

Дело C-607/19

Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда:

12 август 2019 г.

Запитваща юрисдикция:

Bundesgerichtshof (Германия)

Дата на акта за преюдициално запитване:

6 юни 2019 г.

Жалбоподател:

Husqvarna AB

Ответник:

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

**BUNDESGERICHTSHOF (ФЕДЕРАЛЕН ВЪРХОВЕН СЪД,
ГЕРМАНИЯ)**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

I ZR 212/17

[...]

6 юни 2019 г.

[...]

По дело със страни

Husqvarna AB [...], Хускварна, Швеция,

ищец, ответник по насрещния иск и жалбоподател в
производството по ревизионно обжалване,

[...]

срещу

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [...], Некарзулм,

ответник, ищец по насрещния иск и ответник в производството по ревизионно обжалване,

[...] **[ориг. 2]**

Първо гражданско отделение на Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия)

определи:

- I. Спира производството по делото.
- II. Постава на Съда на Европейския съюз следните преюдициални въпроси относно тълкуването на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1) и член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001 от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1):
 1. Ако насрещен иск за отмяна на марка на Съюза е подаден преди изтичането на петгодишния период на неизползване, попада ли в приложното поле на Регламента относно марката на Общността и на Регламента относно марката на Европейския съюз определянето на датата, която в контекста на приложението на член 51, параграф 1, буква а) от Регламента относно марката на Общността и член 58, параграф 1, буква а) от Регламента относно марката на Европейския съюз е релевантна за изчисляването на периода на неизползване?
 2. При утвърдителен отговор на първия въпрос: ако насрещен иск за отмяна на марка на Съюза е подаден преди изтичането на петгодишния период на неизползване, трябва ли при изчисляването на петгодишния период на неизползване съгласно член 51, параграф 1, буква а) от Регламента относно марката на Общността и член 58, параграф 1, буква а) от Регламента относно марката на Европейския съюз **[ориг. 3]** да се вземе предвид датата на предявяване на насрещния иск или датата на последното заседание пред въззивната инстанция?

Мотиви:

- 1 I. Жалбоподателят произвежда инструменти за поддръжка на паркове и градини. През 2006 г. той придобива Gardena Deutschland GmbH. От 1968 г.

Gardena Deutschland GmbH продава „Original Gardena System“, поливна система за градини, чийто комплект включва пръскачка, както и съединител с бърза връзка за свързване на пръскачката с градинския маркуч.

- 2 Жалбоподателят е притежател на триизмерна марка на Съюза № 456244 (спорната марка) за стоката „пръскачка“, за която на 31 декември 1997 г. е подадена заявка за регистрация и която на 26 януари 2000 г. е регистрирана в цветовете оранжево-червено, сиво и светлосиво. Графичното изображение на марката в регистъра представлява пръскачка, състояща се от три части, а именно връзка, ръкохватка и връх. Ръкохватката е сива и конусовидна и има леко набраздена повърхност. Върхът е по-тесен и по-дълъг от ръкохватката. Той също така е конусовиден и е стеснен отпред, има леки елипсоидни вдлъбнатини и е оцветен в тъмнооранжево. [ориг. 4]
- 3 Графичното изображение на спорната марка в регистъра е следното:



- 4 Продаваната от жалбоподателя поне до май 2012 г. пръскачка с артикулен номер 941 съответства на спорната марка.
- 5 Ответникът е дружество, част от групата на Лидл, което отговаря за онлайн предлагането на веригата за нискотарифни стоки и работата на интернет магазина. В периода от началото на юли 2014 г. до поне януари 2015 г. ответникът предлага в интернет магазина си комплект спираловиден маркуч,

който се състои от спираловиден маркуч, пръскачка и съединителна муфа за съединител за маркуч с бърза връзка.

- 6 Жалбоподателят счита, че тази оферта нарушава неговата марка на ЕС и предявява срещу ответника иск за преустановяване на нарушение, установяване на задължението му за възстановяване на вреди и възстановяване на разходите за отправяне на официално предупреждение за преустановяване на нарушението. С насрещния иск за отмяна ответникът иска заличаване на марката на ЕС поради нейната отмяна. Областният съд уважава иска и отхвърля насрещния иск. По жалбата на ответника въззивната инстанция отхвърля иска, а по насрещния иск отменя марката на Съюза № 456244, считано от 31 май 2017 г. [ориг. 5]
- 7 Запитващата юрисдикция допуска ревизионната жалба, доколкото по насрещния иск е постановено неблагоприятно за жалбоподателя решение. С ревизионната си жалба жалбоподателят иска потвърждаване на решението на областния съд, доколкото с него насрещният иск е отхвърлен.
- 8 II. Решението по разглеждания спор зависи от изясняването на приложното поле на Регламент (ЕО) № 207/2009 относно марката на Общността (наричан по-нататък „Регламентът относно марката на Общността“ и „РМО“) и Регламент (ЕС) 2017/1001 от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз (наричан по-нататък „Регламентът относно марката на Европейския съюз“ и „РМЕС“), както и от тълкуването на член 51, параграф 1, буква а) от РМО и член 58, параграф 1, буква а) от РМЕС. Ето защо преди да бъде постановено решение по жалбата, производството по делото трябва да бъде спряно и на основание на член 267, първа алинея, буква б) и трета алинея ДФЕС следва да бъде отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.
- 9 1. I. Въззивната инстанция приема, че насрещният иск е основателен и посочва в това отношение следното:
- 10 Спорната марка трябва да бъде отменена, считано от 31 май 2017 г. За изчисляването на непрекъснатия период на неизползване релевантна е датата на последното съдебно заседание от 24 октомври 2017 г., а не предявяването на насрещния иск през септември 2015 г. До този момент жалбоподателят не е използвал реално марката в рамките на непрекъснат период от пет години, тъй като пръскачката с артикулен номер 941 е продавана само до май 2012 г.
- 11 2. На първо място в настоящия спор се поставя въпросът дали определянето на датата, която е релевантна за изчисляването на периода от пет години по смисъла на член 51, параграф 1, буква а) от РМО и член 58, параграф 1, буква а) от РМЕС, попада в приложното поле на Регламента относно марката на Общността и Регламента относно марката на Европейския съюз

(първи преюдициален въпрос). Ако това е така, се поставя въпросът относно релевантната дата (втори преюдициален въпрос). **[ориг. 6]**

- 12 а) На първо място следва да се изясни дали в случай на насрещен иск за отмяна на марка на ЕС, който е подаден преди изтичането на петгодишния период на неизползване, датата, която е релевантна в контекста на приложението на член 51, параграф 1, буква а) от РМО и член 58, параграф 1, буква а) от РМЕС, попада в приложното поле на Регламента относно марката на Общността и Регламента относно марката на Европейския съюз. Необходимо е да се вземат предвид и двата регламента, тъй като към считаната за релевантна дата на предявяване на насрещния иск през септември 2015 г. най-напред се е прилагал Регламентът относно марката на Общността, а към датата на приключването на съдебното заседание пред въззивната инстанция на 24 октомври 2017 г. в сила е влязъл Регламентът относно марката на Европейския съюз. Запитващата юрисдикция счита, че посочените регламенти не уреждат тази дата.
- 13 аа) Съгласно член 14, параграф 1, първо изречение от РМО и член 17, параграф 1, първо изречение от РМЕС действието на марките на ЕС се урежда изключително от разпоредбите на посочените регламенти. От друга страна, съгласно член 14, параграф 1, второ изречение от РМО и член 17, параграф 1, второ изречение от РМЕС нарушението на правата върху марка на ЕС се урежда в съответствие с разпоредбите на глава X от посочените регламенти. В съответствие с тези разпоредби съдилищата за марките на ЕС следва да прилагат разпоредбите на настоящите регламенти (член 101, параграф 1 от РМО, член 129, параграф 1 от РМЕС). Съгласно член 101, параграф 2 от РМО, в редакцията му към момента на предявяването на насрещния иск през септември 2015 г., за всички въпроси, които не попадат в приложното поле на Регламента относно марката на Общността, съдилищата за марките на Общността прилагат своето национално законодателство, включително своето международно частно право. Съгласно член 129, параграф 2 от РМЕС по всички въпроси относно марките, които не са обхванати от този регламент, съдилищата за марките на ЕС прилагат действащото национално право. Предмет на двете последно посочени разпоредби е материалното право относно марките, което не е уредено в регламентите [...]. **[ориг. 7]**
- 14 По отношение на процесуалното право член 14, параграф 3 във връзка с член 101, параграф 3 от РМО и член 17, параграф 3 във връзка с член 129, параграф 3 от РМЕС предвиждат, че съдилищата за марките на Европейския съюз прилагат, освен ако не е предвидено друго в тези регламенти, процедурните правила, които в държавата, на чиято територия се намира този съд, са приложими по отношение на същия вид искове за националните марки (вж. решение от 22 юни 2016 г., Irina Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, т. 28 и сл.).

- 15 бб) Тези регламенти не съдържат изрична правна уредба относно датата, която в случай на насрещен иск за отмяна е релевантна за изчисляването на периода на неизползване по смисъла на член 51, параграф 1, буква а) от РМО и член 58, параграф 1, буква а) от РМЕС. Съгласно цитираните разпоредби правата на притежателя на марката се прекратяват въз основа на насрещен иск в производство за нарушение, ако през непрекъснат период от пет години тази марка не е била реално използвана в Съюза за стоките или услугите, за които е била регистрирана, и ако не съществуват причини за неизползването.
- 16 (1) Първата част на изречението както на член 51, параграф 1, буква а) от РМО, така и на член 58, параграф 1, буква а) от РМЕС, не урежда изчисляването на релевантния за отмяната „непрекъснат период от пет години“ на неизползване. Съгласно втората част на изречението на всяка от тези разпоредби не може да се претендира отмяна, ако в промеждутъка между изтичането на посочения в първата част на изречението петгодишен период и представянето на искането или насрещния иск, използването на марката е било започнато или подновено. Следователно в двете части на изречението се прави разграничение между релевантния за отмяната петгодишен период и последващото предявяване на насрещния иск, така че в промеждутъка между изтичането на петгодишния период и подаването на насрещния иск може да има период, в който марката да се използва. От това не може да се направи извод, че (евентуално) предявяването на насрещния иск е от значение за определянето на релевантния съгласно първата част от изречението на всяка от двете разпоредби петгодишен период. **[ориг. 8]**
- 17 (2) Доколкото съгласно член 99, параграф 3 от РМО и член 127, параграф 3 от РМЕС релевантен е моментът на предявяване на иска за установяване на нарушение, това се прилага изрично само в случай на възражение за отмяна на марка на ЕС, направено не чрез насрещен иск, а по друг начин, което е подадено срещу исковете, посочени в член 96, букви а) и в) от РМО и член 124, букви а) и в) от РМЕС. Член 100 от РМО и член 128 от РМЕС, които уреждат насрещния иск, не съдържат такова правило. Съответно съгласно член 17, второ изречение от Директива (ЕС) 2015/2436 от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките в случай на възражение за неизползване в производство за установяване на нарушение при изчисляването на петгодишния период следва да се вземе предвид датата на предявяване на иска. Тази директива не съдържа разпоредби относно момента, който е релевантен в случай на насрещен иск за заличаване.
- 18 (3) Член 47, параграф 2 от РМО и член 47, параграф 2 от РМЕС относно производство по възражение срещу заявка за марка на ЕС на основание по-ранна марка на ЕС, както и член 57, параграф 2 от РМО и член 64, параграф 2 от РМЕС относно производство по отмяна или обявяване на недействителност пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), определят изрично крайния момент на петгодишния

срок. От тези разпоредби, приложими към административното производство пред Службата, не е възможно да се определи и моментът на изчисляване, релевантен в случай на съдебен насрещен иск за отмяна.

- 19 вв) Запитващата юрисдикция счита, че определянето на датата, която е релевантна за изчислението на периода на неизползване по смисъла на член 51, параграф 1, буква а) от РМО и член 58, параграф 1, буква а) от РМЕС в случай на насрещен иск за отмяна, не попада в обхвата на настоящите регламенти, тъй като това е процесуален въпрос, който не е уреден от тях. **[ориг. 9]**
- 20 (1) Съображение 9 от Директива 2008/95/ЕО за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките подкрепя тезата, че съгласно хармонизираното в рамките на Съюза право относно марките това е процесуалноправен въпрос. Съгласно посоченото съображение държавите членки следва да установят приложимите процесуални правила за отмяна и за обявяване за недействителност поради съществуването на по-ранни права. Обстоятелството, че Директива (ЕС) 2015/2436 вече не ги урежда изрично, би трябвало да е свързано с предвиденото в член 45 от нея въвеждане на производство за отмяна пред службите за марките, но по отношение на съдебните производства за отмяна не поставя под съмнение процесуалноправната квалификация на изчисляването на срока [...].
- 21 (2) Съгласно германското гражданскопроцесуално право решението на съда трябва да се основава на аргументите, изложени до приключването на последното съдебно заседание [...]. В член 25, параграф 2, първо изречение от MarkenG (Закон за марките) германското право относно марките определя, че ако възражението за отмяна е подадено в рамките на съдебно производство, при изчисляването на петгодишния период на използване следва да се вземе предвид предявяването на иска. Доколкото обаче периодът на петгодишното неизползване изтича след предявяването на иска, съгласно член 25, параграф 2, второ изречение от MarkenG следва да се вземе предвид приключването на съдебното заседание [...]. В случай на предявяване на иск от притежател на регистрирана марка с по-ранна дата на приоритет разпоредбата на член 55, параграф 3, второ изречение от MarkenG предвижда, че при възражение от страна на ответника по отношение на неизползването следва да се вземе предвид периодът от пет години, определен въз основа на приключването на съдебното заседание.
- 22 Поради обстоятелството, че в производството пред касационния съд е изключено събирането на доказателства относно използването, необходимо за запазване на правата, съгласно постоянната практика на запитващата юрисдикция от значение по отношение на отмяната на марка е последното заседание пред **[ориг. 10]** въззивната инстанция [...].
- 23 Съгласно този принцип на „подвижния срок на използване“ може — както в разглеждания случай — да бъде отменена марка, която е била предмет на

запазващо правата използване в последните пет години преди предявяването на иска, но не повече от пет години преди датата на последното заседание пред въззивната инстанция.

- 24 б) При утвърдителен отговор на първия преюдициален въпрос, в контекста на тълкуването на член 51, параграф 1, буква а) от РМО и член 58, параграф 1, буква а) от РМЕС се поставя следващият въпрос, който следва да бъде изяснен, а именно дали в случай на насрещен иск за отмяна на марка на ЕС, подаден преди изтичането на петгодишния период на неизползване, при изчисляването на петгодишния период на неизползване съгласно член 51, параграф 1, буква а) от РМО и член 58, параграф 1, буква а) от РМЕС следва да се вземе предвид моментът на предявяване на насрещния иск или датата на последното заседание пред въззивната инстанция? Запитващата юрисдикция счита за релевантна датата на последното заседание пред въззивната инстанция.
- 25 аа) Преюдициалният въпрос е от значение за решаването на спора. Ревизионната жалба ще бъде уважена, доколкото за изчисляването на периода на неизползване следва да се вземе предвид предявеният през септември 2015 г. насрещен иск. Като се вземе предвид обстоятелството, че спорната марка е била използвана до май 2012 г. при продажбата на пръскачката с артикулен номер 941, не би било налице неизползване за непрекъснат период от пет години, така че насрещният иск би бил неоснователен. От друга страна, [ориг. 11] ревизионната жалба ще бъде отхвърлена, ако за изчисляването на петгодишния период на непрекъснато неизползване следва да се вземе предвид датата на последното заседание пред отговарящия за установяването на фактите съд. Твърдението на въззивната инстанция, че необходимото за запазването на правото използване на спорната марка е доказано едва до май 2012 г. ще издържи проверката в ревизионното производство. В такъв случай, като е взела предвид последното необходимо за запазването на правото използване през май 2012 г., въззивната инстанция правилно е отменила спорната марка, считано от 31 май 2017 г., тъй като последното заседание се е състояло на 24 октомври 2017 г.
- 26 бб) Датата, която е релевантна по отношение на отмяната поради петгодишно спиране на използването съгласно член 58, параграф 1, буква а) от РМЕС и член 51, параграф 1, буква а) от РМО, не е нито ясна, нито е изяснена в практиката на Съда на Европейския съюз. По-специално, от решението на Съда на Европейския съюз от 19 април 2018 г., P&C Hamburg, (C-148/17, EU:C:2018:271) не може да се направи извод, че преюдициалният въпрос е изяснен. Съгласно изложеното в решението член 14 от Директива 2008/95 във връзка с член 34, параграф 2 от РМО трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване на националното законодателство, според което недействителността на по-ранна национална марка или отмяната на правата на притежателя ѝ, чиято предходност се претендира спрямо марка на Европейския съюз, могат да бъдат установени a posteriori само ако

предпоставките за тази недействителност или за тази отмяна са били налице не само към датата, на която е заявен отказ от по-ранната национална марка, или към датата, на която е изтекъл срокът ѝ на защита, но и към датата, на която е постановено установителното съдебно решение (решение от 19 април 2018 г., P&C Hamburg, C-148/17, EU:C:2018:271, т. 32). От него не може да се черпи никаква информация за отговора на преюдициалния въпрос в спорния случай. В разглеждания случай не става въпрос за проверка дали предпоставките за недействителността или за отмяната на национална марка са налице към датата, на която е заявен отказ от нея, или към датата, на която е изтекъл срокът ѝ [...] (решение от 19 април 2018 г., P&C Hamburg, C-148/17, EU:C:2018:271, т. 26) По-скоро трябва да се провери дали е отменена марка, която продължава да съществува в регистъра. [ориг. 12]

- 27 вв) Посочената в съображение 24 от Регламента относно марката на Европейския съюз цел, а именно че предоставянето на защита на марки е оправдана само когато марките са реално използвани, се изпълнява в по-голяма степен, ако се вземе предвид датата на приключването на съдебното заседание пред въззивната инстанция, а не датата на предявяването на насрещния иск. Ако се вземе предвид датата на предявяването на насрещния иск, искът за установяване на нарушение ще бъде уважен и насрещният иск за отмяна ще бъде отхвърлен, въпреки че към момента на постановяване на решението спорната марка е била за заличаване. Вземането предвид на датата на последното заседание пред въззивната инстанция освен това е в съответствие с принципа за процесуална икономия, тъй като на ищеца по насрещния иск няма да бъде указано да подаде отново насрещен иск или искане за заличаване, доколкото петгодишният период на неизползване е изтекъл в хода на спора. Ако се вземе предвид датата на последното съдебно заседание, няма да бъде съществено засегнат единният характер на защитата на марките на ЕС.

[...]