



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

5 септември 2019 година *

„Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 97, параграф 5 — Съдебна компетентност — Иск за нарушение — Компетентност на юрисдикциите на държавата членка, на чиято територия е било извършено деянието, съставляващо нарушение — Реклами и предложения за продажба, публикувани на уебсайт и на платформи на социални мрежи“

По дело C-172/18

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Апелативен съд (Англия и Уелс) (гражданско отделение), Обединено кралство) с акт от 12 февруари 2018 г., постъпил в Съда на 5 март 2018 г., в рамките на производство по дело

AMS Netve Ltd,

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

срещу

Heritage Audio SL,

Pedro Rodríguez Arribas,

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: Е. Regan, председател на състава, С. Lycourgos, Е. Juhász, М. Ilešič (докладчик) и I. Jarukaitis, съдии,

генерален адвокат: М. Szpunar,

секретар: L. Carrasco Marco, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 17 януари 2019 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees и М. Crabtree, от М. McGuirk и Е. Cronan, solicitors, и М. J. Moss, barrister,

* Език на производството: английски.

- за Heritage Audio SL и Rodríguez Arribas, от A. Stone и R. Crozier, solicitors, и J. Reid, barrister,
- за германското правителство, първоначално от T. Henze, M. Hellmann и J. Techert, а впоследствие от M. Hellmann и J. Techert, в качеството на представители,
- за Европейската комисия, от J. Samnadda, Ё. Gippini Fournier и M. Wilderspin, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 28 март 2019 г.,

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 97, параграф 5 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 Искането е отправено във връзка със спор на AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees (наричано по-нататък „BW Trustees“) и г-н Mark Crabtree с Heritage Audio SL и г-н Pedro Rodríguez Arribas относно иск за нарушение на права върху марка на Европейския съюз.

Правна уредба

- 3 Регламент № 207/2009, който отменя и заменя Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), е изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21), който влиза в сила на 23 март 2016 г. Впоследствие той е отменен и заменен, считано от 1 октомври 2017 г., от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1). Като се има предвид обаче моментът на предявяване на разглеждания в главното производство иск за нарушение, преюдициалното запитване трябва да се разгледа въз основа на първоначалната редакция на Регламент № 207/2009.
- 4 Съображение 17 от Регламент № 207/2009 е гласяло:

„Следва да се избягват противоречиви съдебни решения, постановени в резултат на иски, които включват същите страни и които са подадени за същите факти въз основа на марка на [Европейския съюз] и на паралелни национални марки. [...]“.
- 5 Член 9, параграфи 1 и 2 от посочения регламент е гласял:

„1. „Марката на [Европейския съюз] предоставя на своя притежател изключителни права. Притежателят е оправомощен да забрани на всяко трето лице, при липса на негово съгласие, да използва в процеса на търговия:

 - а) знак, който е идентичен с марката на [Европейския съюз] за стоки или за услуги, които са идентични с тези, за които е регистрирана марката на [Европейския съюз];

- б) всеки знак, за който поради неговата идентичност или сходство с марката на [Европейския съюз] и поради идентичността или сходството на стоки или услуги, обхванати от марката на [Европейския съюз] и знака, съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва възможност за свързване на знака с марката;

[...]

2. Може също да бъде забранено, ако условията, изложени в параграф 1, са налице:

[...]

- б) да се предлагат стоки или да се пускат на пазара, [...] под този знак [...];

[...]

- г) да се използва знакът в [...] рекламата“.

- 6 Член 94 от Регламент № 207/2009 е предвиждал:

„1. Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 44/2001 [на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела] се прилагат по отношение на производствата относно марките на [Европейския съюз] и заявките за марки на [Европейския съюз], както и по отношение на производствата относно едновременно или последователно предявени иски, във връзка с марките на [Европейския съюз] или с националните марки.

2. В случай на производства, които са резултат от исковите, посочени в член 96:

- а) членове 2, 4, член 5, точки 1, 3, 4 и 5 и член 31 от Регламент (ЕО) № 44/2001 не се прилагат;

[...]“.

- 7 Съгласно член 95, параграф 1 от този регламент:

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

- 8 Член 96 от споменатия регламент е гласял:

„Съдилищата за марките на [Европейския съюз] имат изключителна компетентност:

- а) за всички иски за нарушение и, ако националният закон го позволява, при опасност от нарушение на правата върху марки на [Европейския съюз];

[...]“.

9 Член 97 от същия регламент е гласял:

„1. При спазване на разпоредбите на настоящия регламент, както и на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 44/2001, приложими по силата на член 94, производствата въз основа на исковете, посочени в член 96, се разглеждат от съдилищата на държавата членка, на чиято територия е постоянният адрес на ответника, или, ако той няма постоянен адрес в една от държавите членки, в държавата членка, на чиято територия той има предприятие.

[...]

5. Производствата, произтичащи от исковете, посочени в член 96, с изключение на исковете за констатиране на ненарушение на марка на [Европейския съюз], могат също да бъдат образувани пред съдилищата на държавата членка, на чиято територия е било извършено [деянието, съставляващо] нарушение[,] или има опасност такова да бъде извършено [...]“.

10 Съгласно член 98 от Регламент № 207/2009:

„1. Съд за марките на [Европейския съюз], чиято компетентност се основава на член 97, параграфи 1—4, е компетентен да се произнася относно:

а) [деянията, съставляващи] нарушени[е, които са] извършени или [има] опасност да бъдат извършени на територията на която и да е държава членка;

[...]

2. Съдът за марките на [Европейския съюз], чиято компетентност се основава на член 97, параграф 5, е компетентен да се произнася единствено относно действията, извършени или [...] има опасност да бъдат извършени на територията на държавата членка, на която се намира този съд“.

11 Член 109, параграф 1 от Регламент № 207/2009 е гласял:

„Когато исковете за нарушение са заведени на едно и също основание между същите страни пред юрисдикциите на различни държави членки, сезирани едната въз основа на марка на Общността, а другата въз основа на национална марка:

а) юрисдикцията, сезирана втора, трябва служебно да се откаже от компетентност в полза на първата сезирана юрисдикция, когато въпросните марки са идентични и валидни за идентични стоки или услуги. Юрисдикцията, която би трябвало да се откаже от компетентност, може да спре производството, ако компетентността на другата юрисдикция бъде оспорена;

б) юрисдикцията, сезирана втора, може да спре производството, когато въпросните марки са идентични и валидни за сходни стоки или услуги, както и когато съответните марки са сходни и валидни за идентични или сходни стоки или услуги“.

12 Текстът на членове 9, 94—98 и 109 от Регламент № 207/2009 по същество е същият като този на членове 9, 122—126 и 136 от Регламент 2017/1001. Член 125, параграф 5 от Регламент 2017/1001 съответства на член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009 и на член 93, параграф 5 от Регламент № 40/94.

13 Регламент № 44/2001, на който се позовават членове 94 и 97 от Регламент № 207/2009, е заменен с 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 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.“.

Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос

- 14 AMS Neve е дружество, установено в Обединеното кралство, което произвежда и продава аудио оборудване. BW Trustees, което също е установено в Обединеното кралство, е попечител на пенсионната схема на управителите на AMS Neve. Г-н Crabtree е управител на AMS Neve.
- 15 Heritage Audio е дружество, установено в Испания, което продава аудио оборудване. Г-н Rodríguez Arribas е с постоянен адрес в Испания и е едноличен управител на Heritage Audio.
- 16 На 15 октомври 2015 г. AMS Neve, BW Trustees и г-н Crabtree предявяват иск срещу Heritage Audio и г-н Rodríguez Arribas пред Intellectual Property and Enterprise Court (Съд за интелектуална собственост и предприемачество, Обединено кралство) за нарушение на права върху марка на Европейския съюз, като притежатели на тази марка са BW Trustees и г-н Crabtree, а изключителен лиценз за използването ѝ има AMS Neve.
- 17 В иска им се твърди и нарушение на права върху две регистрирани в Обединеното кралство марки, чиито притежатели също са BW Trustees и г-н Crabtree.
- 18 Марката на Европейския съюз, за която се отнася искът, се състои от числото 1073 и е регистрирана за стоки от клас 9 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. Стоките, за които тази марка е регистрирана, отговарят по-специално на следното описание: „оборудване за записване, миксиране и звукообработка в студио“.
- 19 Твърди се, че ответниците в главното производство предлагали за продажба на потребители в Обединеното кралство имитации на стоки на AMS Neve, носещи или насочващи към знак, който е идентичен или сходен на споменатата марка на Европейския съюз и на споменатите национални марки, както и че рекламирали тези стоки.
- 20 В подкрепа на твърденията си жалбоподателите в главното производство представят документи, сред които по-специално текстове от уебсайта на Heritage Audio и от профилите му във Фейсбук и Туитър, фактура, издадена от Heritage Audio на физическо лице с местоживееене в Обединеното кралство, както и електронни съобщения, разменени между Heritage Audio и установено в Обединеното кралство лице, относно евентуални доставки на аудио оборудване.
- 21 Жалбоподателите в главното производство представят по-специално разпечатки от екрана от споменатия уебсайт с предложения за продажба на аудио оборудване, носещо знак, който е идентичен или сходен с разглежданата марка на Европейския съюз. Те обръщат внимание и на факта, че предложенията за продажба са на английски език, а в раздела, озаглавен „where to buy“ („къде да купя“), са изброени дистрибутори, установени в различни страни, включително и в Обединеното кралство. Освен това от общите условия за продажба следвало, че Heritage Audio приема поръчки от всички държави — членки на Съюза.
- 22 Ответниците в главното производство повдигат възражение за липса на компетентност на сезирания съд.

- 23 Те посочват, че не може да се изключи възможността стоки на Heritage Audio да са били купени в Обединеното кралство чрез посредничеството на други дружества, но че самите те никога не са рекламирали или продавали такива стоки в Обединеното кралство. Освен това те твърдят, че никога не са имали дистрибутор за Обединеното кралство. Накрая, представеното от жалбоподателите в главното производство съдържание на уебсайта и профила в платформите на Heritage Audio било остаряло още по времето, за което се отнасял искът за нарушение, и поради това не следвало да се взема предвид.
- 24 С решение от 18 октомври 2016 г. Intellectual Property and Enterprise Court (Съд за интелектуална собственост и предприемачество) приема, че в частта, която се отнася до разглежданата марка на Европейския съюз, делото по иска за нарушение не му е подведомствено.
- 25 Той посочва, че е взел предвид представените от жалбоподателите в главното производство доказателства за насочеността на уебсайта на Heritage Audio по-специално към Обединеното кралство. При все това обаче според него въз основа на фактите по делото може да се приеме, че г-н Rodríguez Arribas е солидарно отговорен за действията на Heritage Audio и че спорът е подведомствен на съдилищата на Обединеното кралство в частта, която се отнася до защита на национални права върху интелектуална собственост.
- 26 В частта, която се отнася до нарушение на марка на Европейския съюз, делото според Intellectual Property and Enterprise Court (Съд за интелектуална собственост и предприемачество) обаче е подведомствено, както предвижда член 97, параграф 1 от Регламент № 207/2009, на съдилищата на държавата членка, на чиято територия е постоянният адрес на ответника, в случая Испания. Посоченият съд уточнява, че компетентността на испанските съдилища следва и от член 97, параграф 5 от същия регламент, съгласно който искове за нарушение могат да се предявяват и пред съдилищата на държавата членка, на чиято територия е било извършено деянието, съставляващо нарушение.
- 27 В това отношение Intellectual Property and Enterprise Court (Съд за интелектуална собственост и предприемачество) приема, че териториална компетентност да разгледа иск, предявен от притежател на марка срещу трето лице, използвало идентични или сходни на марката му знаци в реклами и предложения за продажба на уебсайт или на платформи на социални мрежи, има съдът по мястото, където третото лице е взело решение да рекламира и да предлага такива стоки за продажба на уебсайт или на платформи и където е предприело мерки за изпълнение на това си решение.
- 28 Жалбоподателите в главното производство обжалват решението пред Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Апелативен съд (Англия и Уелс) (гражданско отделение), Обединено кралство).
- 29 Запитващата юрисдикция посочва, че съдът, който е разгледал делото като първа инстанция, макар да се позовава на някои решения на Съда, като например решения от 19 април 2012 г., Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220) и от 5 юни 2014 г., Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318), тълкува тези решения, както и като цяло практиката на Съда неправилно.
- 30 Според запитващата юрисдикция подобно тълкуване би довело по същество до заключението, че „държавата членка, на чиято територия е било извършено [деянието, съставляващо] нарушение“, по смисъла на член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009 е държавата членка, на чиято територия ответникът е създал уебсайта си и профилите си в социалните мрежи. От текста, целта и контекста на посочената разпоредба обаче следвало, че се отнася до държавата членка, на чиято територия пребивават потребителите или търговците, към които са предназначени рекламите и предложенията за продажба.

- 31 В допълнение запитващата юрисдикция посочва, че съгласно решение от 9 ноември 2017 г. на Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия), известно като „Parfummarken“ (I ZR 164/16), тълкуването на израза „правото на държавата, в която е извършено [деянието, съставляващо] нарушение“, съдържащ се в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“) (ОВ L 199, 2007 г., стр. 40), в решение от 27 септември 2017 г., Nintendo (C-24/16 и C-25/16, EU:C:2017:724) е приложимо и за член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009. Запитващата юрисдикция има все пак известни съмнения относно правилността на преценката на германския съд.
- 32 При тези обстоятелства Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Апелативен съд (Англия и Уелс) (гражданско отделение) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос, като уточнява, че той се отнася до тълкуването на член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009:

„Когато предприятие, установено и със седалище в държава членка А, е предприело на територията ѝ действия за рекламиране и предлагане за продажба на стоки, носещи идентичен на марка на Европейския съюз знак, чрез уебсайт, предназначен както за търговци, така и за потребители в държава членка Б:

- i) компетентен ли е съд за марките на Европейския съюз в държава членка Б да се произнесе по иск за нарушение на права върху марка на Европейския съюз поради рекламирането и предлагането за продажба на стоки на територията на държава членка Б?
- ii) ако не, какви други критерии трябва да вземе предвид този съд за марките на Европейския съюз, за да определи дали е компетентен да се произнесе по иска?
- iii) ако отговорът на подточка ii) налага този съд за марките на Европейския съюз да определи дали предприятието е предприело активни действия в държавата членка Б, какви критерии трябва да се вземат предвид, за да се определи дали предприятието е предприело такива активни действия?“.

По преюдициалния въпрос

- 33 С въпроса си запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че притежател на марка на Европейския съюз, който счита, че е увреден поради използване без негово съгласие от трето лице на идентичен на марката знак в публикувани по електронен път реклами и предложения за продажба на стоки, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, може да предяви иск за нарушение срещу това трето лице пред съд за марките на Европейския съюз на държавата членка, на чиято територия се намират потребителите и търговците, към които рекламите или предложенията за продажба са насочени, независимо от факта че това трето лице е взело решение и е предприело действия за публикуването по електронен път в друга държава членка.
- 34 Най-напред следва да се припомни, че независимо от принципа на прилагане на Регламент № 44/2001, а след 10 януари 2015 г. — на Регламент № 1215/2012 към дела относно марки на Европейския съюз, член 94, параграф 2 от Регламент № 207/2009 изключва за исковете за нарушение на такива марки приложимостта на някои разпоредби от Регламент № 44/2001, и по-специално на членове 2, 4 и член 5, точка 3. Предвид това изключване компетентността на съдилищата за марките на Европейския съюз по член 95, параграф 1 от Регламент № 207/2009 да разглеждат искове за нарушение на права върху марки на Европейския съюз, се основава пряко на правилата, предвидени в Регламент № 207/2009, които имат характер на *lex specialis*

по отношение на правилата, предвидени в Регламент № 44/2001 (решения от 5 юни 2014 г., *Coty Germany*, C-360/12, EU:C:2014:1318, т. 26 и 27 и от 18 май 2017 г., *Hummel Holding*, C-617/15, EU:C:2017:390, т. 26).

- 35 Директива № 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (кодифицирана версия) (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25) не въвежда обаче конкретни правила за подведомственост. Същото се отнася и за Директива (ЕО) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст) (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1), която отменя и заменя Директива 2008/95, считано от 15 януари 2019 г.
- 36 Ето защо приложими по отношение на иск за нарушение като предявления на 15 октомври 2015 г. от жалбоподателите в главното производство са: в частта, която се отнася до национални марки — правилата за компетентност по Регламент (ЕО) № 1215/2012, а в частта, която се отнася до марка на Европейския съюз — тези по Регламент № 207/2009.
- 37 Съгласно член 97, параграф 1 от Регламент № 207/2009, когато ответникът има постоянен адрес в държава членка, ищецът предявява иска си пред нейните съдилища.
- 38 Предвид това параграф 5 от посочения член предвижда, че иск може да се предяви „също“ и пред съдилищата на държавата членка, „на чиято територия е било извършено [деянието, съставляващо] нарушение“.
- 39 Член 98 от посочения регламент уточнява в параграф 1, че съд за марките на Европейския съюз, сезиран на основание член 97, параграф 1 от същия регламент, е компетентен да се произнася по деяния, съставляващи нарушение, които са извършени или за които съществува опасност да бъдат извършени на територията на която и да е държава членка, а в параграф 2 — че такъв съд, сезиран на основание член 97, параграф 5 от същия регламент, е компетентен да се произнася единствено относно деянията, които са извършени или има опасност да бъдат извършени на територията на неговата държава членка.
- 40 От това разграничение следва, че лицето в зависимост от това дали е избрало да предяви иск за нарушение пред съда за марките на Европейския съюз по постоянния адрес на ответника, или пред съда по мястото, където е било извършено или съществува опасност да бъде извършено деянието, съставляващо нарушение, определя обхвата на териториалната компетентност на сезирания съд. Всъщност, когато е основан на член 97, параграф 1, искът за нарушение се отнася до извършено евентуално на територията на целия Съюз нарушение, докато, когато е основан на параграф 5 от посочения член, той се отнася само за нарушения, извършени или за които съществува опасност да бъдат извършени на територията на една държава членка, а именно тази на сезирания съд.
- 41 Възможността да избере на кое от основанията да предяви иска си, видна от използването на думата „също“ в член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009, не може да се разбира като възможност при една и съща фактическа обстановка ищецът да може да кумулира искове по параграфи 1 и 5 от този член, а само разкрива, както посочва и генералният адвокат в точка 31 от заключението си, че компетентността на съда по параграф 5 е алтернативна спрямо компетентността на съдилищата по другите параграфи на същия член.
- 42 Като предвижда алтернативна компетентност и като определя в член 98, параграф 2 от Регламент № 207/2009 териториалния ѝ обхват, законодателят на Съюза допуска притежателите на марки на Европейския съюз да предявят, ако искат, отделни искове за извършените на територията на всяка една от държавите членки нарушения. В този смисъл Съдът вече е постановил, че когато различни искове за нарушение са с едни и същи страни и се отнасят до

един и същи знак, но не и до една и съща територия, те нямат един и същи предмет и за тях следователно не се прилагат правилата, свързани с висиящността на делата (вж. в този смисъл решение от 19 октомври 2017 г., *Merck*, C-231/16, EU:C:2017:771, т. 42). Сезираните при такива обстоятелства съдилища на различни държави членки следователно не могат да постановят „противоречиви съдебни решения“ по смисъла на съображение 17 от Регламент № 207/2009, тъй като предявените от ищеца искове се отнасят до различни територии.

- 43 Тези обстоятелства трябва да бъдат взети предвид за отговора на въпроса на запитващата юрисдикция относно значението на съдържащия се в член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009 израз „територия[та на държавата членка, където] е било извършено [деянието, съставляващо] нарушение“.
- 44 В отговор на искане за тълкуване на член 93, параграф 5 от Регламент № 40/94 Съдът е постановил, че установеният с посочения израз критерий за определяне на компетентния съд е свързан с активното поведение на извършителя на твърдяното нарушение (решение от 5 юни 2014 г., *Coty Germany*, C-360/12, EU:C:2014:1318, т. 34).
- 45 Въз основа на това Съдът стига до извода, че когато продажба и доставка на стока, с която се нарушават права върху марка, са извършени на територията на държава членка и са последвани от препродажба от приобретателя в друга държава членка, на чиято територия първоначалният продавач не е упражнил дейност, този критерий не позволява да се приеме, че компетентен да разгледа иска за нарушение срещу първоначалния продавач е съдът за марките на Европейския съюз на последната държава членка. Приемането му за компетентен въз основа на породените от нарушението на първоначалния продавач последици, а не на извършени от същия неправомерни деяния би противоречало на израза „територия[та на държавата членка, където] е било извършено [деянието, съставляващо] нарушение“ (решение от 5 юни 2014 г., *Coty Germany*, C-360/12, EU:C:2014:1318, т. 34, 37 и 38).
- 46 С оглед на посочената съдебна практика и на припомнените в точки 40—42 от настоящото решение обстоятелства съд за марките на Европейския съюз, който е сезиран с иск за нарушение по член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009, трябва — когато проверява дали е компетентен да се произнесе по наличието на нарушение на територията на неговата държава членка — да се убеди, че твърдените деяния на ответника са извършени именно там.
- 47 Когато твърдените неправомерни деяния на ответника се изразяват в рекламиране и предлагане за продажба по електронен път на стоки, носещи идентичен или сходен с марка на Европейския съюз знак без съгласието на притежателя на тази марка, би следвало — видно от точка 63 от решение от 12 юли 2011 г., *L'Oréal* и др. (C-324/09, EU:C:2011:474) — да се приеме, че тези деяния, които попадат в приложното поле на член 9, параграф 2, букви б) и г) от Регламент № 207/2009, са извършени на територията, където се намират потребителите или търговците, за които са предназначени тези реклами и предложения за продажба, независимо че ответникът е установен на друга територия, че използваният от него мрежов сървър се намира на друга територия или че стоките, които се рекламират и предлагат за продажба, са разположени на друга територия.
- 48 Всъщност, видно от същата точка от споменатото решение, следва да се избегне възможността трето лице — което насочва реклами и предложения за продажба към потребители на Съюза, като използва знак, идентичен или сходен с марка на Европейския съюз, за стоки, които са идентични или сходни с тези, за които тази марка е регистрирана — да избегне приложимостта, а следователно и да засегне полезното действие на член 9 от Регламент № 207/2009, като заяви, че тези реклами и предложения за продажба са публикувани онлайн извън Съюза.

- 49 Трябва да се избегне и възможността трето лице — което използва знак, идентичен или сходен с марка на Европейския съюз, за стоки, които са идентични или сходни на тези, за които тази марка е регистрирана — да възрази срещу приложимостта, а следователно и да засегне полезното действие на член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009, като се позове на мястото, където е публикувало онлайн рекламите и предложенията за продажба, за да изключи компетентността на всеки друг съд освен на този по установяването си.
- 50 Ако използваният в член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009 израз „територия[та на държавата членка, където] е било извършено [деянието, съставляващо] нарушение“ следва да се тълкува в смисъл, че се отнася до държавата членка, на чиято територия извършителят на споменатите търговски дейности е създал уебсайта си и е задействал публикуването на рекламите и предложенията за продажба, то за установени в Съюза фалшификатори, които извършват електронна търговия и искат да възпрепятстват възможността за притежателите на марки на Европейския съюз, които са били фалшифицирани, да изберат друг компетентен съд, би било достатъчно да извършат онлайн публикуването в същата държава, в която са установени. При това положение, когато съответните реклами и предложения за продажба са предназначени за потребители от други държави членки, член 97, параграф 5 не би предоставял каквато и да било възможност за избор на компетентен съд, различен от този по параграф 1 от същия член.
- 51 Тълкуване на израза „територия[та на държавата членка, където] е било извършено [деянието, съставляващо] нарушение“ в смисъл, че означава мястото, където ответникът е взел решение и е предприел технически мерки да задейства публикуването по интернет, би било още по-неподходящо, тъй като в много случаи може да се окаже прекалено трудно, ако не и невъзможно ищецът да узнае кое е това място. Всъщност за разлика от случаите, когато вече има висящо дело, положението на притежател на марка на Европейския съюз, преди да предяви иск, се характеризира с невъзможност ответникът да бъде накаран да оповести това място, тъй като на този етап няма сезиран съд.
- 52 За да се запази полезното действие на предвидената от законодателя на Съюза възможност за избор на друг компетентен съд, изразът „територия[та на държавата членка, където] е било извършено [деянието, съставляващо] нарушение“ трябва — в съответствие със съдебната практика, в която се приема, че разпоредба от правото на Съюза, чийто текст не съдържа изрично препращане към правото на държавите членки за определянето на нейния смисъл и обхват, трябва да се тълкува, като се отчитат контекстът ѝ и целите на правната уредба, от която тя е част (вж. по-специално решения от 3 септември 2014 г., Deckmyn и Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, т. 14 и от 18 май 2017 г., Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, т. 22) — да се тълкува в съответствие с другите отнасящи се до нарушения разпоредби от Регламент № 207/2009.
- 53 Една от тези разпоредби е член 9 от посочения регламент, указващ действията, които представляват нарушения и срещу които притежател на марка на Европейския съюз може да възрази.
- 54 Следователно изразът „[деянието, съставляващо] нарушение“ трябва да се разбира в смисъл, че се отнася до посочени в споменатия член 9 действия, които ищецът твърди, че ответникът е извършил, а именно в случая действия по член 9, параграф 2, букви б) и г), изразяващи се в реклами и предложения за продажба на стоки, носещи идентичен на разглежданата марка знак, като тези действия трябва да се считат за „извършени“ на територията, където са придобили качеството си на реклама и на предложение за продажба, а именно там, където търговското съдържание действително е направено достъпно за потребителите и търговците, за които е предназначено. Въпросът дали вследствие на тези реклами и предложения за продажба са били закупени стоки на ответника, остава без значение.

- 55 Освен ако запитващата юрисдикция не установи друго, от преписката по делото, с която разполага Съдът, и от поставения въпрос е видно, че искът за нарушение, който жалбоподателите в главното производство са предявили, се отнася само до тези публикувани от ответниците на уебсайт и в платформи на социалните мрежи реклами и предложения за продажба, предназначени за потребители и/или търговци в Обединеното кралство.
- 56 Ето защо при обстоятелства като разглежданите в главното производство, ако се установи, че представеното от жалбоподателите в главното производство съдържание на разглеждания уебсайт и на разглежданите платформи включва реклами и предложения за продажба, предназначени и напълно достъпни за намиращи се в Обединеното кралство потребители или търговци — което обстоятелство запитващата юрисдикция следва да провери въз основа по-специално на направените на уебсайта и платформите уточнения относно географските зони на доставка на разглежданите стоки (решение от 12 юли 2011 г., L'Oréal и др., C-324/09, EU:C:2011:474, т. 64 и 65) — жалбоподателите имат право на основание член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009 да предявят иск за нарушение пред съд на Обединеното кралство, който да установи дали в тази държава членка са били нарушени правата им върху съответната марка на Европейския съюз.
- 57 В подкрепа на предложеното тълкуване е и фактът, че съдилищата за марките на Европейския съюз на държавата членка по пребиваване на потребителите или търговците, към които са насочени такива реклами и предложения за продажба, са най-подходящи да преценят дали твърдяното нарушение действително е било извършено. В точки 28 и 29 от решение от 19 април 2012 г., Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220) Съдът вече е отбелязал значението на близостта, когато тълкува израза „мястото, където е настъпило или може да настъпи вредоносното събитие“, съдържащ се в член 5, параграф 3 от Регламент № 44/2001, в смисъл, че притежател на национална марка може да предяви иск за нарушение пред съдилищата на държавата членка, където тази марка е регистрирана, тъй като тези съдилища са — с оглед на установените в решения от 23 март 2010 г., Google France и Google (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159) и от 12 юли 2011 г., L'Oréal и др. (C-324/09, EU:C:2011:474) критерии за преценка на нарушения — най-подходящи да преценят дали правата върху марката са били нарушени. Съдът по мястото, където е настъпило вредоносното събитие, е най-подходящият да се произнесе поради близостта на спора и улесненото събиране на доказателства (решение от 17 октомври 2017 г., Bolagsupplysningen и Ilszjan, C-194/16, EU:C:2017:766, т. 27 и цитираната съдебна практика).
- 58 Член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009, който е *lex specialis* за исковете за нарушение на права върху марки на Европейския съюз, трябва да се тълкува независимо от тълкуването на Съда на член 5, параграф 3 от Регламент № 44/2001 за исковете за нарушение на права върху национални марки (решение от 5 юни 2014 г., Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, т. 31). При все това обаче съдържащите се в тези разпоредби понятия „територия[та на държавата членка, където] е било извършено [деянието, съставляващо] нарушение“ и „мястото, където е настъпило вредоносното събитие“ трябва да се тълкуват съгласувано, за да може в съответствие с целта, посочена в съображение 17 от Регламент № 207/2009, да бъдат сведени до минимум случаите на висиящност на дела поради предявени в различни държави членки искове по спорове между едни и същи страни и на една и съща територия, но с предмет на единия — марка на Европейския съюз, а на другия — паралелни национални марки (вж. в този смисъл решение от 19 октомври 2017 г., Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, т. 30—32).
- 59 Всъщност, ако правилото за определяне на компетентния съд по член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че за разлика от член 5, параграф 3 от Регламент № 44/2001 позволява на притежателите на марки на Европейския съюз да предявят иск за нарушение пред съдилищата на държавата членка, на чиято територия искат да бъде установено нарушението, то тези притежатели ще трябва да предявят иска си за нарушение на права върху марка на Европейския съюз и иска си за нарушение на права върху паралелни

национални марки пред съдилища на различни държави членки. При такъв различен подход по член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 125, параграф 5 от Регламент 2017/1001) и по член 5, точка 3 от Регламент № 44/2001 (понастоящем член 7, параграф 2 от Регламент № 1215/2012) би могла да възникне опасност от често прилагане на механизма по член 109 от Регламент № 207/2009 за разрешаване на случаи на висящност на дела и следователно би могло да се попречи на постигането на преследваната с посочените регламенти цел за намаляването на такива случаи.

- 60 Накрая следва да се отбележи, че тълкуването в решение от 27 септември 2017 г., Nintendo (C-24/16 и C-25/16, EU:C:2017:724), на което се позовава запитващата юрисдикция в описания на кратко в точка 31 от настоящото решение контекст, не противоречи на предложеното тълкуване.
- 61 В точки 108 и 111 от решение от 27 септември 2017 г. по дело Nintendo (C-24/16 и C-25/16, EU:C:2017:724) Съдът тълкува израза „правото на държавата, в която е извършено [твърдяното] нарушение [на право върху обекти на интелектуална собственост]“ от Регламент № 864/2007 в смисъл, че се отнася за правото на държавата, където е извършено или има опасност да бъде извършено първоначалното действие, с което започват действията по твърдяното нарушение, като първоначалното действие в контекста на електронната търговия е това, с което започва процесът на публикуването на предложението за продажба.
- 62 При все това обаче предметът и целта на израза, който се съдържа в член 8, параграф 2 от Регламент № 864/2007, са коренно различни от тези на член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009 и член 5, точка 3 от Регламент № 44/2001.
- 63 Член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009 предвижда възможност за избор на друг компетентен съд и има за цел, както е посочено в точка 42 от настоящото решение, да предостави възможност на притежателите на марка на Европейския съюз за предявяване на един иск или на няколко иска за всяко от нарушенията на територията на отделните държави членки. Член 8, параграф 2 от Регламент № 864/2007 не се отнася до определянето на компетентния съд, а до това как в случай на извъндоговорни отношения, произтичащи от нарушаване на единното право върху обекти на интелектуална собственост, следва да се определи приложимото право за всеки неуреден от съответен акт на Съюза въпрос (вж. в този смисъл решение от 27 септември 2017 г., Nintendo, C-24/16 и C-25/16, EU:C:2017:724, т. 91).
- 64 Необходимост от определяне на приложимото право може да възникне, когато иск за нарушение — който е предявен пред съд, компетентен да разглежда спорове относно извършени на територията на която и да било държава членка нарушения — се отнася до различни нарушения, извършени в различни държави членки. В такъв случай, за да се избегне прилагане от сезирания съд на различни законодателства, за критерий при определяне на приложимото към спора право следва да се приеме само едно от деянията, съставляващи нарушение, а именно първоначалното действие, с което започват действията по нарушение (решение от 27 септември 2017 г., Nintendo, C-24/16 и C-25/16, EU:C:2017:724, т. 103 и 104). В контекста на предвиждащите различни възможности за определяне на компетентния съд правила по Регламент № 44/2001 и Регламент № 207/2009 не се налага гарантиране на приложимост на само едно право.
- 65 С оглед на изложеното на поставения въпрос следва да се отговори, че член 97, параграф 5 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че притежател на марка на Европейския съюз, който счита, че е увреден поради използване без негово съгласие от трето лице на идентичен на марката знак в публикувани по електронен път реклами и предложения за продажба на стоки, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, може да предяви иск за нарушение срещу това трето лице пред съд за марките на Европейския съюз на държавата членка, на чиято територия се намират потребителите и търговците, към които

рекламите или предложенията за продажба са насочени, независимо от факта че това трето лице е взело решение и е предприело действия за публикуването по електронен път в друга държава членка.

По съдебните разноси

- ⁶⁶ С оглед на обстоятелството, че за страните в главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноси. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (пети състав) реши:

Член 97, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз] трябва да се тълкува в смисъл, че притежател на марка на Европейския съюз, който счита, че е увреден поради използване без негово съгласие от трето лице на идентичен на марката знак в публикувани по електронен път реклами и предложения за продажба на стоки, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, може да предяви иск за нарушение срещу това трето лице пред съд за марките на Европейския съюз на държавата членка, на чиято територия се намират потребителите и търговците, към които рекламите или предложенията за продажба са насочени, независимо от факта че това трето лице е взело решение и е предприело действия за публикуването по електронен път в друга държава членка.

Подписи