

Дело C-367/21**Резюме на преюдициалното запитване съгласно член 98, параграф 1 от
Процедурния правилник на Съда****Дата на постъпване в Съда:**

14 юни 2021 г.

Запитваща юрисдикция:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша)

Дата на акта за преюдициално запитване:

1 април 2021 г.

Ищец:

Hewlett Packard Development Company LP

Отвeтник:

Senetic Spółka Akcyjna

Предмет на главното производство

Иск във връзка с нарушение на изключителни права върху марки на ЕС

Предмет и правно основание на преюдициалното запитване

Тълкуване на член 15, параграф 1 от Регламент 2017/1001 във връзка с член 19, параграф 1, второ изречение ДЕС и във връзка с член 36, второ изречение ДФЕС в контекста на въпроса дали е съвместима с тези разпоредби практиката на националните съдилища по дела, свързани с нарушения на правата върху марки на ЕС; тълкуване на членове 34—36 ДФЕС във връзка с членове 9 и 102 от Регламент № 207/2009 (понастоящем членове 9 и 130 от Регламент 2017/1001) в контекста на използването на изключителното право върху марка с цел ограничаване на икономическа дейност, която представлява паралелен внос; правно основание: член 267 ДФЕС

Преюдициални въпроси

I. Трябва ли член 36, второ изречение ДФЕС във връзка с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз и във връзка с член 19, параграф 1, второ изречение от Договора за Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че не допуска практика на националните съдилища на държавите членки, при която:

- когато уважават исканията на носителя на правата върху марка на ЕС да се забрани внасянето, изнасянето и рекламирането на стоки, обозначени със съответната марка на ЕС, или да се разпорежи изтегляне от пазара на такива стоки,
- когато в обезпечително производство разпореждат изземване на стоки, обозначени със съответната марка на ЕС,

съдилищата посочват в текста на съдебните актове „продуктите, които не са били пуснати на пазара в Европейското икономическо пространство от носителя на правата върху марката или с негово съгласие“, вследствие от което — заради общата формулировка на текста на съдебния акт — се оставя на органа на принудителното изпълнение да констатира до кои от обозначените с марката на ЕС продукти се отнасят постановените съдебни разпореждания и забрани (тоест да констатира кои продукти не са били пуснати на пазара в Европейското икономическо пространство от носителя на правата върху марката или с негово съгласие), като за да направи тези констатации, посоченият орган се опира на изявленията на носителя на правата върху марката или на предоставените от него инструменти (в това число информационни инструменти и бази данни), а допустимостта на оспорването на тези констатации на органа на принудителното изпълнение пред съд по исков ред е изключена или ограничена поради естеството на правните средства за защита, с които разполага ответникът в обезпечителното и в изпълнителното производство?

II. Трябва ли членове 34—36 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че изключват възможността притежателят на марка на Общността (понастоящем на ЕС) да се позовава на защитата, предвидена в членове 9 и 102 от Регламент (ЕО) № 207/2009 от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (понастоящем членове 9 и 130 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз), при положение че:

- притежателят на марката на Общността (понастоящем на ЕС) по такъв начин разпространява обозначените с марката стоки в рамките на Европейското икономическо пространство и извън него, че разпространителската дейност се осъществява чрез оторизирани дистрибутори, които могат да препродават обозначените с марката стоки

на лица, които не са крайни потребители на тези стоки, само ако тези лица принадлежат към официалната дистрибуторска мрежа, а същевременно оторизираните дистрибутори са длъжни да закупуват стоките само от други оторизирани дистрибутори или от носителя на правата върху марката,

- обозначените с марката стоки нямат никакви означения, нито други отличителни белези, които да позволяват да се определи на кое място са пуснати на пазара от носителя на правата върху марката или с негово съгласие,
- ответникът закупува обозначените с марката стоки на територията на Европейското икономическо пространство,
- ответникът се снабдява с декларации от продавачите на означените с марката стоки, че тези стоки могат законно да се търгуват на пазара в Европейското икономическо пространство,
- притежателят на марката на ЕС не предоставя достъп до никакъв информационен (или друг) инструмент, нито използва система за означаване на стоките — способности, които биха позволили на потенциалните купувачи, преди да купят означената с марката стока, самостоятелно да проверят законна ли е търговията с тези стоки на пазара в Европейското икономическо пространство — и отхвърля исканията на купувача за извършване на такава проверка?

Цитирани разпоредби на правото на Съюза

Член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1)

Членове 9 и 102 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1) (понастоящем членове 9 и 130 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз)

Членове 34—36 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Член 19, параграф 1, второ изречение от Договора за Европейския съюз (ДЕС)

Член 8 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху

интелектуалната собственост (ОВ L 157, 2004 г., стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56)

Цитирани разпоредби на националното право

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Закон от 17 ноември 1964 г. — Граждански процесуален кодекс) (консолидиран текст: Dz. U., 2019 г., позиция 1640, изменен): членове 325 и 758, член 759, параграф 1, член 767, параграфи 1, 2, 4 и 5, член 777, параграф 1, точка 1, член 803, член 840, параграф 1, точки 1 и 2, член 843, параграфи 2 и 3, член 1050, параграфи 1 и 3 и член 1051, параграф 1

Кратко представяне на фактическата обстановка и главното производство

- 1 Hewlett-Packard Development Company LP със седалище в Хюстън (САЩ) — дружеството, по чийто иск започва главното производство, притежава изключителните права върху марките на ЕС, регистрирани с номера 008579021 и 000052449.
- 2 Ищецът прилага система за разпространение на своите стоки, която включва следното: 1) стоките, обозначени с марките на ищеца, се продават от оторизирани представители; 2) оторизираните представители се задължават пред ищеца да не продават стоките с неговите марки в полза на лица, които не са крайни потребители на тези стоки, освен в полза на други лица от дистрибуторската мрежа на ищеца; и 3) оторизираните дистрибутори са длъжни да закупуват стоките единствено от други оторизирани дистрибутори или от носителя на правата върху марката (ищеца).
- 3 Ищецът не използва системи за означаване на своите стоки, които да позволяват да се установи дали той е определил съответния продукт за пазара на Европейското икономическо пространство (ЕИП), или не. За да се определи за кой пазар са предназначени стоките с тези марки, трябва да се използва информационният инструмент, с който разполага ищецът и който съдържа база данни за стоките, включително с посочване на пазара, за който е предназначена всяка единична бройка.
- 4 Senetic SA със седалище в Катовице (Полша) — дружеството отговорник в главното производство, извършва икономическа дейност с предмет дистрибуция на компютърно оборудване. Ответникът пуска на полския пазар стоки, произведени от ищеца и обозначени от него с неговите марки на ЕС. Ответникът закупува въпросните стоки от други продавачи (със седалище на територията на ЕИП), а не от официалните дистрибутори на стоките на ищеца, като преди закупуването на стоките изисква и получава от контрагентите си декларации, че търговията с тези стоки на пазара в ЕИП не нарушава изключителните права на ищеца.

- 5 Преди да закупи стоките от контрагентите си, ответникът се обръща към оторизираните представители на ищеца за потвърждение, че отделните стоки могат да се търгуват на пазара в ЕИП без ущърб за изключителните права на ищеца, но не получава отговор. Нито ищецът, нито оторизираните му представители предоставят достъп на ответника до (включително информационните) инструменти, които позволяват да се провери за кое място е предназначена дадена бройка от стоката, докато оторизираните представители на други търговци (производители на компютърно оборудване) дават възможност на ответника за такава проверка.
- 6 Ответникът получава уверения от продавачите, с които работи, че пускането на въпросните стоки на полския пазар няма да представлява нарушение на изключителните права на ищеца върху марките на ЕС, тъй като тези права са изчерпани вследствие на предходното пускане на продуктите с тези марки на ЕС на пазара в ЕИП от самия ищец или с негово съгласие.
- 7 Ищецът иска запитващата юрисдикция да забрани на ответника да извършва действията, с които нарушава правата на ищеца върху въпросните марки на ЕС и които се изразяват във внасяне, изнасяне, рекламиране и складиране на стоки — компютърно оборудване, ако са обозначени дори само с една от притежаваните от ищеца марки на ЕС и не са били вече пуснати на пазара в ЕИП от ищеца или с негово съгласие. Освен това ищецът иска ответникът да бъде задължен да изтегли от пазара тези стоки.

Кратко изложение на мотивите за запитването

- 8 Много е трудно за ответника да докаже в рамките на съдебния спор, че дадена бройка от стоката е била пусната на пазара в ЕИП от ищеца или с негово съгласие. Макар че може да се обърне към своя продавач, ответникът няма да получи информация от кого той е придобил съответните бройки от стоката, тъй като доставчиците не искат да разкриват своите източници на снабдяване, за да не загубят клиенти.
- 9 По първия преюдициален въпрос запитващата юрисдикция отбелязва, че в практиката на полските съдилища, в диспозитивите на съдебните актове, с които се уважават искове като разглеждания от запитващата юрисдикция, се използва понятието „обозначени с марките на ищеца стоки, които не са били вече пуснати на пазара в [ЕИП] от ищеца (носителя на правата върху марката на ЕС) или с негово съгласие“. Аналогично се съставя и текстът на съдебните актове, с които на основание на националните разпоредби, транспониращи член 8 от Директива 2004/48, се разпорежда предоставяне на информация за произхода и мрежите за разпространение на съответните стоки, а също и текстът на определенията за допускане на временни мерки, например за изземване на такива стоки.
- 10 Всички посочени по-горе съдебни актове представляват изпълнителни основания и съответно въз основа на тях могат да се предприемат действия

по принудително изпълнение. Посоченият начин на съставяне на текста на съдебните актове поражда в практиката сериозни проблеми на етапа на изпълнението им.

- 11 По настоящото дело запитващата юрисдикция постановява акт, с който задължава ответника да предостави информация относно мрежите за разпространение на намиращите се в негово владение устройства, които са обозначени с притежаваните от ищеца марки на ЕС и не са били пуснати на пазара в ЕИП от ищеца или с негово съгласие. С определение за тълкуване на въпросния акт запитващата юрисдикция задължава ответника да съобщи на съдебния изпълнител всички серийни номера на посочените устройства и задължава ищеца да даде достъп на съдебния изпълнител до база данни, чрез която последният да провери дали определена бройка от стоката е била пусната на пазара в ЕИП от ищеца или с негово съгласие. Този съдебен акт е изменен с определение на Sąd Apelacyjny w Warszawie (Апелативен съд Варшава), който приема, че текстът на съдебния акт, съдържащ формулировката „стоките, които не са били пуснати на пазара в [ЕИП] от ищеца или с негово съгласие“, по същество оставя на ответника да прецени кои от устройствата в негово владение са били пуснати на пазара в ЕИП от ищеца или с негово съгласие. Така ответникът получава възможност да отговори на ищеца, че няма в свое владение стоки, които да попадат в обхвата на тази формулировка.
- 12 По друго дело определението за допускане на обезпечителни мерки, издадено преди началото на производството по иска пред запитващата юрисдикция, е изпълнено по такъв начин, че в полза на ищеца са иззети всички обозначени с неговите марки стоки, намиращи се във владение на ответника. По-късно ищецът указва на изпълнителния орган кои бройки от стоките са били пуснати на пазара в ЕИП от ищеца, тоест са с изчерпани изключителни права. По този начин се оказва, че на етапа на изпълнението съдържанието на акта на съда е допълнено с изявлението на ищеца. Всъщност самото съдържание на съдебния акт не е позволявало да се установи кои бройки от стоките трябва да бъдат иззети, а изпълнителният орган на практика се е опрял на изявлението на ищеца.
- 13 Посоченият начин на съставяне на текста на съдебните актове следователно води до диаметрално различна практика по изпълнението им — като се започне от насочване на изпълнителните действия върху всички продукти, които са обозначени с марките на ищеца и се намират във владение на ответника (независимо дали по отношение на тези продукти е изчерпано правото на ищеца върху съответната марка), и се стигне до отказ да се предостави правна защита на ищеца и овластяване на ответника да преценява кои от намиращите се в негово владение бройки, обозначени с марките на ищеца, са били пуснати на пазара в ЕИП от ищеца или с негово съгласие. Наред с това посоченият начин на съставяне на текста на съдебните актове поражда съмнения от гледна точка на разпоредбите на националното право, съгласно които решението на съда по исканията на

страните трябва да е така формулирано, че осъществяването му да е възможно въз основа на самото съдържание на диспозитива, без да е необходимо да се вземат предвид мотивите или да се предприемат други действия. Според запитващата юрисдикция, когато съдържащите се в него забрани или разпоредения включват посочените формулировки, съдебният акт всъщност се превръща в повторение на текста на разпоредбите, въз основа на които е постановен, а не конкретизира задълженията, които произтичат от тези разпоредби за страните по делото.

- 14 Според запитващата юрисдикция, ако тези доводи се приемат, ще е възможно въз основа на акт на националния съд на държава членка да се изземат стоки, чието свободно движение в ЕИП е правомерно, нещо повече — те ще бъдат иззети въпреки липсата на нарушение на изключителното право, предоставяно от марката. Така въпросната практика всъщност означава ответникът да бъде санкциониран (чрез изземване на оставащите в негово владение стоки) само защото без съгласието на ищеца търгува със стоки, обозначени с марките на ищеца, дори ако това съгласие не се изисква предвид института на изчерпване на правата.
- 15 Съгласно член 19, параграф 1, второ изречение ДЕС* държавите членки установяват правните средства, необходими за осигуряването на ефективна правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза. Такава област е свободата на движение на стоките, а също и обслужващият тази свобода институт на изчерпването на правата върху марката на ЕС. Изчерпването има регионално действие, а целта му е да осигури свободното движение в ЕИП на обозначените с марката бройки от стоките, които са пуснати на съответния географски пазар от носителя на правата върху марката или с негово съгласие.
- 16 Според запитващата юрисдикция е съмнително дали описаният текст на съдебните актове, постановявани по дела за защита на марки на ЕС, позволява да се осигури съдебната защита на свободното движение на стоки. Тези съмнения се дължат на съществуващата в националното право система от средства за правна защита на длъжника в производството за изпълнение на съдебните актове (изпълнителни основания), постановявани по дела за нарушения на изключителното право върху марка на ЕС. Тези средства за правна защита, техните основни характеристики и практиката по прилагането им са описани по-нататък.
- 17 Съдебните актове за привременна защита (за допускане на обезпечителна мярка изземване на бройки от стоките) се изпълняват от съдебен изпълнител. Когато съдебният изпълнител иззема стоките, длъжникът (ответникът) има право да обжалва действията на изпълнителя пред

* Бел. пр. — Най-вероятно става дума за член 19, параграф 1, втора алинея, а не второ изречение от Договора за ЕС. Същата неточност вероятно е допусната и в преюдициалния въпрос.

районния съд (с други думи, тези жалби не се разглеждат от отделенията за интелектуална собственост на окръжните съдилища). Жалбата срещу действията на съдебния изпълнител е средство за правна защита срещу нарушения на съдебния изпълнител, изразяващи се в провеждане на изпълнителното производство по начин, който противоречи на разпоредбите на гражданския процес. Следователно тя не е средство, с което може да се изиска проверка на материалните основания за правото на ищеца. Затова, когато се обжалват действията на съдебния изпълнител, няма възможност да се установява дали посочената бройка от продукта е пусната на пазара в ЕИП от носителя на правата върху марката или с негово съгласие.

- 18 Практиката също свидетелства за неефективността на посоченото средство за защита в случаите, в които носителят на правата върху марката е издействал изземване на всички стоки, обозначени със съответната марка на ЕС (а не само на онези от тях, които не са били вече пуснати на пазара в ЕИП от носителя на правата или с негово съгласие). Например, в един подобен случай, след като разглежда жалбата на ответника срещу действията на съдебния изпълнител, съответният съд разпорежда на съдебния изпълнител да вземе становището на вещо лице по патентни въпроси, а в заключението си вещото лице посочва, че единствено ищецът (носителят на правата върху марката) може да посочи кои бройки трябва да се изземат. Затова на практика носителят на правата върху марката (заедно със съдебния изпълнител) свободно посочва продуктите, които трябва да бъдат иззети, а изявлението му по въпроса не подлежи на проверка от страна на съда, тъй като жалбата срещу действията на съдебния изпълнител не позволява подобна проверка.
- 19 Аналогични съмнения възникват на етапа на изпълнението на съдебното решение, с което на ответника се забранява да внася, изнася, рекламира и складира обозначените с марките на ищеца стоки, които не са били вече пуснати на пазара в ЕИП от ищеца или с негово съгласие. Принудителното изпълнение на това решение се осъществява от съда, действащ като орган на принудителното изпълнение на основание член 1051 от Гражданския процесуален кодекс, който предвижда, че по искане на вискателя съдът може след изслушване на страните да наложи глоба на длъжника, ако установи, че длъжникът е действал в разрез с наложеното му задължение. Посочената разпоредба изрично предвижда само изслушване на страните, а не пълно събиране на доказателства от съда, поради което в изпълнителното производство съдът в качеството си на орган на принудителното изпълнение ще преценява дали съответната забрана се отнася до определени бройки от стоките само въз основа на изявленията, направени от страните в хода на изслушването им.
- 20 Дори ако имаше правомощието да пристъпи към пълно събиране на доказателства по този въпрос, съдът в качеството си на орган на принудителното изпълнение щеше да е принуден да се опре само на представени от вискателя доказателства (а именно на използваните от

взискателя информационни инструменти) и на направени въз основа на това изявления, тъй като посочването от ответника на последователните продавачи и приобретатели на съответната бройка от стоката би се сблъсквало със същите трудности като в исковия процес (вж. т. 8 по-горе).

- 21 Аналогично стои въпросът и при изпълнението на съдебното решение, с което се разпорежда изтегляне от пазара на дадени бройки от стоката. В този случай принудителното изпълнение се провежда от съда на основание член 1050 от Гражданския процесуален кодекс, който за разлика от член 1051 не изисква от съдия изпълнителя да установи, че длъжникът не е изпълнил съдебния акт. Поради това повдигнатите от длъжника възражения за изпълнение на задължението, обхванато от съответното изпълнително основание, няма да бъдат разгледани, което означава, че длъжникът няма да може да се брани с възражението, че за посочените бройки от стоките е изчерпано изключителното право върху марката на ЕС.
- 22 Според запитващата юрисдикция в посочения случай не е допустимо и използването на средствата за защита на длъжника по исков ред (оспорване на изпълнението чрез иск). Предпоставките за предявяване на такъв иск са в частност следните: настъпване на събитие, вследствие от което констатираното в съдебното решение задължение се е погасило или не може да бъде изпълнено, в някои случаи изпълнение на задължението и възражение за прихващане. Искът, чрез който се оспорва изпълнението, обаче не е начин за конкретизиране на съдържанието на съдебното решение, което съставлява изпълнителното основание. В противен случай исквата защита срещу изпълнението би водела до започване на повторно производство по първоначалния иск.
- 23 От значение освен това са изискванията към длъжника във връзка с предявяването на иска с цел оспорване на изпълнението. Така още при предявяването на иска длъжникът трябва да повдигне всички свои възражения, а в противен случай губи правото да направи това в по-нататъшния ход на производството. Когато всички констатации по отношение на съответните стоки може да се направят въз основа на доказателствени средства и инструменти, с които разполага единствено носителят на правата (взискателят), посоченото изискване съставлява съществена пречка за длъжника, тъй като на етапа на предявяването на иска за оспорване на изпълнението длъжникът няма възможност да посочи до кои от бройките, срещу които е насочено принудителното изпълнение, се отнася възражението му за изчерпване на правата върху марката.
- 24 Ето защо, поради тази уредба на правните средства за защита, в изпълнителното и в обезпечителното производство във връзка с посочените съдебни разпореждания и забрани не са осигурени начини за отстраняване на риска от прилагане на разпорежданията и забраните спрямо бройки от стоките, за които е изчерпано изключителното право върху марката. В резултат от това съдебната защита на свободата на движение на стоките

може да се окаже ограничена заради описания начин на съставяне на текста на съдебните актове.

- 25 Този риск би могъл да се избегне чрез по-прецизно формулиране на съдебните актове — така че да не изискват в хода на изпълнителното производство да се установява кои от обозначените с марките на възискателя бройки от стоките, намиращи във владение на длъжника, не са пуснати на пазара в ЕИП от носителя на правата или с негово съгласие. Това би могло да се постигне с по-прецизно посочване в текста на съдебните актове например на означенията или серийните номера на бройките от стоките, които носят тези марки и за които се отнасят разпорежданията или забраните, или на стоките, от които са премахнати означенията или серийните номера. За стоките, които вече се намират във владение на ответника към момента на постановяването на съдебния акт, не би трябвало да е трудно да се формулира по този начин искането на ищеца (а впоследствие и решението на съда). Що се отнася обаче до обозначените с марката на ищеца стоки, които ще преминат във владение на ответника след постановяването на съдебния акт, защитата на свободното движение на тези стоки ще изисква също да могат да бъдат еднозначно идентифицирани като пуснати (или не) на пазара в ЕИП от носителя на правата върху марката или с негово съгласие.
- 26 По втория преюдициален въпрос запитващата юрисдикция посочва, че Договорът за функционирането на ЕС установява принципа на свободното движение на стоките, който е необходимо условие за създаването и функционирането на общия пазар. Съгласно членове 34—36 ДФЕС и в светлината на практиката на Съда са забранени всички мерки в правните системи на държавите членки, които могат пряко или непряко, действително или потенциално да възпрепятстват търговията в рамките на Съюза. Съгласно практиката на Съда самият факт на възпирането му от внос или търговия на въпросните стоки в съответната държава членка представлява за вносителя препятствие пред свободното движение на стоки.
- 27 Същевременно в практиката си Съдът приема, че защитата на изключителните права в областта на интелектуалната собственост (в това число на марките) не е абсолютна. От една страна, тя е налице само за случаите, в които използването на марката от различно от носителя на правата върху нея лице нарушава функцията на марката. От друга страна, при осъществяването на изключителните права следва да се търси равновесие между тези права и защитата на свободите на вътрешния пазар (включително свободното движение на стоки).
- 28 В случай като разглеждания в главното производство — който се характеризира с обстоятелствата, посочени във втория преюдициален въпрос — възникват съмнения дали изключителното право върху марката не се използва с цел да се ограничи икономическа дейност, която представлява паралелен внос.

- 29 По тези съображения запитващата юрисдикция се изправя пред въпроса дали при описаната фактическа обстановка може да се обърне тежестта на доказване, както е прието в решение от 8 април 2003 г., *Van Doren + Q* (С-244/00, EU:С:2003:204), което изрично се отнася до система за изключителна дистрибуция, или трябва да се върви към извод за липса на възможност за носителя на правата върху марката на ЕС да се позовава на защитата, предвидена в членове 9 и 102 от Регламент № 207/2009 (понастоящем членове 9 и 130 от Регламент 2017/1001).

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ