

Дело C-355/21**Резюме на преюдициалното запитване съгласно член 98, параграф 1 от
Процедурния правилник на Съда****Дата на постъпване в Съда:**

7 юни 2021 г.

Запитваща юрисдикция:

Sąd Najwyższy (Върховен съд, Полша)

Дата на акта за преюдициално запитване:

29 декември 2020 г.

Жалбоподател:

Procter & Gamble International Operations SA

Отвeтник:

Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k.

Предмет на главното производство

Нарушение на правото върху регистрирана марка на Европейския съюз № 000049254, „Hugo BOSS“.

Предмет и правно основание на преюдициалното запитване

Тълкуване на член 10 от Директива 2004/48; член 267 ДФЕС.

Преюдициален въпрос

Следва ли член 10 от Директива 2004/48/ЕО относно упражняването на права върху интелектуалната собственост да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване на национална разпоредба, съгласно която защитна мярка, състояща се в унищожаване на стоки, се отнася само до незаконно произведени или незаконно обозначени стоки и не може да се прилага за стоки, неправомерно пуснати на пазара на територията на Европейското

икономическо пространство, за които не може да се установи, че са били незаконно произведени или незаконно обозначени?

Цитирани разпоредби от правото на Съюза и практика на Съда

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), член 10.

Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21), членове 9 и 102.

Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ОВ L 336, 1994 г., стр. 214; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 228) (наричано по-нататък „Споразумението ТРИПС“).

[Придружителен документ към] доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно прилагане на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, Брюксел, 22.12.2010 г. [Работен документ на службите на Комисията, SEK (2010) 1589 окончателен]

Решение от 10 април 1984 г., von Colson и Kamann (14/83, EU:C:1984:153).

Решение от 26 април 2007 г., Boehringer Ingelheim и др. (C-348/04, EU:C:2007:249).

Цитирани национални разпоредби и национална съдебна практика

Закон от 30 юни 2000 г. относно интелектуалната собственост [Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 г. — Prawo własności przemysłowej] (консолидирана редакция, Dz.U. 2020 г., позиция 286, с изменения) (наричан по-нататък „ЗИС“): член 286.

Решение на Sąd Najwyższy (Върховен съд) от 14 април 2003 г., I SKN 308/01, непубликувано.

Кратко описание на фактичката обстановка и хода на производството

- 1 Ищецът е производител на парфюмерийни изделия и по силата на договор за лицензия, предоставена от притежателя на марката, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG със седалище Мецинген, има изключително право да използва словна марка на Европейския съюз № 000049254 „HUGO BOSS“ и да предявява и поддържа от свое име искове за нарушения на правото върху тази марка.
- 2 „HUGO BOSS“ е една от най-големите световни марки в областта на модата и парфюмерията. Дружеството, учредено през 1924 г. в Мецинген от Hugo Ferdinand Boss, понастоящем предлага на пазара обозначените с тази марка стоки в 129 страни по целия свят.
- 3 Притежателят на правото следи за имиджа и репутацията на своите марки, както и за високото качество на стоките, продавани с марката „HUGO BOSS“. Същевременно полага усилия да гарантира на потребителите обслужване от най-висок стандарт. Продажбите се осъществяват посредством лицензирани парфюмерийни мрежи, които са задължени да следят внимателно за репутация на марката „HUGO BOSS“ и за луксозния характер на обозначените с нея стоки. Това предполага предоставяне на разположение на клиентите на мостри от стоките за изпитване. Тестерите се предоставят безплатно от притежателя на правото на продавачите и оторизираните дистрибутори единствено с цел представяне и реклама на козметичните продукти, във флакони, идентични с изделията за продажба, върху които е поставена марката „HUGO BOSS“. Външната им опаковка е ярка, едноцветна, с видима информация, че екземплярът не е предназначен за продажба, например: „not for sale“, „demonstration“ или „tester“. Тези стоки не се пускат на пазара в ЕИП от притежателя на правото или с негово съгласие.
- 4 В хода на производството за нарушение на правото върху марката, през 2016 г. лицензионният договор между HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG и ищеца е прекратен.
- 5 От януари 2012 г. ответникът извършва икономическа дейност, свързана с продажбата на едро на парфюмерийни изделия чрез интернет магазин на адрес perfumesco.pl. Дружеството разпространява по-специално непредназначени за продажба демонстрационни екземпляри от парфюмерийните изделия на „HUGO BOSS“, обозначени като „TESTER“-и. Освен това информира клиентите, че опакованият обикновено в бяла картонена кутия без запушалка тестер не се различава от обичайния продукт.
- 6 След като научава това, ищецът предявява иск срещу ответника за нарушение на правото върху разглежданата марка, като едновременно с това иска учредяването на обезпечение. В изпълнение на определението за

допускане на обезпечение, на 28 юли 2016 г. съдебният изпълнител осъществява изземване на парфюми, тоалетна и парфюмна вода в опаковки с марката „HUGO BOSS“, представляващи тестери, непредназначени за продажба, обозначени с надписи „not for sale“, „demonstration“ или „tester“ и снабдени с кодове, указващи, по твърдения на ищеца, отреждането им от производителя за пускане на пазара извън ЕИП, като от опаковките са премахнати или заличени бар кодовете.

- 7 С решение от 26 юни 2017 г. Sąd Okręgowy w Warszawie (Окръжен съд Варшава) забранява на ответника да използва марката на Европейския съюз „HUGO BOSS“, регистрирана от EUIPO под номер 000049254 за стоки от клас 3 от Ницката класификация (парфюми, тоалетна и парфюмна вода), задължава ответника в двуседмичен срок, считано от влизането в сила на съдебното решение, да унищожи за своя сметка стоките, обозначени с тази марка, които не са били пуснати на пазара на територията на ЕИП от притежателя на правото върху марката или с негово съгласие, включително стоките, иззети от съдебния изпълнител на 28 юли 2016 г., задължава ответника да оповести съдебното решение на обществеността за своя сметка, отхвърля иска в останалата му част и осъжда ответника да изплати на ищеца съдебни разноски в размер на 6 377 злоти.
- 8 С решение от 20 септември 2018 г. Sąd Apelacyjny w Warszawie (Апелативен съд Варшава) отхвърля въззивната жалба на ответника срещу това решение.
- 9 Sąd Apelacyjny (Апелативен съд) потвърждава изцяло решението на Sąd Okręgowy (Окръжен съд). Той посочва, че оплакването, изведено от липсата на процесуална легитимация на ищеца, не може да бъде прието. В съответствие с член 22, параграф 3 от Регламент № 207/2009, макар лицензополучателят да може да започне производство за нарушение на марка на ЕС само със съгласието на притежателя ѝ, притежателят на изключителна лицензия може да започне такова производство, ако след официално уведомление притежателят на марката не започне сам производство за нарушение в рамките на подходящ срок. Безспорно е, че към момента на започване на производството ищецът е бил изключителен лицензополучател за разглежданата марка.
- 10 Sąd Apelacyjny (Апелативен съд) приема, че са били изпълнени условията за защита на марката на ЕС, произтичащи от член 9, параграф 2, буква а) от Регламент № 207/2009. Съгласно описа на стоките, иззети от съдебния изпълнител, само 226 продукта са били предназначени за европейския пазар и по отношение на същите правото, произтичащо от регистрацията на марката, е било изчерпано. По отношение на останалите стоки правото върху марката не е било изчерпано на това основание, тъй като не са били пуснати на пазара в ЕИП. В обобщение, 48 иззети парфюма са тестери, на които има информация, че не са предназначени за продажба на дребно, 523 парфюма не са били предназначени за европейския пазар, а 3 641 иззети парфюма са с маскиращи стикери, които не позволяват да се установи

географският район, за който са предназначени, така че не може да се докаже, че по отношение на тези продукти е изчерпано изключителното право по смисъла на член 13, параграф 1 от Регламент № 207/2009.

- 11 Що се отнася до 3641-я иззети парфюма с маскиращи стикери, е налице и увреждане на оригиналните опаковки, както и отстраняване на оригиналното защитно фолио на опаковката. От това следва, че за тези стоки притежателят на марката има право да забрани използването ѝ на основание член 13, параграф 2 от Регламент № 207/2009, съгласно който параграф 1 от този член не се прилага, когато съществуват законни основания за притежателя да се противопостави на по-нататъшното търгуване на стоките, по-специално когато състоянието на стоките е променено или влошено след тяхното пускане на пазара.
- 12 Въззивният съд посочва, че съгласно член 102, параграф 2 от Регламент № 207/2009 съдът за марките на ЕС може също да налага мерки или да приема постановления в съответствие с приложимото право, които счита за уместни при обстоятелствата в конкретния случай. Посочената норма по-специално позволява прилагането на член 286 ЗИС. Съгласно текста на член 286 ЗИС същият се прилага само когато е налице незаконно производство или обозначаване на изделия, каквото не е налице по настоящото дело. Всъщност ищецът не оспорва, че иззетите от съдебния изпълнител парфюми са оригинални стоки, а само поддържа, че притежателят на марката не е дал съгласие за пускането им на пазара в ЕИП, тъй като ответникът не е доказал наличието на такова съгласие.
- 13 Според въззивния съд текстуалното тълкуване на член 286 ЗИС не е достатъчно по настоящото дело, тъй като същият транспонира Директива 2004/48. В съответствие с член 10, параграф 1 от нея държавите членки гарантират, че компетентните съдебни органи могат да постановят предприемане на подходящи мерки по отношение на стоките, за които те са установили, че нарушават правото върху интелектуална собственост. Тези мерки включват: изтегляне от каналите за търговия; окончателно изваждане от каналите за търговия; или унищожаване. Директивата задължава държавите — членки на Съюза, да приемат такава правна уредба, която да позволи на съда да постанови решение, с което се налага унищожаване на стоки, за които е установено, че нарушават право върху интелектуална собственост. Макар член 286, параграф 1 ЗИС буквално да ограничава националния съд до възможността да вземе решение за унищожаване на стоките единствено когато са били незаконно произведени или обозначени, член 10, параграф 1 от Директива 2004/48 налага да се въведе възможност за постановяване на решение за такава мярка във всички случаи, когато са нарушени правата върху интелектуална собственост, включително индустриална собственост. Според Sąd Apelacyjny (Апелативен съд) следва да се приложи тълкуване на член 286 ЗИС в съответствие с правото на Съюза и да се приеме, че съдебното решение, с което се налага унищожаване на стоките, се отнася за всеки случай, в който те накърняват право върху

индустриална собственост. С други думи, трябва да се приеме, че всяка стока, която нарушава право върху индустриална собственост, е произведена незаконно по смисъла на член 286 ЗИС.

- 14 Въззивният съд приема, че само решение, с което се налага унищожаването на парфюми, пуснати на пазара без съгласието на притежателя на правото върху марката, ще гарантира ефективно защитата на това право. Той подчертава, че са предприети редица действия за пускане на пазара на притежаваните от ответника парфюми с цел прикриване на липсата на съгласие на притежателя на марката. Освен това при продажбата на тестери ответникът трябва да е бил напълно наясно с липсата на съгласие от притежателя на марката за пускането на пазара на продуктите в ЕИП. Освен това голяма част от парфюмите, намиращи се у ответника, за които не е имало съгласие от притежателя на правото за пускане на пазара в ЕИП, са с нарушена опаковка вследствие на премахването на кода за сигурност. Като се има предвид, че парфюмите, обозначени с марката „HUGO BOSS“, са ексклузивен продукт, евентуалното им пускане на пазара би засегнало функциите, изпълнявани от разглежданата марка, и може да накърни репутацията ѝ, а същевременно доказва тежестта на нарушението на изключителното право и е признак за наличието на основателни интереси у трети лица, които са довод в подкрепа на унищожаването на тези стоки.
- 15 Sąd Apelacyjny (Апелативен съд) приема за неубедителна тезата на ответника, че унищожаването на част от притежаваните от него парфюми би му попречило да търси правата си във връзка с тях спрямо трети лица. Според този съд стойността на парфюмите, които подлежат на унищожаване, не оказва влияние върху констатацията, че прилагането на такава мярка в случая е действие, надхвърлящо тежестта на нарушението. Ответникът така и не посочва стойността на изетите от съдебния изпълнител парфюми и следователно размерът на средствата, които е инвестирал в тях, не може да бъде установен. Освен това стойността може да се оцени с оглед на критериите по член 286 ЗИС при съпоставка печалбите, реализирани от ответника при пускането на пазара на парфюми, за които липсва съгласие от притежателя на правото. Интензивността, с която ответникът е нарушавал правата, произтичащи от регистрацията на марката „HUGO BOSS“, както и състоянието на изетите парфюми имат съществено значение за преценка на тежестта на нарушението на правата, произтичащи от регистрацията, и на интересите на трети лица, тъй като в този контекст самата стойност на подлежащите на унищожаване продукти е от второстепенно значение.
- 16 Въззивният съд счита, че предоставянето на защита на ищеца в обхвата, произтичащ от обжалваното решение, не води до злоупотреба със субективно право от негова страна по смисъла на член 5 от Гражданския кодекс. С нарушаване на изключителното право върху марката на ЕС ответникът нарушил правилата на търговска добросъвестност, включително на лоялна конкуренция, както и добрите нрави. Sąd Apelacyjny (Апелативен

съд) подчертава, че на злоупотреба с права не може успешно да се позовава този, който сам нарушава добрите нрави.

- 17 Описаното решение ответникът обжалва по касационен ред, като се позовава на нарушение на процесуалните правила, тъй като в него се приема, че ищецът е бил легитимиран да участва като страна в производството, на нарушение на материалния закон, а именно на член 286 ЗИС поради неправилното му тълкуване и съответно поради решението за унищожаване на иззетите стоки, при положение че ищецът не оспорил, че иззетите от съдебния изпълнител стоки са оригинални продукти, на нарушение на материалния закон, а именно на член 13 от Регламент № 207/2009 поради неправилното му прилагане и констатацията, че иззетите стоки са били пуснати на пазара в ЕИП без съгласие на ищеца, както и на нарушение на материалния закон, а именно на член 5 от Гражданския кодекс поради неприлагането на същия и констатацията, че претенциите на ищеца са основателни и съразмерни с евентуалните нарушения на правото върху марката.

Кратко представяне на мотивите за преюдициалното запитване

- 18 Съдилищата, разгледали настоящото дело по същество, възприемат т.нар. тълкуване в съответствие с правото на Съюза по отношение на член 286 ЗИС. Посочената разпоредба допуска по-специално съдилищата да постановят решения за унищожаването на изделия или на средства и материали, използвани за тяхното производство или обозначаване, но само онези, които са собственост на нарушителя и са били незаконно произведени или обозначени. Следва обаче да се вземе предвид текстът на член 10 от Директива 2004/48, който не ограничава постановяването на подходящи мерки само за стоките, които са били произведени или обозначени незаконно. Всъщност последната разпоредба се отнася до стоки, за които е установено нарушение на право върху интелектуална собственост. При това положение посочените съдилища приемат, че националната правна уредба не може да бъде в противоречие с правото на Съюза в широк смисъл и следва да се постанови унищожаване на стоките включително когато те не са били незаконно произведени или обозначени от собственика.
- 19 Така възниква правният въпрос, който е предмет на преюдициалното запитване, а именно дали член 10 от Директива 2004/48 допуска тълкуване на разпоредба от националното право, която ограничава възможността да се постанови унищожаване на стоки само за незаконно произведените или обозначени стоки.
- 20 Буквалното прилагане на член 286 ЗИС се подкрепя най-вече от факта, че изменението му със Закона от 9 май 2007 г. за изменение на Закона за авторското право и сродните му права и някои други закони [ustawa z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz

niektórych innych ustaw] (Dz. U., 2007 г., брой 99, позиция 662) е резултат от транспонирането на Директива 2004/48.

- 21 Решение от 10 април 1984 г., Von Colson и Kamann (14/83, EU:C:1984:153) посочва, че произтичащото от директива задължение за държавите членки да постигнат предвидения в нея резултат се отнася за всички органи на държавите членки, включително съдебните, в рамките на тяхната компетентност. Ето защо следва да се допусне, че изменението на член 286 ЗИС отразява съдържащите се в Директива 2004/48 положения.
- 22 Друг довод е в подкрепа на буквалното тълкуване на член 286 ЗИС може да бъде почерпен от националната доктрина. В нея преобладава становището, че изделията, за които не е установено, че са незаконно произведени или обозначени в страната по местопроизводството им, не попадат под действието на член 286 ЗИС. Причината е, че липсват разумни основания да се приеме, че продукт, който поначало е оригинален и законен, при настъпване на определени факти, без физическа намеса в неговата структура, внезапно би се превърнал в незаконен продукт. Тази разпоредба еднозначно се отнася до техническите въпроси, свързани с производството и обозначаването на стоките с марки. Тя не се прилага към положения извън тази сфера, по-специално свързани с пускането на пазара, вноса или промяната на предназначението или, по-общо, до хипотезата на неправомерно използване на стоки със законни марки.
- 23 От друга страна, още преди транспонирането на Директива 2004/48 в практиката на полските съдилища се среща позицията, че когато гледат дела, по които възникват правни проблеми, уредени от общностното право, съдилищата са длъжни да извършат тълкуване, вдъхновено от интерпретацията и духа на общностното право. С други думи, позоваването на положенията на общностното законодателство трябва да се счита за едно от изискванията за надлежно тълкуване на действащото право (в този смисъл решение на Sąd Najwyższy (Върховния съд) от 14 април 2003 г. по дело I SKN 308/01, непубликувано).
- 24 В този дух се произнася и Съдът на Европейския съюз в решение от 26 април 2007 г., Boehringer Ingelheim и др. (C-348/04, EU:C:2007:249). Съдът по-специално посочва, че правото на притежателя на марката да възпрепятства паралелния внос на фармацевтични продукти, които макар да не са имитация на марка, са пуснати на пазара, без да е изпълнено задължението за предварително уведомяване на притежателя, не е различно от правото на последния в случай на имитация на марка. В двете хипотези продуктите не е трябвало да бъдат пуснати на съответния пазар.
- 25 Накрая, в [придружителният документ към] доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 22 декември 2010 година относно прилагането на Директива № 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на

Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (SEK (2010) 1589 окончателен) като цел на Директива 2004/48 е посочено осигуряването на притежателите на права и органите на държавите членки на минимален, но стандартен набор от инструменти за борба с нарушенията на правата върху интелектуална собственост и включване в правната рамка на ЕС на мерки от гражданското право, обхванати от Споразумението ТРИПС, едновременно с възможността държавите членки да добавят санкции и средства за защита, които да са по-благоприятни за титулярите на правата.

- 26 От това следва, че именно в рамките на институциите на Съюза преобладава виждането, че Директива 2004/48 трябва да предвижда конкретен минимум от правила, осигуряващи упражняването на правата върху интелектуална собственост. С оглед на този подход член 10, параграф 1 от Директива 2004/48 трябва да бъде отправната точка за тълкуването на националното право. С други думи, всеки субект, независимо от коя държава членка, трябва да разполага с осигурена правна защита, поне равностойна на тази, която произтича от разпоредбите на Директива 2004/48, в случая в пределите, очертани от текста на член 10, параграф 1 нея. Според становището на Sąd Najwyższy (Върховен съд) в посоченото по-горе съдебно решение позоваването на положенията на законодателството на Съюза трябва да се разглежда като едно от изискванията за надлежно тълкуване на действащата правна уредба.
- 27 За сметка на това представители на полската правна наука подкрепят буквалното тълкуване на член 286 ЗИС, а това становище се подсилва от изменението на споменатата разпоредба в резултат от транспонирането на Директива 2004/48.
- 28 Ето защо при обстоятелствата по разглежданото дело са налице основания Sąd Najwyższy (Върховен съд) да отправи преюдициално запитване до Съда по съдържащия се в разпоредителната част въпрос.