РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (втори състав)

22 юни 2010 година *

По дело T-255/08

Eugenia Montero Padilla, с местожителство в Мадрид (Испания), за която се явяват първоначално адв. G. Aguillaume Gandasegui и адв. P. Linde Puelles, а впоследствие адв. A. Salerno и адв. M. Di Stefano, avocats,

жалбоподателка,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г-н J. F. Crespo Carrillo, в качеството на представител,

ответник,

* Език на производството: испански.

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

José María Padilla Requena, с местожителство в Santa Eulalia (Испания), за който се явяват адв. J. F. Gallego Jiménez и адв. J. R. Gil Cantons, avocats,

с предмет жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 1 март 2008 г. (преписка R 516/2007-2) относно производство по възражение между г-жа Eugenia Montero Padilla и г-н José María Padilla Requena,

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав),

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

секретар: г-н E. Coulon,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд [наричан по-нататък „Общият съд“] на 16 юни 2008 г.,

предвид писменото становище на СХВП, подадено в секретариата на Общия съд на 22 октомври 2008 г.,

предвид писменото становище на встъпилата страна, подадено в секретариата Общия съд на 14 ноември 2008 г.,

предвид определението от 13 юли 2009 г., с което на жалбоподателката се разрешава да ползва правна помощ,

предвид липсата на подадена молба за насрочване на съдебно заседание в предписания срок и като реши въз основа на доклад на съдията докладчик и съгласно член 135 а от Процедурния правилник на Общия съд да се произнесе, без да провежда устна фаза на производството,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 12 септември 2002 г. встъпилата страна г-н José María Padilla Requena 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, 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 Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „JOSE PADILLA“.

3 Стоките и услугите, за които се иска регистрация, попадат в класове 9, 25 и 41 по смисъла на Ницската спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марките от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена, и съответстват за всеки от тези класове на следното описание:

— клас 9: „Звукозаписни дискове, компакт- и магнитни дискове, магнитни ленти, касети; видео ленти“;

— клас 25: „Облекло, обувни артикули, шапки“;

— клас 41: „Образование; обучение; развлечения, културни дейности, поконкретно писане, композиране, записване и изпълнение на музика“.

4 Заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин за марките на Общността № 64/2003 от 4 август 2003 г.

5 На 4 ноември 2003 г. жалбоподателката г-жа Eugenia Montero Padilla подава възражение на основание на член 42 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 41 от Регламент № 207/2009) срещу регистрацията на заявената марка за посочените в точка 3 по-горе стоки и услуги.

6 Възражението се основава на следните по-ранни права:

— испанските словни марки „JOSE PADILLA“ № 2427480 и № 2476324, заявени съответно на 28 септември 2001 г. и на 16 май 2002 г., за услугите и стоките, попадащи съответно в класове 41 и 9,

— марката с репутация „JOSE PADILLA“,

— общоизвестната марка „JOSE PADILLA“,

— правата, свързани със знака „JOSE PADILLA“, използван в търговията.

7 Възражението се отнася до всички стоки и услуги, посочени в заявката за марка.

8 Основанията, на които се прави позоваване в подкрепа на възражението, са посочени в член 8, параграф 1, букви а) и б), член 8, параграф 2, буква в) и член 8, параграфи 4 и 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, букви а) и б), член 8, параграф 2, буква в) и член 8, параграфи 4 и 5 от Регламент № 207/2009).

9 На 9 февруари 2007 г. отделът по споровете отхвърля възражението, по съображение че съществуването на по-ранните испански марки, както и използването на името José Padilla като марка и известността на последната, не са доказани, а също и по съображение че правата, на които се позовава жалбоподателката във връзка с по-ранния знак, използван в търговията, не могат да бъдат предявявани в рамките на производството по възражение.

10 На 4 април 2007 г. на основание на членове 57—62 от Регламент № 40/94 (понастоящем членове 58—64 от Регламент № 207/2009) жалбоподателката подава жалба пред СХВП срещу решението на отдела по споровете.

11 С решение от 1 март 2008 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав отхвърля жалбата. По-специално той приема, че жалбоподателката не е представила доказателство за регистрацията на по-ранните национални марки, нито доказателство за използването, по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, на другите по-ранни права, на които се е позовала.

Искания на страните

12 Жалбоподателката моли Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да откаже регистрацията на заявената марка за стоките и услугите от класове 9, 25 и 41.

13 СХВП моли Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателката да заплати съдебните разноски.

14 Встъпилата страна моли Общия съд:

— да отхвърли жалбата и да потвърди обжалваното решение,

— да осъди жалбоподателката да заплати съдебните разноски.

От правна страна

15 В подкрепа на жалбата си жалбоподателката изтъква пет правни основания, изведени, на първо място, от „правните последици от обжалваното решение“, на второ място, от нарушение на член 4 и на член 7, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 4 и член 7, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент № 207/2009), на трето място, от нарушение на член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009), на четвърто място, от нарушение на член 8, параграфи 1 и 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграфи 1 и 5 от Регламент № 207/2009) и на пето място, от нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009).

По първото правно основание, изведено от „правните последици от обжалваното решение“

Доводи на страните

16 Жалбоподателката изтъква по същество, че регистрацията на заявената марка позволява на встъпилата страна да ѝ забрани използването на името José Padilla в рамките на упражняването на правата ѝ на интелектуална собственост.

17 Жалбоподателката упреква апелативния състав, че не е взел предвид в достатъчна степен значението на указването на името на автора на едно произведение за целите на икономическото ползване от правата на интелектуална собственост. В резултат на това апелативният състав нарушил член 5 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56), който утвърждава презумпция за авторство или собственост. Според жалбоподателката от тази разпоредба следва, че надлежното упражняване на правата на интелектуална собственост, каквито тя притежава върху произведението на чичо си, включва посочването на името José Padilla върху фонографски или аудиовизуални записи, както и в рекламните материали и в концертните програми.

18 Накрая, жалбоподателката уточнява, че не може да се позове на член 12 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 12 от Регламент № 207/2009), който визира по-конкретно защитата на третите лица, използващи името на притежателя на марка в процеса на търговия, доколкото името José Padilla е името на чичо ѝ, а не нейното собствено име.

19 СХВП поддържа, че Директива 2004/48 е приета след датата на подаване на възражението и че това правно основание е недопустимо по силата на член 48, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд във връзка с член 135, параграф 4 от същия правилник, според който с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав.

20 Встъпилата страна счита, че използването на заявената марка не пречи на използването на името José Padilla от жалбоподателката, при положение че тя „определяла ясно" автора на произведенията, предмет на защита на авторските права, чийто притежател е.

Съображения на Общия съд

21 Следва да се припомни, че жалба, подадена пред Общия съд по силата на член 63, параграф 2 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 65, параграф 2 от Регламент № 207/2009), има за цел проверка на законосъобразността на решенията на апелативните състави. В рамките на този регламент и съгласно член 74 от него (понастоящем член 76 от Регламент № 207/2009) проверката трябва да се извършва предвид фактическата и правната рамка на отнесения пред апелативния състав спор (вж. Решение на Общия съд от 1 февруари 2005 г. по дело SPAG/СХВП — Dann и Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Recueil, стр. II-287, точка 17 и цитираната съдебна практика). От това следва, че Общият съд не може да отмени или измени решението, което е предмет на жалбата, по причини, възникнали след неговото постановяване (Решение на Съда от 11 май 2006 г. по дело Sunrider/СХВП, C-416/04 P, Recueil, стр. I-4237, точка 55 и Решение на Съда от 13 март 2007 г. по дело СХВП/Kaul, C-29/05 P, Сборник, стр. I-2213, точка 53).

22 Освен това съгласно член 135, параграф 4 от Процедурния правилник с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативният състав.

23 Ето защо следва да се разгледа въпросът дали жалбоподателката е изменила предмета на спора, изтъквайки за първи път пред Общия съд, че регистрацията на заявената марка би позволила на встъпилата страна да ѝ забрани използването на името José Padilla в рамките на упражняването на правата ѝ на интелектуална собственост.

24 В това отношение следва да се отбележи, че въпреки че жалбоподателката е изтъкнала в жалбата си пред апелативния състав някои доводи във връзка с обхвата на изключителното право, което би било предоставено на встъпилата страна при регистрация на заявената марка, те са изложени в рамките на правните основания, изведени от съществуването на по-ранни марки и на по-ранен знак и са предявени в подкрепа на жалба, насочена срещу решение на отдела по споровете от 9 февруари 2007 г. Всъщност, както се посочва в точка 8 по-горе, изтъкнатите в подкрепа на възражението основания са посочените в член 8, параграф 1, букви а) и б), член 8, параграф 2, буква в) и член 8, параграфи 4 и 5 от Регламент № 40/94.

25 С настоящото правно основание обаче по същество жалбоподателката иска от Общия съд да провери законосъобразността на обжалваното решение предвид член 9 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 9 от Регламент № 207/2009).

26 Ето защо съгласно разпоредбите на Регламент № 40/94 и на Процедурния правилник, припомнени в точки 21 и 22 по-горе, първото правно основание трябва да се отхвърли като недопустимо.

27 По съображения за изчерпателност следва да се отбележи, че дори да се приеме, както твърди жалбоподателката, че член 9, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009) би позволил на встъпилата страна при регистрация на заявената марка да ѝ забрани използването на името José Padilla за целите на упражняването на правата ѝ на интелектуална собственост, това не би могло да засегне законосъобразността на обжалваното решение, с което се отхвърля възражението на жалбоподателката.

28 Всъщност основанията, на които може да почива дадено възражение, както са изложени в член 42, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 41, параграф 1 от Регламент № 207/2009), са единствено относителните основания за отказ, посочени в член 8 от същия регламент (Решение на Общия съд от 9 април 2003 г. по дело Durferrit/СХВП — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, стр. II-1589, точка 72). За разлика от това член 9 от Регламент № 40/94 определя обхвата на правото, предоставено от марката на Общността, и следователно последиците от регистрацията на последната, но не се отнася до условията за регистрация. Следователно посоченият член 9 не е част от правната рамка, която следва да се вземе предвид от СХВП при разглеждането на заявка за регистрация или на възражение.

29 От горното следва, че дори първото правно основание да не е недопустимо в конкретния случай, то следва да се отхвърли като неотносимо.

По второто и третото правно основание, изведени съответно от нарушението на член 4 и на член 7, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент № 40/94 и от нарушението на член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 40/94

Доводи на страните

30 Жалбоподателката посочва, че името José Padilla не притежава достатъчно отличителен характер, така че потребителите да могат да разграничат на пазара стоките и услугите, попадащи в класове 9 и 41, като се има предвид, че става въпрос за популярно име в Испания. Следователно апелативният състав нарушил

разпоредбите на член 4 от Регламент № 40/94, по силата на които използваният знак би трябвало да позволи разграничаването на стоката или услугата на пазара, и тези на член 7, параграф 1, букви а), б) и в), които съответно забранявали регистрацията на знаци, които не отговарят на изискванията на член 4 от този регламент, на марки, които нямат отличителни белези, и на марки, състоящи се предимно от знаци, които могат да служат за указване на характеристики на съответните стоки или услуги.

31 Жалбоподателката поддържа също, че заявената марка противоречи на обществения ред, доколкото с нея се ограничава упражняването на авторските права, каквито тя притежава върху произведението на чичо си, както и че по тази причина регистрацията ѝ противоречи на член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 40/94.

32 СХВП счита, че тези правни основания са недопустими, тъй като не са повдигнати от жалбоподателката пред отдела по споровете, нито пред апелативния състав. Следователно според СХВП посочените правни основания трябва да се отхвърлят като недопустими.

33 Встъпилата страна поддържа, че името José Padilla отговаря на всички изисквания, за да отграничи разглежданите стоки и услуги, и че то не може да бъде квалифицирано като родово име.

34 Освен това встъпилата страна счита, че регистрацията на заявената марка не противоречи на обществения ред, и уточнява, че член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 40/94 е неприложим в производството по възражение — нещо повече, в рамките на това производство не е правено позоваване на него.

Съображения на Общия съд

35 По отношение на второто и третото правно основание следва да се напомни, че от текста на член 42, параграф 1 от Регламент № 40/94, както и от структурата на член 42 и на член 43 от този регламент (понастоящем член 42 от Регламент № 207/2009) следва, че абсолютните основания за отказ, посочени в член 7 от същия регламент (понастоящем член 7 от Регламент № 207/2009), не трябва да се разглеждат в рамките на производството по възражение. Всъщност основанията, на които може да почива дадено възражение, както са посочени в член 42, параграф 1 от Регламент № 40/94, са единствено относителните основания за отказ, предвидени в член 8 от същия регламент. От друга страна, процедурата по регистрация се характеризира с различни етапи, които могат да бъдат обобщени по следния начин. В началото в рамките на процедурата по разглеждане СХВП проверява служебно дали съгласно член 38, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 37, параграф 1 от Регламент № 207/2009) дадено абсолютно основание за отказ не е пречка за регистрацията на заявената марка и ако случаят не е такъв, заявката за марка се публикува в съответствие с член 38, параграф 1 и с член 40, параграф 1 от същия регламент (понастоящем член 39, параграф 1 от Регламент № 207/2009). По-нататък, ако се подаде възражение в срок от три месеца, считано от деня на публикуването на заявката за марка, съгласно член 42, параграф 1 от Регламент № 40/94, СХВП разглежда в рамките на производството по възражение изтъкнатите от възразяващата страна относителни основания за отказ съгласно член 74, параграф 1, in fine, от този регламент (понастоящем член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009) (вж. в този смисъл Решение на Общия съд по дело NU-TRIDE, посочено по-горе, точка 72 и Решение на Общия съд от 30 юни 2004 г. по дело BMI Bertollo/СХВП — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Recueil, стр. II-1887, точка 71).

36 Следва също да се отбележи, че доколкото член 41, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 40, параграф 1 от Регламент № 207/2009) позволява на трети лица да изпращат на СХВП писмени бележки, посочващи по-конкретно абсолютните основания за отказ, в не по-малка степен е вярно, че от преписката не следва, че в конкретния случай жалбоподателката е представила подобни писмени бележки на СХВП относно член 7, параграф 1, буква е) от същия регламент. Освен това, дори случаят да бе такъв, последиците от тези писмени бележки биха се ограничили до преценката на СХВП дали е необходимо евентуално да се възобнови процедурата по разглеждане, за да се провери

дали изтъкнатото от жалбоподателката абсолютно основание за отказ е пречка за регистрацията на заявената марка. От това следва, че в рамките на производство по възражение СХВП не трябва да взема предвид представените по силата на член 41, параграф 1 от Регламент № 40/94 писмени бележки от трети лица, и това е така дори в случай че са ѝ изпратени такива бележки (Решение по дело NU-TRIDE, посочено по-горе, точка 73).

37 Ето защо нито член 4, нито член 7, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент № 40/94, нито член 7, параграф 1, буква е) от същия регламент фигурират сред разпоредбите, според които следва да се преценява законосъобразността на обжалваното решение.

38 В светлината на горното второто и третото правно основание следва да се отхвърлят.

По четвъртото правно основание, изведено от нарушението на член 8, параграфи 1 и 5 от Регламент № 40/94

Доводи на страните

39 Жалбоподателката поддържа, че името José Padilla представлява по-ранна общоизвестна марка, чийто притежател е тя, поради което марката трябва да се ползва от защита, обосноваваща отхвърлянето на заявката за регистрация на словния знак „JOSE PADILLA“ като марка на Общността.

40 Освен това жалбоподателката упреква апелативния състав, че погрешно е приел, че представените документи свидетелстват за престижа, популярността и репутацията, от които се ползва починалият композитор, но по никакъв начин не доказват „известността на по-ранната марка“, че не е взел предвид представените от нея доказателства относно обема на продажбите, продължителността, интензивността или териториалния обхват на използване на по-ранната марка и че не е анализирал подробно всички документи по съображения за процесуална икономия, при положение че с тези документи е възможно да бъде доказана известността на по-ранната марка.

41 Накрая, жалбоподателката посочва, че съществува пълна идентичност между заявената марка и по-ранната общоизвестна марка, която от създаването на произведението е предмет постоянно използване — както местно, така и международно — в процеса на търговия, и поради това е налице вероятност от пълно объркване.

42 СХВП счита, че жалбоподателката смесва известността на композитора, която службата не оспорва, и използването на името му като марка.

43 Според СХВП, дори да е възможно да се приеме, че излъчването на мелодиите на композитора по радио, телевизия или чрез кинопродукции представлява използване на марка, единствено мелодията, заглавието на песента или името на изпълнителя на тази песен ще бъдат асоциирани с марката. Тя поддържа, че потребителите асоциират само по изключение мелодията с нейния композитор, както показват някои проучвания, направени в Интернет. Следователно СХВП счита, че жалбоподателката не е доказала каквото и да било търговско използване на името José Padilla като марка.

44 От друга страна, СХВП признава, че формулировката във връзка с липсата на изчерпателно разглеждане на документите, представени от жалбоподателката, по съображения за процесуална икономия, е несполучлива и донякъде неясна, но че тази формулировка не прикрива противоречие или липса на изложени мотиви, доколкото документите са били предмет на преценка съобразно ясно установени критерии, каквито са пазарният дял на марката, интензитетът,

географският обхват и продължителността на използването ѝ, както и размерът на инвестициите, направени за нейната реклама. Доколкото жалбоподателката не е представила никакъв документ, който да съдържа информация относно тези параметри, СХВП счита, че използването на името José Padilla като марка не е доказано. По-конкретно нито използването на посоченото име в заставките на филми, нито обложките на CD (компакт диск), нито cue файловете, нито марките с изображението на композитора, нито създаването на къща-музей, нито декларацията на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (Unesco), че произведенията на починалия композитор представляват всеобщ интерес, удостоверявали използването на името José Padilla като марка. Следователно СХВП поддържа, че посоченото име е предмет единствено на „институционално използване“ от жалбоподателката, а не на търговско използване.

45 Накрая, СХВП подчертава, че името José Padilla се използва единствено за определяне на автора на музикалните композиции, а не за отграничаване на търговския произход на разглежданите стоки и услуги. Следователно от репутацията, с която се ползва композиторът, не може да се направи извод за използването на неговото име като общоизвестна марка. Никой от представените от жалбоподателката документи не доказвал такова използване.

46 Встъпилата страна посочва, че жалбоподателката не е представила доказателства за наличието на регистрирана марка, чийто притежател е тя, нито за по-ранна общоизвестна марка.

Съображения на Общия съд

47 По отношение на твърдението за нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, доколкото жалбоподателката е възнамерявала да се позове на добрата репутация на по-ранната марка „JOSE PADILLA“ по смисъла на тази разпоредба,

следва да се припомни, че според съдебната практика от текста на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, който използва израза „за които по-ранната марка е регистрирана“, следва, че тази разпоредба се прилага по отношение на по-ранните марки по смисъла на член 8, параграф 2 от този регламент само доколкото те са регистрирани (Решение на Общия съд от 11 юли 2007 г. по дело Mülhens/СХВП — Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Сборник, стр. II-2353, точка 55; в този смисъл и по аналогия вж. също Решение на Съда от 14 септември 1999 г. по дело General Motors, C-375/97, Recueil, стр. I-5421, точка 23 и Решение от 23 октомври 2003 г. по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, стр. I-12537, точка 22].

48 Следователно за разлика от член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, който допуска по отношение на идентични или подобни стоки или услуги възражения, основани на марки, за които не е представено никакво доказателство за регистрация, но които са всеобщо известни по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 година, ревизирана и изменена (наричана по-нататък „Парижката конвенция“), член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 предвижда закрила — по отношение на стоки и услуги, които не са подобни — само за всеобщо известните марки по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция, за регистрацията на които е представено доказателство (Решение по дело „TOSCA BLU“, посочено по-горе, точка 56).

49 В конкретния случай доказателството за регистрацията на по-ранната марка „JOSE PADILLA“, на което се позовава жалбоподателката, обаче не е представено. В това отношение следва да се подчертае, че в рамките на настоящото обжалване жалбоподателката не се позовава на регистрираните по-ранни национални марки, които е посочила пред СХВП (вж. точка 6 по-горе), а се ограничава да подчертае, че нерегистрираната марка „JOSE PADILLA“ е общоизвестна.

50 Ето защо твърдението за нарушение, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, следва да се отхвърли.

51 По отношение на твърдението за нарушение на член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94 по съображение, че апелативният състав е приел погрешно, че с представените документи не се доказва известността на по-ранната марка „JOSE PADILLA“, следва да се припомни, че съгласно член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94 за целите на параграф 1 от същия член под „по-ранни марки“ се разбира по-конкретно марките, които към датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността или, когато е уместно, към датата на претендирания приоритет, по отношение на заявката за регистрация на марка на Общността, са общоизвестни в дадена държава членка съгласно смисъла, в който думата „общоизвестен“ се използва в член 6, второ от Парижката конвенция.

52 По силата на член 6, второ от Парижката конвенция държавите членки страни по тази конвенция се задължават да отказват или обезсилват било служебно, ако законодателството на страната позволява това, било по молба на заинтересувания регистрацията и забранят употребата на една фабрична или търговска марка, която възпроизвежда, имитира или подвежда, което може да доведе до заблуда по една марка, която компетентната в страната на регистрацията или на употребата власт смята за всеобщо известна като марка на лице, прието от настоящата Конвенция за неин ползвател, и която марка се използва за идентични или подобни артикули.

53 Ето защо жалбоподателката е трябвало да докаже, че към датата на подаване на заявката за регистрация на заявената марка по-ранната марка „JOSE PADILLA“, на която тя се позовава, е била общоизвестна в дадена държава членка и се е използвала за подобни или идентични с описаните в заявената марка стоки.

54 В конкретния случай обаче жалбоподателката не е изтъкнала обстоятелства, съдържащи информация относно използването на името José Padilla като марка. Всъщност ако представените от жалбоподателката документи са свидетелство за успеха, от който се е ползвала композираната от José Padilla музика, както и за известността и репутацията му като композитор, в не по-малка степен е вярно, че те представляват единствено сведения, свързани с артистичния характер на музикалното произведение на починалия композитор, а не данни за търговския произход на пуснатите в продажба под името José Padilla стоки и

услуги, по-конкретно филмите, DVD (Digital Versatile Disc) или телевизионните програми.

55 Цитираните по-конкретно примери за „съществено икономическо и търговско използване“, предмет на което според жалбоподателката е било произведението на José Padilla, не могат да установят използването на това име като марка. Жалбоподателката посочва, че това използване се е състояло в издаването на партитурите на този композитор, в интерпретирането на неговите произведения под формата на фонографски или аудиовизуални записи (CD и DVD), във включването на неговата музика в оригиналните звукозаписи на филми, в производството на текстилни продукти, свързани с José Padilla и с музея в негова чест, както и в етикетирането на вино с етикети, носещи въпросното име. Необходимо е да се констатира обаче, че в рамките на всички тези дейности името José Padilla не е било използвано с цел идентифициране на търговския произход на тези продукти. Всъщност съответните потребители със сигурност няма да помислят, че CD, DVD, текстилните продукти и виното са произведени от José Padilla или от носещо името му предприятие, а биха приели или че CD и DVD възпроизвеждат произведение на José Padilla, или че текстилните продукти и виното, носещи името или изображението му, са произведени в негова памет. От друга страна, следва да се отбележи, че жалбоподателката не е представила никакво доказателство, въз основа на което може да се установи пазарният дял на твърдяната общоизвестна марка „JOSE PADILLA“, а също и интензитетът и географският обхват на използването ѝ, както и размерът на инвестициите, направени за нейната реклама.

56 От горното следва, че жалбоподателката не е доказала използването на името José Padilla като марка, както и че възприемайки в точка 16 от обжалваното решение изложените от отдела по споровете мотиви, апелативният състав с основание е заключил, че представените документи доказват само известността на починалия композитор и използването на името му за определяне на автора на музикалните композиции, но не и използването на това име като марка.

57 Що се отнася до довода на жалбоподателката относно неразглеждане от апелативния състав на всички представени документи „по съображения за процесуална икономия“, от точка 7 от обжалваното решение, в която се обобщават мотивите към решението на отдела по споровете, възприети от апелативния състав, следва, че последният е преценил всички представени от жалбоподателката документи, преди основателно да заключи, че тези документи нямат връзка с използването на името на José Padilla като марка и следователно са били ирелевантни. Поради това не могат да се отправят упреци към СХВП, че не е отчела надлежно представените от жалбоподателката доказателства.

58 Така в светлината на горното четвъртото правно основание трябва да се отхвърли като неоснователно.

По петото правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94

Доводи на страните

59 Жалбоподателката посочва, че името José Padilla е използвано в процеса на търговия, тъй като използването на музикално произведение представлява икономическа дейност. В конкретния случай дейността била от международен, а не от чисто местен мащаб. Тя счита освен това, че според испанското право и правото на Съюза авторските права могат да ограничат използването на дадена марка.

60 СХВП поддържа, че правото на име не е по-ранно право, посочено в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, както и че то може да бъде предмет единствено на искане за обявяване на недействителността на регистрирана марка, а не на възражение. От друга страна, за разлика от твърдяното от жалбоподателката, испанското право не признавало нерегистрираните марки.

61 Освен това СХВП счита, че тълкуването, което жалбоподателката прави на член 9, параграф 1 от Ley de marcas (испански закон за марките) във връзка със забраната притежателят на гражданско име да го използва като марка, при положение че това име указва самоличността на друго публично известно лице, трудно се съвместява с факта, че встъпилата страна е притежател на испанската словна марка „JOSE PADILLA“, регистрирана на 1 юли 2000 г. под номер 2 272 097 за стоки, попадащи в клас 9.

62 Встъпилата страна подчертава, че жалбоподателката не е представила доказателство за отличителния характер на името José Padilla, като се има предвид, че то е използвано, за да се обозначи авторът на музикалните композиции, а не като марка.

Съображения на Общия съд

63 По отношение, най-напред, на защитата на правото на име в качеството му на знак, използван в процеса на търговия, чийто обхват не е само местен, следва да се отбележи, както основателно подчертава жалбоподателката, че името José Padilla не е нейното и следователно тя няма право върху това име. Поради това тя не може да претендира за такава защита.

64 От това следва, че доколкото жалбоподателката е възнамерявала да се позове на нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 въз основа на правото на име, петото правно основание трябва да се отхвърли.

65 По-нататък, по отношение на защитата, която трябва да бъде призната на притежаваните от нея авторски права върху произведението на нейния чичо, следва да се приеме, че авторското право не може да представлява „знак, използван в процеса на търговия“ по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94. Всъщност от структурата на член 52 от този регламент (понастоящем член 53 от Регламент № 207/2009) следва, че авторското право не представлява такъв знак. Тази последна разпоредба предвижда в параграф 1, буква в) (понастоящем член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009), че марка на Общността се обявява за недействителна, когато съществува по-ранно право, както е посочено в член 8, параграф 4, и условията, установени в посочения параграф, са изпълнени. Параграф 2, буква в) от същия член (понастоящем член 53, параграф 2, буква в) от Регламент № 207/2009) гласи, че марката на Общността се обявява за недействителна и ако използването ѝ може да бъде забранено по силата на „друго“ предходно право, и по-специално на авторско право. От това следва, че авторското право не е част от предходните права, посочени в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.

66 Накрая, що се отнася до използването на името José Padilla в рамките на продажбата на текстилни изделия и вино с името José Padilla от жалбоподателката, пълната липса на доказателства относно реалния характер и значението на такава икономическа дейност вече бе разгледана в точка 55 по-горе.

67 Ето защо следва да се отхвърли доводът, изведен от нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.

68 По съображения за изчерпателност следва също да се отхвърли доводът на жалбоподателката относно ограничението, което представляват по силата на националното право и на правото на Съюза притежаваните от нея права по отношение на използването на по-късно регистрирана марка.

69 От една страна, жалбоподателката не е доказала, че испанското право позволява на притежателите на авторски права да забранят използването на покъсно регистрирана марка. В това отношение следва да се напомни, че за целите на прилагането на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 следва да се вземат предвид както националното законодателство, приложимо по силата препратката в тази разпоредба, така и съдебните решения, постановени в съответната държава членка (вж. Решение на Общия съд от 11 юни 2009 г. по дело Last Minute Network/СХВП — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 и T-115/07, Сборник, стр. II-1919, точка 47 и цитираната съдебна практика; в този смисъл вж. също Решение на Общия съд от 24 март 2009 г. по дело Moreira da Fonseca/СХВП — General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06— T-321/06, Сборник, стр. II-649, точки 32 и 34). В конкретния случай обаче от преписката следва, че подаденото от жалбоподателката искане за обявяване на недействителността на испанската словна марка „JOSE PADILLA", чийто притежател е встъпилата страна, се основава, наред с други фактори, на притежаваните от нея авторски права. Това искане е отхвърлено с Решение № 523/2002 на Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (първоинстанционен съд на Palma de Majorque, Испания) от 29 октомври 2004 г., като посоченото решение понастоящем е окончателно.

70 От друга страна, по отношение на правото на Съюза в конкретния случай е достатъчно да се отбележи, че в рамките на производство по възражение не може да се прави позоваване на авторските права с цел обосноваване на възражение срещу регистрацията на марка на Общността, както е изложено в точка 65 по-горе.

71 От това следва, че авторските права, притежавани от жалбоподателката върху произведението на José Padilla, не могат да бъдат противопоставени на регистрацията на заявената марка на Общността нито по силата на испанското, нито по силата на общностното право.

72 Ето защо петото правно основание трябва да се отхвърли.

73 Налага се изводът, че жалбата следва да се отхвърли в нейната цялост, без да е необходимо произнасяне по втората част от исканията на жалбоподателката, с които тя моли Общия съд да откаже регистрацията на заявената марка за стоките и услугите, които попадат в класове 9, 25 и 41.

По съдебните разноски

74 По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да понесе съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като жалбоподателката е загубила делото, тя следва да бъде осъдена да понесе съдебните разноски според исканията на СХВП и на встъпилата страна.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) **Осъжда г-жа Eugenia Montero Padilla да понесе направените от нея съдебни разноски, както и тези на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) и на г-н José María Padilla Requena.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 22 юни 2010 година.

Подписи