РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (осми състав)

9 декември 2010 година *

По дело T-303/08

Tresplain Investments Ltd, установено в Tsing Yi, Hong Kong (Китай), за което се явява г-жа D. McFarland, barrister,

жалбоподател,

срещу

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

ответник,

* Език на производството: английски.

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

Hoo Hing Holdings Ltd, установено в Romford, Essex (Обединеното кралство), за което се явява г-н M. Edenborough, barrister,

с предмет жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 7 май 2008 г. (преписка R 889/2007-1) относно производство за обявяване на недействителност между Hoo Hing Holdings Ltd и Tresplain Investments Ltd,

ОБЩИЯТ СЪД (осми състав),

състоящ се при разискванията от г-жа E. Martins Ribeiro, председател, г-н S. Papasavvas и г-н A. Dittrich (докладчик), съдии,

секретар: г-н E. Coulon,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 30 юли 2008 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 18 декември 2008 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 1 декември 2008 г.,

предвид искането на встъпилата страна за съединяване на настоящото дело с дело T-300/08 за целите на устната фаза на производството и на съдебното решение, представено с писмо, постъпило в секретариата на Общия съд на 27 август 2008 г.,

предвид становищата на жалбоподателя и на СХВП относно това искане за съединяване, представени в секретариата на Общия съд с писма съответно от 10 ноември и от 14 октомври 2008 г.,

предвид искането на встъпилата страна за възобновяване на писмената фаза на производството и за представяне на нови правни основания, постъпило в секретариата на Общия съд на 6 август 2009 г.,

предвид становището на жалбоподателя по това искане, постъпило в секретариата на Общия съд на 22 септември 2009 г.,

предвид решението на Общия съд да определи срок за представянето на нови правни основания,

предвид писменото изложение на встъпилата страна, с което представя нови правни основания, постъпило в секретариата на Общия съд на 17 декември 2009 г.,

предвид становищата на жалбоподателя и на СХВП по представените от встъпилата страна нови правни основания, постъпили в секретариата на Общия съд съответно на 13 и 18 януари 2010 г.,

предвид липсата на направено от страните искане за насрочване на съдебно заседание в едномесечния срок от съобщението за приключване на писмената фаза на производството и като реши, въз основа на доклад на съдията докладчик и в приложение на член 135а от Процедурния правилник на Общия съд, да се произнесе без провеждане на устна фаза на производството,

постанови настоящото

Решение

Факти

1 На 29 април 1996 г. жалбоподателят Tresplain Investments Ltd подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) №°207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

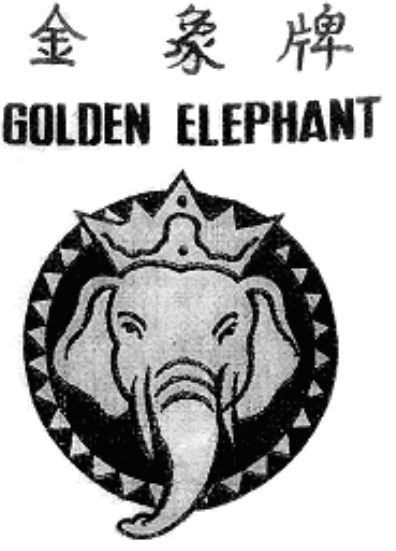
2 Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:



3 Стоката, за която е заявена регистрацията за марката, е от клас 30 по смисъла на изменената и допълнена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и съответства на следното описание: „ориз“.

4 На 4 февруари 1999 г. жалбоподателят получава регистрация на посочената марка на Общността с № 241810 (наричана по-нататък „спорната марка на Общността“).

5 На 5 август 2005 г. встъпилата страна Hoo Hing Holdings Ltd подава искане за обявяване на недействителност на спорната марка на Общността. Първо, тя се позовава на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009) във връзка с член 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 5 от Регламент № 207/2009), в редакцията му, приложима преди 10 март 2004 г., датата на влизане в сила на новата редакция на този член, изменен с Регламент (ЕО) № 422/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. за изменение на Регламент № 40/94 (ОВ L 70, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 27). Второ, тя се позовава на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009). Трето, тя се позовава на член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009) във връзка с член 8, параграф 4 от същия този регламент (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009). Във връзка с това тя изтъква, че нормите относно злоупотребата с наименование (passing off) в Обединеното кралство ѝ дават право да забрани използването на спорната марка на Общността въз основа на следната нерегистрирана фигуративна марка, която тя използвала в Обединеното кралство от 1988 г. за обозначаване на ориз (наричана по-нататък „по-ранната марка“):



6 С Решение от 16 април 2007 г. отделът по отмяна на СХВП отхвърля искането за обявяване на недействителност. Във връзка с основанието за недействителност, предвидено в член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент, той приема, че за да се прецени дали встъпилата страна е придобила предходно право по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, релевантна е датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка на Общността, а именно 29 април 1996 г., а не датата, на която последната е използвана за първи път в Обединеното кралство. Той счита, че встъпилата страна е доказала надлежно, че към тази дата е използвала по-ранната марка в процеса на търговия и че тя е с по-голямо значение от местното. Той обаче счита, че с оглед на незначителния пазарен дял на продавания с по-ранната марка ориз, встъпилата страна не е доказала, че за съответните потребители означените с по-ранната марка стоки са с „goodwill" [положителна репутация] (тоест притегателна сила за клиентелата, вж. точка 101 по-долу). Ето защо встъпилата страна не доказала, че режимът на иска срещу злоупотреба с наименование ѝ позволява да забрани използването на спорната марка на Общността.

7 На 8 юни 2007 г. встъпилата страна подава жалба до СХВП срещу решението на отдела по отмяна.

8 С Решение от 7 май 2008 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение") първи апелативен състав на СХВП отменя решението на отдела по отмяна, обявява спорната марка на Общността за недействителна и осъжда жалбоподателя да заплати разноските.

9 Апелативният състав приема, че условията на член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент са налице и на това основание обявява спорната марка на Общността за недействителна.

10 Той посочва, че за да се обоснове иск срещу злоупотреба с наименование по common law, развито от английската съдебна практика, лицето, което иска обявяване на недействителност, трябва да докаже, първо, че е придобило goodwill или репутация на пазара с нерегистрираната марка и че неговите стоки се разпознават чрез отличителен белег, второ, че е налице заблуждаващо представяне (умишлено или не) от страна на притежателя на марката на Общността, което води или може да доведе потребителите до убеждението, че стоките, предлагани за продажба от притежателя на марката на Общността, са стоки на лицето, което иска обявяване на недействителност, и трето, че то е претърпяло или може да претърпи вреди поради объркването, породено от заблуждаващото представяне от притежателя на марката на Общността.

11 Апелативният състав възприема извода на отдела по отмяна, че релевантният момент, към който трябва да са придобити правата върху по-ранния знак, е датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността.

12 Той подчертава, че представените от встъпилата страна доказателства свидетелстват за действителна и сериозна търговска дейност, която включва вноса в Обединеното кралство и продажбата на заведения за китайска и тайландска храна на специални видове ориз с по-ранната марка. Следователно знакът бил използван в процеса на търговия по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.

13 Апелативният състав посочва, че от представените от встъпилата страна доказателства е видно, че по-ранната марка е използвана в Обединеното кралство (в Лондон и в съседните графства Кент и Бедфордшир). Освен това с представена от встъпилата страна официална декларация била потвърдена продажбата на ориз на клиенти в други големи градове в Обединеното кралство, по-специално Манчестър, Ливърпул, Бирмингам, Глазгоу и Бристол. Следователно встъпилата страна доказала, че използването на по-ранната марка надхвърля местното значение по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.

14 Встъпилата страна доказала, че разглежданите права били придобити преди датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността по смисъла на член 8, параграф 4, буква а) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 4, буква а) от Регламент № 207/2009).

15 Що се отнася до условието, предвидено в член 8, параграф 4, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 4, буква б) от Регламент № 207/2009), според което нерегистрираният знак трябва да предоставя на титуляра си правото да забрани използването на една по-скорошна марка, апелативният състав посочва следното.

16 Встъпилата страна доказала наличие на достатъчно goodwill в полза на нейното предприятие в резултат на продажбата на специални видове ориз към датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка на Общността. Отделът по отмяна определил по-високи изисквания за доказване на goodwill в сравнение с предвидените в английското право, уреждащо иска за злоупотреба с наименование.

17 Апелативният състав освен това счита, че спорната марка на Общността представлява заблуждаващо представяне на по-ранната марка. В това отношение той отбелязва, че разглежданите стоки са идентични. Такива били и словните елементи на съответните марки. Между тези марки съществувала фонетична и концептуална идентичност, както и явна визуална прилика. Следователно било неизбежно потребителите да не бъдат в състояние да отличат разглежданите знаци, а вече срещалите по-ранната марка да оприличават ориза, пуснат на пазара от заявителя със спорната марка на Общността, с ориза, пуснат на пазара от встъпилата страна.

18 Освен това, тъй като встъпилата страна е доказала наличието в Обединеното кралство на goodwill на по-ранната марка, която е твърде сходна със спорната марка на Общността и се отнася за идентични стоки, той счита, че с основание може да се приеме, че има опасност встъпилата страна да претърпи вреди.

19 От друга страна, що се отнася до искането за обявяване на недействителност, доколкото то се основава на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 във връзка с член 5 от този регламент, в „предварителна бележка“ апелативният състав приема, че то е недопустимо. В точка 19 от обжалваното решение той уточнява, че тъй като искането за обявяване на недействителност е подадено на 5 август 2005 г., приложимата редакция на Регламент № 40/94 е тази, която съдържа измененията на абсолютните основания за недействителност, въведени с Регламент № 422/2004, и че приложимият нов член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 препраща единствено към член 7 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7 от Регламент № 207/2009) относно абсолютните основания за отказ, а не и към член 5 от същия регламент относно притежателите на марки на Общността.

20 Накрая, в обжалваното решение апелативният състав не разглежда довода на встъпилата страна, основан на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

21 На 1 август 2008 г. встъпилата страна подава до Общия съд жалба срещу решението на апелативния състав. С тази жалба тя иска отмяна на обжалваното решение в частта, в която апелативният състав приема за недопустимо правното основание, изведено от наличието на предвиденото в член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 основание за недействителност. Тя иска също така обжалваното решение да бъде изменено така, че посочените от нея правни основания, изведени от предвидените съответно в член 51, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 40/94 основания за недействителност, да се приемат за допустими и основателни, както и обжалваното решение да бъде изменено така,

че спорната марка на Общността да бъде обявена за нищожна въз основа на едно от тези допълнителни правни основания или дори на двете взети заедно.

22 Общият съд отхвърля тази жалба като недопустима (Определение на Общия съд от 14 юли 2009 г. по дело Hoo Hing/СХВП — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T-300/08, непубликувано в Сборника). Общият съд установява по същество, че съгласно член 63, параграф 4 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 65, параграф 4 от Регламент № 207/2009) Hoo Hing няма процесуална легитимация, за да подаде жалба до Общия съд, тъй като с решението на апелативния състав неговите искания са уважени изцяло (Определение по дело „Golden Elephant Brand", посочено по-горе, точка 37).

Искания на страните

23 В жалбата си жалбоподателят моли Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

24 В писмения си отговор СХВП моли Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

25 В писмения си отговор встъпилата страна моли Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— наред с това или при условията на евентуалност да отмени обжалваното решение, доколкото в него се приема, че релевантната дата за решаване на въпроса относно злоупотребата с наименование е датата на подаване на заявката за марка на Общността, а не датата на първото използване на марката на Общността,

— овен това или при условията на евентуалност да измени обжалваното решение, като приеме, че релевантната дата за решаване на въпроса относно злоупотребата с наименование е датата на първото използване на марката на Общността, а не датата на подаване на заявката за марка на Общността,

— да осъди СХВП или жалбоподателя, или при условията на евентуалност СХВП и жалбоподателя солидарно, да заплатят съдебните разноски.

26 Освен това в писменото си становище, в което представя нови правни основания, встъпилата страна моли Общия съд:

— да отмени обжалваното решение, доколкото в него е прието за недопустимо правното основание, изведено от наличието на предвиденото в член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 основание за недействителност,

— наред с това или при условията на евентуалност да измени обжалваното решение, като приеме за допустимо и основателно правното основание, изведено от наличието на предвиденото в член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 основание за недействителност,

— да измени обжалваното решение, като приеме за допустимо и основателно правното основание, изведено от наличието на предвиденото в член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 основание за недействителност,

— доколкото обжалваното решение е изменено в посочения смисъл, да го измени и така, че спорната марка на Общността да бъде обявена за нищожна въз основа на едно от тези допълнителни правни основания, дори и на двете взети заедно,

— да осъди СХВП или жалбоподателя, или при условията на евентуалност СХВП и жалбоподателя солидарно, да заплатят съдебните разноски.

27 В писменото си становище относно новите правни основания жалбоподателят моли Общия съд:

— да отхвърли новите правни основания,

— да осъди встъпилата страна да заплати съдебните разноски.

28 В писменото си становище относно новите правни основания СХВП моли Общия съд:

— да отхвърли новите правни основания като недопустими,

— при условията на евентуалност да отхвърли новите правни основания като неоснователни,

— да осъди встъпилата страна да заплати съдебните разноски.

От правна страна

29 В самото начало, що се отнася до искането на встъпилата страна настоящото дело да се съедини с дело T-300/08 за целите на устната фаза на производството и на съдебното решение, достатъчно е да се отбележи, че това искане е станало безпредметно поради отхвърлянето на жалбата по дело T-300/08 като недопустима (Определение по дело „Golden Elephant Brand", точка 22 по-горе).

1. *По исканията на жалбоподателя*

30 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва две правни основания, изведени съответно от нарушението на членове 73 и 74 от Регламент № 40/94 (понастоящем членове 75 и 76 от Регламент № 207/2009) и от нарушението на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.

По първото правно основание, изведено от нарушението на членове 73 и 74 от Регламент № 40/94

По първата част от първото правно основание, изведено от нарушението на член 74 от Регламент № 40/94

— Доводи на страните

31 В първата част от първото правно основание жалбоподателят изтъква, че апелативният състав е отказал да вземе предвид съществени факти, доказателства и доводи, които той е представил навреме. С това той е нарушил член 74 от Регламент № 40/94, и по-специално параграф 2 от тази разпоредба (понастоящем член 76, параграф 2 от Регламент № 207/2009).

32 Апелативният състав по-специално отказал да вземе предвид доводите на жалбоподателя относно:

— оспорването на така наречени „доказателства“, представени от встъпилата страна,

— факта, че встъпилата страна не е представила доказателства относно тежестта и значението на твърдяната репутация или goodwill, придобита чрез употреба,

— липсата на действителни случаи на объркване или на вероятност от объркване между разглежданите марки. По-специално апелативният състав не взел предвид факта, че встъпилата страна (или нейните клиенти) не са предприели никакви действия срещу жалбоподателя, макар да било прието, че от ноември 2003 г. била налице паралелна търговия на пазара в Обединеното кралство със стоки на двете страни, по-специално с ориза, продаван с разглежданите марки.

33 Апелативният състав също отказал да вземе предвид доказателствата относно липсата на вероятност от объркване, представени от жалбоподателя в неговото писмено становище.

34 Така апелативният състав до голяма степен отказал да вземе предвид становищата на жалбоподателя от 3 февруари 2006 г., от 31 октомври 2007 г. и от 1 април 2008 г.

35 Апелативният състав не определил пазарните дялове и не взел предвид представените от жалбоподателя доказателства, от които следвало, че в Обединеното кралство ежегодно се внасят средно около 500 000 тона ориз.

36 СХВП и встъпилата страна молят да се отхвърли тази част от първото правно основание. СХВП изтъква по-специално, че това основание е недопустимо, тъй като жалбоподателят не уточнява достатъчно ясно кои от доводите или доказателствата, посочени или представени от него в административното производство, не са разгледани от апелативния състав. При всички случаи тази част от

първото правно основание не била основателна, тъй като апелативният състав разгледал всички представени от страните становища.

— Съображения на Общия съд

37 Следва да се припомни, че съгласно член 21 от Статута на Съда и член 44, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд жалбата трябва да съдържа по-специално „предмета на спора“ и „кратко изложение на изложените правни основания“. Освен това съгласно член 48, параграф 2 от посочения правилник „[в] хода на производството не могат да се въвеждат нови правни основания, освен ако те не почиват върху правни или фактически обстоятелства, установени в хода на производството“. От тези разпоредби следва, че всяко правно основание, което не е достатъчно ясно формулирано в исковата молба или жалбата, трябва да се счита за недопустимо (Решение на Общия съд от 14 декември 2005 г. по дело Honeywell/Комисия, T-209/01, Recueil, стр. II-5527, точка 54).

38 Съгласно постоянната съдебна практика, за да е допустима жалбата, е необходимо съществените правни и фактически обстоятелства, на които тя се основава, да следват поне обобщено, но по логичен и разбираем начин от текста на самата жалба (вж. Решение по дело Honeywell/Комисия, точка 37 по-горе, точка 56 и цитираната съдебна практика). В това отношение ако съдържанието на жалбата може да бъде обосновавано и допълвано по конкретни въпроси чрез препращане към извлечения от приложени към нея доказателства, общото препращане към други документи, дори и приложени към жалбата, не може да компенсира липсата на съществените елементи от правните доводи, които следва да бъдат посочени в жалбата съгласно упоменатите по-горе разпоредби. Освен това не е задача на Общия съд да издирва и да идентифицира в приложенията правните основания и доводите, за които би могъл да приеме, че са основанието на жалбата, тъй като приложенията имат единствено чисто доказателствена и документираща функция (вж. Решение по дело Honeywell/Комисия, точка 37 по-горе, точка 57 и цитираната съдебна практика).

39 От друга страна, член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009) предвижда, че СХВП пристъпва към служебна проверка на фактите и че все пак при производство относно относителните основания за отказ на регистрация проверката се ограничава до разглеждане на фактите, доказателствата и аргументите, и исканията, представени от страните. Съгласно параграф 2 от същия член СХВП може да пренебрегне фактите, на които страните не са се позовали, и[ли] доказателствата, които те не са представили навреме.

40 Жалбоподателят изтъква по същество, че апелативният състав нарушава тази процесуална разпоредба, като отказва да вземе предвид някои доводи или доказателства, представени от жалбоподателя, въпреки че посочените в параграф 2 от този член условия не са налице, тъй като той е представил всички тези доводи и доказателства навреме.

41 В настоящия случай следва да се приеме, че някои доводи, посочени от жалбоподателя в подкрепа на тази част от първото правно основание, не са изложени достатъчно точно в жалбата. Така жалбоподателят не обяснява в жалбата си кои са доводите, които той е изложил в административното производство, относно оспорването на представените от встъпилата страна доказателства. Той не е посочил също и кои са доводите в писмените му становища от 3 февруари 2006 г., от 31 октомври 2007 г. и от 1 април 2008 г., които според него апелативният състав е отказал да вземе предвид.

42 Все пак някои от доводите, изложени от жалбоподателя в подкрепа на тази част от първото правно основание, са представени достатъчно ясно в самата жалба. Както става видно от нея, жалбоподателят упреква апелативния състав за това, че не е взел предвид доводите му, че встъпилата страна не е представила доказателства относно тежестта и значението на твърдяната репутация или goodwill, придобита чрез употреба. От жалбата също така става ясно и че според жалбоподателя апелативният състав е отказал да вземе предвид неговите доводи

относно липсата на вероятност от объркване между разглежданите марки. Освен това жалбоподателят изрично упреква апелативния състав за това, че не е взел предвид довода му, че всяка година в Обединеното кралство се внасят средно около 500 000 тона ориз. Що се отнася до тези доводи, тяхното съдържание се установява, най-малкото обобщено, от текста на жалбата.

43 Следователно първата част от първото правно основание, изведена от факта, че апелативният състав е допуснал процесуално нарушение, като е отказал да вземе предвид някои от доводите на жалбоподателя, без да са налице условията за такъв отказ, не може да се счита за недопустима сама по себе си. Само няколко довода, приведени в подкрепа на тази част, са недопустими, тъй като не са изложени достатъчно ясно в текста на жалбата (вж. точка 41 по-горе).

44 По съществото на първата част от първото правно основание следва да се отбележи следното. Както подчертава СХВП, от обжалваното решение или от кореспонденцията ѝ с жалбоподателя по никакъв начин не се установява тя да е отказала да вземе предвид представени от него факти, доказателства и доводи.

45 Следва да се подчертае, че апелативният състав обобщава в точки 3, 5, 14 и 16 от обжалваното решение изложените от жалбоподателя доводи, като отразява всички писмени становища, представени от него в хода на административното производство.

46 При това положение следва да се посочи, че апелативният състав не е длъжен да изрази становище по всички доводи, приведени от страните. Достатъчно е той да изложи фактите и правните съображения, които са от съществено значение в

контекста на решението (вж. в този смисъл Решение на Съда от 11 януари 2007 г. по дело Technische Glaswerke Ilmenau/Комисия, C-404/04 P, точка 30). Следователно обстоятелството, че апелативният състав не възпроизвежда всички доводи на една от страните или не отговаря на всеки от тези доводи, само по себе си не позволява да се заключи, че апелативният състав отказва да ги вземе предвид.

47 В настоящия случай апелативният състав посочва в точка 14 от обжалваното решение, че жалбоподателят е изтъкнал, че пазарният дял на встъпилата страна е твърде малък, за да докаже наличието на goodwill, а в точка 16 от обжалваното решение — че жалбоподателят е поддържал, че встъпилата страна не е предоставила доказателства за наличието на goodwill. Освен това той обобщава доводите на жалбоподателя относно малкия пазарен дял на встъпилата страна в точки 3 и 14 от обжалваното решение.

48 В точки 40—43 от последното апелативният състав разглежда въпроса дали встъпилата страна е доказала надлежно наличието на goodwill и нищо не позволява да се счита, че апелативният състав е отказал да вземе предвид всички доводи, изтъкнати в това отношение от жалбоподателя.

49 Що се отнася до довода на жалбоподателя, че апелативният състав не е взел предвид доводите и доказателствата, които той е представил относно липсата на вероятност от объркване между разглежданите марки, трябва да се посочи следното. Вярно е, че в обобщението на доводите на жалбоподателя, съдържащо се в обжалваното решение, няма никакъв довод относно липсата на вероятност от объркване. Следва обаче да се подчертае, че в хода на административното производство жалбоподателят не представя добре изложени аргументи относно липсата на вероятност от объркване. Жалбоподателят се ограничава с това да заяви в писменото си становище от 31 октомври 2007 г., след като подчертава малкия пазарен дял на встъпилата страна, че „не може да е налице goodwill, заблуждаващо представяне или вреда“, че „не е налице заблуждаващо представяне и каквато и да е произтичаща от него вреда“, а в писменото си становище от

1 април 2008 г. — че встъпилата страна „не е […] могла да докаже наличието на заблуждаващо представяне или вреда“.

50 В точки 44—47 от обжалваното решение апелативният състав разглежда въпроса за наличието на заблуждаващо представяне. Като се има предвид, че в административното производство жалбоподателят се ограничава с това да оспори посоченото наличие, без да развие своите доводи, самият факт, че апелативният състав разглежда въпроса за наличието на заблуждаващо представяне, означава, че той е взел предвид доводите на жалбоподателя.

51 Що се отнася до довода, че апелативният състав по-специално не е взел предвид факта, че встъпилата страна (също както и клиентите ѝ) никога не е предприемала действия срещу жалбоподателя, макар че от ноември 2003 г. имало паралелна търговия, следва да се подчертае, че жалбоподателят не се е позовал на тези обстоятелства при излагането на доводите си в хода на административното производство. Следователно не може да става въпрос за отказ да се вземат предвид доводи, изтъкнати от жалбоподателя в административното производство.

52 Що се отнася до довода, че вносът на ориз в Обединеното кралство възлиза средно на 500 000 тона годишно, следва да се отбележи, че апелативният състав изрично посочва този довод в точка 3 от обжалваното решение. Той обаче посочва в точка 26 от обжалваното решение, че дори малките предприятия биха могли да имат goodwill. От това следва, че според апелативния състав не е било необходимо да се установи точният пазарен дял на встъпилата страна. Следователно фактът, че апелативният състав не е изчислил пазарния дял на встъпилата страна въз основа на представените от жалбоподателя доказателства относно общия обем на пазара, не означава, че в нарушение на член 74 от Регламент № 40/94 апелативният състав е отказал да вземе предвид някои от представените от жалбоподателя доводи или доказателства. Липсата на определяне

на точния пазарен дял на встъпилата страна се обяснява с факта, че той не е от съществено значение в структурата на обжалваното решение.

53 От изложеното по-горе следва, че апелативният състав не е отказал да вземе предвид доводите, изложени от жалбоподателя в хода на административното производство. Следователно доводите на жалбоподателя не се подкрепят от фактите, така че първата част на първото правно основание следва да се отхвърли.

По втората част от първото правно основание, изведена от нарушение на член 73 и на член 74, параграф 1 in fine от Регламент № 40/94

— Доводи на страните

54 В рамките на втората част от първото правно основание жалбоподателят изтъква, че в обжалваното решение апелативният състав се основава на твърдени „факти“ и на презумпции и правни твърдения, които не са посочени или доказани от страните. Така той нарушил член 73 и член 74, параграф 1 in fine от Регламент № 40/94 (понастоящем член 76, параграф 1 in fine от Регламент № 207/2009).

55 Първо, в настоящия случай апелативният състав определил или при условията на евентуалност приложил неправилно английското право, уреждащо иска за злоупотреба с наименование.

56 Второ, апелативният състав „измислил заключенията“ и се основал на предположения и хипотези, за да обоснове становището си относно твърдяната вероятност от объркване на разглежданите марки.

57 Трето, апелативният състав погрешно направил извод за наличието на вреда, въпреки липсата на доказателства или твърдения относно съществуването на такава вреда.

58 Встъпилата страна не доказала, че е придобила goodwill. Нейният дял на пазара на ориза в Обединеното кралство бил твърде малък, за да придобие goodwill.

59 Освен това апелативният състав допуснал грешка и като пропуснал да вземе предвид анатомичните, естетическите и художествените различия в изображението на слонска глава в разглежданите марки.

60 Апелативният състав не взел предвид факта, че повечето от представените от встъпилата страна доказателства не доказвали използването на по-ранната марка за ориз през разглеждания период. Например в касовите ролки се споменавал единствено ориз „G/E“ или „GE“, а не по-ранната марка.

61 Жалбоподателят счита, че доводите на апелативния състав в точка 40 от обжалваното решение са нелогични, доколкото той приема, че „отделът по отмяна определя по-високи изисквания в сравнение с предвидените в английското право, уреждащо иска за злоупотреба с наименование“, но не възприема изводите на отдела по отмяна, че злоупотребата с наименование не е доказана.

62 Той поддържа, че апелативният състав няма никаква фактическа основа, за да заключи в точка 43 от обжалваното решение, че било „много слабо вероятно регистрираният след датата на подаване на заявката ръст на продажбите да бъде такъв без наличието на създадената от предприятието goodwill към тази дата“. Освен това апелативният състав не употребявал достатъчно стриктно израза „създадена от предприятието goodwill“.

63 СХВП и встъпилата страна искат да се отхвърли тази част от първото правно основание.

— Съображения на Общия съд

64 Следва най-напред да се разгледа твърдяното нарушение на член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94, за да се разгледа впоследствие нарушението на член 73, второ изречение от Регламент № 40/94 (понастоящем член 75, второ изречение от Регламент № 207/2009).

65 Следва да се припомни, че съгласно член 74, параграф 1 in fine от Регламент № 40/94 в производства във връзка с относителни основания за отказ на регистрация проверката се ограничава до разглеждане на фактите, доказателствата и аргументите, и исканията, представени от страните. Член 74, параграф 1 in fine от Регламент № 40/94 се прилага и по отношение на производства за отмяна във връзка с относително основание за недействителност по силата на член 52 от същия регламент (Решение на Общия съд от 25 май 2005 г. по дело TeleTech Holdings/СХВП — Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, Recueil, стр. II-1767, точка 65). Следователно в производства за недействителност във връзка с относително основание за недействителност страната, която е направила искането за обявяване на недействителност, позовавайки се на по-ранна национална марка, следва да докаже наличието ѝ и евентуално обхвата на защита (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 20 април

2005 г. по дело Atomic Austria/СХВП — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Recueil, стр. II-1319, точка 33).

66 За сметка на това СХВП е тази, която следва да провери дали в рамките на производство за обявяване на недействителност са изпълнени условията за прилагане на посоченото основание за недействителност. В това производство тя е длъжна да прецени истинността на твърдените факти и доказателствената стойност на представените от страните доказателства (вж. в този смисъл Решение по дело „ATOMIC BLITZ“, точка 65 по-горе, точка 34).

67 Може да се наложи СХВП да вземе предвид по-специално националното законодателство на държавата членка, в която по-ранната марка, на която се основава искането за обявяване на недействителност, се ползва със закрила. В такъв случай тя трябва служебно да се информира по начините, които ѝ изглеждат подходящи за целта, относно националното законодателство на съответната държава членка, ако тази информация е необходима за преценка на условията за прилагане на съответното основание за недействителност, и по-специално на истинността на изтъкваните факти или на доказателствената стойност на представените доказателства. Всъщност ограничаването на фактическата основа на извършвания от СХВП преглед не изключва възможността тя да вземе предвид, освен фактите, изрично изтъкнати от страните в производството за обявяване на недействителност, и общоизвестни факти, т.е. такива, които могат да са известни на всяко лице или да станат известни от общодостъпни източници (вж. в този смисъл Решение по дело „ATOMIC BLITZ“, точка 65 по-горе, точка 35).

68 Доводите на жалбоподателя следва да се разгледат в светлината на предходните съображения.

69 Що се отнася първо до довода, според който апелативният състав неправилно определя или при условията на евентуалност неправилно прилага към настоящия случай английското право, уреждащо иска за злоупотреба с наименование, следва да се отбележи, че неправилно тълкуване или прилагане на националното

право на държава членка може да представлява грешка при прилагане на правото, но не и нарушение на член 74, параграф 1 in fine от Регламент № 40/94. Като се има предвид, че СХВП е длъжна служебно да провери дали са налице условията за прилагане на посочено основание за недействителност и при необходимост служебно да се осведоми относно правото на съответната държава членка, евентуална грешка при тълкуването или прилагането на националното право не може да се счита за излизане от рамките на спора между страните.

70 По-нататък, що се отнася до довода на жалбоподателя, че апелативният състав „измисля заключения“ и се основава на предположения и хипотези, за да обоснове становището си относно твърдяната вероятност от объркване на разглежданите марки, трябва да се посочи следното. В точки 44—47 от обжалваното решение апелативният състав разглежда, както е бил длъжен да постъпи, дали е налице едно от условията за иск за злоупотреба с наименование, а именно наличието на заблуждаващо представяне на по-ранната марка. В това отношение той най-напред представя в точка 44 от обжалваното решение националното право, което прилага към настоящия случай в точки 45—47 от обжалваното решение.

71 Като се има предвид, че апелативният състав следва да провери дали по-ранният знак, на който се позовава встъпилата страна, позволява да се забрани използването на по-скорошна марка по смисъла член 8, параграф 4, буква б) от Регламент № 40/94, той е бил длъжен да разгледа въпроса дали съществува заблуждаващо представяне, което може да накара потребителите да вярват, че стоките, предлагани за продажба от жалбоподателя, са стоки на встъпилата страна. Следователно фактът, че в точка 47 от обжалваното решение апелативният състав установява, че „е неизбежно потребителите да не могат да различат ориза и техните марки“ или че „безспорно е налице заблуждаващо представяне“, не може да се счита за излизане от рамките на спора между страните. Доводите на жалбоподателя в това отношение всъщност се отнасят не до нарушение на член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94, а до допусната от апелативния състав

грешка при прилагането на националното право във връзка с член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.

72 Що се отнася до довода, че апелативният състав погрешно е установил наличието на вреда, въпреки липсата на доказателства или твърдения относно съществуването на такава вреда, следва също да се посочи, че апелативният състав е бил длъжен да провери дали са налице условията за иск за злоупотреба с наименование според правото на Обединеното кралство. Следователно фактът, че в точка 49 от обжалваното решение той установява, че разумно може да се направи извод за наличието на опасност встъпилата страна да претърпи вреда под формата на пряка или косвена загуба на продажби, не представлява нарушение на член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94.

73 С довода си, че встъпилата страна не доказва, че има goodwill, и разполага с твърде малък пазарен дял, жалбоподателят в действителност изтъква, че апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото при преценката на наличието на goodwill, а не че е допуснал нарушение на член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94, като е взел предвид факти или доказателства, които не са били представени от страните.

74 Що се отнася до довода на жалбоподателя, че апелативният състав е допуснал грешка, като не е взел предвид анатомичните, естетическите и художествените различия в изображението на слонска глава в разглежданите марки, следва да се посочи, че този довод в действителност се отнася до грешка при прилагане на правото, допусната от апелативния състав в рамките на преценката на наличието на заблуждаващо представяне, а не нарушение на член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94.

75 С довода си, че апелативният състав не е взел предвид факта, че повечето от представените от встъпилата страна доказателства не доказват използването на по-ранната марка за ориз през разглеждания период, жалбоподателят в действителност упреква апелативния състав за това, че не е преценил правилно представените от встъпилата страна доказателства. Този довод се отнася до допусната от апелативния състав грешка в преценката, а не нарушение на член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94.

76 Твърдението на жалбоподателя, че доводите на апелативния състав са нелогични (вж. точка 61 по-горе), също се отнася до твърдяна грешка при прилагане на правото, а не до нарушение на член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94.

77 Що се отнася до довода на жалбоподателя, че апелативният състав не се основава на нито един факт, за да заключи в точка 43 от обжалваното решение, че било „много слабо вероятно регистрираният след датата на подаване на заявката ръст на продажбите да бъде такъв без наличието на създадената от предприятието goodwill към тази дата“, трябва да се посочи следното. Апелативният състав е този, който следва да определи дали встъпилата страна е придобила goodwill като изискваната съгласно правото на Обединеното кралство в рамките на иск за злоупотреба с наименование. В случай че апелативният състав беше установил наличието на goodwill, без да се основава на достатъчно факти, това би представлявало грешка в преценката. Жалбоподателят не твърди, че апелативният състав се основава на факти, които не са били представени от страните, а че е направил необосновани изводи от представените му факти.

78 Накрая, що се отнася до довода на жалбоподателя, че апелативният състав не е употребил достатъчно стриктно израза „създадена от предприятието goodwill“, следва да се посочи, че в действителност той се отнася до грешка при прилагане на правото, допусната евентуално от апелативния състав.

79 От посоченото по-горе следва, че доводите на жалбоподателя в действителност не се отнасят до нарушение на член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94, а до грешки, които апелативният състав бил допуснал при прилагане на националното право, или до грешки в преценката. Затова тези доводи ще бъдат разгледани в рамките на второто правно основание.

80 Що се отнася до твърдяното нарушение на член 73 от Регламент № 40/94, следва да се напомни, че съгласно член 73, второ изречение от Регламент № 40/94 решенията на СХВП могат да се основават единствено на мотиви, по които заинтересованите страни са имали възможност да представят своите коментари.

81 При това положение следва да се уточни, че преценката на фактите се съдържа в самия акт, с който се взема решението. Всъщност правото на изслушване обхваща всички фактически или правни обстоятелства, на които се основава решението, но не и окончателното становище, което администрацията възнамерява да приеме (вж. Решение на Общия съд от 7 юни 2005 г. по дело Lidl Stiftung/СХВП — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Recueil, стр. II-1917, точка 62 и цитираната съдебна практика). Следователно апелативният състав не е длъжен да изслуша становището на жалбоподателя по преценката на фактическите или правни обстоятелства, на които избира да основе решението си. Следователно той не е допуснал нарушение на член 73 от Регламент № 40/94.

82 Предвид гореизложеното трябва да се отхвърли втората част от първото правно основание и следователно цялото първо правно основание.

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

Доводи на страните

83 Жалбоподателят изтъква, че апелативният състав неправилно приема в точка 26 от обжалваното решение, че goodwill се счита за незначителна единствено когато предприятието не е трайно установено. Освен това той неправилно приел, че изискваната по английското право степен на доказване не е същата като тази за доказване на придобития чрез употреба отличителен характер. Жалбоподателят счита, че изискваната по английското право степен на доказване е еднаква за всички граждански дела.

84 Апелативният състав пренебрегнал или неправилно изтълкувал факта, че встъпилата страна е трябвало надлежно да докаже всеки елемент от условията, изисквани за иск за злоупотреба с наименование. В точки 47—49 от обжалваното решение апелативният състав се задоволил да изложи твърдения относно наличието на вероятност от объркване и на вреда, въпреки че те не били подкрепени с никакви доказателства.

85 Апелативният състав освен това допуснал грешка или показал, че не разбира естеството на стоката. Спорната марка на Общността била регистрирана за ориз, без да се уточнява видът ориз. В обжалваното решение апелативният състав неколкократно се позовавал на факта, че встъпилата страна е доставяла специални видове ориз. След това обаче приел, че встъпилата страна е притежавала права за ориза и че защитените с посочените марки стоки са били идентични. Така с оглед на някои доказателства по делото той погрешно заключил, че

встъпилата страна осъществява дейността си в търговска ниша при специални видове ориз, въпреки че в други части от обжалваното решение приел, че стоката е оризът изобщо и съответният пазар е пазарът на ориза като цяло.

86 Между разглежданите марки съществували достатъчно визуални и концептуални различия във връзка с рисунката на слона и апелативният състав трябвало да ги вземе предвид.

87 Освен това в продължение на няколко години разглежданите марки спокойно съществували едновременно на пазара, без някакъв случай на объркване да привлече вниманието на страните.

88 СХВП и встъпилата страна молят да се отхвърли второто правно основание.

Съображения на Общия съд

— Предварителни бележки

89 Съгласно член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 марката на Общността се обявява за недействителна на основание на искане, подадено до СХВП,

когато съществува по-ранно право, както е посочено в член 8, параграф 4 от този регламент, и установените в същия параграф условия са изпълнени. По силата на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 при възражение на притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван/а в процеса на търговия с по-голямо значение от местното, марката, за която се подава заявка, не се регистрира, когато и доколкото, съгласно законодателството на държавата членка, което регламентира този знак, правата по отношение на този знак са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на Общността или този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-късно регистрирана марка.

90 От тези две разпоредби, взети заедно, следва, че по искане на притежателя на нерегистрирана марка с по-голямо значение от местното, регистрацията на по-късно регистрирана марка на Общността се заличава, когато и доколкото съгласно приложимото право на държавата членка, от една страна, права върху този знак са придобити преди датата на подаване на заявката за марка на Общността, и от друга страна, този знак дава на притежателя си правото да забрани използването на по-късно регистрирана марка.

91 С оглед на прилагането на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 апелативният състав следва да вземе предвид както националното законодателство, приложимо по силата на съдържащото се в тази разпоредба препращане, така и постановените в съответната държава членка съдебни актове. На това основание подателят на искане за обявяване на недействителност трябва да докаже, че разглежданият знак попада в приложното поле на правото на държавата членка, на което е направено позоваване, и че това право позволява да се забрани използването на по-късно регистрирана марка (Решение на Общия съд от 11 юни 2009 г. по дело Last Minute Network/СХВП — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), Т-114/07 и Т-115/07, Сборник, стр. II-1919, точка 47; по аналогия вж. също Решение на Общия съд от 12 юни 2007 г. по дело Budějovický Budvar/СХВП — Anheuser-Busch (BUDWEISER), Т-53/04—Т-56/04, Т-58/04 и Т-59/04, непубликувано в Сборника, точка 74).

92 В случая приложимото по отношение на нерегистрирана национална марка право на държавата членка е Trade Marks Act от 1994 г. (Закон на Обединеното кралство за марките), член 5, параграф 4 от който гласи:

„Марка не може да бъде регистрирана, ако или доколкото използването ѝ в Обединеното кралство може да бъде възпрепятствано:

а) по силата на правна норма (по-конкретно по силата на правото относно злоупотреба с наименование (law of passing off), която дава защита на нерегистрирана марка или всякакъв друг знак, използван в процеса на търговия […]“.

93 От тълкуването на този текст от националните юрисдикции (дело Reckitt & Colman Products Ltd/Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341, 406 HL) следва, че в случая, за да бъде уважено искането ѝ за заличаване на регистрацията на спорната марка на Общността с оглед на защитата на нерегистрираната ѝ национална марка, встъпилата страна трябва да докаже в съответствие с правния режим на предвидения в правото на Обединеното кралство иск за злоупотреба с наименование, че са изпълнени три условия — относно придобитата goodwill, заблуждаващото представяне и нанесената на goodwill вреда.

94 Апелативният състав посочва тези три условия в точка 23 от обжалваното решение (вж. точка 10 по-горе) и жалбоподателят впрочем приема, че апелативният състав е избрал правилен теоретически подход по отношение на исковете за злоупотреба с наименование.

95 Той обаче счита, че в настоящия случай апелативният състав не е приложил правилно този теоретически подход за всяко едно от тези условия. Затова за всяко от трите условия следва да се провери дали апелативният състав правилно е установил, че в конкретния случай то е изпълнено.

— Относно goodwill

96 По същество жалбоподателят упреква апелативния състав за извода му, че съществува goodwill, въпреки незначителното присъствие на встъпилата страна на пазара на ориза в Обединеното кралство.

97 Най-напред следва да се определи релевантната дата, към която встъпилата страна е трябвало да докаже, че е придобила goodwill. Апелативният състав приема, че релевантната дата е датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка на Общността, а именно 29 април 1996 г. Встъпилата страна изтъква, че по правото на Обединеното кралство релевантната дата е тази на първото използване на спорната марка на Общността на пазара, а именно в настоящия случай 2003 г.

98 Вярно е, както подчертава встъпилата страна, че от националната съдебна практика следва, че при режима на иска за злоупотреба с наименование goodwill трябва да се докаже към датата, към която ответникът по иска е започнал да предлага своите стоки или услуги (Cadbury Schweppes/Pub Squash (1981) R.P.C. 429).

99 Член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 налага обаче да се вземе предвид не тази дата, а датата на подаване на заявката за марка на Общността, тъй като изисква от подателя на искане за обявяване на недействителността на тази марка да е придобил права върху нерегистрираната си национална марка преди датата на посоченото подаване на заявка, или в случая 29 април 1996 г. (Решение по дело „LAST MINUTE TOUR", точка 91 по-горе, точка 51). Както подчертава апелативният състав в точка 27 от обжалваното решение, в това отношение текстът на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 е ясен.

100 Следователно апелативният състав правилно е проверил дали встъпилата страна е доказала, че е придобила goodwill към 29 април 1996 г.

101 Апелативният състав правилно посочва в точка 24 от обжалваното решение, че goodwill се описва като притегателна сила за клиентелата (IRC/Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 224, H.L.).

102 Освен това апелативният състав е счел, че наличието на goodwill по принцип се установява посредством доказателства за търговска и рекламна дейност, клиентски сметки и др. Доказването на сериозна търговска дейност, довела до придобиването на репутация и създаването на клиентела, обикновено било достатъчно, за да се установи goodwill (обжалваното решение, точка 25).

103 Що се отнася до представените от встъпилата страна доказателства, трябва да се посочи следното.

104 Встъпилата страна по-специално представя официална декларация от своя директор от 13 декември 1998 г., в която се посочва годишният тонаж на продадения от 1988 г. до 1997 г. ориз. Според тази декларация през 1995 г. встъпилата страна е продала в Обединеното кралство 84 тона ориз с по-ранната марка — 52 тона през 1996 г. и между 42 и 68 тона на година между 1988 г. и 1994 г.

105 Както установява апелативният състав в точка 31 от обжалваното решение, съдържанието на официалната декларация се потвърждава от останалите представени от встъпилата страна доказателства. Макар да е вярно, че повечето

представени от встъпилата страна доказателства се отнасят за период след 29 април 1996 г., също така е вярно, че част от представените доказателства се отнасят за предхождащ тази дата период. Например, както посочва апелативният състав в точка 30 от обжалваното решение, встъпилата страна е представила осем фактури, издадени между 1992 г. и 29 април 1996 г. и изпратени на клиенти, установени в Лондон, Кент и Middlesex (Обединеното кралство), които се отнасят до продажбата на ориз и съдържат израза „Golden Elephant".

106 Освен това встъпилата страна представя касовите ролки, на които са записани продажбите на ориз, осъществени на различни дати през март и април 1993 г., декември 1994 г. и януари, февруари и март 1995 г. Във връзка с това жалбоподателят изтъква, че в касовите ролки е вписан единствено ориз „G/E" или „GE", а не по-ранната марка. Следва обаче да се приеме, че този факт сам по себе си не е достатъчен, за да ги лиши изцяло от доказателствена сила. Всъщност, както отбелязва апелативният състав в точка 32 от обжалваното решение, продаваните стоки обичайно се описват по съкратен начин върху касовите ролки. Освен това следва да се подчертае, че не става въпрос за единствените представени от встъпилата страна доказателства, за да докаже продажбата на ориз с по-ранната марка в Обединеното кралство. В този контекст следва да се подчертае, че апелативният състав е длъжен да извърши цялостна преценка на всички представени пред СХВП доказателства. Всъщност не може да се изключи, че дадена съвкупност от доказателства позволява да се установят нуждаещите се от доказване факти, макар че всяко от тези доказателства само по себе си не е годно да докаже верността на тези факти (Решение на Съда от 17 април 2008 г. по дело Ferrero Deutschland/СХВП и Cornu, C-108/07 P, точка 36). Апелативният състав с право взема предвид касовите ролки като доказателства, потвърждаващи съдържанието на официалната декларация.

107 Във всеки случай следва да се отбележи, че макар посочените ролки да нямат доказателствена сила, фактът, че встъпилата страна е продавала ориз с по-ранната марка в Обединеното кралство през период, предхождащ подаването на заявката за регистрация на спорната марка на Общността, е доказан в достатъчна степен с представената официална декларация във връзка с няколко фактури.

108 Вярно е, че посочените в официалната декларация продажби следва да се считат за слаби спрямо целия пазар на внесения ориз в Обединеното кралство. Всъщност според представената от жалбоподателя пред СХВП декларация на генералния секретар на Сдружението на производителите на ориз (Rice Association) общият обем на вноса на ориз в Обединеното кралство възлиза средно на 500 000 тона годишно между 2000 г. и 2004 г., което навежда на мисълта, че вносът между 1988 г. и 1996 г. е бил от същия порядък. Ако се предположи, че общият обем на пазара е бил 500 000 тона през 1995 г., пазарният дял на встъпилата страна е бил 0,0168 %.

109 Затова следва да се провери дали апелативният състав правилно е приел, че търговската дейност на встъпилата страна все пак е достатъчна за придобиването на goodwill.

110 Апелативният състав посочва в точка 26 от обжалваното решение, че дори малките предприятия могат да имат goodwill. Тази констатация се основава на националната съдебна практика, посочена с основание от апелативния състав, а именно дело Stannard c/y Reay, [1967] R.P.C. 589. По това дело е прието, че амбулантна търговия с риба и пържени картофи с оборот между 129 и 138 британски лири на седмица е придобила goodwill след триседмична дейност.

111 Що се отнася до довода на жалбоподателя, че за да се установи наличието на goodwill в рамките на иск за злоупотреба с наименование, трябва да се представят доказателства за превишаваща определен минимален праг търговска дейност, следва да се подчертае, че СХВП с право отбелязва, че цитираните в жалбата във връзка с това откъс от правно произведение и съдебна практика се отнасят до опасността от измама. От националната съдебна практика обаче следва, че продажбите под даден минимален праг не са достатъчни (Anheuser-Busch Inc c/y Budejovicky Budvar Narodni Podnik (1984) F.S.R. 413, 457 CA). По това дело се приема, че продажбата на малки количества бира, внесени в Обединеното кралство с куфар и продавани в ресторант в американски стил в Cantorbéry (Обединеното кралство), е под минималния праг.

112 В настоящия случай следва да се приеме, че продажбите на ориз с по-ранната марка, осъществени от встъпилата страна преди релевантната дата, са над този минимален праг. Всъщност не става въпрос за случайни продажби на много малки количества. Встъпилата страна е продавала постоянно ориз с по-ранната марка в Обединеното кралство от 1988 г., тоест в продължение на период от осем години преди датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка на Общността от жалбоподателя. Количеството продаден ориз, което е между 42 и 84 тона годишно от 1988 г. до 1996 г., не може да се счита за съвсем незначително.

113 Самият факт, че пазарният дял на встъпилата страна е бил твърде малък спрямо общото количество на внесения в Обединеното кралство ориз, не е достатъчен, за да се приеме, че продажбите на ориз са били под минималния праг.

114 Например по дело Jian Tools for Sales c/y Roderick Manhattan Group (1995) F.S.R. 924, 933 (Knox J.) не се приема, че продажбата от американско предприятие на 127 компютърни програми на пазара на Обединеното кралство е под минималния праг.

115 В този смисъл следва да се подчертае, че юрисдикциите в Обединеното кралство не са склонни да приемат, че едно предприятие може да има клиенти, но не и goodwill (*Wadlow*, C. The law of passing-off. Sweet and Maxwell. London 2004, p. 3.11). Ето защо апелативният състав с право отбелязва, че дори малки предприятия могат да имат goodwill.

116 Що се отнася до довода на жалбоподателя, че апелативният състав погрешно приема в точка 26 от обжалваното решение, че goodwill се счита за незначителна единствено когато предприятието не е трайно установено, достатъчно е да се отбележи, че това твърдение няма съществено значение в контекста на доводите на апелативния състав. Последният с право установява, че търговската дейност на встъпилата страна, състояща се в продажбата на ориз с по-ранната

марка в Обединеното кралство, била достатъчна за придобиването на goodwill преди датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка на Общността. Дори да се предположи, че тази goodwill следва да се счита за незначителна поради ограничения обем на продажбите, при всички случаи не може да се приеме , че тя не съществува.

117 Що се отнася до довода на жалбоподателя, че апелативният състав неправилно е приел в точка 26 от обжалваното решение, че „изискваната по английското право степен на доказване не е същата като тази за доказване например на придобития чрез употреба отличителен характер“ и че изискваната по английското право степен на доказване е еднаква за всички граждански дела, на основата на претегляне на вероятностите трябва да се посочи следното. Цитираното по-горе изречение от обжалваното решение не се отнася до изискваната степен на доказване в смисъл на необходимата степен на убеденост на съда. Това се установява от следващото изречение от обжалваното решение, според което „едно предприятие може да създаде добавена стойност и goodwill, без да е достигнало необходимото ниво на известност, за да докаже придобит чрез използване отличителен характер или добра репутация по смисъла на член 8, параграф 5 от [Регламент № 40/94]“. В това отношение апелативният състав не е допуснал никаква грешка. Всъщност цитираната от него в подкрепа на позицията му съдебна практика, по-специално Решение по дело Phones4U Ltd c/y /Phone4u.co.uk Internet Ltd (2007) R.P.C. 5, 83, 96) потвърждава, че изискванията за доказване на отличителния характер за регистрация на марка са много по-големи от тези за доказване на наличието на goodwill.

118 С оглед на посоченото по-горе, противно на това, което твърди жалбоподателят, не е било необходимо встъпилата страна да представи проучване на пазара относно степента на известност сред потребителите на по-ранната марка.

119 Следва също така да се отхвърли твърдението на жалбоподателя, че развитите от апелативния състав в точка 40 от обжалваното решение доводи са нелогични, доколкото той приема, че „отделът по отмяна е определил по-висок праг от

изисквания по английското право относно злоупотребата с наименование“, но все пак не е възприел изводите на отдела по отмяна, че злоупотребата с наименование не е доказана. Като се има предвид, че според апелативния състав отделът по отмяна погрешно е определил твърде висок праг за доказването на наличието goodwill, напълно логично е той да не сподели изводите на отдела по отмяна.

120 Що се отнася до доводите на жалбоподателя, че апелативният състав неправилно приема в точка 43 от обжалваното решение, че е много слабо вероятно регистрираният след датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка на Общността ръст на продажбите на ориз с по-ранната марка да е такъв без наличието на създадена от предприятието goodwill към тази дата, и че апелативният състав не е употребил достатъчно точно израза „създадена от предприятието goodwill“, следва да се приеме, че точка 43 представлява изложен от съображения за изчерпателност мотив на обжалваното съдебно решение. Всъщност встъпилата страна е доказала в достатъчна степен наличието на goodwill към датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка на Общността, дори без да се вземе предвид ръстът на продажбите след тази дата.

121 Що се отнася до довода, че апелативният състав не е употребил достатъчно точно израза „създадена от предприятието goodwill“, и че встъпилата страна е трябвало да докаже свързаната с разглежданото име или марка goodwill, следва също да се посочи, че искът за злоупотреба с наименование не защитава свързаната с дадена марка като такава положителна репутация, а право на собственост, свързано с предприятието или с goodwill, във връзка с която е използвана марката (*Wadlow*, C. The law of passing-off. Sweet and Maxwell, London 2004, p. 3.4). Следователно не може да се критикува използваната от апелативния състав терминология.

122 При всички положения, ако доводите на жалбоподателя трябва да се разбират в смисъл, че той упреква апелативния състав за това, че е взел предвид цялата

търговска дейност на встъпилата страна, за да установи наличието на goodwill, следва да се отбележи, че тези доводи не са подкрепени от факти. Всъщност, за да установи goodwill на встъпилата страна, апелативният състав се позовава на нейната търговска дейност, състояща се в продажба на ориз с по-ранната марка на пазара на Обединеното кралство, а не на цялата търговска дейност на встъпилата страна.

— Относно заблуждаващото представяне

123 Апелативният състав приема, че спорната марка на Общността представлява заблуждаващо представяне на по-ранната марка (вж. точка 17 по-горе).

124 В това отношение жалбоподателят упреква апелативния състав за това, че се основава на хипотези, които не са подкрепени с никакви доказателства. Освен това според жалбоподателя апелативният състав трябвало да вземе предвид спокойното съвместно съществуване на пазара на разглежданите марки, без какъвто и да било случай на обърквane да е привлякъл вниманието на страните. Апелативният състав трябвало да вземе предвид липсата на обърквane и съгласието на встъпилата страна. От друга страна, апелативният състав пропуснал да вземе предвид различията в изображението на слонските глави в разглежданите марки.

125 Следва най-напред да се разгледа допустимостта на доводите на жалбоподателя, изведени от спокойното съвместно съществуване на разглежданите марки без никакъв случай на обърквane и от съгласието на встъпилата страна.

126 СХВП правилно подчертава, че тези доводи са представени за първи път пред Общия съд. Следва да се напомни, че съгласно член 135, параграф 4 от Процедурния правилник с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав.

127 Следва също да се напомни, че съгласно член 74, параграф 1 in fine от Регламент № 40/94, приложим към производствата за отмяна във връзка с относително основание за недействителност, проверката на СХВП в конкретния случай е ограничена до разглеждане на представените от страните правни основания и доказателства (вж. точка 65 по-горе).

128 Твърдяното съгласие на встъпилата страна относно използването на спорната марка на Общността от жалбоподателя представлява правно основание за защита, което последният не е представил пред СХВП и което СХВП не е била длъжна да разгледа служебно по силата на член 74, параграф 1 in fine от Регламент № 40/94. Ето защо този довод е недопустим, тъй като цели да измени предмета на спора пред апелативния състав.

129 Жалбоподателят обаче също твърди, че при проверката за наличие на заблуждаващо представяне апелативният състав трябвало да вземе предвид факта, че встъпилата страна не е доказала нито един случай на оборкване. В това отношение следва да се напомни, че СХВП е длъжна служебно да се информира относно националното законодателство на съответната държава членка, ако такава информация е необходима за преценка на условията за прилагане на дадено основание за недействителност, и по-специално на истинността на изтъкваните факти или на доказателствената стойност на представените доказателства (вж. точка 67 по-горе). Следва също да се отбележи, че по време на административното производство встъпилата страна не е оспорила факта, че жалбоподателят е започнал да използва спорната марка на Общността в Обединеното кралство през ноември 2003 г.

130 По същество жалбоподателят смята, че в подобни случаи правото на Обединеното кралство при такова положение изисква в рамките на иск за злоупотреба с наименование ищецът да докаже конкретни възникнали случаи на объркване, за да докаже заблуждаващото представяне. Този довод трябва да се приеме за допустим, тъй като, ако се предположи, че тълкуването на правото на Обединеното кралство от жалбоподателя е правилно, апелативният състав би трябвало да провери дали встъпилата страна е доказала конкретни случаи на объркване. Въпросът дали тълкуването на правото на Обединеното кралство от жалбоподателя е правилно, е свързан с основателността на този довод, а не с неговата допустимост.

131 По съществото на спора следва да се отбележи, че за да се оцени заблуждаващият характер на разглежданото представяне, следва да се провери дали предлагането на ориз в Обединеното кралство със спорната марка на Общността може да накара потребителите да свържат търговския произход на тази стока с встъпилата страна.

132 В този контекст трябва въз основа на претегляне на вероятностите да се провери дали е вероятно значителен брой от съответната група потребители да закупи по погрешка стоката на жалбоподателя, като предполага, че става въпрос за стоката на встъпилата страна (вж. в този смисъл Reckitt & Colman Products Ltd с/у Borden Inc. & Ors, точка 93 по-горе, 407). Освен това от националната съдебна практика следва, че заблуждаващият характер на представянето на стоките на ответника по иска за злоупотреба с наименование трябва да се преценява от гледна точка на клиентите на ищеца по иска, а не на потребителите изобщо (Reckitt & Colman Products Ltd с/у Borden Inc. & Ors, точка 93 по-горе; в този смисъл вж. също Решение по дело „LAST MINUTE TOUR“, точка 91 по-горе, точка 60).

133 В конкретния случай апелативният състав правилно посочва в точка 45 от обжалваното решение, че разглежданите стоки са идентични. Всъщност спорната марка на Общността е регистрирана за ориз и по-ранната марка е използвана за същата стока. Що се отнася до довода на жалбоподателя, че по-ранната марка

е използвана за специални видове ориз, следва да се подчертае, че специалните видове ориз са част от стоката „ориз“, за която е регистрирана спорната марка на Общността. Фактът, че встъпилата страна не е продавала всички видове ориз, не поставя под въпрос констатацията за идентичността на стоките.

134 Освен това апелативният състав посочва, без това да се оспорва от жалбоподателя, че словният елемент на разглежданите знаци е идентичен. Както посочва апелативният състав, думата „brand“ (марка) в спорната марка на Общността представлява неотличителна добавка. Основната част на двата знака се състои от елемента „golden elephant“, над който фигурира преводът му на китайски и изображението на слонска глава.

135 Вярно е, както подчертава жалбоподателят, че са налице значителни различия в конкретното изобразяване на слонската глава. Всъщност по-ранната марка показва слонска глава, гледана анфас. Върху главата на слона има корона, хоботът му е спуснат надолу, а цялата глава е оградена с диск, украсен с флагчета, които образуват кръг. От друга страна, спорната марка на Общността показва по-стилизирано изобразена слонска глава в профил. Слонът носи плоска декоративна платнена шапка и хоботът му е вдигнат.

136 В настоящия случай е твърде вероятно, когато попаднат на ориз, означен с марка, която съдържа словния елемент „golden elephant“ на английски и на китайски език и изображение на слонска глава, значителна част от клиентите на встъпилата страна да предположат, че става въпрос за продавания от встъпилата страна ориз. Единствено разликите в изобразяването на слонските глави не са достатъчни да поставят под въпрос констатацията за наличието на заблуждаващо представяне. В този контекст следва да се подчертае, че средностатистическият потребител не е в състояние да си спомни точно всички детайли на дадена марка (*Wadlow*, C. The law of passing-off. Sweet and Maxwell, London 2004, p. 8.41).

137 Освен това, дори да се предположи, че клиентите на встъпилата страна ще забележат разликата в изображението на слона, твърде вероятно е те да решат, че става въпрос за чисто декоративно различие. Така например е уважен искът за злоупотреба с наименование по дело, по което ответниците използвали за конци етикет с изобразени два слона, носещи флаг, също както на етикетите, използвани от ищците за идентични стоки. Различията в изображенията на слоновете при двете марки не са счетени за решаващи, тъй като се приема, че дори лицата, които могат да забележат разликите между двата етикета, вероятно биха счели, че става въпрос за разлики с декоративен характер, които не изменят съществено отличителния и характерен символ, и че самите ищци са изменили марката (Johnston c/y Orr-Ewing (1882) 7 App.Cas. 219, 225, HL). По същия начин е твърде вероятно, ако даден клиент на встъпилата страна забележи разликите в изображенията на слоновете, той да предположи, че спорната марка на Общността е просто вариант или изменение на по-ранната марка.

138 Следва да се посочи, че словният елемент на разглежданите марки е силно отличителен, тъй като е измислен и по никакъв начин не описват ориза. При това положение неизбежно е налице опасност, когато попаднат на ориз, означен с марка, съдържаща същия словен елемент и същото изображение на слонска глава, клиентите на встъпилата страна да счетат, че този ориз произхожда от нейното предприятие, въпреки разликите в изображенията на слоновете.

139 Противно на твърденията на жалбоподателя, от обжалваното решение не се установява апелативният състав да е пренебрегнал напълно различията между двете изображения на слонска глава. Макар да е вярно, че апелативният състав не е направил нарочен анализ на разликите между тези изображения, следва да се подчертае, че той не е счел разглежданите марки за идентични от визуална гледна точка, а единствено приема, че е налице „явна визуална прилика“ (точка 46 от обжалваното решение). Тази констатация е обоснована с оглед на

наличието на идентичен словен елемент на английски и китайски език и на изображение на слонска глава.

140 Що се отнася до довода на жалбоподателя, че встъпилата страна е трябвало да докаже конкретни случаи на объркване, трябва да се посочи следното. Според правото на Обединеното кралство съдът следва да определи дали е вероятно съответните потребители да бъдат въведени в заблуждение. Примери за конкретни случаи на объркване могат да бъдат полезни, но решението на съда не зависи единствено или предимно от разглеждането на такива доказателства (Parker-Knoll Ltd c/y Knoll International Ltd (1962) R.P.C. 265, 285, 291 HL).

141 Липсата на доказателства за конкретни случаи на объркване може да е от значение, доколкото е възможно това обстоятелство да бъде във вреда на ищеца по иска за злоупотреба с наименование, ако стоките на ответника по този иск явно са били на пазара в продължение на дълъг период от време (*Wadlow*, C. The law of passing-off. Sweet and Maxwell, London 2004, p. 10—13). Все пак липсата на доказателства за конкретни случаи на объркване често може да бъде лесно обяснима и рядко се оказва определящ фактор (Harrods Ltd c/y Harrodian School Ltd (1996) R.P.C. 697, 716 CA).

142 Действително може да има толкова сложни дела, че съдът да не е в състояние да достигне до заключение, без да са налице доказателства за съществуването на заблуждаващо представяне (вж. в този смисъл AG Spalding & Bros/AW Gamage Ltd (1915) R.P.C. 273, 286).

143 Все пак в настоящия случай апелативният състав правилно е счел в точка 47 от обжалваното решение, че потребителите, които вече са срещали по-ранната марка, неизбежно отъждествяват ориза със спорната марка на Общността с ориза, пуснат на пазара от встъпилата страна. Предвид идентичността на словния елемент и факта, че фигуративният елемент на разглежданите марки

изобразява слонска глава, този извод може да се направи въз основа само на сравнение между тях. В такъв случай липсата на доказателства за конкретни случаи на объркване не може да се счита за определящ фактор.

144 От изложеното по-горе е видно, че при обстоятелствата в настоящия случай апелативният състав правилно е установил наличието на заблуждаващо представяне и не е било необходимо встъпилата страна да представя доказателства за конкретни случаи на объркване.

— Относно вредата или опасността от вреда

145 Апелативният състав установява в точка 49 от обжалваното решение, че тъй като встъпилата страна е установила наличието на goodwill в Обединеното кралство за марка, която силно наподобява спорната марка на Общността и която се отнася до идентични стоки, е разумно да се заключи, че има опасност встъпилата страна да претърпи вреда.

146 В това отношение жалбоподателят смята, че апелативният състав погрешно приема, че е налице вреда, въпреки липсата на доказателства или твърдения относно съществуването на такава вреда. Апелативният състав се ограничил единствено до излагане на твърдения по този въпрос.

147 Следва да се посочи, че от националната съдебна практика следва, че в рамките на иск за злоупотреба с наименование ищецът не е длъжен да докаже, че е претърпял вреда. Достатъчно е вредата да е вероятна.

148 Заблуждаващо представяне, което кара съответните потребители да вярват, че стоките на ответника по иск за злоупотреба с наименование са стоки на ищеца по иска, по същността си може да причини вреда на ищеца, в случай че областите на търговска дейност на ищеца и ответника са достатъчно близки (*Wadlow*, C. The law of passing-off. Sweet and Maxwell, London 2004, p. 4.13).

149 В настоящия случай е установено, че разглежданите стоки са идентични и че значителна част от клиентите на встъпилата страна ще решат, че оризът, продаван от жалбоподателя със спорната марка на Общността, произхожда от встъпилата страна. При тези обстоятелства наистина съществува реална опасност встъпилата страна да пропусне продажби, тъй като желаещите да купят нейния ориз клиенти купуват по погрешка ориза на жалбоподателя.

150 Ето защо апелативният състав правилно приема, че е налице опасност от вреда.

151 Следователно трябва да се отхвърли второто правно основание, в резултат на това и жалбата на жалбоподателя като цяло.

2. *По второто и третото искане на встъпилата страна*

152 С второто и третото си искане встъпилата страна, в допълнение или при условията на евентуалност, от една страна, иска отмяна на обжалваното решение, доколкото в него апелативният състав посочва, че релевантната дата за решаване на въпроса относно злоупотребата с наименование е датата на подаване на

заявката за марка на Общността, и от друга страна, изменение на посоченото решение, като се приеме, че релевантната дата за решаване на този въпрос е датата на първото използване на тази марка.

153 В това отношение е достатъчно да се припомни, че от посочените в точки 97—100 по-горе съображения е видно, че апелативният състав правилно приема датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността за релевантната дата, към която встъпилата страна е трябвало да докаже придобиването на goodwill. Всъщност от текста на член 8, параграф 4, буква а) от Регламент № 40/94 ясно личи, че правата над по-ранния знак трябва да са придобити преди тази дата.

154 Затова следва да се отхвърлят второто и третото искане на встъпилата страна, без да е необходимо Общият съд да се произнася по въпроса дали те са допустими, въпреки че с тях не се цели изменение на диспозитива на обжалваното решение.

3. По исканията на встъпилата страна относно основанията за недействителност, предвидени съответно в член 51, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 40/94

155 Следва да се припомни, че в писменото си становище, в което представя нови правни основания, встъпилата страна иска отмяна на обжалваното решение, доколкото в него се приема, че правното основание, изведено от наличието на предвиденото в член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 основание за недействителност, е недопустимо. Тя също така иска обжалваното решение да бъде изменено така, че да се приемат за допустими и основателни правните основания, изведени от наличието на предвидените съответно в член 51, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 40/94 основания за недействителност, и

спорната марка на Общността да бъде обявена за нищожна въз основа на едно от тези допълнителни правни основания, дори на двете, взети заедно (вж. точка 26 по-горе).

156 В това отношение встъпилата страна изтъква, че неправилно апелативният състав не е уважил исканията ѝ по тези два въпроса и че е трябвало да обяви недействителността на разглежданата марка въз основа на тези две допълнителни основания.

157 Тези нови правни основания и искания са представени от встъпилата страна, след като с Определение по дело „Golden Elephant Brand“, точка 22 по-горе, е отхвърлена като недопустима жалба, която тя е подала отделно срещу обжалваното решение. Встъпилата страна счита, че новите правни основания са допустими, тъй като почиват на правни и фактически обстоятелства, установени в хода на производството по смисъла на член 48, параграф 2 от Процедурния правилник. Според нея Определение по дело „Golden Elephant Brand“, точка 22 по-горе, представлява такова ново правно и фактическо обстоятелство.

158 Жалбоподателят и СХВП искат тези правни основания да бъдат отхвърлени. Жалбоподателят по-специално счита, че не става въпрос за нови „правни основания“ по смисъла на член 48, параграф 2 от Процедурния правилник, тъй като това били същите правни основания като посочените от Hoo Hing в производството, по което е постановено Определение по дело „Golden Elephant Brand“, точка 22 по-горе, а те са отхвърлени. Според жалбоподателя това определение не може да се използва успешно за обосноваване на довода, че то е довело до достатъчна и съществена „правна или фактическа промяна“, „установена“ при обстоятелства, които могат да обосноват преразглеждането на делото. СХВП изтъква по-специално че новите правни основания са представени късно и поради това са недопустими.

159 В самото начало следва да се припомни, че съгласно член 134, параграф 2 от Процедурния правилник в рамките на спорове относно права на интелектуалната

собственост, встъпилите страни имат същите процесуални права като тези на главните страни, и по-конкретно могат да предявяват искания и правни основания, различни от тези на главните страни. Съгласно член 134, параграф 3 от този правилник встъпила страна може в писмения си отговор да предяви искания за отмяна или изменение на обжалваното решение по въпрос, който не е повдигнат в жалбата, и да представи правни основания, неизложени в нея.

160 В настоящия случай встъпилата страна не е предявила разглежданите правни основания в писмения си отговор, както е предвидено в член 134, параграф 3 от Процедурния правилник.

161 Съгласно член 48, параграф 2 от Процедурния правилник в хода на производството не могат да се въвеждат нови правни основания, освен ако не почиват на правни или фактически обстоятелства, установени в хода на производството, като преценката на допустимостта на правното основание се извършва с решението, което слага край на производството.

162 Следователно трябва да се провери дали в конкретния случай е налице такова ново правно или фактическо обстоятелство, което позволява предявяването на нови правни основания от встъпилата страна в хода на производството.

163 Следва да се отбележи, че в настоящия случай не са съществували никакви обективни пречки встъпилата страна да предяви в писмения си отговор правните основания, които е повдигнала в писменото си становище от 17 декември 2009 г. Встъпилата страна не ги е предявила, поради факта че е изтъкнала същите правни основания в рамките на отделната жалба, подадена срещу обжалваното решение в производството по дело „Golden Elephant Brand“, по което е постановено посоченото в точка 22 по-горе определение.

164 Адвокатът на встъпилата страна обаче би могъл да знае, че подадената от него жалба е недопустима.

165 В това отношение следва да се отбележи, че встъпилата страна се позовава, първо, на факта, че в Определение по дело „Golden Elephant Brand", точка 22 по-горе, Общият съд уточнява, че страна, която иска обявяване на недействителността на марка на Общността въз основа на няколко основания и чиито искания са уважени само по отношение на едно от основанията, не е процесуално легитимирана да подаде жалба пред Общия съд. Следва обаче да се подчертае, че доводите на Общия съд в това определение се основават на установена съдебна практика, а именно Определение на Общия съд от 11 май 2006 г. по дело TeleTech Holdings/СХВП — Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) (T-194/05, Recueil, стр. II-1367) и Решение на Общия съд от 22 март 2007 г. по дело Sigla/СХВП — Elleni Holding (VIPS)(T-215/03, Recueil, стр. II-711).

166 Второ, встъпилата страна изтъква, че в точка 40 от Определение по дело „Golden Elephant Brand", точка 22 по-горе, Общият съд установява, че в рамките на настоящото производство тя имала възможност да се позове на правните основания, повдигнати в рамките на делото, по което е постановено посоченото определение. В това отношение следва да се посочи, че в точка 40 от Определение по дело „Golden Elephant Brand", точка 22 по-горе, Общият съд се ограничава с това да обясни съдържанието на член 134 от Процедурния правилник, за да отговори на довода на Hoo Hing, че самото то било принудено да подаде жалба срещу обжалваното решение, тъй като не съществували разпоредби, които позволяват на страна, чиито искания са уважени, да подаде насрещна жалба до Общия съд след срока, в който загубилата делото страна трябва да подаде жалба (вж. Определение по дело „Golden Elephant Brand", точка 22 по-горе, точки 22, 39 и 40).

167 Вярно е, че в момента, в който встъпилата страна представя писмения си отговор, Общият съд все още не е отхвърлил като недопустима отделно подадената жалба на встъпилата страна. Дори да се предположи обаче, че встъпилата страна е узнала какво е правното положение едва след уведомлението за Определение по дело „Golden Elephant Brand", точка 22 по-горе, този факт не може да

представлява ново фактическо или правно обстоятелство. Всъщност фактът, че една страна е узнала даден факт по време на производството пред Общия съд, не означава, че този факт представлява фактическо обстоятелство, установено в хода на производството. Необходимо е също страната да не е била в състояние да узнае този факт по-рано (Решение на Общия съд от 6 юли 2000 г. по дело AICS/Parlement, T-139/99, Recueil, стр. II-2849, точка 62). Още повече, че фактът, че една страна се е запознала с правното положение едва в хода на производството, не може да представлява ново фактическо или правно обстоятелство по смисъла на член 48, параграф 2 от Процедурния правилник.

168 В настоящия случай при изготвянето на писмения отговор адвокатът на встъпилата страна е могъл да знае, че подадената от него отделна жалба е недопустима и също така е могъл да се запознае с разпоредбите на член 134 от Процедурния правилник.

169 Следователно не е налице ново правно или фактическо обстоятелство по смисъла на член 48, параграф 2 от Процедурния правилник, което да обоснове предявяването на нови правни основания от встъпилата страна.

170 От изложеното по-горе е видно, че трябва да бъдат отхвърлени като недопустими повдигнатите от встъпилата страна нови правни основания, както и свързаните с тях искания.

171 Що се отнася до предложението на встъпилата страна за служебно повдигане на правните основания относно предвидените съответно в член 51, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 40/94 основания за недействителност, достатъчно е да се посочи, че възможността на Общия съд да повдига служебно правни основания е ограничена до правните основания, свързани с обществения ред (Решение на Общия съд от 8 юли 2004 г. по дело Mannesmannröhren-Werke/Комисия, T-44/00, Recueil, стр. II-2223, точка 126). Разглежданите в настоящия случай правни основания се отнасят до същността на спора и не са свързани с обществения ред.

По съдебните разноски

172 По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Освен това съгласно член 87, параграф 3 от този правилник Общият съд може да разпредели съдебните разноски или да реши всяка страна да понесе направените от нея разноски, ако всяка от страните е загубила по едно или няколко от предявените основания.

173 В настоящия случай жалбоподателят губи делото, уважено е първото искане на встъпилата страна, а са отхвърлени второто и третото ѝ искане, както и исканията ѝ относно предвидените съответно в член 51, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 40/94 основания за недействителност.

174 Следва да се посочи, че неуважените искания на встъпилата страна са с второстепенно значение спрямо искането на жалбоподателя за отмяна на обжалваното решение и на първото искане на встъпилата страна за отхвърляне на жалбата.

175 От друга страна, следва да се отхвърли искането на встъпилата страна за осъждане на СХВП да заплати съдебните разноски, тъй като последната печели делото.

176 С оглед на посоченото по-горе Общият съд счита за справедливо с оглед на обстоятелствата по делото жалбоподателят да понесе направените от него и от

СХВП съдебни разноски и половината от направените от встъпилата страна съдебни разноски, а встъпилата страна да понесе половината от направените от нея съдебни разноски.

177 Накрая, що се отнася до искането на встъпилата страна Съдът да не се произнася по съдебните разноски по дело „Golden Elephant Brand“, по което е постановено посоченото в точка 22 по-горе определение, до окончателното решение в производството за обявяване на недействителност в неговата цялост, достатъчно е да се посочи, че въпросът относно разноските по това дело вече е решен с посоченото определение и че частта от определението относно разноските е влязла в сила, тъй като нито една страна не е подала жалба. Следователно искането на встъпилата страна следва да се отхвърли.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (осми състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Отхвърля исканията на Hoo Hing Holdings Ltd за частична отмяна и изменение на решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 7 май 2008 г. (преписка R 889/2007-1) относно производство за обявяване на недействителност между Hoo Hing Holdings и Tresplain Investments Ltd.

3) Tresplain Investments понася направените от него и от СХВП съдебни разноски, както и половината от направените от Hoo Hing Holdings съдебни разноски. Hoo Hing Holdings понася половината от направените от него съдебни разноски.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 9 декември 2010 година.

Подписи

Съдържание

Факти ..... II - 5667

Искания на страните ..... II - 5674

От правна страна ..... II - 5677

1. По исканията на жалбоподателя ..... II - 5677

По първото правно основание, изведено от нарушението на членове 73 и 74 от Регламент № 40/94 ..... II - 5678

По първата част от първото правно основание, изведено от нарушението на член 74 от Регламент № 40/94 ..... II - 5678

— Доводи на страните ..... II - 5678

— Съображения на Общия съд ..... II - 5680

По втората част от първото правно основание, изведена от нарушение на член 73 и на член 74, параграф 1 in fine от Регламент № 40/94 ..... II - 5685

— Доводи на страните ..... II - 5685

— Съображения на Общия съд ..... II - 5687

По второто правно основание, изведено от нарушението на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 ..... II - 5693

Доводи на страните ..... II - 5693

Съображения на Общия съд ..... II - 5694

— Предварителни бележки ..... II - 5694

— Относно goodwill ..... II - 5697

— Относно заблуждаващото представяне ..... II - 5704

— Относно вредата или опасността от вреда ..... II - 5710

2. По второто и третото искане на встъпилата страна ..... II - 5711

3. По исканията на встъпилата страна относно основанията за недействителност, предвидени съответно в член 51, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 40/94 ..... II - 5712

По съдебните разноски ..... II - 5717