Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (първи състав)

15 декември 2015 година*

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка „ARTHUR & ASTON“ — По-ранна национална фигуративна марка „Arthur“ — Липса на реално използване на марката — Член 15, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Форма, която се различава по елементи, променящи отличителния характер“

По дело T-83/14

LTJ Diffusion, установено в Коломб (Франция), за което се явява първоначално S. Lederman, впоследствие F. Fajgenbaum, avocats,

жалбоподател,

срещу

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

ответник,

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

Arthur et Aston SAS, установено в Жибервил (Франция), за което се явява N. Boespflug, avocat,

с предмет жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 2 декември 2013 г. (преписка R 1963/2012-1), постановено в производство по възражение между LTJ Diffusion и Arthur et Aston SAS,

ОБЩИЯТ СЪД (първи състав),

състоящ се от: H. Kanninen, председател, I. Pelikánová и E. Buttigieg (докладчик), съдии,

секретар: E. Coulon,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 4 февруари 2014 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 16 май 2014 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 2 май 2014 г.,

* Език на производството: френски.

предвид писмената реплика, подадена в секретариата на Общия съд на 12 август 2014 г.,

като има предвид, че в едномесечния срок от съобщаването, че писмената фаза на производството е приключила, страните не са представили искане за насрочване на съдебно заседание, и след като поради това въз основа на доклад на съдията докладчик и съгласно член 135а от Процедурния правилник на Общия съд от 2 май 1991 г. реши да се произнесе, без да провежда устна фаза на производството,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 10 ноември 2010 г. встъпилата страна, Arthur et Aston SAS, подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

2 Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „ARTHUR & ASTON“.

3 Стоките, за които се иска регистрация, спадат по-специално към клас 25 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: „Обувки; спортни обувки; плажни обувки; сандали; ботуши; боти; дървени обувки; еспадрили“.

4 Заявката за регистрация на марката на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 10/2011 от 17 януари 2011 г.

5 На 14 април 2011 г. жалбоподателят, LTJ Diffusion, подава на основание член 41 от Регламент № 207/2009 възражение срещу регистрацията на заявената марка за посочените в точка 3 по-горе стоки.

6 Възражението се основава на по-ранната френска фигуративна марка, регистрирана под номер 17731, възпроизведена по-долу:



7 По-ранната марка, изтъкната в подкрепа на възражението, е регистрирана във Франция на 16 юни 1983 г. и подновена на 11 април 2003 г. за следните стоки от клас 25: „Текстилни артикули, конфекция и по поръчка, включително ботуши, обувки и пантофи“.

8 В подкрепа на възражението са посочени основанията по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 2007/2009.

9 След постъпило искане от встъпилата страна да бъдат представени доказателства за реалното използване на по-ранната марка съгласно член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009, жалбоподателят представя само доказателство за използването на възпроизведения по-долу знак:



10 На 27 август 2011 г. отделът по споровете отхвърля възражението изцяло, с мотива че жалбоподателят не е доказал реалното използване на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана (наричана по-нататък „по-ранната мярка във формата, в която тя е била регистрирана“), по смисъла на член 15, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.

11 На 23 октомври 2012 г. на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 жалбоподателят подава жалба до СХВП срещу решението на отдела по споровете.

12 С решение от 2 декември 2013 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата. Както и отделът по споровете, апелативният състав констатира, че възпроизведеният в точка 9 по-горе знак (наричан по-нататък „използваният знак“) се различава от формата на по-ранната марка, във формата, в която тя е била регистрирана, по начин, който променя отличителния ѝ характер. Поради това апелативният състав заключава, че използването на по-ранната марка, изтъкната в подкрепа на възражението, не е доказано съгласно член 15, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.

Искания на страните

13 Жалбоподателят иска от Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— ако Общият съд приеме, че не е компетентен да се произнесе по основателността на възражението, да върне делото на компетентния състав на СХВП, който да се произнесе по неговата основателност.

14 СХВП и встъпилата страна искат от Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

15 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно-единствено основание, а именно нарушение на член 15, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009. Той твърди, че апелативният състав е преценил неправилно тази разпоредба.

16 Съгласно член 15, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 доказателствата за реалното използване на марка на Общността обхваща и доказателства за използването ѝ под форма, която се различава по елементи, непроменящи отличителния характер на посочената марка във формата, в която тя е била регистрирана.

17 Макар тази разпоредба да се отнася само за използването на марката на Общността, по аналогия тя трябва да се прилага и за използването на национална марка, доколкото член 42, параграф 3 от Регламент № 207/2009 предвижда, че параграф 2 от същия член се прилага по отношение на по-ранните национални марки, посочени в член 8, параграф 2, буква а) от този регламент, „като се изхожда от това, че използването в [Съюза] е заменено с използване в държавата членка, в която е защитена по-ранната национална марка“ (решение от 14 юли 2014 г., Vila Vita Hotel und Touristik/СХВП — Viavita (VIAVITA), T-204/12, EU:T:2014:646, т. 24).

18 Целта на член 15, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, който не изисква стриктно съответствие между използваната форма на марката и формата, в която тя е била регистрирана, е да позволи на притежателя на последната да прави вариации на знака — по повод неговото използване за търговски цели — които, без да променят отличителния му характер, позволяват привеждането му в по-голямо съответствие с изискванията на търговията и рекламата на съответните стоки или услуги. В съответствие с целта ѝ материалният обхват на тази разпоредба трябва да се разглежда като ограничен до положенията, при които действително използваният от притежателя на марката знак за обозначаване на стоките или услугите, за които е регистрирана марката, представлява формата, в която тази марка се използва в търговията. В такива случаи, когато използваният в търговията знак се различава само по незначителни елементи от формата, в която е регистриран, така че двата знака могат да се считат за еквивалентни като цяло, горепосочената разпоредба предвижда, че задължението за използване на регистрираната марка може да бъде изпълнено, като се докаже използване на знака, под чиято форма тя се използва в търговията (решения от 10 юни 2010 г., Atlas Transport/СХВП — Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, EU:T:2010:229, т. 30, от 21 юни 2012 г., Fruit of the Loom/СХВП — Blueshore Management (FRUIT), T-514/10, EU:T:2012:316, т. 28 и от 12 март 2014 г., Borrajo Canelo/СХВП — Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T-381/12, EU:T:2014:119, т. 26).

19 В разглеждания случай е безспорно, че в производството пред СХВП е доказано единствено реалното използване на използвания знак през релевантния период между 17 януари 2006 г. и 16 януари 2011 г. Ето защо следва да се провери дали апелативният състав правилно е постановил, че в сравнение с по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, този знак съдържа разлики, променящи отличителния ѝ характер.

20 Във връзка с това следва да се припомни, че отличителният характер на марка по смисъла на Регламент № 207/2009 означава, че тази марка позволява да се установи, че стоката, за която се иска регистрацията, произхожда от определено предприятие, и следователно може да бъде

различена от стоките на останалите предприятия (вж. решение от 18 юли 2013 г., Specsavers International Healthcare и др., C-252/12, Сб., EU:C:2013:497, т. 22 и цитираната съдебна практика).

21 По-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, представлява собственото име Arthur под формата на саморъчен подпис в черно на бял фон, разположен диагонално и сбито, като буквите са изписани със стегнат почерк. Първата буква на посочената марка е откроена, като е изписана с главна буква и е подчертана от наличието на точка между двете наклонени черти на буквата „A“. Макар словният елемент „arthur“ да представлява доминиращият елемент на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, отличителният ѝ характер се дължи не само на този словен елемент, но и на графичното ѝ оформление, което, макар и второстепенно, не е нито незначително, нито обикновено.

22 Както правилно отбелязва апелативният състав в точка 27 от обжалваното решение, използваният знак се различава съществено от по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана. Макар използваният знак да възпроизвежда словния елемент „arthur“, употребеният за изписване на буквите на този словен елемент шрифт представлява леко стилизирани главни печатни букви в бяло на черен фон, разположени хоризонтално. Освен това в използвания знак думата „arthur“ е поставена в черна правоъгълна рамка, самата тя с тънък бял кант.

23 От гледна точка на средния френски потребител, към когото са насочени стоките от клас 25, тези различия могат да променят отличителния характер на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана. Всъщност графичният елемент на посочената марка, който представлява стилизиран подпис, е премахнат изцяло от използвания знак и е заменен от коренно различен графичен елемент, съвсем класически, симетричен и статичен, а както правилно отбелязва СХВП, по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, привлича вниманието с асиметрия и динамизъм, придавани от движението на буквите отляво надясно. Различията между горепосочените марка и знак не са незначителни и не могат да се считат за еквивалентни като цяло по смисъла на цитираната в точка 18 по-горе съдебна практика.

24 Като се има предвид, че особеното графично оформление на думата „arthur“ допринася, наред с посочената дума, за отличителния характер на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, и че той е коренно променен в използвания знак, трябва да се потвърди изводът на апелативния състав, че различията между разглежданите марка и знак са такива, че отличителният характер на марката се оказва променен.

25 Доводите на жалбоподателя не опровергават този извод.

26 На първо място, трябва да се отхвърли като противоречащо на фактите твърдението на жалбоподателя, че апелативният състав не се е произнесъл по евентуалната промяна в отличителния характер на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, и че в това отношение не е извършил конкретен анализ на тази марка и на използвания знак. Всъщност достатъчно е да се отбележи, че видно от точки 26—30 и 34—36 от обжалваното решение, апелативният състав е извършил конкретен и подробен анализ на горепосочените марка и знак, за да стигне в точка 40 от същото решение до извода, че използваният знак се различава от по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, по начин, който променя отличителния ѝ характер.

27 Също така трябва да се отхвърли твърдението на жалбоподателя, че апелативният състав не се е произнесъл относно присъщия отличителен характер на графичния елемент на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, нито по въпроса дали използването на нов

шрифт, квалифициран от самия апелативен състав като „съвсем класически“, може сам по себе си да доведе до промяна в отличителния характер на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана.

28 В това отношение следва да се отбележи, че в точка 34 от обжалваното решение апелативният състав приема, че фигуративните елементи на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, не могат да се считат за незначителни. В точка 35 от обжалваното решение той продължава с уточнението, че думата „arthur“ не е изписана със съвсем обичаен и обикновен шрифт, и припомня, че по-ранната марка, на която се основава възражението, не е била регистрирана като словна, а като фигуративна марка. Накрая, в точка 36 от обжалваното решение апелативният състав приема, че използваният знак създава у потребителя много различно впечатление от това, което създава по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, доколкото той не възпроизвежда нито един от нейните фигуративни елементи, а се състои от други фигуративни елементи, по-специално от едва стилизиран печатен шрифт.

29 Така от точки 34—36 от обжалваното решение е видно, обратно на твърденията на жалбоподателя, че апелативният състав е разгледал отличителния характер, присъщ на фигуративните елементи на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, и е заключил, че тези елементи не са нито обичайни, нито обикновени. Така той имплицитно, но недвусмислено е приел, че тези фигуративни елементи допринасят за отличителния характер на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана. От горепосочените точки от обжалваното решение, и в частност от точка 36 от посоченото решение, е видно също така, че апелативният състав е приел, че промяната в отличителния характер на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, е резултат от премахването в използвания знак на горепосочените фигуративни елементи и от тяхната замяна с други, по-обикновени фигуративни елементи, които са по-малко стилизирани.

30 На второ място, жалбоподателят поддържа, че словният елемент „arthur“ е единственият отличителен и доминиращ елемент на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, а графичното оформление, характеризиращо този словен елемент, е обикновено и второстепенно. Следователно според жалбоподателя ако апелативният състав бе приложил правилно член 15, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, той би трябвало да приеме, че използваният знак — който възпроизвежда изцяло този отличителен и доминиращ словен елемент, без да е добавен никакъв друг словен елемент, нито какъвто и да било отличителен графичен елемент, а само е изписан с различен шрифт, също толкова обикновен и второстепенен — не променя отличителния характер на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана.

31 В подкрепа на тезата, че словният елемент „arthur“ представлява единственият отличителен и доминиращ елемент на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, жалбоподателят твърди, че редица решения както на френските съдилища, така и на съдилищата на ЕС, съдържат извод в този смисъл. Жалбоподателят се позовава в частност на решение от 24 ноември 2005 г., Sadas/СХВП — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE) (T-346/04, Rec, EU:T:2005:420), отнасящо се до подаденото от него възражение, основано на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, срещу заявката за регистрация като марка на Общността на словния знак „ARTHUR ET FELICIE“. Жалбоподателят се позовава също така на решение на Cour d’appel de Paris от 11 май 2005 г., постановено в рамките на производство, образувано по иска за установяване на нарушение, предявен от него срещу използването на словната марка „ARTHUR ET FELICIE“.

32 Освен това жалбоподателят упреква апелативния състав, че е отрекъл всякаква релевантност на решение „ARTHUR ET FELICIE“, точка 31 по-горе (EU:T:2005:420), и на решенията на националните органи, посочени от него в хода на административното производство. Като оспорва преценката на апелативния състав, че констатациите в горепосочените съдебно

решение и решения на административните органи не са релевантни, тъй като са направени в рамките на анализ на вероятността от объркване, а не при анализ на характера на използването на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана (т. 32 и 38 от обжалваното решение), жалбоподателят твърди по същество, че анализът на отличителния характер на посочената марка трябва да бъде един и същ в контекста както на член 8 от Регламент № 207/2009, свързан с вероятността от объркване, така и на член 15 от този регламент, свързан с използването на регистрираната марка.

33 В отговор на доводите на жалбоподателя, представени в точки 30—32 по-горе, най-напред следва да се припомни, видно и от точка 21 по-горе, че словният елемент „arthur“ представлява доминиращият елемент на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, в смисъл че той е доминиращ за създаденото от тази марка цялостно впечатление. Графичното оформление на този словен елемент има второстепенно, но немаловажно значение за това цялостно впечатление.

34 Наред с това следва да се подчертае, че не е достатъчно доминиращият елемент на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, да е възпроизведен в използвания знак — както е в разглеждания случай по отношение на словния елемент „arthur“ — за да може да се признае, че този знак не променя отличителния характер на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана. Анализът на промяната в отличителния характер се състои в сравняване на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, с използвания знак, за да се провери дали тази марка и този знак се различават по незначителни елементи и дали те могат да се считат за еквивалентни като цяло (решения „ATLAS TRANSPORT“, т. 18 по-горе, EU:T:2010:229, „FRUIT“, т. 18 по-горе, EU:T:2012:316 и „PALMA MULATA“, т. 18 по-горе, EU:T:2014:119). Както вече бе установено, констатациите на апелативния състав в това отношение не са погрешни.

35 По-нататък, що се отнася до твърдението на жалбоподателя, че словният елемент „arthur“ представлява единственият отличителен елемент на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, това твърдение е погрешно по изложените в точки 21—24 по-горе съображения, доколкото отличителният ѝ характер се дължи не само на този словен елемент, но и на графичното му оформление, което не е нито незначително, нито обикновено.

36 Освен това горепосоченото твърдение на жалбоподателя не се потвърждава от решение „ARTHUR ET FELICIE“, точка 31 по-горе (EU:T:2005:420). В това решение Общият съд изобщо не стига до извода, че словният елемент „arthur“ представлява единственият отличителен елемент на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана. В рамките на сравнението на конфликтните знаци в делото, по което е постановено решение „ARTHUR ET FELICIE“, точка 31 по-горе (EU:T:2005:420), и по-точно в точка 46 от посоченото решение, Общият съд е установил само, както в настоящия случай (вж. т. 21 по-горе), доминиращия характер на този словен елемент и второстепенния характер на фигуративните елементи.

37 Накрая, що се отнася до посоченото от жалбоподателя решение на Cour d'appel de Paris от 11 май 2005 г. (вж. т. 31 по-горе), както и други решения на националните органи, на които също е направено позоваване пред СХВП, следва да се отбележи, че нито това съдебно решение, нито тези решения на административните органи, могат да поставят под съмнение извода на Общия съд в точка 24 по-горе, доколкото в тях по никакъв начин не се заключава, че графичният елемент на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, е незначителен и не допринася, наред със словния елемент „arthur“, за отличителния характер на тази марка. Напротив, този графичен елемент, който е с формата на саморъчен подпис, е квалифициран в тези решения като „представен по особен начин“. Така по-специално в своето посочено по-горе решение Cour d'appel de Paris описал по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, като „оформена графично по особен начин, във формата на саморъчен подпис във възходяща форма, като под буквата „A“ е поставена точка“. При всички положения

следва да се припомни, че режимът на марките на Общността е самостоятелен и законосъобразността на решенията на апелативните състави трябва да се преценява единствено въз основа на Регламент № 207/2009, поради което СХВП или, при обжалване, Общият съд не са длъжни да стигнат в сходна ситуация до същите изводи като тези на националните административни или съдебни органи (вж. в този смисъл решения от 12 януари 2006 г., Deutsche SiSi-Werke/СХВП, C-173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, т. 49 и от 23 януари 2014 г., Coppenrath-Verlag/СХВП — Sembella (Rebella), T-551/12, EU:T:2014:30, т. 61 и цитираната съдебна практика).

38 Въз основа на съображенията в точки 33—37 по-горе, без да е необходимо произнасяне по основателността на твърдението на жалбоподателя, че анализът на отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана, трябва да бъде един и същ в контекста на членове 8 и 15 от Регламент № 207/2009 (вж. т. 32 по-горе), следва да се отхвърли тезата, на която се основават доводите на жалбоподателя, че словният елемент „arthur“ представлява единственият отличителен и доминиращ елемент на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана. Поради това останалите доводи на жалбоподателя, които се основават на тази неправилна теза, следва да се отхвърлят (вж. т. 30 по-горе).

39 На трето място, следва да бъде отхвърлен доводът на жалбоподателя, че изводът в обжалваното решение противоречал на извода в решението на втори апелативен състав на СХВП от 4 октомври 2013 г. (преписка R 737/2013-2). Достатъчно е да се констатира, че фактическата обстановка, в която се вписват тези две решения, е различна, доколкото връзката между формата на по-ранната марка във формата, в която тя е била регистрирана, и формата на използвания знак, както е определена в обжалваното решение, се различава от връзката между формата на по-ранната марка и тази на използвания знак, както е определена в посоченото по-горе решение на втори апелативен състав на СХВП от 4 октомври 2013 г. Освен това следва да се припомни, че СХВП трябва да се произнася в зависимост от обстоятелствата във всеки конкретен случай и не е обвързана от предходни решения, постановени по други дела. Всъщност законосъобразността на решенията на апелативния състав трябва да се преценява единствено въз основа на Регламент № 207/2009, а не въз основа на по-ранната практика на апелативните състави по вземане на решения. Освен това в рамките на контрола за законосъобразност Общият съд не е обвързан от установената с решенията на СХВП практика (вж. решение „PALMA MULATA“, т. 18 по-горе, EU:T:2014:119, т. 43 и цитираната съдебна практика).

40 Въз основа на изложените по-горе съображения основанието за отмяна, изведено от нарушение на член 15, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, следва да се отхвърли. Предвид това жалбата трябва да се отхвърли изцяло.

По съдебните разноски

41 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

42 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 LTJ Diffusion да заплати съдебните разноски.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 15 декември 2015 година.

Подписи