



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

5 октомври 2017 година *

„Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Съдебна компетентност — Член 2, параграф 1 — Компетентност на юрисдикциите по местоживеенето на ответника — Член 22, точка 4 — Изключителна компетентност в областта на регистрацията или действителността на права на интелектуална собственост — Спор за установяване дали дадено лице правилно е било регистрирано като притежател на марка“

По дело C-341/16

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф, Германия) с акт от 14 юни 2016 г., постъпил в Съда на 16 юни 2016 г., в рамките на производство по дело

Hanssen Beleggingen BV

срещу

Tanja Prast-Knippling

СЪДЪТ (втори състав),

състоящ се от: М. Pešić (докладчик), председател на състава, А. Prechal, А. Rosas, С. Toader и Е. Jarašiūnas, съдии,

генерален адвокат: Н. Saugmandsgaard Øe,

секретар: А. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

- за Prast-Knippling, от Р. Sohn, Rechtsanwalt,
- за Европейската комисия, от М. Wilderspin и М. Heller, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 13 юли 2017 г.,

постанови настоящото

* Език на производството: немски.

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до 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 (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74 и поправка в ОВ L 10, 2014 г., стр. 32).
- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между установеното в Нидерландия дружество Hanssen Beleggingen BV (наричано по-нататък „Hanssen“) и г-жа Tanja Prast-Knippling с местоживееене в Германия по повод на регистрирането ѝ като притежател на марка на Бенелюкс.

Правна уредба

Правото на Съюза

- 3 Регламент № 44/2001 е заменил в отношенията между държавите членки Конвенцията от 27 септември 1968 г. относно компетентността и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 299, 1972 г., стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 10, стр. 3, наричана по-нататък „Брюкселската конвенция“). Самият той е заменен 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). Съгласно член 66, параграф 1 от този последен регламент същият „се прилага само по отношение на съдебни производства, образувани по отношение на автентични актове, формално съставени или вписани и по отношение на съдебни спогодби, одобрени или сключени на или след 10 януари 2015 г.“
- 4 Тъй като искът по главното производство е предявен преди 10 януари 2015 г., настоящото преюдициално запитване трябва да се разгледа с оглед на Регламент № 44/2001.
- 5 Член 2, параграф 1 от този регламент предвижда:

„При условията на настоящия регламент, искиове срещу лицата, които имат местоживееене в държава членка, независимо от тяхното гражданство, се предявяват пред съдилищата на тази държава членка“.

- 6 Член 22 от същия регламент, който се съдържа в глава II, раздел 6 (озаглавен „Изключителна компетентност“), гласи:

„Следните съдилища ще притежават изключителна компетентност независимо от местоживееенето:

[...]

- 4) по дела във връзка с регистрацията или действителността на патенти, марки, дизайни или други подобни права, за които се изисква да бъдат депозираны или регистрирани, съдилищата на държавата членка, в която е подадена заявка за депозиране или регистрация, или депозирането или регистрацията са извършени или се смятат за извършени съгласно инструмент на Общността или по силата на международна конвенция.

[...]“.

7 Тази разпоредба съответства на член 16, точка 4 от Брюкселската конвенция.

КБИС

8 Конвенцията на Бенелюкс за интелектуалната собственост (марки и дизайни или модели) от 25 февруари 2005 г., подписана в Хага от Кралство Белгия, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия (наричана по-нататък „КБИС“), влиза в сила на 1 септември 2006 г.

9 Член 1.2 от КБИС гласи:

„1. Създава се Бюро за интелектуална собственост на Бенелюкс (марки и дизайни или модели)[...];

2. Органите на Бюрото са:

[...]

с. Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс (марки и дизайни или модели) [...]“.

10 Член 1.5, параграфи 1 и 2 от КБИС уточнява:

„1. Седалището на Бюрото е в Хага.

2. Службата на Бюрото е в Хага“.

11 Съгласно член 4.6, параграф 1 от КБИС:

„[Т]ериториално компетентни да разгледат споровете относно марки, дизайни или модели са съдилищата на държавата по местоживеенето на ответника или по мястото, където спорното задължение е възникнало, е изпълнено или би следвало да бъде изпълнено. Мястото, в което са заявени за регистрация дадена марка или дизайн, в никакъв случай не може да се взема предвид като единствен критерий за определяне на териториалната компетентност на съдилищата“.

Германското право:

12 Член 812 от Bürgerliches Gesetzbuch (Гражданският кодекс) се съдържа в дял 26, озаглавен „*Ungerechtfertigte Bereicherung*“ (неоснователно обогатяване), и предвижда в параграф 1, че „който е получил нещо във вреда на трето лице без основание вследствие на престация от това трето лице или по друг начин, е длъжен да го върне“.

Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос

- 13 На 7 септември 1979 г. дружество, притежавано от г-н Helmut Knipping, което е учредено по германското право и извършва дейност по производство на строителни елементи, по-конкретно прозорци, подава искане до Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс (марки и дизайни или модели) (наричано по-нататък „БИСБ“) за регистрация като марка на Бенелюкс на следния словен и фигуративен знак:



- 14 БИСБ регистрира тази марка в черно-бяла разцветка под № 361604 (наричана по-нататък „марка № 361604“).
- 15 Hanssen е дружество по нидерландското право, което търгува с врати и прозорци. То е притежател на словната и фигуративна марка на Бенелюкс № 0684759. Тази марка се състои в същия словен и фигуративен знак като този, който е предмет на марка № 361604, но е регистрирана в синьо-жълта разцветка.
- 16 Г-н Knipping е починал на 9 октомври 1995 г.
- 17 На 14 ноември 2003 г. г-жа Prast-Knipping представя пред БИСБ удостоверение, че е наследник на г-н Knipping, и прави искане да бъде регистрирана като притежател на марка № 361604.
- 18 БИСБ извършва регистрацията.
- 19 Последната е оспорена от Hanssen. Дружеството поддържа, че преди смъртта на г-н Knipping правата върху марка № 361604 са прехвърляни няколко пъти, така че към момента на смъртта му вече не са били част от неговото имущество. Поради това регистрацията на г-жа Prast-Knipping като притежател на тази марка била неоснователна.
- 20 Тъй като не е постигнато споразумение за решаването на спора, на 8 юни 2012 г. Hanssen предявява иск срещу г-жа Prast-Knipping пред Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия) — юрисдикцията по нейното по местоживееене. Hanssen се позовава на неоснователно обогатяване по член 812 от Гражданския кодекс и прави искане да се разпорежи на г-жа Prast-Knipping да декларира пред БИСБ, че не черпи права от посочената марка и че се отказва от регистрацията на името ѝ като неин притежател.
- 21 С решение от 24 юни 2015 г. Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия) отхвърля искането с мотива, че към момента на смъртта на г-н Knipping правата върху марка № 361604 са били част от неговото имущество и затова чрез наследяване те правомерно са преминали към г-жа Prast-Knipping.
- 22 Hanssen обжалва това решение пред Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф, Германия).
- 23 Тази юрисдикция има съмнения относно компетентността на германските юрисдикции да разгледат спора. Тя счита, че посочената компетентност несъмнено може да произтича от член 2, параграф 1 от Регламент № 44/2001, но че е възможно и юрисдикциите на държавата

членка по мястото на регистрация на разглежданата в главното производство марка — в случая Нидерландия предвид седалището на БИСБ в Хага — да притежават изключителна компетентност по силата на член 22, точка 4 от този регламент.

- 24 Тъй като съдебната компетентност трябва да се разгледа служебно, Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф) иска този въпрос да бъде изяснен.
- 25 Според него е необходимо по-конкретно да се уточни дали иск като предявения от Hanssen се отнася до спор „във връзка с регистрацията или действителността на [...] марки“ по смисъла на член 22, точка 4 от посочения регламент. Решение от 15 ноември 1983 г., Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326) съдържа индиции в полза на отрицателен отговор на този въпрос, но с оглед на развитието на правото на марките след това решение не е сигурно дали все още то трябва да се взема предвид.
- 26 Относно посоченото развитие на правото на марките Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф) цитира по-специално член 18 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21) (наричан по-нататък „Регламент № 207/2009“).
- 27 Посочената юрисдикция отбелязва и обстоятелството, че в областта на съдебната компетентност марката на Бенелюкс има характерни особености.
- 28 При тези обстоятелства Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф) решава да спре производството по делото 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 [№ 44/2001] също иск, целящ вписаният в регистъра на марките на Бенелюкс формален притежател на марка на Бенелюкс да декларира пред [БИСБ], че няма права върху въпросната марка и че се отказва от регистрацията си като неин притежател?“

По преюдициалния въпрос

- 29 С въпроса си запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 22, точка 4 от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че се прилага към споровете за установяване дали дадено лице правилно е било регистрирано като притежател на марка.
- 30 За да се отговори на този въпрос, следва да се припомни преди всичко, че Съдът вече е постановил, че член 22, т. 4 от Регламент № 44/2001 отразява същата систематика като тази на член 16, точка 4 от Брюкселската конвенция и освен това е формулиран по почти идентичен начин, така че трябва да бъде осигурена приемственост по отношение на тълкуването на тези две разпоредби (решение от 12 юли 2012 г., Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, т. 43).
- 31 По-нататък следва да се отбележи, че посоченото в тези разпоредби понятие за спор „във връзка с регистрацията или действителността на [права на интелектуална собственост]“ представлява „самостоятелно понятие“, което следва да се прилага еднакво във всички държави членки (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).
- 32 Накрая Съдът уточнява, че е необходимо разпоредбите, предвиждащи изключителна съдебна компетентност, каквито са член 16 от Брюкселската конвенция и член 22 от Регламент № 44/2001, да не се тълкуват в по-широк смисъл, отколкото изисква тяхната цел, тъй като те

водят до лишаване на страните от възможността да изберат съда, пред който иначе биха били призовани, и в определени случаи — до призоваването им пред съд, който не е съдът по местоживееене на нито една от тях (решения от 10 януари 1990 г., Reichert и Kockler, C-115/88, EU:C:1990:3, т. 9 и от 12 май 2011 г., BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, т. 30).

- 33 Целта на член 22, точка 4 от Регламент № 44/2001 се състои в това разглеждането на споровете относно регистрацията или действителността на право на интелектуална собственост да бъде запазено за юрисдикциите, които имат материална и правна близост с регистъра, тъй като тези юрисдикции са най-подходящи да разгледат случаи, при които е оспорена действителността или дори самото съществуване на заявката или регистрацията (вж. в този смисъл, що се отнася до член 16, точка 4 от Брюкселската конвенция, решение от 13 юли 2006 г., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, т. 21 и 22).
- 34 При тези обстоятелства по дела във връзка със съдебната компетентност в областта на патентите Съдът е приел, че когато спорът не се отнася нито до действителността на патент, нито до съществуването на заявката за него или на регистрацията му, той не попада в обхвата на понятието за спор „във връзка с регистрацията или действителността на патенти“, поради което е извън изключителната компетентност на юрисдикциите на държавата членка, в която е регистрирано правото (решения от 15 ноември 1983 г., Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, т. 22—25 и от 13 юли 2006 г., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, т. 15 и 16).
- 35 Следователно спор, който се отнася единствено до въпроса кой е притежателят на правото на патент, е извън тази изключителна съдебна компетентност (решение от 15 ноември 1983 г., Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, т. 26).
- 36 Както отбелязва генералният адвокат в точки 26—29 от заключението си, това тълкуване е приложимо към дело във връзка с марка като това по главното производство, което се отнася не до действителността или регистрацията на марката, а само до въпроса дали лице, чието име е регистрирано като неин притежател, действително има това качество.
- 37 Всъщност спор, по който изобщо няма оспорване на регистрацията на самата марка или на действителността ѝ, не се отнася нито до понятието за спор „във връзка с регистрацията или действителността на [...] марки“, съдържащо се в член 22, точка 4 от Регламент № 44/2001, нито до целта на тази разпоредба. В това отношение следва да се отбележи, че поначало въпросът към чие имущество принадлежи дадено право на интелектуална собственост, няма връзка на материална и правна близост с мястото на регистрация на това право.
- 38 Видно е, че настоящият случай е именно такъв. Всъщност, както следва от акта за преюдициално запитване, спорът се отнася до марка № 361604 след смъртта на г-н Knipping, което налага да се установи дали правата върху тази марка са били част от неговото имущество към момента на смъртта му.
- 39 От всички изложени по-горе съображения следва, че спор като разглеждания в главното производство, който се отнася единствено до въпроса кой трябва да се счита за притежател на разглежданата марка, не попада в приложното поле на член 22, точка 4 от Регламент № 44/2001.
- 40 Това тълкуване не се опровергава от обстоятелството, че в законодателството на Съюза се съдържат някои разпоредби, позволяващи на носителя на право на интелектуална собственост да изисква прехвърляне в негова полза на първоначалната регистрация, извършена на името на друго лице.

- 41 В това отношение запитващата юрисдикция се позовава по-конкретно на законодателството на Съюза относно марките и подчертава, че член 18 от Регламент № 207/2009 възлага по-специално на съдилищата за марките на Европейския съюз компетентността да се произнасят по искане на притежателя на марка да се прехвърли в негова полза нейната регистрация, извършена от представител. Докато тази разпоредба е свързана конкретно с отношенията между представител и притежателя на марката на Европейския съюз, видно е, че спорът по главното производство, отнасящ се до марка на Бенелюкс, не се отнася до подобни отношения.
- 42 Освен това, що се отнася до обстоятелството, което също е посочено в акта за преюдициално запитване, че в областта на съдебната компетентност марката на Бенелюкс има характерни особености, необходимо е да се отбележи, че противно на делото, по което е постановено решението от 14 юли 2016 г., Brite Strike Technologies (C-230/15, EU:C:2016:560), в което Съдът е уточнил връзката между упоменатата в член 4.6 от КБИС съдебна компетентност и предвидената в член 22, точка 4 от Регламент № 44/2001, делото по главното производство не се отнася нито до регистрацията или действителността на въпросната марка на Бенелюкс, нито до евентуалното им засягане, тъй като, впрочем, според представената пред Съда информация искането на Hanssen не се основава на някоя от материалноправните разпоредби на КБИС. При тези обстоятелства особеностите на КБИС в областта на съдебната компетентност са ирелевантни за делото по главното производство.
- 43 Предвид всичко изложено по-горе на преюдициалния въпрос следва да се отговори, че член 22, точка 4 от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че не се прилага към споровете за установяване дали дадено лице правилно е било регистрирано като притежател на марка.

По съдебните разноски

- 44 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 (втори състав) реши:

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 трябва да се тълкува в смисъл, че не се прилага към споровете за установяване дали дадено лице правилно е било регистрирано като притежател на марка.

Подписи