

Дело C-62/21

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

Дата на постъпване в Съда:

2 февруари 2021 г.

Запитваща юрисдикция:

Bundesgerichtshof (Германия)

Дата на акта за преюдициално запитване:

19 ноември 2020 г.

Ищец и жалбоподател в ревизионното производство:

Leinfelder Uhren München GmbH Co. KG

Ответници:

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

Предмет на спора в главното производство

Осъдителен и установителен иск; правен интерес; правото на Съюза в областта на марките; искане за отмяна на марки на Европейския съюз; неизползване; договорно споразумение да не се подава искане за отмяна (споразумение за неоспорване)

Предмет и правно основание на преюдициалното запитване

Член 267 ДФЕС; тълкуване на разпоредбите на правото на Европейския съюз в областта на марките; искане за отмяна; действителност и обхват на споразумение за неоспорване

Преюдициални въпроси

- 1) Обстоятелството, посочено в член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 и в член 63, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001, че всяко физическо или юридическо лице, както и организация за защита на интересите на определени лица, която има процесуална правоспособност, може да подаде искане за отмяна на марка на Европейския съюз поради неизползването ѝ, води ли до недействителност на договорно споразумение, с което трето лице се задължава спрямо притежателя на марка на Европейския съюз да не подава пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост искане за отмяна на тази марка на Европейския съюз поради неизползване?
- 2) Обстоятелството, посочено в член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 и в член 63, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001, че всяко физическо или юридическо лице, както и организация за защита на интересите на определени лица, която има процесуална правоспособност, може да подаде искане за отмяна на марка на Европейския съюз поради неизползването ѝ, означава ли, че влязло в сила решение на съд на държава членка, което задължава ответника да оттегли подадено лично от него или от упълномощено от него трето лице искане за отмяна на марка на Европейския съюз поради неизползването ѝ, не следва да се взема предвид в производството по отмяна пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и съдилищата на Съюза?

Релевантни разпоредби от правото на Съюза

Член 56, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 относно марката на Общността

Член 63, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001 относно марката на Европейския съюз

Кратко изложение на фактите и на производството

- 1 Е. Leinfelder GmbH (наричано по-нататък „първият ответник“) е предприятие за търговия и производство на бижута. TL, SW и WL (наричани по-нататък „втори, трети и четвърти ответник“) са физически лица и съдружници и управители на първия ответник.
- 2 През 2010 г. с цел продължаване на търговията с часовници е учредено дружеството Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (наричано по-нататък „ищецът“). Вторият, третият и четвъртият ответник поемат 1 % от дяловете на командитното дружество, а 99 % са на частен инвеститор.

- 3 При учредяването на ищеца са сключени различни договори.
- 4 По-специално първият ответник продава на ищеца германската словна марка „Leinfelder“ за стоки от клас 18, а именно часовници и аксесоари за часовници (договор за частично прехвърляне на марки). Този договор съдържа следната клауза: „Продавачът се задължава да не оспорва лично частично отстъпената марка, нито да подкрепя оспорването ѝ от трето лице“.
- 5 Освен това първият ответник продава на ищеца различни имущества, сред които „нематериалните активи, спадащи към дейността с часовници Leinfelder, включително [...] правата върху индустриална собственост“ (договор за продажба на активи), и с два договора предоставя безвъзмездно на ищеца правото да използва наименованието „Leinfelder“ като елемент от фирменото наименование на ищеца (лицензионни дружествени договори).
- 6 Подобно на договора за частично прехвърляне на марки, всеки от посочените в точка 2 договори съдържа клаузи, с които първият ответник се задължава да не оспорва правата, предмет на всеки от тези договори (наричани по-нататък „споразумение за неоспорване“).
- 7 През 2011 г. в полза на ищеца е регистрирана фигуративна марка на Европейския съюз № 009808205 „Leinfelder Meridian“ за стоки от класове 14 и 18, по-специално за бижутерийни и часовникарски изделия. Освен това ищецът притежава словна марка на Европейския съюз № 013975461 „Leinfelder“ и фигуративна марка на Европейския съюз № 013975453 „EL“, всяка от тях за клас 18 (часовници и аксесоари за часовникарски изделия), в резултат на частичното прехвърляне на марки от първия ответник (всички три марки наричани по-нататък заедно „спорните марки на Европейския съюз“).
- 8 На 10 август 2016 г. адвокатът XQ подава пред EUIPO искания за отмяна на спорните марки на Европейския съюз на ищеца поради неизползване. Преди това вторият, третият и четвъртият ответник заявяват намерението си да прекратят дружествения договор на ищеца и да подадат искания за отмяна на марките му „Leinfelder“.
- 9 Ищецът предявява иск пред Landgericht (Областен съд), като иска, на първо място, ответниците да бъдат осъдени да укажат на адвокат XQ да оттегли предявените пред EUIPO искания за отмяна (наричан по-нататък „осъдителният иск“) и на второ място, да се установи, че четиримата ответници са солидарно задължени да поправят причинените и все още не възникналите от исканията за отмяна вреди (наричан по-нататък „установителният иск“).
- 10 Landgericht отхвърля исковете като неоснователни. Подадената от ищеца жалба срещу това решение не е уважена.

- 11 В ревизионната си жалба ищецът поддържа исканията си. Ответниците искат ревизионната жалба да бъде отхвърлена.

Основни доводи на въззивния съд и на страните в главното производство

- 12 Въззивният съд приема, че осъдителният иск на ищеца е недопустим поради липса на правен интерес. Съгласно практиката на Общия съд на Европейския съюз (решение от 16 ноември 2017 г., T-419/16, Carrera Brands/EUIPO [Carrera]) (наричано по-нататък „решението Carrera“) национален съд не може да разпорежи да се оттегли подаденото до EUIPO искане за отмяна на марка на Европейския съюз. Тъй като искането за отмяна не изисква правен интерес, споразумението за неоспорване не би могло да повлияе върху допустимостта на такова искане. Следователно, дори да се предположи, че споразумението за неоспорване е действително и се отнася до оспорваните марки, то е ирелевантно и не е възможно иск да цели оттеглянето на такова искане.
- 13 Въззивният съд приема, че дори и да е допустим установителният иск на ищеца е неоснователен. Нарушението на споразумение за неоспорване, което не е релевантно, не може а priori да доведе до обезщетение за вреди, тъй като това всъщност е равносилно на косвено упражняване на непозволено от правния ред право. Липсва и причинно-следствената връзка между искането за отмяна и поправянето на вреди.
- 14 Ищецът изтъква, че като самостоятелен частноправен договор споразумението за неоспорване съдържа отказ от подаване на искане за отмяна. Правото на преценка на ищеца, който може да реши дали да подаде искане за отмяна или да го оттегли впоследствие, показвало, че трябва да бъде допустимо и договорното споразумение относно тези права. Решението Carrera не било приложимо към случая в главното производство. Искът не се отнасял до съдебно разпореждане за оттегляне на подадените до EUIPO искания за отмяна, а целял ответникът да бъде осъден да предприеме действие, за което се е задължил с договор. В случая нямало недопустима намеса в производството по отмяна, тъй като то било в съответствие с диспозитивното начало, че подалото искането лице може по всяко време да го оттегли. За сметка на това по делото, по което е постановено решението Carrera, в производството пред EUIPO било направено пряко позоваване на споразумението за неоспорване с цел да се постави под въпрос правният интерес за искането за отмяна.

Кратко изложение на мотивите за преюдициалното запитване

- 15 Изходът на ревизионната жалба зависи от наличието на правен интерес на ищеца за осъдителния иск. Такъв правен интерес липсва, ако по причини, свързани с правото на Европейския съюз относно марките, ищецът не може

при никакви обстоятелства да получи посредством иска си подлежаща на защита полза в производството по отмяна пред EUIPO или пред съдилищата на Съюза. Такъв е случаят, от една страна, когато договорно споразумение, с което някой се задължава спрямо притежателя на марка на Европейския съюз да не подава до EUIPO искане за отмяна поради неизползване, е по принцип несъвместимо с правото на Европейския съюз относно марките. От друга страна, липсва правен интерес, ако окончателното съдебно решение, с което се уважава осъдителен иск, не е релевантно в производството по отмяна пред EUIPO или пред съдилищата на Съюза.

- 16 По първия преюдициален въпрос: Липсва правен интерес за осъдителен иск на ищеца, ако четиримата ответници не са могли от самото начало валидно да поемат задължение да не искат отмяна на спорните марки на Европейския съюз поради неизползване. Във връзка с това се поставя въпросът дали обстоятелството, че всяко физическо или юридическо лице, както и организация за защита на интересите на определени лица, която има процесуална правоспособност, може да подаде искане за отмяна (член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, съответно член 63, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001), води до това, че договорното споразумение, с което дадено лице се задължава спрямо притежател на марка на Европейския съюз да не подава такова искане, е недействително.
- 17 От гледна точка на настоящия съдебен състав споразуменията за неоспорване, които изключват искане за отмяна на марка на Европейския съюз поради неизползване, трябва да бъдат допустими и действителни, доколкото в конкретния случай не нарушават антитръстовото законодателство.
- 18 Съгласно преобладаващото становище в съдебната практика и доктрината относно съставните елементи на отмяната по германския Закон за марките, които до голяма степен са идентични с тези на Регламента относно марките на Европейския съюз, споразуменията за неоспорване по принцип не противоречат на правото относно марките. Настоящият състав е съгласен с това становище. Правото относно марките обуславя изпълнението на задължението за използване от инициативата на страните. След като от релевантните за тази цел правила не произтича наложителна забрана в регистъра да се запазват марките, които не са били използвани по начин, който осигурява запазването на правата, трябва по принцип да е възможно самостоятелно частноправно споразумение относно предявяване на искания, свързани с неизползването на дадена марка.
- 19 От отговора на първия въпрос зависи и основателността на установителния иск на ищеца. Четиримата ответници ще дължат обезщетение за вреди поради подадените срещу спорните марки на Европейския съюз искания за отмяна само ако споразумението за неоспорване в тази връзка е съвместимо с правото на Съюза относно марките.

- 20 По втория преюдициален въпрос: дори споразуменията за неоспорване да са съвместими с правото на Европейския съюз относно марките, липсва правен интерес за предявяване от ищеца на осъдителен иск, ако по съображения в правото на Съюза, свързани с производството по отмяна, с иска си в никакъв случай не може да получи подлежаща на защита полза. В този контекст се поставя въпросът дали обстоятелството, посочено в член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 и в член 63, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001, че всяко физическо или юридическо лице, както и както и организация за защита на интересите на определени лица, която има процесуална правоспособност, може да подаде искане за отмяна на марка на Европейския съюз поради неизползването ѝ, води до ирелевантност на окончателно съдебно решение, с което се уважава осъдителен иск, в производството пред EUIPO за отмяна или пред съдилищата на Съюза.
- 21 Настоящият съдебен състав по принцип споделя мнението на ищеца, че решението Carera се отнася до положение, различно от това в настоящия случай.
- 22 Според настоящия съдебен състав влязлото в сила решение на държава членка трябва да бъде релевантно в производството по отмяна по правото на Съюза. Обстоятелството, че съгласно нормите на правото на Европейския съюз относно марките всяко физическо или юридическо лице, както и организация за защита на интересите на определени лица, която има процесуална правоспособност, може да подаде искане за отмяна поради неизползване, не изключва възможността подаването на искането да представлява в конкретния случай злоупотреба с право по други причини, като например неизпълнение на договорно задължение. Този извод не се опровергава от факта, че други лица биха могли по всяко време да подадат искане за отмяна. Доколкото периодите, за които трябва да се докаже използване, което може да гарантира запазването на правата, зависят съгласно член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 и член 58, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001 (и) от датата на подаване на искането за отмяна не може да се изключи, че при оттегляне на искането за отмяна е налице по-благоприятно положение за притежателя на марката, дори веднага след това да е подадено ново искане за отмяна или такова искане вече да е висящо.
- 23 Освен това производството по отмяна по правото на Съюза не се утежнява ако съдилищата на държавите членки уточнят обхвата на споразумението за неоспорване, какъвто е настоящият случай. Спорът се различава от хипотезата, при която Общият съд е постановил решението Carera, доколкото там в производството по отмяна е направено пряко позоваване на споразумение за неоспорване.