Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
M. WATHELET
представено на 17 декември 2015 година[1]

Дело C-163/15

Youssef Hassan
срещу
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

(Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф, Германия)

„Преюдициално запитване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 23 — Лицензия — Регистър на марките на Общността — Право на лицензополучателя да предяви иск за нарушение на права върху марка, въпреки че лицензията не е вписана в регистъра на марките на Общността“

I – **Въведение**

1. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 23, параграф 1, първо изречение от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността[2].

2. Запитването е отправено в рамките на производството между г-н Hassan и Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (наричано по-нататък „Breiding“), образувано по предявения от Breiding срещу г-н Hassan иск за нарушение на права върху марка на Общността.

II – **Правна уредба**

3. Съображение 11 от Регламент № 207/2009 гласи:

„Марката на Общността следва да бъд[е] разглеждана като обект на собственост, която съществува независимо от предприятията, чиито стоки или услуги тя обозначава. Съответно тя следва да може да бъде прехвърляна, освен при наличие на по-голямата необходимост от предотвратяване въвеждането на обществеността в заблуждение в резултат на прехвърлянето. Тя следва, освен това, да може да бъде давана в залог на трети лица или да бъде обект на лицензия“.

1 — Език на оригиналния текст: френски.

2 — ОВ L 78, стр. 1; наричан по-нататък „Регламентът“.

4. Озаглавеният „Прехвърляне“ член 17 от този регламент предвижда:

„1. Марката на Общността може да бъде прехвърляна отделно от прехвърлянето на предприятието за всички или част от стоките или услугите, за които тя е била регистрирана.

2. Прехвърлянето на цялото предприятие включва прехвърлянето на марката на Общността, освен ако в съответствие с приложимото законодателство за прехвърлянето съществува договореност в противен смисъл или това се подразбира ясно от обстоятелствата. Тази разпоредба се прилага по отношение на договорното задължение за прехвърляне на предприятието.

[…]

5. По искане на една от страните прехвърлянето се вписва в регистъра и се публикува.

6. Докато прехвърлянето не бъде вписано в регистъра, правоприемникът не може да се позовава на правата, произтичащи от регистрацията на марката на Общността.

[…]“.

5. Съгласно озаглавения „Вещни права“ член 19 от посочения регламент:

„1. Марката на Общността може, независимо от предприятието, да бъде давана в залог или да бъде обект на други вещни права.

2. По искане на една от страните правата, посочени в параграф 1, се вписват в регистъра и се публикуват“.

6. Озаглавеният „Лицензиране“ член 22 от същия регламент гласи:

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

[…]

3. Без да се засягат разпоредбите на лицензионния договор, лицензополучателят може да започне производство за нарушение на марка на Общността само със съгласието на притежателя ѝ. Въпреки това притежателят на изключителна лицензия може да започне такова производство, ако след официално уведомление притежателят на марката не започне сам производство за нарушение в рамките на подходящ срок.

4. Всеки лицензополучател има право да [встъпи] в производството за нарушение, започнато от притежателя на марката на Общността, за да му бъдат възстановени причинените вреди.

5. По искане на една от страните предоставянето или прехвърлянето на лицензия за марка на Общността се вписва в регистъра и се публикува“.

7. Озаглавеният „Противопоставимост по отношение на трети лица“ член 23 от Регламент № 207/2009 предвижда:

„1. Правните действия, посочени в членове 17, 19 и 22[,] относно марката на Общността са противопоставими спрямо трети лица във всички държави членки едва след вписването им в регистъра. Въпреки това преди неговото вписване едно такова действие е противопоставимо спрямо трети лица, които са придобили права по отношение на марката [след] датата на това действие, но които са знаели за него към момента на придобиването на тези права.

2. Параграф 1 не се прилага по отношение на лице, което придобива марка на Общността или право върху марката на Общността чрез прехвърлянето на цялото предприятие или чрез всяко друго универсално правоприемство.

[…]“.

III – **Фактите по главното производство и преюдициалното запитване**

8. На 2 януари 2011 г. Breiding получава лицензия — невписана в регистъра на марките на Общността (наричан по-нататък „регистърът“) — за словна марка на Общността „ARKTIS“, заявена на 15 август 2002 г. и регистрирана на 11 февруари 2004 г. под номер CTM 002818680, която се притежава от KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società и се използва за спално бельо и одеяла. Лицензионният договор овластява Breiding от свое име да предявява искове за нарушение на правата върху тази марка.

9. Г-н Hassan е управител на OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, придобило на 1 май 2010 г. предприятието, което той е притежавал като едноличен търговец. На интернет сайта „schoene-traeume.de“ тези предприятия пускат в продажба съответно на 27 октомври 2009 г. и 30 октомври 2012 г. различни пухени завивки с наименованията „Arktis 90“, „Arktis 90 HS“ и „innoBETT selection Arktis“.

10. Предвид настъпилите през 2009 г. обстоятелства дружеството, което е лицензополучател към онзи момент, изпраща покана за прекратяване на нарушението до г-н Hassan, който на 3 февруари 2010 г. подписва документ, наречен „декларация за прекратяване на нарушението“, с който се задължава да не използва в бъдеще наименованието „Arktis“ за спалното бельо под страх от договорна санкция по усмотрение на лицензополучателя.

11. Предвид настъпилите през 2012 г. обстоятелства Breiding сезира компетентния областен съд. Същият установява, че постигнатата договорка е действителна, задължава г-н Hassan да даде информация и да изтегли стоките, предмет на нарушението, за да ги унищожи, и го осъжда да заплати обезщетение за вреди.

12. Г-н Hassan обжалва това решение пред Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф), който приема, че уважаването на иска зависи от това дали Breiding, което по силата на лицензионния договор разполага с изискваното в член 22, параграф 3 от Регламента съгласие на притежателя на марката, може да предяви иск за нарушение на правата върху посочената марка, въпреки че не е вписано в регистъра като лицензополучател.

13. Тъй като отговорът на този въпрос зависи от тълкуването на член 23, параграф 1 от първо изречение от Регламента и тъй като в това отношение Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф) има съмнения, същият решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Изключва ли член 23, параграф 1, първо изречение от [Регламента] възможността лицензополучател, който не е вписан в регистъра […], да предявява иск за нарушение на права върху марка на Общността?

2) При утвърдителен отговор на първия въпрос, пречка ли е член 23, параграф 1, първо изречение от [Регламента] за съществуването на национална съдебна практика, съгласно която при условията на процесуална субституция лицензополучателят може да предяви правата, които притежателят на марката има срещу нарушителя?“.

IV – **Производството пред Съда**

14. Писмени становища представят Breiding, германското и полското правителство и Европейската комисия. В края на тази писмена фаза на производството Съдът приема, че разполага с достатъчно данни, за да се произнесе без съдебно заседание за изслушване на устните състезания, в съответствие с член 76, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда.

V – **Анализ**

15. С първия си преюдициален въпрос запитващата юрисдикция пита дали член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента, съгласно който посочените в членове 17, 19 и 22 правни действия относно марката на Общността са противопоставими на трети лица във всички държави членки едва след вписването им в регистъра, трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска възможността лицензополучателят да предяви иск за нарушение на права върху марката, обект на лицензията, ако последната не е била вписана в регистъра.

16. От самото начало следва да се отбележи, че всички страни, които са представили писмени становища, отговарят отрицателно на този въпрос. Съгласен съм с тази позиция. Всъщност съгласно постоянната практика на Съда, при тълкуването на разпоредба от правото на Съюза следва да се има предвид не само съдържанието ѝ, но и нейният контекст и целите на правната уредба, от която тя е част [3]. В случая както контекстът, в който се вписва член 23, параграф 1 от Регламента, така и целта му ме карат да мисля, че тази разпоредба трябва да се тълкува в смисъл, че допуска възможността притежателят на лицензия да предяви иск за нарушение на правата върху марката, обект на лицензията, макар последната да не е вписана в регистъра.

17. Тъй като според мен първият преюдициален въпрос изисква отрицателен отговор, няма да разглеждам втория преюдициален въпрос.

A – *Тълкуване на член 23, параграф 1 от Регламента с оглед на контекста му*

18. Съгласно член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента „*правните действия*, посочени в членове 17, 19 и 22[,] относно марката на Общността са противопоставими спрямо трети лица във всички държави членки едва след вписването им в регистъра“ [4].

3 — Вж. по-конкретно решения Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, т. 24), Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, т. 13), Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, т. 34) и Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, т. 35).

4 — Курсивът е мой.

19. Следователно е от съществена важност да се установят правните действия, визирани с тези разпоредби, за да се прецени дали те включват предявяването на иск за нарушение.

20. Правните действия, до които се отнася член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента, са прехвърлянето на марка на Общността (член 17), даването в залог или учредяването на друго вещно право върху марката (член 19) и *предоставянето* на лицензия (член 22).

21. Общото между тези различни действия, които съгласно член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента се „отн[асят до] марката на Общността“, е това, че те имат за цел или последица учредяването или прехвърлянето на вещно право върху марката.

22. Тази обща черта е в съзвучие със заглавието на раздела, в който е включен член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента. Всъщност става въпрос за намиращия се в дял II раздел 4, озаглавен „Марката на Общността като *обект на собственост*“ [5].

23. Поради това споделям тезата на германското правителство, че понятието за правно действие по смисъла на член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента обхваща само *учредяването* на право върху марката на Общността в качеството ѝ на обект на собственост. Следователно посоченото понятие не обхваща предявяването от лицензополучателя на иск за нарушение на основание член 22, параграф 3 от посочения регламент.

24. Това тълкуване се подкрепя и от обстоятелството, че на вписването в регистъра се отдава различно значение според това дали става въпрос за прехвърляне или, напротив, за вещно право или лицензия.

25. Всъщност, докато всеки от членовете, споменати в член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента, предвижда, че прехвърлянето, вещните права по член 19, параграф 1, предоставянето или прехвърлянето на лицензия „по искане на една от страните […] се вписва[т] в регистъра и се публикува[т]“ [6], единствено член 17, параграф 6 от Регламента обвързва възможността за предявяване на правата, произтичащи от прехвърлянето, с вписването му в регистъра.

26. Ако законодателят на Европейския съюз искаше да наложи предварителното вписване в регистъра като условие за упражняването на заложните или лицензионните права, той задължително щеше да уточни това във всяка от съответните разпоредби. Всъщност, ако се приеме, че подобно уточнение е ненужно предвид член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента, член 17, параграф 6 от този регламент би се оказал излишен и съответно безсмислен. Между тълкуване, което придава, и такова, което не придава смисъл, следва да се избере първото.

27. Накрая, що се отнася в частност до предявяването от лицензополучателя на иск за нарушение на правата върху марка на Общността, член 22, параграф 3 от Регламента го овластява изрично за това, при единственото условие лицензополучателят да е получил съгласието на притежателя на марката [7] и разпоредбите на лицензионния договор да не

5 — Курсивът е мой.

6 — Вж. член 17, параграф 5 от Регламента (прехвърляне), член 19, параграф 2 (залог и други вещни права) и член 22, параграф 5 (лицензия).

7 — Това условие не е абсолютно, доколкото с второто изречение на член 22, параграф 3 от Регламента се уточнява, че „притежателят на изключителна лицензия може да започне такова производство, ако след официално уведомление притежателят на марката не започне сам производство за нарушение в рамките на подходящ срок“.

предвиждат друго. Ако предварителното вписване на лицензията беше задължително условие за допустимостта на иска за нарушение, предявен от лицензополучателя, то непременно щеше да е включено, ако не общо за всички лицензионни права в отделен параграф, то в разпоредбата, която урежда този въпрос, а именно член 22, параграф 3 от Регламента.

28. Ето защо ми се струва, че контекстуалният анализ на член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента налага тълкуване на тази разпоредба в смисъл, че не обвързва правото на лицензополучателя да предяви иск за нарушение с предварителното вписване на лицензията в регистъра.

29. Това тълкуване намира подкрепа и в целта, с оглед на която е предвидено, че противопоставимостта спрямо трети лица предполага вписване в регистъра.

Б – *Телеологическо тълкуване на член 23, параграф 1 от Регламента*

30. Член 23, параграф 1 от Регламента се състои от две изречения. Поради това едното не може да се тълкува отделно от другото.

31. Макар първото изречение на параграф 1 от посочения член 23 да гласи, че „[п]равните действия, посочени в членове 17, 19 и 22[,] относно марката на Общността са противопоставими спрямо трети лица във всички държави членки едва след вписването им в регистъра“, във второто изречение на тази разпоредба се уточнява, че „[в]ъпреки това преди неговото вписване едно такова действие е противопоставимо спрямо трети лица, които са придобили права по отношение на марката [след] датата на това действие, но които са знаели за него към момента на придобиването на тези права“.

32. От това уточнение следва, че целта на член 23, параграф 1 от Регламента е да бъде защитен този, който *добросъвестно* е придобил права върху марка на Общността. Всъщност действията по член 23, параграф 1 от Регламента могат да бъдат противопоставени на третите лица, които са придобили права върху тази марка, *знаейки за тези действия*, независимо от вписването им в регистъра.

33. Следователно с правилото, че противопоставимост спрямо трети лица възниква с вписването в регистъра, се цели преди всичко да се защитят тези, които добросъвестно са придобили права върху марката. С други думи, член 23, параграф 1 от Регламента не урежда последиците от определените в членове 17, 19 и 22 от Регламента действия за лицата, които не са придобили никакви права върху марката, а нарушават тези права при упражняването на своята дейност.

34. Нарушителят по дефиниция не е придобил никакви права върху марката. Това трето лице, ако използваме терминологията на член 23, параграф 1 от Регламента, не е станало добросъвестен притежател на никакво право върху марка на Общността. Следователно член 23, параграф 1 от Регламента е неприложим.

35. Обратното тълкувание би довело до парадокса недобросъвестният нарушител да може да се позовава в своя полза на член 23, параграф 1 от Регламента, за да отблъсне предявения от притежателя на лицензията иск за нарушение. Този парадокс е особен отчетлив в случая по главното производство. Всъщност, доколкото в декларацията за прекратяване на нарушението, подписана на 3 февруари 2010 г., г-н Hassan изрично се е задължил да не използва спорната марка, той е бил напълно наясно със съществуването на лицензията.

36. Освен това в тази връзка споделям довода на полското правителство, че така тълкувана, нормата гарантира правната сигурност. Всъщност тя дава възможност на добросъвестния приобретател да придобие права върху марка на Общността без тежестите, произтичащи от предоставената преди това лицензия. За сметка на това, по-ранната сделка ще разпростре последиците си спрямо последващия приобретател, ако той е знаел за нея, и при всички положения ако тя е вписана в регистъра, тъй като в този случай приобретателят е можел лесно да узнае за нея.

37. Така от тези съображения следва, че въздигането на вписването в регистъра в изискване, чието неизпълнение би позволило на нарушителя да възрази, че искът на лицензополучателя за нарушение е недопустим, би било в разрез с преследваната с вписването цел.

38. Поради това на втория преюдициален въпрос на Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф) не следва да се отговаря, доколкото той е поставен под условие, че отговорът на първия въпрос е утвърдителен. Освен това следва да се отбележи, че единствено Breiding е счело за нужно да развие доводи в това отношение.

VI – **Заключение**

39. Предвид контекста, в който се вписва член 23, параграф 1 от Регламента, и целта, която преследва, предлагам на Съда да отговори на първия преюдициален въпрос, поставен от Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф), по следния начин:

„1) Член 23, параграф 1, първо изречение от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността не изключва възможността притежателят на лицензия, която не е вписана в регистъра на марките на Общността, да предяви иск за нарушение на права върху марка на Общността.

2) Не е необходимо да се отговаря на втория преюдициален въпрос, доколкото той е поставен под условие, че отговорът на първия въпрос е утвърдителен“.