Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (десети състав)

30 април 2020 година*

„Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 5, параграф 1 — Член 5, параграф 3, букви б) и в) — Нарушение — Понятие „използване в търговската дейност“ — Стока, пусната в свободно обращение — Внос — Складиране — Държане на стоки с цел пускането им на пазара — Износ“

По дело C-772/18

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Korkein oikeus (Върховен съд, Финландия) с акт от 28 ноември 2018 г., постъпил в Съда на 3 декември 2018 г., в рамките на производство по дело

A

срещу

B,

СЪДЪТ (десети състав),

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

генерален адвокат: M. Campos Sánchez-Bordona,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

за A, от Me J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja,

за B, от M. Jakobsson, asianajaja,

за финландското правителство, от S. Hartikainen, в качеството на представител,

за Европейската комисия, от É. Gippini Fournier и I. Koskinen, в качеството на представители,

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

постанови настоящото

* Език на производството: фински.

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, 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 (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25) във връзка с член 5, параграф 3, букви б) и в) от същата директива.

2 Запитването е отправено в рамките на спор между A и B във връзка с иск за нарушение на марка, предявен срещу B.

Правна уредба

Правото на Съюза

3 Член 5 от Директива 2008/95, озаглавен „Права, предоставени от марката“, предвижда:

„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 поради идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото; вероятността от объркване включва вероятност от свързване на знака с марката.

[…]

3. Ако условията по параграфи 1 и 2 с изпълнени, може да бъде забранено и:

а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

в) вносът и износът на стоки с този знак;

[…]“.

Финландското право

4 Съгласно член 4, параграф 1 от tavaramerkkilaki (7/1964) (Закон за марките (7/1964) в редакцията му, приложима към фактите по главното производство, правото върху даден знак има за последица, че никой друг освен притежателят на марката не може да използва в търговската дейност знак, който може да бъде объркан с тази марка, за стока върху опаковката ѝ, в реклама, в търговски книжа или по всякакъв друг начин, включително и в устна форма.

5 Тази разпоредба е приложима независимо дали стоката се пуска на пазара или е предназначена за пускане на пазара във Финландия или в чужбина или се внася на финландска територия с цел използване в търговската дейност, съхранение, складиране или реекспорт към трета страна.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

6 На 4 април 2011 г. B, физическо лице с местожителство във Финландия, получава от Китай партида от 150 сачмени лагера с обща маса 710 kg, използвани като резервни части в трансмисионни механизми, генератори и двигатели, както и в строителството на мостове и трамвайни линии. Върху тези лагери е поставен знак, съответстващ на международната словна марка „INA“, чийто притежател е A по-специално за стоките „лагери“.

7 След митническото оформяне на името на B, на 12 април 2011 г. той взема партидата от митническия склад на летище Хелзинки-Вантаа (Финландия), където тя е складирана, и я отнася в жилището си.

8 Няколко седмици по-късно лагерите са предадени на трето лице, за да бъдат изнесени в Русия.

9 Като възнаграждение за тази услуга B получава стек цигари и бутилка коняк.

10 В рамките на наказателно производство срещу B, образувано пред Helsingin käräjäoikeus (Първоинстанционен съд Хелзинки, Финландия) за нарушение на марка, към което се присъединява A по отношение на гражданскоправните аспекти, тази юрисдикция оправдава B с мотива, че не може да се установи той да е извършил умишлено престъпление. Посочената юрисдикция обаче забранява на B да продължава или да повтаря извършването на такива действия и го осъжда да поправи и обезщети претърпените от A вреди.

11 B обжалва присъдата си пред Helsingin hovioikeus (Апелативен съд Хелзинки, Финландия).

12 Като се позовава на решение от 16 юли 2015 г., TOP Logistics и др. (C-379/14, EU:C:2015:497), тази юрисдикция приема, от една страна, че дейността на B е в известна степен е равностойна на дейност по складиране и транзитно преминаване, и че заинтересованото лице не е имало за цел да извлече от нея каквото и да било икономическо предимство, и от друга страна, че полученото във връзка с това възнаграждение не се основава на икономическо използване на стоки в рамките на търговска дейност, а представлява само насрещна престация за складирането на стоки за сметка на трето лице.

13 Предвид тези обстоятелства Helsingin hovioikeus (Апелативен съд Хелзинки) приема, че B не е използвал в търговската дейност знак, сходен с разглежданата в главното производство регистрирана марка, и поради това приема, че предявеното от A искане за поправяне и обезщетяване на вреди е неоснователно.

14 A обжалва това решение пред Korkein oikeus (Върховен съд, Финландия).

15 Korkein oikeus (Върховен съд) посочва, че от практиката на Съда не става ясно дали размерът на икономическото предимство, което частно лице получава поради твърдяното нарушение на марка, е релевантно обстоятелство, за да се определи дали е налице използване на марка в търговската дейност.

16 Освен това, макар да е очевидно, че член 5 от Директива 2008/95 се прилага, когато лицето използва марката в рамките на собствената си икономическа дейност, в това отношение съществувало съмнение, когато посоченото лице я използва за трето лице

17 Korkein oikeus (Върховен съд) посочва, че в решение от 16 юли 2015 г., TOP Logistics и др. (C-379/14, EU:C:2015:497), е било постановено, че собственикът на данъчен и митнически склад, който само складира за сметка на трето лице стоки, носещи идентичен или сходен с марка знак, не използва този знак. Запитващата юрисдикция си задава въпроса дали такава съдебна практика може да се приложи по аналогия към дело като разглежданото в главното

производство, в което срещу бутилка коняк и стек цигари едно лице е внесло стоки за сметка на трето лице и ги е запазило и складирало, преди да бъдат вдигнати, за да бъдат реекспортирани в трета държава.

18 Накрая Korkein oikeus (Върховен съд) си задава въпроса дали е възможно да се приеме, че е налице внос на стоки по смисъла на член 5, параграф 3, буква в) от Директива 2008/95, ако едно лице съобщи адреса си на препродавач на стоки, приеме тези стоки, без те да са били изпратени по негово искане, и не предприеме друго активно поведение.

19 В това отношение запитващата юрисдикция подчертава, че в решение от 18 октомври 2005 г., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), Съдът е постановил, че пускането на пазара на стоки е обусловено от пускането им в свободно обращение по смисъла на член 29 ДФЕС, което означава, че изискуемите мита и такси с равностоен ефект са били събрани в тази държава членка. Тя изтъква, че съществува несигурност по въпроса дали може да се приеме, че е налице внос, когато съответното лице се задоволява да приеме изпратените на адреса му стоки, без те да са били изпратени по негово искане, и когато няма друго активно участие на това лице в изпращането на стоките в страната.

20 С оглед на всички тези обстоятелства Korkein oikeus (Върховен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) От значение ли е размерът на изгодата, реализирана от частно лице в резултат на твърдяно нарушение на марка, за преценката дали поведението на това лице представлява използване на марката в търговската дейност по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива [2008/95], или е само чисто използване за лични цели? Необходимо ли е да са изпълнени други критерии освен реализирането на икономически изгоди от въпросната засягаща марката сделка, за да е налице използване в търговската дейност в случая, когато частно лице използва марката?

2) Ако се изхожда от предпоставката, че икономическата изгода има известно значение, както и че поради незначителния размер на икономическата изгода, реализирана от дадено лице, и поради неизпълнението на евентуални други критерии за наличието на използване в търговската дейност не може да се приеме, че това лице е използвало дадена марка в собствената си икономическа дейност, изпълнено ли е условието за използване в търговската дейност по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива [2008/95] в случая, когато частното лице е използвало марката за сметка на трето лице в контекста на икономическата дейност на това трето лице, макар че частното лице не е нает на работа от последното в качеството на работник?

3) Лице, съхраняващо стоки, използва ли дадена марка за стоки по смисъла на член 5, параграф 1 и параграф 3, буква б) от Директива [2008/95], когато изпратени в държава членка и пуснати в свободно обращение в тази държава стоки, които са обозначени с марка, са били приети и съхранявани от лице, което ги е държало за сметка на дружество, което препродава стоките, и това лице не извършва внос и складиране на стоки и също така няма разрешение за стопанисване на митнически или данъчен склад?

4) Може ли да се приеме, че дадено лице внася обозначени с марка стоки по смисъла на член 5, параграф 3, буква в) от Директива [2008/95], когато стоките не са били внесени по негово искане, но то е съобщило адреса си на препродавача на стоките и е приело за сметка на препродавача пуснатите в свободно обращение в държавата членка стоки, държало ги е в продължение на няколко седмици и ги е предало за превоз до трета страна извън [Европейския съюз] с цел препродажба в тази страна?“.

По преюдициалните въпроси

21 С четирите си въпроса, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 във връзка с член 5, параграф 3, букви б) и в) от тази директива трябва да се тълкува в смисъл, че лице, което не извършва търговска дейност по занятие и приема, пуска в свободно обращение в държава членка и съхранява стоки, които явно не са предназначени за лична употреба и които са изпратени на адреса му от трета страна и върху които е поставена марка без съгласието на нейния притежател, трябва да се разглежда като използващ марката в търговската дейност по смисъла на първата от тези разпоредби.

22 В самото начало следва да се отбележи, че отговорът на въпроса дали условията, предвидени в член 5, параграф 1 от Директива 2008/95, са изпълнени, трябва да се определи само въз основа на обективни фактори.

23 В това отношение изразът „използване в търговската дейност“, който се съдържа в тази разпоредба, предполага, че притежателят на марка може по принцип да се позове на изключителните права, предоставени от тази марка, само по отношение на икономическите оператори и следователно само в контекста на търговска дейност (вж. в този смисъл решение от 12 юли 2011 г., L’Oréal и др., C-324/09, EU:C:2011:474, т. 54). Освен това, ако поради обема, честотата или другите си характеристики извършените сделки излизат извън сферата на частна дейност, този, който ги извършва, се поставя в контекста на търговската дейност (решение от 12 юли 2011 г., L’Oréal и др., C-324/09, EU:C:2011:474, т. 55).

24 В настоящия случай от преписката, с която разполага Съдът, е видно, че разглежданите в главното производство продукти са сачмени лагери с общо тегло 710 kg, които обикновено се използват в тежката промишленост.

25 Така, след като предвид естеството и обема им тези стоки очевидно не са предназначени за лично ползване, свързаните с тях сделки трябва да се считат за попадащи в рамките на търговска дейност, което обаче следва да се провери от запитващата юрисдикция.

26 Освен това лице, което съобщава адреса си като мястото, където трябва да бъдат изпратени съответните стоки, което извършва или възлага извършването от агент на митническото оформяне на тези стоки и което ги пуска в свободно обращение, извършва внос по смисъла на член 5, параграф 3, буква в) от Директива 2008/95.

27 Що се отнася до въпроса дали може да се приеме, че самото заинтересовано лице е използвало знак, идентичен с марка, дори когато е действало в икономически интерес на трето лице, следва да се отбележи, че за установяването на използване в търговската дейност е без значение собствеността на стоките, върху които е поставена марката. Всъщност според Съда обстоятелството, че даден оператор използва знак, съответстващ на марка, за стоки, които не са негови собствени стоки, в смисъл че той няма право на собственост върху тях, само по себе си не е пречка това използване да попадне в приложното поле на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 (вж. в този смисъл решение от 12 юли 2011 г., L’Oréal и др., C-324/09, EU:C:2011:474, т. 91).

28 Обстоятелството, че дадено лице е внесло и пуснало в свободно обращение такива стоки, е достатъчно, за да се установи, че то е действало в рамките на търговската дейност, без да е необходимо да се разглежда последващата обработка на тези стоки, по-специално дали те са били складирани от вносителя или пуснати на пазара в Съюза, или изнесени в трети страни.

29 Накрая, размерът на възнаграждението, което вносителят е получил в замяна на дейността си, също е без значение.

30 С оглед на изложеното по-горе на поставените въпроси следва да се отговори, че член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 във връзка с член 5, параграф 3, букви б) и в) от тази директива трябва да се тълкува в смисъл, че лице, което не извършва търговска дейност по занятие и приема, пуска в свободно обращение в държава членка и съхранява стоки, които явно не са предназначени за лична употреба и които са изпратени на адреса му от трета страна и върху които е поставена марка без съгласието на нейния притежател, трябва да се разглежда като използващ марката в търговската дейност по смисъла на първата от тези разпоредби.

По съдебните разноски

31 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 (десети състав) реши:

Член 5, 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 във връзка с член 5, параграф 3, букви б) и в) от тази директива трябва да се тълкува в смисъл, че лице, което не извършва търговска дейност по занятие и приема, пуска в свободно обращение в държава членка и съхранява стоки, които явно не са предназначени за лична употреба и които са изпратени на адреса му от трета страна и върху които е поставена марка без съгласието на нейния притежател, трябва да се разглежда като използващ марката в търговската дейност по смисъла на първата от тези разпоредби.

Подписи