Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (първи състав)

7 май 2013 година*

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „makro“ — Търговска фирма macros consult GmbH — Права, които са придобити преди подаването на заявка за регистрация на марка на Общността и дават на притежателя си правото да забрани използването на заявената марка на Общността — Нерегистрирани знаци, които се ползват със защита в германското право — Член 5 от Markengesetz — Член 8, параграф 4, член 53, параграф 1, буква в) и член 65 от Регламент (ЕО) № 207/2009“

По дело T-579/10

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, установено в Ottobrunn (Германия), представлявано първоначално от адв. T. Raible, впоследствие от адв. M. Daubenmerkl,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), представлявана първоначално от г-жа R. Manea, впоследствие от г-н G. Schneider, в качеството на представители,

ответник,

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

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, установено в Дюселдорф (Германия), за което се явяват адв. J.-C. Plate и адв. R. Kaase,

с предмет жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 18 октомври 2010 г. (преписка R 339/2009-4) относно производство за обявяване на недействителност между macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie и MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

ОБЩИЯТ СЪД (първи състав),

състоящ се от: г-н J. Azizi, председател, г-н S. Frimodt Nielsen (докладчик) и г-н E. Buttigieg, съдии,

секретар: г-жа C. Heeren, администратор,

* Език на производството: немски.

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 21 декември 2010 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 12 април 2011 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 1 април 2011 г.,

предвид писмената реплика, подадена в секретариата на Общия съд на 19 юли 2011 г.,

предвид писмената дуплика на СХВП, подадена на 19 октомври 2011 г.,

предвид писмената дуплика на встъпилата страна, подадена на 19 октомври 2011 г.,

предвид отговорите на поставения от Общия съд писмен въпрос на страните,

след съдебното заседание от 5 февруари 2013 г.,

постанови настоящото

Решение

Правна уредба

1. *Регламент (ЕО) № 207/2009*

1 Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1) гласи следното:

„При възражение на притежател на нерегистрирана марка или на друг знак, използван/а в процеса на търговия с по-голям обхват от местния, марката, за която се подава заявка, не се регистрира, когато и доколкото, съгласно законодателството на Общността или законодателството на държавата членка, което е приложимо за този знак:

а) правата по отношение на този знак са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на Общността или — според случая — приоритетната дата, претендирана със заявката за регистриране на марка на Общността;

б) този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-скорошна марка“.

2 Член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 гласи:

„Марката на Общността се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до Службата, […] когато съществува по-ранно право, както е посочено в член 8, параграф 4 и са изпълнени условията, посочени в същия параграф“.

2. *Регламент (ЕО) № 2868/95*

3 Правило 37 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189) гласи следното:

„Искането […] за отмяна или за обявяване на недействителност на марка на Общността […] съдържа следните данни:

[…]

б) по отношение на основанията, на които се позовава искането:

[…]

ii) в случай на искане по силата на член [53], параграф 1 от Регламент [№ 207/2009], описание на правото, на което се основава искането за обявяване на недействителност, и ако е необходимо, доказателства, че заявителят [има право] да се позове на по-ранно право като основание за недействителност;“.

3. *Markengesetz*

4 Член 5 от Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen от 25 октомври 1994 г. (Закон за защита на марките и на други отличителни знаци, BGBl. I, стр. 3082, наричан по-нататък „Markengesetz“) със съответните изменения, който член е озаглавен „Търговски означения“, има следното съдържание:

„1. Фирмените знаци и заглавията на произведения са защитени като търговски означения.

2. Фирмените знаци са знаци, които се използват в процеса на търговия като търговско наименование, търговска фирма или за специфично означаване на определена търговска дейност или предприятие. На търговските означения са приравнени всички търговски и други специфични знаци, позволяващи отграничаването на определена търговска дейност от други дейности, които знаци се възприемат сред съответните потребители като отличителни знаци на определено предприятие“.

Обстоятелства в основата на спора

5 На 23 март 1998 г. встъпилата страна, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание 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), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009).

6 Марката, чиято регистрация се иска, както бе посочено в точка 5 по-горе (наричана по-нататък „конфликтната марка“), представлява следният фигуративния знак:



7 Стоките и услугите, за които се иска регистрацията на конфликтната марка, спадат по-специално към класове 9, 35, 36 и 41 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г.

8 На 7 ноември 2003 г. жалбоподателят, macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, подава в СХВП заявка за регистрация на марка на Общността на основание Регламент № 40/94.

9 Марката, чиято регистрация се иска, както бе посочено в точка 8 по-горе (наричана по-нататък „заявената марка“), е словният знак „macros“.

10 Услугите, за които се иска регистрацията на посочената марка, спадат към класове 35, 36 и 41 по смисъла на Ницската спогодба.

11 Конфликтната марка е регистрирана на 21 април 2005 г. и валидността ѝ е продължена до 23 март 2018 г.

12 На 28 юни 2005 г. на основание член 42 от Регламент № 40/94 (впоследствие член 41 от Регламент № 207/2009) встъпилата страна подава възражение срещу регистрацията на заявената марка за всички услуги, посочени в точка 10 по-горе.

13 Възражението се основава на конфликтната марка. В негова подкрепа се посочва основанието по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (впоследствие член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009).

14 На 21 август 2007 г. жалбоподателят подава искане за обявяване на недействителност на основание член 55 от Регламент № 40/94 (впоследствие член 56 от Регламент № 207/2009). Искането (наричано по-нататък „искането за обявяване на недействителност“) е насочено срещу регистрацията на конфликтната марка за всички стоки и услуги, посочени в точка 7 по-горе.

15 Искането за обявяване на недействителност по-специално се основава на германската търговска фирма macros consult GmbH.

16 В подкрепа на искането за обявяване на недействителност се изтъкват основанията по член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 (впоследствие член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009).

17 С решение от 11 септември 2007 г. СХВП спира производството по възражение, посочено в точки 12 и 13 по-горе, до приключване на разглежданото в случая производство за обявяване на недействителност.

18 На 19 януари 2009 г. отделът по отмяна отхвърля искането за обявяване на недействителност. По същество отделът по отмяна счита, че не е установено съществуването на по-ранно право, основано на търговската фирма на жалбоподателя, тъй като последният не е доказал, че знакът е бил използван в процеса на търговия към датата на подаване на заявката за регистрация на конфликтната марка.

19 На 20 март 2009 г. жалбоподателя подава жалба до СХВП срещу решението на отдела по отмяна на основание членове 57—62 от Регламент № 40/94 (впоследствие членове 58—64 от Регламент № 207/2009).

20 С решение от 18 октомври 2010 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата.

21 Той по-специално приема, че жалбоподателят не е доказал съществуването на по-ранно право по смисъла на член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009.

22 Що се отнася до прилагането на член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, апелативният състав постановява, че като изтъква най-общо член 5 от Markengesetz, защитаващ няколко различни вида права, и се позовава на търговската фирма macros consult GmbH, жалбоподателят не посочва достатъчно ясно кое по-ранно право има предвид.

23 Освен това апелативният състав счита, че представените от жалбоподателя доказателства не дават възможност да се установи съществуването на по-ранно право. От една страна, преписът от заявка за регистрация на национална марка от 14 март 1998 г. не позволява да се направи извод за започването на стопанска дейност, още повече че жалбоподателят не е продължил процедурата по заявката за регистрация. От друга страна, апелативният състав счита, че без да е нужно да се произнася по въпроса дали искането за регистрация на дружество с фирма macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie означава начало на използване в процеса на търговия, това искане съдържа различия спрямо посочената от жалбоподателя търговска фирма.

24 Накрая апелативният състав отбелязва, че всички предоставени от жалбоподателя документи относно участие в специализирано изложение, както и всички представени счетоводни документи, се отнасят за 2006 г. и 2008 г. и поради това не е възможно да послужат, за да се докаже съществуването на по-ранно право спрямо заявката за регистрация на конфликтната марка.

Искания на страните

25 В жалбата си жалбоподателят иска от Общия съд:

— да измени обжалваното решение така, че подадената от жалбоподателя до апелативния състав на СХВП жалба да се приеме за основателна и да бъде уважено искането за обявяване на недействителност,

— да осъди СХВП и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски, както и разходите в производството пред апелативния състав и пред отдела по отмяна.

26 В писмената реплика обаче жалбоподателят посочва, че с жалбата си иска Общият съд да отмени обжалваното решение, като извърши нова правна преценка, а апелативният състав да уважи искането на жалбоподателя за отмяна, като приеме за основателна подадената до него жалба, вземайки предвид становището на Общия съд и след изясняването на други правни въпроси.

27 В съдебното заседание жалбоподателят потвърди, че в жалбата му се съдържа само искане за отмяна на обжалваното решение, и това бе отразено.

28 СХВП и встъпилата страна искат от Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

1. *По предмета на жалбата*

29 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно-единствено правно основание, като твърди, че е налице нарушение на член 53, параграф 1, буква в) и параграф 2, буква а) от Регламент № 207/2009.

30 В съдебното заседание обаче жалбоподателят признава, че в писмените си становища не е изтъкнал нито един довод относно законосъобразността на прилагането от апелативния състав в обжалваното решение на разпоредбите на член 53, параграф 2, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 12 от Bürgerliches Gesetzbuch (германски граждански кодекс) и че поради това този въпрос няма отношение към предмета на спора, с който е сезиран Общият съд.

31 Следователно трябва да се приеме, че настоящият спор се отнася изключително до законосъобразността на извършеното от апелативния състав в обжалваното решение прилагане на разпоредбите на член 53, параграф 1, буква в) във връзка с член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.

32 В отговора си на поставения му от Общия съд писмен въпрос преди съдебното заседание жалбоподателят се позовава на член 15 от Markengesetz, без обаче да внесе каквото и да било уточнение относно извършеното позоваване, позволяващо да се прецени значението на този евентуален довод. Както призна жалбоподателят в съдебното заседание, той не е изтъквал тази разпоредба нито в хода на производството пред СХВП, нито в настоящото производство. В съдебното заседание жалбоподателят призна, че въпросът за прилагането на посочената разпоредба няма отношение към настоящия спор, и това бе отразено. Следователно настоящият спор се отнася единствено до правилността на тълкуването и прилагането в разглеждания случай на член 5 от Markengesetz, по което страните спорят.

2. *По прилагането на разпоредбите на член 53, параграф 1, буква в) във връзка с член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, както и на член 5 от Markengesetz*

Доводи на страните

33 Жалбоподателят твърди, че към датата на подаване на заявката за регистрация на конфликтната марка, а именно 23 март 1998 г., той вече е използвал като име, търговска фирма и фирмен знак означението „macros consult“ и поради това може да се ползва от защитата, предоставена на този знак от член 5 от Markengesetz.

34 Според жалбоподателя търговската фирма на учредяващи се частноправни юридически лица (Vorgesellschaft) е защитена на основание член 5 от Markengesetz, при условие че бъдещото дружество извършва дейност с трети лица и упражняваната по този начин търговска дейност предполага наличието на трайна стопанска дейност. Освен това защитата на името и на търговската фирма обхващало съставящите ги елементи, ако същите притежават отличителен характер. Достатъчно характерно за началото на използването на фирмения знак било активирането на телефонна линия, вписването в търговския регистър или използването на фирмения знак в кореспонденцията с национална служба по марките с цел регистрация на марка. В това отношение за задействане на защитата на фирмените знаци на основание член 5 от Markengesetz не било необходимо предприятието вече да се е идентифицирало пред всички останали оператори или пред всичките си клиенти.

35 В подкрепа на довода си жалбоподателят посочва научна статия (*Ingerl*, R. et C. *Rohnke*. Markengesetz, Kommentar, 3. ed. C.H. Beck, München, 2010) и четиринадесет съдебни решения на Bundesgerichtshof (Федерален съд).

36 За да докаже, че използването на фирмения му знак е започвало преди подаването на заявката за регистрация на конфликтната марка, а именно на 23 март 1998 г., жалбоподателят се позовава на искането си за вписване в търговския регистър от 19 февруари 1998 г., вписването му в същия регистър, извършено на 5 март 1998 г., както и на използването на неговия фирмен знак в кореспонденцията му с Deutsches Patent- und Markenamt (Германска служба за патенти и марки). Издадена от Deutsches Patent- und Markenamt разписка показвала, че жалбоподателят е подал в тази служба заявка за регистрация на марката „macros consult“ на 14 март 1998 г. Тези фактически обстоятелства били преценени неправилно както от отдела по отмяна, така и от апелативния състав в обжалваното решение.

37 Жалбоподателят оспорва и направената от апелативния състав констатация в точка 26 от обжалваното решение, съгласно която искането за регистрация на търговската фирма macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie не е релевантно доказателство по отношение на искането за обявяване на недействителност. Дори да се допуснело, че апелативният състав е приел, че искането за обявяване на недействителност се основава на елементи, които са съставни части от търговската му фирма, а не на самата фирма, според жалбоподателя термините „macros“ и „macros consult“ са отличителни елементи от фирмения му знак и затова са защитени като такива на основание член 5 от Markengesetz, дори и да се използват поотделно.

38 Жалбоподателят добавя, че използва своя фирмен знак поне от подаването на искането за вписване в търговския регистър, посочено в точка 36 по-горе. Така през 2006 г. търговският му оборот възлязъл на 1,7 милиона евро. Той представил на СХВП годишните си отчети за 2005 г. и 2006 г., както и документи от 2005 г., 2006 г. и 2008 г., доказващи участието му в Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (CeBIT, изложение за

информационни и офис технологии). Следователно апелативният състав неправилно не взел предвид обстоятелството, че от създаването си жалбоподателят извършва непрекъсната стопанска дейност.

39 Накрая, жалбоподателят оспорва всички изтъкнати от СХВП и встъпилата страна основания за недопустимост. В отговор на твърдението на СХВП, че евентуално придобитото по-ранно право е изгубено поради липсата на доказателства за съществуването на дейност по отношение на трети лица между 1998 г. и 2005 г., жалбоподателят прилага към писмената реплика годишните си отчети за финансовите години 1998—2005. Жалбоподателят счита, че тези доказателства не може да бъдат отхвърлени като представени със закъснение, тъй като ги представил само за да отговори на изтъкнат от СХВП довод в писмения ѝ отговор, и остава на разположение на Общия съд, ако последният иска представянето на други доказателства.

40 Що се отнася до сходството на конфликтните знаци, жалбоподателят препраща към производството пред СХВП като цяло, както и към представеното становище от встъпилата страна в производството по възражение, посочено в точки 12 и 13 по-горе.

41 СХВП твърди, че жалбата е недопустима в нейната цялост и трябва да се отхвърли. На първо място, тя твърди, че в жалбата не се посочват изрично изтъкнатите срещу обжалваното решение правни основания, а от Общия съд се иска да се произнесе по основателността на твърденията на жалбоподателя за съществуването на по-ранно право, като се извърши нова преценка на фактите. Пред Общия съд обаче можело да се оспори само законосъобразността на обжалваното решение.

42 На второ място, СХВП оспорва допустимостта на извършеното от жалбоподателя общо препращане към производството по възражение, посочено в точки 12 и 13 по-горе, с цел да се докаже съществуването на вероятност от объркване между по-ранните права, на които се позовава жалбоподателят, и конфликтната марка. Освен това, тъй като апелативният състав не анализирал вероятността от объркване между твърдяното по-ранно право и конфликтната марка, Общият съд не трябвало да извършва такава първа преценка.

43 На трето място, СХВП твърди, че справката от търговския регистър, включена в приложение А 4 към жалбата, е с дата 21 декември 2010 г., която съответно е по-късна от приемането на обжалваното решение. Следователно посоченото приложение било ново фактическо обстоятелство и поради това било недопустимо. СХВП счита също, че Общият съд не може да взема предвид посочените в точка 35 по-горе решения на германски съдилища. Всъщност това били фактически обстоятелства, които жалбоподателят трябвало да посочи в хода на административното производство, тъй като доказването на съществуването на по-ранно право по смисъла на член 53 от Регламент № 207/2009 се счита за фактически въпрос и страната, която се позовава на него, трябва да го докаже в съответствие с правило 37, буква б), подточка iii) от Регламент № 2868/95. Накрая, СХВП твърди, че фактическите обстоятелства, изложени от жалбоподателя в приложение към писмената реплика (вж. точка 39 по-горе), се представят за първи път и поради това са недопустими.

44 По съществото на жалбата СХВП твърди, че съгласно съдебната практика тежестта за доказване на съществуването на по-ранно право, защитено от национален правен ред, лежи върху страната, която се позовава на него, и че доказателствата трябва да се представят в хода на административното производство. Тъй като жалбоподателят не представил такива доказателства, според СХВП апелативният състав основателно е приел, че искането за обявяване на недействителност трябва да се отхвърли.

45 Като встъпилата страна, и СХВП твърди, че само по себе си подаването на заявка за регистрация на национална марка, което освен вписването му в търговския регистър е единственото изтъкнато от жалбоподателя фактическо обстоятелство, не представлява започване на използване по смисъла на член 5 от Markengesetz.

46 Нещо повече, жалбоподателят се отказал от разглежданата заявка за регистрация и първите документи, позволяващи да се потвърди извършването на действителна дейност от страна на жалбоподателя, били от 2005 г. Така, дори да се допуснело, че през 1998 г. жалбоподателят е придобил право върху фирмен знак на основание член 5 от Markengesetz, шестгодишният период на прекъсване е погасил каквото и да било евентуално право. Във всички случаи, дори да се допуснело, че през 2005 г. жалбоподателят е придобил ново право върху знак, то нямало никакъв приоритет спрямо заявката за регистрация на конфликтната марка.

47 Освен това регистрацията на жалбоподателя в търговския регистър не била използване в процеса на търговия по смисъла на член 5 от Markengesetz.

48 Накрая, жалбоподателят пропуснал да се позове на член 15 от Markengesetz, който бил единствената разпоредба, даваща възможност да се наложи забрана относно знак, правото на използване върху който било придобито на основание член 5 от същия закон.

49 Встъпилата страна твърди, че в жалбата си жалбоподателят не е посочил достатъчно ясно разпоредбите, които счита, че са били нарушени от апелативния състав в обжалваното решение. Поради това жалбата не отговаряла на изискванията на член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Общия съд.

50 Тя също така счита за недопустими, от една страна, фактическите обстоятелства, представени за пръв път от жалбоподателя в подкрепа на писмената реплика, а именно три решения на Bundesgerichtshof, и от друга страна, годишните отчети за финансовите години, приключили в периода 1998—2005 г.

51 По съществото на жалбата, на първо място, според встъпилата страна жалбоподателят не е доказал, че неговата търговска фирма е била защитена въз основа на германската правна уредба относно марките. Тя твърди, че съгласно правило 19, параграф 2 от Регламент № 2868/95 страна в производство пред СХВП, която има намерение да се позове на по-ранно право по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, е длъжна да представи доказателства за съществуването на твърдяното от нея право. Според встъпилата страна жалбоподателят обаче не е доказал, че съкратеният вариант на търговската му фирма macros consult е защитен като право върху фирмен знак.

52 На второ място, встъпилата страна твърди, че ако жалбоподателят представи нови доказателства, даващи възможност да се докаже използването на неговото търговска фирма или на знака „macros“ в процеса на търговия преди подаването на заявката за регистрация на конфликтната марка, то Общият съд трябвало да отхвърли тези доказателства като представени със закъснение, тъй като не са били представени на СХВП. Освен това според нея апелативният състав основателно приема, че доказателствата относно финансовите 2006 и 2008 година не доказват приоритета на по-ранно право, тъй като тези доказателства се отнасят за факти, настъпили повече от десет години след подаването на заявката за регистрация на конфликтната марка.

53 На трето място, встъпилата страна твърди, че освен липсата на доказателства за съществуването на по-ранно право спрямо подаването на заявката за регистрация на конфликтната марка, не било изпълнено и условието, изискващо използването на нерегистриран знак да не бъде „само на местно равнище“. Тя оспорва също и съществуването на вероятност от объркване между твърдяното по-ранно право, на което се позовава жалбоподателят, и конфликтната марка.

Преценка на Общия съд

По обхвата на изискванията по член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009

54 Съгласно член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент наличието на знак, различен от марка, дава възможност да се постанови недействителност на марка на Общността, ако знакът отговаря едновременно на четири условия: той трябва да бъде използван в процеса на търговия; използването му трябва да има обхват, по-голям от местния; правата по отношение на този знак да са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на Общността съгласно законодателството на държавата членка, където знакът е бил използван; и на последно място, правото върху този знак трябва да предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-късно регистрирана марка. Тези четири условия ограничават броя знаци, различни от марки, които могат да бъдат изтъкнати за оспорване на действителността на марка на Общността върху цялата територия на Съюза в съответствие с член 1, параграф 2 от Регламент № 207/2009. Тъй като установените в член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 условия са кумулативни, е достатъчно дори едно от тях да не бъде изпълнено, за да бъде отхвърлено дадено искане за обявяване на недействителност на марки на Общността (Решение на Общия съд от 24 март 2009 г. по дело Moreira da Fonseca/СХВП — General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06-T-321/06, Сборник, стр. II-649, точки 32 и 47).

55 Първите две условия, а именно свързаните с използването и с обхвата на посочения знак, като този обхват не трябва да бъде само местен, следват от самия текст на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 и следователно трябва да бъдат тълкувани в светлината на правото на Съюза. Така Регламент № 207/2009 установява еднакви стандарти относно използването на знаците и обхвата им, които съответстват на принципите, от които се ръководи въведената с този регламент система (Решение по дело GENERAL OPTICA, точка 54 по-горе, точка 33).

56 Обратно, от израза „когато и доколкото, съгласно законодателството на държавата членка, което е приложимо за този знак“ следва, че посочените по-нататък в член 8, параграф 4, букви а) и б) от Регламент № 207/2009 други две условия представляват установени в регламента условия, които за разлика от предходните се преценяват с оглед на критериите, определени от правото, уреждащо посочения знак. Основание за това препращане към правото, уреждащо посочения знак, дава обстоятелството, че Регламент № 207/2009 признава възможността срещу марка на Общността да се направи позоваване на знаци, които не са включени в системата на марката на Общността. Поради това само правото, уреждащо посочения знак, позволява да се установи дали този знак е по-ранен от марката на Общността и дали въз основа на него може да се обоснове забраната за използване на по-късно регистрирана марка (Решение по дело GENERAL OPTICA, точка 54 по-горе, точка 34).

По правилата относно тежестта на доказването и привеждането на доказателства за съществуването на по-ранно национално право

57 От текста на член 53, параграф 2 от Регламент № 207/2009 е видно, че предвиденото в този член условие по-ранното право да позволява да се забрани използването на марка на Общността, включва две ясно разграничени хипотези — по-ранното право да е защитено съгласно правната уредба на Съюза „или“ съгласно националното право (Решение на Съда от 5 юли 2011 г. по дело Edwin/СХВП, C-263/09 P, Сборник, стр. I-5853, точка 48).

58 Що се отнася до определената в Регламент № 2868/95 процедура в случай на искане по член 53, параграф 2 от Регламент № 207/2009, основано на защитено съгласно националната правна уредба по-ранно право, правило 37 от Регламент № 2868/95 предвижда в положение като това

по настоящия случай, че лицето, направило искането, следва да представи доказателства, че е оправомощено по силата на приложимото национално законодателство да отстоява това право (Решение по дело Edwin/СХВП, точка 57 по-горе, точка 49).

59 Това правило създава задължение за лицето, направило искането, да представи на СХВП не само доказателства, че отговаря на изискваните условия съгласно националното законодателство, чието прилагане иска, за да може да забрани използването на марка на Общността по силата на по-ранно право, но и доказателства, установяващи съдържанието на това законодателство (Решение по дело Edwin/СХВП, точка 57 по-горе, точка 50).

60 Тъй като член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 изрично препраща към член 8, параграф 4 от същия регламент и тъй като последната разпоредба се отнася за по-ранните права, защитени от законодателството на Съюза или от правото на държавата членка, приложимо по отношение на съответния знак, посочените в точки 57—59 по-горе правила за доказване се прилагат и когато се прави позоваване на национално право на основание член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009. Всъщност правило 37, буква б), подточка ii) от Регламент № 2868/95 предвижда аналогични разпоредби по отношение на доказването на по-ранното право, ако е подадено искане на основание член 53, параграф 1 от Регламент № 207/2009.

61 Освен това съгласно член 65 от Регламент № 207/2009 Общият съд не може да преразгледа фактическите обстоятелства от гледна точка на доказателствата, представени за пръв път пред него. Всъщност съгласно постоянната съдебна практика обжалването пред Общия съд цели да се упражни контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на тази разпоредба, като законосъобразността трябва да се преценява с оглед на данните, с които те са могли да разполагат към момента на постановяване на решенията си (вж. Определение на Съда от 13 септември 2011 г. по дело Wilfer/СХВП, C-546/10 P, непубликувано в Сборника, точка 41 и цитираната съдебна практика).

62 От гореизложеното следва, че въпросът за съществуването на национално право, като посоченото такова от жалбоподателя в разглеждания случай, е фактически въпрос. Ето защо страна, която твърди, че съществува право, отговарящо на условията по член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, трябва да докаже пред СХВП не само че правото произтича от националното законодателство, но и какъв е обхватът на това законодателство.

63 Следователно председателят на СХВП тълкува правилно разпоредбите, уреждащи тежестта за доказване, приемайки в Насоките относно процедурите пред СХВП (част B, глава 4, точка 5.4), приети с решение от 28 октомври 1996 г., че приложимото на основание член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 право на държавите членки също трябва да се счита за фактически въпрос и че не е възможно по служебен ред и с точност да се определи каква е правната уредба на правата, попадащи в обхвата на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, във всички държави членки.

64 В съответствие обаче с обичайните правила за доказване на факти пред съдилищата на Съюза, които се произнасят в областта на марките на Общността в производствата inter partes (вж. член 76 от Регламент № 207/2009), следва да се напомни, че съдилищата на Съюза не могат да упрекват апелативния състав, че не е взел предвид факти, които не са му били представени своевременно от страните.

65 Следователно в разглеждания случай Общият съд не може да извърши самостоятелна преценка на това дали жалбоподателят може да се позове на знак, който е защитен от член 5 от Markengesetz. Всъщност Общият съд не може да замени тълкуването на апелативния състав със свое тълкуване на германското право, като упражняваният от Общия съд контрол се отнася единствено до това дали при определянето на обхвата на германското право и достигането до

заключението, че жалбоподателят не е доказал съществуването на защитено от германското право по-ранно право, апелативният състав правилно е преценил доказателствата, които са му били представени преди приемането на обжалваното решение.

66 Именно предвид гореизложените съображения следва да се прецени основателността на доводите, чрез които жалбоподателят оспорва законосъобразността на обжалваното решение.

По законосъобразността на обжалваното решение

67 В обжалваното решение апелативният състав по същество приема, че жалбоподателят не е успял да докаже, че са били изпълнени предвидените в член 5 от Markengesetz условия, които му позволяват да се позове на право на защита на знака „macros consult GmbH“, тъй като липсват доказателства за използването на този знак в процеса на търговия преди подаването на заявката за регистрация на конфликтната марка (обжалваното решение, точки 21—28).

68 Освен това апелативният състав отхвърля като неотносими представените от жалбоподателя доказателства относно фактите, настъпили след датата на подаване на заявката за регистрация на конфликтната марка (точка 27 от обжалваното решение). От своя страна жалбоподателят представя някои от тези доказателства като приложение към жалбата си, а към репликата си прилага нови доказателства, които също са свързани с факти, настъпили след подаването на заявката за регистрация на конфликтната марка.

69 Ето защо най-напред е необходимо да се провери дали жалбоподателят има основание да оспорва отказа на апелативния състав да вземе предвид представените му фактически обстоятелства, настъпили след подаването на заявката за регистрация на конфликтната марка, и след това трябва да се провери извършената от апелативния състав преценка на това дали жалбоподателят е успял да докаже съществуването на по-ранно право.

– По доказателствата относно фактите, настъпили след подаването на заявката за регистрация на конфликтната марка

70 От самия текст на член 53, параграфи 1 и 2 от Регламент № 207/2009 следва, че основаващите се на тези разпоредби искания за обявяване на недействителност зависят от съществуването на по-ранно право. Впрочем тази преходност е определена в член 8, параграф 4 от същия регламент, към който препраща член 53, параграф 1, буква в), и означава, че правото, на което се основава искането за обявяване на недействителност, трябва да бъде придобито преди датата на подаване на заявката за регистрация на марката на Общността, чиято недействителност се иска, или съответно преди датата на приоритета за тази марка (вж. в този смисъл Решение по дело GENERAL OPTICA, точка 54 по-горе, точка 32).

71 В разглеждания случай заявката за регистрация на конфликтната марка е подадена на 23 март 1998 г. (вж. точка 5 по-горе). Следователно жалбоподателят е длъжен да докаже, че е придобил правата, на които се позовава, преди тази дата. Поради това апелативният състав основателно е отхвърлил всички представени му от жалбоподателя доказателства относно фактите, настъпили между 2006 г. и 2008 г. (вж. точка 27 от обжалваното решение).

– По констатацията на апелативния състав, че жалбоподателят не е доказал съществуването на по-ранно право, което може да обоснове искане за обявяване на недействителност

72 В това отношение следва да се напомни, че страната, която прави искане за обявяване на недействителност, основаващо се на защитен от национална правна система знак, трябва да докаже пред СХВП, първо, какви са предвидените условия в съответния националния правен ред за пораждането на защитено право и второ, че тези условия са изпълнени (вж. точки 57—60 по-горе).

Освен това при проверката за законосъобразност на приетото от апелативния състав решение Общият съд може да вземе предвид само доказателствата, с които е могъл да разполага апелативният състав при приемането на решението (вж. точка 61 по-горе).

73 Следователно Общият съд трябва да прецени, на първо място, дали жалбоподателят основателно твърди, че апелативният състав не се е съобразил с обхвата на германското право.

74 В това отношение най-напред следва да се констатира, че всички страни в спора са съгласни, че член 5 от Markengesetz въвежда като условие за защитата на правото върху фирмен знак използването на съответния знак в процеса на търговия. Това условие произтича от самия текст на посочената разпоредба (вж. точка 4 по-горе). От друга страна, обаче страните не са на едно и също мнение при тълкуването на обхвата на това условие.

75 Поради напомнените в точки 57—64 по-горе причини СХВП основателно твърди, че от гледна точка на общностното право условията, в зависимост от които националните правни системи поставят признаването на защитени във вътрешния правен ред права, са фактически въпроси, които страните трябва да изяснят пред него.

76 Следователно трябва да се уважи изтъкнатото от СХВП и от встъпилата страна основание за недопустимост, според което жалбоподателят не може да се позове за пръв път пред Общия съд на тълкуването на член 5 от Markengesetz, извършено от Bundesgerichtshof в редица решения и от германската доктрина. Всъщност, както жалбоподателят потвърди в съдебното заседание, безспорно е, че в административното производство той не е представил такива доказателства, но се позовава на тях — представяйки ги впрочем частично — за пръв път пред Общия съд. Ето защо Общият съд не може да вземе предвид тези доказателства при преценката на законосъобразността на обжалваното решение.

77 Освен това жалбоподателят не твърди, че е предоставял доказателства на апелативния състав относно обхвата на германското право, които последният е изтълкувал неправилно. Поради това жалбоподателят няма основание да критикува преценките относно приложното поле на германското право, извършени от апелативния състав в обжалваното решение преценки.

78 На второ място, следва да се провери дали жалбоподателят е успял да докаже, че в обжалваното решение апелативният състав е допуснал грешка в преценката при прилагането от негова страна на германското право, така както го тълкува в посоченото решение.

79 В това отношение е безспорно, че единствените факти, представени от жалбоподателя пред апелативния състав и настъпили преди подаването на заявката за регистрация на конфликтната марка, са документи, свързани с вписването на жалбоподателя в германския търговския регистър (приложение A 3 към жалбата) и със заявка за регистрация на словната национална марка „macros“, подадена в Deutsches Patent- und Markenamt (приложение A 6 към жалбата).

80 От друга страна обаче, както твърдят СХВП и встъпилата страна, представените от жалбоподателя документи като приложение към писмената реплика, а именно годишните му отчети за финансовите години 1998—2005, са недопустими, тъй като не са били включени в преписката на апелативния състав.

81 Що се отнася до вписването на жалбоподателя в регистъра, от една страна, апелативният състав отбелязва, че търговската фирма, с която жалбоподателят е регистриран, а именно macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, не е идентична с търговската фирма macros consult GmbH, чиято защита иска жалбоподателят.

82 В това отношение следва да се констатира, че жалбоподателят не е представил нито едно доказателство пред апелативния състав, от което да е видно, че според германското право търговската фирма, чиято защита се изтъква на основание член 5 от Markengesetz (а именно, в разглеждания случай, знакът „macros consult GmbH“) може да се различава от фирмата, която е посочена в доказателствата, представени с цел да се докаже наличието на такава защита (а именно, в разглеждания случай, регистрацията на жалбоподателя с фирмата macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie). Следователно жалбоподателят не може да оспори за пръв път пред Общия съд възприетото от апелативния състав тълкуване на обхвата на германското право. Във всички случаи, дори да се приеме тезата на жалбоподателя, че регистрацията на търговската фирма macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie в търговския регистър е трябвало да се вземе предвид от апелативния състав, достатъчно е да се констатира, че макар такава регистрация да е давала възможност на жалбоподателя да използва фирмата macros consult GmbH в процеса на търговия, сама по себе си тя не доказва нейното трайно използване.

83 От друга страна, е безспорно, че заявката за регистрация на словната марка „macros“, подадена в Deutsches Patent- und Markenamt, показва поддържането на кореспонденция между тази публична служба и жалбоподателя, който е използвал фирмата macros consult GmbH.

84 Най-напред следва да се напомни, че с оглед предмета на искането за обявяване на недействителност, основаващо се на защитата от германското право на търговската фирма macros consult GmbH, настоящият спор не се отнася до това дали марката „macros“, чиято регистрация е поискана от Deutsches Patent- und Markenamt, се е ползвала със защита, а единствено до това дали подаването на заявка за регистрация на тази марка дава възможност на жалбоподателя да докаже използването в процеса на търговия на търговската фирма macros consult GmbH.

85 Следователно апелативният състав не е допуснал никаква грешка в преценката при прилагането на германското право, така както е определил приложното му поле, приемайки, че само подадената в Deutsches Patent- und Markenamt заявка с цел регистрация на словна марка не е достатъчна, за да се докаже използването на търговската фирма macros consult GmbH в процеса на търговия.

86 Всъщност, както посочва апелативният състав в точка 25 от обжалваното решение, заявката за регистрация на марка нито предполага, нито налага каквото и да било нейно използване и е безспорно, че производството по регистрация не е било продължено от жалбоподателя. След като апелативният състав е приел, че условието за използването в процеса на търговия, изисквано по член 5 от Markengesetz, трябва да показва известна степен на резултатност и достатъчно обичаен характер (точки 23 и 25 от обжалваното решение), той е имал основание да направи извода, че само една отделна кореспонденция не е достатъчна, за да се докаже обичайното използване в процеса на търговия на търговската фирма на жалбоподателя.

87 Жалбоподателят не представя нито едно допустимо доказателство за противното. Ето защо той не е успял да докаже, че в обжалваното решение апелативният състав неправилно приема, че не е доказал съществуването на по-ранно право, което може да обоснове искане за обявяване на недействителност въз основа на член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009.

88 Следователно единственото изтъкнато от жалбоподателя правно основание трябва да се отхвърли, а поради това и настоящата жалба, без да се налага произнасяне по останалите основания за недопустимост, посочени от СХВП и от встъпилата страна (вж. в този смисъл Решение на Съда от 26 февруари 2002 г. по дело Съвет/Boehringer, C-23/00 P, Recueil. стр. I-1873, точка 52).

По съдебните разноски

89 Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като жалбоподателят е загубил делото, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на СХВП и встъпилата страна.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (първи състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie да заплати съдебните разноски.

Azizi Frimodt Nielsen Buttigieg

Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 7 май 2013 година.

Подписи