep Brussel (Апелативен съд Брюксел, Белгия)

„Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Права, предоставени от марката — Паралелен внос в ЕИП — Премаркиране на продукти преди вноса им в ЕИП“

1. От момента на регистриране на даден отличителен знак като марка неговият притежател се ползва спрямо трети лица от редица права, които му позволяват да противопоставя този знак на своите конкуренти. Едно от тези права е именно правото да забрани използването на марката без негово съгласие в търговската дейност.

2. Законодателството на Съюза гарантира също така правото на притежателя на марката да разреши първото пускане на пазара на обозначените с нея стоки на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП). След като бъде упражнено това право, възниква така нареченото *изчерпване на правото върху марка*, в резултат на което нейният притежател вече не може да се противопоставя на последващите отчуждавания на тези продукти, освен в някои изрично предвидени случаи [2].

3. В настоящото преюдициално запитване са налице две особени обстоятелства:

– от една страна, трето лице е премахнало (*de-branding*) без съгласието на притежателя на марката отличителните знаци, от които същата се състои, поставени върху кари високоповдигачи, които преди това не са били пускани на пазара в ЕИП, тъй като са били поставени под режим на митническо складиране;

– от друга страна, премахването на тези знаци от третото лице е направено с цел описаните стоки да бъдат внесени или пуснати на пазара в ЕИП след обозначаването им със собствения му отличителен знак (*re-branding*) [3].

1 Език на оригиналния текст: испански.

2 Посоченото изчерпване обаче не настъпва, ако първата продажба на обозначените с регистрираната марка стоки е извършена в трети страни.

3 По-нататък ще използвам термините „размаркиране“ и „премаркиране“, когато описвам действията, които на английски език се наричат *de-branding* и *re-branding*, като понякога може да употребявам и други перифрази.

4. В този фактически контекст запитващата юрисдикция излага пред Съда своите съмнения относно обхвата на правата, предоставени на притежателя на марката от приложимото законодателство в областта на отличителните знаци. По-конкретно, въпросът ѝ е дали третото лице, извършило гореописаните действия, е *използвало* регистрираната марка, нарушавайки правата, с които нейният притежател разполага.

## I. Правна уредба

5. В правото на Съюза правният режим на закрила на търговските марки се съдържа както в мерките за хармонизация на националните законодателства (в частност Директива 2008/95/ЕО[4], чиито последващи изменения нямат отношение към разглеждания случай[5]), така и в разпоредбите, уреждащи марката на Съюза[6], които се прилагат за икономическите оператори, които са предпочели да се възползват от това право на индустриална собственост с континентален обхват[7].

### *A. Правна уредба на търговските марки*

#### *1. Директива 2008/95*

6. Съображение 11 от посочената директива гласи:

„Защитата, предоставена на регистрирана марка, чиято функция именно е да гарантира марката като обозначение за произход, следва да е абсолютна при идентичност между марката и знака и между стоките или услугите. Защитата следва да се прилага и в случай на сходство между марката и знака и между стоките или услугите. […]“.

7. Член 5 („Права, предоставени от марката“) предвижда в параграфи 1 и 3,:

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

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

б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществеността, като вероятността от объркване включва вероятност от свързване на знака с марката.

4 Директива 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)

5 Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1), която е със същото наименование като предходната, изменя същата, но е неприложима ratione temporis.

6 Приложими в случая са разпоредбите на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1). Съществува и последваща редакция, кодифицирана в Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1), която също е неприложима към фактите по делото ratione temporis.

7 Считано от 23 март 2016 г., марките „на Общността“ започват да се наричат „марки на Европейския съюз“ по силата на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (ОВ L 341, 2015 г., стр. 1; и поправки в ОВ L 71, 2016 г., стр. 322, ОВ L 110, 2016 г., стр. 4 и ОВ L 267, 2016 г., стр. 1); по-нататък ще ги наричам „марки на Съюза“.

[…]

3. Ако условията по параграфи 1 и 2 са изпълнени, може да бъде забранено и:

а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

в) вносът и износът на стоки с този знак;

г) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност“.

8. Член 7 („Изчерпване на правата, предоставени от марка“) предвижда:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази марка от самия притежател или с негово съгласие.

2. Параграф 1 не се прилага, когато притежателят има основателни причини да се противопостави на последващи продажби на стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара“.

*2. Регламент № 207/2009*

9. Съгласно съображение 9:

„От принципа за свободно движение на стоките следва, че притежателят на марка на [Европейския съюз] не следва да може да забранява използването ѝ от трети лица за стоки, които са били пуснати в обращение в [Европейския съюз] с тази марка от него самия или с неговото съгласие, освен ако притежателят има законни основания да се противопостави на по-нататъшното търгуване на стоките“.

10. Член 9 („Права, предоставени от марката на [Европейския съюз]“) и член 13 („Изчерпване на правата, предоставени от марката“) са със същото съдържание като членове 5 и 7 от Директива 2008/95.

### *Б. Митническа правна уредба*

11. Режимът на митническо складиране, приложим ratione temporis в разглеждания случай, е посочен като един от специалните режими в дял VII, глава I („Общи разпоредби“), член 135 („Обхват“), буква б) от Регламент (ЕО) № 450/2008 относно Митническия кодекс на Съюза[8].

8 Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) (ОВ L 245, 2008 г., стр. 1). Междувременно посоченият регламент е заменен от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 2013 г., стр. 1).

12. Член 141 („Обичайни операции“) от Митническия кодекс на Съюза гласи:

„Стоките, поставени под режим митническо складиране или усъвършенстване, или в свободна зона, могат да бъдат подложени на обичайни операции, предназначени да осигурят тяхното запазване, подобряване на външния им вид или търговско качество или подготвянето им за разпространение или препродажба“.

13. Член 531 от Регламента за прилагане на Митническия кодекс[9] предвижда: „[д]опуска се преминаване на чужди стоки по обичайните форми на третиране, описани в приложение 72“. В това приложение се уточнява понятието „обичайни форми на третиране“, и доколкото е от значение за настоящото дело, включва:

„16. опаковане, разопаковане, промяна на опаковката, преливане, претакане и обикновено прехвърляне в контейнери, дори когато тези действия водят до различен осемцифрен код по Комбинираната номенклатура, поставяне, сваляне и променяне на маркировки, печати, етикети, цени или други подобни разпознавателни знаци“[10].

### *B. Правна уредба относно нелоялната конкуренция*

14. Като се има предвид, че не е изключена възможността да се прибегне до правната уредба относно нелоялната конкуренция, следва да бъде посочен член 10, второ от Парижката конвенция[11], който гласи следното:

„(1) Страните — членки на Съюза, са длъжни да осигурят на гражданите на страните на Съюза действителна закрила срещу нелоялната конкуренция.

(2) Представлява акт на нелоялна конкуренция всеки акт на конкуренция, който е противен на честните обичаи в областта на индустрията или търговията.

(3) Трябва следователно да бъдат запретени:

1. Всички факти от естеството да създадат объркване, независимо чрез какви средства, относно предприятието, продуктите или търговската или индустриална дейност на един конкурент;

2. Фалшивите твърдения, при упражняването на търговия, от естество да увредят на доброто име на предприятието, продуктите или търговската или индустриална дейност на един конкурент;

3. Указанията или твърденията, чиято употреба, при упражняването на търговията, е от естество да въведе публиката в заблуждение относно естеството на стоките, начина на фабрикацията, характерните черти, подходящност за дадена цел или относно количеството им“.

9 Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 1993 г., стр. 1; Специално българско издание, 2007 г., глава 2, том 7, стр. 3), в изменената му редакция, приложима към фактите по делото в главното производство (наричан по-нататък „Регламентът за прилагане на Митническия кодекс“).

10 Член 180 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 2015 г., стр. 1 и поправки в ОВ L 87, 2016 г., стр. 35 и ОВ L 101, 2017 г., стр. 164), който е неприложим ratione temporis, препраща към член 220 от Митническия кодекс и на свой ред препраща към приложение 71-03, точка 18 от което е със същото съдържание като точка 16 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 1992 г., стр. 1).

11 Конвенция за закрила на индустриалната собственост, подписана в Париж на 20 март 1883 г., ревизирана последно в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (*Сборник договори на ООН*, том 828, № 11851, стр. 305).

## II. Фактите в главното производство и преюдициалните въпроси

### *A. Факти*

15. Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd., установено в Япония дружество (наричано по-нататък „Mitsubishi“), управлява портфолиото от марки на групата Mitsubishi в световен мащаб. В това си качество посоченото дружество е притежател на следните марки (наричани по-нататък „марките „Mitsubishi“):

– две марки на Съюза: една словна — „MITSUBISHI“, регистрирана на 24 септември 2001 г., и една фигуративна, регистрирана на 3 март 2000 г., чието изображение е възпроизведено в края на настоящата подточка; и двете марки са регистрирани за стоки от клас 12, сред които автомобили, електрически превозни средства и кари високоповдигачи;



– две марки на Бенелюкс, регистрирани на 1 юни 1974 г.: една словна — „MITSUBISHI“, и една фигуративна, със същото изображение като фигуративната марка на Съюза; и двете марки обхващат по-специално стоки от клас 12, включително автомобили и наземни транспортни средства.

16. Установеното в Нидерландия дружество Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (наричано по-нататък „MCFE“) притежава изключителното право да произвежда и да пуска на пазара в ЕИП кари високоповдигачи с марката „Mitsubishi“. MCFE работи с официални дистрибутори, които продават карите високоповдигачи в ЕИП. Извън тази територия карите високоповдигачи „Mitsubishi“ се произвеждат основно от Mitsubishi Heavy Industries Ltd., което дружество също е част от групата Mitsubishi, но е независимо от компанията, която управлява марките.

17. Duma Forklifts NV (наричано по-нататък „Duma“), установено в Белгия дружество, е с основен предмет на дейност покупко-продажбата в световен мащаб на нови и употребявани кари високоповдигачи, по-специално от марките „Mitsubishi“, „Caterpillar“, „Nissan“ и „Toyota“. Посоченото дружество произвежда и собствени кари високоповдигачи с наименованията GSI, GS или Duma и извършва дейност като търговец на едро на кари високоповдигачи, багери, малки трактори и подемни съоръжения, които продава както на територията на ЕИП, така и извън нея. До средата на 90-те години същото е било част от мрежата на официалните дистрибутори на кари високоповдигачи „Mitsubishi“ в Белгия.

18. G.S. International BVBA (наричано по-нататък „GSI“), също установено в Белгия, е дружество, свързано с Duma, с което имат едни и същи управител и седалище. GSI произвежда и ремонтира кари високоповдигачи, които наред с резервните части за тях внася и изнася на едро на световния пазар. Освен това GSI се занимава с приспособяване на карите към действащите в Европа стандарти, като им поставя собствен сериен номер. След различни манипулации GSI предава машините на Duma с релевантните сертификати на ЕС за съответствие.

19. Съгласно акта за преюдициално запитване в периода между 1 януари 2004 г. и 12 ноември 2009 г. Duma и GSI са извършвали незаконна паралелна търговия, с други думи, търговия с кари от марките „Mitsubishi“ без съгласието на притежателя на посочените марки. Това поведение обаче не е предмет на преюдициалните въпроси.

20. Считано от 20 ноември 2009 г. обаче, Duma и GSI започват да купуват същия вид кари от предприятие от групата Mitsubishi и да ги поставят под режим на митническо складиране. Докато са се намирали под този режим, двете дружества:

– са извършвали пълно размаркиране на машините, от които са премахвали марките „Mitsubishi“,

– са извършвали необходимите промени, за да приведат карите в съответствие със стандартите на Съюза,

– са поставяли върху карите собствените си марки и са замествали идентификационните табели и серийните номера със свои собствени,

– накрая са внасяли и продавали превозните средства в ЕИП и в трети страни.

### *Б. Производството пред националните юрисдикции*

21. На 10 ноември 2008 г. Mitsubishi и MCFE предявяват иск пред Rechtbank van koophandel te Brussel (Търговски съд Брюксел, Белгия) за преустановяване на действията по паралелен внос, размаркиране и премаркиране, в които обвиняват Duma и GSI. С решение от 17 март 2010 г. посочената юрисдикция отхвърля иска като неоснователен.

22. Mitsubishi и MCFE подават въззивна жалба срещу първоинстанционното решение. Те искат в основни линии от Hof van beroep Brussel (Апелативен съд Брюксел, Белгия) да отмени същото и да забрани паралелната търговия на кари високоповдигачи от марките „Mitsubishi“, както и на размаркираните превозни средства.

23. Жалбоподателите твърдят, че действията по размаркиране и премаркиране с различен знак на карите и техния последващ внос в ЕИП нарушава правата им върху марките. Освен че не отчитат функцията за указване на произхода на стоките, спорните действия нарушават правото на притежателя на марката да осъществи контрол върху първото пускане на пазара в ЕИП на стоките, обозначени с неговите марки. Митническите складове не трябвало да се превръщат в безмитна зона, а след размаркирането и премаркирането потребителите щели да продължават да разпознават карите „Mitsubishi“.

24. Според Duma и GSI правата на Mitsubishi не се нарушават. Премахваните по време на митническото складиране марки били азиатски, а не европейски. Освен това, поради факта че приспособяват карите към действащите в Съюза стандарти, те се считат за производители на тези превозни средства и следователно с право да поставят върху тях собствените си марки.

25. В същия акт, с който се отправя преюдициалното запитване, апелативният съд вече е уважил (частично) жалбите на Mitsubishi и MCFE по отношение на фактите отпреди 20 ноември 2009 г. Въпреки това посочената юрисдикция изпитва съмнения относно допустимостта на исковете за защита на марки спрямо действията, извършени след тази дата, т.е. тези, изразяващи се в премахване на марките на Mitsubishi, заместването им с други марки, собственост на Duma и GSI, и премахването на идентификационните табели и серийните номера на превозните средства. Според нея Съдът все още не се е произнасял относно практиката по размаркиране, така както същата е осъществявана от Duma и GSI.

26. В този контекст Hof van beroep Brussel (Апелативен съд Брюксел) отправя до Съда следните преюдициални въпроси:

„1) а) Обхващат ли член 5 от Директива 2008/95/ЕО и член 9 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета […] правото на притежателя на марка да се противопоставя на това без негово съгласие трето лице да премахва всички поставени върху стоките идентични с марките знаци (*de-branding*) [размаркиране], когато става въпрос за стоки, като поставените под режим на митническо складиране, които все още не са пуснати на пазара в Европейското икономическо пространство, и премахването е извършено от третото лице с цел внос или пускане на пазара на стоките в Европейското икономическо пространство?

б) Зависи ли отговорът на първия въпрос, [буква а)] от това дали стоките се внасят или пускат на пазара в Европейското икономическо пространство под поставен от трето лице собствен отличителен знак (*re-branding*) [премаркиране]?

2) От значение ли е за отговора на първия въпрос обстоятелството, че по външния вид или модела така внесените или пуснати на пазара стоки все още се идентифицират от средния потребител като произхождащи от притежателя на марката?“.

## III. Производството пред Съда и становищата на страните

### *А. Производството пред Съда*

27. Преюдициалното запитване е постъпило в секретариата на Съда на 13 март 2017 г., като писмени становища са представили Mitsubishi, Duma, германското правителство и Комисията.

28. На 8 февруари 2018 г. е проведено съдебно заседание, на което се явяват представителите на Mitsubishi, на Duma и на Комисията.

### *Б. Обобщение на становищата на страните*

29. Mitsubishi [12] твърди, че единствената причина, поради която Duma и GSI подлагат придобитите извън ЕИП кари високоповдигачи на описаните манипулации е да заобиколят правилата относно изчерпването на правото върху марка. То предлага тълкуване на член 5 от Директива 2008/95 и на съответстващата му разпоредба от Регламент № 207/2009 (член 9) в смисъл, че тези разпоредби предоставят на притежателя на дадена марка правото да се противопостави на премахването — от трето лице и без негово съгласие — на знаците, поставени върху съответните продукти, когато става въпрос за стоки, които все още не са пуснати в обращение в ЕИП като тези, които се намират в митнически склад.

30. Посоченото дружество твърди още, че изброяването в член 5, параграф 3 от Директива 2008/95 и член 9, параграф 2 от Регламент № 207/2009 на случаите, в които притежателят на марката може да забрани използването ѝ от трети лица, не е изчерпателно [13]. Според него правото на притежателя да осъществи контрол върху първото пускане на пазара представлява

12 MCFE не представя становище в настоящото преюдициално производство.

13 Съгласно решения на Съда от 12 ноември 2002 г., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, т. 38), и от 25 януари 2007 г., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, т. 16).

специфичен обект на правото върху марка[14]. Дори поставянето на стоките под отлагателния режим на митническо складиране да не се счита за използване на марката, това не означава разрешаване на тяхната преработка, чиято единствена цел е да се заобиколи правото на притежателя да осъществи контрол върху пускането им в обращение на пазара.

31. Освен това тези действия нарушавали функциите на марката — както тази да служи като гаранция за произхода и качеството на съответния продукт[15], така и функциите, свързани с инвестициите[16] и рекламата[17]. То счита за ирелевантно новото маркиране със знак на вносителя, както и разпознаването на карите от страна на потребителите като произведени от Mitsubishi. Освен това последното обстоятелство означавало, че у потребителите се създава впечатлението за наличие на търговска връзка с притежателя на първоначалната марка, в резултат на което Duma и GSI се възползвали от известността на марките на производителя, накърнявайки по този начин тяхната репутация[18].

32. Duma от своя страна предлага на преюдициалните въпроси да се отговори отрицателно. Основава се на довода, че изобщо не става въпрос за използване на идентичен или сходен знак на някоя от европейските марки на Mitsubishi, тъй като машините се внасят в Съюза едва след премахването на тези марки[19]. Посоченото дружество счита за приложима практиката на Съда, според която притежателят на дадена марка не може да се противопостави на самото влизане в Съюза при режим на митническо складиране на оригинални стоки с тази марка, които преди това не са пускани на пазара в ЕИП[20].

33. Duma припомня, че съгласно тази съдебна практика притежателят на правото може да се противопостави единствено на пускането в свободно обращение на продуктите, които носят съответната марка или ако се установи, че стоките ще се продават или предлагат в ЕИП, което задължително би означавало пускането им на пазара на посочената територия[21]. Твърди обаче, че това право на притежателя обхваща само случаите, в които продуктите са пуснати на пазара с марката[22]. Поради това при липсата на използване на знак, идентичен или сходен с марките на Mitsubishi, Duma отрича каквото и да било значение на възприятието на средния потребител.

34. Германското правителство също предлага отрицателен отговор на преюдициалните въпроси. От текста на член 5 от Директива 2008/95 и на член 9 от Регламент № 207/2009 прави извода, че упражняването на предоставените от марката права предполага нейното „използване“ — понятие, което и в двете разпоредби се тълкува еднакво[23]. Систематичният подход води до същия резултат, тъй като дадените в двете разпоредби примери за *използване*, за което е необходимо съгласието на притежателя на марката, предполагат знакът като такъв да се

14 В тази връзка цитира решения на Съда от 22 септември 2011 г., Interflora и Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2001:604, т. 38), и от 16 юли 2015 г., TOP Logistics и др. (C-379/14, EU:C:2015:497, т. 32).

15 Споменава, наред с останалото, решения от 11 ноември 1997 г., Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, т. 24), и от 12 юли 2011 г., L'Oréal и др. (C-324/09, EU:C:2011:474, т. 81).

16 Решение от 22 септември 2011 г., Interflora е Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2001:604), т. 62.

17 Решение от 23 март 2010 г., Google France и Google (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, т. 92).

18 Позовава се например на решения от 23 февруари 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, т. 51), и от 14 юли 2011 г., Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485, т. 37).

19 Позовава се, наред с останалото, на решения от 18 октомври 2005 г., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, т. 71 и 72), и от 1 декември 2011 г., Philips и Nokia (C-446/09 и C-495/09, EU:C:2011:796, т. 57).

20 Цитира например решения от 18 октомври 2005 г., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, т. 50), и от 1 декември 2011 г., Philips и Nokia (C-446/09 и C-495/09, EU:C:2011:796, т. 56).

21 Препраща към решение от 18 октомври 2005 г., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, т. 71 и 72).

22 Например решения 18 октомври 2005 г., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, т. 58 и 60), и от 9 ноември 2006 г., Montex Holdings (C-281/05, EU:C:2006:709, т. 26).

23 Цитира определение от 19 февруари 2009 г., UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, т. 42).

появява в търговския оборот, което не би се случило, когато марката бъде изцяло премахната от продукта. Въпреки това посоченото правителство не изключва възможността притежателят на марката да се позове на разпоредбите относно нелоялната конкуренция, за да се противопостави на вноса на премаркираните стоки.

35. За германското правителство цялостното размаркиране не засяга която и да било от функциите на марката [24]. Още по-малко в разглеждания случай би могло да се говори за нарушаване на правото да се осъществи контрол върху първото пускане на пазара на стоките в ЕИП, тъй като правото върху марка не защитава нейния притежател срещу пускането на пазара на неговите продукти независимо от тяхната маркировка [25]. В този контекст изключва тези изводи да противоречат на решение Portakabin [26], тъй като спорът по това дело не е свързан с пълното премахване на марката, а с нейното използване от трето лице в рекламата.

36. Според Комисията на преюдициалните въпроси трябва да се отговори положително. Тя изхожда от обстоятелството, че правото на Съюза не признава международното изчерпване, поради което в разглеждания случай, при липсата на продажби в ЕИП, притежателят на марката може да се противопостави на пускането на пазара на обозначени с неговата марка стоки на тази територия [27]. Комисията счита, че макар поставянето от трето лице на стоките под режим като митническото складиране да не води до нарушаване на изключителните права на притежателя на марката [28], това няма да е така, когато се извършват определени търговски сделки в Съюза, като предлагането или рекламата, или когато са налице причини за опасения от отклоняване на съответните стоки към ЕИП [29].

37. Според Комисията Duma и GSI са използвали режима на митническо складиране за въвеждане на карите високоповдигачи на територията на ЕИП с цел да оформят техния внос, в който случай било без значение дали размаркирането на стоката би могло да бъде определено като незаконно от гледна точка на нелоялната конкуренция.

## IV. Анализ

### *A. Подход и предварителни бележки*

38. Запитващата юрисдикция иска да се установи дали член 5 от Директива 2008/95 и член 9 от Регламент № 207/2009 дават право на Mitsubishi да се противопостави на премахването на неговите марки от карите високоповдигачи по начина, по който са го направили Duma и GSI.

24 Позовава се на решение от 23 март 2010 г.,, Google France и Google (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, т. 75 и 77 и цитираната съдебна практика).

25 В това отношение препраща към съдебната практика относно преопаковането на лекарствени продукти, в която се подчертава, че за да може притежателят на дадена марка да се противопостави на пускането на пазара на преопакования продукт, оригиналната марка трябва по някакъв начин да фигурира върху него, като цитира изрично решение от 23 април 2000 г., Boehringer Ingelheim и др. (C-143/00, EU:C:2002:246, т. 7).

26 Решение от 8 юли 2010 г. (C-558/08, EU:C:2010:416, т. 86).

27 Споменава, наред с останалото, решения от 16 юли 1998 г., Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, т. 31), и от 18 октомври 2005 г., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, т. 33).

28 Позовава се, наред с останалото, на решения от 1 декември 2011 г., Philips и Nokia (C-446/09 и C-495/09, EU:C:2011:796, т. 56), и от 16 юли 2015 г., TOP Logistics и др. (C-379/14, EU:C:2015:497, т. 34).

29 Цитира например решения от 18 октомври 2005 г., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, т. 58), и от 12 юли 2011 г., L'Oréal и др. (C-324/09, EU:C:2011:474, т. 67).

39. Като се има предвид, че липсата на съгласие на притежателя на марката и използването в търговската дейност не са предмет на спора (с други думи, две от условията за прилагане на посочените две разпоредби), въпросът е съсредоточен основно върху това дали е било налице *използване* на спорните марки. Ще се опитам да обясня защо считам, че не е имало такова (раздел Б).

40. Обстоятелството, че след размаркирането Duma и GSI са поставяли собствените си знаци върху карите високоповдигачи по времето, когато същите са се намирали в режим на митническо складиране, не е нищо друго освен правна хитрост за избягване на правото на притежателя на марките да забрани паралелния внос на продуктите — право, от което той се ползва поради липсата на признаване в правния ред на Съюза на международното изчерпване. Това е становището на Mitsubishi, на което се позовава запитващата юрисдикция. Следователно на последващ етап трябва да се анализира въпросът дали е било налице заобикаляне на закона или злоупотреба с право в ущърб на правата на притежателя на марката (раздел В).

41. Накрая ще бъде уместно да обсъдя накратко разпоредбите относно нелоялната конкуренция, които биха могли да улеснят реакцията на поведение като разглежданото по делото в главното производство (раздел Г).

42. Преди да пристъпя към моя анализ, трябва да направя две предварителни уточнения. Първото е, че решението на проблема налага дебатът да бъде съсредоточен върху използването (или неизползването) на съответния знак, с други думи, върху разпоредбите от Директива 2008/95 и Регламент № 207/2009, които уреждат правомощията на притежателя на марката. Според мен тези, а не митническите разпоредби, предлагат отговор на ключовия въпрос от преюдициалното запитване, който се отнася точно до член 5 от Директивата и член 9 от Регламента.

43. Второто уточнение е, че съгласно данните по делото и тези, изложени в съдебно заседание, карите, които Duma пуска на пазара, макар и първоначално да са произхождали от Mitsubishi и да са били обозначени с марките на това дружество, са претърпели промени в структурата си, докато са се намирали в митническия склад. С тези промени Duma е целяло да приспособи превозните средства към изискванията, свързани със сигурността и околната среда, предвидени в правото на Съюза, за да ги пусне впоследствие на пазара в ЕИП. Пускането на пазара вече се осъществява с марките, собственост на Duma, дружество, което се представя пред потребителите като отговорно за карите и поема тяхното следпродажбено обслужване, действайки като конкурент на Mitsubishi.

### *Б. Относно размаркирането като „използване“ на марките „Mitsubishi“*

#### *1. Права на притежателя на марката*

44. Съдът е постановил, че „[с]ъгласно член 5, параграф 1, първо изречение от Директивата [30] регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Съгласно буква а) от същия параграф притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана“ [31].

30 Има се предвид Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

31 Решение от 11 септември 2007 г., Céline (C-17/06, EU:C:2007:497, т. 14).

45. Съдът също така е уточнил, че „в членове 5—7 от Директива [89/104] общностният законодател е прогласил правилото за изчерпване на общностно равнище, т.е. правилото, по силата на което предоставените от марката права не позволяват на нейния притежател да забрани използването ѝ за продукти, които са пуснати на пазара на ЕИП с тази марка от него или с неговото съгласие. С приемането на тези разпоредби законодателят [на Съюза] не е оставил на държавите членки възможност да предвидят в националното си право изчерпването на предоставените от марката права за стоки, пуснати на пазара в трети държави (решение от 16 юли 1998 г., Silhouette International Schmied, C-355/96, [EU:C:1998:374], т. 26)“ [32].

46. За целите на настоящото производство е необходимо да се отбележи едно ограничение на правото на притежателя на марката да упражни контрол върху първото пускане на пазара в ЕИП: „движението на стоките между митническите учреждения и съхранението на стоките в склад под митнически надзор […] не могат сами по себе си да се разглеждат като пускане на стоки за продажба в Съюза“ [33].

47. От тази предпоставка следва, че „стоките, поставени под митнически режим с отложено плащане, не могат единствено поради това поставяне да нарушават правата на интелектуална собственост, приложими в Съюза“ [34]. Изключителното право на притежателя на марката може да бъде засегнато само в случай на предлагане или продажба на трети лица в ЕИП на стоките, обозначени с тази марка.

*2. Тълкуване на понятието „използване“*

48. Съдът е приел, че не представляват използване, нарушаващо правата върху марка, устното споменаване на конкурентната марка като пример между участници в търговски преговори [35], съобщенията за аксесоари и части за ремонт и поддръжка на автомобили [36], както и наименованията на търговски обекти, при условие че се спазва честната производствена или търговска практика [37]. Досега обаче Съдът не се е произнасял (освен ако не греша) относно „използването“ при обстоятелства като разглежданите по настоящото производство.

49. В решение Portakabin [38] е обсъдено действие, което до известна степен прилича на тук разглежданото, но с една съществена разлика, а именно използването за рекламни цели на марката без съгласието на нейния притежател [39]. Съдът е приел, че притежателят на марката има право да забранява на рекламодател да рекламира, *изхождайки от идентична или сходна на посочената марка ключова дума*, избрана от този рекламодател без съгласието на притежателя. Въпросът на запитващата юрисдикция по това дело се отнася до използването на защитения знак в интернет реклама, като именно липсата на каквото и да било съгласуване на премахването на марката се оказва решаващо. В решението не е установено дружеството — притежател на правото на марка, да се е позовало на нарушение на правото си посредством практиката по размаркиране и премаркиране.

32 Решение от 20 ноември 2001 г., Zino Davidoff и Levi Strauss (C-414/99—C-416/99, EU:2001:617, т. 32).

33 Решение от 1 декември 2011 г., Philips и Nokia (C-446/09 и C-495/09, EU:C:2011:796, т. 55 и цитираната там съдебна практика).

34 Пак там, т. 56.

35 Решение от 14 май 2002 г., Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, т. 14—16).

36 Решение от 23 февруари 1999 г., BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, т. 37—42).

37 Решение от 11 септември 2010 г., Céline (C-17/06, EU:C:2007:497).

38 Решение от 8 юли 2010 г. (C-558/08, EU:C:2010:416, т. 86).

39 Притежателят на марка е поискал „да забрани на трето лице да визуализира съобщение за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които е регистрирана посочената марка, изхождайки от ключова дума, идентична или сходна на тази марка, която това трето лице е избрало в рамките на услуга по каталогизиране в интернет без съгласието на посочения притежател“.

*а) Буквално тълкуване*

50. От семантична гледна точка първото значение на думата „*използвам*“ е „служа си с нещо с определена цел“. Следователно употребата на дадена марка за обозначаване на продуктите на даден производител представлява използване на същата марка.

51. Обратно и съвсем логично, премахването или отстраняването на марката от определен продукт представлява противоположно действие на използването на този отличителен знак. Поради това съм съгласен с германското правителство [40], че цялостното премахване на марката не може да се счита за *използване* на същата. Трудно може да се приеме, че с премахването от даден продукт на марката, която до този момент го е отличавала от останалите продукти, извършителят на това действие продължава да *използва* вече изчезналия знак като елемент, указващ произхода на стоката.

52. Съгласно предвиденото в член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 и член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 използването на марката трябва да се извършва „в търговската дейност“. В съдебната практика многократно се потвърждава, че този израз се отнася до използването в контекст на делови отношения, насочени към реализиране на икономическа изгода, а не с дейност от частен характер [41]. Следователно премахването на марката от обозначените с нея продукти ще доведе до отсъствието на тази марка от пазара, т.е. в търговската дейност, в резултат на което същата няма да може да се възприема от потребителите.

53. Както посочва Duma, съществуват само две хипотези, в които липсата на отличителния знак би могла да се приеме за *използване*, годно да наруши правата на притежателя на марката: а) когато марката представлява самата триизмерна форма на продукта и е регистрирана след преминаване на проверката за наличие на абсолютните основания за отказ по член 3, параграф 1, букви б), в) и д) от Директива 2008/95 [42]; и б) когато регистриран като марка цвят е използван неизменно, докато е придобил отличителен характер [43]. Никоя от тези хипотези не съответства на случая в главното производство.

*б) Систематично тълкуване*

54. От систематична гледна точка следва да се обърне внимание на член 5, параграф 3 от Директива 2008/95 и на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009. При конкретизиране на забраненото използване без съгласието на притежателя на марка в посочените разпоредби не е посочено действие, изразяващо се в премахване на знака от стоките, които до момента са били обозначени с него.

55. Така както се съдържа в посочените две разпоредби, изброяването на начините на използване, които притежателят на марката може да забрани, *не е изчерпателно* [44]. Както обаче посочва германското правителство, отсъствието от този списък на премахването на марката е нормално: съгласно логиката на двете разпоредби знакът, чието използване се предполага, трябва да присъства на пазара, за да произведе на него своето действие като средство за информиране [45].

40 В точки 19 и 20 от писменото му становище.

41 Решение от 16 юли 2015 г., TOP Logistics и др. (C-379/14, EU:C:2015:497, т. 43).

42 Или на идентичната разпоредба на член 7, параграф 1, букви б), в) и д) от Регламент № 207/2009. Вж. решение от 8 април 2003 г., Linde и др. (съединени дела C-53/01, C-54/01 и C-55/01, EU:C:2003:206), относно искане за регистрация на знак, който се състои от формата на съответния продукт, за самоходни кари и друга подвижна техника с кабина за водача, по-специално с вилков повдигач.

43 Относно условията, при които може да бъде допусната регистрацията на даден цвят като марка, вж. решение от 21 октомври 2004 г., KWS Saat/СХВП (C-447/02 P, EU:C:2004:649, т. 79).

44 Решение от 23 март 2010 г., Google France и Google (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, т. 65 и цитираната съдебна практика).

45 Точки 24—26 от писменото му становище.

56. За мен е ясно, че след като Duma и GSI премахват марките на Mitsubishi от карите високоповдигачи, заместващи ги с притежаваните от тях марки, те не *използват* отличителните знаци на Mitsubishi. Друг е въпросът дали знаците, предмет на премаркирането („Duma“ и „GSI“), са имали някакво сходство с марките на Mitsubishi — сходство, което нито притежателят на последните твърди, нито изглежда вероятно (въпреки че това е фактически въпрос, по който следва да се произнесе запитващата юрисдикция).

57. Ако това е така, както мисля, е без значение — от гледна точка на правото на марка — че стоките, които Duma и GSI пускат на пазара, са в по-голяма или в по-малка степен сходни с тези на Mitsubishi. Предмет на разглеждане в настоящото производство е въпрос относно използването на марки, притежание на дадено лице, с други думи, относно отличителния знак като такъв, а не относно по-голямото или по-малко сходство между продуктите, обозначени с тези марки.

*в) Телеологично тълкуване*

58. Според Съда член 2 от Директива 2008/95 определя основната функция, която марката трябва да изпълнява, като предвижда, че тя може да се състои само от знаци, които са годни да *отличават* стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия [46].

59. Следователно марката защитава начина, по който нейният притежател индивидуализира своите продукти: на него се предоставя монополът върху знака, противопоставим на трети лица, в интерес на прозрачността на информацията на пазара, за да идентифицира тези продукти, така че същите да бъдат асоциирани със защитения знак. Когато от дадена стока бъде премахнат знакът, който до този момент я е отличавал, може да се стигне до въвеждане на потребителите в грешка или до нелоялна търговска практика, но повтарям, това не означава, че се извършва неправомерно *използване* на марката, която до момента е фигурирала върху същата тази стока.

60. Както по-нататък ще изложа, съществуват други процесуални средства, чрез които да се реагира правно на подобно поведение, водещо до заблуда на потребителите или до нелоялна търговска практика.

46 Решение от 6 март 2014 г., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, т. 21 и цитираната съдебна практика).

*г) Уточнение във връзка със сравнителното право*

61. Правото на някои държави членки потвърждава изложеното становище. Ще се ограничa до три примера:

62. В Обединеното кралство[47] премахването на марката от обозначените с нея стоки не дава право на нейния притежател да се противопостави на размаркирането (*de-branding*), при условие същото да е пълно, т.е. предходният знак да е премахнат изцяло. Британската съдебна практика възприема тази теза, която не признава, че лице, което е извършило описаното действие, нарушава правото на притежателя на марката да се противопостави на нейното използване от трети лица[48].

63. В германското право правната доктрина също защитава становището, че премахването на първоначалната марка не отговаря на условията за прилагане на разпоредбите относно нарушаване на правото на марка[49]. Същата се основава на практиката на Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия), според която също както в британските съдебни решения, *„когато дадена стока, в първоначален или променен вид, бъде отчуждена, след като марката на производителя е била премахната, последният не може да предяви иск за защита на марка, тъй като регистрираната от него марка не е използвана“*[50].

64. Вярно е, че във Франция „премахването или видоизменянето на правомерно поставена марка“ представлява нарушение на правото на притежателя на тази марка. Това обаче е така, защото законодателят изрично е предвидил в член L 713-2 от Code de la propriété intellectuelle (Кодекс на интелектуалната собственост) забрана за подобно поведение, освен със съгласието на притежателя на марката[51]. Обстоятелството, че е било необходимо включването на това правило като допълнителна закрила срещу неправомерното *използване* на марката, показва, че при липса на такова то не би могло да се счита за включено сред набора от правомощия, които член 5, параграф 3 от Директива 2008/95 и член 9, параграф 2 от Регламент № 207/2009 установяват в полза на притежателя на марката.

65. Макар да съм наясно, че тези примери се отнасят до вътрешното право, в което действа принципът за изчерпване, в нито един момент не се установява основанието за възприетото становище (което може да бъде сведено до правилото *„no use, no infringement“*) да е обвързано с този принцип.

*д) Ролята на законодателя*

66. Ако в законодателствата на държавите членки съществуват съществени различия относно включването на размаркирането и премаркирането като хипотези на неправомерно използване на марка, това е така, тъй като законодателят на Съюза се е въздържал от решаване на този въпрос. Член 5, параграф 3 от Директива 2008/95 и член 9, параграф 2 от Регламент № 207/2009

47 *Stothers*, Ch. Parallel Trade in Europe — Intellectual Property, Competition and regulatory Law, Hart Publishing, Portland (Oregon), 2007, p. 84 и 85.

48 Court of Appeal (Civil Division) (Апелативен съд, гражданско отделение, Обединено кралство), решение от 21 февруари 2008 г., Boehringer Ingelheim KG & Anor v Swingward Ltd, [2008] EWCA Civ 83. В точки 51—53 се посочва: „Total de-branding in general is far from uncommon. […] To say that removing (or not applying) the original supplier's mark to the goods amounts to an infringement would be absurd: traders have […] applied their own trade marks to goods for centuries. There is no harm in it. […] Going back to the legislation, such total de-branding is clearly not an infringement. *There is simply no use of the trade mark in any shape or form*. Total de-branding does not fall within Art. 5 at all. No defence is needed. […] So a trade mark owner has no right to insist that his trade mark stays on the goods for the aftermarket“. Курсивът е мой.

49 Вж. например *Hacker*, F. Teil I Anwendungsbereich - § 2 — In: Ströbele, P./Hacker, F., Markengesetz - Kommentar, Editorial Carl Heymanns, девето издание, Кьолн, 2009, p. 48, т. 62.

50 Решение от 12 юли 2007 г., „CORDARONE“ (I ZR 148/04), т. 24; свободен превод.

51 Разпоредба, включена в посочения кодекс със Закон 92-597 от 1 юли 1992 г. (притурка към JORF от 3 юли 1992 г.).

се ограничават до регламентиране на *използването* на марките, но нищо повече: ето защо държавите членки могат да приемат свои собствени правила „за“ или „против“ „ *неизползването*“ (или премахването) на отличителния знак в рамките на законодателната си свобода.

67. Ако бъде възприето тълкуването, че отсъствието на използване въпреки всичко представлява *използване* по смисъла на двете цитирани разпоредби, на правото на Съюза би се придало значение, което според мен надхвърля смисъла, който трябва да му се даде съгласно посочената правна уредба и което държавите членки не са предвидили (доказателство за което е, че някои от тях продължават да го отхвърлят). Под прикритието на *тълкувателна* дейност вероятно бихме приели по-скоро *законодателно* решение.

*3. Функции на марката*

68. В практиката на Съда, поне в хипотезата на „двойна идентичност“ по член 5, параграф 1, буква а) от Директива 2008/95, упражняването на изключителното право е запазено за случаите, в които „*използването на знака* от трето лице засяга или може да засегне една от функциите на марката, независимо дали става въпрос за основната функция на указване на произход на стоката или услугата, защитена от марката, или за една от другите ѝ функции“ [52]. Сред другите функции на марката са тази да гарантира качеството на продукта или услугата или тези, свързани с комуникации, инвестиции или реклама [53].

69. Във всеки случай това, което се забелязва, е че Съдът винаги подчертава използването на защитения знак. Тъй като застъпеното от мен становище е, че в разглеждания случай не е имало реално използване на марките на Mitsubishi, не считам за необходимо да засягам дебата относно евентуалното засягане на присъщите на тези марки функции, който би имал значение само при наличието на тяхното използване.

70. Ако обратно в понятието за използване, което притежателят на марката може да забрани, попадаха и действия като разглежданите, щеше да е необходимо да се провери дали е засегната функцията на марката да указва произхода на продуктите [54]. Това би било по-скоро фактически въпрос, който следва да бъде решен от запитващата юрисдикция посредством преценката дали с оглед на спецификите на карите високоповдигачи, използвани в складови или подобни дейности, потребителите ще бъдат основно професионалисти с по-висока степен на информираност [55].

71. В това отношение един факт от акта за преюдициално запитване би могъл да се окаже релевантен: ако, както твърди запитващата юрисдикция (втори преюдициален въпрос), въпреки премаркирането на продуктите, потребителите са продължавали да ги възприемат като произведени от Mitsubishi, вероятно не е имало объркване относно предприятието, от което същите произхождат [56].

52 Решения от 23 март 2010 г., Google France и Google (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, т. 79), и от 22 септември 2011 г., Interflora и Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, т. 38). Курсивът е мой.

53 Решение от 12 юли 2011 г., L’Oréal и др. (C-324/09, EU:C:2011:474), т. 58.

54 За такава се счита функцията, която „позволява да се установи стоката или услугата, обозначена с марката, като произхождаща от определено предприятие, [което е] предприятието, под чийто контрол стоката или услугата се предлага на пазара“ (решение от 6 март 2014 г., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, т. 20 и цитираната съдебна практика).

55 В този смисъл определение от 6 февруари 2009 г., MPDV Mikrolab/СХВП (C-17/08 P, EU:C:2009:64, т. 28 и 29).

56 Решение от 25 януари 2007 г., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, т. 24).

### *B. Поставяне на стоките под режим на митническо складиране*

72. От изложеното до момента заключавам, че премахването от даден продукт на знака, с който е бил обозначен, не представлява използване на марката, за което задължително се изисква съгласието на нейния притежател. Поставянето на друг знак би дало право на този притежател да забрани предлагането на пазара на съответните продукти, ако този друг знак е идентичен или сходен на първоначалния, което изглежда не е било така в случая.

73. Ако това е така, въпросите, свързани с прилагането на митническото право, в действителност имат още по-малко значение за настоящия спор. По принцип, докато стоките се намират в митнически склад, не може да бъде извършено нарушение на правата върху марка, защитени в рамките на Съюза. Освен това въпросите относно първото пускане в обращение на стоки на територията на ЕИП възникват, от гледна точка на правото на марка, в случаите на продукти, обозначени с отличителен знак, който неговият притежател счита за нарушен. Ако обаче става въпрос за стоки, от които този знак е премахнат, трябва да се повтори, че притежателят на премахната марка вече не може да се позовава на произтичащите от нея права (на други, евентуално — да).

74. Във всеки случай ще се произнеса при условията на евентуалност по останалите изложени твърдения.

#### *1. По твърдението за злоупотреба*

75. Mitsubishi поддържа, че действията по размаркиране и премаркиране нарушават правото му да осъществи контрол върху първото пускане на пазара на продуктите, обозначени с неговата марка [57], доколкото единствената цел на тези действия е да се заобиколи или неутрализира това право. В подкрепа на твърдението си се позовава на пасаж от решение TOP Logistics и др. [58].

76. Твърдението за злоупотреба със закона е трудно за доказване. Всъщност запитващата юрисдикция дори не поставя въпросите си в този смисъл. Въпреки това, предвид разширяването от страна на посочената юрисдикция на първия въпрос (относно размаркирането) с този за вноса или пускането на пазара в ЕИП на стоките след тяхното премаркиране, няма пречка да се разгледа дали в случая митническото законодателство е използвано с цел злоупотреба.

77. Съдът е постановил, че правните субекти не могат да се позовават на нормите на Съюза с измамна или противоправна цел [59]. За да се установи наличието на такова позоваване, трябва да са налице следните елементи:

– „от определена съвкупност от обективни обстоятелства да следва, че въпреки формалното спазване на предвидените в правната уредба на Съюза условия целта, преследвана с тази правна уредба, не е постигната“,

57 Цитира решения от 1 юли 1999 г., Sebago и Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, т. 21), и от 20 ноември 2001 г., Zino Davidoff и Levi Strauss (C-414/99—C-416/99, EU:2001:617, т. 33).

58 Решение от 16 юли 2015 г. (C-379/14, EU:C:2015:497, т. 48): „всеки акт на трето лице, който възпрепятства притежателя на марка, регистрирана в една или няколко държави членки, да упражни правото си, признато от съдебната практика […] да осъществи контрол върху първото пускане на пазара на стоки, защитени от тази марка в ЕИП, засяга по естеството си основната функция на марката. Вносът на стоки без съгласието на притежателя на съответната марка и държането в данъчен склад на тези стоки в очакване на освобождаването им за потребление в Съюза имат за резултат лишаване на притежателя на марката от възможността да осъществи контрол върху начините на първото пускане на пазара на стоки, защитени с марката му в ЕИП“.

59 Решение от 17 юли 2014 г., Torresi (C-58/13 и C-59/13, EU:C:2014:2088, т. 42 и цитираната съдебна практика).

– „намерението да се получи неправомерно предимство от правната уредба на Съюза, като изкуствено се създават условията, необходими за неговото получаване“[60].

78. Макар обаче размаркирането и последващото премаркиране да позволяват на Duma и GSI да въведат в ЕИП карите високоповдигачи, първоначално произведени от Mitsubishi, те правят това, като ги привеждат в съответствие с техническите изисквания, предвидени в правото на Съюза. Необходимо е да се подчертае също така, че те не се стремят към продажбата на тези кари, ползвайки се от марката (или други отличителни знаци) на този производител, а от своите собствени марки.

79. Следователно Duma и GSI не нарушават правото на притежателя на регистрирана марка, което има действие, когато продуктите се въвеждат все още обозначени с тази марка. Това произтича от член 5, параграф 3, буква в) от Директива 2008/95 („вносът и износът на стоки *с този знак*“)[61].

80. Всъщност позоваването на решение TOP Logistics и др.[62] не помага на Mitsubishi. В него става въпрос за правото на притежателя на марката да осъществи контрол върху първото пускане на пазара в ЕИП на обозначените с тази марка продукти. По това дело стоките са пуснати в свободно обращение и впоследствие поставени в режим на отложено плащане на акциз, но настоящият случай не е такъв. Освен това третирането, на което Duma и GSI подлагат карите, би могло евентуално да попадне в обхвата на член 531 от Регламента за прилагане на Митническия кодекс, който допуска по-специално обичайните форми на третиране, изразяващи се в „поставяне или сваляне на маркировки“[63].

81. В резюме, не установявам заобикаляне на закона или злоупотреба с право от страна на ответниците, тъй като:

– по време на престоя на стоките в режим на митническо складиране третирането, на което същите се подлагат, е със законна цел (приспособяването им към техническите изисквания), а от правна гледна точка продуктите все още не се намират в ЕИП,

– притежателят на марките не може да се противопостави на пускането в свободно обращение на продуктите за потребление в ЕИП, когато неговите марки като такива не могат да бъдат възприети от потребителите,

– при тези обстоятелства положението на притежателя е сравнимо по-скоро с хипотезата на директен внос на стоката, след като е било извършено размаркиране и премаркиране извън територията на ЕИП.

*2. Използване в търговската дейност на стоката, поставена в митнически склад*

82. Комисията, макар също да не приема, че е налице злоупотреба, счита, че ако съществуват основания да се приеме, че стоките биха могли да бъдат отклонени към потребителите в ЕИП, би могло да се говори за използване в търговската дейност и следователно — за нарушение на правото върху марка, независимо от режима на митническо складиране, под който тези стоки са поставени[64]. В подкрепа на този довод тя цитира няколко решения на Съда.

60 Решение от 28 януари 2015 г., ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38, т. 56 и цитираната съдебна практика).

61 Курсивът е мой.

62 Решение от 16 юли 2015 г. (C-379/14, EU:C:2015:497).

63 Не считам за необходимо да се задълбочавам по този въпрос, тъй като спорът не се разпростира върху действието на член 531 от Регламента за прилагане на Митническия кодекс.

64 Цитира решения на Съда от 18 октомври 2005 г., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, т. 58), от 12 юли 2011 г., L'Oréal и др. (C-324/09, EU:C:2011:474, т. 67), и от 1 декември 2011 г., Philips и Nokia (C-446/09 y C-495/09, EU:C:2011:796, т. 57—62).

83. Трите решения, посочени от Комисията, са във връзка с пиратски стоки (копия или имитации), фалшификати (марката е поставена върху продукти, които не са произведени от нейния притежател)[65], или оригинални стоки с марката на производителя, с произход от трети страни и поставени в режим на отложено плащане на акциз. Въпросите във всеки един от тези случаи са били насочени към това дали притежателят на правото върху марка има право да се противопостави на продажбата (или на предлагането), извършена по време на престоя на продуктите в режим на отложено плащане на акциз, при обичайния риск от пускането им на пазара в ЕИП[66].

84. По делото в главното производство обаче, от една страна, от изложеното от запитващата юрисдикция произтича, че стоките нито са продавани, нито са предлагани със знака на производителя („Mitsubishi“) в ЕИП, докато са се намирали в режим на митническо складиране. В това отношение освен това притежателят на правото върху марката трябва да докаже обстоятелствата, които обосновават упражняването на правото на забрана (член 5 от Директива 2008/95 и член 9 от Регламент № 207/2009), като установи било пускането в свободно обращение, било предлагането или продажбата на необщностните стоки с неговата марка[67].

85. Следователно, докато не бъдат представени такива доказателства, стоките, поставени под режим на митническо складиране, не могат единствено поради това поставяне да нарушават правата на индустриална собственост[68]. Освен това, докато се намират под този режим, те могат да бъдат подлагани на обичайните форми на третиране, признати за законосъобразни по силата на член 141 от Митническия кодекс и на вече посочения член 531 от Регламента за неговото прилагане.

86. От друга страна, по посочените три дела опасността от отклоняване на стоките към европейските потребители е произтичала от обстоятелството, че при продажбата или препродажбата на тези стоки на клиенти те са могли да бъдат въведени в ЕИП *със знака* на първоначалния производител, което действително би довело до нарушаване на правата върху марка. Напротив, в разглеждания случай това обстоятелство не е налице: след третирането (наред с останалото, размаркиране и премаркиране), на което са подлагани, докато са били в отлагателен режим, стоките е нямало да се сблъскат на пазара с други идентични стоки, носещи същия знак.

87. Освен това Duma е можело да изнася третираните кари в трети страни[69], което при всички положения не би засегнало правата върху марката на нейния притежател, при условие че тези кари по-рано не са пускани в свободно обращение. В този случай да се приеме сезиране на стоките би предполагало презумпция за нарушаване на правата върху марка, която е несъвместима с посочената по-горе съдебна практика.

88. Комисията се съсредоточава единствено върху пускането на пазара на продуктите[70], без да отчита наличието или липсата на марката върху тях към момента на евентуалното им въвеждане в ЕИП. Според мен обаче това обстоятелство е релевантно. Правната фикция, че стоките под режим на митническо складиране не се намират на пазара в ЕИП, приравнява тези

65 Вж., точки 31, 32, 41, 42 и 51 от решение от 1 декември 2011 г., Philips и Nokia (C-446/09 и C-495/09, EU:C:2011:796).

66 Точки 13—16 от решение от 18 октомври 2005 г., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), и т. 26—32 от решение от 12 юли 2011 г., L'Oréal и др. (C-324/09, EU:C:2011:474).

67 Решение от 18 октомври 2005 г., Class International (C-405/03; EU:C:2005:616, т. 75).

68 Решение от 1 декември 2011 г., Philips и Nokia (C-446/09 и C-495/09, EU:C:2011:796, т. 56 и цитираната съдебна практика).

69 По време на съдебното заседание Duma потвърди, че освен в други страни, изнася карите високоповдигачи в Мароко и Русия.

70 Точка 27 от писменото ѝ становище.

стоки на продукти, внесени директно от трети страни, които също са били подложени на размаркиране и премаркиране: при това положение притежателят на марката не може да се позове на иска за защита на марки, за да задържи тези стоки, което трябва да бъде отнесено към разглеждания случай.

89. С други думи: ако притежателят на марката не може да се противопостави на вноса в ЕИП на неговите стоки, след като същите са били размаркирани и премаркирани от трето лице без неговото съгласие, тъй като не е налице използване на регистрирания от него знак, той не би следвало да може да го направи и спрямо негови оригинални стоки, подложени на същото третиране в режим на митническо складиране, които са по дефиниция необщностни стоки.

### *Г. Закрила от правната уредба относно нелоялната конкуренция*

90. Наред със заблуждаващата и сравнителната реклама[71] законодателството на Съюза е хармонизирало частично и правото относно нелоялната конкуренция, що се отнася до търговските практики от страна на търговците към потребителите[72].

91. Обратно, нелоялните практики между търговците понастоящем са лишени от специфична правна уредба на нивото на Съюза. За борба срещу тях трябва да се прибягва до националното законодателство на всяка държава членка. Не може да се твърди, както прави Комисията в съдебното заседание, че при липсата на хармонизация на правилата относно нелоялната конкуренция между предприятия в Съюза правото на притежателя на марката трябва да бъде по-добре защитено по съдебен път. Постепенното изграждане на вътрешния пазар означава да се приеме, че при липсата на мерки за хармонизация на националните законодателства различията между тях са допустими, докато това положение не бъде променено чрез законодателни действия от страна на Съюза.

92. Освен това от съображение 13 от Директива 2008/95 следва, че държавите членки са подписали Парижката конвенция, член 10, второ от която ги задължава да осигурят действителна закрила срещу нелоялната конкуренция[73]. Следователно е логично да се очаква, че независимо от различията, във всички държави членки са налице правни разпоредби, които преследват тази цел.

93. Има държави членки[74], които са разширили приложението на разпоредбите на Директивата за нелоялните търговски практики спрямо отношенията между търговците. Действително, съгласно тази директива премахването на марката от даден продукт и заместването ѝ с друга би могло, вероятно и в зависимост от обстоятелствата, да се впише или в общата разпоредба на член 5, параграф 1 (като „нелоялна търговска практика“), или в параграф 4, буква а) от същия член (като „заблуждаваща практика“).

71 Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (ОВ L 376, 2006 г., стр. 21). По отношение на марките вж. член 4 от нея.

72 Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“) (ОВ L 149, 2005 г., стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 260).

73 Вж. т. 14 от настоящото заключение.

74 Испанският Ley 29/2009 por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (Закон 29/2009 за изменение на правния режим на нелоялната конкуренция и на рекламата с цел по-добра защита на интересите на потребителите и ползвателите) от 30 декември 2009 г. (BOE бр. 315 от 31 декември 2009 г., стр. 112039) установява „единен режим за нелоялния характер на заблуждаващите и агресивни действия, налагащ еднакво ниво на корекция, независимо дали техни адресати са потребители или търговци“.

94. В други правни системи, като германската, доктрината е склонна да приема случаите на размаркиране и премаркиране на продукти като действия, които поначало могат да възпрепятстват конкуренцията (Wettbewerbsbehinderung), по-конкретно, като пречки пред продажбата (Absatzbehinderung) и пред рекламата (Werbebehinderung)[75].

95. С тези уточнения не се опитвам да се намесвам във възможностите, с които съгласно националното право запитващата юрисдикция може да разполага, за да даде квалификация на действията, предмет на спора. Ограничавам се да посоча гледна точка, позволяваща да се открият процесуални средства за защита срещу евентуално неправомерно поведение извън обхвата на правото относно марките[76].

## V. Заключение

96. С оглед на изложеното по-горе предлагам на Съда да отговори на въпросите на Hof van beroep Brussel (Апелативен съд Брюксел, Белгия) по следния начин:

„Премахването от трето лице на знаци върху стоки без съгласието на притежателя на марката не представлява използване на марка по смисъла на член 5 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 и на член 9 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Съюза], в случаите, когато:

– тези стоки не са били пускани преди това на пазара в Европейското икономическо пространство, тъй като са се намирали в митнически склад, в който са претърпели промени с цел привеждането им в съответствие с техническите стандарти на Съюза, и

– премахването на знаците се извършва с цел тези стоки да бъдат внесени или пуснати на пазара в Европейското икономическо пространство с дадена (нова) марка, различна от първоначалната“.

75 Вж. *Fezer*, K.-H., Markenrecht, четвърто издание, C.H. Beck, Мюнхен, 2009, p. 249, т. 87 и 88; както и *Hacker*, F. — In: Ströbele, P./Hacker, F., Markengesetz – Kommentar, девето издание, издателство Carl Heymanns, Кьолн, 2009 г., стр. 48, т. 62. И двамата автори цитират решения на германските съдилища.

76 Въпреки че запитващата юрисдикция не е поставила въпрос в това отношение, Mitsubishi твърди, че искът му срещу Duma и GSI се основава също така, при условията на евентуалност, на белгийските разпоредби относно нелоялната конкуренция.