Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (седми състав)

25 септември 2014 година*

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Триизмерна марка на Общността — Форма на две опаковани чаши — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 1, буква б) и член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009“

По дело T-474/12

Giorgio Giorgis с местожителство в Милано (Италия), за когото се явяват I. Prado и A. Tornato, адвокати,

жалбоподател,

срещу

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

ответник,

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

Comigel SAS, установено в Сен-Жулиен-ле-Мес (Франция), за което се явяват S. Guerlain, J. Armengaud и C. Mateu, адвокати,

с предмет жалба срещу решение на първи апелативен състав на СХВП от 26 юли 2012 г. (преписка R 1301/2011-1) относно производство за обявяване на недействителност между Comigel SAS и M. Giorgio Giorgis,

ОБЩИЯТ СЪД (седми състав),

състоящ се от: M. van der Woude, председател, I. Wiszniewska-Białecka (докладчик) и I. Ulloa Rubio, съдии,

секретар: E. Coulon,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 31 октомври 2012 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 7 февруари 2013 г.,

* Език на производството: английски.

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 5 февруари 2013 г.,

предвид писмената реплика, подадена в секретариата на Общия съд на 24 май 2013 г.,

като има предвид, че в едномесечния срок от уведомяването на страните за приключването на писмената фаза на производството не е постъпило искане от тях за насрочване на съдебно заседание, и като съответно на основание член 135а от Процедурния правилник на Общия съд реши въз основа на доклада на съдията докладчик да се произнесе по жалбата, без да провежда устна фаза на производството,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 11 ноември 2009 г. жалбоподателят, г-н Giorgio Giorgis, получава регистрация под номер 8132681 от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) съгласно Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1) на триизмерната марка на Общността, възпроизведена по-долу:



2 Стоките, за които е регистрирана тази марка, са от клас 30 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и отговарят на следното описание: „Лед, ледени кубчета, смесени шербети, леден шербет, сладоледи, сладоледи за пиене, продукти на основата на лед, десерти на основата на лед, замразени десерти, замразено кисело мляко, сладкарски изделия“.

3 На 19 януари 2010 г. встъпилата страна, Comigel SAS, подава искане за обявяване на недействителността на спорната марка на основание член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 7, параграф 1, букви б) и д) от същия регламент.

4 С решение от 21 април 2011 г. отделът по отмяна на СХВП уважава искането за обявяване на недействителност и обявява спорната марка за недействителна за всички разглеждани стоки на основание член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 52, параграф 1, буква а) от същия регламент. Отделът по отмяна отхвърля и довода на жалбоподателя, че спорната марка е придобила отличителен характер чрез използване съгласно член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009.

5 На 16 юни 2011 г. жалбоподателят подава жалба пред СХВП срещу решението на отдела по заличаването.

6 С решение от 26 юли 2012 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата. Той потвърждава изводите на отдела по заличаването, съгласно които, от една страна, спорната марка няма отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, а от друга страна, жалбоподателят не е доказал, че спорната марка е придобила отличителен характер чрез използване по смисъла на член 7, параграф 3 и на член 52, параграф 2 от същия регламент.

Искания на страните

7 Жалбоподателят моли Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

8 СХВП и встъпилата страна молят Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

9 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва две основания, изведени съответно от нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 и от нарушение на член 7, параграф 3 от същия регламент.

По първото основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009

10 Жалбоподателят упреква апелативния състав, че е извършил неправилна преценка на отличителния характер на спорната марка и че по този начин е нарушил член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

11 Съгласно член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 марка на Общността се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до СХВП, когато марката на Общността е била регистрирана в противоречие с разпоредбите на член 7 от същия регламент. В това отношение член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 предвижда, че се отказва регистрацията на марките, които нямат отличителен характер.

12 Съгласно постоянната съдебна практика притежаването на отличителен характер от марка по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 означава, че тя позволява установяването на стоките, за които е направена заявката, като произхождащи от определено предприятие и съответно отличаването им от стоките на други предприятия (вж. Решение на Съда от 20 октомври 2011 г. по дело Freixenet/СХВП, C-344/10 P и C-345/10 P, Сборник, стр. I-10205, точка 42 и цитираната съдебна практика).

13 Отличителният характер на дадена марка трябва да се преценява по отношение, от една страна, на стоките или услугите, за които е заявена регистрацията, и от друга страна, на възприемането им от съответните потребители, представляващи средните потребители на тези стоки или услуги, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни (вж. Решение на Съда от 29 април 2004 г. по дело Henkel/СХВП, C-456/01 P и C-457/01 P, Recueil, стр. I-5089, точка 35 и цитираната съдебна практика).

14 В случая апелативният състав приема, че разглежданите стоки са хранителни продукти, които по правило са предварително опаковани, когато постъпват в търговските обекти, и че по отношение на предлагането на пазара на предварително опаковани стоки степента на внимание на потребителя към техния външен вид не е особено висока.

15 Жалбоподателят упреква апелативния състав, че е извършил неправилна преценка на степента на внимание на съответните потребители. Той изтъква, че средните потребители на сладоледи проявяват висока степен на внимание, тъй като те правят избора си въз основа на различни фактори, като аромата на сладоледа, начина на консумирането му, различните видове сладоледи и евентуалното наличие на някои съставки.

16 В това отношение е достатъчно да се отбележи, че стоките, обхванати от спорната марка, са хранителни продукти за ежедневна употреба, които са предназначени за всички потребители. Следователно отличителният характер на спорната марка трябва да се прецени предвид евентуалните очаквания на средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 15 март 2006 г. по дело Develey/СХВП (Форма на пластмасова бутилка), T-129/04, Recueil, стр. II-811, точка 46 и цитираната съдебна практика и Решение на Общия съд от 12 декември 2013 г. по дело Sweet Tec/СХВП (Овална форма), T-156/12, точка 14).

17 Противно на твърдението на жалбоподателя, от факта, че средният потребител избира даден сладолед в зависимост от вкуса и предпочитанията си, не може да се изведе висока степен на внимание. Всъщност сладоледите са продукти за ежедневна употреба — продавани по принцип в супермаркетите, сравнително евтини и чиято покупка не се предшества от дълъг период на размисъл — по отношение на които не може да се приеме, че потребителят ще прояви висока степен на внимание към момента на закупуване. Освен това обстоятелството, че потребителят избира стоките в зависимост от вкуса си, е очевиден факт, що се отнася до хранителните продукти за ежедневна употреба, за които проявената степен на внимание от потребителя не се счита за висока съгласно посочената в точка 16 по-горе съдебна практика.

18 Следователно апелативният състав правилно е приел, че съответните потребители представляват средните потребители в целия Европейски съюз, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни и които не проявяват особено висока степен на внимание.

19 Според постоянната съдебна практика критериите за преценка на отличителния характер на триизмерните марки, състоящи се от външния вид на самата стока, не се различават от приложимите към останалите категории марки. Все пак при прилагането на тези критерии съответните потребители невинаги възприемат по един и същ начин триизмерна марка, състояща се от външния вид на самата стока, и словна или фигуративна марка, която представлява знак, независещ от начина, по който изглеждат обозначените с нея стоки. Всъщност средните потребители нямат навик да предполагат какъв е произходът на стоките, изхождайки от тяхната форма или формата на тяхната опаковка, в отсъствие на какъвто и да било графичен или текстов елемент, и в резултат може да се окаже по-трудно да се установи отличителният характер на такава триизмерна марка, отколкото този на словна или фигуративна марка (вж. Решение по дело Freixenet/СХВП, точка 12 по-горе, точки 45 и 46 и посочената съдебна практика).

20 При тези обстоятелства единствено марка, която се различава значително от правилата или обичаите в сектора и поради това може да изпълнява основната си функция — да посочва произхода, не е лишена от отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (вж. Решение по дело Freixenet/СХВП, точка 12 по-горе, точка 47 и посочената съдебна практика).

21 Що се отнася по-специално до триизмерните марки, състоящи се от опаковката на стоките, които се опаковат в търговския обект по причини, свързани със самото естество на стоката, Съдът е постановил, че тези марки трябва да дават възможност на средния потребител на посочените стоки, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, да разграничи, без да прибягва към анализ или сравнение и без да проявява особено внимание, въпросната стока от тези на другите предприятия (Решение на Съда от 12 януари 2006 г. по дело Deutsche SiSi-Werke/СХВП, C-173/04 P, Recueil, стр. I-551, точка 29).

22 За да се прецени дали марката е лишена от отличителен характер, следва да се вземе предвид общото впечатление, създадено от нея. Това обаче не означава, че не следва първоначално да се осъществи последователна проверка на различните елементи, използвани за нейното представяне. Всъщност в хода на цялостната преценка може да е от полза разглеждането на всеки от съставните елементи на съответната марка (вж. Решение на Съда от 25 октомври 2007 г. по дело Develey/СХВП, C-238/06 P, Сборник, стр. I-9375, точка 82 и цитираната съдебна практика).

23 В самото начало следва да се отбележи, че в конкретния случай разглежданите стоки са десерти, сладоледи, шербети и кисели млека и че спорната марка се състои от формата на два прозрачни стъклени съда с форма на чаши и от формата на картонена обвивка, разполагаща с отвори отгоре и отстрани, съобразена с контурите на съдовете. Спорната марка се състои от триизмерната форма на опаковката на разглежданите продукти.

24 На първо място, жалбоподателят упреква апелативния състав, че е определил неправилно правилата и обичаите в разглеждания сектор. Той изтъква, че при преценката си на отличителния характер на спорната марка апелативният състав трябвало да вземе предвид правилата и обичаите за опаковане в сектора на стоките от клас 30. Апелативният състав обаче ограничил правилата и обичаите, които трябва да се вземат предвид при анализа, до тези в сектора на опаковките, които предават „облик на качествени стоки и на занаятчийска изработка“.

25 Следва да се отбележи, че този довод се основава на неправилно тълкуване на обжалваното решение.

26 Всъщност в обжалваното решение апелативният състав посочва, че когато спорната марка е съставена от триизмерната форма на опаковката на разглежданите стоки, както в конкретния случай, е възможно съответните правила и обичаи да са тези, които се прилагат в сектора на опаковките на стоки, които са от същия вид и които са предназначени за същите потребители като въпросните стоки.

27 По-нататък апелативният състав извършва отделен анализ на двата елемента, съставляващи спорната марка, а именно стъклените съдове и картонената обвивка. При преценката на отличителния характер на стъклените съдове той посочва, че този вид съдове се използва на пазара за продажба на десерти, сладоледи, шербети и кисели млека и че те се използват, за да предадат на потребителите посланието, че въпросните стоки са висококачествени и имат занаятчийска изработка, което жалбоподателят не оспорва. Апелативният състав приема, че формата на съдовете на спорната марка не се отличава чувствително от тази на купите, предлагани на пазара за продажбата на десерти, сладоледи, шербети и кисели млека, което се

подкрепя от доказателствата, представени от встъпилата страна, показващи съдове, които само леко се различават от съставящите спорната марка. Оттук апелативният състав стига до извода, че този елемент на спорната марка не е отличителен за разглежданите стоки.

28 На следващо място, апелативният състав не приема представените от жалбоподателя примери, посочващи други видове съдове, използвани при предлагането на пазара на тези стоки, като същевременно отбелязва, че „тяхната форма няма същата цел да представи пред потребителите облик на качествени стоки със занаятчийска изработка“.

29 От това следва, че апелативният състав е взел предвид обичайната практика в сектора на опаковките на стоки, сходни на разглежданите и предназначени за същите потребители като тези на въпросните стоки, и е приел за установено, че опаковките под формата на стъклени съдове са част от тази обичайна практика, по-специално когато става въпрос за предаване на облик на качество. Фактът, че апелативният състав приема за неотносими доказателствата, представени от жалбоподателя относно други форми на съдове, използвани за продажбата на сладоледи, не е в противоречие с констатацията му, че стъклените съдове се използват и на този пазар.

30 Противно на твърдението на жалбоподателя, от обжалваното решение не следва, че апелативният състав е ограничил правилата и обичаите, които трябва да се вземат предвид, само до сектора на качествените стоки със занаятчийска изработка.

31 На второ място, жалбоподателят изтъква, че в резултат на неправилното определяне на правилата и обичаите в сектора апелативният състав е извършил неправилна преценка на отличителния характер на спорната марка. Той поддържа, че апелативният състав е взел предвид като елемент за сравнение при преценката на отличителния характер на спорната марка понятието „чаши, опаковани в картонени обвивки с изрязани отвори“, вместо да вземе предвид всички видове опаковки, използвани в сектора на разглежданите стоки. Така апелативният състав неправилно приел, че формите на картонени обвивки с изрязани отвори са обичайно използвани в сектора на разглежданите стоки. Жалбоподателят изтъква, че картонената обвивка на спорната марка има различни характеристики и форми от съдържащите се в доказателствата, представени от встъпилата страна.

32 В обжалваното решение апелативният състав приема при преценката на отличителния характер на втория съставен елемент на спорната марка, а именно картонената обвивка, разполагаща с отвори отгоре и отстрани, че тези характеристики присъстват при повечето картонени обвивки, включени в доказателствата, представени от встъпилата страна. Апелативният състав преценява, че формите на картонени обвивки, разполагащи с отвори отгоре и отстрани, са често използвани в сектора на разглежданите стоки по-специално за да покажат стоката или всякаква релевантна информация по отношение на стоката. Като взема предвид правилата и обичаите в сектора на разглежданите стоки (десерти, сладоледи, шербети и кисели млека), апелативният състав стига до извода, че формата на картонена обвивка на спорната марка е само декоративна, не се отклонява съществено от обичаите в сектора и няма отличителен характер.

33 Следва да се отбележи, че апелативният състав се основава на доказателствата, представени от встъпилата страна, които показват, че в сектора на разглежданите стоки опаковките, състоящи се от картонена обвивка с отвори, са често използвани, и въз основа на това той стига до извода, че спорната марка не се отклонява съществено от обичаите в съответния сектор.

34 Фактът, както поддържа жалбоподателят, че формата на картонена обвивка на спорната марка се отклонява по отношение на някои елементи от представените на пазара форми, не може да постави под въпрос тази преценка на апелативния състав. Всъщност различните картонени обвивки, използвани в сектора на въпросните стоки, отличаващи се по разположението на отворите си или по своите форми, трябва да се разглеждат само като варианти на използваните

в този сектор форми на опаковка. Разликите между предлаганите на пазара картонени обвивки се дължат по-специално на практически (като съобразяване с големината на съдовете) или на чисто декоративни съображения. Апелативният състав правилно е приел, че характеристиките на формата на картонената обвивка на спорната марка не позволяват същественото ѝ отклонение от обичаите в сектора на разглежданите стоки.

35 На трето място, жалбоподателят изтъква, че апелативният състав е допуснал грешка при идентифицирането на спорната марка, като е приел, че тя е съставена от „две чаши, опаковани в картонена обвивка с изрязани отвори“, което не отговаряло на спорната марка, както е била регистрирана. Той поддържа, че спорната марка трябвало да бъде разгледана в нейната цялост заедно с присъщите ѝ характеристики. Апелативният състав трябвало да анализира отличителния характер на съчетанието от отделните форми, съставляващи спорната марка, а не само отличителния характер на сбора на нейните елементи.

36 Най-напред следва да се отхвърли доводът на жалбоподателя, че апелативният състав е идентифицирал неправилно спорната марка. Всъщност описанието на спорната марка в обжалваното решение, а именно: „два прозрачни стъклени съда с форма на чаши във външна картонена обвивка, разполагаща с отвори отгоре и отстрани“, съответства на облика на тази марка, който се съдържа в заявката за регистрация и е представен в точка 1 по-горе. Фактът, че жалбоподателят има свое собствено описание на спорната марка (а именно: „две чаши, разположени една до друга в картонена кутия, изцяло отворена на равнището на горния ръб на чашите и частично отворена на равнището на лицевата страна на чашите, като страните на кутията имат особена форма, която следва и наподобява формата на чашите, образувайки особен силует на шише по средата между тези две чаши“), което не е включено нито в заявката за регистрация, нито в удостоверението за регистрация, не е достатъчен, за да се приеме, че апелативният състав е допуснал грешка.

37 По-нататък, що се отнася до довода на жалбоподателя, че апелативният състав не е преценил спорната марка в нейната цялост, следва да се отбележи, че след като констатира в обжалваното решение, че двата съставни елемента на тази марка не се отклоняват съществено от елементите, използвани в сектора на разглежданите стоки, и нямат отличителен характер, апелативният състав пристъпва към анализ на цялостното впечатление от формата на опаковката, регистрирана със спорната марка. Той преценява, че специфичните характеристики на спорната марка не са достатъчни, за да я превърнат в необичаен модел на пазара на десерти, сладоледи, шербети и кисели млека, който би могъл ясно да се възприеме като различен от наличните форми. Апелативният състав установява, че примерите, представени от встъпилата страна, показват някои форми на опаковки, които са много сходни с формата на спорната марка. Апелативният състав счита, че използването на два съда, придържани от картонена опаковка, е един от най-разпространените начини за представяне на стоките пред потребителите. Той стига до извода, че спорната марка в нейната цялост се доближава много до най-вероятните форми, които биха приели разглежданите стоки, и че следователно тя трябва да се разглежда като лишена от отличителен характер.

38 От това следва, че жалбоподателят не може да поддържа, че апелативният състав не е извършил цялостна преценка на отличителния характер на спорната марка, нито е отчел нейните характеристики и че същият състав само е установил липсата на отличителен характер на сбора на всеки от нейните елементи.

39 Освен това жалбоподателят поддържа, че апелативният състав неправилно приема в обжалваното решение, че спорната марка съответства на форма на опаковка, която е широко използвана на пазара за продажба на разглежданите стоки, докато от примерите, представени от жалбоподателя, следва, че най-често използваната опаковка в този сектор е напълно различна от тази на спорната марка.

40 В това отношение следва да се отбележи, че наличието на други видове опаковки на пазара на разглежданите стоки не противоречи на констатацията на апелативния състав, че съществуват и форми на опаковки, които са много сходни с тази на спорната марка и не са необичайни. В съответствие с цитираната в точка 20 по-горе съдебна практика, за да се установи липсата на отличителен характер на марката, достатъчно е тя да не се различава значително от правилата или обичаите в сектора и не е необходимо да се доказва, че тази марка е най-често използваната форма на опаковка на пазара.

41 На четвърто място, жалбоподателят изтъква, че апелативният състав е преценил по твърде ограничителен начин отличителния характер на спорната марка.

42 От една страна той поддържа, че приложената от апелативния състав съдебна практика, съгласно която, за да разполага с отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, триизмерната марка трябва да се различава значително от правилата или обичаите в сектора, не е приложима в хипотезите, при които, както в настоящия случай, средните потребители проявяват висока степен на внимание и когато спорната марка не се състои от формата на стоките, а от тяхната опаковка.

43 Този довод не може да се приеме. Всъщност е достатъчно да се припомни, че апелативният състав, както следва от точка 18 по-горе, правилно е приел, че съответните потребители не проявяват особено висока степен на внимание по отношение на разглежданите стоки. Освен това в случая формата на опаковката трябва да се приравни на формата на разглежданите стоки.

44 От друга страна, жалбоподателят упреква апелативния състав, че е приложил по-ограничителен критерий от критерия, който се изисква от съдебната практика, за да се прецени отличителният характер на спорната марка. Апелативният състав поставил изискването спорната марка да се „различава съществено“ от основните форми на разглежданата стока, въпреки че съдебната практика изисквала той само да прецени дали спорната марка „се различава значително“ от правилата или обичаите в сектора.

45 Достатъчно е да се отбележи, че изискването за „съществена разлика“, противно на твърдяното от жалбоподателя, не представлява критерият, съгласно който апелативният състав е преценил отличителния характер на спорната марка. Всъщност едва след като стига до извод в обжалваното решение за липсата на отличителен характер на спорната марка, апелативният състав използва израза „съществена разлика“, цитирайки решението на Общия съд от 31 май 2006 г. по дело De Waele/СХВП (Форма на колбас) (T-15/05, Recueil, стр. II-1511), за да отговори на довод на жалбоподателя относно новостта и оригиналността на формата на спорната марка.

46 Освен това жалбоподателят изтъква, че тъй като Общият съд установява ясно в своето Решение от 3 декември 2003 г. по дело Nestlé Waters France/СХВП (Форма на бутилка) (T-305/02, Recueil, стр. II-5207), че триизмерната марка с форма на бутилка, чиято регистрация е заявена за безалкохолни напитки от клас 32, притежава минимален отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, същото решение следвало да се приложи в настоящия случай по отношение на много сходен сектор — този на стоките от клас 30. В тази връзка следва да се припомни, че отличителният характер на дадена марка трябва да се преценява по отношение на стоките или услугите, за които е заявена регистрацията, и по отношение на възприемането им от съответните потребители и че апелативният състав трябва да провери дали тази марка се различава значително от правилата или обичаите в сектора на разглежданите стоки. Поради това възприетото от Общия съд разрешение в дадено решение относно марка, различна от спорната, чиято регистрация е заявена за стоки, различни от обхванатите в случая и от различен сектор, не е релевантно за преценката на отличителния характер на спорната марка в конкретния случай.

47 От гореизложеното следва, че жалбоподателят не е доказал, че апелативният състав е допуснал грешка, като е приел, че спорната марка няма отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

48 Следователно първото основание трябва да се отхвърли.

По второто основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009

49 Жалбоподателят поддържа, че апелативният състав е приложил неправилно член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009, като е преценил, че доказателствата, представени от жалбоподателя, не са били достатъчни, за да се установи, че спорната марка е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ.

50 Съгласно член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква б) от този регламент допуска регистрацията на марка, ако в резултат на използването ѝ тя е придобила отличителен характер за стоките, за които се иска регистрацията.

51 Член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 гласи по-специално, че когато марката на Общността е била регистрирана в противоречие с член 7, параграф 1, буква б) от този регламент, тя все пак не може да бъде обявена за недействителна, ако чрез използването ѝ тя е придобила след регистрацията ѝ отличителен характер за стоките или услугите, за които е била регистрирана.

52 От съдебната практика следва, че за придобиването на отличителен характер чрез използването на марката се изисква поне една значителна част от съответните потребители да разпознава благодарение на марката съответните стоки или услуги като произхождащи от определено предприятие (вж. Решение на Общия съд от 15 декември 2005 г. по дело BIC/СХВП (Форма на запалка), T-262/04, Recueil, стр. II-5959, точка 61 и цитираната съдебна практика).

53 В случая апелативният състав отбелязва, че тъй като спорната марка е триизмерна, съответната територия е тази на Съюза. Апелативният състав приема, че представените от жалбоподателя доказателства не са достатъчни, за да се установи, че спорната марка е придобила отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 3 и на член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009. Всъщност той счита, от една страна, че тези доказателства, разглеждани в тяхната цялост, се отнасят само до осем държави членки на Съюза и че в този смисъл те не доказват придобиването на отличителен характер в значителна част от Съюза. Според апелативния състав, от друга страна, жалбоподателят не е доказал, че спорната марка е била възприемана като обозначение на произхода на стоките, поради факта че формата на опаковката винаги е била използвана в съчетание със знака „LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA“, отпечатан върху тази опаковка.

54 На първо място, жалбоподателят се ограничава да посочи, че използването на спорната марка в съчетание с отпечатания върху опаковката знак „LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA“ показва, че съответните потребители възприемат, освен графичното представяне, и триизмерната форма като указание за произхода на разглежданите стоки. Достатъчно е да се констатира, че само това твърдение не може да постави под въпрос извода на апелативния състав, че тези доказателства не са достатъчни, за да се установи използването на спорната марка като марка, и следователно то трябва да се отхвърли.

55 Във всеки случай трябва да се отбележи, че несъмнено съгласно съдебната практика триизмерната марка може да придобие отличителен характер чрез използване дори ако се използва заедно със словна или фигуративна марка. Такъв е случаят, когато марката е

съставена от формата на стоката или от нейната опаковка и те са систематично защитени със словна марка, с която се предлагат на пазара. Такъв отличителен характер може да се придобие по-специално след обичаен процес на запознаване на съответните потребители (вж. Решение на Общия съд от 29 януари 2013 г. по дело Germans Boada/СХВП (Ръчна пила), T-25/11, точка 83 и цитираната съдебна практика).

56 При все това разпознаването от заинтересованите среди на стоката като произхождаща от определено предприятие трябва да се извършва посредством използването на марката като марка. Изразът „използването на марката като марка“ трябва да се разбира в смисъл, че се отнася до използването на марката с цел разпознаването от заинтересованите среди на стоката или на услугата като произхождаща от определено предприятие. В този смисъл не всяко използване на марката задължително представлява използване като марка (Решение по дело „Ръчна пила“, точка 55 по-горе, точка 85).

57 Впрочем при обстоятелствата в случая единствено ако жалбоподателят бе подкрепил конкретно твърдението, че формата на опаковката на разглежданите стоки е особено добре запомнена от съответните потребители като указание за нейния търговски произход, евентуално би могло представените доказателства да се приемат като първоначален знак в този смисъл, тоест че особеният аспект на триизмерната форма на опаковката на разглежданите стоки, съставляваща спорната марка, позволява разграничаването ѝ от стоките на други производители. Достатъчно е да се отбележи, че жалбоподателят не излага никакъв довод в този смисъл.

58 На второ място, що се отнася до довода на жалбоподателя, че апелативният състав не е взел предвид, че доказателствата, представени от жалбоподателя, обхващат съществена част от потребителите в Съюза, той трябва да се отхвърли като неотносим, доколкото жалбоподателят не е доказал, че апелативният състав е допуснал грешка, като е приел, че тези доказателства не позволяват да се установи, че спорната марка е била използвана като марка.

59 Поради това второто основание трябва да се отхвърли и оттук и жалбата в нейната цялост.

По съдебните разноски

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

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (седми състав)

реши:

1) **Отхвърля жалбата.**

2) **Осъжда г-н Giorgio Giorgis да заплати съдебните разноски.**

Van der Woude Wiszniewska-Białecka Ulloa Rubio

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 25 септември 2014 година.

Подписи