

Дело C-322/24

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

**Дата на постъпване в Съда:**

30 април 2024 г.

**Запитваща юрисдикция:**

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante (Испания)

**Дата на акта за преюдициално запитване:**

27 ноември 2023 г.

**Ищец:**

Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A.

**Ответник:**

Embutidos Monells, S. A.

---

**Предмет на главното производство**

Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на по-късна национална марка — Недобросъвестност — Иск за обявяване на недействителност — Обвързаност от собствените действия — Принцип на добросъвестност — Изгубване на права вследствие на търпимост — Прекъсване — Мерки за преустановяване на нарушението на правото в разумен срок — Цялостно поведение на притежателя на по-ранните права

**Предмет и правно основание на преюдициалното запитване**

Преюдициално запитване за тълкуване — Член 267 ДФЕС — Регламент (ЕС) 2017/1001 — Директива (ЕС) 2015/2436 — Иск за обявяване на недействителност — Изгубване на права вследствие на търпимост

## Преюдициалните въпроси

1) Трябва ли член 61 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година и член 9 от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на **държавите членки** относно марките да се тълкуват в смисъл, че притежателят на по-ранна марка, който в извънсъдебно искане определя краен срок за предявяването на иск за обявяване на недействителност, който срок ясно и недвусмислено съвпада с общия петгодишен срок за предявяване на такъв иск, е обвързан от собствените си действия, тъй като е създал у притежателя на по-късната марка очакването, че след посочената дата срещу него няма да бъде предявен иск заради евентуална недействителност? В този смисъл трябва ли позоваването на недобросъвестност при заявката за регистрация, направено в рамките на последващо съдебно производство с цел да се избегне прилагането на давностен срок, да се счита за недобросъвестно поведение, ако към момента на изпращане на посоченото извънсъдебно искане страната вече е разполагала с всички необходими данни, за да счита, че въпросната заявка за регистрация е била подадена недобросъвестно?

2) При утвърдителен отговор на първия въпрос трябва ли член 61 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година и член 9 от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на **държавите членки** относно марките да се тълкуват в смисъл, че поведението на ищеца, изразяващо се в активно противопоставяне на регистрацията на марки на Европейския съюз, които по същество съвпадат с оспорените национални марки и чиято регистрация в крайна сметка е отказана в резултат на това противопоставяне, представлява усилие в разумен срок за поправяне на положението?

## Посочени разпоредби от правото на Съюза

Договор за Европейския съюз: член 6, параграф 3

Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст): член 59, параграф 1 и член 61.

Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките: член 9, параграф 1.

Решение на Съда от 19 май 2022 г., HEITEC, C-466/20, EU:C:2022:400 (наричано по-нататък „решение HEITEC“).

Решение на Съда от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605 (наричано по-нататък „решение Budějovický Budvar“).

## **Посочени разпоредби от националното право**

### *Законодателство*

Código Civil (Граждански кодекс), член 7, параграф 1: „Правата трябва да се упражняват в съответствие с изискванията за добросъвестност“.

Ley 17/2001 de Marcas (Закон 17/2001 за марките) от 7 декември 2001 г.:

Член 51, параграф 1, който установява абсолютните основания за недействителност. Съгласно тази разпоредба регистрацията на марка може да бъде обявена за недействителна или поради нарушаване на някоя от абсолютните забрани (член 5 от същия закон), или при установяване на недобросъвестност от страна на заявителя при подаване на заявката за регистрацията на марката.

Член 52, който урежда относителните основания за недействителност. Съгласно параграф 1 на тази разпоредба регистрацията на дадена марка може да бъде обявена за недействителна поради нарушение на някоя от относителните забрани (членове 6, 7, 8, 9 и 10 от същия закон). При все това параграф 2 на същия член предвижда, че притежателят на по-ранно право сред посочените в членове 6, 7, 8 и член 9, параграф 1 от закона не може да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основание на по-ранното му право, ако в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късно регистрираната марка, като е знаел за това използване, освен ако подаването на заявката за регистрацията на по-късната марка е било направено недобросъвестно.

### *Съдебна практика*

Някои съдебни решения, отразяващи състоянието на националната съдебната практика във връзка с принципа на добросъвестност, принципа „nemo potest venire contra factum proprium“ (обвързаност от собствените действия) и принципа на недобросъвестно неупражняване на права, по дела, които нямат връзка с марките:

Решение на Tribunal Supremo (Върховен съд, Испания), Гражданско отделение, първи състав, от 19 октомври 2020 г. (ROJ: STS 3414/2020 — ES:TS:2020:3): относно принципа на обвързаност от собствените действия като цяло.

Решение на Tribunal Supremo (Върховен съд), Гражданско отделение, първи състав от 17 юли 2008 г. (ROJ: STS 3954/2008 — ES:TS:2008:3954): относно обвързаността от собствените действия и погасяването по давност.

### Кратко представяне на фактите и на главното производство

- 1 SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. е притежател на следните марки на Европейския съюз:
- 2 **5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. DESDE 1879**, номер 1.412.048, заявена на 7 декември 1999 г. и регистрирана на 4 октомври 2006 г. за клас 29:



- 3 **5J**, номер 9.335.662, заявена на 26 август 2010 г. и регистрирана на 5 юли 2015 г. за клас 29:





- 4 От своя страна, дружеството EMBUTIDOS MONELLS S. A. е притежател на следните испански национални марки:
- 5 Испанска марка **5Ms** № 3.003.995, заявена на 31 октомври 2011 г. и регистрирана на 9 февруари 2012 г. за клас 29:



- 6 Испанска марка **5Ps**, № 3.014.970, заявена на 26 януари 2012 г. и регистрирана на 3 май 2012 г. за клас 29:



- 7 На 3 ноември 2016 г. чрез кантора, специализирана в областта на правото относно марките, ищецът изпраща на ответника извънсъдебно искане, в което се твърди следното:
- 8 че марка **5J**, номер 9.335.662, е марка, ползваща се с известност;
1. че това обстоятелство е известно на ответника, доколкото в релевантния момент дружеството SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. е подало възражение пред Oficina Española de Patentes у Marcas (Испанското ведомство за патенти и марки) срещу регистрацията на знака 5Cs, която на 12 юли 2012 г. е отказана от въпросното ведомство в резултат на посоченото възражение;
- 9 че е установено, че ответникът притежава други две марки, сходни на 5C's, които са, съответно, испанска марка **5Ms**, № 3.003.995, и испанска марка **5Ps**, п.° 3.014.970, за които понастоящем е предявен иск за обявяване на недействителност.
- 10 По отношение на испанската марка **5Ms**, № 3.003.995, заявена на 31 октомври 2011 г. и регистрирана на 9 февруари 2012 г. за клас 29, е посочено: „срещу тази марка **до 28 февруари 2017 г. все още може да бъде предявен иск за обявяване на недействителност**“ (Удебеленият шрифт присъства в писмото, изпратено чрез пощенската услуга burofax).
- 11 По отношение на испанската марка **5Ps**, № 3.014.970, заявена на 26 януари 2012 г. и регистрирана на 3 май 2012 г. за клас 29, е посочено: „срещу тази марка **до 18 май 2017 г. все още може да бъде предявен иск за обявяване на недействителност**“ (Удебеленият шрифт присъства в писмото, изпратено чрез пощенската услуга burofax).
- 12 След като ответникът получава писмото, започват преговори, които приключват на 28 декември 2016 г. без да бъде постигнато споразумение.
- 13 На 9 февруари 2017 г., т.е. само три месеца след отправеното извънсъдебно искане и 43 дни след приключване на преговорите, ответникът подава заявка пред EUIPO за регистрацията на две марки на Европейския съюз, които по същество съвпадат с регистрираните от него национални марки.

- 14 След възражение от страна на ищеца срещу регистрацията на тези марки, същата е отказана — за марка 16.339.004  отказът е от 2 юни 2018 г., а за марка 16.338.998  отказът е от 2 декември 2020 г.
- 15 На 2 ноември 2021 г., т.е. 11 месеца след отказа на регистрацията на последната заявена от ответника марка, дружеството SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. предявява иск срещу EMBUTIDOS MONELLS, S. A., в частност за обявяване на по-късните национални марки на ответника за недействителни. На 14 януари 2022 г. ответникът представя отговор.

### Основни доводи на страните в главното производство

- 16 Според ищеца ответникът е бил недобросъвестен при подаване на заявката за регистрацията на посочените национални марки по смисъла на член 59 от Регламент 2017/1001 и член 51, параграф 1, буква b) от Закон 17/2001 за марките от 7 декември 2001 г.
- 17 Ответникът, от своя страна, се позовава на изгубване на права вследствие на търпимост по смисъла на член 61 от Регламент 2017/1001 и член 52, параграф 2 от Закон 17/2001 за марките от 7 декември 2001 г.
- 18 В това отношение ответникът твърди, че регистрацията на спорните марки е от 2012 г., че ищецът е търпял дълго време използването на тези марки, тъй като не е предявил какъвто и да било иск пред съд до 2 ноември 2021 г., както и че в извънсъдебното искане, изпратено на 3 и получено на 4 ноември 2016 г., е посочен краен срок за предявяването на иска за обявяване на недействителност: 28 февруари 2017 г.

### Кратко изложение на мотивите за преюдициално запитване

#### Съображения във връзка с фактите

- 19 От изпратеното на 28 февруари 2017 г. извънсъдебно искане, от обстоятелството, че самият ищец определя крайния срок за предявяване на иска спрямо датата на публикуване на решението за регистрацията, както и от факта, че на релевантните дати ищецът е възразил срещу регистрацията на други сходни национални марки, следва, че ищецът е могъл разумно да се противопостави на регистрацията на националните марки.
- 20 От друга страна е установено, че към 2012 г. марките на ищеца са се ползвали с известност на територията на Испания, поради което — в съответствие с установените в решение от 11 юни 2009 г. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) критерии — би могло да се



приеме, че при регистрацията на по-късните национални марки от страна на EMBUTIDOS MONELLS е налице недобросъвестност.

- 21 С оглед на изложеното по-горе възникват съмнения относно значението на извънсъдебно искане, изпратено чрез пощенската услуга burofax, в което юристите на ищеца — които към съответния момент не може да не са знаели, че обстоятелствата, съществували при подаването на заявката за регистрация на по-късните марки, предполагат, че тази регистрация е извършена недобросъвестно — са определили краен срок за предявяването на исковете за обявяване на недействителност.
- 22 Ето защо възникват съмнения дали обстоятелството, че притежателят на по-ранните марки — макар да изтъква известността на марката и знанието си за други регистрации на марки — в отправеното извънсъдебно искане не твърди наличие на недобросъвестност от страна на притежателя на по-късните марки и ясно и недвусмислено определя краен срок от 5 години за предявяването на иск за обявяване на недействителност, трябва да се счита за „обвързващи собствени действия“, тъй като у притежателя на по-късната марка е създадено очакване, че срещу него няма да бъдат предявени искове за евентуалната недействителност на посочените по-късни марки.
- 23 В този смисъл възниква въпросът дали притежателят на по-ранните марки, разполагайки с всички необходими факти за преценка относно евентуалната недобросъвестност на ответника при подаването на заявка за регистрация на марка, може впоследствие да се позове на тази недобросъвестност с цел да избегне прилагането на посочения петгодишен срок.
- 24 Освен това, в случай че ищецът е обвързан от собствените си действия и следователно не може да изтъква недобросъвестността като основание за недействителност и като основание за липса на погасяване по давност, запитващата юрисдикция трябва да прецени дали е налице изгубване на права вследствие на търпимост, като за целта трябва да бъдат взети предвид принципите, установени в решенията Budějovický Budvar и HEITEC.
- 25 Що се отнася до подадената от ответника заявка пред EUIPO за регистрация на две марки на Европейския съюз, които на практика са идентични на спорните понастоящем по-късни национални марки, възниква съмнението дали подаденото от ищеца възражение, довело до отхвърляне на тази заявка, може да се счита за действие, което прекъсва срока за изгубване на права.
- 26 По-конкретно въпросът е дали поведението на притежателя на по-ранните марки, изразяващо се в активно противопоставяне на регистрацията на посочените марки на Съюза, представлява усилие в разумен срок за поправяне на положението.

По релевантността на преюдициалните въпроси

- 27 Настоящото производство се отнася до прилагането на членове 59 и 61 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст).
- 28 По-конкретно от Съда се иска да се произнесе относно взаимодействието между общия правен принцип на добросъвестност и посочените членове. Необходимо е да се установи дали поведение, което може да бъде определено като „собствено действие“, обвързва съответната страна по такъв начин, че да създава за нея задължения, които водят до погасяване (изгубване) на правото на иск, ако в края на срока, който самата тя е определила и който съвпада с общия петгодишен срок за предявяване на иск за обявяване на недействителност, тази страна не е предявила такъв иск.
- 29 В контекста на правото на Европейския съюз по този въпрос все още няма произнасяне.
- 30 Страните обаче поставят под съмнение релеватността на преюдициалното запитване. Ищецът счита, че сроковете за предявяване на исковете за относителна недействителност са определени не с диспозитивни, а с императивни норми, поради което не могат да бъдат определяни от страните. В този смисъл изпращането чрез пощенската услуга *burofax* на писмо, в което е посочен краен срок за предявяването на иск за обявяване на недействителност, не обвързва страната по отношение на последващо съдебно производство, ако при подаване на заявката за регистрация е налице недобросъвестност. Според него действията, извършени през 2012 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г., както по административен, така и по съдебен ред, трябва да се считат за разумно усилие, насочено към недопускане положението на спорната марка да бъде затвърдено.
- 31 От своя страна ответникът поддържа, че отправянето на преюдициалното запитване не е необходимо, тъй като съществува установена практика на Съда на Европейския съюз, която предоставя отговор на формулираните въпроси. В този смисъл ответникът посочва във връзка с първия въпрос определения от 25 октомври 2007 г., *Nijs/Сметна палата* (C-495/06 P, EU:C:2007:644, т. 54—56), и от 24 юни 2010 г., *Kronopoly/Комисия* (C-117/09 P, EU:C:2010:370). По-специално ответникът отбелязва, че трябва да бъде взето предвид определението на Съда от 13 февруари 2014 г., *Marszałkowski/СХВП* (C-177/13 P, EU:C:2014:183). Въз основа на изложеното той счита, че страната е обвързана от собствените си действия и следователно, щом е определила срок за предявяване на иск, тя не може да предяви такъв след изтичането на този срок. Що се отнася до втория преюдициален въпрос, ответникът счита, че същият вече е разрешен с решение НЕИТЕС.
- 32 При все това доводите на страните не пречат на подхода на запитващата юрисдикция, действаща като първа инстанция. Всъщност страните изразяват



различни становища във връзка с прилагането на разглеждания принцип, което показва, че отговорът не е очевиден.

- 33 В този смисъл е необходимо да се има предвид, че тълкуването на ищеца относно естеството на сроковете за предявяване на искове за обявяване на относителна недействителност се основава на тълкуването на националната правна уредба, а не на общностната правна уредба в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз.
- 34 При положение обаче че въпросът е изключително с общностно измерение, не е необходимо да се обяснява погасяването от гледна точка на националното право, поради което тълкуването на погасяването от националните съдилища с оглед на испанското право е ирелевантно.
- 35 От друга страна, от Съда се иска да поясни практиката си, установена с решенията *Budějovický Budvar* и *HEITEC*. Посоченият въпрос е релевантен, тъй като институтът на изгубването на права вследствие на търпимост е самостоятелен институт на правото на Съюза, чиито естество и съдържание се различават от тези на сходните национални институти, по-конкретно в испанското национално право (давност и погасяване на права), като в различните държави членки съществуват различни схващания. Ето защо запитващата юрисдикция намира за необходимо да се извърши разграничаване, неизбежно казуистично, за да се гарантира еднакво прилагане на посочения институт от различните държави членки.
- 36 В този смисъл не може да се приеме, че е налице нито *acte clair*, нито *acte éclairé* в по-новата практика на Съда, тъй като е възможно съдилищата в различните държави членки да се произнасят по различен начин. С други думи, не става въпрос за очевиден отговор за всички съдилища в областта на марките на Европейския съюз във всички държави членки.

*По първия преюдициален въпрос*

- 37 Принципът на добросъвестност е общ принцип на правото на всички държави членки. Това е общ принцип и на общностното право. Ето защо няма причина същият да не трябва да се вземе предвид като критерий за оценка на поведението на страните.
- 38 В този смисъл отправянето на извънсъдебно искане от притежателя на по-ранна марка, в което се определя краен срок за предявяване на иска за обявяване на недействителност, трябва да обвързва изпращача, тъй като *nemo potest contra factum proprium venire*. Особено когато този срок е общият петгодишен срок, предвиден за предявяването на иска за обявяване на недействителност.
- 39 Фактът, че регистрацията на по-късната марка може да е направена недобросъвестно, е без значение, доколкото към датата на изпращане на посоченото извънсъдебно искане притежателят на по-ранната марка е

разполагал с всички необходими елементи, за да прецени, че посочената регистрация е била направена недобросъвестно.

- 40 Същевременно е без значение и дали извънсъдебното искане е отправено от самия притежател на по-ранната марка, или от неговите юристи. Несъмнено фактът, че същото е отправено от нейните юристи — специалисти в областта на правото относно марките, налага страната да бъде обвързана от собствените си действия, тъй като е създала у другата страна очакването, че искът за обявяване на недействителност няма да бъде предявен след изтичане на посочения срок.
- 41 Ето защо изтъкването в последващо съдебно производство, образувано 4 години след изпращането на посоченото извънсъдебно искане, на наличието на недобросъвестност при подаването на заявката за регистрация, с цел да се избегне прилагането на общия петгодишен срок за предявяването на иска за обявяване на недействителност, трябва да се счита за недобросъвестно поведение.
- 42 По изложените съображения запитващата юрисдикция предлага на Съда да отговори утвърдително на първия въпрос. С други думи, че член 61 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година и член 9 от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на по-ранна марка, който в извънсъдебно искане определя краен срок за предявяването на иск за обявяване на недействителност, е обвързан от собствените си действия, тъй като е създал у притежателя на по-късната марка очакването, че след посочената дата срещу него няма да бъде предявен иск заради евентуална недействителност, поради което недобросъвестността на притежателя на по-късната марка при подаване на заявката за регистрация е без значение, ако притежателят на по-ранната марка е разполагал с всички необходими елементи за преценка на добросъвестността на въпросното поведение.

*По втория преюдициален въпрос*

- 43 Според запитващата юрисдикция, независимо че ищецът не е предявил иска за обявяване на недействителност в посочения срок, не е налице изгубване на права вследствие на търпимост по смисъла на европейската правна уредба.
- 44 В решение НЕИТЕС Съдът е постановил, че „ако притежателят на по-ранната марка или на друго по-ранно право, след като е възразил срещу използването на по-късната марка чрез отправяне на предупреждение и след като е установил отказа на адресата на предупреждението да се съобрази с него или да започне преговори, не е продължил усилията си в разумен срок, за да поправи това положение, евентуално като предяви иск или подаде

жалба по административен или съдебен ред, трябва да се заключи, че притежателят не е предприел мерките, с които е разполагал, за да преустанови твърдяното нарушение на неговите права“ (т. 55).

- 45 Горното обаче не може да се тълкува в смисъл, че жалбата по административен ред трябва се отнася само и единствено до оспорената регистрация на марка, а следва да се тълкува в смисъл, че трябва да се оцени цялостното поведение на притежателя на по-ранната марка.
- 46 Запитващата юрисдикция приема за релевантно обстоятелството, че ответникът е опитал да регистрира пред EUIPO две марки на Европейския съюз, които по същество съвпадат с регистрираната национална марка, доколкото отличителният и доминиращ словен елемент не е променен, както и че регистрацията на тези марки е отказана именно в резултат на противопоставянето от страна на притежателя на по-ранната марка.
- 47 В този смисъл, макар ищецът да не е предприел мерки, за да сложи край на нарушението на своите права във връзка с националните марки, оспорени в последващото съдебно производство, той е направил това по отношение на сходни марки при опита за тяхната регистрация пред EUIPO.
- 48 След възражението на ищеца срещу регистрацията на тези нови марки и последващия отказ същите да бъдат регистрирани, ищецът предявява иск за обявяване на недействителност на националните марки на 2 ноември 2021 г., т.е. 11 месеца след отказа на регистрация на последната марка, заявена от ответника.
- 49 По изложените съображения запитващата юрисдикция предлага на Съда да отговори на втория въпрос в смисъл, че член 61 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година и член 9 от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкуват в смисъл, че поведението на ищеца, изразяващо се в активно противопоставяне на регистрацията на марки на Европейския съюз, които по същество съвпадат с оспорените национални марки и чиято регистрация в крайна сметка е отказана в резултат на това противопоставяне, представлява усилие в разумен срок за поправяне на положението, когато съдебният иск е предявен в срок от 11 месеца след отказа на регистрация на последната марка, заявена от ответника.