Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (осми състав)

10 юли 2025 година*

„Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Директива 2008/95/ЕО — Член 9, параграф 1 — Иск за обявяване на недействителност — Недобросъвестност на притежателя на по-късната марка при подаването на заявката за регистрация на тази марка — Абсолютно основание за недействителност — Изгубване на права вследствие на търпимост — Непротивопоставимост на притежателя на по-ранната марка“

По дело C-322/24

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Търговски съд № 1, Аликанте, Испания) с акт от 27 ноември 2023 г., постъпил в Съда на 30 април 2024 г., в рамките на производство по дело

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U.

срещу

Embutidos Monells S.A.,

СЪДЪТ (осми състав),

състоящ се от: S. Rodin, председател на състава, O. Spineanu-Matei (докладчик) и N. Fenger, съдии,

генерален адвокат: D. Spielmann,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

– за Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U., от J. M. Iglesias Monravá, abogado,

– за Embutidos Monells S.A., от L. Polo Flores, abogado,

– за испанското правителство, от S. Núñez Silva, в качеството на представител,

– за Европейската комисия, от P. Němečková и J. Samnadda, в качеството на представители,

* Език на производството: испански.

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 61 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1) и на член 9 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).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. (наричано по-нататък „Sánchez Romero Carvajal“) и Embutidos Monells S.A. (наричано по-нататък „Monells“) относно искането за обявяване на недействителност на две регистрирани национални марки, чийто притежател е последното дружество.

Правна уредба

Правото на Съюза

Регламент 2017/1001

3 Член 59 от Регламент 2017/1001 е озаглавен „Абсолютни основания за недействителност“ и параграф 1 от него гласи:

„Марка на ЕС се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до Службата [на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)] или въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение:

[…]

б) когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка“.

4 Член 61 от този регламент, озаглавен „Изгубване на права вследствие на търпимост“, предвижда:

„1. Когато притежателят на марка на ЕС в продължение на пет последователни години е бил съгласен с използването на по-късна марка на ЕС в [Европейския съюз], като е знаел за това използване, той губи правото си въз основа на по-ранната марка да иска обявяването на по-късната марка за недействителна по отношение на стоките или услугите, за които по-късната марка е била използвана, освен в случаите, когато подаването на заявката за регистрация на по-късната марка на ЕС е било направено недобросъвестно.

2. Когато притежателят на по-ранна национална марка, както е посочено в член 8, параграф 2, или на друг по-ранен знак, посочен в член 8, параграф 4, в продължение на пет последователни години е бил съгласен с използването на по-късна марка на ЕС в държавата членка, в която тази по-ранна марка или друг по-ранен знак е защитен(а), като е знаел за това използване, той губи правото си въз основа на по-ранната марка или другия по-ранен знак да иска обявяването на по-късната марка за недействителна по отношение на стоките или услугите, за които по-късната марка е била използвана, освен в случаите, когато подаването на заявката за регистрация на по-късната марка на ЕС е било направено недобросъвестно.

3. В случаите, посочени в параграфи 1 и 2, притежателят на последващата марка на ЕС не може да се противопостави на използването на предходното право, дори да не е възможно повече позоваване на това право срещу последващата марка на ЕС“.

Директива 2008/95

5 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) е отменена и заменена от Директива 2015/2436.

6 Съображение 12 от Директива 2008/95 гласи:

„С оглед на правната сигурност и без несправедливо ощетяване на интересите на притежателя на по-ранна марка, е необходимо да се предвиди, че последният вече не може да иска обявяване на недействителност, нито да се противопостави на използването на марка, по-късна от неговата собствена, чиято употреба съзнателно е търпял през достатъчно продължителен период, освен ако заявката за по-късната марка е подадена недобросъвестно“.

7 Член 3 от тази директива, озаглавен „Основания за отказ или недействителност“, гласи в параграф 2:

„Всяка държава членка може да предвиди, че регистрацията на дадена марка се отказва или ако бъде регистрирана, се обявява за недействителна, ако и доколкото:

[…]

г) заявката за регистрация на марката е подадена недобросъвестно от заявителя“.

8 Член 9 от посочената директива, озаглавен „Ограничения в резултат на бездействие“, гласи в параграф 1:

„Когато в една държава членка притежателят на по-ранна марка по смисъла на член 4, параграф 2 в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, регистрирана в тази държава членка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основата на по-ранната марка, нито да се противопостави на използването на по-късната марка по отношение на стоките или услугите, за които е използвана тази марка, освен ако заявката за регистриране на по-късната марка е подадена недобросъвестно“.

Директива 2015/2436

9 Член 9 от Директива 2015/2436, озаглавен „Изключване на възможността за предявяване на искане за обявяване на недействителност поради бездействие“, предвижда следното в параграф 1:

„Когато в една държава членка притежателят на по-ранна марка по смисъла на член 5, параграф 2 или параграф 3, буква а) в продължение на пет последователни години е приемал използването на по-късна марка, регистрирана в тази държава членка, като е знаел за това използване, този притежател няма право да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основата на по-ранната марка по отношение на стоките или услугите, за които е използвана по-късната марка, освен ако заявката за регистриране на по-късната марка не е подадена недобросъвестно“.

10 Съгласно член 55 от тази директива:

„Директива 2008/95/ЕО се отменя, считано от 15 януари 2019 г. […]“.

Испанското право

11 Член 51 от Ley 17/2001 de Marcas (Закон 17/2001 за марките) от 7 декември 2001 г. (BOE, бр. 294 от 8 декември 2001 г., стр. 45579) (наричан по-нататък „Закон 17/2001“), със заглавие „Абсолютни основания за недействителност“, гласи:

„1. Регистрацията на марка може да бъде обявена за недействителна по искане, отправено до Oficina Española de Patentes y Marcas [испанското ведомство за патенти и марки] или по насрещен иск в рамките на иск за нарушение:

a) когато тя противоречи на някоя от разпоредбите на член 5 от настоящия закон;

b) когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка.

2. Искът за обявяване на регистрирана марка за недействителна на абсолютно основание не се погасява по давност“.

12 Съгласно член 52 от Закон 17/2001, озаглавен „Относителни основания за недействителност“:

„1. Регистрацията на дадена марка може да бъде обявена за недействителна по искане, отправено до [испанското ведомство за патенти и марки] или по насрещен иск в рамките на иск за нарушение, когато тя противоречи на разпоредбите на членове 6, 7, 8, 9 и 10.

2. Притежателят на по-ранно право сред посочените в членове 6, 7, 8 и член 9, параграф 1, който в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, като е знаел за това използване, не може да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основание на по-ранното си право по отношение на стоките или услугите, за които е използвана по-късната марка, освен ако заявката за регистрация на по-късната марка е била подадена недобросъвестно. В случая, посочен в настоящия параграф, притежателят на по-късната марка не може да се противопостави на

използването на по-ранното право, дори ако на това право вече не може да се прави позоваване срещу по-късната марка“.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

13 Sánchez Romero Carvajal е притежател на марката на Европейския съюз „5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. DESDE 1879“, заявена на 7 декември 1999 г. и регистрирана на 4 октомври 2006 г. за стоки от клас 29 съгласно Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена.



14 То е притежател и на марката на Европейския съюз „5J“, заявена на 26 август 2010 г. и регистрирана на 5 юли 2015 г. за стоки от същия клас.



15 Monells е притежател на испанските национални марки „5Ms“ и „5Ps“, заявени, съответно, на 31 октомври 2011 г. и на 26 януари 2012 г., и след това регистрирани на 9 февруари 2012 г. и на 3 май 2012 г., и в двата случая за стоки от клас 29 (наричани по-нататък „спорните марки“).





16 С извънсъдебно предупреждение, изпратено на Monells на 3 ноември 2016 г., Sánchez Romero Carvajal изисква от това дружество, по-конкретно, да се откаже от регистрацията на спорните марки и да преустанови използването на фигуративната марка „5Ms“. В това предупреждение се посочва, първо, че марката „5J“, принадлежаща на Sánchez Romero Carvajal, е известна на Monells, защото регистрацията на знака 5Cs от Monells му е отказана на 12 юли 2012 г. вследствие на възражението на първото, от испанското ведомство за патенти и марки. В него е уточнено, второ, че спорните марки имат характеристики, сходни на знака 5Cs, и трето, че може да бъде предявен иск за обявяване на недействителност на марките „5Ms“ и „5Ps“, съответно преди 28 февруари 2017 г. и преди 18 март 2017 г.

17 На 2 ноември 2021 г. Sánchez Romero Carvajal предявява пред Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Търговски съд № 1, Аликанте), който е запитващата юрисдикция, иск за нарушение срещу Monells на основание член 59 от Регламент 2017/1001 и член 51, параграф 1, буква b) от Закон 17/2001, за да бъдат обявени спорните марки за недействителни с мотива, че последното дружество е било недобросъвестно при подаването на заявката за регистрация на тези марки.

18 Като се основава на член 61 от Регламент 2017/1001 и член 52, параграф 2 от Закон 17/2001, Monells се позовава на изгубване на права вследствие на търпимост, изтъквайки, че регистрацията на спорните марки е от 2012 г., че Sánchez Romero Carvajal дълго време е търпял използването на същите, и че сроковете за предявяването на иска за обявяване на недействителност, посочени от последното в извънсъдебното предупреждение, са изтекли.

19 В този контекст тази юрисдикция изразява съмнения относно действието, което може да има посочването в това извънсъдебно предупреждение на точни срокове за предявяването на искове за обявяване на недействителност на спорните марки. Тя си поставя въпроса, от една страна, дали такова посочване трябва да се счита за поведение, представляващо „собствени действия“, които могат да породят у Monells очакване, че след изтичането на тези срокове притежателят на по-ранните марки няма да предяви съдебни искове по отношение на спорните марки. От друга страна, посочената юрисдикция иска да се установи дали Sánchez Romero Carvajal все още може да основе иска си на абсолютното основание за недействителност и да твърди недобросъвестност на Monells към момента на подаването на заявката за регистрация на спорните марки с цел да избегне прилагането на срока за изгубване на права, предвиден в член 9, параграф 1 от Директива 2008/95, въпреки че към момента на посоченото предупреждение Sánchez Romero Carvajal не можело да не знае, че притежателят на спорните марки е недобросъвестен.

20 Всъщност според запитващата юрисдикция е установено, че Monells е било недобросъвестно при подаването на заявките за регистрация на спорните марки, като се има предвид, че марките на Sánchez Romero Carvajal са се ползвали с известност на

територията на Кралство Испания към този момент. Следователно критериите, обявени в решение от 11 юни 2009 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), били установени.

21 В случай че се приеме, че Sánchez Romero Carvajal е обвързан от собствените си действия и вече не може да изтъква недобросъвестността като основание за недействителност, тази юрисдикция посочва, че тя ще трябва да прецени дали е налице изгубване на права вследствие на търпимост, в съответствие с принципите, установени в решения от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), и от 19 май 2022 г., HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400).

22 В това отношение посочената юрисдикция уточнява, че на 9 февруари 2017 г., т.е. след писменото предупреждение на Sánchez Romero Carvajal, посочено в точка 16 от настоящото решение, и след преговорите, предприети между тези две страни, които са приключили на 28 декември 2016 г., без да бъде постигнато споразумение, Monells е поискало от EUIPO регистрацията на две марки на Европейския съюз, а именно  и . След възражение от страна на Sánchez Romero Carvajal регистрацията е отказана, съответно на 2 юни 2018 г. и на 2 декември 2020 г.

23 Тъй като обаче искането за обявяване на недействителност по делото в главното производство е предявено на 2 ноември 2021 г., а именно, 11 месеца след последния отказ на регистрация, запитващата юрисдикция си задава въпроса дали това възражение, отнасящо се за две марки, които на практика са идентични на спорните марки, може да се квалифицира като действие, което прекъсва срока за изгубване на права.

24 Според тази юрисдикция изпращането на извънсъдебно предупреждение от притежателя на по-ранна марка, в което се определя краен срок за предявяването на иска за обявяване на недействителност, трябва да обвързва този притежател, тъй като това поведение е създало у предприятието — адресат на това предупреждение, очакването, че този иск няма да бъде предявен след изтичане на посочения срок. При това положение изтъкването в съдебно производство, образувано след изтичането на посочения срок, на недобросъвестността на това предприятие при подаването на заявката за регистрация на по-късна марка с цел да се избегне прилагането на петгодишния срок за предявяването на иска за обявяване на недействителност, трябва да се счита за недобросъвестно поведение.

25 Посочената юрисдикция споменава, че макар от решение от 19 май 2022 г., HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400), да произтича, че предявяването на иск или подаването на жалба по административен или съдебен ред от притежателя на по-ранната марка или на друго по-ранно право, след като е получил отказ от адресата на предупреждение да спре да използва по-късната марка, представлява доказателство, че този притежател е положил усилия, за да поправи това положение, тази съдебна практика не трябва да се тълкува в смисъл, че само този вид действия могат да представляват такова доказателство. Според същата юрисдикция за тази цел трябва да се анализира цялостното поведение на притежателя на по-ранната регистрация. При това положение формулирането на възражение от страна на този притежател срещу регистрацията на марки на Европейския съюз, аналогични на спорните марки, е в обхвата на понятието „усилия в разумен срок“ по смисъла на посочената съдебна практика.

26 При тези обстоятелства Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Търговски съд № 1, Аликанте) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли член 61 от Регламент [2017/1001] и член 9 от Директива [2015/2436] да се тълкуват в смисъл, че притежателят на по-ранна марка, който в извънсъдебно искане определя краен срок за предявяването на иск за обявяване на недействителност, който срок ясно и недвусмислено съвпада с общия петгодишен срок за предявяване на такъв иск, е обвързан от собствените си действия, тъй като е създал у притежателя на по-късната марка очакването, че след посочената дата срещу него няма да бъде предявен иск за евентуална недействителност? В този смисъл трябва ли позоваването на недобросъвестност при заявката за регистрация, направено в рамките на последващо съдебно производство с цел да се избегне прилагането на давностен срок, да се счита за недобросъвестно поведение, ако към момента на изпращане на посоченото извънсъдебно искане чрез пощенската услуга burofax [която позволява да се удостоверят датите на изпращане и получаване, самоличността на изпращача и на адресата, и дори съдържанието] […] страната вече е разполагала с всички необходими данни, за да счита, че въпросната заявка за регистрация е била подадена недобросъвестно?

2) При утвърдителен отговор на първия въпрос трябва ли член 61 от Регламент [2017/1001] и член 9 от Директива [2015/2436] да се тълкуват в смисъл, че поведението на ищеца, изразяващо се в активно противопоставяне на регистрацията на марки на Европейския съюз, които по същество съвпадат с оспорените национални марки и чиято регистрация в крайна сметка е отказана в резултат на това противопоставяне, представлява усилие в разумен срок за поправяне на положението?“.

По преюдициалните въпроси

Предварителни бележки

27 Съгласно постоянната съдебна практика, в рамките на въведеното с член 267 ДФЕС производство за сътрудничество между националните юрисдикции и Съда, задачата на последния е да даде на националния съд полезен отговор, който да му позволи да реши спора, с който е сезиран. С оглед на това при необходимост Съдът следва да преформулира въпросите, които са му зададени. Формалното посочване от националната юрисдикция в преюдициален въпрос на някои разпоредби от правото на Съюза не е пречка Съдът да даде на тази юрисдикция всички насоки за тълкуване, които могат да бъдат полезни за решаването на делото, с което е сезирана, независимо дали тя е посочила съответните разпоредби във въпросите си. В това отношение Съдът е длъжен да изведе от цялата информация, предоставена от националния съд, и по-специално от мотивите на акта за преюдициално запитване, разпоредбите от правото на Съюза, които изискват тълкуване предвид предмета на спора (вж. по-конкретно решение от 27 март 2025 г., Амозов, C-67/24, EU:C:2025:214, т. 28 и цитираната съдебна практика).

28 Както е видно от акта за преюдициално запитване, запитващата юрисдикция има съмнения относно тълкуването на член 61 от Регламент 2017/1001 и член 9 от Директива 2015/2436.

29 Следва да се отбележи, че член 61 от Регламент 2017/1001 се отнася до изгубването на правото да се предяви иск за обявяване на недействителност вследствие на търпимост от притежателя на марка на Европейския съюз, в продължение на пет последователни години, по отношение на използването на по-късна марка на Европейския съюз, а в настоящия случай по-късните марки, обявяването на чиято недействителност е поискана, имат национална регистрация. Така се оказва, че тази разпоредба не е приложима към спора по главното производство, който е в приложното поле ratione materiae на Директива 2015/2436 или на Директива 2008/95.

30 Следва да се припомни в това отношение, че Директива 2015/2436, до чието тълкуване се отнасят въпросите на запитващата юрисдикция, отменя Директива 2008/95, считано от 15 януари 2019 г.

31 За да се определи коя от тези две директиви е приложима ratione temporis, решаваща е датата на подаване на заявката за регистрация на марката, чиято недействителност е поискана (вж. в този смисъл решение от 29 януари 2020 г., Sky и др., C-371/18, EU:C:2020:45, т. 49 и цитираната съдебна практика).

32 Тъй като заявките за регистрация на спорните марки са подадени на 31 октомври 2011 г. и на 26 януари 2012 г., от това следва, че искът за обявяване на недействителност на тези марки попада както в материалния, така и във времевия обхват на Директива 2008/95.

33 Затова поставените от запитващата юрисдикция въпроси трябва да се разбират като визиращи тълкуването на член 9, параграф 1 от Директива 2008/95.

По първия въпрос

34 С първия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 9, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на по-ранна марка, който в извънсъдебно предупреждение, отправено до притежателя на по-късна марка и целящо преустановяването на използването на последната, е посочил краен срок за предявяването на иск за обявяване на недействителност на тази марка, който срок съвпада с изтичането на предвидения в този член 9, параграф 1 период на изгубване на права от пет последователни години, може да поиска след посочената дата обявяването на недействителност на основание недобросъвестност на притежателя на по-късната марка при подаването на заявката за регистрация на същата, въпреки че към момента на това предупреждение посоченият притежател на по-ранната марка е разполагал с всички необходими данни, за да счита, че това подаване е било извършено недобросъвестно.

35 Съгласно постоянната съдебна практика при тълкуването на разпоредба от правото на Съюза трябва да се вземат предвид не само нейното съдържание, но и нейният контекст и целите, преследвани с правната уредба, от която тя е част (решения от 17 ноември 1983 г., Merck, 292/82, EU:C:1983:335, т. 12, и от 8 май 2025 г., Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, т. 54 и цитираната съдебна практика).

36 Най-напред, в съответствие с член 9, параграф 1 от Директива 2008/95, когато в една държава членка притежателят на по-ранна марка в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, регистрирана в тази държава членка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основата на по-ранната марка, нито да се противопостави на

използването на по-късната марка по отношение на стоките или услугите, за които е използвана по-късната марка, освен ако заявката за регистриране на по-късната марка е подадена недобросъвестно.

37 От самия текст на този член 9, параграф 1 следва, че предвиденият в нея срок за изгубване на права не е приложим в две хипотези, а именно, когато не е установена търпимост от страна на притежателя на по-ранната марка, или във всеки случай не е установена за период от пет последователни години, и когато притежателят на по-късната марка е действал недобросъвестно при подаването на заявката за регистрация на тази марка.

38 Всъщност, видно от практиката на Съда, едно от условията, които трябва да са налице, за да започне да тече предвиденият в член 9, параграф 1 от Директива 2008/95 срок за изгубване на права в резултат на бездействие, е заявката за регистрация на по-късната марка да е подадена добросъвестно от нейния притежател (вж. в този смисъл решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, т. 56).

39 Вследствие на това, ако основанието на иска за обявяване на недействителност е недобросъвестността на притежателя на по-късната марка при подаването на заявката за регистрация на тази марка, последният не може, за да постигне отхвърляне на този иск, валидно да се позове на срока за изгубване на права в резултат на бездействие, предвиден в член 9, параграф 1 от Директива 2008/95, по отношение на притежател на по-ранната марка.

40 Тълкуването, което произтича от текста на член 9, параграф 1 от Директива 2008/95, се потвърждава по-нататък от контекста, в който се вписва тази разпоредба.

41 Следва да се отбележи, че видно от член 3, параграф 2, буква г) от Директива 2008/95, недобросъвестността на заявителя при подаването на заявката за регистрация на марка представлява в частност основание за недействителност на регистрирана марка. Според практиката на Съда става въпрос за абсолютно основание за недействителност (вж. в този смисъл решение от 29 януари 2020 г., Sky и др., C-371/18, EU:C:2020:45, т. 75).

42 Абсолютният характер на недействителността, която произтича от това основание, позоваването на което по принцип не се погасява по давност, не противоречи на тълкуването, произтичащо от текста на член 9, параграф 1 от Директива 2008/95, според който на срока за изгубване на права в резултат на бездействие не може да се прави валидно позоваване в случай на използване в продължение на период от пет последователни години на по-късна марка, чиято регистрация е направена вследствие на недобросъвестно подадена заявка.

43 Важно е също да се отбележи, че член 3, параграф 2, буква г) от Директива 2008/95 оставя на държавите членки възможността да предвидят като основание за отказ на регистрация на марка, но и като основание за недействителност на вече регистрирана марка фактът, че заявката за регистрация на марката е подадена недобросъвестно от заявителя.

44 Накрая, тълкуването, произтичащо от текста на член 9, параграф 1 от Директива 2008/95 и от контекста, в който се вписва тази разпоредба, е в съответствие с общата цел, преследвана от правилата на Съюза в областта на марките и в частност от тази директива, която цели по-специално да допринася за системата на ненарушена конкуренция в Съюза, в която, за да привлича клиенти с качеството на своите стоки или услуги, всяко предприятие трябва да може да регистрира като марки знаци, които позволяват на потребителите да различат,

без риск да се объркат, стоките или услугите на посоченото предприятие от тези с различен произход (вж. в този смисъл решение от 29 януари 2020 г., Sky и др., C-371/18, EU:C:2020:45, т. 74 и цитираната съдебна практика).

45 Недобросъвестността на притежател на марка обаче при подаването на заявката за регистрация на тази марка вреди на развитието на здравословна конкуренция, защото е израз на намерението на този притежател да накърни интересите на трети лица по начин, който е в противоречие с почтената търговска практика, или да получи — без дори да има предвид конкретно трето лице — изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на дадена марка (вж. в този смисъл решение от 29 януари 2020 г., Sky и др., C-371/18, EU:C:2020:45, т. 75 и цитираната съдебна практика).

46 От гореизложеното следва, че ако основанието на иска за обявяване на недействителност е недобросъвестност на притежателя на по-късната марка при подаването на заявката за регистрация на тази марка, изгубването на права в резултат на бездействие, предвидено в член 9, параграф 1 от Директива 2008/95, не може да се противопостави на притежателя на по-ранната марка, за да се постигне отхвърляне на този иск. За сметка на това, тъй като добросъвестността се презумира, страната, която се позовава на нея, в рамките на разглеждането на посочения иск по същество трябва да докаже наличието на недобросъвестност.

47 В настоящия случай, както е видно от акта за преюдициално запитване, запитващата юрисдикция счита за установено наличието на недобросъвестност на притежателя на по-късните спорни марки при подаването на заявките за регистрация на тези марки.

48 Същевременно тя иска да се установи дали особените обстоятелства по делото в главното производство могат да се окажат релевантни при преценката на иска за обявяване на недействителност от гледна точка на член 9, параграф 1 от Директива 2008/95. В това отношение запитващата юрисдикция изтъква факта, от една страна, че притежателят на по-ранната марка е посочил в извънсъдебно предупреждение две конкретни дати, съответстващи на изтичането на предвидения в тази разпоредба петгодишен срок за предявяването на иск за обявяване на недействителност на спорните марки, който в крайна сметка не е бил предявен в този срок, и от друга страна, факта, че на този притежател е била известна недобросъвестността на притежателя на последните марки към момента на изпращането на това предупреждение.

49 Следва да се отбележи, че както е видно от точка 39 от настоящото решение, не може да има валидно позоваване на тези обстоятелства от страна на притежателя на спорните марки, за да възрази срещу срока за изгубване на права в резултат на бездействие по смисъла на член 9, параграф 1 от Директива 2008/95 и по този начин да постигне отхвърляне на иска за обявяване на недействителност на основание недобросъвестност на този притежател при подаването на заявките за регистрация на тези марки. Посочените обстоятелства не могат да доведат до изгубване на правото на притежателя на по-ранната марка да предяви такъв иск, за предявяването на който тази директива не предвижда срок.

50 С оглед на гореизложените съображения на първия въпрос следва да се отговори, че член 9, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на по-ранна марка, който в извънсъдебно предупреждение, отправено до притежателя на по-късна марка и целящо преустановяването на използването на последната, е посочил краен срок за предявяването на иск за обявяване на недействителността на тази марка,

който срок съвпада с изтичането на предвидения в този член 9, параграф 1 период за изгубване на права в резултат на бездействие от пет последователни години, може да поиска след посочената дата обявяването на недействителност на основание недобросъвестност на притежателя на по-късната марка при подаването на заявката за регистрация на същата, дори ако към момента на това предупреждение посоченият притежател на по-ранната марка е разполагал с всички необходими данни, за да счита, че това подаване е било извършено недобросъвестно.

По втория въпрос

51 Предвид отговора на първия въпрос не е необходимо да се отговаря на втория въпрос.

По съдебните разноски

52 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.

Поради изложените съображения Съдът (осми състав) реши:

Член 9, параграф 1 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

трябва да се тълкува в смисъл, че

притежателят на по-ранна марка, който в извънсъдебно предупреждение, отправено до притежателя на по-късна марка и целящо преустановяването на използването на последната, е посочил краен срок за предявяването на иск за обявяване на недействителността на тази марка, който срок съвпада с изтичането на предвидения в този член 9, параграф 1 период за изгубване на права в резултат на бездействие от пет последователни години, може да поиска след посочената дата обявяването на недействителност на основание недобросъвестност на притежателя на по-късната марка при подаването на заявката за регистрация на същата, дори ако към момента на това предупреждение посоченият притежател на по-ранната марка е разполагал с всички необходими данни, за да счита, че това подаване е било извършено недобросъвестно.

Подписи