

Дело C-466/20

**Резюме на преюдициалното запитване съгласно член 98, параграф 1 от
Процедурния правилник на Съда**

Дата на постъпване в Съда:

25 септември 2020 г.

Запитваща юрисдикция:

Bundesgerichtshof (Германия)

Дата на акта за преюдициално запитване:

23 юли 2020 г.

**Ищец в първоинстанционното производство и жалбоподател в
производството по ревизионно обжалване:**

HEITEC AG

**Ответници в първоинстанционното производство и в производството по
ревизионно обжалване**

HEITECH Promotion GmbH

RW

Предмет на делото по главното производство

Марка на Европейския съюз — Използване от трето лице — Изгубване на изключителните права на притежател на марка вследствие на търпимост — Въпрос за това какво е необходимо, за да се изключи наличието на търпимост — Срок

Предмет и правно основание на преюдициалното запитване

Тълкуване на правото на Съюза, член 267ДФЕС

Преюдициални въпроси

1. Може ли търпимост по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 да бъде изключена не само чрез действие за защита по административен или съдебен ред, но също така и чрез действия, извършени без намесата на административен орган или съд?
2. При утвърдителен отговор на първия въпрос: отправянето на предупреждение, с което притежателят на по-ранния знак изисква от притежателя на по-късния знак, преди да бъде заведено съдебно производство да се задължи да преустанови използването на знака и да сключи споразумение за неустойка в случай на нарушение, представлява ли действие, противостоящо на търпимостта по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009?
3. Кое е от значение за изчисляването на петгодишния период на търпимост по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 в случай на действие за защита по съдебен ред — подаването на жалбата до съда или получаването на жалбата от ответника? В този контекст от значение ли е обстоятелството, че по вина на притежателя на по-ранната марка получаването на жалбата от ответника се забавя до момент, в който петгодишният период вече е изтекъл?
4. Изгубването на права съгласно член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО, както и член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009, обхваща ли, освен правото да се иска преустановяване на нарушението, също така и правото на последващи искания съгласно правото относно марките за възстановяване на вреди, предоставяне на информация и унищожаване?

Цитирани разпоредби от правото на Съюза

Член 9, параграфи 1 и 2 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), както и член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).

Цитирани разпоредби от националното законодателство

Член 125b, точка 2, членове 18, 19, член 21, параграфи 1 и 2 от Markengesetz (Закона за марките, наричан по-нататък „MarkenG“)

Кратко изложение на фактите и на производството

- 1 Ищецът е притежател на словната марка на Европейския съюз „HEITEC“, заявена на 18 март 1998 г. с приоритет от 13 юли 1991 г. и регистрирана на 4 юли 2005 г. Ищецът обжалва определението от 5 юни 2018 г. на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), с което тя заличава тази марка поради неизползване. Жалбата срещу решението на апелативния състав от 23 април 2019 г. е висяща пред Общия съд на Европейския съюз (дело T-520/19).
- 2 Първият ответник, чийто управител е вторият ответник, е вписан в търговския регистър на 16 април 2003 г. с фирма HEITECH Promotion GmbH и оттогава използва това търговско наименование. Той е притежател на германската фигуративна марка със словни елементи „HEITECH PROMOTION“, заявена на 17 септември 2002 г. и регистрирана на 4 февруари 2003 г., която той използва поне от 29 ноември 2004 г., както и на фигуративната марка със словни елементи на Европейския съюз „HEITECH“, заявена на 6 февруари 2008 г. и регистрирана на 20 ноември 2008 г., която той използва поне от 6 май 2009 г.
- 3 С писмо от 29 ноември 2004 г. първият ответник пита представителите на ищеца дали са съгласни да сключат споразумение за разграничаване и за приоритетни права.
- 4 От писмо на Службата за хармонизация във вътрешния пазар от 7 юли 2008 г. ищецът научава за наличието на заявката за регистрация на марката на Европейския съюз „HEITECH“ на първия ответник. С писмо от 22 април 2009 г. ищецът отправя предупреждение към първия ответник относно използването на търговското наименование и марката „HEITECH“. В отговора си от 6 май 2009 г. първият ответник отново предлага сключване на споразумение за разграничаване и за приоритетни права.
- 5 На 31 декември 2012 г. в Landgericht Nürnberg-Fürth (Окръжен съд Нюрнберг–Фюрт) по факс постъпва искова молба с дата 15 декември 2012 г. На 12 март 2013 г. окръжният съд указва на представителя на ищеца, че до момента нито е внесен депозит за съдебните разноски, нито са представени оригинали на исковата молба.
- 6 На 30 декември 2013 г. окръжният съд получава съобщение от представителите на ищеца с дата 12 декември 2013 г., придружено от чек за съдебните разноски, както и нова искова молба с дата 4 октомври 2013 г. На 14 януари 2014 г. окръжният съд указва на ищеца да предостави и исковата

молба от 15 декември 2012 г., като моли да бъдат изпратени оригиналите за съда и ответниците. Тези оригинали постъпват в съда на 22 февруари 2014 г. На 24 февруари 2014 г. съдът указва на ищеца, че исканията в оригиналите на исковата молба, получени на 22 февруари 2014 г., не съвпадат с исканията в исковата молба, подадена по факс на 31 декември 2012 г. С писмо, получено на 21 май 2014 г., ищецът отново изпраща оригиналите. Съдът образува подготвителното писмено производство още на 16 май 2014 г. и разпорежда връчването на изготвените от съда копия на изпратената по факс искова молба от 15 декември 2012 г., което връчване се извършва на 23 май 2014 г.

- 7 Ищецът иска първият ответник да бъде осъден да преустанови търговската си дейност под търговското наименование „HEITECH Promotion GmbH“ (искане I), поставянето на знаците „HEITECH PROMOTION“ и/или „HEITECH“ върху стоки, предлагането на стоки и услуги под тези знаци, използването на тези знаци в търговски книжа, интернет сайтове или реклами (искане II), използването или прехвърлянето на използвания за търговска дейност интернет домейн „heitech-promotion.de“ (искане III), и да се съгласи да бъде заличена фирмата му в търговския регистър (искане VII). Освен това по отношение на двамата ответници ищецът предявява искане за предоставяне на информация, определяне на обезщетение за вреди, унищожаване и покриване на разноски по отправянето на предупреждение в размер на 2 667,60 EUR плюс лихви (искания IV, V, VI, VIII).
- 8 Окръжният съд признава искането на ищеца за покриване на разноски по отправянето на предупреждение в размер на 1 353,80 EUR плюс лихви от първия ответник и отхвърля останалите искания. Ищецът обжалва съдебното решение без успех. Със своята ревизионна жалба, чието отхвърляне се иска от ответниците, ищецът поддържа исканията си.

Кратко представяне на мотивите на преюдициалното запитване

- 9 Що се отнася до правото на Съюза, успехът на ревизионната жалба зависи от това дали предявените от ищеца поради нарушаването им — и считани от запитващата юрисдикция за съществуващи — права въз основа на неговата марка на Европейския съюз (член 9, параграф 1, второ изречение, буква б) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 125b, точка 2, членове 18 и 19 от MarkenG) се губят съгласно член 21, параграфи 1 и 2 от MarkenG, както и член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009. В тази връзка възникват въпроси относно тълкуването на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009.
- 10 Съгласно член 54, параграф 1 от Регламент № 207/2009, когато притежател на марка на Европейския съюз, който в продължение на пет последователни години е търпял използването на последваща марка на Европейския съюз в

Съюза, като е знаел за това използване, не може повече да иска обявяването ѝ за недействителна, нито да се противопоставя на използването на последващата марка на основание на по-ранната марка, за стоките или услугите, за които е била използвана последващата марка, освен ако заявката за последващата марка на Европейския съюз е била извършена недобросъвестно.

- 11 Освен това използването на последващата марка по смисъла на член 21, параграфи 1 и 2 от MarkenG, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 изисква това да става в обхвата на нейната защита, тъй като съгласно тези разпоредби правата могат да се изгубят само в обхвата на защита на последващата марка, но не и за действия извън този обхват. Следователно марка в нейната регистрирана форма трябва да се използва за обозначаване на стоки и услуги, за които тя е защитена.
- 12 Според констатациите на апелативния съд първият ответник използва своите марки в съответния обхват на защита по начин, съответстващ на предявените искания поне от 6 май 2009 г.
- 13 Ищецът освен това е знаел за използването на знака от първия ответник, което е необходимо условие, за изгубване на правата поради търпимост. Ищецът е узнал за това по-специално от писмото на първия ответник от 6 май 2009 г. От страна на първия ответник не е проявена недобросъвестност.
- 14 По отделните въпроси запитващата юрисдикция излага следните съображения:
- 15 Въпрос 1: по отношение на търпимостта по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО, както и на член 54, параграфи 1 и 2, член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 не е ясно дали търпимостта съгласно тези разпоредби може да бъде изключена не само чрез действие за защита по административен или съдебен ред, но също така и чрез действия, извършени без намесата на административен орган или съд.
- 16 Съгласно практиката на Съда, свързана с прилагането на Директива 89/104, понятието за „търпимост“ по смисъла на член 9, параграф 1 от Директива 89/104, което не е дефинирано в кодифицираното право на Съюза, е автономно понятие на правото на Съюза, което следва да се тълкува винаги по един и същи начин. Съдът посочва още, че глаголът „търпя“ има няколко обичайни значения в общоупотребимия език, едно от които е „оставям да съществува“ или „не предприемам контрамерки“ и по това се различава от „съгласието“ по член 7, параграф 1 от Директива 89/104, което трябва да бъде изразено по начин, който със сигурност показва воля за отказ от право. Лицето, което търпи, показва пасивност, въздържайки се да използва средствата, с които разполага, за да поправи дадено положение, за което знае

и което не е непременно желано. Понятието за търпимост предполага, че лицето, което търпи, не предприема действия при наличието на положение, на което би могло да се противопостави. Следователно за целите на член 9, параграф 1 от Директива 89/104 понятието „търпимост“ следва да се тълкува в смисъл, че не може да се счита, че притежателят на по-ранна марка е търпял известното му отдавна, продължително, безспорно доказано и добросъвестно използване от трето лице на по-късна марка, идентична на марката на притежателя, ако същият изобщо не е имал възможност да се противопостави на това използване (вж. решение от 22 септември 2011 г., *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, т. 37 и 42—49).

- 17 В тази връзка запитващата юрисдикция констатира възможна неточност в текста на немски език на това решение (т. 49). Там по-специално се посочва, че всяко действие за защита по административен или съдебен ред, извършено от притежателя на по-ранната марка през предвидения в член 9, параграф 1 от Директива 89/104 период, води до прекъсване на срока, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие. Според езиковото значение в немския език извънсъдебните средства за правна защита включват и действия, извършени без намесата на административен орган или съд. Текстът на езика на производството (английски) обаче гласи следното:

„... the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence“.

- 18 Следователно въпросът е дали мерките, които противостоят на търпимостта, могат да включват не само всякакъв вид действия за защита по административен или съдебен ред („administrative action or court action“), но и действия, извършени без намесата на административен орган или съд.
- 19 Въпрос 2: при утвърдителен отговор на първия въпрос следва да се изясни дали отправянето на предупреждение, с което притежателят на по-ранния знак изисква от притежателя на по-късния знак, преди да бъде задействана съдебна процедура, да се задължи да преустанови използването на знака и да сключи споразумение за неустойка в случай на нарушение, а в случай че не се сключи такова споразумение, заплашва със задействането на съдебна процедура, представлява действие, изключващо търпимостта по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2, член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009.
- 20 Въпрос 3: следва да се изясни, дали за изчисляването на петгодишния период на бездействие по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 в случай на действие за защита по съдебен ред, от значение е подаването на жалбата до съда или получаването на жалбата

от ответника и дали в този контекст е от значение това, че по вина на притежателя на по-ранната марка получаването на жалбата от ответника се забавя до момент, в който петгодишният период вече е изтекъл?

- 21 Съдът приема, че всяко действие за защита по административен или съдебен ред, извършено от притежателя на по-ранната марка през предвидения в член 9, параграф 1 от Директива 89/104 период, води до прекъсване на срока, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие (Решение от 22 септември 2011 г., *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, т. 49). Следователно въпросът е дали под извършване на действие за защита се има предвид подаването на жалбата в съда или получаването ѝ от ответника и дали в този контекст е от значение това, че забавяне по вина на притежателя на по-ранната марка води до постъпване на жалбата при ответника едва след изтичане на петгодишния период.
- 22 Запитващата юрисдикция счита, че след отправянето на предупреждение в досъдебната процедура, с което обаче ответникът не се съобразява, правоимащият се счита, че се противопоставя на търпимостта само ако сериозно преследва исканията си по съдебен ред и след евентуалното им отхвърляне обжалва съдебното решение с цел да се избегне търпимост. В противен случай правоимащият би могъл да избегне изгубването на правата си, като на всеки пет години отправя нови предупреждения. Поради тази причина в настоящия случай съобщенията, изпратени от ищеца до ответника след предупреждението, с които го уведомява, че поддържа обвинението и че обжалва, не биха могли да противостоят на търпимостта.
- 23 Освен това запитващата юрисдикция счита, че в разглеждания случай, при който правоимащият е подал жалба в съда още в срок от пет години след отправянето на предупреждението, но поради виновно забавяне от страна на правоимащия връчването се извършва едва след изтичането на петгодишния период, следва да се потвърди наличието на търпимост по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009.
- 24 Въпрос 4: необходимо е да се изясни за кои права на правоимащия се отнасят изгубването на права по член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО, както и член 54, параграфи 1 и 2, и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009.
- 25 Съгласно формулировката на член 9, параграф 1 от Директива 2008/95 и на член 54, параграфи 1 и 2 от Регламент № 207/2009 в случай на изгубване на права вследствие на търпимост притежателят на по-ранния знак не може нито да иска обявяването на недействителност на по-късната марка, нито „да се противопостави на използването ѝ“. Следователно основното искане се отнася до преустановяване на нарушението. В германската доктрина обаче се споделя възгледът, че изгубването на права обхваща и правото на последващи искания съгласно правото относно марките за възстановяване на

вреди, предоставяне на информация и унищожаване. Според запитващата юрисдикция на този въпрос трябва да се даде положителен отговор.

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ