РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (шести състав)

10 февруари 2010 година*

По дело T-344/07

**O2 (Germany) GmbH & Co. OHG,** установено в Мюнхен (Германия), за което се явяват адв. A. Fottner и адв. M. Müller, avocats,

жалбоподател,

срещу

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

ответник,

с предмет жалба срещу решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 5 юли 2007 г. (преписка R 1583/2006-4) относно заявка за регистрация на словния знак „Homezone“ като марка на Общността,

* Език на производството: немски.

ОБЩИЯТ СЪД (шести състав),

състоящ се от: г-н A. W. H. Meij, председател, г-н V. Vadapalas и г-н L. Truchot (докладчик), съдии,

секретар: г-н J. Palacio González, главен администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 10 септември 2007 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Общия съд на 21 декември 2007 г.,

след съдебното заседание от 18 декември 2008 г.,

постанови настоящото

**Решение**

**Обстоятелства, предхождащи спора**

1 На 10 октомври 2005 г. жалбоподателят, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, подава в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) заявка за регистрация на марка на Общността на основание изменения 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) (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

2 Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „Homezone“.

3 Стоките и услугите, за които се иска регистрацията, попадат в класове 9, 38 и 42 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., съответно ревизирана и изменена.

4 С решение от 7 ноември 2006 г. проверителят отхвърля заявката за регистрация в приложение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009) за следните стоки и услуги:

— клас 9: „Апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; магнитни носители на данни; оборудване за обработка на информация и компютри“;

— клас 38: „Телекомуникации; отдаване под наем на телекомуникационно оборудване; предоставяне на услуги във връзка с онлайн услуги, а именно предаване на всякакъв вид съобщения и информация; телефонни справочни услуги, по-специално директно свързване за разговори към търсената линия, съобщаване на телефонни номера, адреси, факс номера; услуги за предоставяне на мрежа, на информационен брокер и доставчик, а именно

предоставяне и отдаване под наем на време за достъп до мрежи за предаване на данни и до бази данни, по-специално в Интернет; предоставяне на достъп до база данни в компютърни мрежи“;

— клас 42: „Инженерни услуги; компютърно програмиране; услуги на програмист; предоставяне на експертни мнения; техническа консултация и експертни становища; отдаване под наем на оборудване за обработка на данни и на компютри; техническо проектиране и планиране на телекомуникационни инсталации; услуги за предоставяне на мрежа, на информационен брокер и доставчик, а именно предоставяне и отдаване под наем на време за достъп до бази данни; изследвания в областта на телекомуникационните технологии; актуализиране на софтуер за бази данни; запаметяване на данни в компютърни бази данни; инсталиране, техническо обслужване на софтуер за бази данни; отдаване под наем на време за достъп до сървъри с бази данни в компютърни центрове“.

5 На 1 декември 2006 г. жалбоподателят обжалва това решение.

6 С решение от 5 юли 2007 г (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав отхвърля жалбата и потвърждава решението на проверителя. Най-напред апелативният състав приема, че член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 не допуска регистрирането на словната марка „Homezone“. Апелативният състав преценява, че тя е съставена изключително от означения, които могат да служат в търговската дейност за обозначаване на характерните особености на разглежданите стоки и услуги. След това апелативният състав посочва, че заявената марка не може да разграничи съответните стоки и услуги според техния търговски произход и че словна марка, която обозначава характерните особености на посочените стоки или услуги по начин, позволяващ прякото им възприемане, поради това обстоятелство е лишена от отличителен характер. Накрая, апелативният състав уточнява, че изведените от член 7, параграф 1, букви б) и в) основания за отказ на регистрация не могат да бъдат преодолени чрез прилагането на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009). Тъй като жалбоподателят не представя доказателство, че марката се е утвърдила във Великобритания и Ирландия, основанията за отказ на регистрация съществували не само за немскоезичните, но и за англоезичните райони.

**Искания на страните**

7 Жалбоподателят иска от Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП да понесе направените разноски, включително тези от производството пред СХВП.

8 СХВП иска от Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

**От правна страна**

*По допустимостта на документите, представени за пръв път пред Общия съд*

9 В хода на съдебното заседание жалбоподателят представя различни документи в отговор на един от писмените въпроси на Общия съд.

10 СХВП отбелязва, че документите са представени късно.

11 Тъй като отговорът на поставените от Общия съд въпроси не изисква представяне на документи, посочените документи, представени за пръв път пред Общия съд, не могат да се вземат предвид. Всъщност целта на жалбата пред Общия съд е да се осъществи контрол за законосъобразност върху решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 63 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 65 от Регламент № 207/2009), така че задачата на Общия съд не е да преразгледа фактическите обстоятелства в светлината на представени за пръв път пред него документи. Ето защо горепосочените документи следва да се изключат, без да е необходимо да се преценява доказателствената им сила (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 24 ноември 2005 г. по дело Sadas/СХВП – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Recueil, стр. II-4891, точка 19 и Решение на Общия съд от 12 ноември 2008 г. по дело Nalocebar/СХВП – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), T-210/05, непубликувано в Сборника, точка 16 и цитираната съдебна практика).

*По съществото на спора*

12 Жалбоподателят се позовава на три правни основания в подкрепа на своята жалба. В рамките на първото правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, той поддържа, че обратно на решението на апелативния състав словният знак „Homezone“ не обозначава стоките и услугите, за които е поискана регистрацията. В рамките на второто правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от

Регламент № 40/94, жалбоподателят твърди, че апелативният състав е основал извода си за липса на отличителен характер на знака единствено на описателния характер на този знак, без да докаже липсата на отличителен характер. На последно място, в рамките на третото правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, той твърди, че знакът „Homezone“ е придобил отличителен характер вследствие на използването му.

По първото правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94

— Доводи на страните

13 Жалбоподателят твърди, че основанието за отказ на регистрация, изведено от член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, се прилага само за марките и за означенията, които пряко обозначават стоки или услуги. За да може да се твърди, че дадена марка обозначава стоки или услуги, тя трябва да ги обозначава толкова ясно и сигурно, че съответните потребители да могат незабавно и без други разсъждения да установят конкретна и пряка връзка между разглежданите стоки и услуги и значението на заявената марка. Трябвало да се отчита обстоятелството, че съответните потребители, включително специалистите, възприемат отличителните знаци на стоките и на услугите така както се явяват пред тях и обикновено е малко вероятно да анализират думите, от които те са съставени, за да открият в тях каквото и да било обозначение.

14 Според жалбоподателя апелативният състав не е доказал, че заявената марка отговаря на тези условия. Жалбоподателят поддържа, че апелативният състав е не е посочил защо думата „homezone“, която изобщо няма обозначаваща функция, е описателна в говоримия немски или английски език. Жалбоподателят допълва, че апелативният състав погрешно е приел, че немскоговорещите потребители биха възприели думата „homezone“ или думите „home zone“ като означаващи „домашна зона“ или „близка зона“. На последно място, жалбопода-

телят твърди, че апелативният състав не е доказал, че съществува пряка връзка между думата „homezone“ и разглежданите стоки и услуги или техните характерни особености.

15 СХВП отговаря, че словният елемент „homezone“ може да даде описание на характерните особености на съответните стоки и услуги. Според СХВП „homezone“ може да обозначава зона, в която се прилага по-ниска тарифа, в сравнение с цената за фиксираната мрежа, което съставлява една от характерните особености на телекомуникационните услуги по клас 38. Това тарифно предимство било релевантно и за другите услуги, включени в клас 38, които обичайно се предлагат с телекомуникационните услуги. Освен това стоките от клас 9, както и услугите от клас 42, за които е поискана регистрацията, били абсолютно необходими за предоставянето на телекомуникационни услуги. Обстоятелството, че тези стоки и услуги могат да се използват извън областта на телекомуникациите, не изключвало възможността тази техническа функция, а именно използването им за целите на телекомуникационните услуги по клас 38, да е характеристиката, която прави знака „Homezone“ описателен за тези стоки. Освен това знакът „Homezone“ можел да информира потребителя за това, че разглежданите стоки и услуги са предназначени да бъдат използвани в домашни условия, или че спрямо тях се прилагат специални тарифи за зоната на дома.

16 СХВП счита, че е изпълнено задължението за цялостно тълкуване на разглеждания словен знак. Освен това не било уместно да се поставя въпрос относно другите възможни значения на знака „Homezone“, тъй като е достатъчно едно от тези възможни значения да има описателен характер за услугите и за стоките, за които е заявена регистрацията.

17 СХВП изтъква, че преценката на описателния характер на даден знак трябва да се основава на гледната точка на средния потребител и на професионалните потребители, когато се натъкнат на стоките, включени в клас 9, и на услугите от класове 38 и 42. Освен това описателното използване на знака в немскоезичното пространство било установено въз основа на надеждна информация.

— Преценка на Общия съд

18 Съгласно член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 се отказва регистрацията на марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност за обозначаване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други характерни техни особености.

19 Освен това от член 7, параграф 2 от Регламент № 40/94 произтича, че регистрацията на знак се отказва, когато той има описателен характер или няма отличителен характер на езика на една държава членка, въпреки че може да бъде регистриран в друга държава членка (Решение на Съда от 19 септември 2002 г. по дело DKV/СХВП, C-104/00 P, Recueil, стр. I-7561, точка 40).

20 Като забранява регистрацията като марка на Общността на такива знаци или означения, член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 преследва цел от общ интерес, която изисква знаците или означенията, описващи характерните особености на стоки или услуги, за които се иска регистрация, да могат да се използват свободно от всички. Следователно тази разпоредба не допуска такива знаци или означения да бъдат запазени въз основа на тяхната регистрация като марка само за едно предприятие (Решение на Съда от 23 октомври 2003 г. по дело СХВП/Wrigley, C-191/01 P, Recueil, стр. I-12447, точка 31 и Решение на Общия съд от 14 юни 2007 г. по дело Europig/СХВП (EUROPIG), T-207/06, Сборник, стр. II-1961, точка 24).

21 За да попадне словният знак в обхвата на отказа по член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/97, е достатъчно поне едно от неговите възможни значения да указва характерна особеност на съответните стоки или услуги (Решение на Съда от 12 февруари 2004 г. по дело Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, стр. I-1619, точка 97 и Определение на Съда от 13 февруари 2008 г. по дело Indorata-Serviços e Gestão/СХВП, C-212/07 P, непубликувано в Сборника, точка 35, вж. също по аналогия Решение на Съда по дело СХВП/Wrigley, посочено по-горе, точка 32).

22 Следователно за целите на прилагането на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/97 следва да се провери дали поне едно от възможните значения на разглеждания знак указва характерна особеност на съответните стоки и услуги.

23 Според съдебната практика описателният характер на даден знак трябва да се преценява, от една страна, с оглед на стоките или услугите, за които се иска регистрация, и от друга страна — с оглед на възприемането му от съответните потребители (Решение на Общия съд от 20 март 2002 г. по дело DaimlerChrysler/СХВП (CARCARD), T-356/00, Recueil, стр. II-1963, точка 25 и Решение на Общия съд от 14 април 2005 г. по дело Celltech/СХВП (CELLTECH), T-260/03, Recueil, стр. II-1215, точка 28).

24 Както посочва апелативният състав в точка 16 от обжалваното решение, без това да се оспорва от жалбоподателя, в случая думата „homezone“, която се състои от английски думи, е разбираема не само за англоговорещите потребители, но и поспециално за повечето немскоговорещи потребители, предвид това че думата „zone“ съществува и на немски език, а думата „home“ е част от основния речников фонд на английски език. Ето защо следва да се приеме, че кръгът на съответните потребители обхваща англоговорещите и немскоговорещите потребители.

25 Тъй като разглежданите услуги и стоки са предназначени за крайни потребители, но и част от тях — за специализирани потребители, кръгът на съответните потребители включва както професионални потребители, така и крайни потребители, относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни.

26 Що се отнася до значението на заявената марка, от съдебната практика следва, че за да може една марка, която се състои от дума или неологизъм, получени от съчетание на елементи, да се счита за описателна по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, трябва да бъде установен евентуален описателен характер не само за всеки от тези елементи, но и за самата дума или за самия неологизъм (Решение на Общия съд от 12 юни 2007 г. по дело MacLean-Fogg/СХВП (LOKTHREAD), T-339/05, непубликувано в Сборника, точка 30 и цитираната съдебна практика).

27 Марка, която се състои от неологизъм или дума, съставена от елементи, всеки един от които е описателен по отношение на характерните особености на стоките или услугите, за които се иска регистрация, е сама по себе си описателна за характерните особености на тези стоки или услуги по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/97, освен ако съществува чувствителна разлика между неологизма или думата и обикновения сбор от елементи, които ги съставят. Това предполага, че поради необичайния характер на съчетанието по отношение на тези стоки или услуги неологизмът или думата създават впечатление, което е достатъчно отдалечено от създаденото от простото обединяване на означенията, дадени от елементите, които ги съставят, така че то има приоритет пред сбора от тези елементи. В това отношение е релевантен и анализът на разглежданата дума с оглед на съответните лексикални и граматически правила.

28 В случая знакът „Homezone“ се състои от две думи — „home“ и „zone“, които образуват една нова.

29 На английски език думата „home“ означава „домашно огнище, къща, жилище, родина“ и съответства на думата „heim“ на немски език. Втората дума „zone“, която съществува и на немски език, и на двата езика обозначава определена територия или определено пространство. Следователно всеки един от тези два елемента може да има описателен характер, тъй като е с точно определено значение.

30 Освен това думата „homezone“, която е съставена от съчетаване на думите „home“ и „zone“, не е необичайна по своята структура. Напротив, този вид словосъчетания съответстват на граматическите правила на английския и на немския език. От това следва, че смисълът, който може да се придаде на спорния знак, не е различен от това, което произтича от съчетанието на двете съставящи го думи, така че той не може да създаде различно впечатление от създаденото от простото обединяване на означенията, дадени от тези две думи.

31 Жалбоподателят признава, че думите „home“ и „zone“ имат определен смисъл на английски език, както отбелязва апелативният състав в точка 16 от обжалваното решение. Жалбоподателят обаче счита, че този израз обозначава улиците в жилищна зона, в която посредством различни мерки се поставя акцент върху определено качество на живот и висока степен на сигурност. На немски език

изразът би могъл да се преведе като „зона с ограничения на движението“, „улица, на която играят деца“ и още „жилищна зона“. Според жалбоподателя апелативният състав не е доказал, че този знак се превежда с понятието „домашна зона“ или „близка зона“, или с дума, която обозначава телекомуникационни стоки или услуги за англоговорещите и немскоговорещите потребители.

32 В това отношение трябва да се припомни, че съгласно съдебната практика (вж. точка 21 по-горе) е достатъчно едно от възможните значения на знака да посочва характерна особеност на съответните стоки или услуги, за да попадне в обхвата на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94. Освен това от посочената в точки 26 и 27 по-горе съдебна практика следва, че заявката за регистрация на съставена от неологизъм марка може да се отхвърли, ако се окаже, че марката е описателна. Ето защо жалбоподателят не може да упреква апелативния състав, че е основал преценката си на неправилен превод на спорния знак и че е пренебрегнал единственото значение, което трябвало да му се придаде.

33 Следователно апелативният състав не е допуснал грешка, когато от значението на всеки един от елементите му е извел, че в едно от възможните му значения словният знак „homezone“ означава „домашна зона“ или „близка зона“.

34 Тъй като апелативният състав основателно приема едно от възможните значения на спорния знак, следва да се припомни, че за да попадне такъв знак в приложното поле на забраната по член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/97, той трябва да има достатъчно пряка и конкретна връзка с разглежданите стоки или услуги, която да даде възможност на съответните потребители да получат незабавно и без други разсъждения описание на разглежданите стоки или услуги или на някоя от техните характерни особености (Определение на Съда от 5 февруари 2004 г. по дело Streamserve/СХВП, C-150/02 P, Recueil, стр. I-1461, точка 31, Решение на Общия съд от 27 февруари 2002 г. по дело Streamserve/СХВП (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, стр. II-723, точка 40, Решение на Общия съд от 20 ноември 2007 г. по дело Tegometall International/СХВП – Wuppermann (TEK), T-458/05, Сборник, стр. II-4721, точка 80 и Решение на Общия съд от 9 юли 2008 г. по дело Reber/СХВП – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Сборник, стр. II-1927, точка 90).

35 Следва да се провери дали настоящият случай е такъв по отношение на стоките и услугите, посочени в заявката за регистрация на марка.

— По телекомуникационните услуги от клас 38

36 По отношение на тези услуги апелативният състав е извел описателния характер на думата „homezone“ от две групи от констатации.

37 От една страна, в точки 17 и 18 от обжалваното решение апелативният състав отбелязва, че доставчикът на мобилни телефонни услуги предлага определени свои услуги на тарифи, сравними с тези на фиксираната телефонна мрежа, когато ползвателят се намира в определена от самия него зона и че думата „homezone“ се използва от някои доставчици не като марка, а описателно, за обозначаване на тези услуги, както свидетелстват посочените от проверителя примери от интернет.

38 От друга страна, в точка 19 от обжалваното решение апелативният състав приема, че въпросът дали заявеният знак вече е бил използван за обозначаване на описаната мобилна телефонна услуга не е от значение, тъй като за отхвърлянето на дадена заявка за регистрация на основание член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/97 не е необходимо знакът да е бил реално използван към момента на подаване на заявката за регистрация. Апелативният състав добавя, че в случая разглежданият знак сам по себе си може да обозначи основната характеристика на една такава услуга, а именно зоната, в която се прилага намалена тарифа, сравнима с тарифите за фиксираната мрежа.

39 Жалбоподателят поддържа, че апелативният състав не е посочил по какъв начин думата „homezone“ е използвана за обозначаване на въпросните услуги.

40 Следва да се приеме, че по припомнените в точка 37 по-горе съображения и след като е описал мобилните телефонни услуги, които според него са обозначени с думата „homezone“, апелативният състав се е позовал на посочените от проверителя примери, за да достигне до извода, че тази дума е използвана описателно от някои доставчици.

41 Тъй като апелативният състав е основал решението си на характерните особености на някои специфични мобилни телефонни услуги, които присъстват на пазара, а не на обичайните характеристики на телекомуникационните услуги, разгледани независимо от присъствието им на пазара, за да приеме такова решение, той е бил длъжен да докаже описателния характер на заявената марка по отношение на посочените мобилни телефонни услуги.

42 Доколкото обаче апелативният състав само се позовава на посочените от проверителя примери, изведени от пазара на мобилните телефонни услуги, без да ги опише дори накратко, обжалваното решение не позволява да се направи извод, че марката „Homezone“ има описателен характер за телекомуникационните услуги от клас 38.

43 Всъщност проверителят посочва тези примери в подкрепа на разсъжденията, с които иска да покаже, че тъй като вече се използва на съответния пазар, за да представи стоки и услуги, спорният знак няма отличителен характер. Те следователно не са предназначени да подкрепят разсъждения, основани на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/97, относно описателния характер на марка.

44 Следва да се добави, че апелативният състав не посочва по какъв начин посочените примери могат да обосноват описателния характер на марката „Homezone“.

45 Впрочем, дори да се допусне, че са изтъкнати при преценка на правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/97, посочените в обжалваното решение примери се състоят от статии от интернет, които са представени под формата на списък от проверителя. Последният посочва само техните заглавия, адреса на интернет страниците, от които произхождат, и цитира само няколко изречения, чиито точен произход не е даден, като в посочените заглавия и изречения, които вероятно са взети от тези статии, е използвана думата „homezone“ без повече пояснения относно възможността тази дума да обозначава въпросните услуги.

46 Освен това направената от проверителя констатация въз основа на информация от уикипедия също следва да се отхвърли, доколкото като основана на статия от колективна енциклопедия в интернет, чието съдържание може да се изменя във всеки един момент и — в някои случаи — от всеки посетител, дори анонимен, такава констатация почива на несигурна информация.

47 Апелативният състав добавя, че предявените от жалбоподателя искове срещу използването на думата „homezone“ от неговите конкуренти, както следва от едно определение по обезпечително производство от 5 септември 2005 г., не са могли да попречат тази дума да се наложи като очевидно наименование на въпросните услуги, без да уточнява нито смисъла, нито съдържанието на посоченото определение, на което основава своята преценка, нито връзката между това определение и тази преценка, като последната освен това е изразена под формата на обикновено твърдение.

48 Следва да се добави, че апелативният състав основава своите разсъждения на правилната предпоставка, според която описателният характер на даден знак не зависи от реалното му използване (вж. точка 38 по-горе). Апелативният състав обаче само отбелязва, че знакът „Homezone“ може да обозначи намалената тарифа за описаната мобилна телефонна услуга, без да уточнява по какъв начин този знак, за който е приел, че може да означава „домашна зона“ или „близка зона“, се отнася до понятието за тарифа и поради това може да обозначава телекомуникационна услуга, която се характеризира със специфичен начин за определяне на тарифите.

49 От това следва, че апелативният състав, който се е произнесъл изключително, като се позовава на някои представени на пазара мобилни телефонни услуги, не е доказал, че фактите, върху които основава своите разсъждения, действително съществуват. По този начин той не е установил, че марката „Homezone“ може да обозначи телекомуникационна услуга от клас 38 или някоя от характерните ѝ особености. Ето защо първото правно основание трябва да се приеме по отношение на тези услуги.

— По другите услуги от клас 38

50 Що се отнася до тези услуги, апелативният състав е обосновал отказа на регистрацията на знака „Homezone“ в точка 20 от обжалваното решение, както следва:

„Други услуги от клас 38, за които е заявена регистрацията на марката, придружават и подпомагат използването на телефонната услуга с посочената възможност за намалена тарифа. Така при сключване на договор за телефонни услуги доставчикът на услугата често отдава под наем определено оборудване. Понастоящем договорът за мобилни телефонни услуги често дава възможност за достъп до онлайн услуги. Телефонните справочни услуги и другите услуги на оператора на телекомуникационна мрежа, на информационен брокер и на доставчик също са част от типичния общ пакет, който обикновено се осигурява при договор за мобилни телефонни услуги. Тарифната структура, включително опцията „Homezone“, също се отнася пряко до тези услуги.“

51 За да се произнесе относно описателния характер на марката „Homezone“ по отношение на другите услуги от клас 38, апелативният състав следователно се позовава специално на телефонните справочни услуги и другите услуги, предоставяни от операторите на телекомуникационна мрежа, от информационните брокери и от доставчиците, някои от които онлайн, в рамките на общия пакет мобилни телефонни услуги, който обикновено се предлага от тези оператори.

52 От това съображение на апелативния състав произтича, че той извежда описателния характер на марката „Homezone“ от констатацията, че тези услуги са свързвани с мобилните телефонни услуги, включващи тарифната опция, известна като „homezone“, доколкото се предлагат едновременно с офертата за мобилна телефонна услуга, за чието обогатяване по този начин допринасят.

53 Както обаче бе установено в точки 40—49 по-горе, апелативният състав не е установил, че марката „Homezone“ може да обозначава телекомуникационна услуга от клас 38 или някоя от характерните ѝ особености. Следователно апелативният състав не може да приеме, че тази марка има описателен характер и за другите услуги от клас 38 с единственото съображение, че последните са свързани с мобилната телефонна услуга, включваща опцията „homezone“.

54 Освен това апелативният състав не откроил наличието на пряка и конкретна връзка, която съответните потребители биха могли да установят между марката „Homezone“, която може да наведе на мисълта за географско обособяване и изобщо не съдържа позоваване на понятието за тарифа и предоставянето на услуги във връзка с онлайн услуги или с телефонни справочни услуги. По-нататък от обжалваното решение не следва, че такива услуги биха могли да се предлагат или предоставят по ред и условия, определени в зависимост от географски съображения.

55 От това следва, че апелативният състав не е установил, че марката „Homezone“ може да обозначи услуги от клас 38, различни от телекомуникационните услуги или някоя от характерните им особености. Ето защо първото правно основание трябва да се приеме по отношение на тези услуги.

— По стоките и услугите от класове 9 и 42

56 Що се отнася до „апаратите за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; магнитните носители на данни; оборудването за обработка на информация и компютрите“, включени в клас 9, в точка 21 от обжалваното решение апелативният състав посочва, че за тези стоки заявката за регистрация

на марката „Homezone“ трябва да се отхвърли, тъй като те „позволяват предоставянето на мобилни телефонни услуги, които [марката] описва“.

57 Следователно според апелативния състав причината, поради която трябва да се приеме, че този знак може да обозначи разглежданите стоки от клас 9, е, че тези стоки правят възможно функционирането на мобилната телефонна услуга, която този знак описва.

58 Трябва да се приеме, че като се е произнесъл по този начин, апелативният състав не е изпълнил изискванията, изведени от напомнената в точка 34 по-горе съдебна практика, според която, за да се квалифицира даден знак като описателен, трябва да се докаже, че той има достатъчно пряка и конкретна връзка с разглежданите стоки или услуги, която да даде възможност на съответните потребители да получат незабавно и без други разсъждения описание на разглежданите стоки или услуги или на някоя от техните характерни особености.

59 Като посочва, че разглежданите стоки от клас 9 „позволяват“ да бъдат предоставяни мобилни телефонни услуги, апелативният състав описва връзка от функционално естество между посочените стоки и една от услугите, включени в клас 38, макар да е следвало да открои наличието на пряка и конкретна връзка, която съответните потребители могат да установят между думата „homezone“ — която да наведе на мисълта за географско обособяване — и разглежданите стоки, предназначени за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ, както и за обработка на информация.

60 Дори обаче да се приеме за доказана, годността на тези стоки да направят възможно функционирането на мобилна телефонна услуга, която се характеризира с тарифна система, основана на местоположението на ползвателя на услугата, не може да установи описателния характер на знака „Homezone“, чието значение освен това е чуждо на всяко понятие за тарифи, по отношение на тези стоки или някои от характерните им особености.

61 От това следва, че апелативният състав не е установил, че марката „Homezone“ може да обозначи разглежданите услуги от клас 9 или някоя от характерните им особености. Ето защо първото правно основание трябва да се приеме по отношение на тези услуги.

62 Апелативният състав посочва, че констатацията, според която разглежданите стоки от клас 9 позволяват да бъдат предоставяни мобилни телефонни услуги, важи и за услугите, включени в клас 42, по отношение на които е направено възражение.

63 Апелативният състав добавя, че „инженерните услуги; компютърното програмиране; услугите на програмист; предоставянето на експертни мнения; техническата консултация и експертни становища; отдаването под наем на оборудване за обработка на данни и компютри; техническото проектиране и планиране на телекомуникационни инсталации“, включени в клас 42, „служат за предоставяне на разположение на подходяща технология“.

64 На последно място, апелативният състав приема, че „услугите за предоставяне на мрежа, на информационен брокер и доставчик, а именно предоставяне и отдаване под наем на време за достъп до бази данни; изследванията в областта на телекомуникационните технологии; актуализирането на софтуер за бази данни; запаметяването на данни в компютърни бази данни; инсталирането, техническото обслужване на софтуер за бази данни; отдаването под наем на време за достъп до сървъри с бази данни в компютърни центрове“, са „необходими за събиране и обработка на параметрите на услугата (например местонахождението и обхвата на определената от ползвателя зона на дома) и на данните за клиентите, необходими за фактуриране на телефонната услуга“.

65 Следва да се отбележи, че тези съображения не открояват наличието на пряка и конкретна връзка, която съответните потребители могат да установят между думата „homezone“, в смисъл „домашна зона“ или „близка зона“, и въпросните услуги.

66 От една страна, съображението, според което услугите от клас 42 „позволяват предоставянето на мобилните телефонни услуги, които [марката] описва“, страда от същите недостатъци като посочените в точки 58 и 59 по-горе по повод на разглежданите стоки от клас 9. Следователно, дори да се приеме за доказана, годността на разглежданите услуги от клас 42 да направят възможно функционирането на мобилна телефонна услуга, която се характеризира с тарифна система, основана на местоположението на ползвателя на услугата, не може да установи описателния характер на знака „Homezone“ по отношение на такива услуги или на някои от характерните им особености.

67 Технологията, присъща за всяка една от категориите разглеждани услуги, включени в клас 42, е предоставена на разположение за мобилните телефонни услуги, посочени в точка 59 по-горе, и при липса на доказателства, които да позволят да се открои наличието на връзка между знака „Homezone“ и разглежданите услуги, общото и абстрактно позоваване на подобно предоставяне на разположение на неопределени технологии не позволява да се установи описателният характер на знака по отношение на посочените услуги или на някои от характерните им особености.

68 На последно място, съображението, според което другите разглеждани услуги са „необходими за събиране и обработка на параметрите на услугата (например местонахождението и обхвата на определената от ползвателя зона на дома) и на данните за клиентите, необходими за фактуриране за телефонната услуга“, освен че не позволява да се определи за всяка от категориите разглеждани услуги по какъв начин същите са необходими за събирането и обработката на параметрите на мобилната телефонна услуга и на изискваните за фактурирането данни, от гледна точка на географското местонахождение и на обхвата на зоната на дома на ползвателя, не може да установи описателния характер на знака „Homezone“ по отношение на такива услуги или на някои от характерните им особености. От тези съображения не произтича, че съответните потребители ще възприемат незабавно и без други разсъждения знака „Homezone“ като описание на една от характерните особености на тези услуги.

69 От това следва, че апелативният състав не е установил, че марката „Homezone“ би могла да обозначи разглежданите услуги от клас 42 или някоя от характерните им

особености. Ето защо първото правно основание трябва да се приеме по отношение на тези услуги, а следователно и за всички стоки и услуги, за които е заявена регистрацията.

По второто правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94

— Доводи на страните

70 Жалбоподателят твърди, че апелативният състав основава извода си за липса на отличителен характер на знака „Homezone“ единствено на твърдения описателен характер на този знак и че щом такъв описателен характер не е доказан, предвиденото в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 абсолютното основание за отказ също не е установено.

71 По-нататък жалбоподателят поддържа, че апелативният състав не е отговорил на много от доводите му.

72 СХВП отговаря, че липсата на отличителен характер на разглеждания знак е резултат от констатацията, че той има описателен характер, така че апелативният състав не е бил длъжен да излага други причини, поради които счита, че разглежданият знак е лишен от отличителен характер. СХВП добавя, че знакът е лишен от всякаква оригиналност във визуален и фонетичен план, която

да може да го направи годен да разграничи стоките и услугите на жалбоподателя от тези на други предприятия в съзнанието на съответните потребители.

— Преценка на Общия съд

73 Съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 регистрацията на марки, които нямат отличителен характер, се отказва.

74 Най-напред следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика всяко едно от изброените в член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94 основания за отказ на регистрация е независимо от останалите и изисква отделно разглеждане (Решение на Съда от 29 април 2004 г. по съединени дела Henkel/СХВП, C-456/01 P и C-457/01 P, Recueil, стр. I-5089, точка 45 и цитираната съдебна практика).

75 Съдът е уточнил също, че тези основания за отказ трябва да се тълкуват в светлината на общия интерес, който стои в основата на всяко от тях. Общият интерес, който е взет предвид при разглеждането на всяко едно от тези основания за отказ може, и дори трябва, да отразява отделните съображения в зависимост от разглежданото основание за отказ (Решение по дело Henkel/СХВП, посочено по-горе, точки 45 и 46).

76 В това отношение следва да се отбележи, че понятието за общ интерес, залегнало в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, очевидно не се разграничава от основната функция на марката, която е да гарантира на потребителя или на крайния потребител какъв е произходът на обозначената с марката стока или услуга, като му се позволява без вероятност от объркване да отличи тази стока или услуга от такива с друг произход (Решение на Съда от 16 септември 2004 г. по дело SAT.1/СХВП, C-329/02 P, Recueil, стр. I-8317, точки 23 и 27, Решение на Съда от 15 септември 2005 г. по дело BioID/СХВП, C-37/03 P, Recueil, стр. I-7975, точка 60 и Решение на Съда от 8 май 2008 г. по дело Eurohypo/СХВП, C-304/06 P, Сборник, стр. I-3297, точка 56).

77 В настоящия случай в точка 24 от обжалваното решение апелативният състав е счел, че заявката за регистрация на спорната марка трябва да се отхвърли, понеже посочената марка не може да разграничи разглежданите стоки и услуги според търговския им произход, тъй като обозначава характерните особености на посочените стоки или услуги по начин, позволяващ прякото им възприемане.

78 Апелативният състав следователно преценява отличителния характер на думата „homezone“, като се ограничава до анализ на описателния ѝ характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, и в обжалваното решение не разглежда специално основанието за отказ, предвидено в член 7, параграф 1, буква б) от същия регламент.

79 При анализа на марката „Homezone“ апелативният състав по-конкретно не е взел предвид обществения интерес, чиято защита е специална цел на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, а именно да гарантира произхода на обозначената с марката стока или услуга.

80 Освен това, тъй като не е установил описателния характер на думата „homezone“ за нито една от разглежданите стоки и услуги от класове 9, 38 и 42, апелативният състав във всички случаи не е можел да направи заключение за липса на отличителен характер.

81 Следователно апелативният състав не е установил, че марката „Homezone“ е лишена от отличителен характер по отношение на разглежданите стоки и услуги от класове 9, 38 и 42. Поради това второто правно основание трябва да се приеме.

82 Тъй като апелативният състав не е доказал описателния характер и липсата на отличителен характер на марката „Homezone“ по отношение на стоките и услугите, за които е заявена регистрацията, обжалваното решение трябва да се отмени, без да е необходимо да се разглежда третото правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, свързано с придобиването на отличителен характер в резултат на използване на марка, която е описателна или лишена от отличителен характер.

**По съдебните разноски**

83 По смисъла на член 87 параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. В случая жалбоподателят е направил искане СХВП да бъде осъдена да заплати съдебните разноски за настоящата съдебна инстанция. Тъй като СХВП е загубила делото, искането на жалбоподателя следва да се уважи и СХВП следва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя в настоящото производство пред Общия съд.

84 Освен това жалбоподателят е направил искане СХВП да бъде осъдена да заплати разноските, които е направил в хода на административното производство пред СХВП. В това отношение следва да се напомни, че по силата на член 136, параграф 2 от Процедурния правилник необходимите разходи, направени от страните във връзка с производството пред апелативния състав подлежат на възстановяване. Това обаче не се отнася за разноските, направени във връзка с производството пред проверителя. Ето защо искането на жалбоподателя СХВП, след като е загубила делото, да се осъди да заплати разноските за административното производство пред СХВП, може да се уважи само по отношение на разходите, направени от жалбоподателя във връзка с производството пред апелативния състав.

По изложените съображения

ОБЩИЯ СЪД (шести състав)

реши:

**1) Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки дизайни и модели) (СХВП) от 5 юли 2007 г. (преписка R 1583/2006-4).**

**2) Осъжда СХВП да заплати съдебните разноски.**

Meij Vadapalas Truchot

Постановено в публично съдебно заседание в Люксембург на 10 февруари 2010 година.

Подписи