Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

19 април 2018 година*

„Преюдициално запитване — Право относно марките — Директива 2008/95/ЕО — Член 14 — A posteriori установяване на недействителността на марка или на отмяната на правата на притежателя ѝ — Дата, на която предпоставките за отмяната или за недействителността трябва да са налице — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Марка на Европейския съюз — Член 34, параграф 2 — Претендиране на предходността на по-ранна национална марка — Правно действие на претендирането спрямо по-ранната национална марка“

По дело C-148/17

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) с акт от 23 февруари 2017 г., постъпил в Съда на 24 март 2017 г., в рамките на производство по дело

Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

срещу

Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

СЪДЪТ (втори състав),

състоящ се от: M. Ilešič, председател на състава, K. Lenaerts, председател на Съда, изпълняващ функцията на съдия от втори състав, C. Toader, A. Prechal и E. Jarašiūnas (докладчик), съдии,

генерален адвокат: M. Szpunar,

секретар: K. Malacek, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 25 януари 2018 г.,

като има предвид становищата, представени:

– за Peek & Cloppenburg KG, Hamburg, от M. Petersenn и A. von Mühlendahl, Rechtsanwälte,

– за Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, от P. Lange, A. Auler и M. Wenz, Rechtsanwälte,

– за Европейската комисия, от G. Braun, É. Gippini Fournier и T. Scharf, в качеството на представители,

* Език на производството: немски.

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 14 от 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), както и на член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз] (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (наричано по-нататък „P & C Hamburg“) и Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (наричано по-нататък „P & C Düsseldorf“) по повод на установяването a posteriori на невалидността на национални марки, чийто притежател е бил P & C Hamburg и от които последното дружество се е отказало преди това.

Правна уредба

Правото на Съюза

Директива 2008/95

3 Съображение 5 от Директива 2008/95 гласи:

„Директивата не следва да лишава държавите членки от правото да продължат да защитават марките, придобити чрез използване, но следва да отчита съществуването им само във връзка с отношението между тях и марките, придобити чрез регистрация“.

4 Съгласно член 1 от тази директива:

„Настоящата директива се прилага към всички марки за стоки или услуги, които подлежат на регистрация или на заявяване за регистрация като индивидуална, колективна, гаранционна или сертификатна марка в отделна държава членка, или които подлежат на регистрация или на заявяване за регистрация в Бюрото за индустриална собственост за Бенелюкс или на международна регистрация, която има действие в отделна държава членка“.

5 Член 12 от въпросната директива, озаглавен „Основания за отмяна“, предвижда в параграф 1:

„Марката може да бъде отменена, ако през непрекъснат период от пет години тя не е била реално използвана в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и не съществуват основателни причини за неизползването.

Въпреки това никое лице не може да претендира, че правата на притежателя върху марката следва да бъдат отменени, ако през интервала между изтичането на този период и подаването на искането за отмяна, реалното използване на марката е започнато или възобновено.

Започването или възобновяване на използването в трите месеца предхождащи подаването на искането за отмяна и най-рано при изтичането на непрекъснат период на неизползване от пет години, не се взема предвид, когато подготовката за започването или възобновяването е извършена, след като притежателят е узнал, че може да бъде подадено искане за отмяна“.

6 Член 14 от същата директива, озаглавен „A posteriori установяване на недействителност или отмяна на марка“, гласи:

„Когато се претендира предходност за марка [на Европейския съюз], която е била обект на отказ от права или е с изтекъл срок на защита, недействителността или отмяната на по-ранната марка може да бъде установена a posteriori“.

Регламент № 207/2009

7 Член 34 от Регламент № 207/2009, озаглавен „Претендиране на предходност на национална марка“, предвижда:

„1. Притежателят на по-ранна марка, регистрирана в държава членка, включително на марка, регистрирана на територията на страните от Бенелюкс, или на по-ранна марка, която е предмет на международна регистрация и която има действие в държава членка, който подава заявка за идентична марка с цел тя да бъде регистрирана като марка [на Европейския съюз] за стоки или за услуги, идентични на или съдържащи се в тези, за които е била регистрирана по-ранната марка, може да претендира за марката [на Европейския съюз] предходността на по-ранната марка, по отношение на държавата членка, в която или за която тя е била регистрирана.

2. Единствената последица от предходността съгласно настоящия регламент е, че когато притежателят на марката [на Европейския съюз] се откаже от по-ранната марка или допусне да изтече нейната регистрация, се счита, че той продължава да се ползва със същите права като тези, които той би имал, ако по-ранната марка продължи да бъде регистрирана.

[…]“.

8 Член 35 от регламента, озаглавен „Претендиране на предходност след регистрацията на марка [на Европейския съюз]“, гласи в параграф 1:

„Притежателят на марка [на Европейския съюз], който е притежател на по-ранна идентична марка, регистрирана в държава членка, включително марка, регистрирана на територията на страните от Бенелюкс, или на по-ранна идентична марка, която е предмет на международна регистрация и която има действие в държава членка, за стоки или услуги, които са идентични на или съдържащи се в тези, за които е била регистрирана по-ранна марка, може да претендира предходността на по-ранната марка по отношение на държавата членка, във или за която тя е била регистрирана“.

Директива (ЕС) 2015/2436

9 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), която преработва Директива 2008/95, влиза в сила на 12 януари 2016 г., след датата на настъпване на фактите в спора по главното производство. Член 6 гласи следното:

„Когато се претендира предходност за национална марка или за марка, регистрирана по силата на международни договорености, валидни в държавата членка, която е била обект на отказ от права или е с изтекъл срок на защита, спрямо марка на ЕС, недействителността или отмяната на

марката, служеща за основание на претенцията за предходност, може да бъде установена a posteriori, при условие че е било възможно недействителността или отмяната да бъдат обявени към момента, в който марката е станала обект на отказ или е изтекъл срокът ѝ на защита. В този случай предходността престава да поражда правно действие“.

Германското право

10 Член 49 от Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Закон за защита на марките и другите отличителни знаци) от 25 октомври 1994 г. (BGBl. 1994 I, стр. 3082, наричан по-нататък „Markengesetz“), озаглавен „Отмяна на правата на притежателя“, предвижда в параграф 1:

„При поискване марката се заличава от регистъра поради отмяната ѝ, ако не е била използвана по смисъла на член 26 след датата на регистрацията ѝ през непрекъснат период от пет години. Не може да се прави позоваване на отмяната на правата на притежателя на марка обаче, когато, след като изтече въпросният период и преди да бъде подадено искането за заличаване, използването на марката е започнато или възобновено по смисъла на член 26. Започналото или възобновено използване в срока от три месеца преди подаване на искането за заличаване, като този срок започва да тече след непрекъснат период от пет години на неизползване, не се взема предвид, когато подготовката за започването или възобновяването на използването е извършена само след като притежателят на марката е узнал, че може да бъде подадено искане за заличаване. Когато искането за заличаване, посочено в член 53, параграф 1, е било подадено в патентното ведомство, искането до патентното ведомство остава определящо за изчисляването на срока от три месеца, посочен в третото изречение, ако искането за заличаване по член 55, параграф 1 е било подадено в срок от три месеца след връчването за съобщението, посочено в член 53, параграф 4“.

11 Член 125c от Markengesetz, озаглавен „A posteriori установяване на невалидността на марка“, гласи:

„1. Ако за заявена или регистрирана марка [на Европейския съюз] се претендира съгласно член 34 или член 35 от Регламент [№ 207/2009] приоритетът на марка, вписана в регистъра на патентното ведомство, и ако вписаната в регистъра на патентното ведомство марка е била заличена поради неудължаване на срока на защита […] или поради отказ от права […], при поискване невалидността на тази марка може да бъде установена a posteriori поради отмяна или недействителност.

2. Установяването на невалидността се извършва според същите предпоставки като заличаването поради отмяна или недействителност. Невалидността поради отмяна съгласно член 49, параграф 1 обаче може да бъде установена само ако предпоставките за заличаването съгласно тази разпоредба са били налице и към датата, на която марката е била заличена поради непродължаване на срока на защита или поради отмяна.

3. Процедурата за установяване на невалидността се основава на разпоредбите, които се прилагат към процедурата за заличаване на регистрирана марка, с уговорката че установяването на невалидността на марката замества заличаването ѝ“.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

12 P & C Düsseldorf е притежател на германските словни и фигуративни марки „PuC“, регистрирани за дрехи под номера 648526 и 648528, чийто приоритет датира от 1953 г.

13 P & C Hamburg е притежател на словна марка на Европейския съюз „PUC“, регистрирана на 6 април 2001 г. под номер 242446 за стоки от класове 18 и 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., съответстващи по-специално на модни дрехи и аксесоари. На територията на Германия тази марка се ползва от предходността на две германски словни марки „PUC“, заявени и регистрирани през 1978 г. и 1982 г. за дрехи под номера 966148 и 1027854.

14 На 11 февруари 2005 г. P & C Düsseldorf подава искане за заличаване на германските словни марки „PUC“ поради отмяната им. На 7 юли 2005 г. P & C Hamburg доброволно иска от Deutsches Patent- und Markenamt (германското патентно ведомство) марките да бъдат заличени, като двете страни по спора са заявили, че ги прекратяват, като въпросните марки са заличени на 9 и 31 август 2005 г.

15 На 12 март 2010 г. P & C Düsseldorf предявява иск пред Landgericht Hamburg (Областен съд Хамбург, Германия) с предмет P & C Hamburg да не може повече да се позовава на предходността на германските словни марки „PUC“, изтъквайки по същество, че към датата, на която те са били заличени поради отказа от права на това дружество, са можели също така да бъдат заличени поради отмяната им. При условията на евентуалност P & C Düsseldorf поддържа, че марките са можели да бъдат заличени към тази дата и поради наличието на по-ранни права, чийто притежател е то.

16 Landgericht Hamburg (Областен съд Хамбург) уважава иска, а обжалването на решението му пред Oberlandesgericht Hamburg (Висш областен съд Хамбург, Германия) от P & C Hamburg е отхвърлено. В решението си въззивният съд приема, че искането на P & C Düsseldorf е основателно съгласно член 125c, параграфи 1 и 2, както и съгласно член 49, параграф 1 от Markengesetz, тъй като заличените германски словни марки, чиято предходност се претендира спрямо марката на Европейския съюз „PUC“, са могли да бъдат заличени поради отмяната им както към датата, на която са били заличени поради отказ от права, така и към датата на последното заседание, състояло се пред този съд.

17 P & C Hamburg обжалва това решение пред Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия).

18 На първо място, запитващата юрисдикция посочва, че въззивният съд е дал точно тълкуване на член 125c, параграф 2 от Markengesetz, приемайки, че предпоставките за заличаване на марка поради отмяната ѝ следва да са налице не само към момента на отказа от тази марка, но и към датата на последното заседание пред юрисдикцията, сезирана с искането да се установи невалидността на въпросната марка. Тя обаче поставя въпроса дали това тълкуване съответства на член 14 от Директива 2008/95.

19 Като констатира, че член 14 не уточнява изискванията, които могат да бъдат наложени, за да се установи a posteriori недействителността на по-ранната национална марка, която е била обект на отказ от права или е с изтекъл срок на защита, запитващата юрисдикция отбелязва, че от член 6 от Директива 2015/2436 става ясно, че според последната не може да се изисква предпоставките за отмяната да са налице и към датата на решението по иска за установяване a posteriori на отмяна. Запитващата юрисдикция поставя въпроса дали тази директива е преформулирала изискванията, на които се подчинява подобно установяване, или дали само е разяснила вече приложимите изисквания на основание член 14 от Директива 2008/95.

20 На второ място, запитващата юрисдикция посочва, че дори да се приеме, че тълкуването на член 125c от Markengesetz, посочено в точка 18 от настоящото решение, съответства на член 14 от Директива 2008/95, тогава възниква въпросът дали, след като на 7 юли 2005 г. P & C Hamburg се е отказало от германските си словни марки, е могло да използва тези марки по начин, който

осигурява запазването на правата, свързани с тях. Тъй като въззивната юрисдикция приема, че действията за използване след отказа не могат да бъдат взети предвид, тъй като нямат „оздравително действие“, запитващата юрисдикция поставя въпроса дали този анализ е точен с оглед на член 34, параграф 2 от Регламент № 207/2009 и пита във връзка с това за действието на претендирането на предходността на по-ранна национална марка спрямо марка на Европейския съюз.

21 При тези условия Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Съвместимо ли е с член 14 от Директива 2008/95 положение, при което недействителността или отмяната на национална марка, която представлява основанието да се претендира предходността на марка на Съюза и е била обект на отказ от права или е с изтекъл срок на защита, може да бъде установена a posteriori само когато предпоставките за обявяване на недействителността или за отмяната са били налице не само към момента на отказа от марката или на изтичането на срока ѝ на защита, но и към момента на постановяване на съдебното решение, с което това се установява?

2) При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Има ли претендирането на предходността по член 34, параграф 2 от Регламент № 207/2009 за последица това, че правата, произтичащи от националната марка, са погасени и не могат повече да бъдат правомерно използвани, или това, че националната марка остава в сила въз основа на правото на Съюза дори когато не е вписана повече в регистъра на съответната държава членка, в резултата на което може и трябва да продължи да бъде правомерно използвана?

По преюдициалните въпроси

22 С двата си въпроса, които следва да се разгледат заедно, по същество запитващата юрисдикция иска да се установи дали член 14 от Директива 2008/95 във връзка с член 34, параграф 2 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване на националното законодателство, според което недействителността на по-ранна национална марка или отмяната на правата на притежателя ѝ, чиято предходност се претендира спрямо марка на Европейския съюз, могат да бъдат установени a posteriori само ако предпоставките за тази недействителност или за тази отмяна са били налице не само към датата, на която е заявен отказ от по-ранната национална марка, или към датата, на която е изтекъл срокът ѝ на защита, но и към датата, на която е постановено установителното съдебно решение.

23 В това отношение следва да се припомни, че член 34 от Регламент № 207/2009 предвижда възможността притежателят на по-ранна национална марка, който подава заявка за идентична марка с цел тя да бъде регистрирана като марка на Европейския съюз за стоки или за услуги, идентични на тези, за които е била регистрирана по-ранната национална марка, да претендира в заявката си за регистрация на марката на Европейския съюз предходността на по-ранната национална марка по отношение на държавата членка, в която или за която тя е била регистрирана. Член 35 от регламента предвижда подобна възможност да се претендира предходност след регистрацията на марка като марка на Европейския съюз.

24 Единствената последица от претендирането на предходността на по-ранна национална марка според член 34, параграф 2 от регламента е, че когато притежателят ѝ се откаже от нея или допусне да изтече срокът ѝ на защита, се счита, че той продължава да се ползва със същите права като тези, които би имал, ако по-ранната национална марка беше продължила да е регистрирана.

25 За да се противопостави на подобно претендиране, член 14 от Директива 2008/95 предвижда възможността да се установи a posteriori недействителността на по-ранната национална марка, която е била обект на отказ от права или е с изтекъл срок на защита, или отмяната на правата на притежателя на тази марка.

26 Макар член 14 от Директива 2008/95 да не уточнява коя дата следва да се вземе предвид, за да се разгледа дали предпоставките за недействителността или за отмяната са налице, от текста и от предмета на тази разпоредба обаче следва, че въпросният преглед цели да се установи със задна дата дали тези предпоставки са били налице към датата, на която притежателят се е отказал от по-ранната национална марка или на която срокът ѝ на защита е изтекъл. От това следва, че изискването предпоставките за недействителността на по-ранната национална марка или за отмяната на правата на притежателя ѝ да бъдат налице и към датата, на която се постановява решение по искането за установяване a posteriori на недействителността или на отмяната, не съответства на тази разпоредба.

27 Освен това подобно изискване почива, както става ясно от акта, с който се отправя преюдициалното запитване, и от забележките на страните в главното производство, върху тезата, че действия за използване на национална марка, след като притежателят ѝ се е отказал от нея, могат да имат оздравително действие, така че да осигурят запазването на правата, свързани с тях. Основание за подобна теза обаче няма нито в Директива 2008/95, нито в Регламент № 207/2009.

28 Всъщност най-напред следва да се посочи, че възможността да се използва национална марка, от която е направен отказ, въобще не е предвидена в Директива 2008/95. Освен това от съображение 5 и от член 1 става ясно, че директивата се прилага единствено към марки, които подлежат на регистрация или на заявяване за регистрация, а заличената марка не съществува повече с оглед на директивата.

29 По-нататък от член 12, параграф 1, втора алинея от Директива 2008/95 следва, че използването на марката се взема предвид само до датата на подаване на искането за отмяна, евентуално изтеглена с три месеца в хипотезата, посочена в третата алинея на тази разпоредба. Следователно не би съответствало на тази разпоредба, в рамките на процедура за установяване a posteriori на отмяната на правата на притежателя на марка, да се вземе предвид използване след датата, на която притежателят сам е заявил, че се отказва от тази марка, или е допуснал да изтече срокът ѝ на защита.

30 Накрая от член 34, параграф 2 от Регламент № 207/2009 следва, че единствената последица от предходността на по-ранна национална марка, която се претендира спрямо марка на Европейския съюз, е, че притежателят на тази по-ранна национална марка, който се е отказал от нея или е допуснал да изтече срокът ѝ на защита, се счита, че продължава да се ползва в държавата членка, във или за която тя е била регистрирана, със същите права като тези, които той би имал, ако тя беше продължила да е регистрирана в нея. Така тази разпоредба създава фикция, целяща да позволи на притежателя на марката на Европейския съюз да продължи да се ползва в тази държава членка от защитата, с която би се ползвала по-ранната национална марка, която е заличена, а не да позволи на последната да продължи да съществува като такава. От това следва по-специално, че евентуално използване на въпросния знак след заличаването трябва да се разглежда в такъв случай като използване на марката на Европейския съюза, а не на заличената по-ранна национална марка.

31 От друга страна, тълкуването на член 14 от Директива 2008/95, направено в точка 26 от настоящото решение, се потвърждава от член 6 от Директива 2015/2436, влязла в сила след датата на настъпване на фактите в спора по главното производство, която предвижда като единствена предпоставка за установяването a posteriori на недействителността на по-ранната

национална марка или на отмяната на правата на притежателя ѝ недействителността или отмяната на правата да бъдат обявени към момента, в който марката е станала обект на отказ или е изтекъл срокът ѝ на защита.

32 С оглед на изложените по-горе съображения на поставените въпроси следва да се отговори, че член 14 от Директива 2008/95 във връзка с член 34, параграф 2 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване на националното законодателство, според което недействителността на по-ранна национална марка или отмяната на правата на притежателя ѝ, чиято предходност се претендира спрямо марка на Европейския съюз, могат да бъдат установени a posteriori само ако предпоставките за тази недействителност или за тази отмяна са били налице не само към датата, на която е заявен отказ от по-ранната национална марка, или към датата, на която е изтекъл срокът ѝ на защита, но и към датата, на която е постановено установителното съдебно решение.

По съдебните разноски

33 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (втори състав) реши:

Член 14 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките във връзка с член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз] трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване на националното законодателство, според което недействителността на по-ранна национална марка или отмяната на правата на притежателя ѝ, чиято предходност се претендира спрямо марка на Европейския съюз, могат да бъдат установени a posteriori само ако предпоставките за тази недействителност или за тази отмяна са били налице не само към датата, на която е заявен отказ от по-ранната национална марка, или към датата, на която е изтекъл срокът ѝ на защита, но и към датата, на която е постановено установителното съдебно решение.

Подписи