



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

18 декември 2025 година*

„Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 12, параграф 2, буква б) — Директива (ЕС) 2015/2436 — Член 20, буква б) — Основания за отмяна на марка — Опасност от въвеждане на обществеността в заблуждение поради използването на марката — Марка, съответстваща на името на моден дизайнер — Прехвърляне на марката — Използване на марката, което може действително да накара обществеността да смята, че дизайнерът продължава да участва в създаването на носещите марката стоки — Погрешно убеждение“

По дело C-168/24

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Cour de cassation (Касационен съд, Франция) с акт от 28 февруари 2024 г., постъпил в Съда същия ден, в рамките на производство по дело

PMJC SAS

срещу

[W] [X],

[M] [X],

[X] **Créative SAS**

СЪДЪТ (трети състав),

състоящ се от: С. Lycourgos, председател на състава, О. Spineanu-Matei, S. Rodin (докладчик), N. Piçarra, и N. Fenger, съдии,

генерален адвокат: N. Emiliou,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

– за PMJC SAS, от M. Le Guerier, avocat,

* Език на производството: френски.

- за [W] [X], [M] [X], [X] Créative SAS, от E. Fortunet, avocat,
- за френското правителство, от R. Bénard и E. Timmermans, в качеството на представители,
- за Европейската комисия, от C. Auvret и P. Němečková, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 27 март 2025 г.,

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25) и на член 20, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1, и поправка в ОВ L 110, 2016 г., стр. 5).
- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между PMJC SAS, от една страна, и [W] [X], [M] [X] и [X] Créative SAS, от друга страна, относно частичната отмяна на правата на първото дружество върху две марки, съответстващи на фамилното име на моден дизайнер.

Правна уредба

Правото на Съюза

Директива 2008/95

- 3 Член 12 от Директива 2008/95 е озаглавен „Основания за отмяна“ и параграф 2 от него предвижда:

„[...] [M]арката подлежи на отмяна, когато след датата, на която е регистрирана:

[...]

- б) вследствие на използването ѝ от притежателя на марката или с негово съгласие за стоките или услугите за които е регистрирана, тя може да въведе обществото в заблуждение, по-специално по отношение на естеството, качеството или географския произход на тези стоки или услуги“.

Директива 2015/2436

- 4 Член 20 от тази директива е озаглавен „Превръщането на марка в родово понятие или въвеждащо в заблуждение означение като основания за отмяна“ и гласи следното:

„Марката подлежи на отмяна, когато след датата, на която е регистрирана:

[...]

б) в резултат на използването ѝ от притежателя на марката или със съгласието на притежателя за стоките или услугите, за които е регистрирана, тя може да въведе обществеността в заблуждение, по-специално по отношение на естеството, качеството или географския произход на тези стоки или услуги“.

- 5 Член 54 от посочената директива е озаглавен „Транспониране“ и параграф 1 от него предвижда:

„Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за привеждането в съответствие с членове 3—6, членове 8—14, членове 16, 17 и 18, членове 22—39, член 41, членове 43 и 44 и членове 46—50, до 14 януари 2019 г. [...]

[...]“.

- 6 Член 55 от Директива 2015/2436 е озаглавен „Отмяна“ и предвижда:

„Директива [2008/95] се отменя, считано от 15 януари 2019 г. [...].

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива [...]

- 7 Член 56 от Директива 2015/2436 е озаглавен „Влизане в сила“ и гласи следното:

„Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Членове 1, 7, 15, 19, 20 и 21 се прилагат от 15 януари 2019 г.“.

Френското право

- 8 Член L.714-6 от Code de la propriété intellectuelle (Кодекс на интелектуалната собственост), в редакцията, приложима за спора в главното производство, предвижда:

„Правата на притежателя на марка подлежат на отмяна, когато в резултат на неговите действия марката:

[...]

б) може да въведе в заблуждение, по-специално по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоката или услугата“.

Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос

- 9 Видно от акта за преюдициално запитване, за [W] [X] — дружество, учредено през 1978 г. от [W] [X] с цел пускане на пазара на дрехи и модни аксесоари, е проведено производство по несъстоятелност, в което РМЈС е представило оферта за изкупуване на всичките активи на това дружество, която е одобрена със съдебно решение от 13 септември 2011 г., а самото то е последвано от акт за прехвърляне на материални и нематериални активи от 3 февруари 2012 г., който се отнася по-специално до френските словни марки „[W] [X]“, като едната е регистрирана по заявка на [W] [X] и след това през 1999 г. е прехвърлена на дружеството [W] [X], а другата е регистрирана през 2002 г. по заявка на дружеството [W] [X].
- 10 С договор за предоставяне на услуги, подписан на 21 юли 2011 г., [W] [X] продължава своето сътрудничество с РМЈС до договорно уредения краен срок, а именно 31 декември 2015 г.
- 11 На 21 юни 2018 г. РМЈС предявява иск срещу [W] [X] за нарушение на марките, посочени в точка 9 от настоящото решение, както и за нелоялна и паразитна конкуренция, като изтъква, че [W] [X] е извършвал действия на нелоялна конкуренция и е нарушил правата му върху марките, като е упражнявал професионална и творческа дейност чрез дружеството [X] Créative.
- 12 С насрещен иск [W] [X] иска отмяна на правата на РМЈС върху тези марки поради подвеждащия им характер с мотива, че използването им от това дружество от края на 2017 г. до началото на 2019 г. е било заблуждаващо. По-специално РМЈС използвало посочените марки по такъв начин, че да накара обществеността да смята, че [W] [X] е автор на творенията, носещи тези марки.
- 13 С решение от 12 октомври 2022 г. Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж, Франция) постановява частичната отмяна на правата на РМЈС върху марките, предмет на акта за прехвърляне от 3 февруари 2012 г., посочен в точка 9 от настоящото решение.
- 14 Той приема по-специално, че правото на Съюза допуска постановяването на отмяната на марка, съответстваща на фамилното име на дизайнер, когато чрез действията си приобретателят на тази марка действително кара обществеността да смята, че дизайнерът продължава да участва в създаването на стоките, или поражда достатъчно сериозна опасност от такава заблуда.
- 15 Такъв е случаят в главното производство, тъй като РМЈС е осъдено два пъти за нарушение на авторските права на [W] [X] върху последните произведения на последния, които не са прехвърлени на РМЈС. Тъй като тези осъдителни решения са влезли в сила, Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) стига до извода, че съответните марки са станали подвеждащи, тъй като са поставени върху стоки с декорации, които представляват нарушение на авторските права на [W] [X] и са представени като оригинални творения на последния.
- 16 РМЈС подава касационна жалба срещу това съдебно решение пред запитващата юрисдикция, Cour de cassation (Касационен съд, Франция).
- 17 Пред този съд РМЈС поддържа по-специално, че като е приел, че решение от 30 март 2006 г., Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:215), от една страна, по никакъв начин не изключва възможността за постановяване на отмяната на марка, съответстваща на името на

дизайнер, в случай че притежателят ѝ я използва заблуждаващо, и от друга страна, оставя възможност на този дизайнер да се опита да докаже, че използването ѝ от нейния притежател е измамно, Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) е нарушил член L. 714-6, буква b) от Code de la propriété intellectuelle (Кодекс на интелектуалната собственост), в редакцията, приложима за спора в главното производство, както трябва да се тълкува с оглед на член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95.

- 18 Всъщност РМЈС счита, че с оглед на това съдебно решение евентуалните му действия, целящи да накарат потребителите да смятат, че [W] [X] продължава да участва в създаването на обозначените с неговото име стоки, не могат да засегнат самата марка, дори тези действия да се считат за заблуждаващи.
- 19 В това отношение запитващата юрисдикция посочва най-напред, че в точки 47—49 от решение от 30 март 2006 г., Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:215), което се отнася до марка, представляваща фамилно име, Съдът припомня, че случаите на отказ за регистрация поради заблуждаващия характер на дадена марка предполагат да може да се приеме за установено наличието на действителна заблуда или на достатъчно сериозна опасност от заблуда на потребителя, след което приема, че обстоятелството, че средният потребител може да бъде повлиян при покупката, като си представя, че дизайнерът, чието име съответства на марката, е участвал в създаването на носещата тази марка стока, не може само по себе си да заблуди потребителите по отношение на естеството, качеството или произхода на тази стока.
- 20 На следващо място, Cour de cassation (Касационен съд) отбелязва, че в точка 50 от това решение Съдът посочва, че макар при представянето на марката предприятието да е имало намерение да внуши на потребителите, че дизайнерът продължава да бъде този, по чийто замисъл или с чието участие се създават носещите марката стоки, става въпрос за действие, което би могла да се счита за измамно, без обаче да представлява заблуда, която може да засегне самата марка, а оттам и възможността тя да бъде регистрирана.
- 21 На последно място, запитващата юрисдикция отбелязва, че в точка 53 от посоченото решение, след като приема, че условията за отмяна на дадена марка поради заблуждаващия ѝ характер са идентични с тези за отказ на регистрация, Съдът постановява, че правата на притежателя на марка, съответстваща на името на дизайнера и на първия производител на носещите тази марка стоки, не могат да бъдат отменени само поради тази особеност с мотива, че посочената марка въвежда обществеността в заблуждение, по-специално когато клиентелата на тази марка е прехвърлена заедно с предприятието производител на обозначените с нея стоки.
- 22 При все това в решението от 12 октомври 2022 г. Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) приема, че констатацията в точка 50 от решение от 30 март 2006 г., Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:215), че марката, съответстваща на фамилното име на дизайнер, не може да се счита за подвеждаща само поради това, че дизайнерът вече не участва в създаването на стоките, обозначени с марките, състоящи се от неговото фамилно име, не обхваща изрично тълкуването на член 12, параграф 2, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92). При това положение Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) приема, че тази разпоредба трябва да се тълкува в смисъл, че допуска постановяването на отмяната на

марка поради използването ѝ при условия, които могат действително да накарат обществеността да смята, че дизайнерът продължава да участва в създаването на стоките, носещи съставените от фамилното му име марки, въпреки че това вече не е така.

23 Cour de cassation (Касационен съд) отбелязва още, че в решение от 14 май 2009 г., Fiorucci/CXBP — Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, EU:T:2009:157, т. 37), Общият съд на Европейския съюз не отхвърля искането за отмяна, основано на заблуждаващото използване на марката, съдържаща фамилното име на дизайнер, след регистрацията ѝ, с мотива, че такова използване не може да доведе до отмяна на марката поради подвеждащия ѝ характер, а поради това че не са представени никакви доказателства за използване на марката след регистрацията ѝ.

24 При това положение Cour de cassation (Касационен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Трябва ли член 12, параграф 2, буква б) от Директива [2008/95] и член 20, буква б) от Директива [2015/2436] да се тълкуват в смисъл, че не допускат постановяването на отмяната на марка, състояща се от фамилното име на дизайнер, поради използването ѝ след прехвърлянето при условия, които могат действително да накарат обществеността да смята, че дизайнерът продължава да участва в създаването на стоките, носещи марката, въпреки че това вече не е така?“.

По преюдициалния въпрос

Предварителни бележки

25 С въпроса си запитващата юрисдикция иска тълкуване на член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95 и на член 20, буква б) от Директива 2015/2436.

26 Въпросът коя от тези две директиви е приложима *ratione temporis* за спора в главното производство, е без значение, тъй като разпоредбите на член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95 и на член 20, буква б) от Директива 2015/2436 са по същество идентични.

27 В това отношение е без значение обстоятелството, че текстът на член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95 на френски език предвижда, че марката подлежи на отмяна, когато „est propre [...] à induire le public en erreur“ („може да въведе обществеността в заблуждение“), докато в текста на член 20, буква б) от Директива 2015/2436 на същия език се предвижда, че марката подлежи на промяна, когато „risque [...] d’induire le public en erreur“ („има опасност да въведе обществеността в заблуждение“).

28 Всъщност, от една страна, както отбелязва генералният адвокат в точка 62 от заключението си, от практиката на Съда следва, че изразът „може да“ вече предполага да може да се приеме за установено „наличието на действително въвеждане в заблуждение или на достатъчно сериозна опасност от въвеждане в заблуждение на потребителя“ (решение от 30 март 2006 г., Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, т. 47 и цитираната съдебна практика).

29 От друга страна, както отбелязва генералният адвокат в точка 64 от заключението си, що се отнася до степента на вероятност обществеността да бъде въведена в заблуждение, текстът на член 20, буква б) от Директива 2015/2436 по същество остава непроменен спрямо текста

на член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95 на всички други езици, които, с изключение на текста на унгарски и фински, вече са формулирани по начин, който предполага само такава опасност, независимо дали тя става реална или не.

- 30 Следователно в съответствие с постоянната съдебна практика, съгласно която разпоредбите на правото на Съюза трябва да се тълкуват и прилагат по еднакъв начин, с оглед на текстовете, изготвени на всички езици на Европейския съюз (решение от 13 февруари 2025 г., *Verbraucherzentrale Berlin* (Понятие за задължителен начален период на абонамент), C-612/23, EU:C:2025:82, т. 31 и цитираната съдебна практика), не може да се приеме, че посоченото в точка 27 от настоящото решение изменение в текста на член 20, буква б) от Директива 2015/2436 на френски език е признак за волята на законодателя на Съюза да измени критерия относно степента на вероятност обществеността да бъде въведена в заблуждение.
- 31 Ето защо в рамките на преюдициалното запитване по настоящото дело член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95 и член 20, буква б) от Директива 2015/2436 следва да бъдат тълкувани заедно и по идентичен начин.

По въпроса

- 32 С въпроса си запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95 и член 20, буква б) от Директива 2015/2436 трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат постановяването на отмяната на марка, състояща се от фамилното име на моден дизайнер, с мотива, че използването ѝ от притежателя или с негово съгласие може действително да накара обществеността да смята, че дизайнерът продължава да участва в създаването на носещите марката стоки, въпреки че това вече не е така.
- 33 Съгласно тези разпоредби марката подлежи на отмяна, когато след датата, на която е регистрирана, „в резултат на използването ѝ“ от притежателя на марката или със съгласието на притежателя за стоките или услугите, за които е регистрирана, тя може да въведе обществеността в заблуждение, „по-специално по отношение на естеството, качеството или географския произход“ на тези стоки или услуги.
- 34 Като начало следва да се отбележи, че от текста на посочените разпоредби, и в частност от употребата на наречието „по-специално“, следва, че изброяването на характеристиките на стоките или услугите, за които би могло да се стигне до въвеждане в заблуждение, не е изчерпателно, поради което не може да се изключи възможността отмяната на марката да бъде постановена поради наличието на опасност от заблуждение по отношение на лицето, което е създадо носещите марката стоки или е допринесло за създаването им.
- 35 На следващо място, подобно на географския произход, който е изрично предвиден в разпоредбите, посочени в точка 32 от настоящото решение, дизайнерският произход на дадена стока може евентуално да представлява нейна характеристика, която поражда конкретни очаквания у обществеността. Следователно този произход е сред елементите, по отношение на които обществеността може да бъде „въведена в заблуждение“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95 и на член 20, буква б) от Директива 2015/2436.

- 36 Както обаче по същество посочва генералният адвокат в точка 35 от заключението си, обстоятелството, че марка, състояща се от фамилното име на моден дизайнер, се използва от предприятие, с което този дизайнер вече не е в правоотношение, само по себе си не е достатъчно, за да обоснове отмяната ѝ (вж. в този смисъл решение от 30 март 2006 г., Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, т. 53). Всъщност средният потребител, нормално осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, съзнава, че не всички стоки, обозначени с марка, съответстваща на името на дизайнер, непременно са били създадени от него.
- 37 При това положение отмяната на основание на разпоредбите, чието тълкуване се иска, предполага въз основа на обстоятелствата в конкретния случай да се установи наличието на действително въвеждане в заблуждение или на достатъчно сериозна опасност от въвеждане в заблуждение на обществеността (вж. по аналогия решение от 8 юни 2017 г., W. F. Gözze Frottierweberei и Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, т. 54 и цитираната съдебна практика).
- 38 На последно място, от текста на член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95 и на член 20, буква б) от Директива 2015/2436 следва, че преценката на заблуждаващия характер на марката в рамките на производство по отмяна предполага да се вземе предвид използването на тази марка от притежателя или с негово съгласие.
- 39 От изложените по-горе съображения следва, че в случай на марка, която се състои от фамилното име на моден дизайнер, заблуждаване на обществеността за дизайнерския произход на носещите посочената марка стоки в резултат от използването на тази марка от нейния притежател или с негово съгласие може евентуално да доведе до действително въвеждане в заблуждение или достатъчно сериозна опасност от въвеждане в заблуждение по смисъла на член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95 и на член 20, буква б) от Директива 2015/2436, както е тълкуван в припомнената в точка 37 от настоящото решение съдебна практика.
- 40 Въпросът дали използването на марката може да въведе обществеността в заблуждение, трябва да се анализира с оглед на всички релевантни обстоятелства по случая. Както отбелязва генералният адвокат в точка 95 от заключението си, посоченото в точка 15 от настоящото решение обстоятелство, а именно наличието върху стоките, обхванати от марките, съставени от фамилното име на моден дизайнер, на декоративни елементи, които са характерни за неговото конкретно творчество и с които се нарушават негови авторски права, може да бъде такова релевантно обстоятелство, тъй като увеличава опасността обществеността да възприема погрешно дизайнерския произход на обхванатите от тези марки стоки.
- 41 Това тълкуване е в съответствие с целта за защита на потребителите, залегнала в основата на член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95 и член 20, буква б) от Директива 2015/2436 (вж. в този смисъл решение от 30 март 2006 г., Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, т. 46). С оглед на тази цел потребителят трябва да е в състояние да направи информиран избор между няколко конкурентни стоки или услуги.
- 42 В подкрепа на посоченото тълкуване е и общата цел, преследвана от правилата на Съюза в областта на марките, свързана с поддържането на ненарушена конкуренция в Съюза (вж. в този смисъл решение от 12 септември 2019 г., Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve

Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, т. 45 и цитираната съдебна практика). С оглед на тази цел не може да се допусне чрез използването ѝ дадена марка да се превърне в нелоялен инструмент за привличане на клиенти.

- 43 С оглед на всички изложени по-горе съображения на поставения въпрос следва да се отговори, че член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95 и член 20, буква б) от Директива 2015/2436 трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат постановяването на отмяната на марка, състояща се от фамилното име на моден дизайнер, с мотива, че с оглед на всички релевантни обстоятелства използването ѝ от притежателя или с негово съгласие може да доведе до това марката да накара средния потребител, нормално осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, погрешно да смята, че този дизайнер е участвал в създаването на носещите посочената марка стоки.

По съдебните разноски

- 44 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (трети състав) реши:

Член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и член 20, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките

трябва да се тълкуват в смисъл, че

допускат постановяването на отмяната на марка, състояща се от фамилното име на моден дизайнер, с мотива, че с оглед на всички релевантни обстоятелства използването ѝ от притежателя или с негово съгласие може да доведе до това марката да накара средния потребител, нормално осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, погрешно да смята, че този дизайнер е участвал в създаването на носещите посочената марка стоки.

Подписи