# РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (втори състав)

19 ноември 2009 година*

По съединени дела T-425/07 и T-426/07

**Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.,** установена в Częstochowa (Полша), за която се явява адв. D. Rzążewska, avocat

жалбоподател,

срещу

**Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП),** за която се явяват г-н O. Montalto и г-жа K. Zajfert, в качеството на представители,

ответник,

с предмет две жалби срещу решенията на четвърти апелативен състав на СХВП от 3 септември 2007 г. (преписки R 1274/2006-4 и R 1275/2006-4) относно

* Език на производството: полски.

заявките за регистрация на фигуративните марки „100“ и „300“ като марки на Общността,

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (втори състав),

състоящ се от: г-жа I. Pelikánová, председател, г-жа K. Jürimäe и г-н S. Soldevila Fragoso (докладчик), съдии,

секретар: г-жа K. Pocheć, администратор,

предвид жалбите, подадени в секретариата на Първоинстанционния съд на 16 ноември 2007 г.,

предвид писмените отговори, подадени в секретариата на Първоинстанционния съд на 21 февруари 2008 г.,

предвид Определение от 27 февруари 2008 г., с което дело Т-425/07 и дело Т-426/07 се съединяват за целите на писмената и устната фаза на производството,

предвид Определение от 29 април 2009 г., с което дело Т-425/07 и дело Т-426/07 се съединяват за целите на съдебното решение,

след съдебното заседание от 26 ноември 2008 г.

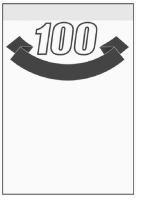
постанови настоящото

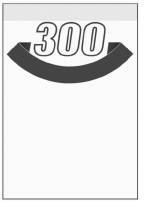
**Решение**

**Обстоятелства, предхождащи спора**

1 На 15 юни 2004 г. жалбоподателят Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. подава пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) две заявки за регистрация на марки на Общността по силата на 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).

2 Марките, чиято регистрация се иска, са фигуративните знаци „100“ и „300“, представени, както следва:




3 Стоките и услугите, за които се иска регистрацията на марките, спадат към класове 16, 28 и 41 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена, и съответстват, за всеки от тези класове, на следното описание:

— „афиши, албуми, книжки, списания, формуляри, печатни издания, вестници, календари, кръстословици, ребуси“, спадащи към клас 16,

— „играчки за сглобяване, загадки, пъзели“, спадащи към клас 28,

— „организиране на състезания, публикуване на текстове“, спадащи към клас 41.

4 С писма от 4 април 2006 г. проверителят уведомява жалбоподателя, че в съответствие с член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009) знаците не могат да бъдат регистрирани за всички посочени стоки. В отговорите си от 30 май 2006 г. жалбоподателят поддържа своето искане.

5 На 9 август 2006 г. проверителят отказва да регистрира знаците „100“ и „300“ на основание член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94 за следните стоки:

— „афиши, книжки, списания, печатни издания, вестници“, спадащи към клас 16,

— „играчки за сглобяване, загадки, пъзели“, спадащи към клас 28.

Проверителят приема, че тези знаци представляват описателни означения, като използваните цветове и графични елементи не могат да поставят под въпрос това заключение.

6 На 27 септември 2006 г. жалбоподателят подава две жалби срещу решенията на проверителя.

7 На 22 февруари 2007 г. в съответствие с член 38, параграф 2 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 37, параграф 2 от Регламент № 207/2009) председателят на четвърти апелативен състав иска от жалбоподателя да декларира в срок от два месеца, че няма да се позовава на изключително право върху числата 100 и 300, включени в заявените марки. С две писма от 15 юни 2007 г. жалбоподателят отказва да направи поисканите декларации, като изтъква, че числата са годни да бъдат регистрирани като марки. Вследствие на това апелативният състав отхвърля жалбите с две решения от 3 септември 2007 г. (наричани по-нататък „обжалваните решения“).

**Искания на страните**

8 Жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:

— да отмени изцяло обжалваните решения,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

9 СХВП моли Първоинстанционния съд:

— да отхвърли жалбите,

— да осъди жалбоподателят да заплати съдебните разноски.

**От правна страна**

10 В началото жалбоподателят излага становището си относно годността на числата да бъдат регистрирани като марки и изтъква по същество три правни основания в подкрепа на своите жалби. Първото правно основание е изведено от нарушението на член 38, параграф 2 от Регламент № 40/94, второто — от нарушението на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, и третото — от нарушението на член 7, параграф 1, буква б) от същия регламент.

*Предварителна бележка*

Доводи на страните

11 Жалбоподателят изтъква, че член 4 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 4 от Регламент № 207/2009) съдържа общ принцип, по силата на който цифрите могат

да бъдат регистрирани като марки, и че няма никаква причина те да не могат да служат за разграничаване на стоките или услугите на различни конкуренти на пазара.

12 СХВП счита, че този принцип е ясен, но се отнася единствено до абстрактната способност на цифрите да разграничават стоките и услугите на пазара. Тази абстрактна способност била необходимо, но недостатъчно условие за регистрацията, тъй като знаците трябвало да отговарят и на изискванията по член 7 от Регламент № 40/94.

Съображения на Първоинстанционния съд

13 От текста на член 4 от Регламент № 40/94 ясно произтича, че цифрите могат да бъдат регистрирани като марки на Общността.

14 Въпреки това за да бъде регистриран, всеки знак трябва да отговаря на условията по член 7 от Регламент № 40/94, а той не допуска регистрацията на знаци, които не са в състояние да изпълнят спрямо потребителя функцията за указване на търговския произход на стоките и услугите, посочени в заявката за регистрация (Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2008 г. по дело Hartmann/СХВП (Е), Т-302/06, непубликувано в Сборника, точки 29 и 30). Ето защо дадено число може да бъде регистрирано като марка на Общността единствено ако има отличителен характер за стоките и услугите, посочени в заявката за регистрация, и ако не представлява просто описание на тези стоки и услуги.

*По първото правно основание, изведено от нарушението на член 38, параграф 2 от Регламент № 40/94*

Доводи на страните

15 Жалбоподателят счита, че изискването да се направи декларация за отказ от позоваване на изключителни права върху някой от елементите на заявените марки е напълно неоснователно с оглед на това, че всички съставни елементи на посочените марки, и по-конкретно цифровите елементи „100“ и „300“, притежават отличителен характер. Той уточнява, че дори някой от тези елементи да няма отличителен характер, той би придобил такъв в съчетание с другите елементи, тъй като съгласно практиката на Съда отличителният характер на марките трябва да се преценява по отношение на общото впечатление, което тези елементи създават.

16 Жалбоподателят се позовава и на по-ранната регистрация на знаците „100“ и „200“, чието графично представяне било разработено в по-малка степен от това на заявените марки, което го накарало да действа с увереност в правото и в даденото му от СХВП тълкуване.

17 СХВП моли правното основание да се отхвърли.

Съображения на Първоинстанционния съд

18 Когато марката съдържа елемент, който няма отличителен характер, и когато включването на този елемент в марката може да породи съмнения относно обхвата на предоставената ѝ защита, член 38, параграф 2 от Регламент № 40/94

признава на СХВП възможността да поиска, като условие за регистрацията на марката, заявителят да декларира, че той няма да се позовава на изключителни права по отношение на този елемент.

19 Функцията на тези декларации, познати в практиката като „disclaimers“, е да стане ясен фактът, че изключителното право, признато на притежателя на марка, не се разпростира върху нейните съставни елементи, които нямат отличителен характер. По този начин евентуалните заявители биха могли да узнаят, че елементите без отличителен характер на дадена регистрирана марка, които са предмет на такава декларация, остават на разположение.

20 Съдържанието на член 38 от Регламент № 40/94 е уточнено в правило 11, параграфи 2 и 3 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). В частност последиците от непредставяне на изисканата от СХВП декларация са посочени в правило 11, параграф 3 от Регламент № 2868/95. Според него ако заявителят не представи поисканата от СХВП декларация в предписания срок, последната може да отхвърли изцяло или частично заявката.

21 В конкретния случай става въпрос да се определи дали с цел да противопостави на жалбоподателя липсата на представяне на декларация по член 38, параграф 2 от Регламент № 40/94, апелативният състав с основание е приел, от една страна, че елементите „100“ и „300“ на заявените марки нямат отличителен характер, и от друга страна, че включването им в заявените марки може да породи съмнения относно обхвата на предоставената на същите защита.

22 На първо място, що се отнася до наличието в заявените марки на елементи без отличителен характер, следва да се уточни, че апелативният състав е направил частично препращане към решението си от 7 август 2006 г. (преписка R 447/2006-4) относно заявката за регистрация на словната марка „1000“ (точка 18 от обжалваните решения). В това отношение следва да се отбележи, че в съответствие с постоянната съдебна практика дадено решение

може да се разглежда като достатъчно мотивирано, ако изрично препраща към друг предоставен на жалбоподателя документ, както в конкретния случай (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2008 г. по дело Reber/СХВП — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Т-304/06, Сборник, стр. II-1927, точка 48 и цитираната съдебна практика).

23 В решението си от 7 август 2006 г. апелативният състав приема по същество, че числото 1000 може да послужи за обозначаване на съдържанието на брошури и периодични издания, спадащи към клас 16. Апелативният състав се позовава на това решение, за да потвърди в конкретния случай, че елементите „100“ и „300“ могат да обозначават количеството, съдържанието или изданието на посочените стоки от клас 16. Впрочем той счита, че тези елементи могат да обозначават различни съставни части на посочените стоки от клас 28.

24 Макар апелативният състав да не е посочил нищо във връзка с това, следва да се приеме, че тези стоки са предназначени за широк кръг потребители. Числата 100 и 300 са разбираеми на всички езици на Общността, при което кръгът на съответните потребители включва средния потребител на разглежданите стоки в цялата Европейска общност.

25 В конкретния случай числата 100 и 300 внушават идеята за количества и се възприемат незабавно и без други разсъждения от средния потребител като описание на характеристиките на разглежданите стоки, в частност на броя афиши в предназначените за продажба партиди, на броя страници на публикациите или на броя на частите на пъзелите или на загадките, от който зависи тяхната степен на трудност, като тези характеристики са от съществено значение за вземането на решение за купуване. Ето защо съответните потребители биха възприели тези цифрови елементи като елементи, които предоставят данни за обозначените стоки, а не като такива, които указват произхода на разглежданите стоки.

26 Този извод не може да бъде променен от доводите на жалбоподателя, изведени от практиката на Съда относно преценката на отличителния характер на сложните знаци. Всъщност в конкретния случай не става въпрос за преценка на

отличителния характер на марки, съставени от елементи, които, разгледани поотделно, не са отличителни. Става въпрос за преценка на отличителния характер на тези елементи с цел да се избегне неправомерното им покриване от изключителните права, произтичащи от марките. Ето защо в рамките на член 38, параграф 2 от Регламент № 40/94 преценката на отличителния характер на елементите на заявените марки трябва да се извършва не въз основа на създаденото от посочените марки общо впечатление, а въз основа на съставните им елементи.

27 На второ място, що се отнася до наличието на съмнения относно обхвата на защитата, в точка 19 от всяко от обжалваните решения апелативният състав потвърждава, че не е възможно да се установи кой елемент на заявените марки определя техния отличителен характер, което би могло да породи съмнения относно обхвата на предоставената защита. Всъщност в конкретния случай фигуративните елементи на заявените марки, тоест цветовете, рамките, лентичките и използваният начин на отпечатване, са твърде банални, за да се наложат при възприемането от страна на потребителите. За сметка на това в качеството си на уникални словни елементи числата могат да привлекат в по-голяма степен вниманието на съответните потребители и по този начин имат доминираща роля във впечатлението, създадено от заявените марки.

28 Ето защо пълната липса на условие за регистрирането на заявените марки би могла да остави впечатлението, че изключителните права се разпростират върху елементите „100“ и „300“, което поставя пречки за използването им в други марки. Поради това апелативният състав основателно е приел, че включването на тези знаци в заявените марки е можело да породи съмнения относно обхвата на предоставената им защита.

29 Със своите писма от 15 юни 2007 г. жалбоподателят обаче отказва да направи декларациите за отказ от позоваване на изключителни права по отношение на тези елементи, като твърди, че числата 100 и 300 са годни да бъдат регистрирани като марки. Впрочем тези писма са получени след изтичане на срока от два месеца, определен от председателят на апелативния състав, като независимо от

твърденията си, изложени в хода на съдебното заседание, жалбоподателят не успява да докаже, че му е бил предоставен допълнителен срок. Доколкото жалбоподателят не представя декларациите по член 38, параграф 2 от Регламент № 40/94, както и по правило 11, параграф 2 от Регламент № 2868/95, апелативният състав основателно отказва регистрацията на заявените марки по силата на правило 11, параграф 3 от Регламент № 2868/95.

30 Този извод не може да бъде променен с довода, изведен от жалбоподателя от факта, че знаците „100“ и „200“, чието графично представяне било разработено в по-малка степен от тези на заявените марки, са регистрирани от СХВП като марки на Общността за стоки, спадащи към класове 16 и 28. В това отношение следва да се отбележи, че законосъобразността на решенията на апелативния състав трябва да се преценява единствено въз основа на Регламент № 40/94, а не въз основа на практиката на СХВП при вземане на решения (Решение на Първоинстанционния съд от 21 април 2004 г. по дело Concept/СХВП (ECA), Т-127/02, Recueil, стр. II-1113, точка 71 и Решение на Първоинстанционния съд от 19 май 2009 г. по дело Euro-Information/СХВП (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE и CYBERHOME), Т-211/06, Т-213/06, Т-245/06, Т-155/07 и Т-178/07, непубликувано в Сборника, точка 44). Освен това, доколкото този довод трябва да се схваща като изведен от нарушение на принципа на равно третиране, от постоянната съдебна практика следва, че позоваване на посочения принцип е възможно само при спазване на принципа на законност, съгласно който никой не може да се позовава в своя полза на незаконосъобразност, допусната в полза на другиго (Решение на Първоинстанционния съд от 27 февруари 2002 г. по дело Streamserve/СХВП (STREAMSERVE), Т-106/00, Recueil, стр. II-723, точка 67 и Решение на Първоинстанционния съд от 30 ноември 2006 г. по дело Camper/СХВП — JC (BROTHERS by CAMPER), Т-43/05, непубликувано в Recueil, точки 93—95).

31 Поради това с оглед на гореизложеното първото правно основание следва да се отхвърли.

32 Доколкото апелативният състав не е мотивирал обжалваните решения с липсата на отличителен характер и с описателния характер на заявените марки, преценени според цялостното впечатление, което пораждат, а с обстоятелството, че те съдържат елементи, за които се прилага член 38, параграф 2 от Регламент

№ 40/94, второто и третото правно основание, изведени от нарушението на член 7, параграф 1, буква б) и на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, са ирелевантни.

33 Поради това настоящите жалби трябва да бъдат отхвърлени изцяло.

**По съдебните разноски**

34 По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд 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.

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (втори състав)

реши:

**1) Отхвърля жалбите.**

2) **Осъжда Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. да заплати съдебните разноски.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 19 ноември 2009 година.

Подписи