

## РЕШЕНИЕ НА СЪДА

12 ноември 2002 година\*

„Сближаване на законодателствата – Марки - Директива 89/104/ЕИО – Член 5, параграф 1, буква а) – Обхват на изключителното право на притежателя на марката”

По дело С-206/01

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда на основание член 234 ЕО от High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Обединено кралство), в производството, висящо пред този съд между

**Arsenal Football Club plc**

и

**Matthew Reed**

относно тълкуването на член 5, параграф 1, буква а) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ 1989 г., L 40, стр. 1),

СЪДЪТ,

в състав: г-н G.C. Rodríguez Iglesias, председател, г-н J.-P. Puissochet, г-н M. Wathelet и г-н C.W.A. Timmermans (докладчик), председатели на състав, г-н C. Gulmann, г-н D.A.O. Edward, г-н P. Jann и г-н V. Skouris, г-жа F. Macken и г-жа N. Colneric, и г-н S. von Bahr, съдии,

генерален адвокат: г-н D. Ruiz-Jarabo Colomer,

секретар: г-жа L. Hewlett, главен администратор,

като взе предвид становищата, представени:

- за Arsenal Football Club plc, от г-н S. Thorley, QC, и г-н T. Mitcheson, barrister, упълномощени от Lawrence Jones, solicitors,

- за г-н Reed, от г-н A. Roughton, barrister, упълномощени от Stunt & Son, solicitors,

- за Комисията на Европейските общности, от г-н N.B. Rasmussen, в качеството на представител,

- за Надзорния орган на ЕАСТ, от г-н P. Dyrberg, в качеството на представител,

предвид доклада от съдебното заседание,

---

\* Език на производството: английски.

след като изслуша устните становища на Arsenal Football Club plc, за който се явяват г-н S. Thorley и г-н T. Mitcheson, на г-н Reed, за който се явяват г-н A. Roughton и г-н S. Malynicz, barrister; и на Комисията, за която се явяват г-н N.B. Rasmussen и г-н M. Shotton, в качеството на представител, по време на съдебното заседание от 14 май 2002 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат по време на съдебното заседание от 13 юни 2002 г.,

постанови настоящото

### **Решение**

1. С Определение от 4 май 2001 г., постъпило в Съда на 18 май 2001 г., High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Върховен съд на Англия и Уелс, отделение за дела, незасегнати от обичайното право), отправя на основание член 234 ЕО два преюдициални въпроса относно тълкуването на член 5, параграф 1, буква а) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ 1989 г., L 40, стр. 1, наричана по-нататък „директивата“).

2. Тези въпроси са повдигнати в рамките на производството между Arsenal Football Club plc (наричан по-нататък „Arsenal FC“) и г-н Reed относно продажбата и предлагането за продажба от страна на г-н Reed на шалове, маркирани с големи букви с думата „Arsenal“ – знак, който е регистриран като марка от Arsenal FC за тези и други стоки.

### **Правна уредба**

#### **Право на Общността**

3. Съображение 1 от преамбюла на директивата гласи, че в националните закони относно марките има различия, които могат да възпрепятстват свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги и могат да нарушават конкуренцията в общия пазар. Според това съображение от преамбюла, поради това с оглед на изграждането и функционирането на вътрешния пазар е нужно законите на държавите-членки да бъдат сближени. Съображение 3 от преамбюла гласи, че понастоящем не е нужно да се пристъпва към всеобхватно сближаване на законите за марките на държавите-членки.

4. Според съображение 10 от преамбюла на директивата:

„... защитата, предоставена на регистрирана марка, чиято функция е по-конкретно да гарантира марката като обозначение за произход, е абсолютна при идентичност между марката и знака и стоките или услугите...“.

5. Член 5, параграф 1 от директивата гласи следното:

„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 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.

6. Член 5, параграф 3, букви а) и б) от директивата гласят следното :

„По параграфи 1 и 2, *inter alia*, 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 ...”

7. Съгласно член 5, параграф 5 от директивата :

„Параграфи 1 - 4 не засягат разпоредбите във всяка държава-членка, отнасящи се до защитата срещу използването на знак за цели, различни от тези за отличаване на стоки или услуги, когато използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.”

8. Член 6, параграф 1 от директивата гласи, както следва :

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

а) собственото си име или адрес;

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

в) марката, когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части;

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

Национално законодателство

9. В Обединеното кралство законодателството по отношение на марките се регулира от Trade Marks Act 1994 (Закон за марките от 1994 г.), който е заменил Trade Marks Act 1938 (Закон за марките от 1938 г.) с цел прилагане на директивата.

10. Член 10, параграф 1 от Trade Marks Act 1994 гласи:

„Лице нарушава регистрирана марка, когато то използва при извършването на търговска дейност знак, който е идентичен с марката по отношение на стоки или услуги, които са идентични с тези, за които марката е регистрирана.”

11. Съгласно член 10, параграф 2, буква б) от Trade Marks Act 1994:

„Лице нарушава регистрирана марка, ако то използва при извършването на търговска дейност знак, когато поради

...

б) сходство на знака с марката и използването му по отношение на стоки или услуги, идентични или сходни с тези, за които марката е регистрирана,

съществува възможност от объркване от страна на част от обществото, която включва вероятността от свързване на знака с марката.”

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

12. Arsenal FC е известен футболен клуб в английската Висша лига. Прякорът му е „Gunnars” („артилеристите”) и отдавна се свързва с две емблеми: щит („the crest device”) и („the cannon device”).

13. През 1989 г. Arsenal FC, *inter alia*, е регистрирал думите „Arsenal” и „Arsenal Gunnars”, както и емблемите на оръдието и щита като марки за клас стоки, който обхваща горно облекло, спортно облекло и обувни принадлежности. Arsenal FC разработва и доставя свои собствени продукти или организира тяхното производство и доставка чрез мрежата си от одобрени прекупвачи.

14. Тъй като търговската и промоционалната дейност в областта на търговията на сувенири и други продукти, свързани с футбола, се е разширила значително през последните години и са му осигурили значителен приход, Arsenal FC е решил да осигури ясното идентифициране на „официалните” продукти, т.е. на продуктите, произведени от Arsenal FC или с неговото разрешение, и е положил усилия да убеди поддръжниците си да купуват само официални продукти. Клубът също така е завел дела, както граждански, така и наказателни, срещу търговци, които продават неофициални продукти.

15. От 1970 г. г-н Reed е продавал футболни сувенири и други продукти, свързани с футбола, от които почти всички са били маркирани със знаци, свързани с Arsenal FC, на няколко сергии, разположени извън терена на стадиона на Arsenal FC. Той е успял да получи от KT Sports, лицензирани от Arsenal FC да продават техните продукти на търговци около стадиона, само много малки количества официални продукти. През

1991 и 1995 г. е Arsenal FC е организиран конфискуване на неофициалните изделия на г-н Reed.

16. High Court посочва, че по главното производство е безспорно, че г-н Reed е продавал и предлагал за продажба на една от своите сергии шалове, маркирани с големи букви със знаци, свързани с Arsenal FC, и че те са били неофициални продукти.

17. Той също така посочва, че на тази сергия е имало голяма табела със следния текст:

„Думата или логото върху стоките, предлагани за продажба, са използвани само с цел украсяване на продукта и не предполага, нито свидетелстват за отношение или връзка с производителите или разпространителите на какъвто и да е друг продукт, единствено стоките, които имат официален етикет на Arsenal, са официални стоки на Arsenal.”

18. High Court посочва по-нататък, че когато по изключение г-н Reed е успявал да получи официални изделия, в своите сделки с клиентите си той ясно е разграничавал официалните продукти от неофициалните, по-специално чрез използването на етикет с думата „официален”. Официалните продукти също така са се продавали на по-високи цени.

19. Тъй като е преценил, че, като е продавал неофициални шалове, г-н Reed е извършил правонарушението „passing off” – което, според High Court, представлява поведение на трета страна, което заблуждава по такъв начин голям брой лица, че продаваните от третата страна изделия са изделия на ищеца, че се продават с неговото разрешение или имат търговска връзка с него – и е използвал неговите марки, Arsenal FC е завел дело срещу него в High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division.

20. С оглед на обстоятелствата по главното производство, High Court е отхвърлил иска на Arsenal FC за правонарушение („passing off”), главно на основание на това, че клубът не е доказал действително обръкване от страна на съответната общественост и, по-специално, не е успял да докаже, че неофициалните продукти, продавани от г-н Reed, са били считани като произлизащи или разрешени от Arsenal FC. В това отношение, High Court е констатирал, че е било видно, че знаците, на които се е позовал Arsenal FC, поставени на изделията, продавани от г-н Reed, не са съдържали указание за произход.

21. Що се отнася до иска на Arsenal FC във връзка с нарушаването на неговите марки, на основание член 10, параграф 1 и параграф 2, буква б) от Trade Marks Act 1994, High Court е отхвърлил техния аргумент, че използването от страна на г-н Reed на знаци, регистрирани като марки, е било възприемано от тези, за които те са били адресирани, като знак за произход, така че използването е било „използване като марка” („trademark use”).

22. Според High Court знаците, поставени на стоките на г-н Reed, на практика са били възприемани от обществеността като „знаци на подкрепа, лоялност или принадлежност” („badge of support, loyalty or affiliation”).

23. Съответно, High Cour е преценил, че искът на Arsenal FC би бил уважен, само ако защитата, предоставяна на притежателя на марката по силата на член 10 от Trade Marks Act 1994 и от разпоредбите на директивата, въведени с този закон, забранява използването от трета страна, различно от използване като марка, което би наложило широко тълкуване на тези разпоредби.

24. По този въпрос High Court счита, че аргументът, че използване, различно от използване като марка, е забранено на трети страни, води до несъответствия. Независимо от това, обратният аргумент, а именно, че само използването като марка е регламентирано, води до затруднения, свързани с формулировката на директивата и на Trade Marks Act 1994, като и двете определят нарушението като използване на „знак”, а не на „марка”.

25. High Court отбелязва, че с оглед на тази формулировка Court of Appeal of England and Wales, Civil Division (Апелативният съд на Англия и Уелс, Гражданско отделение), е постановил по делото Philips Electronics Ltd/Remington Consumer Products ((1999) RPC 809), че използване, различно от използване като марка, на знак, регистриран като марка, би могъл да представлява неправомерно използване на марката. High Court отбелязва, че положението в законодателството по този въпрос остава неясно.

26. High Court също така е отхвърлил аргумента на г-н Reed относно предполагаема недействителност на марките на Arsenal FC.

27. При тези обстоятелства High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, е решил да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1. Когато марка е законно регистрирана и

а) трета страна използва в хода на стопанската си дейност знак, идентичен с марката по отношение на стоки, които са идентични с тези, за които марката е регистрирана; и

б) третата страна не е защитена за нарушение по силата на член 6, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО (...),

дали третата страна има защита срещу обвинението в нарушение на основание, че оспорваното използване не посочва търговския произход (т.е. връзка в хода на стопанската дейност между стоките и притежателя на марката)?

2. Ако отговорът е утвърдителен, дали фактът, че въпросното използване би било възприето като знак за подкрепа, лоялност или принадлежност към притежателя на марката е достатъчна връзка?”

#### **По преюдициалните въпроси**

28. Двата въпроса на High Court следва да бъдат разгледани заедно.

Становища, представени на Съда

29. Arsenal FC твърди, че член 5, параграф 1, буква а) от директивата позволява на притежателя на марка да забранява използването на знак, идентичен с марката, и не поставя пред упражняването на това право условие знакът да се използва като марка. Защитата, предоставена от тази разпоредба, се прилага и към използването на знак от трета страна, дори когато това използване не предполага съществуването на връзка между стоките и притежателя на марката. Това тълкуване се подкрепя от член 6, параграф 1 от директивата, тъй като специфичните ограничения по отношение на упражняването на правата върху марката в тази разпоредба предвиждат доказване, че такова използване по принцип попада в обхвата на член 5, параграф 1, буква а) от директивата и е допустимо само в случаите, които са посочени изчерпателно в член 6, параграф 1 от директивата.

30. Arsenal FC твърди, при условията на евентуалност, че в настоящия случай използването от страна на г-н Reed на знак, идентичен с марката на Arsenal, трябва във всеки случай да бъде класифицирано като използване като марка на основание, че това използване посочва произхода на стоките, макар и този произход да не обозначава непременно притежателя на марката.

31. Г-н Reed твърди, че въпросните търговски дейности не попадат в обхвата на член 5, параграф 1 от директивата, тъй като Arsenal FC не е доказал, че знакът е бил използван като търговска марка, т.е. като указание за произхода на стоките, както се изисква от директивата, по-специално от член 5. Ако обществеността не възприема знака като знак за произход, използването не съставлява „използване като търговска марка” на знака. Що се отнася до член 6 от директивата, нищо в тази разпоредба не показва, че тя съдържа изчерпателен списък на дейностите, които не представляват нарушение.

32. Комисията твърди, че правото, което притежателят на марката получава по силата на член 5, параграф 1 от директивата, е независимо от факта, че третата страна не използва знака като търговска марка и по-специално от факта, че третата страна не го използва като знак за произход и уведомява обществеността с други средства, че стоките не произхождат от притежателя на търговската марка или дори че използването на знака не е с разрешението на този притежател. Специфичната цел на марката е да гарантира, че само притежателят Ж може да дава на продукта своята идентичност за произход чрез поставяне на марката. Комисията твърди по-нататък, че от съображение 10 от преамбюла на директивата следва, че защитата, предвидена в член 5, параграф 1, буква а) е абсолютна.

33. По време на изслушването Комисията е добавила, че ако изобщо се приеме, че понятието за „използване като марка” е релевантно, то се позовава на използване, което служи за разграничаване на стоките, а не за указване на техния произход. Понятието също така обхваща използването от третите страни, което засяга интересите на притежателя на марката, като например репутацията на стоките. Във всеки случай, възприемането от страна на обществеността на думата „Arsenal”, която е идентична с вербалната марка, като знак на подкрепа, лоялност или принадлежност към притежателя на марката, не изключва възможността стоките да се възприемат вследствие на това също така като произхождащи от притежателя. Точно обратното, такова възприемане потвърждава отличителния характер на марката и увеличава

риска стоките да бъдат възприемани като произхождащи от притежателя на марката. Следователно дори и „използване като марка” на марка да е релевантен критерий, притежателят на марката следва да има право да забранява търговската дейност, разглеждана по главното производство.

34. Надзорния орган на ЕАСТ твърди, че за да може притежателят на марка да се позовава на член 5, параграф 1 от директивата, третата страна трябва да използва знака за разграничаване – каквато е основната традиционна функция на марката – на стоките или услугите, т.е. използването на марката като търговска марка. Ако това условие не е изпълнено, притежателят на марката може да се позовава само на разпоредбите на националното законодателство, посочени в член 5, параграф 5 от директивата.

35. Независимо от това, условието за използване като марка по смисъла на член 5, параграф 1 от директивата, което трябва да бъде разбирано като условие за използване на знак, който е идентичен с марката, с цел разграничаването на стоки и услуги, е понятие на правото на Общността, което следва да бъде тълкувано широко, така че да включва по-специално използването като знак на подкрепа, лоялност или принадлежност към притежателя на марката.

36. Според Надзорния орган на ЕАСТ, фактът, че третата страна, която поставя марка на стоки, посочва, че те не произхождат от притежателя на марката, не изключва риска от объркване на широк кръг потребители. Ако притежателят не би имал право да забранява на третите страни да действат по такъв начин, това би могло да доведе до по-общо използване на знака. В крайна сметка, това би лишило марката от нейния отличителен характер, застрашвайки по такъв начин нейната основна традиционна функция.

Отговор на Съда

37. Член 5 от директивата определя „правата, предоставени от марка”, а член 6 съдържа разпоредби за „ограничаване на действието на марката”.

38. Съгласно първото изречение от член 5, параграф 1 от директивата, регистрираната марка предоставя изключителни права на притежателя Ж. Съгласно член 5, параграф 1, буква а), това изключително право позволява на притежателя да забранява на всички трети страни, които действат без негово съгласие, да използват в търговската дейност всеки знак, който е идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана. Член 5, параграф 3 дава неизчерпателен списък на видовете използване, които притежателят може да забрани по силата на член 5, параграф 1. Други разпоредби на директивата, като например член 6, определят някои ограничения на действието на марката.

39. По отношение на положението, разглеждано по главното производство, следва да бъде отбелязано, че, както е видно, по-специално от точка 19 и от приложение 5 към препращащото определение, думата „Arsenal” е поставена с големи букви на шаловете, предлагани за продажба от г-н Reed, заедно с други много по-слабо популярни обозначения, включително думите „The Gunners”, като всички те са свързани с притежателя на марката, а именно Arsenal FC. Тези шалове са



предназначени, *inter alia*, за поддръжниците на Arsenal FC, които ги носят по-специално по време на мачовете, в които клубът играе.

40. При тези обстоятелства, както националният съд е посочил, използването на знак, идентичен с марката, е действително използване в хода на търговската дейност, тъй като то се извършва в контекста на търговска дейност с цел получаване на икономическа облага, а не е частен въпрос. То също така попада в обхвата на член 5, параграф 1, буква а) от директивата като използване на знак, който е идентичен с марката, за стоки или услуги, които са идентични с тези, за които марката е регистрирана.

41. По-специално, използването, разглеждано по главното производство е „за стоки” по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от директивата, тъй като то е свързано с поставянето върху стоки на знак, който е идентичен с марката, и предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за целите по смисъла на член 5, параграф 3, букви а) и б).

42. За да се отговори на въпросите на High Court, трябва да се определи дали член 5, параграф 1, буква а) от директивата дава право на притежателя на марката да забрани всяко използване от трета страна в хода на търговската дейност на знак, който е идентичен с марката, за стоки, които са идентични с тези, за които марката е регистрирана, или дали това право на забрана предполага съществуването на специфичен интерес на притежателя на марката, в смисъл, че въпросното използване на знака от трета страна трябва да засегне или може да засегне една от функциите на марката.

43. Следва да се припомни, че член 5, параграф 1 от директивата осъществява пълно хармонизиране и определя изключителните права на притежателите на марки в Общността (вж. в този смисъл, Решение от 20 ноември 2001 г. по съединени дела Zino Davidoff и Levi Strauss, C-414/99 до C-416/99, Recueil, стр. I-8691, точка 39 и съдебната практика, цитирана в него).

44. Съображение 9 от преамбюла на директивата излага нейната цел да гарантира, че притежателят на марка се ползва „с една и съща защита в правните системи на всички държави-членки; като има предвид, че това не бива да пречи на държавите-членки” и описва тази цел като „основна”.

45. За да се предотврати защитата, предоставяна на притежателя на марката, да е различна в различните държави, Съдът трябва да даде единно тълкуване на член 5, параграф 1 от директивата, по-специално на понятието „използване”, което е предмет на преюдициалните въпроси по настоящото дело (вж. в този смисъл, Решение по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, посочено по-горе, точки 42 и 43).

46. Второ, директивата има за цел, както се вижда от съображение 1 от преамбюла, да премахне различията между законите на държавите-членки за марките, които могат да възпрепятстват свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги и да нарушат конкуренцията в общия пазар.

47. Правата върху марката представляват съществен елемент в системата на ненарушена конкуренция, която Договорът има за цел да установи и поддържа. В

такава система предприятия трябва да могат да привличат и запазват клиенти с качеството на своите стоки или услуги, което става възможно само с отличителни знаци, позволяващи тяхното идентифициране (вж., *inter alia*, Решение от 17 октомври 1990 г. по дело HAG GF, C-10/89, Recueil, стр. I-3711, точка 13, и Решение от 4 октомври 2001 г. по дело Merz & Krell, C-517/99, Recueil, стр. I-6959, точка 21).

48. В този контекст, основната функция на марката е да се гарантира идентичността на произхода на маркираните стоки или услуги за потребителя или крайния ползвател, като му позволят, без да има каквато и да е възможност за объркване, да разграничи стоките или услугите от други, които имат друг произход. За да може марката да изпълни основната си роля в рамките на система на ненарушавана конкуренция, която Договорът цели да установи и поддържа, тя трябва да предлага гаранция, че всички стоки или услуги, които я носят, са произведени или доставени под контрола на едно предприятие, което отговаря за тяхното качество (вж., *inter alia*, Решение от 23 май 1978 г. по дело Hoffman-La Roche, 102/77, Recueil, стр. 1139, точка 7, и Решение от 18 юни 2002 г. по дело Philips, C-299/99, Recueil, стр. I-0000, точка 30).

49. Законодателят на Общността е потвърдил тази основна функция на марките, като е предвидил в член 2 от директивата, че знаци, които могат да бъдат представени графично, могат да представляват марка, само ако тези знаци могат да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия (вж., *inter alia*, Решение по дело Merz & Krell, посочено по-горе, точка 23).

50. За да се осигури тази гаранция на произхода, която представлява основната функция на марката, притежателят трябва да бъде защитен срещу конкуренти, които желаят да получат облага по нелоялен начин от статута и репутацията на марката, като продават продукти, които незаконно я носят (вж., *inter alia*, Решение по дело Hoffmann-La Roche, посочено по-горе, точка 7, и Решение от 11 ноември 1997 г. по дело Loendersloot, C-349/95, Recueil, стр. I-6227, точка 22). В това отношение съображение 10 от преамбюла на директивата посочва абсолютния характер на защитата, предоставена на марката в случай на идентичност между марката и знака и между съответните стоки или услуги и тези, за които марката е регистрирана. Тя гласи, че целта на тази защита е, по-специално, да се гарантира марката като указание за произход.

51. Следователно изключителното право по член 5, параграф 1, буква а) от директивата е предоставено с цел да се позволи на притежателя на марката да защити своите специфични интереси като притежател, т.е. да се гарантира, че марката може да изпълнява своите функции. Следователно упражняването на това право трябва да бъде запазено за случаите, в които използването от трета страна на знак засяга или може да засегне функциите на марката, по-специално нейната основна функция за гарантиране на потребителите на произхода на стоките.

52. Изключителният характер на правото, предоставено от регистрирана марка на нейния притежател по силата на член 5, параграф 1, буква а) от директивата, може да бъде оправдано само в границите на прилагането на този член.

53. Следва да бъде отбелязано, че член 5, параграф 5 от директивата предвижда, че член 5, параграфи 1 - 4 не засяга разпоредбите на държава-членка, свързани със

защитата срещу използването на знак с цел, различна от отличаване на стоки или услуги.

54. Притежателят не може да забрани използване на знак, идентичен с марката за стоки, които са идентични с тези, за които марката е регистрирана, ако това използване не може да засегне неговите собствени интереси като притежател на марката с оглед на нейните функции. По такъв начин някои видове използване с чисто описателни цели са изключени от обхвата на член 5, параграф 1 от директивата, понеже те не засягат никакви интереси, които тази разпоредба цели да защити, и следователно не попадат в обхвата на понятието за използване по смисъла на тази разпоредба (вж., по отношение на използването с чисто описателна цел, свързана с характеристиките на предлагания продукт, Решение от 14 май 2002 г. по дело Hölderhoff, C-2/00, Recueil, стр. I-4187, точка 16).

55. В това отношение е очевидно, че положението, разглеждано по главното производство, коренно се различава от това по дело Hölderhoff. В настоящия случай, използването на знак се извършва в контекста на продажби на потребители и очевидно не е предназначено за чисто описателни цели.

56. С оглед на представянето на думата „Arsenal” на стоките, разглеждани по главното дело, и на другата вторична маркировка върху тях (вж. точка 39 от настоящото решение), използването на знака е от такова естество, че да създаде впечатление, че съществува съществена връзка в хода на търговската дейност между въпросните стоки и притежателя на марката.

57. Това заключение не се засяга от присъствието на сергията на г-н Reed на съобщение, което гласи, че стоките, разглеждани по главното производство, не са официални продукти на Arsenal FC (вж. точка 17 от настоящото решение). Дори и да се предположи, че трета страна би могла да се позовава на такова съобщение като защита срещу иск за неправомерно използване на марка, в настоящия случай съществува очевидната възможност някои потребители, по-специално, ако те попаднат на стоките, след като те са били продадени от г-н Reed и отнесени от сергията, където е поставено съобщението, да разтълкуват знака като обозначаващ, че Arsenal FC е предприятието по произход на стоките.

58. Освен това, в настоящия случай, също така не съществува гаранция, както това се изисква от съдебната практика на Съда, цитирана в точка 48 от настоящото решение, че всичките стоки, обозначени с марката, са били произведени или доставени под контрола на едно предприятие, което отговаря за тяхното качество.

59. На практика, въпросните стоки се доставят извън контрола на Arsenal FC в качеството му на притежател на марката, като е безспорно, че те не произлизат от Arsenal FC или от одобрени от него прекупвачи.

60. При тези обстоятелства, използването на знак, който е идентичен с марката, разглеждана по главното производство, може да застраши гаранцията на произхода, която представлява основна функция на марката, както е видно от съдебната практика на Съда, цитирана в точка 48 от настоящото решение. Следователно то е използване, което притежателят на марката може да забрани в съответствие с член 5, параграф 1 от директивата.

61. След като в настоящия случай е установено, че въпросното използване на знак от трета страна може да засегне гаранцията на произхода на стоките, и че притежателят на марката трябва да може да забрани това, без значение е, че в контекста на това използване знакът се възприема като знак за подкрепа, лоялност или принадлежност към притежателя на марката.

62. В светлината на изложеното по-горе, отговорът на въпросите на националния съд трябва да бъдат, че при хипотеза, която не попада в обхвата на член 6, параграф 1 от директивата, когато трета страна използва в търговската дейност знак, който е идентичен с законно регистрирана марка, върху стоки, които са идентични с тези, за които марката е регистрирана, притежателят на марката има право, при обстоятелства като тези в настоящия случай, да се позовава на член 5, параграф 1, буква а) от директивата, за да забрани такова използване. Без значение е фактът, че в контекста на това използване знакът се възприема като знак за подкрепа поради лоялност или принадлежност към притежателя на марката.

### **По съдебните разноски**

63. Разноските, направени от Комисията и от Надзорния орган на ЕАСТ, които са подали становища до 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, отправени от High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division с Определение от 4 май 2001 г., реши:

**При хипотеза, която не попада в обхвата на член 6, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките, когато трета страна използва в търговската дейност знак, който е идентичен с валидно регистрирана марка, върху стоки, които са идентични с тези, за които марката е регистрирана, притежателят на марката има право, при обстоятелства като тези в настоящия случай, да се позовава на член 5, параграф 1, буква а) от директивата за да забрани такова използване. Без значение е фактът, че в контекста на това използване знакът се възприема като знак за подкрепа, лоялност или принадлежност към притежателя на марката.**

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 12 ноември 2002 година.

Подписи