

Специфични хипотези на ограничаване правото върху марка

Патриция Черкезова

*докторант в Юридическия факултет
на СУ „Св. Климент Охридски“*

Увод

Едно от най-важните правомощия на носителя на правото върху марка е правото му да забрани на всички други субекти да я използват в търговската дейност без негово съгласие. Той може да им забрани да използват знак, който е идентичен с неговата марка за стоки или услуги, аналогични на тези, за които марката му е регистрирана. Може да забрани и използването на знак, който поради идентичността или сходството си с регистрираната марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака създава вероятност за объркване на потребителите (която включва възможност за свързване на знака с марката)¹. Използването в търговската дейност включва поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки и предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак и други правомощия.

Правото върху марка изрично е ограничено с невъзможността притежателят ѝ да забрани на друго лице да използва в търговската дейност, при условие че то не противоречи на добросъвестната търговска практика, своето име или адрес; указания, отнасящи се до вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на стоките или на предоставянето на услугите, или други характеристики на стоките или услугите; както и самата марка, ако е необходимо да се посочи предназначението на стоките или на услугите и по-специално в качеството им на принадлежности или резервни части.

Съдържанието на правото върху марка е уредено в чл. 13 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), а ограничаването на това право – в чл. 14 от ЗМГО. Тези разпоредби са съобразени с чл. 5 и чл. 6 от Първа директива на съвета от 21 декември 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка с търговските марки 89/104/ЕИО/ (Директивата). Тези текстове от директивата задължават държавите членки да въведат еднaкво приложение на разпоредбите за съдържанието на правото върху марка и ограничението му. За подобно уеднаквяване централна роля играе тълкуването на разпоредбите от Директи-

¹ По-особено е правото на марка, ползваща се с известност на територията на Република България, при което носителят на такoва право може при определени условия да забрани използването на идентичен или сходен знак дори за стоки, които не са идентични или сходни (ЗМГО).

вата в решенията на Съда на Европейските общности по преюдициални запитвания.

Доколко точно законът очертава двата кръга – на съдържанието на правото и на ограниченията му? Съществуват ли хипотези, извън изброените в закона, които, въпреки формалното осъществяване на фактическия състав на нарушение, не представляват таква? Възможно ли е върху идентична стока да се постави знак, идентичен с регистрирана марка, и това да не може да бъде забранено от носителя на правото върху същата марка?

Казусът „Опел“

В продължение на повече от 100 години производителите на детски играчки правят автомобилчета, които представляват умалени по размер копия на истинските леки коли или камиони. Изглежда съвсем естествено на капака или на декоративната решетка на детската количка да се постави логото на съответната марка автомобили, там където тя е разположена върху истинския автомобил. В последното десетилетие много от големите производители на леки коли регистрираха търговските си марки и за играчки, като по този начин се създадоха множество проблеми на производителите на играчки, които продължават да пускат различни модели коли и поставят съответната марка върху самата играчка. На пръв поглед подобно използване на търговската марка е нарушение на правото върху търговска марка и отговорът на въпроса изглежда изключително лесен – използване на еднакъв знак за една и съща категория стоки. „Агам Опел“ АД завежда дело пред Областния съд по граждански и наказателни дела в Нюрнберг – Фюрт (Германия) срещу такъв производител на играчки, който поставя логото „Опел“ върху играчка, възпроизвеждаща

„Опел Астра Купе“. Казусът се оказва много сложен и интересен, поради което се налага да му се обърне специално внимание.

„Агам Опел“ АД е собственик на немската фигуративна марка № 1157264, която представлява всеизвестната „светкавица“ (Blitz), поставена на пряко на кръзлия контур.

Марковата емблема е регистрирана в Германия на 10.04.1990 г. за различни видове продукти, включително моторни превозни средства и играчки. Компанията „Агам Опел“ предоставя продуктови лицензи и за такива играчки на определени производители, като тези играчки се класифицират като вид аксесоари към колите.

„Аутек“ АД произвежда и предлага на немския пазар макет на лек автомобил „Опел Астра Купе“ с дистанционно управление, който възпроизвежда в детайли, но в умален размер (1:24) външната форма на действителното МПС. За да се постигне максимално сходство с действителния лек автомобил, на решетката на радиатора е поставено логото на марката „Опел“, така както е разположено на оригиналната лека кола. Самата играчка се разпространява под фирменото наименование и търговска марка „Картроник“, придружена със знак ®, която е ясно обозначена върху първата страница на указанията за ползване, приложени към всеки умален модел. Наименованието „Картроник“ е изобразено върху предната страна на дистанционния радиопредавател, който управлява играчката. Наименованието „АУТЕК“ ® АД и „АУТЕК“ ® АД 90441 НЮРНБЕРГ са изписани на обратната страна на указанията за ползване, а посоченото наименование – и върху стикер, който е залепен от долната страна на дистанционно управление към всяка количка.

Когато в началото на 2004 г. „Опел“ установява, че в Германия се продава умален в

мащаб 1:24 модел на „Opel Astra V8 Coupé“ с две врати, с дистанционно управление, е предявен съдебен иск пред Областния съд в Нюрнберг-Фюрт срещу „Аутек“ АД с твърдението, че използването по този начин на търговската марка „Опел“ съставлява нарушение на изключителното му право върху търговската марка. Освен това в исковата си молба „Адам Опел“ твърди, че посочената марка се използва за стоки, които са идентични с тези, за които марката е регистрирана – в случая „Адам Опел“ изхожда от регистрацията си на марка за детски играчки. Тук става въпрос за използване на марката в качеството ѝ на марка, тъй като потребителите биха изходили от принципа, че производителят на умалени модели превозни средства от дадена марка ги произвежда и продава по силата на предоставена му от притежателя на марката лицензия. Ищецът претендира „Аутек“ АД да бъде осъдено да се въздържа в търговската си дейност от поставянето на логото „Опел“ върху умалени модели на превозни средства, от предлагането за продажба или складирането им за тези цели, от внос или износ на посочените стоки, както и да изтегли вече пуснатите на пазара играчки и да унищожи всички произведени вече умалени модели превозни средства с тази марка. Освен това исковата претенция е за обезщетение на ищеца с цена на иска в размер на 250 000 EUR за всяко нарушение или при условията на евентуалност да бъде осъдено на лишаване от свобода до шест месеца (по немското законодателство е възможно виновните лица от управителното тяло на компания да понесат подобно наказание).

Член на Първата директива на Съвета от 21 декември 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки във

връзка с търговските марки 89/104/ЕИО/ (Директивата) дава на производителя, регистрирал своя търговска марка, изключителното право да използва марката, право да забранява друг да я използва без негово съгласие за стоки и услуги, които са идентични с тези, за които марката е регистрирана.

Според чл. 6 на Директивата, търговската марка не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност указания за вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на стоките или на предоставяне на услугите, или групи характеристики на стоките или услугите; при условие че то ги използва в съответствие с честната производствена или търговска практика.

На страната на ответника в процеса встъпва Немската федерация на производителите на играчки, която твърди, че искът следва да бъде отхвърлен. В отговора на исковата молба „Аутек“ АД заявява, че поставянето на защитена марка върху умалени модели не съставлява използване на марката „Опел“ в качеството ѝ на търговска марка, защото логото не е използвано като търговска марка² в смисъла на търговска марка. В случая същинската функция на логото „Опел“ не е засегната, тъй като благодарение на използването на марките „Cartronic“ и „Autec“ за потребителите става ясно, че умаленият модел не произхожда от производителя на превозното средство, на което е копие. Т.е. правата, които търговската марка защитава, в случая не са нарушени, тъй като купувачите разбират и знаят, че стоките не са произведени от „Опел“ или предприятие, което е в икономическа обвързаност с „Опел“

² Съществува принцип във Великобритания относно използването на търговска марка именно като търговска марка (in a trade mark sense), т.е. в качеството ѝ на търговска марка. Принципом е въведен с делото Unidoor Limited v Marks & Spencers PLC (Pinsent Masons 2007).

(В смисъл, че „Адам Опел“ да е отстъпил например продуктова лицензия на съответния производител на играчки за посочената играчка). „Аутек“ АД също така твърди, че пазарът на детски играчки съществува повече от 100 години и средностатистическите купувачи много добре осъзнават и дори изискват от производителя да възпроизведе точно и в детайли действителното МПС, при това колкото е по-близка репродукцията, толкова по-високо се цени артикулят, тъй като е постигната максимална автентичност на формата.

На тази база Немският областен съд в Нюрнберг – Фюрт се обръща към Съда на Европейските общности с преюдициално запитване за тълкуване на чл. 5, параграф 1, буква „а“ и чл. 6, параграф 1, буква „б“ от Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Той поставя следните въпроси на Съда на ЕО:

1) Когато марката е регистрирана както за автомобили, във връзка с които е известна, така и за играчки, поставянето от трето лице, без да има разрешение от притежателя на марката, на идентичен на марката знак върху умалени модели на автомобили от същата марка, с оглед на точното им възпроизвеждане, и пускането на пазара на споменатите умалени модели:

- представляват, по смисъла на член 5, параграф 1, буква „а“ от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, използване, което притежателят на марката има право да забрани, ако с него се накръняват или е възможно да се накрънят нейните функции като регистрирана марка за играчки;
- представляват, по смисъла на член 5, параграф 2 от същата директива, използване,

което притежателят на марката има право да забрани, когато предвидената в тази разпоредба забрана е въведена в националното право, ако използването без основателна причина извлича неоснователно полза от отличителния характер или известността на марката в качеството ѝ на регистрирана марка за автомобили, или им нанася вреда.

2) Когато марката е регистрирана конкретно за автомобили, поставянето от трето лице, без разрешение на притежателя ѝ, на идентичен на марката отличителен знак върху умалени модели на автомобили от същата марка, с оглед на точното възпроизвеждане на тези автомобили, и пускането на въпросните модели на пазара не представляват използване на указание за дадена характеристика на тези умалени модели по смисъла на член 6, параграф 1, буква „б“ от Директива 89/104.

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

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

При утвърдителен отговор на втория въпрос:

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

В частност, отговаря ли на посочената практика случай, при който производителят на умален модел превозно средство поставя върху опаковката и върху допълнително устройство, необходимо за употребата на умаления модел, разпознаваем за потребителите знак на собствената си марка, как-

то и фирмата си с указване на седалището на предприятието?

Становището на Генералния адвокат

На 07.03. 2006 Генералният адвокат Коломер предава на съда своето заключение по случая. Заключениета на генералните адвокати не обвързват съда, но имат изключително голямо значение и влияние при решаването на делото. В съответното заключение той най-напред разкрива основните характеристики на израчките като част от заобикалящата ни действителност и тяхната основна функция да възпроизведат някакъв елемент от тази действителност (коли, камиони, самолети). Същността на израчката според него е да пресъздава предмети и събития от историята на света, за да ги пригоди към начина на мислене на гецата. В своето изложение той разглежда практиката на съда по този въпрос, като насочва вниманието си в два аспекта: към използването на знака в качеството му на марка и използването му за други цели. В този смисъл за него е от значение най-вече дали поставянето на търговската марка върху умаления прототип на МПС, който имитира действителната лека кола, съставлява нарушение на правото върху марка или съответната емблема няма качеството на търговска марка в конкретния случай и единствената цел, поради която е сложена, е да се постигне точно възпроизвеждане на оригинала.

Използване на знака в качеството му на марка и използването му за други цели.

Правомощията на притежателя на регистриран знак като „изключителни права“, които

му позволяват да забрани на всяко трето лице да използва марката без негово съгласие, са определени в чл. 5 от Директивата (право *jus prohibendi*)³. Генералният адвокат след интерпретация на практиката на СЕО и тълкуването на член 5, параграф 1, буква „а“ от Директива 89/104 се основава на Решение по дело „БМВ“ срещу „Диник“, което в точка 38 определя приложното поле в зависимост от това, дали използването на емблемата е за отличаване на разглежданите стоки или услуги като произхождащи от определено предприятие, тоест *в качеството на марка*, или има други цели. Той изхожда от съответното дело „С-63/97 БМВ“ срещу „Роналд Карел Диник“⁴, по което ответникът се е занимавал с поддръжка, ремонт и продажба на „БМВ“ втора употреба и като част от рекламната си кампания е използвал изрази като: „Специалист по колите БМВ“ и „Поддръжка и ремонт на БМВ“. Но марката на ищеца („БМВ“) е била регистрирана за автомобили, а не за услуги като ремонт и поддръжка на автомобили. Целта на съда е била да реши дали ищецът има право да иска ответникът да прекрати използването на марката с цел да информира клиентите си, че се занимава с такъв вид ремонт и поддръжка. Съдът разглежда специфичната и неразривна връзка между автомобилите, които носят съответната търговска марка, и услугите, които предоставя третото лице (ответникът). В крайна сметка по делото „БМВ“ / „Диник“ СЕО решава, че дори и нелицензиран гилър може да рекламира продажбите на автомобили втора ръка, стига да не въвежда в заблуждение потребителите на съответните услуги, че той е оторизиран от „БМВ“ да извършва посочената дейност. В решение по делото „БМВ“ срещу „Диник“, се очертават ограниченията на изключителното право, предоставено в член 5, параграф 1 от Директива 89/104.

³ Изключителното право включва правото да забрани използването, т.е. *т.нар. jus prohibendi*.

⁴ Bayerische Motorwerke AG und BMW Nederland BV срещу Ronald Karel Deenik, дело: C63/97, ECJ.

От особено значение по този въпрос следва да бъде и делото на Футболен клуб „Арсенал“ срещу Матю Рид⁵, по което Генерален адвокат е отново Коломер. В заключението по делото „Арсенал“ той подчертава, че предоставяната с директивата защита е абсолютна в случаите на идентичност. „Абсолютна“ защита по смисъла на правото относно марките следва да се разбира, че на притежателя на марката се предоставя защита независимо дали има вероятност от объркване. В подобни случаи се прилага презумпция, че такава защита е налице, но не означава, че на притежателя се предоставя защита по отношение на всички и при всички обстоятелства. Следователно член 5, параграф 1, буква „а“ създава презумпция *iuris tantum*, когато е налице идентичност на стоките. Решенията на съда, в които се използва телеологично тълкуване на спорните разпоредби, също потвърждават, че целта на изключителното право, предвидено в член 5, параграф 1, буква „а“ от Директивата, е да се даде възможност на притежателя на марката да защити своите специфични интереси в това си качество, така че марката да може да изпълни функциите си, и по-специално функцията да гарантира на потребителите произхода на стоката.

Според неговото заключение съществуват случаи, които следва да съставляват отделна отворена категория, която трябва да се допълва постепенно и за всеки конкретен случай. За разлика от посочените в член 6, параграф 1 от Директива 89/104 хипотези, тези не изискват

ограничително тълкуване, тъй като не представляват изключения, а ограничения за използването на *ius prohibendi*, като например при делото Майкъл Холтърхоф срещу Улрих Фрайеслебен⁶. В тази категория следва да се класифицират и умалените прототипи на леки и товарни автомобили, кораби и самолети и др. поради специфичния характер на стоките и специфичното възприемане на продукта от купувача.

Разглеждайки трайната съдебна практика на СЕО, Генералният адвокат фокусира вниманието си върху факта, че съществуват случаи, в които имаме използване с нетърговска цел, като например използването за лични цели, случаите на използване на символи, които не отговарят на условията за регистриране, както и използването с цел обучение. Въпреки че националният съд определя кога марката е използвана в това ѝ качество, той подчертава необходимостта от отчитане на някои фактори, **като естеството на спорните стоки, перцепциите на потребителите, структурата на пазарата или утвърждаването на марката.**

Естеството на спорните стоки

Много важна роля за постановяването на решение в подобни случаи е естеството на артикулите, за които е регистрирана марката. Пазарът на детски играчки е особено специфичен. Корабчетата, самолетчетата, влакчетата и количките – дървени, пласт-

⁵ Arsenal Football Club plc срещу Matthew Reed, дело C-206/01. Бизнесът на М. Рид се е състоял в това да продава аксесоари с марката „Арсенал“, като всички те са носили наименованието „Арсенал“. Футболен клуб „Арсенал“ предявява иск за нарушение, защото „Арсенал“ има много регистрирани марки в множество различни класове, но не за всички видове аксесоари е имал регистрирана марка.

⁶ Michael Holterhoff срещу Ulrich Freiesleben., дело C-2/00 (20.09.2001). Д-р Улрих Фрайеслебен е притежавал две регистрирани търговски марки „Spirit Sun“ and „Context Cut“. И двете защитават оформянето на скъпоценни камъни по определен начин, по-точно на диаманти. Въпросът е бил може ли д-р Улрих Фрайеслебен да забрани да използват названията „Spirit Sun“ и „Context Cut“, дори и когато е очевидно, че камъните са полускъпоценни и няма съмнение, че не са произведени от него. Според становището на Генералния адвокат не се засяга изключителното право, защото функцията на марката е да защитава произход, а в случая няма съмнение, че стоката не е произведена от д-р Улрих Фрайеслебен.

масови или метални, се предлагат на децата вече повече от столетие, от 1898 г. Логото в тези случаи има съвсем друга функция – то също е прототип, както е прототип съответният автомобил, влак или кораб. Основната функция на играчката е да доближи нашата реалност до детското съзнание, да направи по-достъпна нашата вселена за възприятията на едно дете, да сближи света на възрастния с този на детето, и то в умален мащаб, за да е по-близко до светоусещането на детето.

Ако се позволи на производителите на коли да монополизират този вторичен за тях пазар, ще се получи несправедливо оцеляване на производителите на играчки, които, за да могат да произведат съответните модели, ще се наложи да получат продуктови лицензи от съответния предприемач. Това освен всичко друго ще оскъпи продуктите и ще ги направи значително по-труднодостъпни за основния им потребител, а именно детето, което всъщност въобще не се интересува от финансовата страна на въпроса.

Другият основен потребител на подобни артикули е колекционерът. За него, като ценител, е важно точно да се възпроизведат детайлите на реалния автомобил, защото именно максималната точност на копието представлява интерес за него като купувач. Ето защо липсата на логото „Опел“ дезинтересира съответната категория клиенти към продукта, а и създава възможност за монополизация на пазара от производителите на коли, които едва от 20 години се занимават и с производство на играчки.

Възприемането на продукта от потребителя

Встановището си Генералният адвокат все съсредоточава върху възприемането на продукта от потребителя, като цити-

ра делото *Anheuser-Busch Inc v Budejovicky Budvar Narodny Podnik* (C- 245/02). По това дело съдът е постановил, че установяването на вреда, за която се твърди, че е причинена от използване от трето лице, зависи от създаването на впечатление, че съществува материална връзка в търговската дейност между стоките на третото лице и тези на предприятието, което е притежател на регистрираната марка, и следва да се провери дали съответните клиенти възприемат символа като обозначаващ регистриралото го предприятие ®. Начинът, по който „Аутек“ представя продуктите си, като на видно място поставя знака „Cartronic®“ и означенията „AUTEC® AG“ и „Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg“, включително върху дистанционното управление, ясно идентифицира производителя на стоката и разкрива честно поведение, напълно съответстващо на търговската практика. Няма никаква злоупотреба с правото върху марка, тя просто е разположена именно там, където потребителите очакват да я намерят – на декоративната решетка на колата.

По мнението на Генералния адвокат автомобилната индустрия отскоро е навлязла в този пазар, като целта на това навлизане е именно да се утвърди авторитетът на автомобилния производител и да се привлечат повече клиенти, като се създава отношение на клиента към съответната марка от по-ранна възраст. Това е по-скоро алтернативен начин да бъдат привлечени бъдещи клиенти на автомобилните компании. В своето Решение по дело „Gillette Company“ и „Gillette Group Finland“ CEO дава тълкуване, в което се посочва, че използването на марката не е в съответствие с честната производствена или търговска практика в случаите, когато оставя впечатление, че съществува търговска връзка между третото лице и притежателя на марката, когато засяга стойността на марката, като извлеча

без основание несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията ѝ, когато води до загуба на престиж и увреждане на доброто име на посочената марка или когато третото лице представя стоката си като имитация или репродукция на стока, която носи марка, на която то не е притежател.

По принцип трудно може да се допусне, че играчката с марка „Опел“ е пряко свързана с производителя на леки автомобили „Опел“. Препращащата юрисдикция след допитване до широката общественост (в Германия е била проведена анкета) разглежда връзката между поставената върху макетите емблема на „Опел“ и оригиналната марка, като изразява убеждение, че потребителите разпознават в играчката модел на истинска кола „Опел“, тоест свързват умаления прототип с истинското превозно средство, а не с макетите, произведени за „Опел“ АД от неговите лицензополучатели.

Както е посочено вече, „Опел“ изхожда не от регистрацията си за моторни превозни средства, а от регистрацията за играчки, като именно от тази гледна точка той твърди, че стоките са идентични. В случая обаче автомобилчетата модел „Опел Астра“ не са имитации на макетите на лицензополучателите на „Опел“, а на оригиналните леки автомобили, тъй като играчките винаги възпроизвеждат в умален размер някакви обекти от действителността, в случая моторни превозни средства. Поради това не става въпрос за нарушаване на правото върху марка, а за точно отразяване на действителната кола във всички нейни детайли.

Нещо повече, ако съдят подходи твърде стеснително към посочения проблем, съществува възможност за предоставяне на автомобилните производители на монопол на пазара за играчки, което би застрашило съществува-

нето на самия пазар на детски играчки. Така производителите на самолети, респективно кораби или влакове, ще могат да получат монополна позиция да произвеждат съответните модели от съответните марки. Това би било несправедливо органичаване на конкуренцията, защото само лицензираните производители ще могат да произвеждат съответния модел.

Като цяло в своето заключение по дело С – 48/05 Генералният адвокат защитава тезата, че използването на регистриран знак върху играчки не представлява използване в качеството на марка по смисъла на член 5, параграф 1, буква „а“ от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, когато производителят на макет на автомобил възпроизвежда в умален мащаб и пуска в продажба копие на реално съществуващ модел, върху което е поставена марката на притежателя.

Решението на съда

Върсене на отговор на поставения въпрос СЕО разглежда посоченото Решение по дело футболен клуб „Арсенал“ срещу М. Рид и постановява, че щом като използването на марката е свързано с делови отношения с оглед реализиране на икономическа изгода, а не с дейност от частен характер, това използване на идентичния на разглежданата марка знак се извършва в рамките на търговската дейност. Безспорно е също, че използването е без съгласието на притежателя на спорната марка.

Доколкото логото „Опел“ е регистрирано за играчки, в случая става въпрос и за хипотезата, до която се отнася член 5, параграф 1, буква „а“ от Директивата, а именно

за знак, идентичен с разглежданата марка, за стоки – играчки – идентични с тези, за които тя е регистрирана. Във връзка с това в случая следва по-специално да се приеме, че разглежданото в главното производство използване е извършено „за стоки“ по смисъла на член 5, параграф 1, буква „а“ от Директивата, тъй като се отнася до поставянето на знак, идентичен с марката върху стоките, както и до предлагането, пускането на пазара или складирането им за тези цели по смисъла на член 5, параграф 3, букви „а“ и „б“ от Директивата.

Съгът също така спира вниманието си върху абсолютната защита и нейните граници, а по-точно – съгласно практиката на СЕО предвидените в член 5, параграф 1 от Директивата изключителни права са предоставени, за да може притежателят на марката да защити специфичните си интереси като притежател на тази марка. Основната функция на марката е да обозначава и гарантира на потребителите произхода на стоката, следователно използването на знака от трето лице засяга или може да засегне функциите на марката (Решение по дело „Arsenal Football Club“, посочено по-горе, точка 51 и Решение от 16 ноември 2004 г. по дело „Anheuser-Busch, C-245/02, Rescuil“, стр. I-10989, точка 59).

Поради изложеното поставянето от трето лице на знак, идентичен с регистрирана за играчки марка, върху умалени модели превозни средства може да бъде забранено на основание член 5, параграф 1, буква „а“ от Директивата само ако засяга или може да засегне функциите на тази марка. Все пак съгът разширява пределите на това изключение, като изисква потребителите да могат да забележат търговска обвързаност между производителя на играчката и производителя на колата, да се създаде възможност потребителят да се обърка, виждайки логото на

радиаторната решетка на умаления модел. Въпросът е потребителят да не бъде въвеждан в заблуждение, че „Аутек“ АД работи по сключен лицензионен договор с „Агам Опел“.

СЕО дава възможност за свободна преценка на препращащата юрисдикция и тя следва да определи, като вземе предвид средния потребител на играчки в Германия, дали разглежданото в главното производство използване засяга функциите на логото в качеството му на регистрирана за играчки марка. Става въпрос за фактическа преценка. Препращащата юрисдикция е тази, която евентуално трябва да определи дали разглежданото в главното производство използване съставлява използване без основание, извличащо несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката в качеството ѝ на регистрирана марка, или би ги увредило.

Немският областен съд с помощта на независими анализатори провежда проучване на общественото мнение, на навиците и възприятията на средния потребител в Германия на стоки от отрасъла за производство на играчки. Благодарение на тези проучвания се установява, че средният потребител в Германия е сравнително добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив, че е свикнал произвежданите умалени модели да се основават на реални образци. Оказва се дори, че купувачите, напротив, отдават голямо значение на пълното съответствие с оригинала, така че те по-скоро биха възприели фигуриращото върху стоките на „Аутек“ АД лого „Опел“ като указване, че става въпрос за точно възпроизвеждане в умален мащаб на превозно средство с марката „Опел“. В случая се препраща към старата английска практика да се използва една търговска марка в качеството ѝ на такава.

По главното производство „Аутек“ АД не продава коли, поради което няма използване

от „Autec“ на логото „Opel“ в качеството му на марка, регистрирана за автомобилни превозни средства по смисъла на член 5, параграф 1, буква „а“ от Директивата. В случая по главното производство, първо, логото „Opel“ е регистрирано също и за автомобилни превозни средства, второ, като се запазва правото на проверка по въпроса от страна на преpraщачата юрисдикция – става въпрос за марка с реноме за този вид стоки в Германия, и накрая, автомобилно превозно средство и умален модел на това превозно средство не са сходни стоки. Следователно разглежданото в главното производство използване може да бъде забранено и на основание член 5, параграф 2 от Директивата, ако това използване без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката в качеството ѝ на регистрирана за автомобилни превозни средства марка, или би ги увредило.

Решението на СЕО по първия въпрос е, че в случаите, когато една марка е регистрирана едновременно за автомобилни превозни средства – по отношение на които тя се ползва с реноме – и за играчки, поставянето от трето лице, без съгласието на притежателя на марката, на идентичен с тази марка знак върху умалени модели превозни средства от посочената марка с цел тези превозни средства да бъдат точно възпроизведени, както и пускането на пазара на посочените умалени модели:

- съставляват използване по смисъла на член 5, параграф 1, буква „а“ от Директивата, което притежателят на марката има право да забрани, ако това използване засяга или може да засегне функциите на марката в качеството ѝ на марка, регистрирана за играчки,
- съставляват използване по смисъла на член 5, параграф 2 от Директивата, което

притежателят на марката има право да забрани – когато предвидената в тази разпоредба защита е въведена в националното право – ако това използване без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката в качеството ѝ на марка, регистрирана за автомобилни превозни средства, или би ги увредило.

Решението на Немския областен съд е съобразено изцяло с насоките, които дава СЕО. Ние живеем в много динамична среда и светът се променя всеки ден. Производителите на играчки се стремят да представят на бъдещото поколение колкото се може повече от реалната действителност, поради което е нормално да се възпроизвеждат всички детайли на реалния автомобил. Много често малкото момче иска същата кола, каквато има баща му. Ако съгът не бе отхвърлил иска на „Опел“, той щеше да придобие монопол на един втори пазар, което щеше да ограничи конкурентоспособността на останалите производители на играчки. Освен това съвременните потребители са много информирани относно качествата на продуктите и техния произход. Едва ли някой би направил пряка връзка между логото на радиаторната решетка или на капача на колата и действителния производител на МПС.

Решението на съда недвусмислено показва, че търговската марка има функции, надхвърлящи тези, които обозначават произхода на стоката. Макетът на автомобил е стока с особен характер и към нея следва да се подходи диференцирано, необходимо е да се гледа и целта, поради която се поставя съответният знак на радиаторната решетка. Проблемът ще породи още редица дискусии и вероятно ще продължи да бъде изследван както от науката, так и от съда. **ИИ**