



Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Н. SAUGMANDSGAARD ØE
представено на 13 юли 2017 година¹

Дело C-341/16

Hanssen Beleggingen BV
срещу
Tanja Prast-Knippling

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

„Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност и изпълнение на съдебни решения — Регламент (ЕО) № 44/2001 Член 2, параграф 1 — Компетентност по местоживеенето на ответника — Член 22, точка 4 — Изключителна компетентност за регистрация или действителност на марките — Спор относно самоличността на притежател на марка на Бенелюкс — Иск срещу формалния притежател на марка на Бенелюкс, с който се цели той да се откаже от правата върху марката в качеството на титуляр“

I. Въведение

1. С определение от 14 юни 2016 г., постъпило в Съда на 16 юни 2016 г., Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд на Дюселдорф, Германия) е отправил до Съда преюдициално запитване относно тълкуването на член 22, точка 4 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (наричан по-нататък „Регламент Брюксел I“)².
2. Запитването е отправено в рамките на спор между дружеството Hanssen Beleggingen BV и г-жа Tanja Prast-Knippling относно марка на Бенелюкс, чийто формален притежател е г-жа Prast-Knippling.
3. Запитващата юрисдикция иска да се установи дали спорът, с който е сезирана, попада в обхвата на правилото за изключителна компетентност по член 22, точка 4 от Регламент Брюксел I за споровете „във връзка с регистрацията или действителността на марките“, което би означавало, че германските юрисдикции, в това число и запитващата юрисдикция, не са

¹ Език на оригиналния текст: френски.

² ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74. Запитващата юрисдикция е изложила съображенията, поради които този регламент, междуременно отменен от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 2012 г., стр. 1), се прилага *ratione temporis* към обстоятелствата на спора по главното производство. Вж. точка 13 от настоящото заключение.

компетентни да го разгледат. Ако, за сметка на това, този спор не попада в обхвата на посоченото правило за изключителна компетентност, германските съдилища биха били компетентни в приложение на общото правило за компетентност по член 2, параграф 1 от този регламент.

4. По-нататък в изложението си ще посоча причините, поради които считам, че съдебен иск като този, предявен пред запитващата юрисдикция, с който се цели лице, което е формално регистрирано като притежател на марка, да заяви пред компетентния орган, че не притежава права върху тази марка и че се отказва да бъде регистриран като притежател на посочената марка, не попада в обхвата на правилото за изключителна компетентност по член 22, точка 4 от Регламент Брюксел I.

II. Правна уредба

5. Според общото правило за компетентност, установено в член 2, параграф 1 от Регламент Брюксел I, „[п]ри условията на [този] регламент, искове срещу лицата, които имат местоживееене в държава членка, независимо от тяхното гражданство, се предявяват пред съдилищата на тази държава членка“.

6. Член 22, точка 4, първа алинея от посочения регламент, който се съдържа в глава II, раздел 6, озаглавен „Изключителна компетентност“, предвижда, че „по дела във връзка с регистрацията или действителността на патенти, марки, дизайни или други подобни права, за които се изисква да бъдат депозирани или регистрирани“ изключителна компетентност, независимо от местоживееенето, притежават юрисдикциите на държавата членка, на територията на която е била подадена заявката за депозирание или за регистрацията, или депозирането или регистрацията са извършени или се считат за извършени съгласно инструмент на Общността или по силата на международна конвенция.

III. Спорът по главното производство, преюдициалният въпрос и производството пред Съда

7. Спорът по главното производство се отнася до правата, свързани с марка на Бенелюкс. Г-жа Prast-Knipring, ответник в спора по главното производство, пребивава в Hamminkeln (Германия). Тя е регистрирана като притежател на фигуративна марка № 361604, възпроизведена по-долу, при Office Benelux de la propriété intellectuelle (ОВПИ) (Служба за интелектуална собственост на Бенелюкс).



8. Марката е заявена за регистрация на 7 септември 1979 г. в полза на дружеството Helmut Knipring. След представяне на удостоверение за наследство, в което е посочена като единствен наследник на г-н Knipring, на 14 ноември 2003 г. г-жа Prast-Knipring вписва спорната марка на свое име пред ОВПИ.

9. Hanssen Beleggingen BV (наричано по-нататък „Hanssen Beleggingen“), ищец в спора по главното производство, е дружество със седалище в Нидерландия.

10. С искането си Hanssen Beleggingen цели г-жа Prast-Knippling да подаде декларация до ОВРІ, в която да посочи, че няма права върху спорната марка и се отказва от регистрацията си като неин притежател. В подкрепа на искането си Hanssen Beleggingen изтъква, че вследствие на поредица прехвърляния на спорната марка то е действителният титуляр на правата върху нея. Затова дружеството счита, че има законно право да иска от г-жа Prast-Knippling подаването на съответните декларации до ОВРІ.

11. С решение от 24 юни 2015 г. Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия) отхвърля иска на основание, че не съществува произтичаща от неоснователно обогатяване претенция на Hanssen Beleggingen срещу г-жа Prast-Knippling, тъй като г-жа Prast-Knippling не е била вписана неправомерно като формален притежател на спорната марка в регистъра на марките на Бенелюкс. Този съд приема, че към момента на смъртта на г-н Knipping спорната марка е била част от неговото имущество и затова чрез универсално правоприемство правата върху нея са преминали върху г-жа Prast-Knippling като единствен наследник. Посоченият съд не се произнася по въпроса за международната компетентност на германските юрисдикции, която г-жа Prast-Knippling не е оспорила.

12. Hanssen Beleggingen обжалва това решение пред Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд на Дюселдорф). Този съд изразява съмнение относно международната компетентност на германските юрисдикции. В това отношение той подчертава, че тази компетентност би могла да се основава на член 2, параграф 1 от Регламент Брюксел I, тъй като г-жа Prast-Knippling има постоянен адрес в Германия. При все това изключителна компетентност на нидерландските юрисдикции, основана на член 22, точка 4 от Регламент Брюксел I, би могла да изключи международната компетентност на германските юрисдикции.

13. Освен това посоченият съд уточнява, че в съответствие с член 66, параграф 1 от Регламент № 1215/2012 приложим *ratione temporis* към спора по главното производство е Регламент Брюксел I, тъй като искът е бил предявен преди 10 януари 2015 г.

14. При тези обстоятелства Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд на Дюселдорф) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Обхваща ли понятието за спор „във връзка с регистрацията или действителността на [...] марки“ по смисъла на член 22, точка 4 от регламент [Брюксел I] също иск, целящ вписаният в регистъра на марките на Бенелюкс формален притежател на марка на Бенелюкс да декларира пред ОВРІ, че няма права върху въпросната марка и че се отказва от регистрацията си като неин притежател?“.

15. Писмени становища представят г-жа Prast-Knippling и Европейската комисия. Не е проведено съдебно заседание за изслушване на устните състезания.

IV. Анализ

16. С преюдициалния си въпрос запитващата юрисдикция иска от Съда да установи дали в обхвата на член 22, точка 4 от Регламент Брюксел I попада съдебен иск като този, предявен в спора по главното производство, целящ лице, което е формално регистрирано като притежател на марка на Бенелюкс, да декларира пред ОВРІ, че не притежава права върху тази марка и че се отказва от регистрацията си като притежател на посочената марка.

17. Както г-жа Prast-Knippling, така и Комисията считат, че на този въпрос трябва да се даде отрицателен отговор. Споделям това становище поради следните съображения.

18. Съдът вече имал възможност да се произнесе по обхвата на правилото за изключителна компетентност, предвидено в член 22, точка 4 от Регламент Брюксел I, по-специално в решение Duijnstee³. Един от разгледаните от Съда въпроси в това решение засяга тълкуването на понятието за „производства, свързани с регистрацията или действителността на патенти“ по смисъла на член 16, параграф 4 от Конвенцията от 27 септември 1968 година относно подведомствеността и изпълнението на съдебните решения в областта на гражданското и търговското право⁴. Считаю, че това решение, засягащо спор, аналогичен на спора по главното производство в настоящото дело, е релевантно в решаваща степен за последното. Подчертавам, че Съдът е потвърдил по същество изводите от посоченото решение в решение GAT⁵.

19. Делото Duijnstee се отнася за иск, предявен от г-н Duijnstee, синдик в производството по несъстоятелност на Schroefboutenfabriek BV, срещу г-н Goderbauer, бивш директор на това дружество, да му бъде разпоредено да прехвърли на дружеството в несъстоятелност подадените заявки за патенти и издадените патенти в двадесет и две държави за изобретение, което г-н Goderbauer е направил, докато е бил служител на това дружество⁶.

20. Съдът е приел, че това понятие е автономно понятие, което трябва да се прилага еднакво във всички договарящи държави⁷.

21. При тълкуването на това понятие Съдът е подчертал, че изключителната компетентност за споровете във връзка с регистрацията или действителността на патенти, предоставена на юрисдикциите на договарящите държави, на териториите на които е заявен или е регистриран патентът, е обоснована от факта, че тези юрисдикции най-добре могат да преценят случаите, в които самият спор се отнася до действителността на патента или наличието на заявката или на регистрацията⁸.

22. Поради това Съдът е постановил, че обхватът на това правило за изключителна компетентност, тълкувано ограничително с оглед на споменатата по-горе цел за близост, е сведен до споровете относно действителността, наличието или отмяната на патента или претендирането на приоритет въз основа на по-ранна заявка⁹.

23. В края на разсъжденията си Съдът е констатирал, че висящият пред запитващата юрисдикция спор не спада в така очертанния обхват на член 16, параграф 4 от Брюкселската конвенция, тъй като не засяга действителността или регистрацията на спорните патенти, а само въпроса дали притежателят на правото на патент е бил г-н Goderbauer или дружеството в несъстоятелност Schroefboutenfabriek, което трябвало да се установи въз основа на съществуващите между заинтересованите лица правоотношения¹⁰.

24. Този начин на разсъждение ми се струва напълно приложим към настоящото дело поради следните причини.

3 Решение от 15 ноември 1983 г. (288/82, EU:C:1983:326).

4 ОВ L 299, 1972 г., стр. 32, наричана по-нататък „Брюкселската конвенция.“ Относно задължението да се вземе предвид съдебната практика във връзка с член 16, параграф 4 от Брюкселската конвенция при тълкуването на член 22, точка 4 от Регламент Брюксел I вж. точка 25 от настоящото заключение.

5 Решение от 13 юли 2006 г., GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, т. 14—23).

6 Решение от 15 ноември 1983 г., Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, т. 3).

7 Решения от 15 ноември 1983 г., Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, т. 19) и от 13 юли 2006 г., GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, т. 14).

8 Решения от 15 ноември 1983 г., Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, т. 22) и от 13 юли 2006 г., GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, т. 21—23).

9 Решение от 15 ноември 1983 г., Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, т. 23—25) и от 13 юли 2006 г., GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, т. 15).

10 Решение от 15 ноември 1983 г., Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, т. 26).

25. На първо място, Съдът вече е имал възможността да приеме, че предвид еквивалентността между тези две разпоредби е важно да се осигури приемствеността в тълкуването на член 22, точка 4 от Регламент Брюксел I и на член 16, точка 4 от Брюкселската конвенция в съответствие със съображение 19 от този регламент¹¹. Всъщност член 22, точка 4 от посочения регламент отразява същата систематика като тази на член 16, точка 4 от Брюкселската конвенция и освен това е формулиран по почти идентичен начин¹². Съгласно постоянната съдебна практика обаче направеното от Съда тълкуване на разпоредбите на Брюкселската конвенция важи и за тези на Регламент Брюксел I, когато разпоредбите на тези актове могат да бъдат определени като еквивалентни¹³.

26. На второ място, не виждам никаква причина критерият, установен от Съда за патентите в решение *Duijnste*¹⁴, да не се приложи към споровете за марки. Всъщност, от една страна, текстът на член 22, точка 4 от Регламент Брюксел I не провежда никакво разграничение между споровете за патентите и тези за марките. От друга страна, понятията за действителност, наличие, отмяна или претендиране на приоритет въз основа на по-ранна заявка са релевантни и за марките.

27. На трето място и в приложение на критерия, изведен от Съда в решение *Duijnste*¹⁵, отбелязвам, че спорът по главното производство в настоящото дело не засяга действителността, наличието или отмяната на марката или претендирането на приоритет въз основа на по-ранна заявка. Всъщност този спор засяга единствено въпроса дали притежателят на спорната марка е г-жа Prast-Knippling или Hanssen Beleggingen, което трябва да се установи въз основа на съществуващите между заинтересованите страни правоотношения, подобно на спора в главното производство по дело *Duijnste*. С други думи и както с основание подчертава Комисията, този спор се отнася не до марката като такава, а до определянето на притежателя ѝ — въпрос, който не се отнася до регистрацията или действителността на посочената марка по смисъла на член 22, точка 4 от Регламент Брюксел I.

28. В това отношение обстоятелството, че предявеният от Hanssen Beleggingen иск има по-специално за цел г-жа Prast-Knippling да се откаже от регистрацията си като притежател на спорната марка, не означава, че спорът по главното производство попада в обхвата на понятието за „спор във връзка с регистрацията или действителността на марките“ по смисъла на горепосочената разпоредба. Всъщност това искане е само акцесорно спрямо главното искане, което има за цел да се признае, че спорната марка не принадлежи на г-жа Prast-Knippling поради частно споразумение, с което било предвидено прехвърлянето на тази марка в полза на Hanssen Beleggingen¹⁶. Както обясних в предишната точка, подобен спор не засяга действителността, наличието или отмяната на посочената марка, нито претендирането на приоритет на основание по-ранна заявка.

29. На четвърто място, ще добавя, както твърдят г-жа Prast-Knippling и Комисията, че преследваната с тази разпоредба цел за близост допуска спорът по главното производство да не попада в обхвата на предвиденото в нея правило за изключителна компетентност¹⁷. Всъщност разгледаните в спора по главното производство доводи, отнасящи се по-специално до

11 Решение от 12 юли 2012 г., *Solvay* (C-616/10, EU:C:2012:445, т. 43 и цитираната съдебна практика).

12 Единствената разлика в текста е в позоваването „в съответствие с международна конвенция“ в член 16, параграф 4 от Брюкселската конвенция, станало позоваване „съгласно инструмент на Общността или по силата на международна конвенция“ в член 22, точка 4, първа алинея от Регламент Брюксел I.

13 Вж. по-специално решения от 16 юли 2009 г. по дело *Zuid-Chemie* (C-189/08, EU:C:2009:475, т. 18), от 12 юли 2012 г. *Solvay* (C-616/10, EU:C:2012:445, т. 42 и цитираната съдебна практика), от 10 септември 2015 г. *Holterman Ferho Exploitatie* и др. (C-47/14, EU:C:2015:574, т. 38), както и от 16 юни 2016 г. *Universal Music International Holding* (C-12/15, EU:C:2016:449, т. 22).

14 Решение от 15 ноември 1983 г., 288/82, EU:C:1983:326 (т. 24 и 25).

15 Решение от 15 ноември 1983 г. (288/82, EU:C:1983:326, т. 24 и 25)

16 Вж. точки 10 и 11 от настоящото заключение.

17 Вж. точка 21 от настоящото заключение.

наличието на неоснователно обогатяване и до обхвата на споразуменията между частноправни субекти¹⁸, нямат връзка с въпроса за действителността или регистрацията на спорната марка. Следователно юрисдикциите на държавата, на чиято територия е била извършена регистрацията на марката, не се намират в най-добро положение да преценят подобни доводи.

30. От предходното правя извода, че спорът по главното производство не попада в обхвата на правилото за изключителна компетентност по член 22, точка 4 от Регламент Брюксел I. Като последица от това германските юрисдикции, в това число и запитващата юрисдикция — в качеството на юрисдикции на държавата членка по местоживеене на г-жа Prast-Knippling, ответник в спора по главното производство — притежават международна компетентност за разглеждане на този спор в приложение на общото правило за компетентност, предвидено в член 2, параграф 1 от този регламент.

31. В това отношение трябва да уточня, че обстоятелството, че посоченият спор евентуално може да попадне в обхвата на член 5, точка 3 от посочения регламент с мотива, че предявеният от Hanssen Beleggingen иск бил основан по-конкретно на наличието на неоснователно обогатяване, не се отразява на компетентността на германските юрисдикции съгласно член 2, параграф 1 от същия регламент. Всъщност първата от тези разпоредби определя *допълнително*, а не *изключително* основание за компетентност спрямо това, което е предвидено във втората разпоредба.

32. При условията на евентуалност, ако Съдът постанови, че спорът по главното производство попада в обхвата на член 22, точка 4 от Регламент Брюксел I, единствено юрисдикциите на държавата членка, на чиято територия е била извършена регистрацията на марката, са компетентни да го разгледат. Всъщност тази разпоредба установява изключително основание за компетентност, което има за последица изключването на приложимостта на общото правило за компетентност по член 2, параграф 1 от този регламент.

33. Според предоставените от запитващата юрисдикция данни прилагането на член 22, точка 4 от Регламент Брюксел I би означавало, че германските съдилища не са компетентни да разгледат спора по главното производство¹⁹.

34. Искам да подчертая и значението на решение Brite Strike Technologies²⁰ в подобен контекст. Наистина, в това решение Съдът е постановил, че член 71 от Регламент Брюксел I, разглеждан с оглед на член 350 ДФЕС, допуска правилото за съдебна компетентност за споровете, свързани с марките, дизайните и моделите на Бенелюкс, прогласено в член 4.6 от Конвенцията на Бенелюкс за интелектуалната собственост (марки, дизайни или модели)²¹ (наричана по-нататък „Конвенцията на Бенелюкс“), да се прилага към тези спорове.

35. Тази съдебна практика обаче ми се струва ирелевантна за определянето на международната компетентност на германските юрисдикции — въпрос, който е предмет на спора по главното производство — тъй като Федерална република Германия не е страна по Конвенцията на Бенелюкс. Всъщност според мен трудно може да се приеме, че конвенция, по която Федерална република Германия не е страна, може да има задължителни последици за германските юрисдикции. Подчертавам, че за разлика от настоящото дело, решение Brite Strike Technologies²² е постановено по спор, с който е била сезирана нидерландска юрисдикция.

18 Вж. точки 10 и 11 от настоящото заключение.

19 Вж. точка 12 от настоящото заключение.

20 Решение от 14 юли 2016 г. (C-230/15, EU:C:2016:560, т. 66).

21 Конвенция от 25 февруари 2005 г., подписана в Хага от Кралство Белгия, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия. Тази конвенция влиза в сила на 1 септември 2006 г.

22 Решение от 14 юли 2016 г. (C-230/15, EU:C:2016:560).

36. При необходимост това тълкуване се подкрепя от текста на член 71, параграф 2, буква а) от Регламент Брюксел I, който според собствения му текст се прилага за „съд на държава членка, която е страна по конвенция, отнасяща се до специфична област“²³.

37. Следователно, ако Съдът постанови, че спорът по главното производство попада в обхвата на член 22, точка 4 от Регламент Брюксел I, запитващата юрисдикция би била длъжна служебно да се обяви за некомпетентна в приложение на член 25 от този регламент. Само ако спорът по главното производство беше отнесен до юрисдикция на държава — членка на Бенелюкс, в приложение на решение Brite Strike Technologies²⁴ член 4.6 от Конвенцията на Бенелюкс би могъл да се вземе предвид от тази юрисдикция с цел тя да провери дали е компетентна.

V. Заключение

38. С оглед на изложените по-горе съображения предлагам на Съда да отговори на поставения от Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия) преюдициален въпрос по следния начин:

„Съдебен иск като предявения в спора по главното производство, целящ лице, което е формално регистрирано като притежател на марка на Бенелюкс, да декларира пред Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс (ОВРП), че не притежава права върху тази марка и че се отказва от регистрацията си като притежател на посочената марка, не попада в обхвата на член 22, точка 4 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела“.

²³ Курсивът е мой. Член 71 от Регламент Брюксел I гласи, че:

1. „Настоящият регламент не засяга действието на конвенции, по които държавите членки са страни и които във връзка със специфични области уреждат компетентността или признаването или изпълнението на съдебни решения.

2.

С цел да се осигури еднакво тълкуване, параграф 1 се прилага по следния начин:

а) настоящият регламент не пречи съд на държава членка, която е страна по конвенция, отнасяща се до специфична област, да се признае за компетентен по отношение на тази конвенция, дори когато ответникът е с местоживее в друга държава членка, която не е страна по тази конвенция. Сезираният съд прилага във всички случаи член 26 от настоящия регламент. [...]“.

²⁴ Решение от 14 юли 2016 г. (C-230/15, EU:C:2016:560)