

Дело C-175/21**Резюме на преюдициалното запитване съгласно член 98, параграф 1 от
Процедурния правилник на Съда****Дата на постъпване в Съда:**

17 март 2021 г.

Запитваща юрисдикция:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша)

Дата на акта за преюдициално запитване:

3 февруари 2021 г.

Ищец:

Harman International Industries, Inc.

Отвeтник:

AB SA

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 — член 267 ДФЕС

Преюдициален въпрос

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 марката да се забрани доставката, пускането на пазара, предлагането, внасянето и рекламирането на стоки, обозначени със съответната марка на ЕС, или да се разпореди изтегляне от пазара или унищожаване 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?

Цитирани разпоредби на правото на Съюза

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): член 15, параграф 1

Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС): член 36

Договор за Европейския съюз (ДЕС): член 19, параграф 1, второ изречение

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 8

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 Harman International Industries, Inc. със седалище в Стамфорд (САЩ) — дружеството, по чийто иск започва главното производство, притежава изключителните права върху няколко марки на ЕС, регистрирани с номера 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 и 009097494.
- 2 Обозначаваните с тези марки продукти на ищеца (аудиовизуално оборудване, в това число високоговорители, слушалки и аудиосистеми) се разпространяват на територията на Полша от едно лице, с което ищецът има договор за дистрибуция и с чието посредничество продуктите на ищеца се продават на крайни клиенти в магазини за електронно оборудване.
- 3 Ищецът използва системи за означаване на своите продукти. Въз основа на тези означения невинаги може да се установи дали ищецът е предназначил съответния продукт за пазара в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или не, тъй като означенията на част от бройките на продуктите, носещи марките на ищеца, не указват мястото, на което стоката е трябвало за първи път да се пусне на пазара със съгласието на ищеца, поради липсата на съкращения относно териториалните въпроси. Затова някои от означенията на опаковките присъстват както на опаковките на бройките от продуктите, предназначени за пускане на пазара в ЕИП, така и на опаковките на бройките от продуктите, предназначени за пускане на пазара извън ЕИП. За да се определи за кой пазар са предназначени съответните бройки, трябва да се използва информационният инструмент, с който разполага ищецът и който съдържа база данни за продуктите с посочване на пазара, за който е предназначена всяка единична бройка.
- 4 АВ SA със седалище в Магнице (Полша) — дружеството ответник в главното производство, извършва икономическа дейност с предмет дистрибуция на електронно оборудване. Ответникът пуска на полския пазар стоки, произведени от ищеца и обозначени от него с неговите марки на ЕС. Ответникът закупува въпросните стоки от друг продавач, а не от дистрибутора на продуктите за полския пазар, с който има договор ищецът. Ответникът получава уверения от този продавач, че пускането на въпросните продукти 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.

- 5 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 в доставяне, пускане на пазара, внасяне, предлагане, рекламиране и складиране на високоговорители и слушалки, заедно с техните опаковки, 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 съдът да задължи ответника да изтегли от пазара или да унищожи тези високоговорители и слушалки, заедно с техните опаковки.

Кратко изложение на мотивите за запитването

- 6 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.
- 7 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.
- 8 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. Например, 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 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.

- 9 По друго 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 същият съд 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.
- 10 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 разпореждания 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.
- 11 Ищецът изтъква, че посоченият начин на съставяне на текста на съдебните актове е оправдан дори когато временно води до изземване на стоки, които не би трябвало да подлежат на изземване предвид изчерпването на правата

върху съответната марка, тъй като ответникът — щом е нарушил правата на ищеца върху марката — трябва да очаква да изтърпи известни неприятности вследствие на изпълнителното производство.

- 12 Запитващата юрисдикция изпитва съмнения спрямо така изложените доводи. 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 становището на ищеца на практика 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 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 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

* 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.

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.

- 16 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.
- 17 Аналогични съмнения възникват на етапа на изпълнението на съдебното решение, с което на ответника се забранява в частност да доставя и пуска на пазара 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 възискателя 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.
- 18 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 възискателя доказателства (а именно на използваните от възискателя 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. 6 по-горе).

- 19 Аналогично стои въпросът и при изпълнението на съдебното решение, с което се разпорежда изтегляне от пазара или унищожаване 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.
- 20 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 исковата защита срещу изпълнението би водела до започване на повторно производство по първоначалния иск.
- 21 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.
- 22 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.

- 23 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 взискателя 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 продуктите, които носят тези марки и за които се отнасят разпорежданията или забраните. 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.

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ