

# Анонимизиран текст

Превод

C-76/24 — 1

Дело C-76/24

## Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда:

1 февруари 2024 г.

Запитваща юрисдикция:

Bundesgerichtshof (Германия)

Дата на акта за преюдициално запитване:

23 януари 2024 г.

Ответник в първоинстанционното и жалбоподател в ревизионното производство:

Tradeinn Retail Services S.L.

Ищец в първоинстанционното и ответник в ревизионното производство:

РН

Заверен препис

**BUNDESGERICHTSHOF (ФЕДЕРАЛЕН ВЪРХОВЕН СЪД)**

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

[...]

постановено на:  
23 януари 2024 г.  
[...]

по дело със страни

Tradeinn Retail Services S.L., [...] Селра (Жирона), Испания,

ответник в първоинстанционното и жалбоподател в ревизионното производство,

[...]

срещу

РН, [...] Ширлинг (Германия),

ищец в първоинстанционното и ответник в ревизионното производство,

[...]

В съдебното заседание от 31 август 2023 г. първи граждански състав на Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) [...]

определи:

- I. Спира производството по делото.
- II. Отправя до Съда на Европейския съюз следните преюдициални въпроси за тълкуване на член 10, параграф 3, 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 (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1):
  1. Може ли притежателят на национална марка да иска съгласно член 10, параграф 3, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436 да се забрани на лице да притежава<sup>1</sup> в чужбина нарушаващи негова марка стоки с цел да ги предлага или да ги пуска на пазара в държавата, в която тази марка се ползва със защита?
  2. Има ли значение по отношение на понятието „притежаване“ по смисъла на член 10, параграф 3, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436 дали е налице фактическа възможност за достъп до нарушаващата марката стока, или е достатъчна възможността да може да се въздейства на лице, което има фактически достъп до тази стока?

Мотиви:

<sup>1</sup> Бел. прев. В текста на Директива (ЕС) 2015/2436 на български език използваният в член 10, параграф 3, буква б) на немски език глагол „besitzen“ е преведен на български като „складиране“. Преводът на „besitzen“ в този текст като „притежава“ е предпочетен с оглед на наложилата се терминология в досегашната съдебна практика. Вж. също т. 40 от преюдициалното запитване.

- 1 А. Жалбоподателят е притежател, наред с другото, на марките със словесни и фигуративни елементи

№ 30426551



и № 30426550



за „водолазни апарати, костюми за гмуркане, ръкавици за водолази, водолазни маски и апарати за дишане при подводно плуване“, регистрирани в Deutsches Patent- und Markenamt (Патентно ведомство на Германия).

- 2 Ответникът, чието седалище е в Испания, рекламира и съответно предлага водолазните принадлежности чрез поддържания от него уебсайт [www.scubastore.com](http://www.scubastore.com), както и чрез платформата за търговия [www.amazon.de](http://www.amazon.de), като използва марките на ищеца. Във връзка с това в отделни случаи са използвани продуктови снимки, на които са показани стоки с марките на ищеца.
- 3 Чрез платформата за търговия [www.amazon.de](http://www.amazon.de) ответникът рекламира, наред с другото, балансираща жилетка с марките на ищеца, която е придобил от последния на 8 юни 2019 г. като част от контролна покупка. Марките на ищеца не са били поставени нито върху опаковката, нито върху доставената балансираща жилетка.
- 4 След като на 15 септември 2020 г. ищецът изпраща до ответника предупреждение за предявяване на иск, с което обаче последният не се съобразява, ищецът иска ответникът в първоинстанционното производство да бъде осъден под страх от подробно посочени санкции

да преустанови използването на въпросните знаци за водолазни принадлежности (германските марки със словесни и фигуративни елементи № 30426551 и № 30426550 на ищеца) в търговската дейност във Федерална република Германия без съгласието на притежателя на марките, по-конкретно да поставя тези знаци върху водолазни принадлежности или върху тяхното оформление или опаковка, да предлага, произвежда, разпространява или пуска по друг начин на пазара водолазни принадлежности с тези знаци, да рекламира такива принадлежности или да ги притежава за посочените по-горе цели.

- 5 Освен това той иска да се установи задължение на ответника за обезщетение за вреди, предоставяне на информация и възстановяване на разходите за отправяне на предупреждение за предявяване на иск ведно с лихвите.
- 6 Ответникът признава иска в частта, в която ищецът иска да бъде осъден да преустанови предлагането или рекламирането с такава цел на водолазни принадлежности с марките, и в частта, в която ищецът иска — във връзка с тези действия — да бъде предоставена информация и да бъде установено задължение за обезщетение за вреди.
- 7 Landgericht (областен съд) се произнася с решение, с което признава частично иска и слага край на производството, като осъжда ответника в съответствие с признатите от него искания и освен това присъжда на ищеца разходи за отправяне на предупреждение за предявяване на иск в размер на 1 398,25 евро ведно с лихвите. Останалите искания са отхвърлени.
- 8 По подадената от ищеца въззивна жалба срещу това решение апелативният съд допълва осъдителното решение за преустановяване на нарушения от ответника с думите „както и да разпространява или да притежава за посочената по-горе цел“, включва тези деяния в обхвата на свързаните с това последващи искания и освен това осъжда ответника да възстанови разходите за отправяне на предупреждение за предявяване на иск в размер на 1 822,96 евро ведно с лихвите. Той отхвърля въззивната жалба на ищеца в останалата ѝ част (Oberlandesgericht Nürnberg (Висш областен съд Нюрнберг, Германия) GRUR 2023 г., стр. 260).
- 9 С допуснатата от апелативния съд ревизионна жалба на ответника в първоинстанционното производство, която ищецът моли да бъде отхвърлена, ответникът иска да се потвърди решението на първата инстанция.
- 10 Б. Уважаването на ревизионната жалба зависи от тълкуването на член 10, параграф 3, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436. Поради това, преди да бъде постановено решение по ревизионната жалба, производството трябва да бъде спряно и на основание член 267, първа алинея, буква б) и член 267, трета алинея ДФЕС трябва да бъде отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.
- 11 I. Апелативният съд приема въззивната жалба на ищеца за допустима и частично основателна. Той мотивира решението си, доколкото има значение за производството по ревизионно обжалване, като посочва следното:
- 12 Международната компетентност на германските съдилища се определя съгласно член 7, точка 2 и член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на

съдебни решения по граждански и търговски дела (наричан по-нататък „Регламент „Брюксел Ia“).

- 13 Искането за преустановяване на нарушения, освен признатите от ответника като нарушаващи права действия „рекламиране“ и „предлагане“, обхваща и по същество идентичните действия „разпространяване“ и „притежаване“. В това отношение следва да се изхожда от принципа, че всички форми на действие по член 14, параграф 3 от Markengesetz (Закон за защита на марките и на други отличителни знаци, наричан по-нататък „MarkenG“) са еднакви по същество и че при осъществяване на само една от тях презумпцията за опасност от повторно извършване на нарушението обхваща и останалите такива. Предвид обстоятелствата не изглежда напълно невероятно ответникът не само да е рекламирал и предлагал в интернет нарушаващи марките продукти, но и да е разпространявал и притежавал рекламираните и предлагани продукти. Предявените акцесорни искания за определяне на обезщетение за вреди и за предоставяне на информация съществуват и по отношение на свързаните с използването на марките действия „разпространяване“ и „притежаване“.
- 14 При отправеното напълно обосновано предупреждение за предявяване на иск ищецът има право да претендира възстановяване на разходи в размер на 1 822,96 евро ведно с лихвите. Противно на становището на Landgericht (областен съд), според тази юрисдикция не може да се допусне намаляване на тази претенция, като се приема, че отправеното предупреждение за предявяване на иск е само частично обосновано.
- 15 II. Жалбата е допустима (по този въпрос вж. Б II 1). Уважаването на ревизионната жалба на ответника зависи от тълкуването на член 10, параграф 3, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436 (по този въпрос вж. т. Б II 2).
- 16 1. Жалбата е допустима. За ответника със седалище в Испания международната компетентност на германските съдилища [...] във всеки случай произтича от явяването му без оспорване на компетентността на германския съд съгласно член 26, параграф 1, първо изречение от Регламент Брюксел Ia“. [...].
- 17 2. Доколкото с ревизионната жалба се оспорва преценката на апелативния съд, че ответникът следва да бъде осъден да заплати обезщетение за притежаването на нарушаващи марките на ищеца водолазни принадлежности, успехът на жалбата зависи от въпросите за тълкуване на член 10, параграф 3, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436, които се нуждаят от изясняване. От това зависи също така дали решението, с което ответникът е осъден да предостави информация и с което се установява задължението му да заплати обезщетение за вреди, е правилно.

- 18 а) Предявените от ищеца претенции следва да се преценят в съответствие с германското право. Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 864/2007 (наричан по-нататък „Регламент „Рим II“) правото, приложимо към извъндоговорни задължения, произтичащи от нарушаване на права върху обекти на интелектуална собственост, е правото на държавата, в която се търси закрилата на тези права. В съответствие с него следва да се преценят по-специално съществуването на правото, собствеността върху правото на увреденото лице, съдържанието и обхватът на защитата, както и фактическият състав и правните последици от нарушаване на правото (постоянна съдебна практика, вж. BGH (Федерален върховен съд, Германия), GRUR 2022 г., стр. 1675 [juris т. 31] — Google-Drittauskunft (Google информация от трети страни), с допълнителни препратки). Тъй като предмет на иска са претенции за нарушаване на регистрирани в Германия марки, в случая следва да се приложи германското право относно марките.
- 19 б) Оспорваното от ищеца използване на знаците притежава необходимата икономически релевантна връзка с националната територия.
- 20 аа) Въз основа на приложимия в правото в областта на интелектуалната собственост принцип на териториалност обхватът на защита на национална марка се ограничава до територията на Федерална република Германия. Следователно искането за преустановяване на нарушение по член 14, параграфи 2 и 5 от MarkenG, както и исканията за обезщетение за вреди и за предоставяне на информация на основание член 14, параграф 6 и член 19, параграф 1 от MarkenG предполагат действие по използване на марка на територията на държавата, което представлява нарушение на правото в областта на марките (вж. BGH (Федерален върховен съд, Германия), решение от 13 октомври 2004 г. — I ZR 163/02, GRUR 2005 г., стр. 431 [juris т. 21] = WRP 2005 г., стр. 493 — HOTEL MARITIME; решение от 7 ноември 2019 г. — I ZR 222/17, GRUR 2020 г., стр. 647 [juris т. 25] = WRP 2020 г., стр. 730 — Club Hotel Robinson). Такова действие обикновено е налице, когато на територията на държавата се предлагат стоки или услуги с този знак (BGH (Федерален върховен съд, Германия), GRUR 2005 г., стр. 431 [juris т. 21] — HOTEL MARITIME; BGH, решение от 8 март 2012 г. — I ZR 75/10, GRUR 2012 г., стр. 621 [juris т. 34] = WRP 2012 г., стр. 716 — OSCAR; решение от 9 ноември 2017 г. — I ZR 134/16, GRUR 2018 г., стр. 417 [juris т. 37] = WRP 2018 г., стр. 466 — Resistograph). От друга страна обаче, не всяко предлагане на услуги или стоки от чужбина, което може да бъде достъпно по интернет на територията на държавата, е причина за предявяване на претенции съгласно правото в областта на марките в случай на копирана идентичност или вероятност от объркване с национална марка. По-скоро е необходимо предлаганата стока или услуга да има достатъчна икономически релевантна връзка с националната територия („commercial effect“). Това условие е изпълнено, когато оспорваното поведение е насочено към територията на държавата, а не към чужбина. Ако оспорваното поведение е насочено към чужбина, въз основа на цялостна преценка на обстоятелствата следва да се определи дали е налице достатъчна



икономически релевантна връзка с територията на държавата (вж. BGH (Федерален върховен съд, Германия), GRUR 2018 г., стр. 417 [juris т. 37] — Resistograph, с допълнителни препратки; GRUR 2020 г., стр. 647 [juris т. 28] — Club Hotel Robinson).

- 21 бб) Укоримото поведение на ответника е насочено не към чужбина, а към територията на държавата. Апелативният съд констатира, че ответникът е рекламирал и предлагал нарушаващи марките продукти чрез достъпни в Германия и целево насочени към националния пазар уебсайтове. Той установява също така, че ответникът е доставял в Германия предлаганите и рекламирани със спорните марки стоки и ги е пускал на пазара в Германия. Тези представляващи нарушения действия са основание да се приеме, че е налице необходимата връзка с територията на държавата, въпреки че седалището на ответника е в Испания, че той поддържа европейска мрежа за онлайн продажби, че не извършва доставки само до Германия и че притежава в Испания разпространяваните стоки. Тъй като укоримото поведение на ответника в първоинстанционното производство е насочено към територията на държавата, а не към чужбина, не е необходимо да се правят специални констатации посредством цялостна преценка на съответните интереси и обстоятелства относно това дали оспорваното поведение има достатъчна икономически релевантна връзка с националната територия.
- 22 в) Съгласно член 14, параграф 2, първо изречение, точка 1 и параграф 5, първо изречение от MarkenG притежател на марка може да предяви искане за преустановяване на нарушение срещу всяко лице, което без съгласието на притежателя на марката използва в търговската дейност знак, идентичен с тази марка, за стоки или услуги, които са идентични с тези, за които марката се ползва със защита, ако съществува опасност от повторното извършване на нарушението. В съответствие с член 14, параграф 5, второ изречение от MarkenG такова право е налице и при опасност от извършване на нарушение за пръв път. Ако са изпълнени условията по член 14, параграф 2 от MarkenG, се забранява по-специално предлагането, пускането на пазара на стоки с този знак или притежаването им за тези цели (член 14, параграф 3, точка 2 от MarkenG), както и използването на знака в делови книжа или в реклама (член 14, параграф 3, точка 6 от MarkenG). С разпоредбите в член 14, параграфи 2 и 3 от MarkenG се транспонират член 10, параграф 2, буква а) и параграф 3, букви б) и д) от Директива (ЕС) 2015/2436 и следователно тези разпоредби трябва да се тълкуват в съответствие с нея (вж. BGH (Федерален върховен съд, Германия), решение от 28 юни 2018 г. — I ZR 236/16, GRUR 2019 г., стр. 165 [juris т. 15] = WRP 2019 г., стр. 200 — keine-vorwerkvertretung (забрана за включване на името на известна марка в домейн името на препродавач); решение от 12 януари 2023 г. — I ZR 86/22, GRUR 2023 г., стр. 808 [juris т. 14] = WRP 2023 г., стр. 715 — DACHSER).
- 23 г) Апелативният съд основава преценката си на факта, че ответникът е нарушил права върху марките съгласно член 14, параграф 2, първо

изречение, точка 1 от MarkenG, тъй като е използвал в търговската дейност без съгласието на ищеца идентични със спорните марки знаци за идентични стоки. Безспорно е, че ответникът е предлагал и рекламирал нарушаващи марките стоки чрез поддръжания от него уебсайт, както и чрез платформата за търговия www.amazon.de. Апелативният съд приема в това отношение също така, че съществува опасност от повторно извършване на нарушението. Тази преценка не се оспорва от страните. Още в първоинстанционното производство ответникът признава предявените в иска претенции по отношение на свързаните с използването на марките действия „рекламиране“ и „предлагане“ на водолазни принадлежности.

- 24 д) Настоящият съдебен състав счита, че не могат да се приемат доводите в ревизионната жалба, с които се атакува преценката на апелативния съд, че освен признатите от ответника претенции във връзка с представляващите нарушение действия „предлагане“ и „рекламиране“, ищецът има право и на предявените в иска претенции във връзка с действието „разпространяване“ (член 14, параграф 2, второ изречение, точка 1, параграф 3, точки 2 и 6, параграф 5, първо изречение, параграф 6, член 19, параграф 1 от MarkenG).
- 25 е) Доколкото ищецът иска ответникът да бъде осъден да преустанови притежаването на водолазни принадлежности, възникват въпроси относно тълкуването на правото на Съюза, които се нуждаят от изясняване.
- 26 аа) Апелативният съд приема, че обстоятелството, че седалището на ответника е в Испания и там притежава обозначените със спорните марки стоки, за да ги предлага или пуска на пазара във Федерална република Германия, не е пречка да бъде постановено решението, с което същият се осъжда за неразрешеното притежаване на посочените стоки. Притежаването на стоки с цел предлагане или пускане на пазара било типичен предшестваш елемент от фактическия състав, по отношение на който е без значение дали деянието „притежаване“, което по принцип се извършва в рамките на предприятието, е извършено на територията на държавата, или в друга (европейска) държава. Определящ бил единствено фактът, че свързаната с него цел — предлагане или пускане на пазара на територията на държавата, вече била осъществена или това предстояло непосредствено. Предлаганите от ответника в интернет стоки били предназначени за германските потребители, поради което притежаването се извършвало пряко с цел предлагане на територията на държавата. Освен това притежаването се извършвало с цел пускане на пазара в Германия. Седалището на ответника било в друга държава от ЕС и в Шенгенското пространство, той разполагал с европейска мрежа за онлайн продажби със 17 отделни магазина и можел да изпълнява пряко входящите поръчки и с разходи, сравними с тези на германски търговец.
- 27 бб) Настоящият съдебен състав тълкува диспозитива и мотивите на решението на въззивната инстанция в смисъл, че апелативният съд забранява на ответника да притежава нарушаващи марките водолазни



принадлежности с цел да ги предлага и разпространява. Наистина от синтаксиса и формулировката в диспозитива на решението забраната за притежаване на нарушаваща марките стока се отнася единствено до „посочената по-горе цел“ за разпространяване. От мотивите на съдебното решение обаче несъмнено следва, че трябва да се забрани притежаването на нарушаваща марките стока и с цел предлагане. При необходимост в решението си по ревизионната жалба настоящият съдебен състав ще уточни диспозитива на въззивното решение.

- 28 Освен това диспозитивът на решението трябва да се тълкува в смисъл, че апелативният съд забранява на ответника притежаването за посочените по-горе цели във Федерална република Германия и Кралство Испания. В това отношение апелативният съд тълкува правилно петитума на исковата молба въз основа на изложените в нея доводи.
- 29 вв) За осъществяването на действието „неправомерно притежаване на стоки“ съгласно член 14, параграф 3, точка 2 от MarkenG, като материален елемент трябва да са налице притежаването на стоки, нарушаващи права върху марка, и като елемент на намерение — волевият характер на притежаването с оглед въвеждане на продукта на пазара чрез всякаква правна сделка, включително предложението за нея (вж. заключението на генералния адвокат от 28 ноември 2019 г. по дело C-567/18, т. 48). Като се има предвид, че обхватът на защита на национална марка се ограничава до територията на Федерална република Германия, трябва да се цели предлагане или пускане на пазара на националната територия на нарушаваща марката стока.
- 30 гг) Според констатациите на апелативния съд субективният елемент е изпълнен от страна на ответника. Той притежава нарушаващите права върху спорните марки водонепроницаемост принадлежности с оглед въвеждане на [стоките] на пазара във Федерална република Германия чрез всякаква правна сделка, включително предложението за нея.
- 31 дд) Възниква обаче въпросът дали притежателят на национална марка може съгласно член 10, параграф 3, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436 да забрани на дадено лице да притежава в чужбина нарушаващи марката стоки с цел да ги предлага или пуска на пазара в държавата, в която тази марка се ползва със защита (първи преюдициален въпрос).
- 32 1. Това може да противоречи на принципа на териториалност. В съответствие със съвпадащата практика на Съда на Европейския съюз и на Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) принципът на териториалност, който намира приложение в правото в областта на интелектуалната собственост, гласи, от една страна, че условията на защитата на национално защитено право се определят от правото на държавата, в която се търси тази защита, и от друга страна, че национални права върху интелектуална собственост се ползват със защита, ограничена само до територията на държавата, като могат да бъдат санкционирани само

действия, извършени на националната територия (по въпроса за правото в областта на марките вж. Съд на Европейския съюз, решение от 22 юни 1994 г. — C-9/93, ECLI:EU:C:1994:261 = GRUR Int. 1994 г., стр. 614 [juris т. 22] — IHT Internationale Heiztechnik и Danzinger [Ideal Standard]; Съд на Европейския съюз, решение от 19 април 2012 г. — C-523/10, GRUR 2012 г., стр. 654 [juris т. 25] — Wintersteiger; BGH (Федерален върховен съд), решение от 25 април 2012 г. — I ZR 235/10, GRUR 2012 г., стр. 1263 [juris т. 17, 23 и сл.] = WRP 2012 г., стр. 1530 — Clinique happy; BGH, GRUR 2020 г., стр. 647 [juris т. 25] — Club Hotel Robinson, с допълнителни препратки; относно авторското право вж. Съд на Европейския съюз, решение от 14 юли 2005 г. — C-192/04, ECLI:EU:C:2005:475 = GRUR 2006 г., стр. 50 [juris т. 46] — Lagardère Active Broadcast). От това би следвало, че лицето, което притежава стоки в чужбина, дори ако това е с цел да ги предлага и да ги пусне на пазара на територията на държавата с този знак, не нарушава правата върху национална марка.

33 2. Възможно е обаче да се допусне — както е направил апелативният съд — че за да е налице нарушение на национална марка, е достатъчно притежаването на стоките в чужбина да се извършва с цел да бъдат предлагани и пуснати с този знак на пазара в държавата, в която знакът се ползва със защита. В този смисъл Съдът на Европейския съюз вече е постановил относно авторското право, че защитено право, което се ползва със защита само на територията на държавата, може да бъде нарушено и посредством извършвани в чужбина действия. Така установен в чужбина търговец, който насочва рекламата си към държавата, в която съответното право се ползва със защита, и създава или предоставя на разположение специална система за доставка и начин на заплащане или позволява на трето лице да го прави, като по този начин осигурява възможност на заинтересовани лица в тази държава да се доставят нарушаващи защитени права стоки, извършва в посочената държава нарушаващо защитени права действие (вж. относно авторското право Съд на Европейския съюз, решение от 21 юни 2012 г. — C-5/11, GRUR 2012 г., стр. 817 [juris т. 30] = WRP 2012 г., стр. 927 — Donner).

34 3. На първия преюдициален въпрос не може да бъде даден еднозначен отговор въз основа на практиката на Съда на Европейския съюз. Действително Съдът е постановил, че сезираната юрисдикция в държавата, в която правото върху интелектуална собственост се ползва със защита, може да предостави защита и в случаите, когато вредата е резултат от извършени в чужбина действия, които могат да причинят вреди на територията на държавата. Тогава сезираната национална юрисдикция има компетентност само по отношение на вреда, причинена на територията на държавата членка, към която принадлежи (вж. Съд на Европейския съюз, решение от 3 октомври 2013 г. — C-170/12, GRUR 2014 г., стр. 100 [juris т. 39 и 47] = WRP 2013 г., стр. 1456 — Pinckney/KDG Mediatech). Това решение на Съда на Европейския съюз обаче не се отнася до въпроса дали нарушението на въпросното национално право върху интелектуална собственост е резултат

от извършено в чужбина, но насочено към националната територия действие, а до обхвата на международната компетентност на сезираната юрисдикция в държавата, в която правото се ползва със защита. Решение Donner на Съда на Европейския съюз (Съд на Европейския съюз, GRUR 2012 г., стр. 817) също не дава отговор на първия преюдициален въпрос. Неговият предмет не е правото относно марките, а авторското право. В него става въпрос за това дали разпространението на копия от чужбина нарушава правото на разпространение на автора в държавата, в която правото се ползва със защита. В случая първият преюдициален въпрос се отнася не до това дали на ответника трябва да се забрани да предлага или разпространява стоките от чужбина на територията на държавата, а до това дали въз основа на национална марка може да се забрани дори притежаването в чужбина на нарушаваща марката стока, което се извършва с цел нейното предлагане и разпространяване. Решение Donner на Съда на Европейския съюз не разглежда това положение.

- 35 ее) Въпросът, който се поставя в случая, е дали за понятието „притежаване“ по смисъла на член 10, параграф 3, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436 е от значение ефективният достъп до стоката, нарушаваща марка, или е достатъчна възможността да може да се въздейства върху лицето, който има ефективен достъп до тази стока (втори преюдициален въпрос).
- 36 1. Съгласно практиката на Съда на Европейския съюз понятията от разпоредба от правото на Съюза, чийто текст не съдържа изрично препращане към правото на държава членка с оглед на определяне на нейния смисъл и обхват, трябва по принцип да получи самостоятелно и еднакво тълкуване навсякъде в Съюза (вж. Съд на Европейския съюз, решение от 3 септември 2014 г. — C-201/13, GRUR 2014 г., стр. 972 [juris т. 14] = WRP 2014 г., стр. 1181 — Deckmyn и Vrijheidsfonds; решение от 13 октомври 2022 г. — C-256/21, GRUR 2022 г., стр. 1669 [juris т. 33] = WRP 2023 г., стр. 40 — Gemeinde Bodman-Ludwigshafen). Тъй като Директива (ЕС) 2015/2436 не препраща изрично към правото на държавите членки, що се отнася до понятието „притежаване“, настоящият съдебен състав счита, че това понятие трябва да се тълкува самостоятелно и еднакво навсякъде в Съюза.
- 37 2. Понятието „притежаване“<sup>2</sup> в германското право има широк обхват (вж. BeckOGK.BGB/Götz, актуализация към 1 октомври 2023 г., параграф 854, т. 25—30). Съгласно член 854, параграф 1 от Bürgerliches Gesetzbuch (Граждански кодекс, наричан по-нататък „BGB“) притежанието на вещь се придобива чрез придобиването на фактическа власт върху нея;

<sup>2</sup> Бел. прев. В превода на BGB на български език, например проф. Ал. Кожухаров, превежда терминът „Besitz“ като „владение“. Цитираният член 854, параграф 1 от BGB гласи в негов превод: „Владението на една вещь се придобива с установяване на фактическа власт върху вещта“ (Вж. „Германски граждански законник“, издание от 1974 г.).

притежанието се прекратява, когато притежателят се откаже от фактическата власт върху вещта или я загуби по друг начин (член 856, параграф 1 от BGB). В германското право общото понятие „притежаване“ обхваща освен уреденото в горепосочените разпоредби пряко притежание на вещ, за което е характерно упражняването на фактическа власт върху вещта, и посредственото притежание. Съгласно член 868 от BGB, ако някой притежава вещь на основание правоотношение, по силата на което има право или задължение да я притежава временно спрямо друго лице, то тогава и другото лице е (посредствен) притежател. При дистанционна продажба — подобно на извършваната по интернет продажба в случая — според германското право съответният доставчик на логистични услуги, който превозва стоката от продавача до купувача, е пряк притежател. След като предаде стоката на спедитора или превозвача, изпращачът също е притежател, но опосредстван (вж. BGH (Федерален върховен съд, Германия), решение от 28 юни 2001 г. — I ZR 13/99, TranspR 2001 г., стр. 471 [juris т. 19]; BeckOK.BGB/Fritzsche, 68-о издание [актуализация към 1 август 2023 г.], параграф 854, т. 7; MünchKomm.BGB/F. Schäfer, 9-о издание, параграф 854, т. 1). Следователно съгласно германското право, когато възлага изпращането на нарушаващата марката стока, в момента, в който стоката стигне до Германия, ответникът упражнява (косвеното) притежание на тази стока в Германия. Това би могло да му бъде забранено по отношение на територията на Федерална република Германия, както иска ищецът, ако косвеното притежаване, както е познато в германското право, трябва да се счита за нарушаващо права притежаване по смисъла на член 14, параграф 3, точка 2 от MarkenG и на член 10, параграф 3, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436.

- 38 3. Има основания за съмнения дали съгласно член 10, параграф 3, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436 е допустимо такова притежаване да бъде приписано на трети лица.
- 39 Генералният адвокат посочва по дело Coty, че терминът „притежаване“ не фигурира в текста на всички езици на член 9, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 относно марката на Европейския съюз. [Само] на френски („détenir“) и немски („besitzen“) език се използват думи, които се свързват пряко с правния институт на притежаването („possessio“). На други езици, като испански, италиански, португалски, английски и шведски („almacenarlos“, „stoccaggio“, „armazená-los“, „stocking“ съответно „lagra“), се предпочитат глаголи или съществителни имена, които имат значението на действие по съхраняване на стоки. По това дело генералният адвокат смята, че на всички езици проличава идеята за „с търговски цели“, тъй като към съхраняването или съответно към притежаването се добавя изискването това действие да се извършва „за тези цели“, т.е. стоките да се предлагат или пускат на пазара, без да се наблюдават езикови различия по отношение на тази втора част на изречението (заключение на генералния адвокат от 28 ноември 2019 г. по дело C-567/18, т. 46 и сл.).

- 40 Фактът, че в текстовете на Директива (ЕС) 2015/2436 на други езици най-често вместо термина „притежаване“ се използва терминът „складиране“ по-скоро подкрепя разбирането, че притежаването по смисъла на член 10, параграф 3, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436 изисква възможност за пряк достъп до стоката и че лицето, което предава стоката на спедитора или превозвача, в момента на предаването ѝ престава да я притежава, тъй като към този момент „складирането“ се прекратява.
- 41 От друга страна, правото на Съюза позволява търговецът да носи отговорност за действия на ангажиран от него доставчик на логистични услуги или превозвач, които водят до нарушение на национално защитено право. Така Съдът на Европейския съюз приема, че търговецът отговаря не само за всяка операция, извършена от него, но и за операциите, извършени за негова сметка, когато въпросният търговец е имал за цел да предлага и разпространява продукти, които нарушават защитени права в държавата, в която се ползват със защита, и не е можел да не знае за действията на това трето лице (вж. относно авторското право Съд на Европейския съюз, GRUR 2012 г., стр. 817 [juris т. 27] — Donner).
- 42 4. Вторият преюдициален въпрос не е изяснен в практиката на Съда на Европейския съюз относно правото в областта на марките. Решение „Donner“ се отнася до авторското право и не разглежда въпроса на кого се приписва притежаването. Не съществува и практика на Съда на Европейския съюз относно тълкуването на понятието „нарушаващо защитено право притежаване“ в правната уредба на Съюза, отнасяща се до други права върху индустриална собственост, в която, подобно на правото в областта на марките, се използва това понятие (член 12, параграф 1, второ изречение от Директива 98/71/ЕО относно правната защита на индустриални дизайни и член 19, параграф 1, второ изречение от Регламент (ЕО) № 6/2002 относно промишления дизайн на Общността).

[...]

Предходни инстанции:

Landgericht Nürnberg-Fürth (Областен съд Нюрнберг-Фюрт, Германия),  
решение от 3 февруари 2022 г. [...]

Oberlandesgericht Nürnberg (Висш областен съд Нюрнберг, Германия),  
решение от 29 ноември 2022 г. [...] – Изготвено:

Заверено

[...]