Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (десети състав)

27 април 2023 година*

„Преюдициално запитване — Право относно марките — Директива 89/104/ЕИО — Директива (ЕС) 2015/2436 — Регламент (ЕО) № 40/94 — Регламент (ЕС) 2017/1001 — Изключителни права на притежателя на марка — Марка, съвместно притежание на няколко лица — Условия за мнозинство на съпритежателите, изисквани за предоставяне или прекратяване на лицензия за тяхната марка“

По дело C-686/21

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Corte suprema di cassazione (Върховен касационен съд, Италия) с акт от 29 октомври 2021 г., постъпил в Съда на 15 ноември 2021 г., в рамките на производство по дело

VW

срещу

SW,

CQ,

ET,

Legea Srl,

и

Legea Srl

срещу

VW,

SW,

CQ,

ET

* Език на производството: италиански.

СЪДЪТ (десети състав),

състоящ се от: D. Gratsias, председател на състава, M. Ilešič (докладчик) и I. Jarukaitis, съдии,

генерален адвокат: M. Campos Sánchez-Bordona,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

– за VW, от F. Rampone, avvocato,

– за Legea Srl, от G. Biancamano, avvocato,

– за SW, CQ и ET, от R. Bocchini, avvocato,

– за полското правителство, от B. Majczyna, в качеството на представител,

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

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 8 декември 2022 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на 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 и поправка в ОВ L 110, 2016 г., стр. 5) и на 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 поправка в ОВ L 415, 2020 г., стр. 89).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между, от една страна, VW и от друга страна, SW, CQ, ET и Legea Srl, както и на спор между, от една страна, Legea Srl и от друга страна, VW, SW, CQ и ET, относно използването на марките, включващи знака „Legea“, за което се твърди, че е незаконно.

Правна уредба

Регламентите относно марката на Европейския съюз

3 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен с Регламент (ЕО) № 422/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 година

(ОВ L 70, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 27) (наричан по-нататък „Регламент № 40/94“), е отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), влязъл в сила на 13 април 2009 г. Последният регламент е отменен и заменен, считано от 1 октомври 2017 г., с Регламент 2017/1001.

4 Член 5 от Регламент № 40/94, озаглавен „Лица, които могат да бъдат притежатели на марки на Общността“, гласи:

„Всяко физическо или юридическо лице, включително органите, създадени съгласно публичното право, може да бъде притежател на марка на Общността“.

5 Член 9 от този регламент със заглавие „Права, предоставени от марката на Общността“ предвижда в параграф 1:

„Марката на Общността предоставя на своя притежател изключително право. Притежателят е оправомощен да забрани на всяко трето лице, при липса на негово съгласие, да използва по време на търговията:

а) знак, който е идентичен с марката на Общността за стоки или за услуги, които са идентични с тези, за които марката на Общността е регистрирана;

б) всеки знак, за който, поради неговата идентичност или прилика с марката на Общността и поради идентичността или приликата на продукти или услуги, обхванати от марката и знака, съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва вероятността от свързване между знака и марката;

в) всеки знак, който е идентичен или подобен на марката на Общността за стоки или за услуги, които не са подобни на тези, за които марката на Общността е регистрирана, когато тя има добра репутация в [Европейската] общност[…] и използването на този знак без основателна причина извлича неоснователно полза от отличителния белег или от известността на марката на Общността или им нанася вреда“.

6 Член 16 от посочения регламент („Приравняване на марка на Общността с национална марка“) има следния текст:

„1. Освен ако членове 17—24 не предвиждат друго, марката на Общността като обект на собственост се разглежда в нейната цялост и за цялата територия на Общността като национална марка, регистрирана в държавата членка, в която, според регистъра на марките на Общността:

а) се намира седалището или постоянният адрес на притежателя към съответната дата; или

или

б) когато буква а) не се прилага, притежателят има предприятие към съответната дата.

2. В случаите, които не са предвидени в параграф 1, държавата членка посочена в този параграф е държавата членка, в която се намира седалището на [Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)].

3. Ако две или повече лица са упоменати в регистъра за марките на Общността като съпритежатели, параграф 1 се прилага по отношение на този, който е вписан първи; при липса на такъв, той се прилага, по реда на тяхното вписване по отношение на следващите съпритежатели, които са упоменати там. Когато параграф 1 не се прилага по отношение на никой от съпритежателите, се прилага параграф 2“.

7 Член 21 от същия регламент, озаглавен „Процедури по несъстоятелност“, гласи в параграфи 1 и 2:

„1. Единствените процедури по несъстоятелност, в които марка на Общността може да участва, са тези които са открити в държавата членка, на чиято територия се намира центърът на [основните интереси] на длъжника.

[…]

2. В случай на съвместно притежаване на марка на Общността, параграф 1 се прилага по отношение на дела на съпритежателя“.

8 Според член 22 от Регламент № 40/94 („Лицензиране“), параграфи 1 и 2:

„1. Марка на Общността може да бъде обект на лицензия за всички или за някои от стоките или услугите, за които тя е регистрирана и за част или за цялата Общност. Лицензията може да бъде изключителна и неизключителна.

2. Притежателят на марка на Общността може да се позове на правата, предоставени от тази марка срещу лицензополучател, който нарушава една от клаузите на лицензионния договор по отношение на неговия срок, на формата предмет на регистрацията, под която марката може да бъде използвана, естеството на стоките или на услугите за които е предоставена лицензията, територията на която марката може да бъде поставяна, или качеството на произвежданите стоки или на предоставяните от лицензополучателя услуги“.

9 Тези разпоредби на членове 5, 9, 16, 21 и 22 от Регламент № 40/94 са подобни на разпоредбите, съответстващи на членове 5, 9, 19, 24 и 25 от Регламент 2017/1001.

Директивите за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките

10 Първа Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) е отменена и заменена, считано от 28 ноември 2008 г., с 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). Последната директива е отменена и заменена с Директива 2015/2436, считано от 15 януари 2019 г., в съответствие с член 55 от същата.

11 Трето и шесто съображение от Първа директива 89/104 гласят:

„като има предвид, че понастоящем не изглежда нужно да се пристъпва към всеобхватно сближаване на законите за марките на държавите членки и ще бъде достатъчно сближаването да се ограничи до онези национални правни норми, които най-пряко засягат функционирането на вътрешния пазар;

[…]

като има предвид, че настоящата директива не изключва възможността към марките да бъдат прилагани правни норми на държавите членки извън тяхното право в областта на марките, например разпоредби за нелоялната конкуренция, гражданската отговорност или защитата на потребителите“.

12 Член 5 от тази директива („Права, предоставени от марката“) предвижда в параграф 1:

„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката“.

13 Член 8 от посочената директива, озаглавен „Лицензиране“, гласи:

„1. Марката може да бъде лицензирана за някои или за всички стоки или услуги, за които е регистрирана, както и за цялата територия на съответната държава членка или за част от нея. Лицензията може да бъде изключител[на] и неизключител[на].

2. Притежателят на марка може да се позове на правата, предоставени от тази марка, срещу лицензополучател, който наруши разпоредби на лицензионния договор по отношение на срока, вида, в който марката може да се използва съгласно регистрацията, обхвата на стоките или услугите, за които е предоставен[а лицензията], територията, на която марката може да се поставя, или качеството на произведените стоки или на услугите, предоставени от лицензополучателя“.

14 Тези разпоредби на членове 5 и 8 от Първа директива 89/104 са подобни на разпоредбите, съответстващи на членове 10 и 25 от Директива 2015/2436.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

15 VW, SW, CQ и ET са съпритежатели в равни дялове на национална марка и на марка на Европейския съюз „LEGEA“, регистрирани за спортни стоки (наричани по-нататък заедно „разглежданите марки“).

16 През 1993 г. VW, SW, CQ и ET решават да предоставят на Legea изключителна, безвъзмездна и безсрочна лицензия за ползването на марките, притежавани от тях съвместно (наричан по-нататък „лицензионният договор“).

17 В края на 2006 г. VW се противопоставя на продължаването на този лицензионен договор.

18 На 16 ноември 2009 г. Legea започва производство пред Tribunale di Napoli (Първоинстанционен съд Неапол, Италия) срещу VW с цел да бъдат обявени за недействителни няколко регистрирани от VW марки, съдържащи знака „Legea“. VW от своя страна предявява насрещен иск, от една страна, за обявяване на недействителността на регистрирани от Legea марки и от друга страна, за установяване на незаконосъобразното използване на разглежданите марки от това дружество.

19 С решение от 11 юни 2014 г. Tribunale di Napoli (Първоинстанционен съд Неапол) приема, че Legea, действащо със съгласието на всички съпритежатели, е използвало разглежданите марки законосъобразно до 31 декември 2006 г. За сметка на това същата юрисдикция счита, че предвид изразеното от VW несъгласие с продължаването на лицензионния договор след тази дата това използване е било незаконосъобразно.

20 С решение от 11 април 2016 г. Corte d’appello di Napoli (Апелативен съд Неапол, Италия) изменя частично това решение. Като приема, че единодушното съгласие на съпритежателите не било необходимо за предоставяне на трето лице на изключителна лицензия за марка, тази юрисдикция постановява, че волята на трима от четиримата съпритежатели на разглежданите марки е достатъчна, за да бъде продължен лицензионният договор след 31 декември 2006 г. въпреки несъгласието на VW.

21 Запитващата юрисдикция, сезирана с жалби срещу това решение от 11 април 2016 г., има въпроси относно условията за индивидуално упражняване на изключителното право, което съсобствениците на дадена марка притежават съвместно, с оглед на разпоредбите на правото на Съюза и в това отношение се позовава на член 10 от Директива 2015/2436, както и на членове 9 и 25 от Регламент 2017/1001.

22 При тези условия Corte suprema di cassazione (Върховен касационен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли [член 10 от Директива 2015/2436 и членове 9 и 25 от Регламент 2017/1001], доколкото предвиждат изключително право на притежателя на марка на ЕС и в същото време възможност за дялово съвместно притежание от няколко лица, да се тълкуват в смисъл, че предполагат решението за предоставяне на изключителна, безвъзмездна и безсрочна лицензия на общата марка на трети лица да може да бъде вземано с мнозинство от съпритежателите, или пък за него е необходимо единодушно съгласие?

2) Във втората хипотеза, ако прав[ата] върху национални марки и марки на Съюза се притежават съвместно от няколко субекта в режим на неделима съсобственост, съвместимо ли е с принципите на правото на Съюза тълкуване, което утвърждава невъзможността за един от съпритежателите на правото върху марката, за която е предоставена безвъзмездна и безсрочна лицензия на трети лица с единодушно решение, да оттегли едностранно посоченото решение; или напротив, трябва да се приеме, че в съответствие с принципите на Съюза е обратното тълкуване, което

изключва възможността съпритежателят да бъде трайно обвързан с първоначалното волеизявление, така че да може да се освободи от него със съответните последици по отношение на акта на лицензиране?“.

По допустимостта на преюдициалното запитване

23 SW, CQ и ET оспорват допустимостта на първия преюдициален въпрос с мотива, че доколкото лицензионният договор е сключен единодушно от съпритежателите на разглежданите марки, въпросът дали е било достатъчно такова решение да се вземе с мнозинство, е ирелевантен. Legea от своя страна изтъква, че преюдициалното запитване е недопустимо, при положение че условията, при които следва да се формира волята на съпритежателите на дадена марка, както за предоставянето на лицензия на трето лице, така и за нейното прекратяване, не са уредени в правото на Съюза.

24 Следва да се припомни, че в рамките на производство по член 267 ДФЕС, основано на ясно разделение на правомощията между националните юрисдикции и Съда, само националният съд е компетентен да установи и прецени фактите по спора в главното производство, както и да тълкува и прилага националното право. По същия начин само националният съд, който е сезиран със спора и трябва да понесе отговорността за последващото му съдебно решаване, може да прецени — предвид особеностите на делото — както необходимостта, така и релевантността на въпросите, които поставя на Съда (решение от 6 октомври 2022 г., Contship Italia, C-433/21 и C-434/21, EU:C:2022:760, т. 23).

25 Съдът може да откаже да се произнесе по отправено от национална юрисдикция запитване само ако е съвсем очевидно, че исканото тълкуване на правото на Съюза няма никаква връзка с действителността или с предмета на спора по главното производство, когато проблемът е от хипотетично естество или още когато Съдът не разполага с необходимите данни от фактическа и правна страна, за да бъде полезен с отговора на поставените му въпроси (решение от 3 юни 2021 г., БалевБио, C-76/20, EU:C:2021:441, т. 46 и цитираната съдебна практика).

26 В настоящия случай запитващата юрисдикция е изложила достатъчно ясно правния и фактическия контекст и причините, които са породили у нея съмнения относно тълкуването на някои разпоредби от правото на Съюза, което тя счита за необходимо, за да може да постанови решението си. Не е очевидно, че поисканото тълкуване няма връзка с предмета на спора по главното производство или че се отнася до проблем от хипотетично естество.

27 Този извод не се поставя под въпрос от довода, изтъкнат от Legea, защото въпросът дали правото на Съюза урежда условията за приемане на решението да се предостави лицензия за използване на марка от съпритежателите на същата представлява разглеждане по същество на преюдициалните въпроси. По-нататък, обратно на изтъкнатото от SW, CQ и ET, първият преюдициален въпрос е релевантен за изхода на спора по главното производство, тъй като, ако за вземането на решението да се предостави лицензия за използване на марка е достатъчно мнозинството на съпритежателите, оттеглянето от съпритежател, който е в малцинство, на съгласието, което първоначално е дал за предоставянето на такава лицензия, може във всички случаи да остане без последствия.

28 Следователно преюдициалното запитване е допустимо.

По преюдициалните въпроси

По първия въпрос

29 В самото начало следва да се отбележи, че предвид датата на настъпване на фактите по спора в главното производство, той е в приложното поле на Регламент № 40/94, що се отнася до марките на Европейския съюз, и на Първа директива 89/104 по отношение на националните марки. Разпоредбите на членове 9 и 25 от Регламент 2017/1001, както и на член 10 от Директива 2015/2436, на които се позовава запитващата юрисдикция, съответстват на тези, фигуриращи съответно в членове 9 и 22 от Регламент № 40/94, а също и на член 5 от Първа директива 89/104. При това положение поставените въпроси следва да се преформулират с оглед на тези разпоредби.

30 С първия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали Първа директива 89/104 и Регламент № 40/94 трябва да се тълкуват в смисъл, че предоставянето или прекратяването на лицензия за използване на национална марка или на марка на Европейския съюз, притежавана в съсобственост, изисква решение, прието от съпритежателите единодушно, или с мнозинство.

31 Трябва да се припомни, че в съответствие с член 5 от Първа директива 89/104 и член 9 от Регламент № 40/94 марката предоставя на своя притежател изключително право. Член 5 от този регламент уточнява, че всяко физическо или юридическо лице, включително органите, създадени съгласно публичното право, може да бъде притежател на марка на Европейския съюз.

32 Освен това от член 8, параграф 1 от Първа директива 89/104 и от член 22, параграф 1 от Регламент № 40/94 произтича, че както националната марка, така и марката на Европейския съюз може да бъде обект на лицензия, изключителна или неизключителна, за всички или за някои от стоките или услугите, за които тя е регистрирана.

33 От член 16, параграф 3 и от член 21, параграф 2 от Регламент № 40/94, които си служат съответно с термина „съпритежатели“ и „съсобственици“ на марка на Европейския съюз, е видно, че такава марка може да принадлежи на няколко лица.

34 Макар да е вярно, че Първа директива 89/104 не споменава за съсобственост на национална марка, както генералният адвокат по същество отбелязва в точки 47 и 48 от заключението си, този пропуск не означава, че съсобствеността на такава марка е изключена, а че тя се регламентира от националното право, в чийто обхват са условията за упражняване от съпритежателите на предоставените от марката права, включително това да се вземе решение за предоставянето или прекратяването на лицензия за използване на същата.

35 Впрочем, както е видно от трето и шесто съображение от Първа директива 89/104, макар тази първа директива да има за цел да сближи законодателствата на държавите членки относно марките, за да премахне съществуващите несходства, които са в състояние да възпрепятстват свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, тя не цели всеобхватно сближаване на посочените законодателства (вж. в този смисъл решение от 21 ноември 2002 г., Robelco, C-23/01, EU:C:2002:706, т. 33).

36 Що се отнася до Регламент № 40/94, той признава възможността за съсобственост на марка на Европейския съюз, но не съдържа нито една разпоредба, уреждаща условията за упражняване от съпритежателите на такава марка на предоставените от нея права, включително това да се вземе решение за предоставянето или прекратяването на лицензия за използване.

37 От член 16, параграф 1 от Регламент № 40/94 обаче следва, че марката на Европейския съюз като предмет на собственост се разглежда като национална марка, регистрирана в държавата членка, определена според правилата, предвидени в тази разпоредба. Следователно при липсата на разпоредба в този регламент, уреждаща условията на приемане от съпритежателите на марка на Европейския съюз на решението да се предостави или да се прекрати лицензия за нейното използване, тези условия се уреждат от правото на тази държава членка.

38 С оглед на всички гореизложени съображения на първия въпрос следва да се отговори, че Първа директива 89/104 и Регламент № 40/94 трябва да се тълкуват в смисъл, че въпросът дали за предоставянето или прекратяването на лицензия за използване на национална марка или на марка на Европейския съюз, притежавана в съсобственост, се изисква единодушно решение на съпритежателите или решение, взето от тях с мнозинство, е от обхвата на приложимото национално право.

По втория въпрос

39 Предвид отговора, даден на първия въпрос, не следва да се отговаря на втория въпрос.

По съдебните разноски

40 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 (десети състав) реши:

Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността

трябва да се тълкуват в смисъл, че:

въпросът дали за предоставянето или прекратяването на лицензия за използване на национална марка или на марка на Европейския съюз, притежавана в съсобственост, се изисква единодушно решение на съпритежателите или решение, взето от тях с мнозинство, е от обхвата на приложимото национално право.

Подписи