

Дело C-112/21

Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда:

25 февруари 2021 г.

Запитваща юрисдикция:

Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия)

Дата на акта за преюдициално запитване:

19 февруари 2021 г.

Ищец:

X BV

Ответници:

Classic Coach Company vof

Y

Z

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (Върховен съд на Нидерландия)

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

[...]

Дата: 19 февруари 2021 г.

РЕШЕНИЕ

по дело

X [ищец] B.V.,

със седалище в [мястото на седалището на дружеството],

касатор [...], наричан по-нататък [„ищецът“],

[...]

срещу

1. V.O.F. CLASSIC COACH COMPANY, със седалище в Алмере (Нидерландия),

2. Y [втори ответник],

с местожителство в [...],

3. Z [трети ответник],

с местожителство в [...],

ответници по касационната жалба [...], наричани заедно по-нататък „ССС и др.“,

[...]

1. **Ход на производството**

[...] [процесуални въпроси]

2 **Отправни точки за преценка и факти**

2.1

В касационното производство следните факти могат да се приемат за установени.

(i) От 1968 г. до 1977 г. братята, а именно [второто заинтересовано лице] (наричано по-нататък „[второто заинтересовано лице]“ и [третото заинтересовано лице] (наричано по-нататък „[третото заинтересовано лице]“) са съдружници в установено в Амерсфорт (Нидерландия) събирателно дружество [ориг. 2], което стопанисва предприятие за пътнически автобусен превоз под наименованието „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei“ (наричано по-нататък „Amersfoort's Bloei 1968“).

(ii) От 1969 г. или от 1970 г. до 1977 г. Amersfoort's Bloei 1968 осъществява дейност в областта на превоза на пътници с туристически автобуси, носещи означението „[B]“. [Първото заинтересовано лице] е баща на [второто заинтересовано лице] и на [третото заинтересовано лице] и от 1935 г. до смъртта си през 1971 г. извършва случайни превози на пътници с автобуси.

(iii) През 1975 г. [второто заинтересовано лице] учредява дружеството с ограничена отговорност [ищеца]. Седалището на ищеца е в [мястото на

седалището на дружеството] и стопанисва предприятие за пътнически автобусен превоз. От 1975 г. или 1978 г. [ищецът] използва търговските наименования „[А]“ и/или „[ищец]“.

(iv) През 1977 г. [второто заинтересовано лице] прекратява участието си в Amersfoort's Bloei 1968, като [третото заинтересовано лице] заедно със съпругата си в качеството ѝ на съдружник продължава да осъществява дейността на предприятието под формата на установено в Амерсфорт (Нидерландия) дружество с ограничена отговорност под наименованието „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei B.V.“ (наричано по-нататък „Amersfoort's Bloei B.V. 1977“).

(v) През 1999 г. по данъчни съображения [третото заинтересовано лице] заедно със съпругата си учредява установеното в Амерсфорт (Нидерландия) събирателно дружество „V.O.F. Amersfoort's Bloei“ (наричано по-нататък „Amersfoort's Bloei 1991“). Amersfoort's Bloei B.V. 1977 и Amersfoort's Bloei 1991 съществуват успоредно едно с друго.

(vi) От 1977 г. до 1997 г. използваните от Amersfoort's Bloei B.V. 1977 и от Amersfoort's Bloei 1991 туристически автобуси носят означения, част от които е името на „[третото заинтересовано лице]“.

(vii) През 1995 г., след смъртта на [третото заинтересовано лице], двама сина на [третото заинтересовано лице] продължават дейността на Amersfoort's Bloei 1991 под наименованието „V.O.F. Classic Coach Company“ (наричано по-нататък „ССС“). Първоначално седалището на ССС е в Амерсфорт (Нидерландия), от 1996 г. — в Димен (Нидерландия), а от 2006 г. и в Алмере (Нидерландия).

(viii) Във всеки случай, считано от 2001 г., ССС използва означението „[С]“ в рамките на превоза на пътници. От няколко години на задната част на пътническите автобуси на ССС е поставено означението „[D] [третото заинтересовано лице]“.

(ix) [Ищецът] е притежател на заявена на 15 януари 2008 г. словна марка на Бенелюкс [наименованието на ищеца], която е регистрирана под номер [006] по-конкретно за услуги от клас 39, в това число услуги, извършвани от предприятие за пътнически автобусен превоз.

2.2

В рамките на настоящото производство [ищецът] иска от съда по-специално да разпорежи на ССС и др. да преустановят, както и за в бъдеще да се въздържат от всякакво нарушение на правата му върху словната марка на Бенелюкс [наименованието на ищеца] и върху търговските наименования [А] и [наименованието на ищеца].

В подкрепа на иска си [ищецът] твърди, че вследствие на използването на наименованието [„името на третото заинтересовано лице“] са нарушени правата му върху марка, произтичащи от член 2.20, параграф 1, букви b) и d) (в предишната им редакция) (понастоящем член 2.20, параграф 2, букви b) и d) от Конвенцията на Бенелюкс за интелектуалната собственост (наричана по-нататък „Конвенцията на Бенелюкс“) и правата му върху търговско наименование, произтичащи от член 5 от Handelsnaamwet (Закон за търговското наименование, наричан по-нататък „Hnw“).

2.3

ССС и др. оспорват твърдяното нарушение на правата върху марка, като се позовават по-конкретно на член 2.23, параграф 2 (в предишната му редакция) от Конвенцията на Бенелюкс. Съгласно тази разпоредба притежателят на марка няма право да се противопоставя на използването на сходен знак в търговската дейност, когато и доколкото този знак [ориг. 3] е защитено с по-ранно, признато от законите на една от държавите от Бенелюкс право, което важи само по отношение на конкретен район.

ССС и др. оспорват твърдяното нарушение на търговското наименование, като се позовават на погасяването на правата поради неупражняването им.

2.4

Rechtbank (Районен съд, Нидерландия) уважава предявения от [ищеца] иск.

2.5

Hof (Апелативен съд, Нидерландия) отменя решението на Rechtbank и отхвърля предявения от [ищеца] иск¹.

В това отношение, доколкото това е от значение в производството по касационно обжалване, Hof посочва следното.

Относно твърдяното нарушение на правата върху марка

[Ищецът] разглежда оспорваното използване на означението [името на третото заинтересовано лице] върху туристическите автобуси на СССР като (част) от използването на марката и на търговското наименование. Според СССР и др. това използване трябва да се квалифицира единствено като използване на търговското наименование. Тъй като между страните не се спори по този въпрос, Hof квалифицира оспорваното използване на името [на третото заинтересовано лице] при всички случаи като (част от) използването на търговското наименование. Според Hof с оглед на изложените по-долу съображения не е необходимо да се разглежда въпросът

¹ Gerechtshof Den Haag (Апелативен съд Хага, Нидерландия), 12 февруари 2019 г., ECLI:NL:GHDHA:2019:1530.

дали е налице нарушение на правата върху марка. При положение че още към датата на подаването на заявката за марката, т.е. на 15 януари 2008 г., ССС и др. са използвали името [на третото заинтересовано лице] по идентичен или сходен начин — при всички положения като (определящ елемент на) дадено търговско наименование, [ищецът] не може на основание член 2.23, параграф 2 от Конвенцията на Бенелюкс да се противопостави на това използване на „по-ранно право“ [...].

Нof приема, че, считано от 2006 г., ССС е извършвало превоз на пътници първоначално с един, а впоследствие с два съвременни туристически автобуса, на задната част на които са били поставени името [на третото заинтересовано лице] и под или наред с него уебсайтът www.[D].nl. Този начин на използване на името [на третото заинтересовано лице] трябва да се разглежда като използване на търговското наименование. Последницата от това е, че ССС и др. могат основателно да се позовават на член 2. 23, параграф 2 от Конвенцията на Бенелюкс и че следва да се отхвърли искането да се разпорежи да бъде преустановено нарушението на правата върху марка. [...]

Относно твърдяното нарушение на търговското наименование

Тъй като ССС и др. твърдят, че [ищецът] използвал търговското наименование от 1978 г. и че ССС не са използвали това търговско наименование преди 1991 г., Нof счита, че [ищецът] притежава по-ранни права върху търговското наименование в сравнение с ССС. Поради обстоятелството, че ССС използва оспорваното търговско наименование ([D] [името на третото заинтересовано лице]), за потребителите съществува вероятност от объркване с търговското наименование на [ищеца] ([A] и [ищеца]). Всъщност във всички тези търговски наименования наименованието [на ищеца] е отличителният елемент, като страните упражняват идентични дейности, при това отчасти на същата територия и чрез съседни предприятия. [...]

Нof счита, че ССС и др. са могли да имат оправдани правни очаквания, че [ищецът] няма да се противопостави на използването на търговското наименование ([D] [името на третото заинтересовано лице]) върху туристическите автобуси на ССС. В това отношение Нof взема предвид обстоятелствата, че: през периода от 1977 г. до 1997 г. [ищецът] е търпял дружествата Amersfoort's Bloei и ССС да използват туристически автобуси с търговски наименования, в които наименованието на [ищеца] е било отличителният елемент, който при всички положения е бил определящ за цялостния облик; че ССС основателно е могло да смята, че от 2007 г. нататък [ищецът] е търпял ССС (отново) да извършва превоз на пътници **[ориг. 4]** с туристически автобуси, на които е било постановено търговското наименование [третото заинтересовано лице] www.[D].nl / [D] [третото заинтересовано лице]; че дружествата Amersfoort's Bloei и [ищецът] са си сътрудничили в продължение на приблизително двадесет години и че

наименованието [на ищеца] като търговско наименование (съответно като част от търговското наименование) води началото си от предприятието на общия дядо на въпросните лица. При тези обстоятелства с оглед на принципа на добросъвестност не може да се приеме, че в края на 2015 г. [ищецът] все още е имал възможността на основание на по-ранните си права върху търговското наименование да се противопостави на посоченото използване. Изводът, че ССС и др. са могли да имат оправдани правни очаквания, че [ищецът] няма да се противопостави на използването на наименованието [на третото заинтересовано лице] върху техните туристически автобуси, важи в още по-голяма степен, тъй като [ищецът] е търпял в продължение на дълъг период от време ССС да използва знака [С] върху ретро автобусите, използвани за превоз на пътници. ССС и др. твърдят, че случаят бил такъв, считано от 1991 г. [Ищецът] се съгласява с това или поне не оспорва, че през 1997 г. ССС е разполагало с два, а през 2006 г. — с четири ретро автобуса, върху които при всички случаи, считано от 2001 г., е било постановено означението [С] и той е знаел за това. Следователно [ищецът] е търпял това използване в продължение на поне четиринадесет години. [...]

Дори да се приеме, че от 2007 г. нататък [ищецът] не е знаел, че ССС е използвало търговското наименование на [ищеца] върху туристическите си автобуси, и че той не носи отговорност за това незнание, останалите обстоятелства по този случай (непротивопоставяне на използването на търговското наименование на [ищеца] върху туристическите автобуси в периода от 1977 г. до 1997 г. и върху ретро автобусите, считано от 2001 г., дългогодишното сътрудничество между страните и общият дядо като източник на търговските наименования), са достатъчни, за да се приеме, че ССС е имало оправдани правни очаквания, че [ищецът] няма да се противопостави на факта, че то използва търговското наименование [D] [името на третото заинтересовано лице] върху туристическите си автобуси. [...]

Изложеното по-горе налага изводът, че в рамките на защитата срещу основаните на търговското наименование претенции ССС и др. могат основателно да се позовават на обстоятелството, че правата са погасени, и че искът следва да бъде отхвърлен и в тази му част. [...]

3 Преценка на посоченото в касационната жалба основание

3.1

Точки III—VIII от посоченото в жалбата основание се отнасят до решението на Hof и изложените в него мотиви, [...] че ССС и др. основателно се позовават на погасяването на правата като защита срещу претенциите, предявени от [ищеца] на основание на търговското наименование.

Изложените в тези точки възражения не могат да доведат до уважаване на касационната жалба. [...] [процесуална разпоредба]

3.2

В точка I се оспорва решението на Hof, че ССС и др. основателно могат да се позовават на член 2.23, параграф 2 (в предишната му редакция) от Конвенцията на Бенелюкс.

В тази точка се посочва по-конкретно, че Hof е направил неправилна преценка от правна страна, като [...] е приел, че ССС и др. са могли да се позовават на член 2.23, параграф 2 (в предишната му редакция) от Конвенцията на Бенелюкс, още когато са използвали търговското наименование (третото заинтересовано лице) преди или на датата на подаване на заявката за марката на 15 януари 2008 г. В тази точка I се твърди, че ССС и др. са имали право да се позовават на ограничението по член 2.23, параграф 2 (в предишната му редакция) от Конвенцията на Бенелюкс само ако търговското им наименование било по-ранно от това на [ищеца]. Тъй като Hof [...] посочил, че правата на [ищеца] върху търговското наименование били по-ранни от тези на ССС и др., и [...] постановил, че има **[ориг. 5]** опасност от объркване между търговските наименования на [ищеца] и на ССС и др., ССС и др. не притежавали „по-ранно право“ по смисъла на член 2.23, параграф 2 (в предишната му редакция) от Конвенцията на Бенелюкс.

3.3.1

Основният въпрос, който точка I поставя, е кога е налице „по-ранно право“ по смисъла на член 2.23, параграф 2 (в старата му редакция) от Конвенцията на Бенелюкс. Тази разпоредба гласи:

„Исключителното право върху марка не включва правото на противопоставяне на използването на подобен знак в търговската дейност, когато и доколкото той е защитен от по-ранно, признато от законите на една от държавите от Бенелюкс право, което важи само по отношение на конкретен район“.

3.3.2

Член 2.23, параграф 2 (в предишната му редакция) от Конвенцията на Бенелюкс транспонира член 6, параграф 2 от отменените Директиви относно марките 89/104/ЕИО² и 2008/95/ЕО³. В последната директива тази разпоредба гласи:

² Първа Директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92)

„Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност по-ранно право, което важи само по отношение на конкретен район, доколкото това право е признато от законите на съответната държава членка и в границите на територията, за която е признато“.

3.3.3

Член 6, параграф 2 от Директива 2008/95/ЕО относно марките последно е възпроизведен почти без изменения в член 14, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/2436 относно марките⁴. Тази разпоредба е транспонирана с действащия понастоящем член 2.23, параграф 2 от Конвенцията на Бенелюкс, който също е почти идентичен с релевантния в настоящото производство член 2.23, параграф 2 (в предишната му редакция).

3.3.4

Настоящото производство започва в края на 2015 г. (когато [ищещът] иска от ССС и др. да преустановят нарушението на правата върху марката). Поради това спрямо това производство се прилага Директива 2008/95/ЕО относно марките⁵.

3.3.5

Според Hoge Raad са налице основателни съмнения във връзка с отговора на въпроса кога може да се счита, че е налице „по-ранно право“ по смисъла на член 6, параграф 2 от отменената Директива относно марките 2008/95/ЕО. Съдът на Европейския съюз все още не се е произнесъл по този въпрос.

3.3.6

Възможно е обстоятелството, че трето лице е използвало в търговската дейност признато от законите на съответната държава членка право преди да бъде подадена заявката за марката, да е достатъчно, както счита Hof, за да се приеме, че е налице „по-ранно право“ по смисъла на тази разпоредба.

3.3.7

³ Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25).

⁴ Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1).

⁵ Вж. решение на Съда на Европейския съюз, 3 март 2016 г., C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (Daimler), т. 19.

Възможно е също така да се приеме, че е налице „по-ранно право“ само когато приложимите национални правни разпоредби предвиждат, че притежателят на марката може да забрани използването ѝ на основание на това по-ранно право. [ориг. 6]

В този контекст следва да се отбележи, че италианската делегация първоначално е предложила за член 6, параграф 2 от Директивата относно марките 89/104/ЕИО следния текст⁶:

„The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, an earlier right which only applies in a particular locality if such use is confined to the territory where that right is recognized by the laws of the Member State in question, *even though that right may no longer be invoked against the later registered trade mark*“. [Курсивът е добавен] [„Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност по-ранно право, което важи само по отношение на конкретен район, когато това използване се извършва в границите на територията, за която това право е признато от законите на съответната държава членка, дори това по-ранно право вече да не може бъде противопоставено на регистрираната марка“.]

В крайна сметка отбелязаната с курсив част от текста не е включена в член 6, параграф 2 от Директива 89/104/ЕИО относно марките.

По-нататък следва да се обърне внимание на факта, че съгласно член 4, параграф 4, буква в) от Директива 2008/95/ЕО относно марките и член 5, параграф 4, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436 относно марките всяка държава членка може да предвиди марката да не бъде регистрирана, а ако е регистрирана, може да бъде обявена за недействителна, когато и доколкото използването на марката може да бъде забранено на основание на друго по-ранно право⁷.

3.3.8

За да се приеме, че е налице по-ранно право на трето лице, освен това може да е от значение обстоятелството дали притежателят на марка притежава още по-ранно (признато от законите на съответната държава членка) право върху заявления като марка знак и, ако това е така, дали използването на твърдяното „по-ранно право“ на това трето лице може да бъде отказано на

⁶ Нота 9377/86 от 15 октомври 1986 г., стр. 12, бележка под линия 26; <https://www.cipil.law.cam.ac.uk/projectseuropean-travaux/trade-marks-directive>.

⁷ Вж. също член 8, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (кодифицирана версия) (ОВ, L 78, 2009, стр. 1) и член 8, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст) (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

основание на това още по-ранно право (във връзка с настоящото дело вж. по-долу точка 3.3.9).

3.3.9

Нof е постановил по настоящото дело, че притежателят на марката [ищецът] притежава по отношение на заявления като марка знак „[наименованието на ищца]“ права върху търговското наименование, които са още по-ранни от притежаваните от ССС и др. [...]. Според Нof обаче поради неупражняване е погасено правото на [ищца] да забрани на ССС и др. да използват търговското наименование [името на третото заинтересовано лице] — твърдяното „по-ранно право“ на ССС и др. — на основание на тези по-ранни права върху търговското наименование [...].

Съгласно нидерландското право може да се приеме, че погасяване на право поради неупражняване е налице, когато притежателят на право действа по начин, който с оглед на принципа на добросъвестност е несъвместим с последващо упражняване на неговото право или правомощие. Фактът, че е изтекъл определен период от време, сам по себе си не е достатъчен, за да се приеме, че е налице тази хипотеза. Необходимо е да са налице специални обстоятелства, които да са породили у другата страна по делото оправдани правни очаквания, че притежателят на правото вече няма да упражни правото си, или които биха довели до непропорционална тежест или до дискриминация, що се отнася до положението на другата страна по делото, ако правото или правомощието все пак бъде действително упражнено⁸.

Като се има предвид изложените в точка 3.1 съображения, по настоящото дело трябва да се приеме, че в рамките на защитата си срещу претенциите на [ищца], предявени на основание на права върху търговско наименование, ССС и др. могат основателно да се позовават на погасяване на тези права поради неупражняването им. Последицата от това е, че [ищецът] не може да забранява на ССС и др. да използват търговското наименование [името на третото заинтересовано лице] (твърдяното „по-ранно право“ на ССС и др.) на основание на още по-ранните му права върху търговското наименование.

3.3.10

Тъй като в настоящия случай отговорът на въпроса как следва да се тълкува понятието „по-ранно право“ по смисъла на член 6, параграф 2 от отменената Директива 2008/95/ЕО относно марките е от значение за преценката на точка I и тъй като на този въпрос не може да се отговори, без да е налице разумно съмнение, Нofe Raad отправя до Съда на Европейския съюз преюдициално запитване по него. **[ориг. 7]**

3.4

⁸ [...]

[...] [данни относно националното процесуално право]

4. Представяне на фактите и на отправните точки за преценка, които следва да се вземат предвид при тълкуването от страна на Съда на Европейския съюз

Hoge Raad препраща към посочените по-горе в точки 2.1—2.5 и точка 3.3.9 факти и отправни точки за преценка, които следва да се вземат предвид при отговора на преюдициалните въпроси.

Допълнителна отправна точка за преценка е обстоятелството, че търговските наименования „[A]“ и „[наименованието на ищеца]“ на ищеца и търговското наименование [името на третото заинтересовано лице] на ССС и др. са признати в Нидерландия права по смисъла на член 6, параграф 2 от отменената Директива 2008/95/ЕО относно марките.

5 Преюдициални въпроси

1. За да се констатира, че е налице „по-ранно право“ на трето лице по смисъла на член 6, параграф 2 от отменената Директива 2008/95/ЕО:

а) достатъчно ли е това трето лице да е използвало в търговската дейност признато от законите на съответната държава членка право преди подаването на заявката за марка, или

б) е необходимо по силата на приложимите национални закони това трето лице да може да забрани използването на марката от нейния притежател на основание на това по-ранно право?

2. При отговора на първия въпрос има ли значение и обстоятелството дали притежателят на марката притежава още по-ранно (признато от законите на съответната държава членка) право върху регистрирания като марка знак и, ако това е така, в тази хипотеза от значение ли е дали на основание на това още по-ранно признато право притежателят на марката може да забрани на третото лице да използва твърдяното „по-ранно право“?

6 Диспозитив

[...] [Hoge Raad поставя формулирания въпрос и спира производството по делото]

[...] [подпис]