Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
G. PITRUZZELLA
представено на 13 януари 2022 година [1]

Дело C-466/20

HEITEC AG
срещу
HEITECH Promotion GmbH,
RW

(Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия)

„Преюдициално запитване — Марки на Европейския съюз — Изгубване на права вследствие на търпимост — Изчисляване на петгодишния срок — Прекъсване на срока за изгубване на права вследствие на търпимост — Отправяне на предупреждение — Последици от изгубването на права — Вторични права за обезщетение за вреди, за предоставяне на информация и за връщане на стоките с цел унищожаването им“

1. През 2006 г. Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (Международна асоциация за закрила на правата върху интелектуалната собственост, AIPPI) установява, че повечето от европейските групи от дружества, които към онзи момент участват в организираната от тази асоциация дейност по обобщаване на информация по въпроса за търпимостта към нарушаването на права върху интелектуална собственост като цяло и за прекратяването на търпимостта от притежателя на по-ранното право в частност, „признава[т], че въпросът не [е] предмет на регламентиране, и че както впрочем целият въпрос […] за изгубването на права вследствие на търпимост, заслужав[а] допълнителни уточнения“ [2]. Около шестнадесет години по-късно и след като в решението си Budějovický Budvar [3] Съдът очертава първите градивни елементи на общностния режим на изгубването на права вследствие на търпимост, настоящото преюдициално запитване предоставя нова възможност на Съда да уточни обхвата на този правен режим.

[1] Език на оригиналния текст: френски.

[2] Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, „Rapport de synthèse — Question Q192 — L’acceptation (tolérance) de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle“, 2006, достъпен в интернет на адрес: https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006 %20Q189 %20190 %20191 %20192/sr192french.pdf.

[3] Решение от 22 септември 2011 г. (C-482/09, EU:C:2011:605).

I. Правна уредба

A. Правото на Съюза

1. Директива 2008/95

2. Видно от съображение 12 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[4], „[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“.

3. Член 4 от Директива 2008/95 е посветен на „[д]руги основания за отказ или недействителност при конфликти с по-ранни права“ и гласи:

„1. Марка не се регистрира, а ако бъде регистрирана, може да се обяви за недействителна:

а) ако е идентична с по-ранна марка и стоките или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, са идентични със стоките или услугите, за които е защитена по-ранната марка;

б) ако поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите, за които марките се отнасят, съществува вероятност от объркване на част от обществото; вероятността от объркване включва вероятност от свързване с по-ранната марка.

2. „По-ранни марки“ по смисъла на параграф 1 са:

а) марки, чиято дата на заявка за регистрация, е по-ранна от датата на заявката за регистрация на марката, или съответно на приоритетите, претендирани по отношение на тези марки, и които марки принадлежат към следните категории:

i) марки на Общността;

ii) марки, регистрирани в държавата членка […];

iii) международно регистрирани марки, имащи действие в държавата членка;

б) марки на Общността, които основателно претендират предходност […];

в) заявки за марки по букви а) и б), ако те бъдат регистрирани;

[…]

[4] ОВ L 299, 2008 г., стр. 25.

4. Всяка държава членка допълнително може да предвиди марката да не бъде регистрирана, а ако е регистрирана, може да бъде обявена за недействителна, когато и доколкото:

[…]

б) права върху нерегистрирана марка или друг знак, използван в търговската дейност, са придобити преди датата на заявяване за регистрация на последващата марка или съответно преди приоритетната дата, претендирана за заявката за регистрация на последващата марка, и тази нерегистрирана марка или друг знак предоставят на притежателя си право да забрани използването на по-късната марка;

в) използването на марката може да бъде забранено на основание на по-ранно право, различно от правата по параграф 2 и по буква б), и по-специално:

i) право на име;

ii) право на изображение;

iii) авторско право;

iv) право на индустриална собственост;

[…]“.

4. Член 9 от Директива 2008/95 гласи:

„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.

2. Всяка държава членка може да предвиди, че параграф 1 се прилага по отношение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на член 4, параграф 4, буква а) или на друго по-ранно право по смисъла на член 4, параграф 4, буква б) или в).

3. В случаите, посочени в параграфи 1 и 2, притежателят на по-късно регистрираната марка няма право да възрази срещу използването на по-ранното право, дори и ако това право вече не може да се противопостави на по-късната марка“.

2. Регламент № 207/2009

5. Член 8 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз [5] предвижда:

„1. При възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка:

а) когато тя е идентична с по-ранната марка и когато стоките или услугите, за които се иска регистрация, са идентични със стоките и услугите, за които е защитена по-ранната марка;

б) когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка; вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка.

2. За целите на параграф 1 „по-ранни марки“ означават:

а) марки от следните видове, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз, като се вземат предвид, когато е уместно, претендираните приоритети по отношение на тези марки:

i) марки на Европейския съюз;

ii) марките, регистрирани в една държава членка […];

iii) марките, които са предмет на международна регистрация и които имат действие в дадена държава членка;

iv) марките, които са предмет на международна регистрация и които имат действие в Съюза;

б) заявките за марки, посочени в буква а), при условие че бъдат регистрирани;

[…]

4. При възражение на притежател на нерегистрирана марка или на друг знак, използван/а в процеса на търговия с по-голям обхват от местния, марката, за която се подава заявка, не се регистрира, когато и доколкото, съгласно законодателството на Съюза или законодателството на държавата членка, което е приложимо за този знак:

а) правата по отношение на този знак са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз или — според случая — приоритетната дата, претендирана със заявката за регистриране на марка на Европейския съюз;

[5] ОВ L 78, 2009 г., стр. 1.

б) този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-скорошна марка.

[…]“.

6. Член 54 от Регламент № 207/2009 е посветен на изгубване на права вследствие на търпимост и гласи:

„1. Когато притежател на марка на Европейския съюз, който е търпял в продължение на пет последователни години използването на последваща марка на Европейския съюз в Съюза, като е знаел за това използване, [той] не може повече да иска обявяването ѝ за недействителна, нито да се противопоставя на използването на последващата марка на основание на по-ранната марка, за стоките или услугите, за които е била използвана последващата марка, освен ако заявката за последващата марка на Европейския съюз е била извършена 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, е търпял в продължение на пет последователни години използването на последваща марка на Европейския съюз в държавата членка, в която е защитена/защитен тази по-ранна марка или друг по-ранен знак, като е знаел за това използване, той не може повече да иска обявяването на последващата марка за недействителна, нито да се противопостави на използването на последваща марка на основание на по-ранна марка или на друг по-ранен знак за стоките или услугите, за които е била използвана последващата марка, освен ако заявката за [регистрация на] последващата марка на Европейския съюз е била извършена недобросъвестно.

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

7. Член 110 от Регламент № 207/2009 е озаглавен „Забрана за използване на марките на Европейския съюз“. Параграф 1 от този член предвижда, че „[о]свен ако не е предвидено друго, настоящият регламент не засяга правото, съществуващо по силата на законодателството на държавите членки, за завеждане на иск за нарушение на по-ранни права по смисъла на член 8 или на член 53, параграф 2, срещу използването на последваща марка на Европейския съюз. Искове за нарушение на по-ранни права по смисъла на член 8, параграфи 2 и 4, въпреки това не могат вече да бъдат предявявани, когато притежателят на предходното право не може повече, по силата на член 54, параграф 2, да иска обявяване на недействителността на марката на Европейския съюз“.

8. Член 111 от Регламент № 207/2009 гласи:

„1. Притежателят на по-ранно право с местен обхват може да се противопостави на използването на марката на Европейския съюз на територията, където неговото право е защитено, доколкото законодателството на съответната държава членка позволява това.

2. Параграф 1 спира да се прилага, ако притежателят на по-ранно право е търпял използването на марката на Европейския съюз на територията, където неговото право е

защитено, за период от пет последователни години, като е знаел за това използване, освен ако подаването на заявката за марка на Европейския съюз е било направено недобросъвестно.

3. Притежателят на марката на Европейския съюз не може да се противопостави на използването на правото, посочено в параграф 1, дори ако това право не може да бъде противопоставено на марката на Европейския съюз“.

Б. Германското право

9. Член 21 от Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Закон от 25 октомври 1994 г. за защита на марките и другите отличителни знаци) (наричан по-нататък „Законът за марките“) [6] гласи:

„1. Притежателят на марка или търговско наименование няма право да забрани използването на по-късно регистрирана марка за стоките или услугите, за които марката е регистрирана, ако в продължение на период от пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, като е знаел за това използване, освен в случаите, когато подаването на заявката за регистрация на по-късната марка е било направено недобросъвестно.

2. Притежателят на марка или на търговско наименование няма право да забрани използването […] на по-късно търговско наименование […], ако в продължение на пет последователни години е търпял използването на [търговското наименование], като е знаел за това използване, освен ако към момента на придобиването на това право притежателят на правото е бил недобросъвестен.

[…]“.

10. Член 125b, точка 3 от Закона за марките предвижда, че „[к]огато срещу използването на по-късна марка, регистрирана по силата на настоящия закон, е направено позоваване на регистрирана марка на Европейския съюз, член 21, параграф 1 [от Закона за марките] се прилага mutatis mutandis“.

II. Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

11. През 1984 г. ищецът в главното производство е вписан в търговския регистър с фирменото наименование Heitec Industrieplanung GmbH. През 1988 г. фирменото наименование е променено на HEITEC GmbH. След като през 2000 г. ищецът променя правната си форма, той упражнява дейността си под фирменото наименование HEITEC AG. Ищецът е притежател на словната марка „HEITEC“, марка на Европейския съюз № 774 331, заявена на 18 март 1998 г. с претенция за предходност към 13 юли 1991 г. и регистрирана на 4 юли 2005 г. [7]

[6] BGBl. 1994 I, стр. 3082.

[7] Запитващата юрисдикция посочва, че с решение от 5 юни 2018 г. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) обявява, че марката на ищеца в главното производство е отменена поради неизползване. Ищецът обжалва решението пред Общия съд на Европейския съюз. Към момента на изготвяне на настоящото заключение производството по тази жалба е все още висящо (T-520/19).

12. От своя страна, един от двамата ответници в главното производство[8] е вписан в търговския регистър на 16 април 2003 г. с фирменото наименование HEITECH Promotion GmbH, под което упражнява дейността си (по-нататък „Heitech“). Ответникът е притежател на германска фигуративна марка, заявена на 17 септември 2002 г. и регистрирана на 4 февруари 2003 г., която той използва поне от 29 септември 2004 г. Той е притежател и на фигуративна марка на Европейския съюз № 6 647 432, съдържаща словния елемент „HEITECH“, заявена на 6 февруари 2008 г. и регистрирана на 20 ноември 2008 г., която използва поне от 6 май 2009 г.

13. С писмо от 29 ноември 2004 г. Heitech предлага на представителите на Heitec да сключат споразумение за едновременно съществуване на марките. На 7 юли 2008 г. EUIPO уведомява Heitec, че е подадена заявка за регистрация на марката на Европейския съюз „HEITECH“. На 22 април 2009 г. Heitec отправя предупреждение към Heitech относно използването на търговското наименование и марката, съдържаща словния елемент „HEITECH“. В отговора си от 6 май 2009 г. Heitech отново предлага сключване на споразумение за едновременно съществуване на марките.

14. На 31 декември 2012 г. в Landgericht Nürnberg-Fürth (Областен съд Нюрнберг-Фюрт, Германия) по факс постъпва искова молба с дата 15 декември 2012 г. от ищеца в главното производство. На 4 януари 2013 г. тази юрисдикция приканва ищеца в главното производство да внесе депозит за съдебните разноски. Депозитът за съдебните разноски не е бил внесен към 12 март 2013 г. — датата, на която Landgericht Nürnberg-Fürth (Областен съд Нюрнберг-Фюрт) е указал на ищеца в главното производство, че не е внесъл депозит за съдебните разноски и че не са представени оригиналите на исковата молба.

15. В писмо до Heitech от 23 септември 2013 г. Heitec посочва, че отказва да сключи с него споразумение за едновременно съществуване на марките. Heitec предлага да сключат лицензионно споразумение и същевременно посочва, че започва съдебно производство. На 29 декември 2013 г. Heitec изпраща отново писмо до Heitech, в което уведомява ответника в главното производство, че основание за предявения иск е търговското му наименование и че е притежател на марката на Европейския съюз „HEITEC“. Също така заявява, че съдебното производство е висящо.

16. На 30 декември 2013 г. Landgericht Nürnberg-Fürth (Областен съд Нюрнберг-Фюрт) получава съобщение от Heitec с дата 12 декември 2013 г., придружено от чек за съдебните разноски, както и нова искова молба с дата 4 октомври 2013 г. На 14 януари 2014 г. този съд указва на Heitec, че е необходимо да предостави исковата молба от 15 декември 2012 г., като отбелязва, че все още не са изпратени оригиналите за съда и ответниците в главното производство. След като е приканено да представи тези документи, на 22 февруари 2014 г. Heitec изпраща на Landgericht Nürnberg-Fürth (Областен съд Нюрнберг-Фюрт) въпросните оригинали.

17. На 24 февруари 2014 г. Landgericht Nürnberg-Fürth (Областен съд Нюрнберг-Фюрт) указва на Heitec, че исканията в оригиналите на исковата молба, получени на 22 февруари 2014 г., не съвпадат с исканията в исковата молба, подадена на 31 декември 2012 г. На 16 май 2014 г. Landgericht Nürnberg-Fürth (Областен съд Нюрнберг-Фюрт) в крайна сметка открива производството и разпорежда копия от исковата молба от 15 декември 2012 г. да бъдат връчени на ответниците в главното производство.

[8] Искът в главното производство е предявен също и срещу RW, управител на ответника в главното производство. Освен ако не е посочено друго, в настоящото заключение ще става дума най-общо за Heitech като за ответник в главното производство.

18. На 23 май 2014 г. исковата молба от 15 декември 2012 г. в крайна сметка е връчена на ответниците в главното производство[9], след като на 21 май 2014 г. оригиналите са изпратени на Landgericht Nürnberg-Fürth (Областен съд Нюрнберг-Фюрт).

19. Така Heitec предявява главни искания и като основание посочва нарушение на правата, предоставени му от търговското наименование HEITEC, а при условията на евентуалност, искания, основани на нарушение на неговата марка на Европейския съюз „HEITEC“. Ищецът иска Heitech да бъде осъдено да преустанови търговската си дейност под търговското наименование „HEITECH Promotion GmbH“ (искане I), поставянето на знаците „HEITECH PROMOTION“ и „HEITECH“ върху стоки, предлагането на стоки и услуги под тези знаци, използването на тези знаци в търговски книжа, интернет сайтове или реклами (искане II), използването или прехвърлянето на използвания за търговска дейност интернет домейн „heitech-promotion.de“ (искане III), и да се съгласи да бъде заличена фирмата му в търговския регистър (искане VII). От друга страна, по отношение на двамата ответници Heitec предявява искания за предоставяне на информация, за установяване на задължение за обезщетение за вреди, за унищожаване, както и за покриване на разноски по отправянето на предупреждение (искания IV, V, VI и VIII).

20. Landgericht Nürnberg (Областен съд Нюрнберг-Фюрт) осъжда Heitech да заплати на Heitec сума в размер на 1 353,80 EUR, заедно с лихвите, за покриване на разноски по отправянето на предупреждение и отхвърля останалите искания.

21. Heitec подава въззивна жалба до Oberlandesgericht Nürnberg (Висш областен съд Нюрнберг, Германия). На свой ред този съд приема, че искът е неоснователен, тъй като правото на Heitec да предяви иска е погасено по давност. В това отношение този съд посочва, че Heitech е използвало последващите си знаци през непрекъснат период от поне пет години и че Heitec е търпяло това използване, тъй като, въпреки че е знаело за използването, не е предприело достатъчни мерки, за да преустанови същото в срок от пет години. Според посочената юрисдикция предявеният пред Landgericht Nürnberg-Fürth (Областен съд Нюрнберг-Фюрт) иск не води до прекъсване на преклузивния срок, тъй като ответниците в главното производство са уведомени за иска едва след изтичането на пет години от отправяне на предупреждението, предхождащо предявяването на иска. Въззивната инстанция е постановила също, че не е възможно да се приеме, че към момента на отправяне на предупреждението търпимостта се прекратява, тъй като връчването на исковата молба не е извършено относително скоро след отправеното предупреждение.

22. Heitec подава ревизионна жалба пред запитващата юрисдикция. Според тази юрисдикция успехът на ревизионната жалба зависи от това дали правото на Heitec да иска преустановяване на нарушението на неговите права и правото на последващи искания съгласно член 21, параграфи 1 и 2 от Закона за марките, както и съгласно член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 е погасено по давност.

23. Запитващата юрисдикция отбелязва, че преклузивният срок за исканията на Heitec, които се отнасят до използването от Heitech на притежаваната от него германска марка (искане II, доколкото се отнася до знака „HEITECH PROMOTION“), е уреден в член 21, параграф 1 от Закона за марките във връзка с член 125b, точка 3 от този закон, доколкото основание на тези искания е притежаваната от Heitec марка на Европейския съюз.

[9] Вж. точка 12 от настоящото заключение.

24. Запитващата юрисдикция уточнява, че с член 21, параграф 1 от Закона за марките се транспонира в германското право предвиденото в член 9 от Директива 2008/95 ограничаване в резултат на бездействие на правото на противопоставяне на използването на регистрирана марка, предоставено с марки (член 9, параграф 1 от Директива 2008/95) и с други знаци — сред които търговски наименования — използвани в търговската дейност (член 9, параграф 2 от Директива 2008/95).

25. Тъй като Heitec е предявило иск във връзка с търговското наименование на Heitech (искания I, II, III и VII), съгласно установеното от запитващата юрисдикция преклузивният срок е уреден в член 21, параграф 2 от Закона за марките. В това отношение запитващата юрисдикция уточнява, че макар нормативното съдържание на тази разпоредба да надхвърля това на Директива 2008/95 и да не е отразено и в член 54 от Регламент № 207/2009, същото следва да се тълкува съобразно тълкуването, което следва да се даде на член 21, параграф 1 от Закона за марките в съответствие с тази директива. От друга страна, доколкото Heitec се позовава на неговата марка на Европейския съюз, член 21, параграф 2 от Закона за марките се прилага по силата на препращането към националното право в член 101, параграф 2 от Регламент № 207/2009 [10].

26. Що се отнася до исканията на Heitec относно използването от Heitech на притежаваната от него марка на Европейския съюз (искане II в частта му относно знака „HEITECH“), запитващата юрисдикция констатира най-напред, че относими са членове 54 и 110 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009.

27. По-нататък запитващата юрисдикция припомня следните констатации, направени от въззивния съд. От една страна, Heitech действително използва търговското си наименование за търговската си дейност, както и марките си за стоките и услугите и на територията, за които са съответно защитени, по начин, съответстващ на предявените искания. Следователно поне от 6 май 2009 г., дата, на която Heitech изпраща писмо на Heitec, в което предлага сключване на споразумение за едновременно съществуване на марки, действително марката е била използвана. От друга страна, трябва да се приеме, че пак към тази дата Heitec е узнало за използването на въпросните знаци. На последно място, добросъвестността на Heitech не е била оспорена нито пред Landgericht Nürnberg-Fürth (Областен съд Нюрнберг-Фюрт), нито пред въззивния съд.

28. Според запитващата юрисдикция обаче е необходимо да се уточнят условията за „търпимост“ по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009, като се определи по-точно дали, както би могло да се направи извод от решение Budějovický Budvar [11], само чрез действие за защита по административен или съдебен ред може да се прекъсва петгодишният срок, след изтичане на който правата биват ограничени, или в това отношение може да са достатъчни действия, като например отправяне на предупреждение, което не е непременно или непосредствено последвано от действие за защита пред административен орган или съд. Запитващата юрисдикция иска по-точно да се установи дали действия като предприетите от Heitec в контекста на спора в главното производство може да се считат за действия, с които се прекратява търпимостта по смисъла на посочените разпоредби. Накрая, в случай че в крайна сметка бъде предявен иск или жалба, запитващата юрисдикция иска да

[10] Съгласно който „[п]о всички въпроси за марките, които не са обхванати от настоящия регламент, съответният съд за марките на Общността прилага приложимото национално право, включително и международното частно право“.

[11] Решение от 22 септември 2011 г. (C-482/09, EU:C:2011:605).

установи от кой момент трябва да се приеме, че срокът за изгубване на права се прекъсва, когато по вина на притежателя на по-ранната марка получаването на исковата молба от ответника се забавя до момент, в който петгодишният период вече е изтекъл.

29. При тези обстоятелства Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) решава да спре производството и с акт, постъпил в секретариата на Съда на 25 септември 2020 г., отправя до Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Може ли търпимост по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 да бъде изключена не само чрез действие за защита по административен или съдебен ред, но също така и чрез действия, извършени без намесата на административен орган или съд?

2) При утвърдителен отговор на първия въпрос: представлява ли отправянето на предупреждение, с което притежателят на по-ранния знак изисква от притежателя на по-късния знак, преди да бъде заведено съдебно производство, да се задължи да преустанови използването на знака и да сключи споразумение за неустойка в случай на нарушение, действие, противостоящо на търпимостта по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009?

3) Кое е от значение за изчисляването на петгодишния период на търпимост по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 в случай на действие за защита по съдебен ред — подаването на жалбата до съда или получаването на жалбата от ответника? В този контекст от значение ли е обстоятелството, че по вина на притежателя на по-ранната марка получаването на исковата молба/жалбата от ответника се забавя до момент, в който петгодишният период вече е изтекъл?

4) Обхваща ли изгубването на права съгласно член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009, освен правото да се иска преустановяване на нарушението, и правото на последващи искания съгласно правото относно марките за възстановяване на вреди, предоставяне на информация и унищожаване?“.

III. Производството пред Съда

30. Heitec, Heitech и Европейската комисия са представили становища пред Съда. Освен това Съдът е поканил всички участници в писмената фаза на настоящото преюдициално производство да отговорят писмено на някои въпроси, като всички те са изпратили на Съда отговори на тези въпроси.

IV. Анализ

А. Предварителни уточнения

31. Що се отнася до приложимото право, отправените до Съда преюдициални въпроси се отнасят до тълкуването на разпоредби на Директива 2008/95 и на Регламент № 207/2009. Въпреки че понастоящем тези два акта са отменени и заменени[12], както отбелязва запитващата юрисдикция те съдържат разпоредби, приложими ratione temporis към спора в главното производство, тъй като по същество в настоящото дело става въпрос да се определи с какви действия може да се прекрати търпимостта при доказани нарушения на по-ранни права в контекст, в който съдът в крайна сметка е сезиран от притежателя на тези права, който е ищец в главното производство, и връчването на исковата молба на ответника в главното производство се извършва едва на 23 май 2014 г., тоест при действието на посочените по-горе актове.

32. Що се отнася до тези актове, припомням, че Регламент № 207/2009 урежда правния режим, приложим за марките на Европейския съюз като означаващи марки за стоки или услуги, регистрирани в съответствие с условията, които се съдържат в този регламент[13]. В това отношение следва да се отбележи, че Heitec е притежател на словната марка на Европейския съюз „HEITEC“, регистрирана на 4 юли 2005 г., а ответникът в главното производство е притежател на фигуративна марка на Европейския съюз, съдържаща словния елемент „HEITECH“, регистрирана на 20 ноември 2008 г. От своя страна Директива 2008/95 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[14]. Ответникът в главното производство е притежател на германска фигуративна марка, съдържаща словния елемент „HEITECH PROMOTION“, регистрирана на 4 февруари 2003 г.

33. Целта на различните искания, предявени в рамките на главното производство, е да се оспори както използването на германската марка, чийто притежател е Heitech, така и използването от него на марката на Европейския съюз, на която Heitec е притежател[15].

Б. По първия и втория преюдициален въпрос

34. В съответствие с текста на първия и втория преюдициален въпрос, отправени до Съда — които според мен следва да се разгледат заедно — запитващата юрисдикция иска да получи разяснения от Съда относно правния режим във връзка с изгубване на права вследствие на търпимост, предвиден както в Директива 2008/95, така и в Регламент № 207/2009.

[12] Директива 2008/95 не е в сила от 14 януари 2019 г. и е заменена с 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). Регламент № 207/2009 не е в сила от 30 септември 2017 г. и е заменен с 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). Разпоредбите на Директива 2015/2436 и на Регламент 2017/1001, посветени на изгубването на права вследствие на търпимост, са напълно сходни със съдържащите се в Директива 2008/95 и в Регламент № 207/2009: за сравнение вж. член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2015/2436, както и член 61, параграфи 1 и 2 и член 138, параграф 2 от Регламент 2017/1001.

[13] Вж. член 1 от Регламент № 207/2009.

[14] Вж. член 1 от Директива 2008/95.

[15] За подробности относно различните искания, вж. точка 23 и сл. от настоящото заключение.

35. В самото начало следва да се отбележи, че текстът на член 9, параграф 1 от Директива 2008/95[16] е почти идентичен с текста на член 54, параграф 1 от Регламент № 207/2009. Тези две разпоредби предвиждат сходен механизъм: притежателят на по-ранна марка (национална марка или марка на Европейския съюз), който в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка в друга държава членка или най-общо в Съюза, и 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 използвана, нито да се противопостави на използването ѝ. На търпимостта може да бъде сложен край поне в две хипотези: когато подаването на заявката за регистрация на по-късната марка е било направено недобросъвестно или когато вече не е възможно да се установи търпимост от страна на притежателя на по-ранната марка. В член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 се предвижда сходен механизъм.

1. Вече известното за търпимостта

36. С първите два преюдициални въпроса се иска Съдът да уточни с какво по вид събитие или действие може да се прекрати търпимостта по смисъла на член 9, параграф 1 от Директива 2008/95, както и по смисъла на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009.

37. Преди да се даде отговор на тези въпроси, най-напред следва да се дефинира понятието „търпимост“. В това отношение решение Budějovický Budvar[17] съдържа някои полезни изводи. Тогава Съдът е запитан по-специално относно тълкуването на член 9, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО[18] — разпоредба, възпроизведена изцяло в член 9, параграф 1 от Директива 2008/95 — поради което твърденията, съдържащи се в посоченото по-горе решение и посветени на Директива 89/104, важат mutatis mutandis за тълкуването на член 9, параграф 1 от Директива 2008/95.

38. Следователно от това решение може да се направи извод, че „бездействието“ в член 9, параграф 1 от Директива 2008/95, е самостоятелно понятие на правото на Съюза, тъй като не е дефинирано в посочената разпоредба, която не съдържа изрична препратка към правото на държавите членки за целта, нито в която и да било друга разпоредба от тази директива,[19].

39. Освен това, по-конкретно с оглед на трето, седмо, девето и единадесето съображение от Директива 89/104[20] Съдът е приел, че член 9 от тази директива „напълно хармонизира условията, при които притежателят на по-късна регистрирана марка може, в случай на ограничения в резултат на бездействие, да запази правото си върху тази марка, когато притежателят на идентична по-ранна рамка иска обявяване на недействителност или се

[16] Тъй като член 9, параграф 2 от Директива 2008/95 позволява на държавите членки да разпростират обхвата на член 9, параграф 1 спрямо посочените в него случаи, тълкуването на последната разпоредба ще се отнася и за прилагането на член 9, параграф 2 от посочената директива от държавите членки.

[17] Решение от 22 септември 2011 г. (C-482/09, EU:C:2011:605).

[18] Директива 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).

[19] Вж. по аналогия решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, т. 28 и 29).

[20] Вж. решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, т. 30—32).

противопоставя на използването на по-късната марка“ [21]. Тъй като тези съображения са възпроизведени в съображения 4, 8, 10 и 12 от Директива 2008/95, същата констатация се налага и в настоящото дело.

40. Накрая, Съдът констатира, че понятието „търпимост“, използвано в член 54, параграф 1 от Регламент № 207/2009, „има същия смисъл като разглежданото понятие по член 9, параграф 1 от Директива 89/104“ [22], а следователно и като понятието в член 9, параграф 1 от Директива 2008/95. Следователно „бездействие“ по смисъла както на член 9, параграф 1 от Директива 2008/95, така и на член 54, параграф 1 от Регламент № 207/2009, е понятие на правото на Съюза, чиито смисъл и обхват трябва да бъдат идентични във всички държави членки, и което трябва да получи самостоятелно и еднакво тълкуване в правния ред на Съюза [23].

41. Приканен да уточни тълкуването на самостоятелно понятие на правото на Съюза, за което правото на Съюза не дава никакво определение, Съдът е направил класически анализ, състоящ се в определяне на значението и обхватът на това понятие в съответствие с обичайното значение в общоупотребимия език на понятието „бездействие“, като се държи сметка за контекста, в който посоченото понятие се използва, и целите, преследвани от правната уредба, от която то е част [24]. Видно от този анализ, „лицето, което търпи, показва пасивност, въздържайки се да *използва средствата, с които разполага*, за да поправи дадено положение, за което знае и което не е непременно желано. […] [П]онятието „бездействие“ предполага, че лицето, което търпи, не предприема действия при наличието на положение, на което *би могло да се противопостави*“ [25].

42. В този смисъл, от една страна, притежателят на по-ранната марка трябва „съзнателно [да] е търпял“ използването на по-късна от неговата марка през дълъг период, тоест „умишлено“, „познавайки обстоятелствата“ [26].

43. От друга страна, тъй като целта на Директива 89/104, подобно на Директива 2008/95, е да се „постигне баланс между интересите на притежателя на дадена марка от запазване на основната ѝ функция и интересите на останалите икономически оператори от достъп до знаци, с които да могат да обозначават своите стоки и услуги“ [27], тази цел изисква, „за да бъде тази основна функция запазена, […] притежателят на по-ранна марка да бъде в състояние […] да се противопостави на използването на […] идентична на неговата по-късна марка“ [28]. Така в точка 49 от решение Budějovický Budvar [29] Съдът е постановил, че „всяко действие за защита по административен или съдебен ред, извършено от притежателя на по-ранната марка през предвидения в член 9, параграф 1 от Директива 89/104 [а следователно и в член 9, параграф 1 от Директива 2008/95] период, води до прекъсване на срока, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие“.

[21] Решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, т. 33).

[22] Решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, т. 35).

[23] Вж. по аналогия решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, т. 37).

[24] Вж. решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, т. 39 и цитираната съдебна практика).

[25] Решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, т. 44). Курсивът е мой.

[26] Решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, т. 47).

[27] Решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, т. 48).

[28] Вж. решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, т. 48).

[29] Решение от 22 септември 2011 г. (C-482/09, EU:C:2011:605).

2. По задължителното формализиране на прекратяването на търпимостта към нарушаването на права

44. Предприемането на действие за защита по административен или съдебен ред съвсем очевидно е най-крайната, най-формализирана степен на „възможността за противопоставяне“, както посочва Съдът. Само от текста на точка 49 от решение Budějovický Budvar [30] обаче не следва, че Съдът е приел, че *само* извършването на действие за защита по административен или съдебен ред може да доведе до прекъсване на срока, след изтичането на който се изгубват права вследствие на търпимост. Като се има предвид самият текст на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009, струва ми се, че това също не е изрично изискване на законодателя на Съюза.

45. Heitech твърди, че тези разпоредби трябвало да се тълкуват в смисъл, че се отнасят само до действително извършени действия за защита по съдебен ред, за да се прекрати търпимостта, и в подкрепа на доводите си изтъква различни разпоредби от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост [31]. Тези разпоредби често препращали към националните съдебни органи, компетентни в областта на интелектуалната собственост. Ще отбележа обаче, че Директива 2004/48 има за цел да сближи националните законодателства, които дотогава са осигурявали различно равнище на защита, що се отнася до способите, чрез които може да се гарантира изпълнението на права върху интелектуалната собственост, поради което съгласно член 1 тя има по-конкретно за цел „мерките, процедурите и средствата за защита, които са необходими за гарантиране спазването на правата върху интелектуална собственост“. Всички тези мерки, процедури и средства за защита са съдебни действия. Освен това се налага констатацията, че в нито една разпоредба на Директива 2004/48 не се разглежда въпросът за изгубване на права вследствие на търпимост, поради което от прочита на тази директива не може да се изведе полезен извод за разглежданото дело.

46. Така с оглед на липсата на точност на текста на разглежданите две разпоредби за целите на анализа ми би могло лесно да се направи извод, че всяко действие на притежателя на по-ранната марка, с което се цели да се изрази по какъвто и да е начин, освен активен, несъгласие с използването на съответната марка и/или знак от притежателя на по-късната марка, би могло да бъде достатъчно, за да се прекъсне срокът, след изтичането на който се изгубват права вследствие на търпимост.

47. Поради това, ако граматическото тълкуване на разглежданите две разпоредби за целите на анализа ми не изяснява смисъла и обхвата им, трябва да се разгледа преследваната цел (telos). В това отношение трябва да се констатира, че законодателят на Съюза ясно посочва, че правилото за ограничения в резултат на бездействие е установено „[с] оглед на правната сигурност и без несправедливо ощетяване на интересите на притежателя на по-ранна марка“ [32]. Следователно, за да се попълнят празноти, произтичащи от мълчанието на законодателя, трябва надлежно да се вземе предвид желанието му да „се постигне баланс

[30] Решение от 22 септември 2011 г. (C-482/09, EU:C:2011:605).

[31] ОВ L 157, 2004 г., стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56.

[32] Съображение 12 от Директива 2008/95.

между интересите на притежателя на дадена марка от запазване на основната ѝ функция и интересите на другите икономически оператори от достъп до знаци, с които да могат да обозначават своите стоки и услуги“ [33].

48. Според мен от изложеното следва, че търпимостта се прекратява, когато притежателят на по-ранната марка *използва средствата*, с които разполага, за да *преустанови* нарушение на негови права. Тъй като идеята е да се претеглят засегнати интереси при гарантиране на правната сигурност на всяка от страните по даден спор, това противопоставяне трябва да се формализира чрез използване на наличните правни средства за защита с оглед на задължителното разрешаване на спора.

49. Всъщност формализирането на противопоставянето е необходимо, за да се гарантира полезното действие на член 9, параграф 1 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и на член 111, параграф 2 от Регламент № 2007/2009, както правилно изтъкват Heitech и Комисията. Всъщност, ако неформална кореспонденция, като например изпращане на обикновено писмо, може да е достатъчна, за да се прекъсне срокът, след изтичането на който се ограничават права, правното положение на притежателя на по-късната марка (дори да се приеме, че са изпълнени останалите изисквания) не би могло в никакъв случай да се укрепи. Очевидно обаче не такава е волята на законодателя на Съюза, както припомних по-горе. Например писмо, съдържащо заплаха за започване на съдебно производство, без изобщо същата да бъде изпълнена, би означавало по смисъла на решение Budějovický Budvar [34] притежателят на по-ранната марка да се въздържа да използва средствата, с които разполага, за да поправи дадено положение, за което безспорно знае, като по този начин удължава, вместо да прекъсне бездействието. В това отношение отправянето на предупреждение също не дава повече гаранции за сериозността на намерението да се защитят задължително правата му.

50. Формализирането на противопоставянето е необходимо, тъй като правната сигурност изисква точно определяне както на началния момент на срока на изгубване на права [35], така и моментът, в който този срок се прекъсва или изтича. За да е така обаче, само събитие, с което недвусмислено се заявява ясно и сериозно намерение да се предявят права, като например чрез действия за защита по съдебен или административен ред, може да се прекрати търпимостта.

51. От изложеното следва, че само с недвусмислено заявено ясно и сериозно намерение да се прекрати търпимостта чрез извършване на действия за защита по съдебен или административен ред от притежателя на по-ранни права, ако е заявено в срок от пет години от узнаването от последния за използването на по-късната марка, може да се прекрати търпимостта по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009.

[33] Решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, т. 48). Вж. също точка 34 от решението и цитираната съдебна практика.

[34] Решение от 22 септември 2011 г. (C-482/09, EU:C:2011:605).

[35] Вж. в съвсем друг контекст решение от 16 май 2000 г., Preston и др. (C-78/98, EU:C:2000:247, т. 68).

B. По третия преюдициален въпрос

52. Ако Съдът приеме, както предлагам, че само чрез действие за защита по административен или съдебен ред може да се прекъсне петгодишният срок и така да се сложи край на търпимостта по смисъла на член 9, параграф 1 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009, запитващата юрисдикция иска от Съда да уточни и точно в кой момент този срок се счита за изтекъл.

53. В това отношение отбелязвам, че видно от моя анализ на първия и втория преюдициален въпрос, определящо е поведението на притежателя на по-ранната марка. Според мен, за да се определи дали срокът за изгубване на права вследствие на търпимост е изтекъл, трябва да се съобрази гледната точка на притежателя на марката, за да се прецени дали от субективна гледна точка той е взел необходимите мерки, за да преустанови нарушение на неговите права чрез извършване на действие за защита по съдебен ред. Към момента на извършване на това действие сериозното и недвусмислено намерение у притежателя на по-ранната марка да предяви правата си става съвсем ясно.

54. Освен това, за разлика от давностния срок, който засяга упражняването на субективно право, на което съответното лице не би могло повече да се позовава ефективно пред съда [36], срокът за изгубване на права засяга пряко и непосредствено процесуалната правоспособност. Следователно преклузивният срок за извършване на действие за защита не е изтекъл, докато това действие се извършва в срок от пет години, считано от узнаването за използването на марката, и следователно според мен логично е срокът, след изтичането на който се изгубват права, да се прекъсне към датата на предявяване на иска, или по-точно на подаване на исковата молба. Макар само по себе си правото на Съюза да хармонизира срока за изгубване на права вследствие на търпимост, както и по принцип последиците от тази търпимост, правото на Съюза оставя на държавите членки пълна свобода за определяне на процесуалните изисквания за предявяване на иск (както и условията за допустимостта му или за връчване на исковата молба), чиято цел е именно е да се сложи край на търпимостта. При тези обстоятелства, да се приеме като дата на прекъсване на срока, след изтичането на който се ограничават права, датата на предявяване на иск, при сегашното състояние на правото на Съюза ми се струва най-задоволителното разрешение, при което има най-голяма възможност да се изгладят различията между националните разпоредби, които биха могли да се окажат съществени през следващите етапи на съдебното производство. Към датата на предявяване на иска може да се установи с относителна сигурност намерението на притежателя на по-ранната марка [37].

55. Обратно, да се приеме датата на връчването на исковата молба на ответника, ми се струва по-рисковано, предвид посочените по-горе различия между националните практики. По този въпрос споделям опасенията на Комисията.

56. Накрая, също като Комисията считам, че макар по принцип срокът за изгубване на права да се прекъсва от датата на предявяване на иска пред компетентния съд, в крайна сметка сезираните съдилища трябва да преценят дали случаят действително е такъв. В този смисъл, доколкото следва да се вземат предвид и интересите на притежателя на по-късната марка, прекъсването на срока на изгубване на права може да настъпи само при определени

[36] Вж. решение от 8 ноември 2012 г., Evropaïki Dynamiki/Комисия (C-469/11 P, EU:C:2012:705, т. 52).

[37] Тази сигурност може да бъде само относителна, докато не бъде постановено съдебно решение по същество и доколкото например в хода на производството все още е възможно искът да бъде оттеглен.

условия, първото от които е допустимостта на предявения иск. Тъй като тези интереси не трябва да се забравят, уведомяването на ответника, че е предявен иск, трябва да се извършва в сравнително кратък срок след предявяването на иска. Ищец, който се бави при отстраняване на нередовностите на исковата молба, например във връзка с изисквания за форма на исковата молба, или който по един или друг начин възпрепятства производството, като оставя известна неяснота относно действителното си намерение да започне съдебно производство (например като не плаща съдебните разноски) или, както посочва запитващата юрисдикция, виновно забавя уведомяването на ответника, поради което изтеклият период от време поражда у последния оправдани правни очаквания, че може да се позове на търпимостта, при тези твърде особени обстоятелства не следва да твърди, че е прекъснал срока за изгубване на права вследствие на търпимост, докато съответно не отстрани нередовностите в исковата молба, не плати съдебните разноски или в крайна сметка не изпълни разпорежданията на сезирания съд, така че искът му да се счита за действително предявен.

57. Припомням, че съгласно правото на Съюза срокът, след изтичането на който се ограничават права вследствие на търпимост, е петгодишен и че започва да тече от момента, в който притежателят на по-ранната марка е узнал за използването на по-късната марка от нейния притежател. Този петгодишен срок дава на притежателите на по-ранните права възможност да са напълно в състояние да предявят правата си в контекста на известно им отдавна положение, без да чакат края на срока, за да предявят своя иск. Ако това бе така, те биха имали интерес възможно най-бързо да предявят изправен иск с правилен адресат, като в противен случай биха били упрекнати в небрежност [38].

58. При тези обстоятелства — когато срокът за изгубване на права вследствие на търпимост изтича между предявяването на иска и връчването на исковата молба на ответника — сезираната юрисдикция следва да прецени дали е налице забавяне при уведомяването на ответника и ако случаят е такъв, дали това забавяне се дължи на действията на ищеца в хода на производството. В такъв случай сезираната юрисдикция трябва да провери и дали тези действия може да поставят под въпрос сериозността на предявения пред нея иск и да изведе от това всички последици по отношение на изчисляването на срока за изгубване на права вследствие на търпимост.

59. От изложеното следва, че когато притежателят на по-ранната марка извършва действие за защита по съдебен ред, по принцип датата на предявяване на иска следва да се приеме като дата на прекъсване на петгодишния срок за изгубване на права вследствие на търпимост, предвиден в член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и в член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009. Когато изтичането на този срок настъпи между предявяването на иска и връчването на исковата молба на ответника, сезираната юрисдикция следва да прецени дали уведомяването на ответника е било забавено и ако случаят е такъв, дали това забавяне може да се дължи на действията на ищеца в хода на производството. В такъв случай сезираната юрисдикция трябва да провери и дали тези действия може да поставят под въпрос сериозността на предявения пред нея иск и да изведе от това всички последици по отношение на изчисляването на срока за изгубване на права вследствие на търпимост.

[38] В този случай отново всичко зависи от преценката на съда на всички обстоятелства по разглеждания случай. Например, когато искът е предявен съвсем в края на петгодишния срок, но двете заинтересовани страни продължително време са водили преговори или са предприели постъпки за извънсъдебно разрешаване на конфликта, забавяне при предявяване на иска би могло разбира се, да не се тълкува като небрежност от страна на притежателя на по-ранната марка.

Г. По четвъртия преюдициален въпрос

60. С този въпрос запитващата юрисдикция иска да установи дали изгубването на права обхваща, освен правото да се иска преустановяване на използването на по-ранната марка, също и правото на последващи или свързани искания, като например искания за установяване на задължение за обезщетение за вреди, за предоставяне на информация или за унищожаване на стоките, предмет на нарушението.

61. В самото начало следва да се отговори на възражението на ищеца в главното производство, че доколкото в главното производство не е установено изгубване на права, Съдът не следва да отговаря на четвъртия преюдициален въпрос. Припомням, че макар Съдът да има за задача да даде на запитващата юрисдикция полезно тълкуване на разпоредбите, които тя възнамерява да приложи, Съдът все пак не е компетентен да се произнася по фактите в главното производство или да прилага спрямо национални мерки или положения нормите на правото на Съюза, на които е дал тълкуване, тъй като тези въпроси са от изключителната компетентност на националните юрисдикции[39]. Ето защо Съдът не следва да приеме, че правото на ищеца в главното производство да предяви иск пред тези съдилища не е преклудирано, за да не даде отговор на поставения въпрос.

62. Връщайки се към този четвърти въпрос, отбелязвам най-напред, че нито в текста на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, нито в текста на член 54, параграфи 1 и 2, както и този на член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 се уточняват конкретно последиците от изгубването на права. При прочита на тези разпоредби обаче установявам, че ако са изпълнени условията, впрочем предвидени в посочените разпоредби за констатиране на изгубване на права, притежателят на по-ранната марка „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“[40]. Обратно, преди изгубването на права вследствие на търпимост притежателят на марка може както да иска обявяване на недействителност на по-късна марка, така и да се противопостави на използването ѝ чрез иск за установяване на нарушение[41].

63. По отношение на марката на Европейския съюз последиците от обявяването на недействителността са уточнени в член 55, параграф 2 от Регламент № 207/2009, според който: „[с]чита се, че марката на Европейския съюз не е имала, от самото начало, действието, посочено“ в този регламент, което е уредено в раздел 2, дял II от посочения регламент. Директива 2008/95 не съдържа еквивалентни разпоредби и видно от съображение 6 от нея, „[д]ържавите членки следва да останат свободни да определят последиците от отмяната или недействителността на марките“.

64. По подобие на направения в рамките на първия и втория преюдициален въпрос анализ, текстът на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 трябва да се изясни от телеологичното тълкуване на тези разпоредби. Макар обаче изгубването на права вследствие на търпимост да е механизъм, който е предвиден, за да осигури претегляне на засегнатите интереси при

[39] Сред изобилната съдебна практика вж. по-специално решение от 7 септември 2006 г., Jehle, Weinhaus Kiderlen (C-489/04, EU:C:2006:527, т. 36 и цитираната съдебна практика).

[40] Член 9, параграф 1 от Директива 2008/95. Член 54 от Регламент № 207/2009 е формулиран по сходен начин, но не е напълно идентичен.

[41] Вж. определение от 10 март 2015 г., Rosa dels Vents Assessoria (C-491/14, EU:C:2015:161, т. 25).

запазване на императивното изискване за правна сигурност, струва ми се, че противоречи на това изискване обстоятелството, че след като в продължение на пет години е търпял използването на по-късна марка, притежателят на по-ранната марка губи правото си да иска обявяването на по-късната марка за недействителна, нито има право да се противопостави на използването ѝ, но има право да продължи да получава обезщетение за вреди в резултат на използване, на което той не се е противопоставил, когато е можел да го направи, и на което вече няма право да се противопостави поради изгубването на права. Всъщност търсената правна сигурност би била застрашена, ако притежателят на по-ранната марка можеше безкрайно да продължава да получава обезщетение за вреди през целия период, през който е търпял паралелното използване на двете марки. Освен това, поради самата търпимост унищожаването на стоките, които не могат да се квалифицират като продукти на нарушението, спада към правната абсурдност.

65. Ето защо съм склонен да приема, че невъзможността за „противопостав[яне] на използването на по-късната марка“ по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009, трябва да се тълкува разширително, така че от момента на установяване на изгубването на права вследствие на търпимост притежателят на по-ранната марка губи всичките си привилегии, свързани с предходността на своята марка, по отношение на притежателя на по-късната марка, чието използване е търпял, и че следователно изгубването на права вследствие на търпимост трябва да се разбира като обхващащо не само правото да се иска преустановяване на нарушението, но и последващите искания, основани на правото на по-ранната марка, като исканията за възстановяване на вреди, предоставяне на информация или унищожаване.

V. Заключение

66. Въз основа на всички изложени по-горе съображения предлагам на Съда да отговори на поставените от Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) преюдициални въпроси по следния начин:

„1) Член 9, параграфи 1 и 2 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, както и член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз трябва да се тълкуват в смисъл, че само с недвусмислено заявено ясно и сериозно намерение да се прекрати търпимостта чрез извършване на действия за защита по съдебен или административен ред от притежателя на по-ранни права, ако е заявено в срок от пет години от узнаването от последния за използването на по-късната марка, може да се прекрати срокът за изгубване на права вследствие на търпимост.

2) Когато притежателят на по-ранната марка извършва действие за защита по съдебен ред, по принцип датата на предявяване на иска следва да се приеме като дата на прекъсване на петгодишния срок за изгубване на права вследствие на търпимост, предвиден в член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и в член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009. Когато изтичането на този срок настъпи между предявяването на иска и връчването на исковата молба на ответника, сезираната юрисдикция следва да прецени дали уведомяването на ответника е било забавено и ако

случаят е такъв, дали това забавяне може да се дължи на действията на ищеца в хода на производството. При необходимост сезираната юрисдикция трябва да провери и дали тези действия може да поставят под въпрос сериозността на предявения пред нея иск и да изведе от това всички последици по отношение на изчисляването на срока за изгубване на права вследствие на търпимост.

3) Член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че от момента на установяване на изгубването на права вследствие на търпимост притежателят на по-ранната марка губи всичките си привилегии, свързани с предходността на своята марка, по отношение на притежателя на по-късната марка, чието използване е търпял, и че следователно изгубването на права вследствие на търпимост по смисъла на тези разпоредби трябва да се разбира като обхващащо не само правото да се иска преустановяване на нарушението, но и последващите искания, основани на правото на по-ранната марка“.