Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (пети състав)

5 февруари 2016 година*

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „kicktipp“ — По-ранна национална словна марка „KICKERS“ — Правило 19 от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Правило 98, параграф 1 от Регламент № 2868/95 — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕО) №°207/2009“

По дело T-135/14,

Kicktipp GmbH, установено в Дюселдорф (Германия), за което се явява A. Dreyer, адвокат,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява I. Harrington, в качеството на представител,

ответник,

другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд, е

Società Italiana Calzature Srl, установено в Милано (Италия), за което се явява G. Cantaluppi, адвокат,

с предмет жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 12 декември 2013 г. (преписка R 1061/2012-2) относно производство по възражение между Società Italiana Calzature Srl и Kicktipp GmbH,

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав),

състоящ се от: A. Dittrich (докладчик), председател, J. Schwarcz и V. Tomljenović, съдии,

секретар: E. Coulon,

предвид писмената жалба, подадена в секретариата на Общия съд на 20 февруари 2014 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 27 май 2014 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 24 юни 2014 г.,

* Език на производството: английски.

предвид репликата, подадена в секретариата на Общия съд на 7 октомври 2014 г.,

предвид отговорите на страните на писмения въпрос на Общия съд,

предвид липсата на направено от страните в едномесечния срок от съобщението за приключване на писмената фаза на производството искане за насрочване на съдебно заседание и след като въз основа на доклад на съдията докладчик, в приложение на член 135а от Процедурния правилник на Общия съд от 2 май 1991 г., взе решение да се произнесе, без да провежда устна фаза на производството,

постанови настоящото

Решение[1] […]

Искания на страните

16 Жалбоподателят иска от Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

17 СХВП иска от Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

18 Встъпилата страна иска от Общия съд:

— да отхвърли жалбата и да потвърди обжалваното решение, както и решението на отдела по споровете от 5 април 2012 г.,

— да осъди жалбоподателя да заплати разноските, включително и тези, направени в производството пред апелативния състав и отдела по споровете на СХВП.

1 — Възпроизвеждат се само точките от настоящото съдебно решение, които Общият съд счита за уместно да публикува.

От правна страна […]

2. *По съществото на спора* […]

По първото основание, изведено от нарушение на правило 19, параграфи 1 и 2 от Регламент № 2868/95 […]

По основателността на първото основание […]

– По въпроса дали представянето на удостоверение за подновяване е достатъчно за доказване на наличието, валидността и обхвата на защитата на марката, на която е основано възражението

55 Жалбоподателят подчертава, че съгласно правило 19, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент № 2868/95 възразяващата страна трябва да представи копие на удостоверението за регистрация на марките, на които е основано възражението, и евентуално на най-новото удостоверение за подновяване, при положение че встъпилата страна представяла само удостоверения за подновяване.

56 Следва да се отбележи, че встъпилата страна действително не е представила удостоверението за регистрация на по-ранната марка. Всъщност тя е представила в приложение към писменото възражение само удостоверение относно последното искане за подновяване и в приложение към писменото становище от 8 ноември 2010 г. — удостоверение за подновяване.

57 Освен това следва да се припомни, че съгласно правило 19, параграф 2, първо изречение от Регламент № 2868/95 възразяващата страна трябва да представи „доказателство за съществуване, валидност и обхват на [защита] на по-ранна марка“. Правило 19, параграф 2, второ изречение от Регламент № 2868/95 посочва „по-специално“ доказателствата, които възразяващата страна трябва да представи.

58 Съгласно текста на първата част на правило 19, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент № 2868/95 на френски език възразяващата страна е длъжна да представи удостоверение за регистрация „и“ в зависимост от случая, най-новото удостоверение за подновяване на по-ранната марка, която не е марка на Общността. Съгласно този текст следователно възразяващата страна по принцип е длъжна да представи удостоверение за регистрация, дори и да представя удостоверение за подновяване. Други езикови редакции на регламента потвърждават, че по принцип удостоверението за регистрация трябва също да бъде представено, тъй като в тях присъства съюзът „и“ — например „and“ в текста на английски, „y“ в текста на испански, „ed“ в текста на италиански, „e“ в текста на португалски и „en“ в текста на нидерландски език.

59 Разбира се, вярно е, че в текста на правило 19, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент № 2868/95 на немски език е използван съюзът „oder“ (или). Все пак предвид факта, че в текста на въпросната разпоредба на френски, английски, испански, италиански, португалски и нидерландски език се съдържа съюзът „и“ или негов еквивалент на съответните езици, обстоятелството, че в текста на немски език е използван съюзът „oder“, не е решаващо.

60 Съгласно правило 19, параграф 2, буква а), подточка ii), in fine от Регламент № 2868/95, възразяващата страна има възможност да представи и „еквивалентни документи, издадени от администрацията, към която е регистрирана марката“.

61 В това отношение се поставя въпросът дали възможността за представяне на еквивалентен документ се отнася само за задължението за представяне на удостоверение за подновяване, или също и за задължението за представяне на двата посочени документа, тоест както удостоверението за регистрация, така и удостоверението за подновяване. От граматическа гледна точка и двете тълкувания са възможни. Всъщност в частта от изречението „ако марката е регистрирана, копие от релевантното удостоверение за регистрация и в зависимост от случая, на най-новото удостоверение за подновяване, показващо, че срокът на защита на марката продължава след периода, посочен в параграф 1, и всяко негово удължаване, или еквивалентни документи, издадени от администрацията, към която е регистрирана марката“ елементът „или еквивалентни документи, издадени от администрацията, към която е регистрирана марката“ може да се отнася било за двата елемента, тоест както за удостоверението за регистрация, така и за удостоверението за подновяване, било само за втория елемент.

62 Тази разпоредба следва да се тълкува в смисъл, че възможността за представяне на еквивалентен документ не се отнася само за удостоверението за подновяване, а както за удостоверението за регистрация, така и за удостоверението за подновяване. Всъщност изискването за представяне на удостоверението за регистрация не е цел само по себе си, а цели да създаде възможност СХВП да разполага с достоверно доказателство за съществуването на марката, на която е основано възражението. Следва да се припомни, че първото изречение на правило 19, параграф 2 от Регламент № 2868/95 предвижда, че възразяващата страна трябва да представи „доказателство“ за съществуването, валидността и обхвата на защитата на по-ранната марка, и че във второто изречение на правило 19, параграф 2 от Регламент № 2868/95 представлява само уточнение, що се отнася до документите, които трябва да бъдат представени, за да бъде налице такова „доказателство“. Телеологическото тълкуване на правило 19, параграф 2 от Регламент № 2868/95 позволява следователно да се направи крайният извод, че съществено е СХВП да разполага с достоверно „доказателство“ за съществуването, валидността и обхвата на защитата на по-ранната марка, на която е основано възражението.

63 Представянето на документ, издаден от компетентния орган и съдържащ същата информация като удостоверението за регистрация, удовлетворява това изискване. Не може да се изисква от възразяващата страна да представи удостоверение за регистрация, когато представя издаден от същия орган документ, който поради това е също толкова достоверен, колкото и удостоверението за регистрация и който съдържа цялата необходима информация.

64 Следователно е възможно да се представи „еквивалентен“ документ, който замества както удостоверението за регистрация, така и удостоверението за подновяване. Възможно е също така вторият посочен в правило 19, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент № 2868/95 елемент, а именно удостоверението за подновяване, да представлява същевременно и „еквивалентен документ“ по отношение на първия елемент, а именно удостоверението за регистрация. Всъщност, когато удостоверението за подновяване съдържа цялата необходима информация за преценката относно съществуването, валидността и обхвата на защитата на по-ранната марка, на която е основано възражението, представянето на този документ представлява „доказателство за съществуване, валидност и обхват на [защита] на по-ранна марка“ по смисъла на правило 19, параграф 2, първо изречение от Регламент № 2868/95. Следва да се припомни, че съгласно телеологичното тълкуване на правило 19, параграф 2 от Регламент № 2868/95 решаващият елемент е съдържанието на документа, както и фактът, че той е издаден от компетентния орган.

65 От изложеното по-горе следва, че представянето на удостоверение за подновяване е достатъчно за доказване на съществуването, валидността и обхвата на защитата на марката, на която е основано възражението, ако то съдържа цялата необходима за тази цел информация.

[…]

– По въпроса дали представените като приложение към писменото възражение документи са достатъчни […]

71 Жалбоподателят подчертава в това отношение, че съгласно правило 98, параграф 1 от Регламент № 2868/95, когато трябва да се представи превод на документ, преводът трябва да посочва документа, за който се отнася, и да възпроизвежда структурата и съдържанието на оригиналния документ.

72 В настоящия случай представеният от встъпилата страна превод не съдържа никакво изрично посочване кой е преведеният оригинален документ. Такова изрично посочване обаче не е необходимо за идентифициране на документа, за който се отнася преводът, когато оригиналният документ и преводът са представени заедно. В случая от преписката на СХВП се установява, че преводът е приложен веднага след оригиналния документ. При това положение няма съмнение кой е оригиналният документ, за който се отнася преводът.

[…]

74 Следва да се отбележи, че когато подновяването е поискано своевременно, но компетентният орган все още не се е произнесъл по искането, достатъчно е да се представи удостоверение за подаденото искане, стига то да е издадено от компетентния орган и да съдържа цялата необходима информация относно регистрацията на марката, която би се съдържала и в удостоверението за регистрация. Всъщност, доколкото марката, на която е основано възражението, все още не е подновена, за притежателя на марката е невъзможно да представи удостоверение за подновяване и той не може да бъде наказван заради забавянето на компетентния орган да се произнесе по искането му. Същата идея следва впрочем от правило 19, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент № 2868/95, съгласно което, когато марката все още не е регистрирана, е достатъчно да се представи копие от удостоверението за подаване на заявката.

75 Обратно, когато марката, на която е основано възражението, е регистрирана, съгласно правило 19, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент № 2868/95, не е достатъчно да се представи удостоверение за подаване на заявка. В такъв случай е необходимо да се представи удостоверението за регистрация или еквивалентен документ. По същия начин не е достатъчно да се представи удостоверение за подаването на искане за подновяване, когато подновяването е било извършено.

[…]

По изложените съображения,

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

1) Отменя решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 12 декември 2013 г. (преписка R 1061/2012-2).

2) Осъжда СХВП да понесе направените от нея съдебни разноски, както и тези на Kicktipp GmbH.

3) Осъжда Società Italiana Calzature Srl да понесе направените от него съдебни разноски.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 5 февруари 2016 година.

Подписи