Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (осми състав)

1 август 2025 година*

„Преюдициално запитване — Марки — Директива (ЕС) 2015/2436 — Член 10 — Изключителни права на притежателя на регистрирана марка да възрази срещу използването от трето лице на идентичен или сходен с марката знак — Иск за установяване на нарушение — Ограничения на изключителните права на притежателя на посочената марка — Член 9 и член 18, параграф 1 — Изгубване на възможността за упражняване на права вследствие на търпимост — Изчерпателен характер на условията, при които може да се стигне до такова изгубване — Неприложимост на общ принцип на националното право, предвиждащ изгубване на възможността да се упражни правото да се забрани използването на знак в случаи, различни от предвидените в тези членове“

По дело C-452/24

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Korkein oikeus (Върховен съд, Финландия) с акт от 26 юни 2024 г., постъпил в Съда на 26 юни 2024 г., в рамките на производство по дело

Lunapark Scandinavia Oy Ltd

срещу

Hardeco Finland Oy,

СЪДЪТ (осми състав),

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

генерален адвокат: D. Spielmann,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

– за Lunapark Scandinavia Oy Ltd, от J. Hatanmaa, asianajaja,

– за финландското правителство, от M. Pere, в качеството на представител,

* Език на производството: фински.

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

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

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 10 от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Lunapark Scandinavia Oy Ltd (наричано по-нататък „Lunapark“) и Hardeco Finland Oy (наричано по-нататък „Hardeco“) относно пускането в продажба от последното дружество на сладкарски изделия, с които се твърди, че се нарушава притежаваната от Lunapark марка.

Правна уредба

Правото на Съюза

3 Съображение 10 от Преамбюла на Директива 2015/2436 гласи следното:

„От основополагащо значение е да се гарантира, че регистрираните марки се ползват с една и съща защита в правните системи на всички държави членки. […]“.

4 Член 9 от тази директива, озаглавен „[Изгубване] на възможността за предявяване на искане за обявяване на недействителност [вследствие на търпимост]“, гласи следното:

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

2. Държавите членки могат да предвидят, че параграф 1 от настоящия член трябва да се прилага по отношение на притежателя на всяко друго по-ранно право по смисъла на член 5, параграф 4, буква а) или б).

3. В случаите, посочени в параграфи 1 и 2, притежателят на по-късно регистрирана 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“.

5 Член 10 от Директивата („Права, предоставени от марката“) предвижда:

„1. Регистрацията на марка предоставя на притежателя ѝ изключителни права.

2. Без да се засягат правата на притежателите, придобити преди датата на подаване на заявката или датата на приоритет на регистрираната марка, притежателят на регистрирана марка има право да възпрепятства всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак за стоки или услуги, когато:

а) знакът е идентичен с марката и е използван за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

б) знакът е идентичен или сходен с марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни със стоките или услугите, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва вероятността от свързване на знака с марката;

в) знакът е идентичен или сходен с марката, независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с известност в държавата членка и ако използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би им навредило.

[…]“.

6 Член 18 от същата директива, озаглавен „Позоваване на правото на притежателя на по-късно регистрирана марка като защита в производство за установяване на нарушение“, предвижда в параграф 1:

„В хода на производство за установяване на нарушение притежателят на марка няма право да забрани използването на по-късно регистрирана марка, ако тази по-късна марка не би била обявена за недействителна в съответствие с член 8, член 9, параграф 1 или 2 или член 46, параграф 3“.

Финландското право

7 Директива 2015/2436 е транспонирана във финландския правен ред с Tavaramerkkilaki (544/2019) (Закон за марките (544/2019) от 26 април 2019 г., влязъл в сила на 1 май 2019 г.

8 Съгласно член 5 от Закона за марките е забранено без съгласието на притежателя на марката в търговската дейност да се използва за стоки или услуги, от една страна, знак, който е идентичен с регистрирана марка или е придобит чрез използване за идентични стоки или услуги, и от друга страна, знак, който може да създаде объркване в общественото съзнание, тъй като е идентичен или сходен с марка, придобита чрез регистрация или използване за идентични или сходни стоки или услуги.

9 Съгласно член 6, параграф 1 от Закона за марките притежателят на марка има право по-специално да забрани използването на знак по смисъла на член 5 от този закон, състоящо се в използването на този знак за стоки или услуги или върху опаковките на стоки, или в предлагането, пускането на пазара или вноса на стоки с този знак.

10 Съгласно член 15 от посочения закон, който се отнася до последиците от бездействието на притежателя на марката, предоставените от марката изключителни права се запазват успоредно с по-ранната марка, ако заявката за регистрация на по-късната марка е подадена добросъвестно или ако последващата марка, придобита чрез използването, е била използвана добросъвестно и ако притежателят на по-ранната марка не е взел мерки за предотвратяване на използването на по-късната марка в срок от пет години, считано от момента, в който е узнал за това използване.

11 Член 62 от същия закон предвижда, че когато дадено лице нарушава изключително право върху марка, съдът може да му забрани да продължи или да повтаря деянието, довело до това нарушение, като при неизпълнение му налага периодична глоба или имуществена санкция.

12 Съгласно член 63, параграф 1, точка 1 от Закона за марките съдът не може да забрани използването на по-късно регистрирана марка, ако притежателят на съответната по-ранна марка е бездействал по смисъла на член 15 от този закон.

13 Член 70 от посочения закон определя давностния срок за правото на компенсация и на обезщетение за вредите от нарушение на правото върху марка и предвижда в параграф 1, че компенсацията и обезщетението за вреди могат да се претендират само за период от пет години преди предявяването на иска.

Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос

14 Lunapark е притежател на марката „DRACULA“, заявена на 29 август 2003 г. и регистрирана на 14 август 2009 г. под номер 246144 за сладкарски изделия. То внася и пуска на финландския пазар такива стоки, върху чиито опаковки се използва словната марка „DRACULA“, и фигуративни знаци, които изобразяват персонажа Dracula.

15 Преди регистрацията на тази марка от Lunapark, Karkkimies Oy — Candyman Ltd (наричано по-нататък „Karkkimies“) внася и пуска на този пазар сладкарски изделия, носещи знака „Dracula“. Karkkimies не разполага по отношение на използваните от него знаци с никакви изключителни права, придобити чрез регистрация или използване, и то и Lunapark не са се договаряли относно правото на използване на марката „DRACULA“.

16 На 31 октомври 2019 г. Hardeco придобива Karkkimies, като продължава дейността му. Така от ноември 2019 г. Hardeco започва да внася и пуска на посочения пазар сладкарски изделия, върху опаковките на които се използва думата „Dracula“, както и фигуративни знаци, изобразяващи съответния персонаж.

17 На 6 октомври 2020 г. Lunapark предявява иск пред Markkinaoikeus (Търговски съд, Финландия), с който от последния се иска да установи, че поведението на Hardeco нарушава изключителното му право върху марката „DRACULA“, да забрани това нарушение и да присъди на ищеца обезщетение за причинените вследствие на това нарушение вреди.

18 Hardeco моли този иск да бъде отхвърлен по-специално с мотива, че поради бездействието си Lunapark е загубило правото си да предяви иск за нарушение на правата върху марката „DRACULA“. Hardeco твърди, че само продължава дългогодишната практика на Karkkimies, на която Lunapark никога не се е противопоставяло.

19 С решение от 21 декември 2022 г. Markkinaoikeus (Търговски съд) установява, че знакът и конфликтната марка са идентични и използвани за едни и същи стоки и че използването на този знак от Hardeco създава в съзнанието на съответните потребители вероятност от объркване с марката „DRACULA“. Този съд приема, че продължителното паралелно използване на едни и същи знаци от Lunapark и Karkkimies не елиминира тази опасност, тъй като това използване не е накарало потребителите да правят разлика между сладкарските изделия, внесени от едното или от другото от тези дружества.

20 Посоченият съд обаче отхвърля исканията на Lunapark. Според него разпоредбите на Закона за марките относно последиците от бездействието на притежателя на марка не са приложими в случая, тъй като Hardeco не разполага с изключително право върху използваните от него знаци. Във финландското частно право обаче намирал широко приложение принципът, че искът следва да бъде предявен или съответното право следва да бъде упражнено в разумен срок от момента, в който ищецът е узнал или е трябвало да узнае фактите, на които се основава искът. В случая бездействието на Lunapark продължило толкова дълго време, че би следвало да доведе до отмяна на правото му да предяви срещу Hardeco иск за установяване на нарушение, като се позове на предоставяните от марката „DRACULA“ права. Фактът, че въпросният знак вече се използвал от Hardeco вместо Karkkimies, бил ирелевантен, тъй като дейността на Hardeco се отнасяла до същите сладкарски изделия като пуснатите на пазара от Karkkimies, по отношение на които Lunapark бездействало.

21 Lunapark обжалва решението на Markkinaoikeus (Търговски съд) пред запитващата юрисдикция Korkein oikeus (Върховен съд).

22 В подкрепа на жалбата си Lunapark изтъква, че общият частноправен принцип, на който се позовава Markkinaoikeus (Търговски съд), не може да се приложи в случая, тъй като в нарушение на Директива 2015/2436 това би ограничило изключителното право, предоставено от марката на нейния притежател. Освен това Lunapark поддържа, че при всички положения в разумен срок е предприело действия срещу поведението на Hardeco, тъй като бездействието му спрямо Karkkimies в никакъв случай не можело да бъде в полза на Hardeco. Hardeco обаче твърди, че нито една разпоредба от тази директива не е пречка за прилагането на посочения общ частноправен принцип и за това бездействието на притежателя на марката да има предвидените последици за правото на притежателя да забрани използването на тази марка.

23 Според запитващата юрисдикция въпросът дали член 10, параграфи 2 и 3 от Директива 2015/2436 допуска прилагането на такъв принцип, все още не е разгледан в практиката на Съда.

24 Ето защо запитващата юрисдикция иска да се установи дали поради бездействието си притежателят на марка може да загуби правото си да забрани на трето лице да използва знак по начин, който засяга или може да засегне някоя от функциите на тази марка, в положение, различно от предвиденото в Директива 2015/2436 изгубване на възможността за упражняване на права вследствие на търпимост.

25 При тези условия Korkein oikeus (Върховен съд) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Изключва ли член 10 от Директива [2015/2436], в спор относно нарушение на марка, възможността да бъде приложен принцип на националното право, съгласно който в различни от посочените в член 18, параграф 1 и член 9, параграфи 1 или 2 от тази директива хипотези притежателят на марка може да изгуби възможността да се упражни произтичащото от член 10, параграфи 2 и 3 от посочената директива право да забрани използването на знак, което засяга или може да засегне някоя от функциите на марката, поради това че, след като е знаел за използването на този знак, самият притежател на марката не е поискал в разумен срок забраната на това използване?“.

По преюдициалния въпрос

26 С въпроса си запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 10 от Директива 2015/2436 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска прилагането на общ принцип на националното право, който предвижда, че притежателят на регистрирана марка изгубва възможността да упражни правото си да забрани използването от трето лице на знак, идентичен или сходен с тази марка, за стоки, идентични или сходни с тези, за които е регистрирана посочената марка, в положение, различно от посоченото в член 18, параграф 1 във връзка с член 9, параграф 1 или 2 от тази директива.

27 За да се отговори на този въпрос, следва да бъде припомнено, от една страна, че съгласно член 10, параграф 1 от Директива 2015/2436 регистрацията на марка предоставя на притежателя ѝ изключителни права. Съгласно член 10, параграф 2 от тази директива притежателят на марката има право да възпрепятства всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак за стоки или услуги, когато са изпълнени предвидените в букви а), б) и в) от този параграф 2 изисквания.

28 Член 10 от Директива 2015/2436 осъществява пълно хармонизиране на правилата, свързани с предоставяните от марката права, и по този начин определя материалното съдържание на правата на притежателите на марки в Европейския съюз (решение от 27 октомври 2022 г., Soda-Club (CO2) и SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, т. 33 и цитираната съдебна практика).

29 От друга страна, член 18, параграф 1 от Директива 2015/2436 ограничава правото на притежателя на марка да забрани използването на по-късно регистрирана марка в производство за установяване на нарушение, когато тази по-късна марка не е била обявена за недействителна по-специално в съответствие с член 9, параграф 1 или 2 от тази директива, що се отнася до изгубването вследствие на търпимост на възможността да се упражнят права от лицето, подало искане за обявяване на недействителност.

30 Съгласно последната разпоредба притежателят на по-ранна марка, който в продължение на пет последователни години е търпял в една държава членка използването на по-късна марка, регистрирана в тази държава членка, като е знаел за това използване, не може повече да иска обявяването на по-късната марка за недействителна въз основа на по-ранната марка за стоките или услугите, за които е била използвана посочената по-късна марка, освен ако заявката за регистриране на същата по-късна марка е подадена недобросъвестно.

31 Що се отнася по-специално до изгубването вследствие на търпимост на възможността да се упражнят права в производство за обявяване на недействителност, в точка 33 от решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), Съдът приема, че член 9 от Първа Директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1), понастоящем член 9 от Директива 2015/2436, напълно хармонизира условията, при които притежателят на по-късна регистрирана марка може да запази правото си върху тази марка, когато притежателят на идентична по-ранна марка иска обявяване на недействителността на посочената по-късна марка

32 Като се има предвид, че както член 18, параграф 1 от Директива 2015/2436, така и член 9, параграф 1 или 2 от нея, към който препраща първата от тези разпоредби, се отнасят до наличието на потенциален конфликт между две регистрирани марки, тази съдебна практика относно изгубването поради търпимост на възможността да се упражнят определени права в производство за обявяване на недействителност, може да се приложи към изгубването на възможността за упражняване на определени права поради търпимост, изтъквано в рамките на иск за установяване на нарушение, предявен срещу по-късно регистрирана марка.

33 Следователно член 18, параграф 1 от тази директива напълно хармонизира условията, при които изключителните права, предоставени от дадена марка, могат да бъдат ограничени в случай на бездействие на нейния притежател, и предвижда само при определени условия търпимост по отношение на по-късна регистрирана марка, но не и търпимост по отношение на незащитен знак, който не предоставя никакви изключителни права.

34 В случая обаче, както е видно от акта за преюдициално запитване, въпреки факта, че използването на знака „Dracula“ от Karkkimies е започнало на дата, предхождаща датата на регистрация на марката „DRACULA“ от Lunapark, нито Karkkimies, нито Hardeco са придобили изключителни права върху този знак нито чрез регистрация, нито чрез това използване, което обаче запитващата юрисдикция следва да провери.

35 Именно в този контекст, без да поставя под въпрос неприложимостта в рамките на иска за нарушение на член 18, параграф 1 от Директива 2015/2436 във връзка с член 9, параграф 1 или 2 от тази директива, тази юрисдикция все пак иска да се установи дали ограничаване на предоставеното на притежателя на марката „DRACULA“ право да се противопостави на използването на знака „Dracula“, може да се основава на общ принцип на националното право, съгласно който вследствие на бездействието на притежателя на марката в разумен срок може да се стигне до изгубване на възможността за упражняване на неговото право.

36 В това отношение, както следва от изложените по-горе съображения и както впрочем изтъква финландското правителство в писменото си становище, в рамките на спор относно предоставените от марка изключителни права национална юрисдикция не може да ограничи упражняването на тези права отвъд предвиденото в член 18, параграф 1 от Директива 2015/2436 във връзка с член 9, параграф 1 или 2 от тази директива.

37 Обратното тълкуване на член 10 и на член 18, параграф 1 от Директива 2015/2436 би накърнило преследваната с тази директива цел, която, както се посочва в съображение 10 от нея, се състои по-специално в това да се осигури еднаква защита на регистрираните марки в правните системи на всички държави членки.

38 С оглед на всички изложени съображения на поставения въпрос следва да се отговори, че член 10 от Директива 2015/2436 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска прилагането на общ принцип на националното право, който предвижда, че притежателят на регистрирана марка изгубва възможността да упражни правото си да забрани използването от трето лице на знак, идентичен или сходен с тази марка, за стоки, идентични или сходни с тези, за които е регистрирана посочената марка, в положение, различно от посоченото в член 18, параграф 1 във връзка с член 9, параграф 1 или 2 от тази директива.

По съдебните разноски

39 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 (осми състав) реши:

Член 10 от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките

трябва да се тълкува в смисъл, че

не допуска прилагането на общ принцип на националното право, който предвижда, че притежателят на регистрирана марка изгубва възможността да упражни правото си да забрани използването от трето лице на знак, идентичен или сходен с тази марка, за стоки, идентични или сходни с тези, за които е регистрирана посочената марка, в положение, различно от посоченото в член 18, параграф 1 във връзка с член 9, параграф 1 или 2 от тази директива.

Подписи