



## Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (десети състав)

23 ноември 2017 година \*

„Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Марка на Европейския съюз — Член 16 — Марката като обект на собственост — Приравняване на марката на ЕС на национална марка — Член 18 — Прехвърляне на марка, регистрирана на името на агента или представителя на притежателя на марката — Национална разпоредба, даваща възможност да се предяви иск за собственост върху национална марка, регистрирана при злоупотреба с правата на притежателя ѝ или в нарушение на законово или договорно задължение — Съвместимост с Регламент № 207/2009“

По дело C-381/16

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Tribunal Supremo (Върховен съд, Испания) с акт от 28 юни 2016 г., постъпил в Съда на 11 юли 2016 г., в рамките на производство по дело

**Salvador Benjumea Bravo de Laguna**

срещу

**Esteban Torras Ferrazzuolo**

СЪДЪТ (десети състав),

състоящ се от: Е. Levits, председател на състава, А. Borg Barthet (докладчик) и М. Berger, съдии,

генерален адвокат: М. Szpunar,

секретар: А. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

- за г-н Torras Ferrazzuolo, от S. Díaz Pardeiro, procuradora, и J. A. López Martínez, abogado,
- за испанското правителство, от М. А. Sampol Pucurull, в качеството на представител,
- за Европейската комисия, от Ё. Gippini Fournier и J. Samnadda, в качеството на представители,

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

\* Език на производството: испански.

постанови настоящото

## Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на членове 16 и 18 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз] (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).
- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между г-н Salvador Benjumea Bravo de Laguna и г-н Esteban Torras Ferrazzuolo по повод собствеността на фигуративна марка на ЕС, регистрирана на името на първия.

## Правна уредба

### *Правото на Съюза*

- 3 Съображение 15 от Регламент № 207/2009 гласи:  
„За да се подобри защитата на марките на [ЕС], държавите членки следва да посочат, като изхождат от техните национални системи, възможно най-ограничен брой национални първоинстанционни и второинстанционни съдилища, компетентни в областта на нарушението и валидността на марката на [ЕС]“.
- 4 Съгласно член 16 („Приравняване на марката на [ЕС] на националната марка“) от този регламент:  
„1. Освен ако членове 17—24 не предвиждат друго, марката на [ЕС] като обект на собственост се разглежда в нейната цялост и за цялата територия на [Съюза] като национална марка, регистрирана в държавата членка, в която според Регистъра на марките на [ЕС]:  
а) се намира седалището или постоянният адрес на притежателя към съответната дата;  
б) когато буква а) не се прилага, притежателят има предприятие към съответната дата.  
2. В случаите, които не са предвидени в параграф 1, държавата членка, посочена в споменатия параграф, е държавата членка, в която се намира седалището на Службата [на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)].  
3. Ако повече лица са вписани в Регистъра за марките на [ЕС] като съпритежатели, параграф 1 се прилага по отношение на този, който е вписан първи; при липса на такъв той се прилага по реда на тяхното вписване по отношение на следващите съпритежатели, които са вписани там. Когато параграф 1 не се прилага по отношение на никой от съпритежателите, се прилага параграф 2“.
- 5 Член 18 („Прехвърляне на марка, регистрирана на името на агент“) от посочения регламент предвижда:  
„Когато марка на [ЕС] е била регистрирана на името на агента или на представителя на притежателя на тази марка без разрешението на притежателя, последният има право да поиска прехвърлянето в негова полза на посочената регистрация, освен ако този агент или представител не обоснове своите действия“.

6 Член 95, параграф 1 от същия регламент гласи:

„Държавите членки определят на тяхната територия възможно най-ограничен брой национални първоинстанционни и второинстанционни юрисдикции, наричани по-нататък „съдилища за марките на [ЕС]“, които изпълняват функциите, които са им предоставени съгласно настоящия регламент“.

7 Съгласно член 105, параграф 3 от Регламент № 207/2009:

„Разпоредбите на националното законодателство относно обжалването пред касационен съд се прилагат по отношение на решенията на второинстанционните съдилища за марките на [ЕС]“.

### *Испанската правна уредба*

8 Член 2, параграф 2 от Закон 17/2001 за марките (Ley 17/2001 de Marcas) от 7 декември 2001 г. (BOE бр. 294 от 8 декември 2001 г., наричан по-нататък „Закон 17/2001 за марките“) гласи:

„Когато със заявката за регистрация се злоупотребява с правата на трето лице или се нарушава законово или договорно задължение, увреденото лице може да предяви пред съда иск за собственост върху марката, съответно преди датата на регистрацията или в петгодишен срок от публикуването на същата или от началния момент на използване на регистрираната марка в съответствие с член 39. При предявяването на такъв иск съдът изпраща съобщение до испанското Ведомство по патентите и марките за съответно отбелязване в регистъра на марките и евентуално спира процедурата по регистрация на марката“.

### **Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос**

9 На 24 януари 2011 г. г-н Benjumea Bravo de Laguna подава пред EUIPO заявка за регистрация на марка на ЕС.

10 Иска се регистрация като марка на следния фигуративен знак:



11 На 29 август 2011 г. EUIPO регистрира посочения знак на името на г-н Benjumea Bravo de Laguna като фигуративна марка на ЕС под номер 9679093.

12 Тъй като смята себе си за легитимния притежател на тази марка, г-н Torras Ferrazzuolo предявява пред Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Търговски съд на Аликанте, Испания) иск за собственост върху същата марка на основание член 18 от Регламент № 207/2009 и член 2, параграф 2 от Закон 17/2001 за марките.

13 Въпросният съд отхвърля иска, тъй като, от една страна, за марките на ЕС се прилага само режимът по член 18 от Регламент № 207/2009, но не и общият режим по член 2, параграф 2 от Закон 17/2001 за марките и от друга страна, предпоставките по член 18 от Регламент № 207/2009 не са налице.

- 14 Сезиран с жалба, Audiencia Provincial de Alicante (Апелативен съд на провинция Аликанте, Испания) постановява, че доколкото ревандикационният режим по член 18 от Регламент № 207/2009 обхваща само хипотезите на недобросъвестен агент или представител, в случая следва да бъдат приложени правилата относно иска за собственост върху марка, съдържащи се в член 2 от Закон 17/2001 за марките.
- 15 Основавайки се на член 16 от Регламент № 207/2009, същият съд всъщност приема, че освен ако от единните правила в посочения регламент не следва друго, марката на ЕС като обект на собственост се разглежда в нейната цялост и за цялата територия на Съюза като национална марка, регистрирана в държавата членка, в която се намира седалището или постоянният адрес на притежателя, или ако тази хипотеза не е налице — в държавата членка, в която той има предприятие.
- 16 Като приема освен това, че предпоставките за уважаване на иска за собственост в случая са налице, Audiencia Provincial de Alicante (Апелативен съд на провинция Аликанте) обявява г-н Torras Ferrazzuolo за притежател на марката, предмет на главното производство.
- 17 Пред запитващата юрисдикция, Tribunal Supremo (Върховен съд, Испания), г-н Benjumea Bravo de Laguna твърди, че правният ред на Съюза предвижда възможност дадено лице да предяви иск за собственост върху марка само в случаите, когато агентът му без негово разрешение е регистрирал марката на свое име. В останалите случаи не било възможно да се предяви иск за собственост върху марка на ЕС.
- 18 От своя страна, г-н Torras Ferrazzuolo поддържа, че Регламент № 207/2009 допуска субсидиарното прилагане на националното право, поради което било възможно член 18 от този регламент да бъде тълкуван в смисъл, че не изключва възможността да се предяви иск за собственост, в съответствие с националното законодателство на държава членка, и в случаи, различни от предвидения в посочения член.
- 19 Тъй като е на мнение, че разрешаването на висияция пред него спор зависи от тълкуването на правото на Съюза, Tribunal Supremo (Върховен съд) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Допуска ли правото на Съюза, и в частност Регламент [№ 207/2009], предявяването на иск за собственост върху марка на ЕС на основания, различни от предвидените по член 18 от посочения регламент, и по-конкретно в хипотезите по член 2, параграф 2 от [Закон 17/2001 за марките] [...]?“

### **По преюдициалния въпрос**

#### ***По допустимостта***

- 20 Г-н Torras Ferrazzuolo поддържа преди всичко, че преюдициалното запитване е недопустимо, тъй като Tribunal Supremo (Върховен съд) не е компетентен да отправи същото.
- 21 Като се позовава в това отношение на член 95, параграф 1 от Регламент № 207/2009, съгласно който държавите членки „определят на тяхната територия възможно най-ограничен брой национални първоинстанционни и второинстанционни юрисдикции, наричани [...] „съдилища за марките на [ЕС]“, които изпълняват функциите, които са им предоставени съгласно [този] регламент“, той твърди, че Tribunal Supremo (Върховен съд) не е компетентен да тълкува посочения регламент.

- 22 Освен това поддържа, че доколкото преюдициалното запитване не е формулирано нито в първоинстанционното, нито във второинстанционното производство, става въпрос за нов въпрос, който не може да бъде разгледан в касационно производство.
- 23 Подобен довод обаче не може да бъде приет.
- 24 От една страна, от съображение 15 от Регламент № 207/2009 всъщност е видно, че целта на член 95, параграф 1 от този регламент е да се подобри защитата на марките на ЕС, като се изиска от държавите членки да определят първоинстанционни и второинстанционни съдилища, компетентни да разрешават спорове за нарушени права и валидност на тези марки.
- 25 Член 95, параграф 1 от Регламент № 207/2009 действително следва да се тълкува във връзка с член 105, параграф 3 от Регламент № 207/2009, съгласно който „[р]азпоредбите на националното законодателство относно обжалването пред касационен съд се прилагат по отношение на решенията на второинстанционните съдилища за марките на [ЕС]“, но не и в смисъл, че касационните съдилища на държавите членки са лишени от правото да тълкуват този регламент по висящи пред тях спорове.
- 26 От друга страна, е уместно да се подчертае, че съгласно постоянната съдебна практика Съдът не следва да проверява дали актът за преюдициално запитване е постановен съобразно националните правила за съдебната организация и съдопроизводството (решение от 7 юли 2016 г., *Genentech*, C-567/14, EU:C:2016:526, т. 22 и цитираната съдебна практика).
- 27 Освен това е важно да се припомни, че въведеното с член 267 ДФЕС производство е инструмент за сътрудничество между Съда и националните юрисдикции, чрез който Съдът предоставя на националните юрисдикции насоки за тълкуването на правото на Съюза, необходими им за решаването на висящия пред тях спор (вж. решение от 5 юли 2016 г., *Огнянов*, C-614/14, EU:C:2016:514, т. 16 и цитираната съдебна практика).
- 28 Отново съгласно постоянната съдебна практика член 267 ДФЕС предоставя на националните юрисдикции най-широко право да сезират Съда, ако сметат, че висящото пред тях дело повдига въпроси, които налагат тълкуване или преценка на валидността на разпоредбите на правото на Съюза за целите на решаването на отнесения до тях спор. Освен това националните юрисдикции са свободни да упражнят това право във всеки момент от производството, който според тях е подходящ (решение от 5 юли 2016 г., *Огнянов*, C-614/14, EU:C:2016:514, т. 17 и цитираната съдебна практика).
- 29 Накрая, следва да се припомни, че в съответствие с член 267, трета алинея ДФЕС националната юрисдикция, чието решение не подлежи на съдебно обжалване съгласно вътрешното право, по принцип е длъжна да сезира Съда, щом пред нея бъде повдигнат въпрос относно тълкуването на правото на Съюза (вж. по-конкретно решение от 9 септември 2015 г., *Ferreira da Silva e Brito и др.*, C-160/14, EU:C:2015:565, т. 37 и цитираната съдебна практика).
- 30 Следователно преюдициалното запитване е допустимо.

### *По същество*

- 31 С въпроса си запитващата юрисдикция пита по същество дали Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска по отношение на марка на ЕС да се прилага национална разпоредба, съгласно която лицето, претърпяло вреди поради регистрацията на марка, заявена при злоупотреба с правата му или в нарушение на законово или договорно задължение, има право да предяви иск за собственост върху въпросната марка.

- 32 Като начало следва да се припомни, че съгласно член 16, параграф 1 от Регламент № 207/2009, „[о]свен ако членове 17—24 не предвиждат друго, марката на [ЕС] като обект на собственост се разглежда в нейната цялост и за цялата територия на [Съюза] като национална марка, регистрирана в държавата членка, в която според Регистъра на марките на [ЕС] [...] се намира седалището или постоянният адрес на притежателя[, или ако тази хипотеза не е налице — в държавата членка, в която] притежателят има предприятие“.
- 33 В това отношение следва да се отбележи, че член 18 от този регламент дава право на притежателя на марка на ЕС да иска прехвърляне в своя полза на регистрацията на тази марка, ако същата без негово разрешение е била регистрирана на името на агента или представителя му.
- 34 Следователно искът за собственост върху марка на ЕС, регистрирана на името на агент или представител на притежателя на тази марка без негово разрешение, се урежда единствено от Регламент № 207/2009.
- 35 За сметка на това член 18 от този регламент не урежда иска за собственост върху марка на ЕС в случаи извън този на марка, която агент или представител на притежателя ѝ без негово разрешение е регистрирал на свое име.
- 36 Следователно в съответствие с предвиденото в член 16 от Регламент № 207/2009 марката на ЕС като обект на собственост трябва, извън хипотезата по член 18 от този регламент, да се счита за национална марка, регистрирана в определената по критериите в посочения член 16 държава членка.
- 37 В този смисъл доколкото става въпрос за случаи, които не попадат в приложното поле на член 18 от Регламент № 207/2009, към исковете за собственост върху марка на ЕС се прилага националната правна уредба на тази държава членка.
- 38 С оглед на всички изложени по-горе съображения на поставения въпрос следва да се отговори, че членове 16 и 18 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат по отношение на марка на ЕС да се прилага национална разпоредба като разглежданата в главното производство, съгласно която лицето, претърпяло вреди поради регистрацията на марка, заявена при злоупотреба с правата му или в нарушение на законово или договорно задължение, има право да предяви иск за собственост върху въпросната марка, стига съответният случай да не е сред попадащите в обхвата на член 18 от този регламент.

### **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 (десети състав) реши:

**Членове 16 и 18 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз] трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат по отношение на марка на ЕС да се прилага национална разпоредба като разглежданата в главното производство, съгласно която лицето, претърпяло вреди поради регистрацията на**

**марка, заявена при злоупотреба с правата му или в нарушение на законово или договорно задължение, има право да предяви иск за собственост върху въпросната марка, стига съответният случай да не е сред попадащите в обхвата на член 18 от този регламент.**

Подписи