

Дело C-396/23**Резюме на преюдициалното запитване съгласно член 98, параграф 1 от
Процедурния правилник на Съда****Дата на постъпване в Съда:**

29 юни 2023 г.

Запитваща юрисдикция:

Fővárosi Törvényszék (Будапешенски градски съд, Унгария)

Дата на акта за преюдициално запитване:

12 юни 2023 г.

Подател на заявлението за намеса на митническите органи:

LEGO Juris A/S

Страна, която възразява срещу наместата на митническите органи:

„SZOTI“ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Предмет на главното производство

С цел защита на правата, произтичащи от закрилата, която националните марки предоставят, подателят на заявлението за намеса на митническите органи (наричан по-нататък „заявителят“) иска от запитващата юрисдикция в рамките на охранително производство за постановяване на временни мерки да запази действието на митническата мярка (задържане), приета спрямо стоките, предназначени за внос в Унгария от трета страна.

Предмет и правно основание на преюдициалното запитване

Преюдициално запитване за тълкуване — Зачитане на правата върху интелектуалната собственост — Сближаване на законодателствата на държавите членки — Директива (ЕС) 2015/2436 — Регламент (ЕС) № 608/2013 — Национални марки, представляващи фигуративни и/или триизмерни означения — Внос на стоки с произход от трета страна, за които се предполага, че са предмет на нарушение — Част — Предположение за нарушение на марка — Митническа мярка — Понятие за използване на

марка — Съвместимост на национална практика с правото на Съюза — Вероятност от объркване — Основни и други функции на марката — Функция за означение на произход — Отличителен характер — Обхват на правото на преценка на националния съд при произнасяне по исканията на притежателя на марката — Претегляне на правата на притежателя на марката и прилагането на принципа на забрана за ограничаване законната търговия — „Продължаване“ на патента или на други изчерпани изключителни права върху интелектуална собственост посредством предоставяната от марката защита

Правно основание: член 267 ДФЕС.

Преюдициалните въпроси

- 1) Съвместима ли е с правото на Съюза национална съдебна практика, която определя като нарушение на марката, защитаваща полуфотографско изображение на един от конструктурните елементи на играчка конструктор, неразрешеното използване на тази марка като разглежданото в главното производство, и по-специално наличието в затворената опаковка на спорната модулна играчка конструктор на конструктурно блокче (наричано по-нататък „част“), чиято форма може да бъде обърквана с изображението на защитеното от марката блокче, както и на указания за сглобяване, в които тази част е представена по начин, който може да доведе до объркване с марката, въпреки че нито изображението на защитеното с марката блокче, нито знакът, който може да доведе до объркване с нея, се съдържат върху лицевата част на затворената опаковка на играчката конструктор или се съдържат само частично, и никой друг елемент от опаковката не насочва към марката на притежателя?
- 2) Ако описаното по-горе използване на марката трябва да се счита за използване, срещу което притежателят на марката може да упражни правата си по член 10, параграф 2, буква б) 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 ли посочената разпоредба да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може да поиска преустановяване на вноса в страната на стоката, представляваща играчка конструктор, в нейната цялост и за целта да бъде разпоредено задържането на тази стока, дори когато използването на марката се осъществява само чрез една или малко на брой части от играчката конструктор — отделими от стоката и равностойни от техническа гледна точка на други части — както и посредством изображението на такива части в указанията за сглобяване?

- 3) Ако правото на Съюза следва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може да предяви искания спрямо стоката в нейната цялост, дори когато използването на марката се извършва чрез една или малко на брой части от играчката конструктор — отделими от стоката и равностойни от техническа гледна точка на други части — както и посредством изображението на такива части в указанията за сглобяване, съвместимо ли е с правото на Съюза признаването на право на преценка на националния съд да не наложи забрана за продължаване на вноса на тази играчка конструктор в страната и за тази цел да отхвърли молбата за постановяване на временни мерки, насочени към задържането на същата играчка, като вземе предвид частичния характер на нарушението, засягащо само една или малко на брой части, които се съдържат в затворена опаковка, ниската степен на тежест и на съотношение на нарушението спрямо стоката в нейната цялост, както и интересите, свързани с търговията без ограничения с дадена играчка конструктор, срещу преобладаващата част от която не са направени възражения?

Разпоредби от правото на Съюза, на които е направено позоваване

Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките: съображение 18 и член 10, параграф 2, буква б) и параграф 3, буква в).

Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета: член 17, параграф 1.

Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз: член 130, параграф 1.

Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост: член 3, параграфи 1 и 2.

Разпоредби от националното право, на които е направено позоваване

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Закон XI от 1997 година за защита на марките и географските означения; наричан по-нататък „Закон за марките“): членове 12 и 17.

Практика на Съда, на която е направено позоваване

Решение от 14 декември 2010 г., Lego Juris/CXВП, C-48/09 P.

Решение от 16 ноември 2004 г., Anheuser-Busch, C-245/02.

Решение от 12 ноември 2002 г., Arsenal Football Club, C-206/01.

Решение от 11 септември 2007 г., Céline, C-17/06.

Решение от 23 март 2010 г., Google France и Google, C-236/08—C-238/08.

Кратко представяне на фактите и на главното производство

- 1 Заявителят е притежател на регистрирани в Унгария национални марки с регистрационни номера 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 и 130.716, защитени от 7 декември 1990 г., които възпроизвеждат по полуфотографски начин конструктурни блокчета с различен брой кръгли издатини, общоизвестни като блокчета LEGO. Защитата на марките обхваща „игри и играчки“, включени в клас 28 съгласно Ницката спогодба.



- 2 Страната, която възразява срещу искането за намеса на митническите органи (наричана по-нататък „възражаващата страна“) иска да внесе в Унгария модулни играчки конструкции с произход извън Европейския съюз. Опаковката на повечето пластмасови играчки конструкции представлява затворена картонена кутия, на чиято външна страна има цветно фотографско изображение на фигура, построена от елементи, сходни на блокчетата LEGO. Доминиращият словен елемент върху опаковката, най-общо, представлява графично изписан в цвят словен елемент, описващ съответната фигура — например, „elephant“, „fast food restaurant“, „fire brigade“ или „hippo“. Върху всяка опаковка се вижда рисунка, по-малка от описания словен елемент, представляваща изображение на засмяна звезда и словния елемент „STARMERRY“; в допълнение към горното, върху опаковката е изписана информация относно характеристиките на играчката. Затворената кутия съдържа пластмасови конструктурни елементи с различна форма, които в по-голямата си част също имат кръгли издатини. В опаковката се съдържат указания за сглобяване, в които посредством цветно аксонометрично представяне са показани използваните конструктурни

блокчета на всеки етап от сглобяването и начина, по който същите се свързват.

- 3 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (Национална данъчна и митническа администрация Будапеща-юг, Унгария) — органът, отговарящ за митническото оформяне, приема, че съществува вероятност описаните по-горе стоки да нарушават правата върху интелектуална собственост на заявителя. Ето защо, след получаване на потвърждение от негова страна, посоченият орган на основание член 17, параграф 1 от Регламент № 608/2013 предприема намеса спрямо стоките, до установяване дали същите нарушават права върху интелектуалната собственост на заявителя.
- 4 На 3 май 2023 г., с цел запазване на митническата мярка и за да упражни, по-специално, правата си, произтичащи от националната защита в областта на марките съгласно Закона за марките, заявителят подава пред запитващата юрисдикция молба за постановяване на временна мярка задържане на стоките, предмет на неразрешеното използване на националната марка.
- 5 Възражаващата страна изтъква като главно искане молбата за постановяване на временни мерки да бъде отхвърлена.

Основни твърдения на страните в главното производство

- 6 В акта за преюдициално запитване не се изложени твърденията на заявителя, но може да се предположи, че същият е подал молбата за постановяване на временни мерки пред запитващата юрисдикция, тъй като счита, че вносът на спорните стоки е незаконосъобразен, както и че стоките и техните части (определени елементи) нарушават правата му върху марка.
- 7 Според възражаващата страна, заявителят приема, че само за някои от елементите на внасяните от нея играчки съществува вероятност от объркване със защитения елемент и само някои от тези елементи съставляват нарушение. Възражаващата страна, обаче, счита, че не е налице нарушение, тъй като тя не внася отделни конструктурни блокчета, а играчки, които могат да бъдат сглобени от отделни части, като спорните елементи не са видими в сглобените играчки. Освен това, дизайнът на останалите елементи на конструктора, срещу които заявителят не възражава, имат същите кръгли издатини, позволяващи тяхното сглобяване, като конкретния спорен елемент. В допълнение, на пазара се предлагат огромен брой сходни конструктори (със същия дизайн), по отношение на които, обаче, заявителят не е възразил. Ето защо, основавайки се единствено на дизайна на елементите, не съществува вероятност от объркване с елементите на LEGO и следователно не е налице твърдяното от заявителя нарушение.

Кратко представяне на мотивите за преюдициалното запитване

- 8 Запитващата юрисдикция посочва, че липсва еднозначна позиция в Европейския съюз относно възможността защитата, която марката предоставя, да бъде допусната спрямо формата на блокчето LEGO. С решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris, C-48/09 P, Съдът е потвърдил обявяването на недействителността на марката на Съюза, защитаваща формата на червеното блокче LEGO с елементи за свързване, разположени в редове 2x4. Водените в Унгария преди това решение производства за обявяване на недействителността на националните марки, предмет на главното производство, са приключили окончателно през 2007 г. с решения за запазване на регистрацията тези марки.
- 9 В резултат на изложеното, до настоящия момент запитващата юрисдикция е уважавала исковете за нарушение на марка, основани на защитата, която марките предоставят на изображението на блокчетата LEGO. По всички дела заявителят е предявявал искове срещу трети лица вносители, възнамеряващи да внасят в Унгария играчки конструкции в затворени кутии, в които има както конструктурни блокчета, представляващи отделни части от дадена конструкция, чиято форма може да доведе до объркване със защитената от националната марка, така и указания за сглобяване, в които тези части са възпроизведени по начин, който може да доведе подобно объркване. От пръв поглед е видно, че тези конструктори са имитация на LEGO, върху които е поставено наименование на самостоятелна марка, което ясно се различава от наименованието на заявителя и от общоизвестното лого LEGO, изведено от неговото име. Изображението на конструктурното блокче, защитено от марката, поначало не присъства върху опаковката или по изключение присъства като отделна част от възпроизведената върху нея конструкция. Горното важи и за повечето от играчките конструктори в главното производство, поставени под митнически надзор.
- 10 Преди присъединяването на Унгария към Европейския съюз, съдилищата систематично са се произнасяли, че посочените играчки нарушават правата върху марка.
- 11 Запитващата юрисдикция се позовава на практиката, следвана от Върховния съд от 2002 г. до неотдавна, по дела, по които фактите са сходни с тези в главното производство, въз основа на която стига до извода, че унгарските съдилищата са възприели подход да определят като нарушение на марка неразрешения внос на стоки, при които използването на марката се осъществява както чрез една или малко на брой части от даден конструктор, съставен от множество елементи, които се продава в затворена кутия, така и чрез аксонометричното представяне в указанията за сглобяване на тези елементи, независимо че в опаковката на оспорваната стока марката не е възпроизведена, нито по някакъв друг начин е направено позоваване на нейния притежател.

- 12 Запитващата юрисдикция не е напълно убедена, че този подход на съдилищата е съвместим с правото на Съюза.
- 13 Първият преюдициален въпрос е свързан с еднаквото тълкуване на правото на Съюза що се отнася до понятието за нарушение на марка и „използването“ в рамките на това понятие.
- 14 Запитващата юрисдикция се позовава на предходни решения на Съда, постановени по сходни дела, и по-конкретно, на целта на изключителните права, на функциите на марката и на условията за забрана за нейното използване. Въз основа на тази съдебна практика, запитващата юрисдикция постановява, че в случая несъмнено става въпрос за внос на подлежащи на митническо освобождаване стоки в рамките на търговска практика, без съгласието на притежателя на съответната марка и за стоки, за които същата е регистрирана.
- 15 Запитващата юрисдикция посочва, че що се отнася до едно от изискванията, установени в съдебната практика на Съюза (застрашаването на функциите на марката), за да може притежателят на марката да възрази срещу конкретно използване на марката, в главното производство трябва да се приложат действащите към 2023 г. разпоредби на Закона за марките, произтичащи от транспонирането на Директива 2015/2436.
- 16 Запитващата юрисдикция се позовава, по-специално, на съображение 18 от посочената директива, съгласно което „нарушение на марка може да бъде установено само ако бъде констатирано, че марката или знакът, с които е извършено нарушението, се използват в търговската практика за разграничаване на стоки или услуги. Използването на знак за цели, различни от тези за разграничаване на стоки или услуги, следва да бъде предмет на разпоредбите на националното право“.
- 17 По-нататък, запитващата юрисдикция поставя по принцип въпроса дали функцията за указване на произхода на националната марка, защитаваща изображението на даден конструктивен елемент, е застрашена или може да бъде застрашена, ако марката по никакъв начин не се съдържа върху опаковката на стоките или когато същата може да бъде разпозната като част от сглобената фигура, изобразена върху опаковката, като средният потребител може да забележи този елемент, за който съществува вероятност да бъде объркан с марката — било като структурно блокче, било като изображение в указанията за сглобяване — едва след като отвори запечатаната кутия. С други думи, дали може да се приеме, че подобно използване на марката отговаря на функцията за разграничаване на едни стоки от други.
- 18 Според запитващата юрисдикция, не може да се приеме, че използването на марката, предмет на главното производство, изпълнява функцията за разграничаване на едни стоки от други. С други думи, запитващата

юрисдикция счита, че това използване не застрашава основната функция на марката да гарантира произхода.

- 19 Ако не може да се приеме, че оспорваното от заявителя използване на марката осъществява функцията да разграничава едни стоки от други, нито че това използване може да застраши други функции на марката, то съгласно член 12, параграф 2, буква b) от Закона за марките, нейният притежател не може да предприема действия срещу използването или срещу вносителя на съответните стоки и следователно, запитващата юрисдикция ще бъде задължена да отхвърли молбата за постановяване на временни мерки. В този смисъл, целта на първия преюдициален въпрос е да се установи дали това е така и съответно — дали унгарската съдебна практика трябва да бъде преразгледана.
- 20 Вторият преюдициален въпрос е дали правото на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може да се противопостави на използване като разглежданото в главното производство.
- 21 В настоящия случай запитващата юрисдикция трябва да съобрази обстоятелството, че използването на марката обикновено се ограничава до една или малко на брой части от конструктора, съставен от различни части — десетки, дори повече, които не нарушават марката, осъществяват същата функция и са еквивалентни от техническа гледна точка на частите, съставляващи нарушението на марката. Или, особеното в обстоятелствата, които трябва да бъдат преценени в главното производство, се състои в това, че използването на спорната марка не се отнася до стоката в нейната цялост, а е ограничено до една или малко на брой части от нея, чийто общ дял в конструктора като цяло е съвсем малък, какъвто е разглежданият случай.
- 22 Въпросът, който се поставя, е дали в такъв случай притежателят на марката може на основание член 10, параграф 2, буква б) от Директива 2015/2436 да предприема действия срещу нарушението на марката по отношение на стоката в нейната цялост; с други думи, дали съгласно посочената разпоредба притежателят на марката може да поиска, както в главното производство, да бъде постановена временна мярка, така че на възразяващата страна да бъде забранено да продължава вноса на цялата стока, съдържаща части, които нарушават марката, и съответно тази стока да бъде задържана.
- 23 В мотивите за отправяне на този преюдициален въпрос, запитващата юрисдикция излага съмненията си във връзка с правилността на гореизложения извод, по-конкретно, дали по отношение на стоките е налице използване на марката. Запитващата юрисдикция отбелязва, че конструктурното блокче, като стока, която може да бъде закупена самостоятелно в специализираните магазини на заявителя, трябва да се разграничава юридически от конструктурните блокчета, които се предлагат като части на дадена конструкция от конструктора.

- 24 В тази връзка запитващата юрисдикция иска да се установи дали ако само една отделима част от стоката съставлява нарушението на марката, трябва да се приеме, че стоката в нейната цялост нарушава марката и дали заявителят има право да поиска забрана спрямо стоката в нейната цялост, както и постановяване на необходимите мерки за реализиране на тази забрана.
- 25 При утвърдителен отговор на втория преюдициален въпрос, запитващата юрисдикция с третия преюдициален въпрос иска да се установи какъв е обхватът на свободата на преценка, с която същата разполага при произнасяне по исканията на притежателя на марката и по-специално — дали може да ги отхвърли.
- 26 Всъщност приложимата национална разпоредба — член 27, параграф 2 от Закона за марките, предвижда, че „притежателят на марката може да предяви срещу нарушителя по гражданскоправен ред, в зависимост от обстоятелствата във всеки отделен случай, следните искания [...]“. Запитващата юрисдикция тълкува тази разпоредба в смисъл, че не е длъжна да уважи безусловно исканията на притежателя на марката при нарушение на същата, а че разполага с право на преценка в това отношение.
- 27 Запитващата юрисдикция посочва, че за разлика от Закона за марките, член 130, параграф 1 от Регламент 2017/1001 предвижда възможност забраната да не бъде налагана при наличието на „специално основание“, въпреки че, съгласно съдебната практика, на която е направено позоваване, това понятие трябва да бъде тълкувано ограничително.
- 28 Предвид обстоятелството, че националните съдилища също са длъжни да тълкуват националните разпоредби в съответствие с правото на Съюза, е необходимо от гледна точка на това право да се определи обхватът на посоченото право на съдебна преценка, по-специално, доколкото Законът за марките и Регламент 2017/1001 несъмнено допускат право на преценка, въз основа на която исканията на притежателя на марката да не бъдат уважени в случай на нарушение на правата върху същата, независимо че свободата за упражняване на това право на преценка е определена по различен начин в тези два акта.
- 29 По отношение на съдържанието на това право на преценка — за законосъобразност и пропорционалност, се установява, че при произнасяне по исканията на притежателя на марката, основани на нарушение на правата върху същата, националният съд трябва да бъде особено внимателен, с оглед на необходимостта изведените правни последици да съответстват на тежестта на нарушението.
- 30 Освен това, ако бъде прието, че са налице основания искането на притежателя на марката за задържане на стоката в нейната цялост да бъде уважено — следвайки описания по-горе подход, възприет в националната съдебна практика — просто защото един или малко на брой елементи от

спорния конструктор накърняват едно или само няколко от правата върху националната марка, притежателят на марка ще разполага по същество със същото право, което от години е можел да упражни, позовавайки се на вече изтеклия патент, защитаващ играчките конструктори от техническа гледна точка. Същевременно, доколкото възпроизведеното конструктивно блокче, защитеното от марката, има определена функция, притежателят на марката трябва да вземе предвид възможността тази функция да се използва от трети лица.

- 31 Няма съмнение, че с установяването на законови ограничения за признаване на защитата на марка, законодателят цели да избегне „продължаването“ на едно изчерпано изключително право (например, патент или право върху дизайн или модел) чрез защитата, която марката предоставя и съответно, необоснованото запазване на монопол, който е приключил. В разглеждания случай, обаче, доколкото националните марки не са отменени (и продължават да осигуряват защита), запитващата юрисдикция иска да се установи дали посочената цел на законодателя може да бъде постигната с прилагането на правата уредба и в този контекст — към момента на произнасянето по искането, основано на нарушение на марка.
- 32 Всъщност възможността да съществува право на преценка в посочения смисъл би могла да произтича от разпоредбите на Директива 2004/48, по-конкретно, от член 3, параграф 1 и 2.
- 33 Ето защо, ако в главното производство бъде прието за вероятно, че възразяващата страна нарушава националната марка, възниква въпросът дали с оглед на особените обстоятелства в конкретния случай, запитващата юрисдикция може въз основа на установените в член 3, параграфи 1 и 2 от Директива 2004/48 критерии и в опит, наред с другото, да не поставя ненужни пречки пред законната търговия, да уважи частично и дори да отхвърли молбата на заявителя за постановяване на временни мерки.
- 34 Несъмнено, срещу това право на преценка от другата страна на везните е задължението на запитващата юрисдикция да окаже съдействие на притежателя на марката да защити правата си върху интелектуалната собственост и да не допусне практиката на съдилищата по същество да изпразни от съдържание изключителните права, произтичащи от защитата на марката.
- 35 С оглед на изложените съображения, се поставя въпросът дали в съответствие с правото на Съюза, правото на съда на преценка стига до там, че националният съд да може да отхвърли молбата за постановяване на временни мерки, насочени към забрана за продължаване на вноса на конструктора в съответната страна, за което да бъде разпоредено задържане на стоките. Запитващата юрисдикция иска от Съда да даде полезен отговор на третия преюдициален въпрос, позволяващ да се определи правилният обхват на правото на съда на преценка.