Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (четвърти състав)

21 март 2012 година*

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „FS“ — Недобросъвестност на заявителя — Член 51, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)“

По дело T-227/09

Feng Shen Technology Co. Ltd, установено в Guieshan Township (Тайван), за което се явяват P. Rath и W. Festl-Wietek, avocats,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г-н A. Folliard-Monguiral, в качеството на представител,

ответник,

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

Jarosław Majtczak, с местожителство в Łódź (Полша), представляван първоначално от J. Wyrwas, впоследствие от J. Radłowski, avocats,

с предмет жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 1 април 2009 г. (преписка R 529/2008-4), относно производство за обявяване на недействителност между Feng Shen Technology Co. Ltd и г-н Jarosław Majtczak,

ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав),

състоящ се от: г-жа I. Pelikánová, председател, г-жа K. Jürimäe и г-н M. van der Woude (докладчик), съдии,

секретар: г-жа S. Spyropoulos, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 10 юни 2009 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 24 ноември 2009 г.,

* Език на производството: английски.

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 28 ноември 2009 г.,

предвид писмената реплика, подадена в секретариата на Общия съд на 1 април 2010 г.,

предвид писмената дуплика, подадена в секретариата на Общия съд на 29 юни 2010 г.,

след съдебното заседание от 18 октомври 2011 г.

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 Жалбоподателят, Feng Shen Technology Co. Ltd, е тайванско дружество, което произвежда и разпространява различни артикули, включително ципове. То притежава няколко тайвански марки, регистрирани за обозначаване по-специално на стоки от клас 26 от Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и изменена, съответстващи на следното описание: „ципове“, и съставени от следния фигуративен знак:



2 През 2000 г. жалбоподателят влиза в търговски отношения с встъпилата страна, г-н Jarosław Majtczak, който упражнявал търговска дейност в Полша под търговското наименование „P H U Berotex“.

3 В рамките на електронната си кореспонденция с жалбоподателя встъпилата страна се позовава на каталог на последния, представящ ципове. На фактурите, които жалбоподателят издава в рамките на търговските си отношения с встъпилата страна, са положени по-ранни тайвански марки заедно със символа ®.

4 Търговските отношения между жалбоподателя и встъпилата страна приключват през януари 2005 г.

5 Жалбоподателят се обръща към друг дистрибутор за Полша, а именно дружеството Pik Foison sp. z o.o., създадено през 2004 г.

6 На 7 юни 2005 г. встъпилата страна подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) съгласно 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 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

7 Марката, чиято регистрация е заявена на 15 май 2006 г., под номер 4431391, за стоки от клас 26 по смисъла на Ницката спогодба, съответстващи на описанието „ципове“, представлява следният фигуративен знак:



8 По искане на встъпилата страна на 29 септември и на 2 октомври 2006 г. полските митнически органи задържат при Pik Foison партиди от ципове, върху които са положени по-ранните тайвански марки.

9 На 17 октомври 2006 г., жалбоподателят подава искане на основание член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009) за обявяване на недействителност на марката, регистрирана под номер 4431391, по съображение че встъпилата страна била недобросъвестна при подаване на заявката за марка. Жалбоподателят твърди по-специално че встъпилата страна е знаела, че той използва в Европейския съюз като марка за ципове знак, съставен от главните букви „F“ и „S“, и че заявката за регистриране на спорната марка била направена с цел да се възпрепятства това използване.

10 На 24 януари 2008 г. отделът по отмяна приема решение, с което отхвърля искането за обявяване на недействителност.

11 На 25 март 2008 г. жалбоподателят подава жалба до СХВП срещу решението на отдела по отмяна.

12 С решение от 1 април 2009 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата. Апелативният състав най-напред отбелязва, че липсва легална дефиниция на понятието за недобросъвестност и че в общия случай става въпрос за поведение, което противоречи на честната търговска практика.

13 Апелативният състав приема, на следващо място, че е възможно даден заявител да е недобросъвестен, като подава заявка за регистрация на марка, знаейки същевременно, предвид преките си търговски отношения с трето лице, че то използва добросъвестно и напълно законно идентична марка за сходни стоки и услуги извън територията на Съюза. Апелативният състав уточнява в това отношение, че съществуването на недобросъвестност трябва да се докаже от този, който иска отмяна на марката на Общността.

14 Апелативният състав приема, че в настоящия случай жалбоподателят не е представил доказателства за такава недобросъвестност. В това отношение апелативният състав изтъква посочените по-долу шест съображения.

15 На първо място, по-ранните тайвански марки и спорната марка не били сходни във визуално отношение и жалбоподателят не е доказал, че е използвал по-ранните тайвански марки преди датата на подаване на заявката за спорната марка (точка 16 от обжалваното решение).

16 На второ място, жалбоподателят произвеждал само ципове за встъпилата страна в съответствие със зададените от последната спецификации (точка 18 от обжалваното решение).

17 На трето място, през 2000 г. встъпилата страна започнала сама да продава означени със съответстващ на спорната марка знак ципове в Полша, полагайки върху тях знака, който вече е защитен като марка на Общността в Полша (точки 19 и 22 от обжалваното решение).

18 На четвърто място, жалбоподателят не доказал, че е направил опит да продава самостоятелно тези ципове в Съюза през периода между 2000 г. и 2005 г. (точка 20 от обжалваното решение).

19 На пето място, към датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка жалбоподателят не бил проявил интерес към защита в Съюза на знак, съставен от групата главни букви „FS“(точка 22 от обжалваното решение).

20 На шесто място, встъпилата страна нямала законово задължение да уведоми предварително жалбоподателя за намерението си да подаде заявка за регистрацията на спорната марка (точка 22 от обжалваното решение).

21 Въз основа на тези съображения апелативният състав заключава, в точка 24 от обжалваното решение, че встъпилата страна не е действала недобросъвестно при подаването на заявката за регистрация.

Производство и искания на страните

22 Жалбоподателят моли Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да обяви спорната марка за недействителна,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

23 СХВП и встъпилата страна по същество молят Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

По доказателствата, представени за първи път пред Общия съд

24 По време на съдебното заседание СХВП оспорва допустимостта на доказателствата, представени за първи път пред Общия съд, а именно на документите, които не се съдържат в преписката на СХВП и са приложени от жалбоподателя и от встъпилата страна към писмената реплика и към писмената дуплика, с изключение на документите, представени в отговор на поставените от Общия съд въпроси.

25 В това отношение следва да се припомни, че целта на жалбата пред Общия съд е да се осъществи контрол за законосъобразност върху решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 63 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 65 от Регламент № 207/2009) и че в контекста на споровете за отмяна законосъобразността на обжалвания акт трябва да се преценява в зависимост от фактическите и правните обстоятелства, съществуващи към датата, на която е приет актът. При това положение според постоянната съдебна практика задачата на Общия съд не е да преразгледа фактическите обстоятелства в светлината на доказателствата,

представени за първи път пред него. Всъщност допускането на тези доказателства е в противоречие с член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд, съгласно който с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав (вж. Решение на Общия съд от 11 ноември 2009 г. по дело Frag Comercio Internacional/СХВП — Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T-162/08, непубликувано в Сборника, точка 17 и цитираната съдебна практика).

26 Поради това документите, които жалбоподателят и встъпилата страна представят за първи път пред Общия съд като приложения към писмената реплика и писмената дуплика, не могат да се вземат предвид и следователно трябва да се отхвърлят.

По искането за отмяна на обжалваното решение

27 Жалбоподателят представя едно-единствено правно основание, изведено от нарушение на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

28 Жалбоподателят счита, че е налице недобросъвестност по смисъла на горепосочената разпоредба, тъй като с регистрацията на марката заявителят ѝ искал да „сложи ръка“ върху марката на трето лице, с което бил поддържал договорни или преддоговорни отношения. Жалбоподателят твърди, че цялостното поведение на встъпилата страна представлява проява на недобросъвестност в този смисъл. Той подчертава по-специално че е използвал по-ранните тайвански марки в Европейския съюз, считано от 2000 г., и че встъпилата страна е знаела за това използване.

29 СХВП счита, че не е доказано, че регистрацията на спорната марка е имала за цел само да попречи на жалбоподателя да внася в Съюза стоки, означени с по-ранните тайвански марки. Всъщност жалбоподателят действително бил използвал спорната марка, за да установи търговския произход на собствените си стоки.

30 Встъпилата страна оспорва твърдението, че е знаела за по-ранните тайвански марки във връзка с ципове. Тя твърди, че жалбоподателят произвеждал ципове в съответствие със зададените му от нея спецификации. Встъпилата страна добавя, че спорната марка е създадена по нейно искане през декември 1999 г. и че тя я развива на полския пазар, считано от 2000 г.

31 Следва най-напред да се припомни, че режимът на марката на Общността се основава на принципа, установен в член 8, параграф 2 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 2 от Регламент № 207/2009), че се предоставя изключително право на първия заявител. По силата на този принцип дадена марка може да бъде регистрирана като марка на Общността само когато по-ранна марка не представлява пречка за това, независимо дали става дума за марка на Общността, марка, регистрирана в държава членка или от Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс, марка с международна регистрация с действие в държава членка или пък марка с международна регистрация с действие в Съюза. За сметка на това използването от трето лице на нерегистрирана марка само по себе си не е пречка за регистрация на идентична или сходна марка като марка на Общността за идентични или сходни стоки или услуги. Същото важи по принцип и по отношение на използването от трето лице на марка, регистрирана извън Съюза.

32 Това правило е ограничено по-специално от член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, съгласно който марка на Общността се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до СХВП, или въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение на правата върху марка, когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка. Подалото искане за обявяване на недействителност лице, което възнамерява да се

позове на това основание, трябва да докаже обстоятелствата, от които може да се направи извод, че притежателят на марка на Общността е бил недобросъвестен при подаването на заявката за регистрация на тази марка.

33 В решението си от 11 юни 2009 г. по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Сборник, стр. I-4893, наричано по-нататък „Решение по дело Lindt Goldhase“) Съдът внася множество уточнения относно начина, по който следва да се тълкува понятието за недобросъвестност по смисъла на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Така в точка 53 от това решение Съдът отбелязва, че недобросъвестността на заявителя по смисъла на тази разпоредба трябва да се преценява общо, като се вземат предвид всички свързани със случая фактори, и по-конкретно:

— обстоятелството, че заявителят знае или трябва да знае, че трето лице използва поне в една държава членка идентичен или сходен знак за идентична или сходна стока, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена,

— намерението на заявителя да попречи на третото лице да използва такъв знак, както и

— степента на правна защита, от която се ползват знакът на третото лице и знакът, чиято регистрация е заявена.

34 В Решение по дело Lindt Goldhase, точка 33 по-горе (точка 44), Съдът посочва също, че намерението да се възпрепятства пускането в продажба на стока може при определени обстоятелства да характеризира недобросъвестността на заявителя. Такъв е по-конкретно случаят, когато впоследствие се окаже, че заявителят е поискал знак да се регистрира като марка на Общността, без намерение да го използва, само за да възпрепятства навлизането на трето лице на пазара.

35 За сметка на това от Решение по дело Lindt Goldhase, точка 33 по-горе (точки 48 и 49) произтича, че заявителят може да преследва законосъобразна цел, когато търси защита срещу трето лице, което чрез скорошното си навлизане на пазара иска да се възползва от знака на заявителя.

36 При това положение формулировката, използвана в Решение по дело Lindt Goldhase, точка 33 по-горе, показва, че изброените по-горе фактори са само пример сред множеството доказателства, които могат да бъдат взети предвид за установяване на евентуална недобросъвестност на заявителя на марката при подаване на заявката.

37 В настоящия случай апелативният състав се основава на шест съображения, изложени в точка 14 по-горе, за да установи, че липсва недобросъвестност от страна на заявителя. Те следва да бъдат разгледани в светлината на доводите, изложени от жалбоподателя.

38 Така, на първо място, констатацията в точка 16 от обжалваното решение, че спорната марка се различава ясно от по-ранните тайвански марки, е резултат от повърхностното визуално сравняване на графичните елементи на двете марки.

39 Съгласно постоянната съдебна практика обаче идентичността или сходството между два знака, посочена или посочено в Решение по дело Lindt Goldhase, точка 33 по-горе (точка 53), трябва да се провери с оглед на визуалното, фонетично или концептуално сходство. Освен това тази проверка трябва да се основава на създаденото от разглежданите марки общо впечатление, като по-специално се държи сметка за техните отличителни и доминиращи елементи (вж. Решение на Съда от 12 юни 2007 г. по дело СХВП/Shaker, C-334/05 P, Сборник, стр. I-4529, точка 35 и цитираната съдебна практика).

40 При тези обстоятелства апелативният състав е допуснал грешка, като е приел, че липсва идентичност или сходство между спорната марка и по-ранните тайвански марки, без да извърши общ анализ на всички релевантни фактори, и по-специално без да разгледа фонетичното и концептуално сходство между тези две марки. В настоящия случай този анализ е бил задължителен в още по-голяма степен, доколкото, както твърди жалбоподателят, задържането на означените с по-ранните тайвански марки стоки, извършено от полските митнически органи по искане на притежателя на спорната марка, предполага, че двете марки действително са дотолкова сходни, че е налице вероятност от объркване.

41 На второ място, жалбоподателят оспорва констатацията, направена от апелативния състав в точка 18 от обжалваното решение, че той произвеждал само ципове в съответствие с инструкциите на встъпилата страна. Той твърди, че е доставял на последната ципове, означени с по-ранните тайвански марки, така както са били представени в търговския му каталог.

42 В това отношение трябва да се констатира, че търговският каталог, който жалбоподателят представя като приложение към жалбата си, действително съдържа ципове, означени с по-ранни тайвански марки, както и че встъпилата страна се позовава на каталог на жалбоподателя в електронно съобщение от 19 декември 2000 г., за да поръча ципове.

43 При това положение Общият съд е отправил до встъпилата страна искане да представи документи, които да позволят да се установи, че тя е задавала на жалбоподателя спецификации, съгласно които е трябвало да бъдат произведени циповете. Встъпилата страна отговаря на това искане, като представя няколко фактури и като се позовава на материали от преписката. Тези документи обаче не съдържат технически или търговски спецификации. По-специално, те не съдържат нито един елемент, който да подсказва, че встъпилата страна е поискала от жалбоподателя да положи спорната марка върху циповете.

44 Поради това трябва да се приеме, че констатацията на апелативния състав, че жалбоподателят произвеждал ципове в съответствие с инструкциите на встъпилата страна, не е доказана от материалите по делото.

45 На трето място, съгласно съображения 19 и 22 от обжалваното решение през 2000 г. встъпилата страна е започнала да продава в Полша ципове, обозначени със знака, който съответства на спорната марка. Следователно именно встъпилата страна е направила тази марка известна в Съюза.

46 Както изтъква жалбоподателят обаче, нито едно от доказателствата по преписката не позволява да се приеме, че встъпилата страна действително е използвала спорната марка за обозначаване на стоки, било то преди или след датата на подаване на заявката за регистрация. По време на съдебното заседание СХВП уточнява, че установеното в точка 19 от обжалваното решение по отношение на използването на спорната марка се основавало само на твърденията на встъпилата страна, а не на обективно установени фактически обстоятелства.

47 Поради това оспорената от жалбоподателя и релевантна за преценката на намеренията на встъпилата страна (вж. точки 34 и 35 по-горе) констатация на апелативния състав относно действителното използване на спорната марка не се подкрепя от доказателствата по преписката.

48 На четвърто място, жалбоподателят твърди, че обратно на приетото в точка 20 от обжалваното решение, той продавал ципове в Полша в периода между 2000 г. и 2005 г. В това отношение Общият съд констатира, от една страна, че това твърдение на жалбоподателя се подкрепя от доказателствата, които е представил по преписката, и от друга страна, че то се потвърждава от встъпилата страна, която уточнява в отговора си на писмен въпрос на Общия съд, че била решила да преустанови търговските си отношения с жалбоподателя, тъй като последният бил

започнал да я конкурира на полския пазар с посредничеството на Pik Foison. В този контекст по време на производството пред Общия съд е установено, че през 2004 г. жалбоподателят е продал на Pik Foison няколко пратки ципове, обозначени с по-ранните тайвански марки.

49 Следователно констатацията на апелативния състав, че жалбоподателят не е продавал ципове в Съюза през периода между 2000 г. и 2005 г., се оборва от доказателствата по преписката. Тази констатация обаче е релевантна за преценката на търговските усилия в Съюза на жалбоподателя и на встъпилата страна, а оттам и за преценката на намеренията на последната.

50 С оглед на гореизложеното следва да се заключи, че четири от шестте приети от апелативния състав съображения не почиват на анализ на всички релевантни фактори, какъвто се изисква съгласно Решение по дело Lindt Goldhase, точка 33 по-горе (точка 53), и не се подкрепят от материалите по преписката или се основават на неточни фактически констатации.

51 По отношение на оставащите две съображения трябва да се констатира, че сами по себе си те не са достатъчни, за да се определи дали встъпилата страна е била недобросъвестна при подаването на заявката ѝ за марка на Общността. Всъщност обстоятелството, че жалбоподателят не е показал интерес от защитата на по-ранните тайвански марки в Съюза, и това, че встъпилата страна не е имала законово задължение да уведоми жалбоподателя, преди да подаде заявката си за марка на Общността, не дават възможност да се определи намерението на встъпилата страна към момента на подаване на посочената заявка.

52 Следователно апелативният състав не е имал основание да констатира, че встъпилата страна не е била недобросъвестна, и да отхвърли искането на жалбоподателя за обявяване на недействителност въз основа на тези съображения.

53 Поради това следва да се уважи единственото правно основание и да се отмени обжалваното решение.

По искането за обявяване на спорната марка за недействителна

54 В самото начало следва да се отбележи, че като иска от Общия съд да обяви недействителността на спорната марка, жалбоподателят прави искане за изменение съгласно член 65, параграф 3 от Регламент № 207/2009, с което се цели Общият съд да приеме решението, което е трябвало да бъде прието от апелативния състав (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 4 октомври 2006 г. по дело Freixenet/СХВП (Форма на бяла бутилка от матирано стъкло), T-190/04, непубликувано в Recueil, точки 16 и 17). Следователно това искане е допустимо, обратно на твърденията на СХВП.

55 Трябва обаче да се припомни, че правомощието на Общия съд за изменение на решението на апелативния състав не означава, че този съд може да замени със своята преценка тази на апелативния състав, и още по-малко да извърши преценка по въпрос, по който посоченият състав не е взел още становище. Следователно упражняването на това правомощие за изменение по принцип е допустимо само в случаите, при които, след като е осъществил контрол върху направената от апелативния състав преценка, Общият съд е в състояние да определи, въз основа на установените фактически и правни обстоятелства, какво решение е бил длъжен да приеме апелативният състав (Решение на Съда от 5 юли 2011 г. по дело Edwin/СХВП, C-263/09 P, Сборник, стр. I-5853, точка 72).

56 В настоящия случай установените в обжалваното решение обстоятелства не позволяват да се определи какво решение е бил длъжен да приеме апелативният състав. Всъщност, макар тези обстоятелства да не дават основание да се приеме, че встъпилата страна не е била недобросъвестна, както бе установено по-горе в рамките на разглеждането на искането за отмяна, сами по себе си те не обосновават и обратната констатация.

57 При това положение следва да се отхвърли искането на жалбоподателя за изменение, с което се цели Общият съд да обяви спорната марка за недействителна.

По съдебните разноски

58 Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като СХВП е загубила делото, тя трябва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на жалбоподателя.

59 Съгласно член 87, параграф 4, трета алинея от Процедурния правилник Общият съд може да вземе решение встъпила страна да понесе направените от нея съдебни разноски. В конкретния случай встъпилата страна понася направените от нея съдебни разноски.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав)

реши:

1) Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 1 април 2009 г. (преписка R 529/2008-4).

2) СХВП понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на Feng Shen Technology Co. Ltd.

3) Г-н Jarosław Majtczak понася направените от него съдебни разноски.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 21 март 2012 година.

Подписи