

## РЕШЕНИЕ НА СЪДА

23 февруари 1999 година\*

„Директива относно марките – Неразрешено използване на  
марката BMW в рекламите на автосервиз”

По дело C-63/97

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда на основание член 177 от Договора за ЕО от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), в рамките на производство по дело, висящо пред този съд между

**Bayerische Motorenwerke AG (BMW) и BMW Nederland BV**

и

**Ronald Karel Deenik**

относно постановяване на преюдициално решение за тълкуване на членове 5 - 7 от 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),

СЪДЪТ,

в състав: г-н G. C. Rodríguez Iglesias, председател, г-н P. J. G. Картеун, г-н J.-P. Puissochet и г-н P. Jann, председатели на състава, г-н C. Gulmann (докладчик), г-н J. L. Murray, г-н D. A. O. Edward, г-н H. Ragnemalm, г-н L. Sevón, г-н M. Wathelet и г-н R. Schintgen, съдии,

генерален адвокат: г-н F. G. Jacobs,

секретар: г-н H. von Holstein, помощник-секретар,

като взе предвид писмените становища, представени:

- за Bayerische Motorenwerke AG (BMW) и BMW Nederland BV от адв. G. van der Wal, адвокат от адвокатската колегия в Брюксел, и адв. H. Ferment, адвокат от адвокатската колегия в Хага,

---

\* Език на производството то: нидерландски.

- за италианското правителство от г-н U. Leanza, директор на службата по дипломатически спорове в Министерството на външните работи, в качеството на представител, подпомаган от г-н O. Fiumara, avvocato dello Stato,

- за правителството на Обединеното кралство от г-жа L. Nicoll, от Treasury Solicitor's Department, в качеството на представител, подпомагана от г-н D. Alexander, barrister,

- за Комисията на Европейските общности от г-н B. J. Drijber, член на правната служба, в качеството на представител,

като взе предвид доклада от заседанието,

като изслуша становищата на Bayerische Motorenwerke AG (BMW) и BMW Nederland BV, представени от адв. G. van der Wal, на M. Deenik, представени от адв. J. L. Hofdijk, адвокат от адвокатската колегия в Хага, на правителството на Обединеното кралство, г-жа S. Ridley, от Treasury Solicitor's Department, в качеството на представител, подпомагана от г-н D. Alexander, и на Комисията, представена от г-н B. J. Drijber, на заседанието от 13 януари 1998 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 2 април 1998 г.,

постанови настоящото

### **Решение**

1. С Определение от 7 февруари 1997 г., постъпило в Съда на 13 февруари 1997 г., Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) е поставил на основание на член 177 от Договора за ЕО, пет преюдициални въпроса относно тълкуване на членове от 5 - 7 от 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, по-нататък „Директивата“).

2. Тези въпроси са поставени в рамките на спор между немското дружество Bayerische Motorenwerke AG (BMW) и нидерландското дружество BMW Nederland BV (по-надолу, респективно „BMW AG“ и „BMW BV“, и заедно, „BMW“) и M. Deenik, собственик на автосервиз, със седалище в Almere (Нидерландия) относно рекламата, която същият извършва за продажба на автомобили втора употреба BMW и поправка и поддръжка на автомобили BMW.

3. Член 5 от Директивата относно правата, които предоставя марката, предвижда:

„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската си 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 идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.

2. Всяка държава-членка може същевременно да предвиди, че притежателят има право да забрани на всяко трето лице използването без негово съгласие, в търговска си дейност на знак идентичен или сходен с марката за стоки или услуги, които не са сходни с тези, за които марката е регистрирана, когато последната се ползва от известност в държавата-членка и когато използването на знака, без основание води до печалба, която произхожда от отличителната черта или престижа на марката, или ги уврежда.

3. Ако условията, упоменати в параграфи 1 и 2 условия са изпълнени, може също да бъде забранено:

а) да се слага знака върху стоки или тяхната опаковка;

б) да се предлагат стоки, да се пускат в търговската мрежа или да се съхраняват с тази цел, или да се предлагат и извършват услуги с този знак;

в) да се внасят или изнасят стоки с този знак;

г) да се използва знака при делови книжа или в рекламата.

4. Когато преди датата, на която необходимата разпоредба за съобразяване с настоящата директива влиза в сила, законодателството на тази държава не разрешава да се забрани използването на знак при описаните от параграф 1, буква б) или параграф 2, условия, правото дадено от марката, не може да се противопостави на продължаването на използването на този знак.

5. Параграфи 1 - 4 не накърняват приложимите разпоредби в една държава-членка относно защитата или използването на даден знак за цели, различни от тези да се разграничат стоките или услугите, когато чрез използването на този знак без основание извлича изгода от отличителния характер или от престижа на марката или им нанася вреда.”

4. Член 6 от Директивата, който се отнася до ограничаване на ефектите на марката предвижда между другото:

„1. Правото, дадено от марката не разрешава на нейния притежател да забрани на трети лица използването в търговската дейност,

...

в) на марката, когато тя е необходима да покаже произхода на една стока или услуга, по-специално на аксесоар или резервна част,

при условие, че такова използване е в съответствие с добрите промишлени и търговски практики”.

5. Член 7 от Директивата относно изчерпването на правото, дадено от марката, 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 по-нататъшното търгуване със стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара”

6. Дружеството BMW AG пуска в продажба в много страни и от 1930 г. в държавите от Бенелюкс, автомобилите, които произвежда и за които е регистрирало марката BMW, а също така и две фигуративни марки, регистрирани в бюрото на Бенелюкс за марките, които служат по-специално за двигателите и моторните превозни средства, а също така и за резервните части и аксесоарите на двигателите и на моторните превозни средства (по-нататък „марка BMW”).

7. Дружеството BMW AG пуска на пазара автомобилите си чрез мрежа от дистрибутори. В Нидерландия, тя контролира мрежата с помощта на дружеството BMW BV. Дистрибуторите имат право да използват марката

BMW за осъществяване на тяхната дейност, но са длъжни да спазват завишените норми на качество, които са преценени като необходими от BMW в рамките на обслужването и гаранцията, която осигуряват, а също така и при промоциите, които съпътстват продажбите.

8. Г-н Deenik управлява сервиз, който се е специализирал в продажбата на автомобили BMW втора употреба и ремонта и поддръжката на автомобили BMW. Той не е част от мрежата дистрибутори на BMW.

9. В основния спор BMW поддържа, че в рамките на търговската си дейност, г-н Deenik използва незаконно в своите обяви марката BMW или поне сходни знаци. BMW е поискала с писмо от 21 февруари 1994 г., до Rechtbank (Окръжен съд), Zwolle, да забрани на г-н Deenik, а именно да използва марката BMW и всякакви сходни знаци в своите обяви, реклами или всички други съобщения, които изхождат от него и по всякакъв друг начин в отношенията с предприятието на последния и да го осъди да плати обезщетения. BMW се е позовала на правата, които има на основание на член 13 А от Единния закон на Бенелюкс относно марките във версията, която е била в сила по това време.

10. Rechtbank е преценило, че някои декларации направени от г-н Deenik в своите обяви представляват незаконно използване на марката BMW по причина, че те могат да създадат впечатление, че произхождат от предприятие, което има право да използва тази марка в смисъл, предприятие, което е част от дистрибуторската мрежа на BMW. Следователно му е било забранено да използва по подобен начин марката BMW. Въпреки това, Rechtbank е преценил, че г-н Deenik има право да използва в обявите си изрази като „ремонт и поддръжка на BMW”, защото те точно описват, че се отнасят за продукти за марката BMW. По-специално, Rechtbank е сметнал, че са г-н Deenik има право да използва изрази като „специалист по BMW” или „специализиран по BMW”, с мотива, че BMW не е оспорило факта, че г-н Deenik е имал специален опит в областта на автомобилите BMW и че не трябва BMW да определя лицата, които имат право да се представят като специалисти по автомобилите BMW. Rechtbank е отхвърлил молбата за обезщетение, подадена от BMW.

11. Дружеството BMW е обжалвало това решение като по-специално е поискало от Gerechtshof (Областен апелативен съд), Arnhem, да прецени, че като отбелязва в обявите си „ремонт и поддръжка на BMW” и като се представя за „специалист по BMW” или „специализиран по BMW”, г-н Deenik накърнява правата върху марката, които принадлежат на BMW. Тъй, като Gerechtshof потвърждава решението на Rechtbank, BMW внася на 10 ноември 1995 г., касационна жалба срещу това решение пред Hoge Raad.

12. При тези обстоятелства Hoge Raad решава да прекъсне заседанията и да постави пред Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Дали, като се има предвид този факт и по отношение на правата, свързани с марката, Директивата съдържа преходна разпоредба единствено за случая, описан в член 5, параграф 4, държавите-членки са свободни суверенно да определят правила, приложими в дадена материя при други случаи или правото на Общността, както и целта и обхвата на Директивата създават ли задължение за държавите-членки и по този начин не ги правят напълно свободни за тази цел и трябва ли те да се подчиняват на определени ограничения – и, ако има такива, какви са те?

2) Когато без съгласие на притежателя на марката едно лице използва упоменатата марка, регистрирана изключително за определени стоки с цел да информира обществото,

а) че осъществява дейности по ремонт и поддръжка, които се отнасят до стоки пуснати в продажба под тази марка от притежателя на марката или с негово съгласие, или

б) когато е специалист или специализиран тези продукти, и когато в случая на член 5 от Директивата сме изправени пред:

i) използване на марката за продукти, идентични на тези, за които тя е регистрирана по смисъла на член 5, параграф 1, буква а),

ii) използване на марката за услуги, които може да бъдат определени като използване на марката по смисъла на член 5, параграф 1, буква а), или използване на марката по смисъла на член 5, параграф 1, буква б), като приемем, че може да съществува сходство между услугите и продуктите, за които марката е била регистрирана,

iii) за използване на марката по смисъла на член 5, параграф 2, или

iv) за използване на марката по смисъла на член 5, параграф 5?

3) За да се отговори на втория въпрос, има ли значение дали се включва описаната по-долу в буква а) реклама или за рекламата, по-долу в буква б)?

4) Като се има предвид, между другото, разпоредбата на член 7 от Директивата, необходимо е да се знае дали притежателят на марката може да се противопостави на използването на марката му изключително само за някои стоки и води ли тя до отговор, различен в зависимост от това дали се отнася за използване на марката, описано във Въпрос 2 в точки i), ii), iii) или iv)?

5) Ако предположим, че в двата случая или в единия от тях описани във втория въпрос е имало използване на марката по смисъла на член 5, параграф 1, или буква а), или буква б), притежателят не може ли да се противопостави на това използване единствено в случая, когато лицето, което използва марката създава впечатление, че неговото предприятие принадлежи към дистрибуторската мрежа на притежателя на марката, или може ли той също така да се противопостави на това използване, след като по начина, по който това лице използва марката във визираните реклами съществува реална възможност да се породи в съзнанието на обществото впечатлението, че той използва марката в смисъл, че прави реклама в полза на своето предприятие като такова, като създава предположение за определено качество?”

### **По първия въпрос**

13. Преди всичко трябва бъде уточнена правната и фактическата рамка, която е в основата на този въпрос.

14. От Директива 92/10/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г., е видно, че по отношение на датата за влизане в сила на националните разпоредби относно приложението на Директива 89/104 (ОВ L 6, 1992 г., стр. 35), Директивата може да бъде въведена в действие от държавите-членки най-късно на 31 декември 1992 г. но правилата за адаптирането на Единния закон на Бенелюкс относно марките към Директивата са влезли в сила едва на 1 януари 1996 г., съгласно Протокола на Бенелюкс от 2 декември 1992 г. (по-нататък „изменен закон на Бенелюкс”, а за предишния му вариант „стар закон на Бенелюкс”).

15. Искът по главното производство се отнася за спор между частни лица и е бил предявен след изтичане на срока, предвиден от Решение 92/10 относно влизането в сила на националните разпоредби за приложение на Директивата, но преди датата за влизане в сила на изменения закон на Бенелюкс. Касационната жалба пред Hoge Raad е внесена също така преди тази дата.

16. В заключението си пред Hoge Raad в рамките на производството генералният адвокат е разгледал въпроса дали Hoge Raad следва по делото, висящо пред него да приложи разпоредбите на предишния закон на Бенелюкс, които са били в сила към датата, на която е било предявен иск пред Rechtbank, а също така и към датата на внасяне на жалбата, или би трябвало да приложи разпоредбите на изменения закон на Бенелюкс, в сила към датата, когато произнася своето решение. Той счита, съгласно правилото, че когато датата, предвидена за въвеждането на дадена Директива е настъпила, националното законодателство трябва да се тълкува във възможно най-голяма степен в съответствие с Директивата, по аналогия с член 74, параграф 4 от преходните разпоредби към новия Нидерландски граждански кодекс, Hoge Raad следва да приложи стария закон на Бенелюкс.

17. В Определението за препращане Hoge Raad отбелязва, че:

- протоколът Бенелюкс от 2 декември 1992 г., който адаптира Единния закон на Бенелюкс относно марките, не съдържа преходни разпоредби по отношение на член 13 А от този закон, чийто параграф 1 транспонира в Закона на Бенелюкс член 5, параграфи 1, 2 и 5 от Директивата, и

- е поставил пред Съда на Бенелюкс въпрос, с който цели да установи дали законодателството на Бенелюкс относно марките може да се тълкува в смисъл, че когато една процедура е започната от притежателя на дадена марка на основание стария закон на Бенелюкс и жалбата е насочена срещу решение, прието преди 1 януари 1996 г., законът, в сила преди тази дата, остава приложим.

18. С оглед на тези обстоятелства Hoge Raad иска да установи дали правото на Общността трябва да се вземе под внимание, при решаване на въпроса, поставен пред Съда на Бенелюкс.

19. В това отношение Hoge Raad посочва, че доколкото се отнася за членове 5 - 7, Директивата не съдържа други правила относно преходните проблеми, освен предвиденото в член 5, параграф 4. Вследствие на това той иска да установи дали държавите-членки могат чрез разпоредби от националното законодателство да предприемат мерки за решаване на преходните въпроси в случаи, различни от предвидените в тази разпоредба. По-специално Hoge Raad задава въпроса дали правото на Общността изключва възможността една национална преходна разпоредба, според която една жалба, насочена срещу взето решение преди датата, когато са влезли в сила правилата за приложение на Директивата в националното право, трябва да бъде решена съобразно правилата, приложими преди тази дата, дори когато решението се взема след тази дата.

20. В това отношение, трябва първо да се констатира, че член 5, параграф 4 от Директивата има за цел да ограничи във времето новите национални разпоредби за транспониране на Директивата. В действителност, той разпорежда, че, когато съгласно правото на съответната държава-членка, преди датата, на която необходимите разпоредби за съобразяване с Директивата влизат в сила законодателството на тази държава не разрешава забраната за използване на една марка при условията, предвидени в член 5, параграф 1, буква б), или в член 5, параграф 2, правото, което дава марката не може да се противопоставя на продължаването да се използва на този знак.

21. Следва също да се констатира, че преходният проблем, който се поставя конкретно пред Hoge Raad е от естество, различно от това, предвидено в член 5, параграф 4 и Директивата не определя приложимото национално законодателство в такъв случай. Както, между другото, никакво



съображение, което произтича от ефикасността на законодателството на Общността в цялост или на Директивата, а по-специално не налагат определено решение, следователно националният съд трябва да вземе предвид приложимите националните разпоредби, за да определи дали по жалбата, с която той е сезиран, трябва да бъде постановено решение съгласно разпоредбите на стария закон на Бенелюкс или съгласно тези на променения закон на Бенелюкс (вж. в това отношение, Решение от 11 ноември 1997 г., C-349/95, *Loendersloot, Recueil*, стр. I-6227, точка 18).

22. Въпреки това, независимо какво е приложимото национално законодателство, то трябва да се тълкува във възможно най-голяма степен с оглед на текста и целите на Директивата, за да се постигне резултатът, визиран от нея, и по този начин да се постигне съответствие с член 189, алинея 3 от Договора за ЕО (вж., по-специално, Решение от 13 ноември 1990 г., по дело C-106/89, *Marleasing, Recueil*, стр. I-4135, точка 8, и Решение от 14 юли 1994 г., по дело C-91/92, *Faccini Dori, Recueil*, стр. I-3325, точка 26).

23. Това задължение се прилага също и по отношение на преходните разпоредби в националното законодателство. Следователно националният съд трябва да тълкува подобни разпоредби в най-широк смисъл, за да осигури напълно ефективността на членове 5 - 7 от Директивата по отношение на една марка след датата, на която Директивата е трябвало да бъде транспонирана.

24. С оглед на посоченото по-горе на първия въпрос трябва да се отговори, че при условие, че съществува задължение за националният съд да тълкува националното законодателство по всички възможни начини съгласно правото на Общността, на което не противоречи на прилагането на национална преходна разпоредба, съгласно която по жалба срещу решение, прието преди датата на влизане в сила на правилата за транспониране на Директивата в националното право, е постановено решение съобразно правилата, приложими преди тази дата, дори ако решението е постановено след тази дата.

### **Предварителни становища по Въпроси 2 - 5**

25. С Въпроси 2 - 5 *Hoge Raad* иска от Съда тълкуване на членове 5 - 7 от Директивата, за да прецени дали използването на марката BMW в реклами като „ремонт и поддръжка на BMW”, „специалист по BMW” и „специализиран по BMW” накърняват марката.

26. *Hoge Raad* задава въпроси първо с цел да определи разпоредбата на член 5 от Директивата, по отношение, с оглед на която трябва да се прецени използването на въпросната марка. Той задава след това въпроси с цел да прецени дали в системата на Директивата така описаното използване е разрешено.

27. Следва първо да се има предвид, че:

- член 5, параграф 1, буква а) от Директивата се отнася до използването на знак, идентичен с марката за стоки или услуги, същите като тези, за които е била регистрирана,

- член 5, параграф 1, буква б) визира употребата на знак, когато, поради неговото сходство с марката и поради сходството му със стоките или услугите, които са обхванати от марката и знака, съществува вероятност от объркване в представите на обществото,

- член 5, параграф 2 визира употребата на знак, който е идентичен или подобен на марката за стоки и услуги, които не са подобни но тези, за които марката е била регистрирана, когато тя е добре известна в държавата-членка,

- член 5, параграф 5 визира използването на знак за цели, които са различни от отличаването на стоки или услуги.

28. Освен това, че член 5, параграфи 2 - 5 от Директивата постановяват допълнително условие за тяхното приложение, а именно, че използването без основателна причина несправедливо облагодетелства или вреди на отличителния характер или престижа на марката.

29. Следва също да се има предвид, че членове 6 и 7 от Директивата съдържат правила, които ограничават правото на притежателя на марката по силата на член 5 да забрани използването на марката от трети лица. В това отношение, член 6 предвижда между другото, че притежателят не може да забрани на трети лица, използването на една марка, когато това е необходимо за обозначаване на предназначението на стоката, а също така, когато употребата се извършва съгласно добрите промишлени и търговски практики. Член 7 предвижда, че притежателят не може да забрани използването на марката за стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази марка от притежателя или с негово съгласие, освен ако не съществуват законни мотиви, които дават основание да се противопостави на следващо пускане на пазара на тези стоки.

30. Накрая, като се вземат предвид споровете пред Съда трябва да се подчертае, че квалификацията на въпросната марка като отнасяща се до една или друга специфична разпоредба на член 5, не определя по необходимост квалифицирането на упоменатото използване като непозволено.

**По Въпроси 2 и 3**

31. С втория и третия въпрос, които следва да бъдат разгледани заедно, националният съд пита дали използването на една марка без разрешение на притежателя, направено с цел да се информира обществото, че едно трето предприятие извършва поправка и поддръжка на стоките с тази марка или че е специализирано или е специалист за упоменатите стоки, представлява използване на марката, по смисъла на една от разпоредбите на член 5 от Директивата.

32. В това отношение, Hoge Raad посочва, че:

- въпросната марка е регистрирана единствено за определени стоки (в случая автомобили),

- рекламните изрази за които става дума - „ремонт и поддръжка на BMW”, „специалист по BMW” и „специализиран по BMW”- се отнасят до стоки, пуснати в търговската мрежа с тази марка от притежателя или с негово съгласие, и

- че изразите „специалист по BMW” и „специализиран по BMW” се отнасят еднакво за продажбата на автомобили BMW втора употреба, както за ремонта и поддръжката на автомобилите от тази марка.

33. Поставените въпроси следователно се отнасят до ситуация, в която използването на марката BMW е направено с цел да се информира обществото, че рекламодателят извършва ремонт и поддръжка на автомобили BMW или че е специализиран или е специалист в продажбата или ремонта и поддръжката на тези автомобили.

34. Така уточнено става дума за ситуация, за която поне на пръв поглед, така както отбелязва правителството на Обединеното кралство използването за което става дума се отнася до член 5, параграф 1, буква а) от Директивата и марка BMW се използва за автентични продукти BMW.

35. Ако тази квалификация е била оспорена от някой от участниците в настоящата процедура пред Съда, то това е станало на основата на два аргумента.

36. Първият е, че упоменатите изрази и най-вече „специалист или специализиран BMW”, използва марката BMW за цели различни от тези да се разграничават продуктите или услугите и следователно се отнасят до член 5, параграф 5 от Директивата.

37. Вторият аргумент е, че рекламата относно „ремонт и поддръжка на BMW”, марката BMW не се използва само за стоки, а за обозначаване на една услуга, за която марката не е била регистрирана. По тази причина член

5, параграф 1, буква а) от Директивата не е приложим и трябва да се установи дали член 5, параграфи 1, буква б), или параграф 2, могат да се приложат.

38. В това отношение трябва да се констатира, че е вярно, че обхватът на член 5, параграфи 1 и 2 от Директивата, от една страна, и член 5, параграф 5, от друга страна, зависят от въпроса да разберем, дали използването на марката се прави с цел да се разграничат въпросните стоки или услуги като произхождащи от определено предприятие, тоест марката или употребата Ж за други цели. Но, в описания случай се отнася за използване на същата марка, предназначена да се разграничат въпросните стоки като обект на услугите, които се извършват от рекламодателя.

39. В действителност, марката BMW се използва от рекламодателя, за да идентифицира произхода на стоките, които са обект на услугите, следователно да разграничи тези стоки от други стоки, които биха били обект на същите услуги. И ако използването на марката в реклами относно услуга, каквато е продажбата на автомобили BMW втора употреба е без съмнение насочена към разграничаване на обекта на услугите и няма никакво основание да се третира различно от рекламите за услуги, които съставляват ремонт и поддръжка на автомобили BMW. В случая марката също така се използва за идентифициране източника на стоките, които са предмет на услугата.

40. В този смисъл, само в случаите, предвидени член 5, параграфи 2 или 5 се поставя въпросът дали използването на марката води до неоснователно предимство или нанася вреда на отличителния характер или престижа на марката, например като създава у обществото неправилна представа за отношенията между рекламодателя и притежателя на марката, биха могли да се зададат единствено в случаите, предвидени от член 5, параграфи 2 или 5. Тези въпроси по-нататък трябва да бъдат взети под внимание, не в стадия на квалификацията на използването в рамките на член 5, но при преценка на законността на тази употреба, в случаите предвидени в член 5, параграфи 2 или 5.

41. Накрая, трябва да се констатира, че употребата, която е определена в главното производство, е в действителност използване в „търговската дейност” по смисъла на член 5, параграфи 1 и 2 от Директивата. Член 5, параграф 3 изрично посочва употребата използването на този знак при рекламиране като пример за употреба на марка, която може да бъде забранена от параграфи 1 и 2.

42. По-нататък, на втория и третия въпрос трябва да се отговори, че използването на една марка без разрешение от притежателя с цел да се информира обществото, че едно трето предприятие извършва ремонт и поддръжка на стоки, които носят тази марка или че то се е специализирало или е специалист в областта на подобни стоки, представлява при

обстоятелствата, които са описани в определението за препращане, използване на марката по член 5, параграф 1, буква а) от Директивата.

#### **По Въпроси 4 и 5**

43. В четвъртия и петия въпрос, които следва да разгледаме заедно, националният съд по същество пита, дали членове 5 - 7 от Директивата разрешават на притежателя на една марка да забрани на трето лице използването на марката с цел информиране на обществото, че то извършва ремонт и поддръжка на стоките, които носят една марка, пусната на пазара от притежателя или с негово съгласие или че е специализиран или специалист в продажбата, ремонта и поддръжката на тези стоки.

44. В това отношение от Съда се иска да се произнесе, по-специално по въпроса дали притежателят може да се противопостави на това използване само, когато рекламодателят създава впечатление, че неговото предприятие принадлежи към дистрибуторската мрежа на марката или че той може да се противопостави, когато чрез начина, по който марката е използвана в рекламите, съществува реална възможност в съзнанието на обществото да се създаде впечатление, че рекламодателят използва марката в голяма степен, за да прави реклама на своята дейност като такава чрез създаване на особено внушение за качество.

45. За да се отговори на този въпрос, трябва да се напомни, че като се има предвид отговорът на втория и третия въпрос, според който използването на марката в реклами се отнася до приложното поле на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата, въпросното използване може да бъде забранено от притежателя на марката, освен ако член 6, който се отнася до ограничаване ефекта на марката, или член 7, който се отнася до изчерпване на правата на марката, не са приложими в случая.

46. Този въпрос трябва да бъде разгледан, първо по отношение рекламите, които се отнасят до продажбата на автомобили втора употреба и след това по отношение на тези, които се отнасят до ремонта и поддръжката на автомобилите.

*Относно рекламите, свързани с продажба на автомобили BMW втора употреба*

47. По отношение на рекламите за продажбата на автомобили BMW втора употреба, пуснати на пазара с тази марка от притежателя на марката или с неговото съгласие, трябва да се има предвид практиката на Съда относно използването на една марка, за да се информира обществото за препродажбата на стоки с определена марка.

48. В Решение от 4 ноември 1997 г. (Parfums Christian Dior C-337/95, Recueil, стр. I-6013), Съдът отначало е преценил в точка 38, че членове 5 и 7 от Директивата трябва да се тълкуват в смисъл, че когато стоките, които носят определена марка са пуснати на пазара на Общността от притежателя на марката или с негово съгласие, един препродавач, освен възможността да препродава тези стоки, има свободата да използва марката с цел да информира обществото за предишното пускане на пазара на упоменатите стоки.

49. В същото решение, Съдът по нататък констатира в точка 43, че престижът на марката може да бъде накърнен и това може да бъде законен мотив по смисъла на член 7, параграф 2 от Директивата, което би било основание притежателят да се противопостави на използване на марката при последващо пускане на пазара на стоки, които той е пуснал на пазара на Общността или са били пуснати с негово съгласие. По отношение на престижните продукти, Съдът е приел в точка 45, че препродавачът не трябва да действа по нелоялен начин спрямо законните интереси на притежателя на марката, но трябва да се стреми да не допуска неговата реклама да накърнява стойността на марката чрез намаляване престижа на съответните стоки. Съдът е приел в точка 48, че притежателят на една марка не може да се противопостави на основание член 7, параграф 2 на използването по начини, които са общо приети в сектора на дейност на препродавача, на марката, с цел информира обществото за последващо пускане на пазара на стоки, които носят марката, освен ако не се установи, че това използване сериозно накърнява престижа на марката.

50. В рамките на настоящото дело, тази съдебна практика изисква член 7 от Директивата да се противопостави на това притежателя на марката BMW да забранява на трети лица, използването на марката му с цел да обяви пред обществото, че е специалист или специализиран в автомобили BMW втора употреба при условие, че рекламата му се отнася до автомобили, които са били пуснати на пазара на Общността под тази марка от притежателя или с негово съгласие и че начина, по който е използвана марката в тази реклама не представлява законно основание по смисъла на член 7, параграф 2, който обосновава едно несъгласие от страна на притежателя.

51. В това отношение може да представлява законно основание по смисъла на член 7, параграф 2 от Директивата фактът, че марката се използва в рекламата на препродавача по начин, по който да създаде впечатлението, че съществува търговска връзка между препродавача и притежателя на марката, включително, че предприятието на препродавача принадлежи към дистрибуторската мрежа на притежателя на марката или че съществува специална връзка между двете предприятия.

52. В действителност, подобна реклама не е необходима, за да осигури в последващото пускане на пазара на Общността на стоки с тази марка от притежателя или с негово съгласие, за да се осигури целта на правилото за изчерпване, предвидено в член 7 от Директивата. От друга страна, тя

нарушава задължението да се действа по лоялен начин по отношение законните интереси на притежателя на марката и накърнява стойността на марката, като се облагодетелства от нейния отличителен характер или от нейната известност. Тя също така противоречи на специфичната цел на правото на марката, което, според практиката на Съда, е да защитава притежателя от конкурентите, които биха искали да злоупотребят с положението и престижа на марката (вж., по-специално, Решение от 17 октомври 1990 г., по дело C-10/89, Hag II, Resueil, стр. I-3711, точка 14).

53. Обратно, не съществува риск обществото да бъде накарано да вярва, че съществува търговска връзка между препродавача и притежателя на марката от самия факт, че препродавачът се облагодетелства от използването на марката като реклама за стоки, произведени с тази марка, и това е лоялно и справедливо и придава на собствената му дейност излъчване за качество и не представлява законно основание по смисъла на член 7, параграф 2 от Директивата.

54. В това отношение достатъчно е да отбележим, че един препродавач, който продава автомобили BMW втора употреба и който действително е специализиран или е специалист в продажбата на подобни автомобили, не може практически да не съобщи тази информация на клиентите си, без да използва марката BMW. Следователно едно подобно информативно използване на марката BMW е необходимо, за да осигури правото на препродажба, произтичащо от член 7 от Директивата, и не води до облагодетелстване от отличителния характер или престижа на тази марка.

55. Трябва да се установи дали рекламата може да създаде впечатлението, че съществува търговска връзка между препродавача и притежателя на марката е въпрос, който трябва да бъде решен от националния съд при специфичните за всеки отделен случай обстоятелства.

#### *Относно рекламите за ремонт и поддръжка на автомобили BMW*

56. Първо, Съдът констатира, че разпоредбата относно изчерпване правото на марка, предвидено в член 7 от Директивата, не може да се приложи относно рекламите за ремонт и поддръжка на автомобили BMW.

57. Член 7 има за цел да съчетае интересите на защита на марките с тези на свободното движение на стоки в Общността, като прави възможно последващото пускане на пазара на една стока, която носи марката, без да може притежателя да се противопостави (вж., в това отношение, Решение Parfums Christian Dior, цитирано по-горе, точки 37 и 38). Рекламите относно ремонта и поддръжката на автомобили не се отнасят до последващо пускане на пазара на въпросните стоки.

58. Въпреки това, по отношение на тези реклами следва да се прецени дали използването на марката може да бъде законно по смисъла на разпоредбата на член 6, параграф 1, буква в) от Директивата, според която притежателят не може да забрани на трето лице използване на марката с цел посочване на предназначението на една стока или една услуга, по-специално като аксесоари и резервни части, ако това използване е необходимо, за да се посочи предназначението Ж, и е в съответствие с добрите промишлени или търговски практики.

59. В това отношение, правителството на Обединеното кралство отбелязва, че използването на марката с цел да се информира обществото, че рекламодателят ремонтира и поддържа стоки, които носят тази марка, представлява употреба, което показва целта на услугата по смисъла на член 6, параграф 1, буква в). Подобно на употребата на марка, предназначена за идентифициране на автомобилите, на които се монтира една неоригинална резервна част, въпросната употреба е предназначена за идентифициране на стоките, за които е предвидена услуга.

60. От друга страна, тази употреба се счита необходима, за да се посочи целта на услугата. Достатъчно е да се отбележи, както е направил това генералният адвокат в точка 54 от своето заключение, че ако един независим търговец извършва поддръжка и ремонт на автомобили BMW или ако е реално специализиран в тази област, този факт не може практически да бъде съобщен на клиентите му, без използване на марката BMW.

61. И накрая, условието според което, използването на марката трябва да се извърши съобразно добрите промишлени и търговски практики представлява в същността си израз на едно задължение за лоялност спрямо законните интереси на притежателя на марката, аналогично на това, което е наложено на препродавача, когато използва чужда марка, за да обяви препродажбата на стоки, носещи упоменатата марка.

62. Всъщност член 6 от посочената директива, както и член 7, имат за цел да се съчетаят същностните интереси по защитата на правата на марката с тези на свободното движение на стоки и услуги в Общия пазар по такъв начин, че правото на марката да може да изпълни основната си роля в системата на ненакърнена конкуренция, която договорът иска да установи и поддържа (вж., по-специално Решение Hag II, цитирано по-горе, точка 13).

63. По нататък, по причини, посочени в точки 51 - 54 от настоящото решение, които се прилагат *mutatis mutandis*, използването на марката от друго, с цел информиране на обществото за ремонта и поддръжката на стоки, носещи тази марка е разрешено при същите условия, при които е разрешено използването на марката с цел информиране на обществото за препродажба на стоки, носещи упоменатата марка.



64. С оглед на посоченото по-горе, на четвъртия и петия въпрос трябва да се отговори, че членове 5 - 7 от Директивата не дават право на притежателя на една марка да забрани на трето лице използването на марката, с цел да се информира обществото, че той извършва ремонт и поддръжка на стоки, носещи същата марка и пуснати на пазара с тази марка от притежателя или с негово съгласие или че е специализиран или е специалист в продажбата, ремонта и поддръжката на подобни стоки, с изключение на случая, когато марката се използва по начин, по който би могло да се създаде впечатление, че съществува търговска връзка между третото предприятие и притежателя на марката, включително и това, че предприятието препродавач принадлежи към мрежата за дистрибуция на притежателя на марката или че съществува специална връзка между двете предприятия.

### **По съдебните разноски**

65. Разходите, направени от италианското правителство, правителството на Обединеното кралство и Комисията, направени за представяне на становища пред Съда не подлежат на възстановяване. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски,

По изложените съображения,

Съдът,

като се произнася по въпросите, поставени от Hoge Raad der Nederlanden, с Определение от 7 февруари 1997 г., реши:

**1. Като се изключи задължението на препращащата юрисдикция да тълкува националното право, винаги когато е възможно, съобразно правото на Общността, не е в противоречие една преходна разпоредба от националното право да предвиди, че една жалба срещу решение, прието преди датата на влизане в сила на правилата, които предвиждат прилагането на Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките по националното право, се решава съобразно правилата, които са приложими преди тази дата, дори и когато решението е постановено след тази дата.**

**2. Използването на една марка, без разрешение от притежателя, направено с цел да се информира обществото,**

че едно трето предприятие извършва ремонт и поддръжка на стоки, които носят тази марка или че се е специализирало, или е специалист в производството на тези стоки, представлява при обстоятелствата, описани в определението за препращане, използване на марката по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Първа директива 89/104.

**3. Членове 5 - 7 от Първа директива 89/104 не разрешават на притежателя на една марка да забрани използването на марката с цел да информира обществото, че извършва ремонт и поддръжка на стоките, които носят тази марка, пуснати на пазара с тази марка от притежателя Ж или със съгласието му или че е специалист или е специализиран в продажбата или ремонта и поддръжката на тези стоки, с изключение на случая, когато марката се използва по начин, по който да създаде впечатление, че съществува търговска връзка между третото предприятие и притежателя на марката и включително, че предприятието на препродавача принадлежи на дистрибуторска мрежа на притежателя на марката или че съществува специална връзка между двете предприятия.**

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 23 февруари 1999 година.

Подписи