Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (седми състав)

4 февруари 2016 година*

„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“

По дело C-163/15

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф, Германия) с акт от 31 март 2015 г., постъпил в Съда на 9 април 2015 г., в рамките на производство по дело

Youssef Hassan

срещу

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,

СЪДЪТ (седми състав),

състоящ се от: C. Toader, председател на състава, A. Prechal и E. Jarašiūnas (докладчик), съдии,

генерален адвокат: M. Wathelet,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

— за Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, от K. Schulze Horn, Rechtsanwältin,

— за германското правителство, от T. Henze и J. Kemper, в качеството на представители,

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

— за Европейската комисия, от J. Samnadda и T. Scharf, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 17 декември 2015 г.,

постанови настоящото

* Език на производството: немски.

Решение

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 (ОВ L 78, стр. 1, наричан по-нататък „Регламентът“).

2 Запитването е отправено в рамките на производство 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.

Правна уредба

3 Съображение 11 от Регламента 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“.

4 Озаглавеният „Прехвърляне“ член 17 от Регламента 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 Регламента:

„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 Регламента 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 Регламента 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.

[…]“.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

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“, която е заявена на 15 август 2002 г. и регистрирана на 11 февруари 2004 г. под номер CTM 002818680 от KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà и се използва в частност 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 „Arktis 90“, „Arktis 90 HS“ и „innoBETT selection Arktis“.

10 Вследствие на първите оферти и на поканата за прекратяване на нарушението, изпратена от дружеството, което към онзи момент притежава лицензия за марката „ARKTIS“, г-н Hassan подписва на 3 февруари 2010 г. 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 Сезираният от Breiding първоинстанционен съд 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 Запитващата юрисдикция, пред която г-н Hassan обжалва това решение, 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 лицензията не е вписана в регистъра.

13 Тази юрисдикция посочва, че в предходно решение е приела, че член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента урежда само хипотезата на добросъвестно придобиване. Тя отбелязва, че без съмнение при чисто езиково тълкуване на тази разпоредба, която общо посочва, че упоменатите в членове 17, 19 и 22 от Регламента действия относно марката на Общността са противопоставими на трети лица във всички държави членки едва след вписването им в регистъра, би могло да се стигне до извода, че тези действия обхващат предявяването от лицензополучателя на иск за нарушение. Според нея обаче, доколкото второто изречение от този параграф 1 и следващият параграф се отнасят само до добросъвестното придобиване, систематичното тълкуване на разпоредбата налага извода, че същото важи и за първото изречение.

14 Тя отбелязва, че испански съд същевременно е приел, че лицензополучателят може да предяви иск срещу трети лица едва след вписването на лицензията в регистъра.

15 Освен това запитващата юрисдикция посочва, че ако се приеме, че възможността на лицензополучателя да упражни правата си зависи от вписването на лицензията в регистъра, се поставя въпросът дали невписаният лицензополучател може да упражни при условията на процесуална субституция правата на притежателя на марката, нещо, което германското право допускало при определени условия, които в случая са изпълнени.

16 При тези обстоятелства Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф) решава да спре производството по делото 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?“.

По преюдициалните въпроси

17 С първия си въпрос запитващата юрисдикция пита по същество дали член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента трябва да се тълкува в смисъл, че лицензополучателят не може да предяви иск за нарушение на права върху марката на Общността, обект на лицензията, ако тази лицензия не е била вписана в регистъра.

18 От първото изречение на член 23, параграф 1 от Регламента, което гласи: „[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“, е видно, че така визираните правни действия са прехвърлянето на марка на Общността, учредяването на вещни права върху нея и предоставянето на лицензия. Тълкувано само по себе си, това изречение би могло да се разбира в смисъл, че ако лицензията не е вписана в регистъра, лицензополучателят не може да предяви срещу трети лица, включително срещу нарушителя, предоставените с нея права.

19 При тълкуването на разпоредба от правото на Съюза следва обаче да се има предвид не само съдържанието ѝ, но и нейният контекст и целите на правната уредба, от която тя е част (решения Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, т. 13 и Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, т. 35 и цитираната съдебна практика).

20 Що се отнася до контекста, в който се вписва член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента, следва да се отбележи, най-напред, че с второто изречение на този параграф съдържащото се в първото му изречение правило бива смекчено, що се отнася до „трети[те] лица, които са придобили права“ върху марката след датата на съответното правно действие, но са знаели за него към момента на придобиването на тези права. От своя страна член 23, параграф 2 от Регламента изключва прилагането на това правило за „лице[то], което придобива марка на Общността или право върху марката на Общността“ чрез прехвърляне на цялото предприятие или чрез всяко друго универсално правоприемство. Така и езиковото, и систематичното тълкуване на член 23, параграфи 1 и 2 от Регламента са в подкрепа на схващането, че в своята цялост този член урежда противопоставимостта на правните действия по членове 17, 19 и 22 от Регламента спрямо третите лица, които имат или е възможно да имат права върху марка на Общността.

21 На следващо място е важно да се отбележи, че дял II, раздел 4 от Регламента, в който се намира въпросният член 23, е озаглавен „Марката на Общността като обект на собственост“. Всички членове на този раздел съдържат съответно правила, отнасящи се до марката на Общността като обект на собственост. Това важи и за членове 17, 19 и 22 от Регламента, видно и от съображение 11 от същия. Както отбелязва генералният адвокат в точка 21 от заключението си, тези членове се отнасят до действия, общото между които е, че имат за цел или последица учредяването или прехвърлянето на право върху марката.

22 Накрая, следва да се отбележи, че съгласно член 22, параграф 3, първо изречение от Регламента съгласието на притежателя на лицензията е единственото условие — освен ако разпоредбите на лицензионния договор не предвиждат друго — за да предяви лицензополучателят иск за нарушение на права върху марка на Общността.

23 Трябва също така да се приеме, че съгласно член 22, параграф 5 от Регламента вписването на лицензията в регистъра се извършва по искане на някоя от страните. Този член обаче, подобно на член 19 от Регламента, не съдържа разпоредба, аналогична на член 17, параграф 6 от Регламента, съгласно който „[д]окато прехвърлянето не бъде вписано в регистъра, правоприемникът не може да се позовава на правата, произтичащи от регистрацията на марката на Общността“.

24 Впрочем член 17, параграф 6 от Регламента би бил безсмислен, ако член 23, параграф 1 от Регламента се тълкува в смисъл, че докато не бъдат вписани, правните действия по членове 17, 19 и 22 от Регламента са непротивопоставими на всички трети лица.

25 Що се отнася до целта на правилото в член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента, следва да се приеме, че предвид установеното в точки 20 и 21 от настоящото решение непротивопоставимостта спрямо трети лица на невписаните в регистъра правни действия по членове 17, 19 и 22 от Регламента цели да защити този, който има или е възможно да има права върху марка на Общността като обект на собственост. От това следва, че член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента не се прилага в случай като този по главното производство, при който трето лице, използвайки неправомерно марката, нарушава правата, които дава марката на Общността.

26 С оглед на всички тези съображения на първия въпрос следва да се отговори, че член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента трябва да се тълкува в смисъл, че лицензополучателят може да предяви иск за нарушение на права върху марката на Общността, обект на лицензията, въпреки че тази лицензия не е вписана в регистъра.

27 Предвид този отговор не е необходимо да се отговаря на втория въпрос.

По съдебните разноски

28 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 (седми състав) реши:

Член 23, параграф 1, първо изречение от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че лицензополучателят може да предяви иск за нарушение на права върху марката на Общността, обект на лицензията, въпреки че тази лицензия не е вписана в регистъра на марките на Общността.

Подписи