Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
представено на 17 март 2016 година [1]

Дело C-207/15 P

Nissan Jidosha KK

„Обжалване — Марка на Общността — Фигуративна марка със словния елемент „CVTC“ — Частичен отказ на проверителя да поднови регистрацията на марката“

1. С жалбата си дружеството Nissan Jidosha KK (наричано по-нататък „Nissan“) иска отмяна на решението на Общия съд от 4 март 2015 г. по дело T-572/12, Nissan Jidosha/СХВП (CVTC) [2] (наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“).

2. С обжалваното съдебно решение Общият съд отхвърля жалбата на Nissan срещу решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (наричана по-нататък „СХВП“) от 6 септември 2012 г. (преписка R 2469/2011-1), с което е потвърден частичният отказ на тази служба по подаденото искане за подновяване на регистрацията на марка на Общността № 2188118, „CVTC“.

3. Спорът пред Съда се отнася до прилагането на член 47, параграф 3 от Регламент № 207/2009 относно марката на Общността [3], разпоредба, която до този момент Съдът изобщо не е тълкувал. Повдигнатият правен въпрос не само е нов, но и е от голямо значение за процедурите по подновяване на регистрацията на марки — по-точно, отговорът ще внесе яснота в режима на приложимите срокове.

I – **Правна уредба**

A – *Регламент № 207/2009 относно марката на Общността*

4. Член 46 гласи:

„Срокът на регистрацията на марката на Общността е десет години, считано от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновена в съответствие с член 47 за периоди от по десет години“.

1 — Език на оригиналния текст: испански.

2 — EU:T:2015:136.

3 — Регламент (ЕО) на Съвета от 26 февруари 2009 г. (ОВ L 78, стр. 1).

5. Член 47 предвижда:

„1. Регистрацията на марката на Общността се подновява по искане на притежателя на марката или на всяко изрично упълномощено от него лице, при условие че таксите са били платени.

2. Службата информира притежателя на марката на Общността и всеки притежател на регистрирано право върху марката на Общността за изтичането на срока на регистрацията, в подходящ срок преди това изтичане. Службата не носи отговорност, ако не може да предостави тази информация.

3. Искането за подновяване се представя в срок от шест месеца, който изтича в последния ден на месеца, през който изтича срокът на защита. Таксите също трябва да се платят в този срок. В противен случай искането може все още да бъде представено и таксите платени в рамките на допълнителен срок от шест месеца, който започва да тече в деня след деня посочен в първото изречение, при условие че бъде заплатена допълнителна такса по време на този цитиран допълнителен срок.

4. Когато искането е подадено или таксите са платени само за част от стоките или услугите, за които е регистрирана марката на Общността, регистрацията се подновява само за съответните стоки или услуги.

5. Подновяването влиза в сила в деня след датата на изтичането на срока на регистрацията. Подновяването се регистрира“.

6. Член 48 гласи:

„1. Марката на Общността не се променя в регистъра през периода на регистрацията, нито при подновяването ѝ.

2. Въпреки това ако марката на Общността включва името и адреса на притежателя, всяка тяхна промяна, която не засяга съществено идентичността на марката, така както е била регистрирана първоначално, може да бъде регистрирана по молба на притежателя.

3. Публикуването на регистрацията на промяната съдържа представяне на марката на Общността така, както е променена. Третите лица, чиито права могат да бъдат засегнати от промяната, могат да оспорят регистрацията ѝ в срок от три месеца след публикуването“.

7. Член 50 предвижда:

„1. Марката на Общността може да бъде предмет на отказ за всички или за част от стоките или от услугите, за които тя е била регистрирана.

2. Отказът се обявява писмено пред Службата от притежателя на марката. Отказът има действие само след като бъде вписан в регистъра.

[…]“.

Б – *Регламент за прилагане (ЕО) № 2868/95*[4]

8. За да се конкретизират правилата за прилагането на Регламента относно марката на Общността, през 1995 г. е приет Регламент № 2868/95 за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94[5] на Съвета относно марката на Общността (наричан по-нататък „Регламентът за прилагане“), като правило 30 от него („Подновяване на регистрация“) предвижда:

„1. Искането за подновяване трябва да съдържа:

а) името на лицето, което подава искане за подновяване;

б) регистрационния номер на марката на Общността, която трябва да се поднови;

в) ако подновяването се изисква само за част от стоките и услугите, за които е регистрирана марката, индикация на тези категории или стоки и услуги, за които се изисква подновяване, или тези категории или стоки и услуги, за които не се иска подновяване, групирани според категориите на Класификацията от Ница, като всяка група се предхожда от номера на категорията по класификацията, към която тази група стоки и услуги принадлежи, и представени по реда на категориите на класификацията.

[…]

4. Когато бъде подадено искане за подновяване в сроковете, предвидени в член 47, параграф 3 от регламента, но другите условия за подновяване, постановени в член 47 от регламента и настоящите правила не са спазени, Службата информира заявителя за откритите недостатъци.

5. Когато искането за подновяване не е подадено или е подадено след изтичането на срока, предвиден в член 47, параграф 3, трето изречение от регламента, или когато таксите не са заплатени или са заплатени чак след като е изтекъл въпросният срок, или когато недостатъците не са поправени в този срок, Службата определя, че регистрацията е изтекла и нотифицира собственика на марката на Общността за това.

Когато заплатените такси не са достатъчни да обхванат всички категории стоки и услуги, за които се изисква подновяване, такова определяне няма да се прави, ако е ясно коя категория или категории трябва да се обхванат. При отсъствието на други критерии, Службата взема предвид категориите по ред на класификация.

6. Когато определянето, направено съгласно параграф 5, стане окончателно, Службата отменя марката от регистъра. Отмяната влиза в сила от деня след датата, на която е изтекла съществуващата регистрация.

[…]“.

4 — Регламент на Комисията от 13 декември 1995 г. (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189), последно изменен с Регламент (ЕО) № 355/2009 на Комисията от 31 март 2009 г. (ОВ L 109, стр. 3). В EurLex може да се намери консолидираният текст.

5 — Това е регламентът, действал преди Регламент № 207/2009 (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

9. Към случая не се прилагат ratione temporis измененията на Регламента относно марката на Общността и на Регламента за прилагане, въведени с Регламент (ЕС) 2015/2424[6], приет на 16 декември 2015 г.[7]

II – **Обстоятелствата по спора**

10. Според изложението на фактите в обжалваното съдебно решение на 23 април 2001 г. Nissan подава в СХВП заявка за регистрация на следния фигуративен знак като марка на Общността:



11. Стоките, за които е заявена марката, са от класове 7[8], 9[9] и 12[10] от Ницката спогодба за международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрацията на марките от 15 юни 1957 г.[11].

12. На 29 октомври 2003 г. СХВП регистрира разглежданата марка за стоките от тези три класа.

13. На 27 септември 2010 г. СХВП уведомява Nissan като притежател на марката за предстоящото изтичане на срока на регистрация на марката му (на 23 април 2011 г), за да може евентуално да поиска подновяването ѝ.

14. На 27 януари 2011 г. Nissan подава искане за подновяване на регистрацията на марката, но само за стоките от класове 7 и 12.

15. С писмо от 9 май 2011 г. СХВП уведомява Nissan, от една страна, че подновяването на регистрацията на марката му е вписано в регистъра (с дата 8 май 2011 г.) за стоките от класове 7 и 12, и от друга страна, че от регистъра е заличено вписването за стоките от клас 9.

16. С писма от 14 и 22 юли и 1 август 2011 г. Nissan моли СХВП да поднови регистрацията на марката и за стоките от клас 9.

17. На 26 август 2011 г. СХВП отхвърля това искане. Отделът по администрирането на марките потвърждава това решение, като на 28 септември 2011 г. отхвърля жалбата на Nissan срещу него.

18. На 25 ноември 2011 г. на основание на членове 58—64 от Регламент № 207/2009 Nissan обжалва решението от 28 септември 2011 г. пред апелативния състав на СХВП.

6 — Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (ОВ L 341, стр. 21).

7 — Разпоредбите му ще влязат в сила едва на 23 март 2016 г. При всички случаи не са внесени съществени промени в разпоредбите, които са от значение за решаването на настоящото дело по жалбата срещу решението на Общия съд.

8 — Клас 7 включва: машини и машинни инструменти, двигатели (с изключение на такива за сухопътни превозни средства), съединителни елементи и трансмисионни предавки (с изключение на такива за сухопътни превозни средства), селскостопански инструменти, с изключение на ръчно задвижвани, инкубатори за яйца, автомати за продажба.

9 — Клас 9 обхваща: научни, навигационни, геодезични, фотографски, кинематографични, оптични, теглилни, измервателни, сигнални, контролни, надзорни, животоспасяващи и учебни апарати и уреди, апарати и уреди за провеждане, комутиране, трансформиране, акумулиране, регулиране и управление на електричество, апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ, магнитни носители на данни, записващи дискове, компакт дискове, DVD и други носители на цифрова информация, механизми за монетни апарати, касови апарати, изчислителни машини, оборудване за обработка на информация, компютри, компютърен софтуер, пожарогасители.

10 — Клас 12 включва: превозни средства, апарати за придвижване по земя, вода и въздух.

11 — Спогодбата е изменена на 28 септември 1979 г.

19. С решение от 6 септември 2012 г.[12] апелативният състав отхвърля жалбата на Nissan, като приема, че (първото) искане за подновяване на регистрацията на марката за стоките от класове 7 и 12 представлява изричен и недвусмислен частичен отказ по смисъла на член 50 от Регламент № 207/2009 от подновяването на регистрацията на марката за стоките от клас 9, отказ, който обвързва притежателя на марката от момента на постъпването му в СХВП.

20. Освен това апелативният състав приема, че тъй като декларацията за отказ обвързва притежателя на марката, не се прилага допълнителният шестмесечен срок по член 47, параграф 3 от Регламент № 207/2009. Като взема предвид, че частичното подновяване е вписано в регистъра и е съобщено на заинтересованото лице, както и че след това подновяването има действие erga omnes, апелативният състав приема, че по съображения за правна сигурност Nissan няма право да оттегля решението си да не поднови регистрацията на марката за някои стоки.

III – **Обжалваното съдебно решение**

21. На 21 декември 2012 г. Nissan подава жалба до Общия съд, като иска отмяна на решението на апелативния състав. Той обжалва това решение на едно основание — нарушение на членове 47 и 50 от Регламент № 207/2009.

22. С решението си от 4 март 2015 г. Общият съд отхвърля жалбата на Nissan. Макар да приема, че апелативният състав е допуснал грешка при прилагането на правото, когато е счел неподаването на искане за подновяване на регистрацията на марката за равносилно на декларация за отказ[13], Общият съд не отменя спорното решение, тъй като преценява[14], че при прилагането на член 47 от Регламент № 207/2009 се налага същият извод като възприетия от СХВП и потвърден от апелативния състав.

23. Според Общия съд допълнителният срок по член 47, параграф 3 (тоест шестте месеца след деня, в който изтича срокът на защита на марката)[15] е извънреден спрямо първоначалния срок. Нито текстът, нито общият разум на параграф 3 допускат възможност за подаване на последователни искания за частично подновяване. По-конкретно, изразът „в противен случай“ означава, че извънредният срок не се прилага, ако има подадено искане за подновяване в обичайния срок. Тъй като частичното подновяване има действие erga omnes от деня след изтичането на предходния срок на регистрация, принципът на правната сигурност е пречка за допускането на следващи искания за подновяване.

24. Накрая, Общият съд отхвърля като неоснователни останалите доводи на Nissan, а именно: а) че е допуснато нарушение на член 5, второ от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост[16] и член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз[17]; б) че ограничаването на правото му на марка, така че да не се отнася до стоките от клас 9,

12 — Преписка R 2469/2011-1.

13 — Точки 27—30 от обжалваното съдебно решение. Като се има предвид, че решението на Общия съд по този въпрос не е обжалвано, достатъчно е да се посочи, че Общият съд основава извода си на три съображения: а) притежателят на марката не е подал писмена декларация за отказ, както изисква член 50 от Регламент № 207/2009; б) формулярът на искането за подновяване също не съдържа изрично волеизявление за отказ по отношение на неспоменатите класове стоки и в) конкретно за Nissan такъв отказ не може да бъде изведен въз основа на формуляра, тъй като същият е попълнен от негов представител, а не от самото дружество — притежател на марката, както изисква член 50.

14 — Точки 38—43 от обжалваното съдебно решение.

15 — Съгласно член 46 от Регламент № 207/2009 този срок е десет години, считано от датата на подаване на първоначалната заявка (вж. т. 4 от настоящото заключение).

16 — Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., последно ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. [По-нататък бележката под линия е без значение за българския текст.]

17 — С позоваване на точка 21 от решение Eurohypo/СХВП (EUROHYPO) (T-439/04; EU:T:2006:119).

съставлява незаконосъобразна промяна на марката в нарушение на член 48 от Регламент № 207/2009; в) че решението за подновяване на регистрацията на марката само за стоките от класове 7 и 12 е взето твърде рано и г) че в предходни свои решения СХВП е уважавала последователни искания за подновяване [18].

IV – **Производството пред Съда и исканията на страните**

25. Жалбата на Nissan срещу решението на Общия съд постъпва в секретариата на Съда на 4 май 2015 г., а писменият отговор на СХВП — на 19 август 2015 г.

26. Не са разменени писмена реплика и писмена дуплика по реда на член 175, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда.

27. Жалбоподателят Nissan моли Съда да отмени обжалваното съдебно решение и решението на първи апелативен състав от 6 септември 2012 г., както и да осъди СХВП да заплати съдебните разноски. Той сочи две основания за обжалване — нарушение на член 47 и съответно на член 48 от Регламент № 207/2009.

28. СХВП моли Съда да отхвърли жалбата и да осъди Nissan да заплати съдебните разноски.

29. Съдебно заседание не е проведено, тъй като нито една от страните не прави искане в този смисъл.

V – **По жалбата**

A – *По първото основание: нарушение на член 47 от Регламент № 207/2009*

1. Доводи на страните

30. По първото основание за обжалване Nissan твърди, че решението на Общия съд е в противоречие с член 47 от Регламент № 207/2009, тъй като в него е прието, че член 47, параграф 3 изключва възможността за подаване на последователни искания за частично подновяване. Дружеството добавя, че притежателят на марката може да има основателни причини да действа по този начин, например защото иска: а) да не прави евентуално ненужни финансови разходи във връзка с някои класове стоки и услуги, които може би вече са без значение за него във връзка със защитата на марката му; б) преди изтичането на допълнителния срок да прехвърли марката на трето лице само за класовете стоки и услуги, за които първоначално не е подновил регистрацията ѝ, и в) да поправи грешки в предходното си искане за частично подновяване.

31. Противно на възприетото от Общия съд [19], Nissan смята, че няма основания за тълкуване на член 47 от Регламент № 207/2009 в смисъл, че не допуска последователните искания за частично подновяване. Нито една част от текста на разпоредбата не била пречка за подновяването на регистрацията на марката въз основа на няколко искания. На първо място, дружеството изтъква, че допълнителният срок започва да тече както когато изобщо не е подадено искане за

18 — Точки 45—50 от обжалваното съдебно решение.

19 — Точки 38 и 39 от обжалваното съдебно решение.

подновяване, така и когато в първоначалния срок за подновяване не са платени таксите. Общият съд не взел предвид тази двойна възможност, когато в точка 38 от решението си постановил, че въпросният допълнителен срок е налице само в случай че изобщо няма подадено искане за подновяване в първоначалния срок.

32. Освен това тълкуването на Общия съд ощетявало притежателите на марки, които се стараят да спазят първоначалния срок (член 47, параграф 3, първо изречение), а облагодетелствало онези, които могат да платят допълнителните такси, свързани с ползването на допълнителния срок.

33. На второ място, Nissan поддържа, че исканията за частично подновяване на регистрацията на дадена марка (за определени стоки) не бива да се разглеждат като искания за заличаване на марката за останалата част от стоките. В противен случай искането за частично подновяване щяло да е равносилно на отказ — правен институт, който е уреден в член 50 от Регламент № 207/2009. Въпреки че Общият съд правилно приел, че в тази хипотеза не е налице отказ[20], даденото от него тълкуване на член 47 водело до същата грешка, но по друг път.

34. На трето място, отново в противовес на становището на Общия съд[21], Nissan посочва, че когато подават ясни и недвусмислени искания за частично подновяване, притежателите не очакват това да се третира като пречка за подаването на следващи искания. Дружеството дава два примера от предходната административна практика на СХВП, които сочат, че тя е уважавала последователни искания за частично подновяване. Тези два примера укрепвали увереността на притежателите на марки във възможността да подават поетапно исканията си за подновяване. Освен това дружеството се позовава на правило 30 от Регламента за прилагане, като твърди, че параграф 5 от това правило позволява таксите за подновяване да се заплащат само за част от заявените класове стоки. След това притежателят на марката можел, ако реши, да плати в допълнителния срок и таксите за останалите класове, което доказвало, че няма пречки за подаването на последователни искания за частично подновяване.

35. На четвърто и последно място, Nissan посочва, че принципът на правната сигурност е пречка за допускането на последователни искания за частично подновяване след уважаването и вписването на първото искане за подновяване (точка 40 от обжалваното съдебно решение) само ако СХВП — както в настоящия случай — вземе решението за частично подновяване и го впише в регистъра, преди да изтече допълнителният срок. Според Nissan това решение отново означава този тип искания за подновяване да се приравнят на частичен отказ от марката.

36. СХВП смята, че жалбата е неоснователна, тъй като Общият съд правилно е тълкувал и приложил членове 47 и 48 от Регламент № 207/2009.

37. СХВП твърди, както е прието и в точка 38 от обжалваното съдебно решение, че по правило искането за подновяване трябва да се подава своевременно — в първоначалния срок от шест месеца преди датата на изтичане на срока на защита на марката, съобразно първите две изречения от член 47, параграф 3. Подаването на искане за подновяване през допълнителния срок, наричан още „гратисен период“, съставлявало само извънредна възможност.

38. Доводите, които според СХВП подкрепят тълкуването ѝ за извънредния характер на подновяването през допълнителния срок, се основават, първо, на самата структура на член 47, която отразявала диалектическата двойка „общо правило/изключение“, второ, на езиковата формулировка на разпоредбата, която съдържала израза „в противен случай“[22] в началото на

20 — Една от предпоставките за приемането на отказа е притежателят да е направил писмено волеизявление за отказ от правата си.

21 — Точка 49 от обжалваното съдебно решение.

22 — СХВП се позовава и на текста на Регламент № 207/2009 на други езици, и по-точно на английски и френски, които били особено ясни в това отношение.

последното изречение, трето, на предвиденото условие за допускането на подновяване през този срок, а именно да се плати допълнителна сума, възлизаща на 25 % от таксата, но не повече от 1 500 EUR [23], и четвърто, на отрицателните последици, които щели да възникнат за европейската система на марките, ако се допусне частично подновяване през гратисния период с обратно действие на вписването [24], доколкото в тези случаи регистърът не би отразявал вярно обхвата на защита на всяка марка, а това би създало правна несигурност.

39. Поради това СХВП смята, че обжалваното съдебно решение не е постановено в нарушение на член 47, параграф 3 от Регламент № 207/2009. Общият съд приложил правилно тази разпоредба, като постановил, че всяко пълно искане за подновяване, подадено по ясен и недвусмислен начин в първоначалния срок в съответствие с първите две изречения от посочената разпоредба, изключва възможността за прилагане на трето изречение от нея. Според СХВП се налага същият извод, ако подновяването се иска само за някои от защитените с марката стоки и услуги: при подобно искане не можело да се прилага трето изречение, тъй като тази хипотеза не била равнозначна на липсата на искане („в противен случай“).

40. СХВП твърди, че съгласно член 47, параграф 4 от Регламент № 207/2009 подновяването на регистрацията на марката е възможно само за стоките или услугите, изрично посочени в съответното искане. От тази норма тя заключава, че когато иска подновяване за някои от вписаните стоки или услуги, притежателят на марката заявява или се съгласява имплицитно, че няма да иска разширяване на защитата по отношение на останалите. Според СХВП това заключение не означава, че исканията за частично подновяване се третират като частичен отказ по смисъла на член 50 от Регламент № 207/2009.

41. СХВП смята, че ако искането отговаря на условията по първите две изречения от член 47, параграф 3 от Регламент № 207/2009, тя е длъжна на основание член 47, параграф 5, второ изречение да впише подновяването в регистъра, без да изчаква изтичането на допълнителния срок. По съображения за правна сигурност не можело да се изисква от компетентните органи, нито от потребителите да държат сметка за евентуалната възможност от по-късно разширяване на защитата на марка с вече частично подновена регистрация, така че да обхване други стоки и услуги, за които първоначално не е било поискано подновяване.

42. Накрая, СХВП изтъква, че за тълкуването на спорната разпоредба са без значение доводите, с които Nissan обосновава становището си, че притежателят на марката може да има интерес да отложи искането си за подновяване по отношение на някои стоки или услуги.

2. Анализ на посоченото основание за обжалване

а) Предварителни бележки и подход

43. Разглежданата жалба откроява двата противоположни подхода към процедурата за подновяване на регистрацията на марките на Общността, когато трябва да се прецени дали последователните искания за частично подновяване са допустими от гледна точка на член 47, параграф 3 от Регламент № 207/2009.

23 — СХВП препраща към член 2, параграф 16 от Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията от 13 декември 1995 година относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (ОВ L 303, стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 13).

24 — Съгласно член 47, параграф 5 от Регламент № 207/2009.

44. Първият възможен подход, предлаган от СХВП и възприет от Общия съд, почива на тълкуване на правилата за тази процедура, което бих нарекъл „строго“. Притежателят на марка с изтичащ срок на защита може да я поднови само с еднократно действие, като надлежно попълни един-единствен формуляр и го изпрати на СХВП в срока за подновяване (първоначалния или допълнителния). Той трябва и да плати дължимите за това такси. Ако е следвал този ред, СХВП ще впише искането за подновяване за посочените във формуляра стоки и услуги.

45. Вторият възможен подход, защитаван от Nissan (а и видимо от СХВП в някои предходни нейни решения)[25], е да се приеме, че няма правни пречки за неколкократно подаване на искания за частично подновяване, стига да се спазят предвидените срокове и да се платят таксите. Според този подход член 47, параграф 3 от Регламент № 207/2009 се поддава на „по-динамично“ тълкуване, доколкото дава възможност на притежателя на марката да прояви известна гъвкавост, за да реши дали да поднови регистрацията на своя знак за всички или само за някои от посочените до този момент стоки и услуги, решение, което може да бъде отразено в две или повече последователни искания за подновяване в рамките на законоустановения срок.

46. Ето защо Съдът ще трябва да изясни обхвата на спорната разпоредба, като избере единия от тези два подхода. Тъй като е нов, този правен въпрос ще трябва да бъде решен без опора в предходната съдебна практика, въз основа на класическите методи за тълкуване със съответните им особености, произтичащи от правото на Съюза.

47. Надлежното разглеждане на подадената от Nissan жалба предполага да се преценят двете основни съображения в мотивите на Общия съд: 1) за извънредния характер на допълнителния срок като пречка за подаването на допълнителни искания за подновяване и 2) за необходимостта от защита на правната сигурност след вписването на първото искане за подновяване. Затова в изложението си ще се придържам към същата структура на съображенията.

б) Процедурата за подновяване, и по-конкретно извънредният характер на допълнителния срок

48. Според Общия съд[26] от текста на член 47, параграф 3 от Регламент № 207/2009, и по-точно от израза „в противен случай“, следва, че след изтичането на първоначалния срок може да се иска подновяване единствено ако в този срок изобщо не е подадено искане в такъв смисъл. По принцип подновяването трябва да се поиска в първоначалния срок, а подаването на такова искане в допълнителния срок съставлява само извънредна възможност. Следователно тази възможност е налице единствено когато изобщо няма подадено искане в първоначалния срок.

49. Nissan възразява срещу този извод на Общия съд и според мен има право.

50. Общият съд дава граматическо тълкуване на разпоредбата, като поставя ударението върху израза „в противен случай“, който според него означава, че една от предпоставките за прилагането на параграф 3 е да няма подадено искане за подновяване в „обичайния“ срок.

25 — В точка 50 от обжалваното съдебно решение Общият съд признава за наличието на предходна административна практика в този смисъл, но приема, че тя не го обвързва.

26 — Точка 38 от обжалваното съдебно решение.

51. При използването на този тълкувателен подход обаче е взет предвид текстът на член 47 от Регламент № 207/2009 само на определени езици, а не е съобразена общата картина, която се откроява при прочит на текста на разпоредбата и на други официални езици на Съюза. Изразът „в противен случай“ или сходно словосъчетание се среща в текста на френски [27], английски [28], испански [29] и италиански език [30], но не и — за да посоча само някои примери — в текста на немски [31], португалски [32] и нидерландски [33].

52. Добре известна е практиката на Съда, съгласно която „формулировката, използвана в текста на правна разпоредба на Съюза на един от езиците, не може да служи като единствена основа за тълкуването на разпоредбата или в това отношение да ѝ се отдава предимство пред текстовете на останалите езици. Разпоредбите на правото на Съюза трябва да се тълкуват и прилагат по еднакъв начин с оглед на текстовете, изготвени на всички езици на Съюза. В случай на несъответствие между текстовете на дадена разпоредба от правото на Съюза на различните езици, въпросната разпоредба трябва да се тълкува в зависимост от общата структура и целите на правната уредба, от която е част“ [34].

53. Все пак само по себе си това обстоятелство не е достатъчно, за да се прецени дали Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото. От цитираната в предходната точка съдебна практика следва, че констатацията за различия в текста на спорната разпоредба от съответния нормативен акт на Съюза просто прави граматическото тълкуване в този конкретен случай безполезно [35], поради което трябва да се премине към систематично и телеологическо тълкуване.

54. Изводът на Общия съд за извънредния характер на втория спрямо първия срок за подновяване е основан на израза „в противен случай“, но поради упоменатите езикови различия eo ipso е налице пречка да се приеме, че предвид формулировката на член 47, параграф 3 от Регламент № 207/2009 вторият срок е „извънреден“.

55. Нещо повече, изразът в текста на споменатите по-горе езици (френски, испански, английски и италиански, наред с други) съвсем не е така еднозначен, както видимо се приема в обжалваното съдебно решение, а напротив — без особени трудности може да се разбира и в смисъл, че вторият срок е алтернативен на първия.

56. Дори ако член 47, параграф 3 предвижда като „правило“ искането за подновяване да се подава в първоначалния шестмесечен срок, уредбата на допълнителния срок не съдържа никакви условия, позволяващи да се определи кои са хипотезите, които му придават извънреден характер. Единственият същински фактор за разграничаването на двата срока е допълнителната сума, която се плаща върху таксата при ползването на втория срок.

27 — „À défaut“.

28 — „Failing this“.

29 — „A falta de ello“.

30 — „In caso contrario“.

31 — „Der Antrag und die Gebürhen können noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten […] eingereicht oder gezahl warden […]“.

32 — „O pedido pode ainda ser presentado e as taxas pagas num prazo suplementar de seis meses […]“.

33 — „De indiening van de aanvrage en de voldoening van de taksen kunnen nog binen een extra termin van zes maanden […]“.

34 — Решения Institute of the Motor Industry (C-149/97, EU:C:1998:536, т. 16), Kurcums Metal (C-558/11, EU:C:2012:721, т. 48) и GSV (C-74/13, EU:C:2014:243, т. 27).

35 — Това е една от особеностите, произтичащи от правото на Съюза, за които говорих в точка 46.

57. В обобщение, текстът на езиците, на които се използва изразът „в противен случай“ или сходно словосъчетание, не позволява да се направи категоричен извод, че последователните искания за частично подновяване подлежат на автоматично отхвърляне. Струва ми се, че становището, според което спорната разпоредба установява подобна забрана, е по-скоро резултат от може би несъзнателно прилагане на „строгия“ подход, за който говорих по-горе, отколкото логически извод въз основа на текста ѝ.

58. И при систематично тълкуване на Регламент № 207/2009 не виждам основание да се приеме, че последователните искания за частично подновяване наистина са забранени. СХВП се позовава на член 47, параграфи 4 и 5 от Регламент № 207/2009, а Nissan се позовава — в полза на противоположното становище — на правило 30, параграф 5 от Регламента за прилагане. Аз обаче смятам, че нито един от тези доводи не е релевантен за решаването от систематична гледна точка на спора относно член 47, параграф 3 от Регламент № 207/2009.

59. Що се отнася до член 47, параграф 4 от Регламент № 207/2009, той нито има за цел да ограничи до едно исканията за подновяване, нито е основание да се приеме, че параграф 3 има такава последица. С него само се установява — въз основа на диспозитивното начало, и конкретно принципите на сезиране [36] и съответно произнасяне [37] — че ако притежателят на регистрираната марка го поиска (и плати съответната такса), СХВП ще поднови регистрацията на марката за стоките или услугите, за които е подадено искането за подновяване. Следователно това е само нормативно закрепено предупреждение към заинтересованите да проявяват дължимата грижа и старание при формулирането на исканията за подновяване. Същевременно то задава начина на действие на СХВП по отношение на тези искания. От него обаче не следва никакъв извод — нито в единия, нито в другия смисъл — относно допустимостта или недопустимостта на последователните искания.

60. Член 47, параграф 5 от Регламент № 207/2009 не задължава СХВП, противно на поддържаното от тази служба, да вписва подновяването в регистъра, преди да изтече допълнителният срок. Когато предвижда, че подновяването влиза в сила в деня след датата на изтичането на срока на регистрацията, тази разпоредба просто сочи, че веднъж направено, вписването на подновяването нито съкращава десетгодишния срок на регистрация на марката (ако искането е подадено преди датата на изтичането му), нито неоснователно го удължава (ако по някаква причина вписването е направено след тази дата). С други думи, законодателят е искал да гарантира, че когато и да се впише подновяването в регистъра, марката ще остане защитена без прекъсване от деня след датата на изтичането на срока на регистрацията ѝ.

61. В този смисъл член 47, параграф 5 от Регламент № 207/2009 е предназначен единствено да осигури стриктното спазване на срока на регистрационна защита, а именно десет години без прекъсване за всяка регистрация. По този начин освен всичко останало се избягва и опасността от прекъсване на защитата на марката при евентуално забавяне на процедурата за подновяване. В обобщение, тази разпоредба не поражда никакво задължение за СХВП да впише подновяването в регистъра, преди да изтече допълнителният срок, както твърди тази служба.

62. Що се отнася до правило 30, параграф 5 от Регламента за прилагане, на който се позовава Nissan в подкрепа на своята теза, според мен той не дава аргумент нито в полза, нито против последователните искания за частично подновяване. Посоченото правило се отнася, на първо място, до случаите, в които СХВП трябва да констатира изтичането на срока на регистрация (поради неподаване на искане или подаването му извън срока, в това число извън гратисния период, поради неплащане на таксите, поради неотстраняване на констатираните недостатъци).

36 — Този принцип, който изисква производството да се образува само по искане на съответната страна, е един от най-характерните принципи за правото на марките.

37 — Принципът на съответно произнасяне (или процесуална кохерентност) задължава решаващия орган да се произнася само по исканията, формулирани в петитума, а не ultra petita.

По-нататък са уредени случаите, в които заплатените такси „не са достатъчни да обхванат всички категории стоки и услуги, за които се изисква подновяване“, като в тези случаи СХВП не може да констатира изтичането на срока на регистрацията, „ако е ясно коя категория или категории трябва да се обхванат“. Според мен нито една от тези разпоредби не изисква да се приеме или пък да се отхвърли възможността за подаване на последователни искания.

63. Макар да не мисля — предвид изложеното по-горе — че систематичното тълкуване би било от особена полза за решаването на спора, може би си струва да откроя съотношението между член 47, параграф 3 от Регламент № 207/2009 и задължението на СХВП по параграф 2 от този член да информира притежателя на марката за предстоящото изтичане на срока на защита на неговия знак. След като параграф 2 гласи, че СХВП „не носи отговорност, ако не може да предостави тази информация“, изглежда логично да се приеме, че с удвояването на първоначалния срок законодателят е искал да смекчи тежките последици, които биха могли да произтекат при заличаване на марките от регистъра без предизвестие за изтичането на срока на регистрацията им. Освобождаването на СХВП от отговорност за неизпращането на предизвестие е донякъде компенсирано с предвидения допълнителен срок за притежателите на марки, които така разполагат с още шест месеца, за да си дадат сами сметка за изтичането на срока на защита на марките им и да предприемат съответни действия.

64. Следователно граматическото и систематичното тълкуване по никакъв начин не подкрепят тълкуване на разпоредбата в смисъл, че забранява последователните искания за частично подновяване. Ето защо тълкуването трябва да се опре на телеологични съображения и на характерната функция на процедурите за подновяване на регистрацията на марките на Общността. Доколкото те предполагат спазване на определен ред и определени срокове, това не е направено, за да е трудно за притежателите на марки да разберат как трябва да постъпват, а за да бъдат улеснени и да могат по унифициран и подреден начин да издействат удължаване на срока, през който марките им ще останат защитени.

65. Целта на Регламент № 207/2009 в тази област е да благоприятства подновяването на регистрацията на вече регистрирани отличителни знаци за последователни периоди от по десет години поради икономическото им значение за предприятията, които ги притежават, и поради факта, че последните всъщност имат право на собственост върху тези знаци. Това по-добре обяснява решението на законодателя на Съюза да въведе два последователни срока, а като крайна мярка след изтичането на двата срока (обичайния и гратисния период) — да даде и нова възможност на притежателя на марката да поиска възстановяване на правата си, ако са налице условията по член 81 от Регламент № 207/2009 (restitutio in integrum).

66. Следователно член 47, параграф 3 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува така, че в границите на допустимото от закона да се улесни подновяването на регистрацията на марките на Общността. Както съдебните производства като цяло се ръководят от принципа pro actione (или favor actionis) като правило за решаването на спора при евентуални тълкувателни съмнения, по същия начин този принцип може да се приложи и в административните производства за целите на подновяването — по искане на заинтересования — на действащите регистрации за следващ период.

67. От тази гледна точка позицията, възприета от СХВП и потвърдена от Общия съд, би била приемлива само ако беше налице нормативна забрана на последователните искания за частично подновяване, която да може лесно да се изведе от член 47 от Регламент № 207/2009. Тъй като такава забрана няма, не виждам правна пречка за подаването на две искания, в които — както в настоящия случай — да се посочат поотделно и последователно различни стоки и услуги, стига да са спазени сроковете и да са платени съответните такси.

68. В обобщение, член 47, параграф 3 от Регламент № 207/2009 на практика предоставя на притежателя на вече регистрираната марка една година за подновяването ѝ, като този едногодишен срок е разделен на два шестмесечни периода и започва да тече точно шест месеца преди последния ден на месеца, в който изтича срокът на защита, и приключва шест месеца след този ден. Нито разделянето на срока на два периода, единствената разлика между които е допълнителната сума, дължима при подаване на искането в течение на втория период, нито текстът и общият разум на разпоредбата са пречка за подаването на последователни искания за частично подновяване, например за да се доуточнят стоките и услугите, за които се иска подновяване.

в) Правната сигурност и процедурата за подновяване

69. Nissan оспорва извода на Общия съд [38], че подаването на искане за частично подновяване, с което се допълва предходно искане в този смисъл, накърнява правната сигурност, когато първото искане вече е вписано в регистъра. В точка 41 от обжалваното съдебно решение се възприема тезата за безусловна необходимост от защита на правната сигурност, поради това че в резултат от вписването му в регистъра подновяването има действие erga omnes от деня след датата на изтичането на срока на регистрация на марката.

70. И по този въпрос съм съгласен със становището на Nissan. Както вече посочих [39], член 47, параграф 5 от Регламент № 207/2009 изобщо не задължава СХВП да впише подновяването в регистъра, преди да изтече допълнителният срок. Когато се получи забавяне, било поради необходимост да се отстранят недостатъци [40], или по други причини, препятстващи бързото вписване, а допълнителният срок още не е изтекъл, би трябвало да е възможно чрез отбелязване в регистъра да се спре процедурата по подновяване, докато не се реши констатираният проблем.

71. Що се отнася до правната сигурност, според мен е нужно също така да напомня, че в много от разпоредбите на Регламент № 207/2009 и на Регламента за прилагане личи волята на законодателя да гарантира, че регистърът на марките на Общността ще отразява действителността. Тази идея ясно личи от предвидените механизми за отстраняване на несъответствията между действителната защита, така както я вижда притежателят на марката, и вписаното в регистъра. Затова правило 30, параграф 4 от Регламента за прилагане задължава СХВП да информира подателя на искането за подновяване за откритите недостатъци в искането му, член 26, параграф 2 от Регламент № 207/2009 в известни граници позволява да се изменя заявката за регистрация на марка, включително след публикуването ѝ, а член 81 от същия регламент предвижда обвързана с някои условия възможност да се поиска възстановяване на правата (restitutio in integrum), когато притежателят на марката не е успял да спази даден срок.

72. В този контекст единственото съображение, на което се основава Общият съд, а именно свързаното с правната сигурност, не ми изглежда убедително — напротив, според мен то предполага да се констатира, че именно действията на СХВП, която е побързала да впише искането за подновяване в регистъра, преди да изтече допълнителният срок, са довели до изтъкнатата правна несигурност. В крайна сметка „автоматичното“ и прибързано вписване на искането от СХВП е причината за отхвърлянето на следващото искане за частично подновяване по съображението да не се допуска правна несигурност.

38 — Точка 40 от обжалваното съдебно решение.

39 — Точка 61 от настоящото заключение.

40 — Вж. правило 30, параграф 4 от Регламента за прилагане.

73. Освен това Nissan твърди [41], че още в началото е заплатило такси в размер, достатъчен и за трите класа стоки, което трябвало да подтикне СХВП да провери пълнотата на искането. Наистина това обстоятелство не може да се приеме за установено в производството по обжалване пред Съда, тъй като не е констатирано в обжалваното съдебно решение, но пък насрещната страна не го оспорва изрично.

74. По тези съображения смятам, че първото посочено основание за обжалване е налице. Следователно обжалваното съдебно решение трябва да бъде отменено.

75. Макар че констатацията за наличието на първото основание за обжалване прави излишен анализа на второто, по-нататък съвсем накратко ще изложа становището си и по второто основание, в случай че Съдът отхвърли твърденията по първото.

Б – *По второто основание: нарушение на член 48 от Регламент № 207/2009*

1. Доводи на страните

76. Според Nissan вписаното от СХВП частично подновяване, с което е прекратена защитата за стоките от клас 9, представлява промяна на марката в нарушение на забраната по член 48 от Регламент № 207/2009. Съгласно текста на тази разпоредба марката на Общността не се променя в регистъра през периода на регистрацията, нито при подновяването ѝ.

77. Противно на възприетото от Общия съд [42], Nissan поддържа, че член 48 не се отнася единствено до знака, от който е съставена марката, тъй като, от една страна, тази разпоредба не съдържа думата „знак“, и от друга, марката на Общността гарантира право върху определено означение за търговския произход на конкретни стоки или услуги.

78. СХВП възразява, че защитаваното от Nissan тълкуване на член 48 е в противоречие с текста на параграф 3 от този член. Даденото от Общия съд тълкуване пък намирало подкрепа в член 43, параграфи 1 и 2 от Регламент № 207/2009, разпоредби, които позволявали на притежателя на марката да ограничава, тоест да променя списъка на обозначаваните с марката стоки и услуги. Според СХВП Общият съд правилно постановява, че вписването на подадено в срок пълно искане за подновяване, отнасящо се обаче само до част от стоките и услугите, за които марката е била регистрирана през предходния период, задължително означава, че притежателят не иска да продължи защитата на марката на Общността за останалите стоки и услуги след края на изтичащия срок на защита.

2. Анализ на посоченото основание за обжалване

79. Макар че не съм съвсем съгласен с последната част от доводите на СХВП по второто основание за обжалване, като цяло споделям становището ѝ относно член 48 от Регламент № 207/2009. Забраната за промяна на марката през периода на регистрацията се отнася както до самия знак, така и до списъка на стоките и услугите [43]. В параграф 2 от посочената разпоредба се споменава само за промяна на „името и адреса на притежателя“ на марката, ако те са включени в нея. Тези данни може да се променят, ако това „не засяга съществено идентичността на марката, така както е била регистрирана първоначално“.

41 — Точка 2 от жалбата.

42 — Точка 48 от обжалваното съдебно решение.

43 — *Bender*, A. Eintragung und Verlängerung einer Gemeinschaftsmarke. — In: *Fezer*, K.-H. Handbuch der Markenpraxis, Band I — Markenverfahrensrecht. C.H. Beck, München, 2007, p. 651.

80. Проблемите, които повдига член 48 от Регламент № 207/2009, нямат връзка с тези, които възникват при административната дейност по вписването на подновяването на регистрацията на марките. Точно както съобразеното с член 47 частично подновяване (например в случай че „второто“ искане несъмнено е подадено извън срока) не води до нарушение на член 48, параграф 2 от Регламент № 207/2009, тоест не представлява забранена „промяна“ на марката, така и частичното подновяване, наложено в конкретния случай от СХВП в резултат от неправилно тълкуване на член 47, не съставлява нарушение на член 48.

81. Забраната за промяна на марките на Общността по член 48 от Регламент № 207/2009 не изключва възможността при подновяването на регистрацията им да се ограничи обхватът на защита, така че тя да се запази само за някои класове стоки или услуги, а не за всички, за които е била предоставена до този момент. Посочената разпоредба се отнася единствено до промените на знака, които следва да се ограничават до позволеното от самата разпоредба и да не засягат отличителния характер на този знак[44]. Освен това не би било логично параграф 2 да се прилага за стоките и услугите, при положение че, нека повторя, той се отнася единствено до промените в името и адреса, включени в марката при първоначалната регистрация.

82. Следователно, ако се приеме, че първото основание за обжалване не е налице, ще трябва да се констатира, че не е налице и второто.

VI – **Последици от отмяната на обжалваното съдебно решение**

83. Констатацията за наличие на първото посочено основание за обжалване предполага да бъде отменено обжалваното съдебно решение, доколкото с него се потвърждава решението за отхвърляне на подаденото от Nissan искане за частично подновяване.

84. Съответно следва да се отмени и решението на първи апелативен състав. Тъй като обаче този състав се основава на тезата, че неупоменаването на стоките от клас 9 в подаденото от Nissan искане за частично подновяване трябва да се разглежда като отказ от марката за тези стоки, съображенията в точки 25—30 от обжалваното съдебно решение, които според мен са правилни, остават валидни и обосновават отмяната на решението, което Nissan обжалва пред Общия съд. Тези съображения може да бъдат включени в решението, което Съдът ще постанови по жалбата срещу решението на Общия съд, като, разбира се, Съдът може да ги измени според своето убеждение за решаването на спора.

85. Накрая, отмяната на обжалваното съдебно решение предполага Съдът да се произнесе и по разноските в първоинстанционното производство. Съгласно член 137, параграф 1 във връзка с член 184, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда, след като СХВП е загубила делото, следва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски както в първоинстанционното производство, така и в производството по обжалване, в съответствие с искането на жалбоподателя.

VII – **Заключение**

86. По изложените съображения предлагам на Съда:

1) да отмени решението на Общия съд от 4 март 2015 г. по дело T-572/12, Nissan Jidosha KK/СХВП;

44 — Пак там; вж. също *Geroulakos*, P. Título V: Vigencia, renovación y modificación de la marca comunitaria — Artículo 48. — In: *Casado Cerviño*, A. et *Llobregat Hurtado*, M.-L. Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria. ed. La Ley, 2ª ed., Madrid, 2000, p. 442.

2) да отмени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 6 септември 2012 г. по преписка R 2469/2011-1;

3) да осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) да заплати съдебните разноски по производствата пред двете инстанции.