Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (четвърти състав)

15 юли 2015 година*

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративната марка на Общността „TVR ITALIA“ — По-ранна национална марка и по-ранна марка на Общността „TVR“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Производство по отмяна — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 — Член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009“

По дело T-398/13

TVR Automotive Ltd, със седалище в Уайтли (Обединеното кралство), за което се явяват A. von Mühlendahl и H. Hartwig, avocats,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), представлявана първоначално от G. Schneider и S. Hanne, впоследствие от J. Crespo Carillo, в качеството на представители,

ответник,

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

TVR Italia Srl, със седалище в Каноза (Италия), за което се явява F. Caricato, avocat,

встъпила страна,

с предмет жалба срещу решение на втори апелативен състав на СХВП от 14 май 2013 г. (по дело R 823/2011-2) относно производство по възражение между Muadib Beteiligung GmbH и TVR Italia Srl,

ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав),

в състав: M. Prek, председател, I. Labucka и V. Kreuschitz (докладчик), съдии,

секретар: L. Grzegorczyk, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 2 август 2013 г.,

* Език на производството: английски.

предвид писмения отговор на СХВП, постъпил в секретариата на Общия съд на 17 януари 2014 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, постъпил в секретариата на Общия съд на 14 януари 2014 г.,

след проведеното съдебно заседание на 3 март 2015 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 19 февруари 2007 г. встъпилата страна, TVR Italia Srl, подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 78; 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 Стоките и услугите, за които се иска регистрация, са от класове 12, 25 и 37 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и за всеки от тези класове отговарят на следното описание:

— клас 12: „автомобили; спортни автомобили; камиони; мотопеди; мотоциклети; велосипеди; триколки; пневматични и вътрешни гуми за превозни средства и за автомобили като цяло; трактори; автобуси; превозни средства или автомобили; самолети; хеликоптери; безмоторни самолети; плавателни съдове; лодки; надуваеми лодки, кораби; апарати за придвижване по земя, въздух или вода; двигатели за сухопътни превозни средства; конструктивни части за велосипеди, мотоциклети, мотопеди и автомобили; конструктивни части за кораби и самолети“,

— клас 25: „мъжко, дамско и детско облекло като цяло, включително кожени дрехи; ризи; блузи; поли; костюми; жакети, сака, куртки, якета; панталони; шорти; жарсе; фланелки; пижами; чорапогащи; долни фланелки; корсети; жартиери; слипове; сутиени; бельо; шапки; шалове,

забрадки; вратовръзки; шлифери; балтони; палта; бански костюми; горни облекла за спорт; анораци; панталони за ски; колани; палта от кожи с косъм; шалове; ръкавици; халати; обувки по принцип, включително пантофи, обувки, спортни обувки, ботуши и сандали“,

— клас 37: „Дейности в сектора на строителните и ремонтните работи, при отделяне на специално внимание върху механичния и автомобилния сектор“.

4 Заявката за регистрация на марката на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 4/2008 от 28 януари 2008 г.

5 На 25 април 2008 г. Muadib Beteiligung GmbH подава възражение на основание член 42, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 41, параграф 1 от Регламент № 207/2009) срещу регистрацията на заявената марка за стоките и услугите, посочени в точка 3 по-горе.

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

7 Възражението се основава по-специално, от една страна, на по-ранната словна марка на Общността „TVR“ (наричана по-нататък „по-ранната марка на Общността“), регистрирана на 14 април 1998 г. под номер 61283 за „пътнически автомобили и техните конктруктиви части“ от клас 12, и от друга страна, на по-ранната словна марка „TVR“, регистрирана в Обединеното кралство на 27 февруари 2004 г. под номер 2343460 за стоки и услуги от класове 9, 11, 25 и 41 (наричана по-нататък „по-ранната британска марка“).

8 След постъпило искане от встъпилата страна да бъдат представени доказателства за реалното използване на по-ранната марка на Общността по смисъла на член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009, Muadib Beteiligung представя като доказателства редица документа, подкрепени и със свидетелските показания на г-жа H — адвокат в областта на марките от дружеството Marks & Clerk, процесуален представител на Muadib Beteiligung в производството по възражение.

9 С решение от 21 септември 2010 г. отделът по споровете частично уважава и частично отхвърля възражението. На първо място, отделът по споровете уважава възражението, като приема, че Muadib Beteiligung е доказало реалното използване на по-ранната марка на Общността за „спортни автомобили, както и за конструктивните части за тях“ от клас 12. На второ място, предвид последните стоки и стоките и услугите, защитени с по-ранната британска марка, отделът по споровете стига до извода, че съществува вероятност от объркване между конфликтните марки, що се отнася до стоките и услугите от класове 12, 25 и 37, с изключение на „камиони“, „трактори“, „автобуси“, „мотопеди“, „велосипеди“, „триколки“, „самолети“, „вертолети“, „безмоторни самолети“, „лодки“, „надуваеми лодки“, „кораби“, „апарати за придвижване по въздух или вода“, „конструктивни части за велосипеди и мотопеди“ и „конструктивни части за кораби и самолети“ от клас 12. На трето място, отделът по споровете отхвърля изложените с възражението основания, изведени от член 8, параграфи 4 и 5 от Регламент № 207/2009. На четвърто място, отделът по споровете отхвърля заявката за регистрация на марка на Общността „по отношение на посочените по-горе стоки и услуги“ и я допуска по отношение на „останалите стоки [от] клас 12“.

10 На 14 април 2011 г. встъпилата страна подава жалба пред СХВП на основание на членове 58—64 от Регламент № 207/2009 срещу решението на отдела по споровете, тъй като СХВП е отхвърлила заявката за регистрация.

11 На 17 април 2011 г. встъпилата страна подава пред СХВП искане за отмяна на по-ранната марка на Общността на основание член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, що се отнася до всички стоки от клас 12, които следва да бъдат защитени с тази марка.

12 На 25 май 2011 г. встъпилата страна подава молба за спиране на производството по възражение пред апелативния състав до произнасяне на решение по искането за отмяна.

13 На 15 юли 2011 г. Muadib Beteiligung представя становището си по жалбата и по молбата за спиране на производството, на което се противопоставя.

14 На 26 октомври 2011 г. апелативният състав решава да спре производството по възражение до произнасяне на решението по искането за отмяна.

15 С решение от 8 май 2012 г. отделът по отмяна отхвърля искането за отмяна, като приема, че Muadib Beteiligung е представило доказателства за реалното използване на по-ранната марка на Общността за периода от 17 май 2006 г. до 16 май 2011 г.

16 На 13 юли 2012 г. жалбоподателят подава жалба срещу решението на отдела по отмяна.

17 С решение от 9 октомври 2012 г. апелативният състав отхвърля жалбата като недопустима, защото не е подадена в съответния срок.

18 На 1 март 2013 г. СХВП уведомява страните, че е отменено спирането на производството по възражение и че това производство е възобновено.

19 С решение от 14 май 2013 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“), за което Muadib Beteiligung е уведомено на 23 май 2013 г., втори апелативен състав на СХВП уважава жалбата в нейната цялост, отменя решението на отдела по споровете и отхвърля възражението в неговата цялост. В подкрепа на решението си апелативният състав приема по същество, от една страна, че за периода от 28 януари 2003 г. до 27 януари 2008 г., Muadib Beteiligung не е доказало реалното използване нито на по-ранната марка на Общността (точки 16—31 от обжалваното решение), нито на по-ранната британска марка (точка 32 от обжалваното решение), и от друга страна, че възражението трябва да бъде отхвърлено в частта му, основана на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 (точки 33—39 от обжалваното решение).

20 След поредица от прехвърлителни сделки жалбоподателят, TVR Automotive Ltd, придобива правото на собственост върху по-ранната марка на Общността и върху по-ранната британска марка, притежавани преди това от Muadib Beteiligung. В резултат на това към 1 август 2013 г. жалбоподателят е посочван като притежател на по-ранната марка на Общността и по-ранната британска марка в базите данни на СХВП и на United Kingdom Intellectual Property Office (Ведомство по интелектуална собственост на Обединеното кралство).

Искания на страните

21 Жалбоподателят моли Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да отхвърли жалбата на встъпилата страна срещу решението на отдела по споровете,

— да осъди СХВП и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски.

22 СХВП иска от Общия съд:

— да отмени обжалваното решение, доколкото апелативният състав е отхвърлил възражението поради неизползването на по-ранната британска марка,

— да отхвърли жалбата в останалата ѝ част.

23 Встъпилата страна моли Общия съд:

— да отхвърли жалбата и да потвърди обжалваното решение,

— да разреши регистрацията на заявената марка,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски, включително и направените в производството пред Общия съд.

От правна страна

По допустимостта

По спазването на срока за обжалване

24 Още в самото начало следва да се отхвърли доводът на встъпилата страна, че настоящата жалба не е подадена в предвидения срок.

25 В това отношение е достатъчно в настоящия случай да се констатира, че съгласно член 65, параграф 5 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 58, параграф 1, букви а) и б) от Процедурния правилник на Общия съд, след като на 23 май 2013 г. Muadib Beteiligung е уведомено за обжалваното решение, двумесечният срок за обжалване се е удължил с фиксирания допълнителен срок от десет дни поради отдалеченост, предвиден в член 60 от Процедурния правилник на Съда, който, противно на твърдяното от встъпилата страна, е приложим към всеки жалбоподател, без оглед на мястото на неговото местоживеене или на неговото седалище, като този срок изтича на 2 август 2013 г. От това следва, че жалбата, която е подадена по факс на 2 август 2013 г. и е допълнена с изпращането на оригинала на жалбата на 5 август 2013 г., е подадена в срок.

По процесуалната легитимация на жалбоподателя

26 Тъй като встъпилата страна оспорва процесуалната легитимация на жалбоподателя, като твърди, че жалбоподателят не е доказал, че е притежател на по-ранните марки, следва да се отбележи, че жалбоподателят е представил, първо, извлечения от 1 август 2013 г. от CTM онлайн базата данни на СХВП, където е посочен като титуляр на по-ранната марка на Общността, и второ, извлечения от същата дата от аналогична база данни на United Kingdom Intellectual Property Office, в които жалбоподателят е посочен като притежател на по-ранната британска марка и които свидетелстват за промени на собствеността върху тази марка от 17 октомври 2011 г. и от 3 май 2013 г., вследствие, първо, на прехвърляне на правото на собственост поради правоприемство между Muadib Beteiligung GmbH и TVR GmbH, а след това — и между последното и жалбоподателя.

27 Встъпилата страна оспорва тези прехвърляния на правото на собственост върху по-ранните, като това обжалване не е в състояние да постави под въпрос доказателствената стойност на горепосочените документи.

28 Във връзка с това не може да бъде приет доводът на встъпилата страна, че тъй като е „италианско подразделение“, е и реалният правоприемник на предходното дружество майка TVR Engineering Ltd, със седалище в Обединеното кралство. В действителност в документите, представени от встъпилата страна в подкрепа на това твърдение, се посочва единствено че дружеството майка притежава дружествен дял в размер на 24 % от капитала на това дъщерно дружество, като в тези документи и не се съдържат никакви доказателства за правоприемството между двете дружества или за партньорство между тях, което да има за цел на посоченото дъщерно дружество да бъде предоставено изключителното право на ползване на спортните автомобили с марката TVR.

29 При тези обстоятелства следва да се отхвърли доводът на встъпилата страна, че жалбоподателят не е доказал своята процесуална легитимация, тъй като той не бил притежател на по-ранните марки.

30 От всички гореизложени съображения следва, че настоящата жалба е допустима.

По съществото на делото

31 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква две основания, като първото е изведено от нарушение на член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009, а второто — от незачитане на принципа на силата на пресъдено нещо и на принципа non bis in idem и на максимата venire contra factum proprium, както и от нарушение на член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 15, параграф 1 от същия регламент.

По първото основание

32 Първото изложено основание жалбоподателят извежда от нарушение на член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009, доколкото апелативният състав е отхвърлил направеното възражение, основано на липсата на използване на по-ранната британска марка, независимо че не са били поискани доказателства за реалното използване на тази марка, а на практика и не са могли да бъдат поискани такива. СХВП споделя доводите на жалбоподателя и поддържа също, че първото основание трябва да бъде уважено. За разлика от това обаче, встъпилата страна посочва, че апелативният състав не е взел предвид по-ранната британска марка, за да заключи, че не е налице използване на „марката“ на жалбоподателя. Обжалваното решение се ограничава да подложи на преценка липсата на реално използване на по-ранната марка на Общността и едва в края на този анализ се разглежда по-ранната британска марка единствено за да може този анализ да бъде приложен по аналогия към британската марка. Освен това, въпреки че петгодишният срок по член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 все още не бил изтекъл, представените доказателства ясно показвали намерението на жалбоподателя да не използва посочената марка, както и че той не упражнявал стопанска дейност.

33 Във връзка с това е достатъчно да се установи, че в точка 32 от обжалваното решение апелативният състав действително е стигнал до извода, че възражението, основаващо се на по-ранната британска марка, трябва да бъде отхвърлено, поради недостатъчното използване на тази марка, като се позовава mutatis mutandis на извършената преценка на представените доказателства, с които се цели да бъде установено използването на по-ранната марка на Общността (точки 25—31 от обжалваното решение). Въпреки това, както жалбоподателят и СХВП основателно изтъкват, встъпилата страна не е поискала доказване на реално използване на по-ранната британска марка в производството пред СХВП, а не е и била в състояние да го

направи (вж. в този смисъл определение от 30 май 2013 г., Wohlfahrt/СХВП, C-357/12 P, EU:C:2013:356, т. 30 и 31). Тъй като по-ранната британска марка е регистрирана на 27 февруари 2004 г., петгодишният срок по член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 15, параграф 1 от същия регламент, все още не бил изтекъл на 28 януари 2008 г. — датата на публикуване на заявката за регистрация на марката на Общността. Следователно в постановеното решение отделът по споровете е ограничил преценката си до доказателствата относно реалното използване на по-ранната марка на Общността.

34 От това следва, че апелативният състав неоснователно е заключил, че възражението трябва да се отхвърли въз основа на предполагаемо недостатъчно използване на по-ранната британска марка.

35 Следователно първото основание следва да бъде уважено.

По второто основание

36 С второто основание, жалбоподателят упреква апелативния състав, че не е спазил принципа на силата на пресъдено нещо и принципа non bis in idem, както и максимата venire contra factum proprium, както и че е нарушил член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 15, параграф 1 от същия регламент. От една страна, жалбоподателят твърди, че решението на отдела по отмяна било изцяло в негова полза, що се отнася до въпроса дали е налице реално използване на по-ранната марка на Общността през периода от май 2006 г. до май 2011 г., или най-малкото през периода от май 2006 г. до януари 2008 г. Поради това апелативният състав нямал право да извърши нова преценка на същите доказателства, но е бил длъжен да отхвърли като недопустимо искането на встъпилата страна за доказване на използването. От друга страна, жалбоподателят поддържа, че апелативният състав неправилно приел, че по-ранната марка на Общността не била реално използвана по отношение на съответните стоки през петгодишния период, предхождащ публикуването на заявката за регистрация на марката на Общността.

37 СХВП, също както и встъпилата страна, оспорва обстоятелството, че в административното производство пред нея са приложими принципите на силата на пресъдено нещо и на non bis in idem, както и на максимата venire contra factum proprium. И двете страни в производството оспорват доказването на реалното използване на по-ранната марка на Общността, тъй като не били достатъчни доказателствата, представени във връзка с това. Вследствие на производството по обявяване на неплатежоспособност е прекратена икономическата дейност на дружеството, което използвало тази марка, като последните счетоводни отчети на това дружество били подадени през 2004 г., а неговата фабрика била затворена през 2007 г. Дори и преди това тази фабрика била пред затваряне, след като през 2004 г. била купена от руски инвеститор. Жалбоподателят не бил доказал нито реално пазарно присъствие, нито, че през този период действително са били извършвани продажби на автомобили TVR. Не били достатъчни неясните и ненадеждни твърдения, че производството било намаляло до два или три автомобила на седмица през 2006 г. Освен това, въпреки че било удостоверено участието в автомобилни изложения, като това било признак за определено пазарно присъствие, представянето на прототипи на такива събития, като например излагането на прототипа TVR Sagaris на автомобилното изложение в Бирмингам (Обединеното кралство) през 2004 г., не означавало, че въпросният автомобил бил пуснат в експлоатация или се продавал след края на тези събития. Също така от представените рекламни материали и съобщения до медиите не можело да се установи нито че въпросните модели били действително продавани през съответния период, нито че дружеството разполагало с реален пазарен дял. Жалбоподателят обаче можел да представи убедителни доказателства за реалното използване на по-ранната марка на Общността, като например отчетите на съответното дружество, счетоводните данни за продажбите, фактури или други относими финансови доказателства.

38 Що се отнася до първата част от второто основание, изведено от незачитането на принципа на силата на пресъдено нещо и на принципа non bis in idem, както и на максимата venire contra factum proprium, следва да се припомни, че постоянната съдебна практика признава, че принципът на силата на пресъдено нещо, който изисква да не се оспорва окончателният характер на едно съдебно решение, не е приложим в отношението между окончателно решение, постановено в рамките на производство по възражение, и искане за обявяване на недействителност, по-конкретно като се има предвид, от една страна, че производствата пред СХВП са от административно, а не от правораздавателно естество, и от друга страна, че релевантните разпоредби от Регламент № 207/2009, по-специално член 53, параграф 4 и член 100, параграф 2, не предвиждат правило в този смисъл (решения от 14 октомври 2009 г. Ferrero/СХВП — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T-140/08, Сб., EU:T:2009:400, т. 34, от 22 ноември 2011 г. mPAY24/СХВП — Ultra (MPAY24), T-275/10, EU:T:2011:683, т. 15 и от 23 септември 2014 г. по дело Tegometall International/СХВП — Irega (Mego), T-11/13, EU:T:2014:803, т. 12). Както изтъква СХВП, същото е в сила и в обратния случай — относно съотношението между производството, завършило с приемането на окончателното решение по искане за отмяна или по искане за обявяване на недействителност, от една страна, и производството по възражение, от друга. Това обаче не променя обстоятелството, че констатациите, направени в дадено окончателно решение, постановено в рамките на производство по искане за отмяна или по искане за обявяване на недействителност, както и доказателствата за реалното използване на дадена марка на Общността, не могат да бъдат напълно пренебрегнати от СХВП, когато тя трябва да се произнесе в производство по възражение между същите страни, със същия предмет и на същите основания, какъвто е настоящият случай, при условие че тези констатации или разгледаните въпроси не са засегнати от нови факти, нови доказателства или нови мотиви. Всъщност това твърдение е само един конкретен израз на съдебната практика, съгласно която по-ранната практика по вземане на решения на СХВП може да се вземе предвид при преценката дали даден знак може да бъде регистриран (в този смисъл и по аналогия вж. решения „TiMi KiNDERJOGHURT“, посочено по-горе, EU:T:2009:400, т. 35 и „MPAY 24“, посочено по-горе, EU:T:2011:683, т. 17).

39 От това следва, че в настоящия случай апелативният състав не бил длъжен да следва отблизо съображенията и заключенията, изложени в решението на отдела по отмяна. Ако това не беше така, би било компрометирано полезното действие на средствата за правна защита, различни от предявяването на възражение срещу регистрацията на марка на Общността, от една страна, и производствата за отмяна и за обявяване на недействителност на регистрирана марка на Общността, от друга страна, макар съгласно Регламент № 207/2009 да е възможно тези производства да бъдат образувани последователно или паралелно (в този смисъл и по аналогия вж. решения „TiMi KiNDERJOGHURT“, т. 38 по-горе, EU:T:2009:400, т. 36 и „MPAY24“, т. 38 по-горе, EU:T:2011:683, т. 18). Тази преценка се потвърждава от факта, че по силата на член 42, параграф 2 и член 57, параграф 2 от Регламент № 207/2009 периодът от пет години, в продължение на които е необходимо да бъде доказано реално използване на марката на Общността, може да се различава в зависимост от датата на подаването на искането за отмяна или на искането за обявяване на недействителност и датата на публикуването на заявката за регистрация. Така в конкретния случай, както признава жалбоподателят, този период тече от януари 2003 г. до януари 2008 г., що се отнася до производство по възражение, и от май 2006 г. до май 2011 г., що се отнася до производството по отмяна, и поради това предметът на тези две производства не е напълно идентичен.

40 Следователно жалбоподателят неоснователно твърди, че с решението на отдела по отмяна окончателно е решен в негова полза въпросът за реалното използване на по-ранната марка на Общността през периода от май 2006 г. до май 2011 г., или поне от май 2006 г. до януари 2008 г.

41 Предходната преценка е в сила mutatis mutandis както по отношение на принципа non bis in idem, който е приложим само при определянето на санкции, по-специално от наказателноправно естество в тесен смисъл или в областта на конкуренцията (вж. в този смисъл решение от 10 май 2007 г., SGL Carbon/Комисия, C-328/05 P, Сб., EU:C:2007:277, т. 24—30, от 21 юли 2011 г. Beneo-Orafti, C-150/10, Сб., EU:C:2011:507, т. 68—70, и от 14 февруари 2012 г. Toshiba Corporation и др., C-17/10, Сб., EU:C:2012:72, т. 94), така и по отношение на максимата venire contra factum proprium (вж. в този смисъл решение „TiMi KiNDERJOGHURT“, т. 38 по-горе, EU:T:2009:400, т. 36). В това отношение жалбоподателят напразно се позовава на член 53, параграф 4 от Регламент № 207/2009, който се отнася само до повтарящото се представяне на искания за обявяване на недействителност или на насрещен иск в производство за установяване на нарушение.

42 Вследствие на гореизложеното първата част от второто основание следва да се отхвърли като неоснователна.

43 Що се отнася до втората част от второто основание, следва да се припомни, че жалбоподателят твърди, че е доказал реалното използване на по-ранната марка на Общността по отношение на стоките, за които тя е регистрирана, и по отношение на които отделът по споровете е признал, че е налице такова използване в периода от пет години преди датата на публикуването на заявката за марка на Общността по смисъла на член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 15 от посочения регламент и правило 22, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент № 40/94 (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189), изменен с Регламент (ЕО) № 1041/2005 на Комисията от 29 юни 2005 г. (ОВ L 172, стр. 4), съгласно което доказателствата за използване трябва да са относно „мястото, времето, степента и естеството на използване на [по-ранната] марка[…]“.

44 Във връзка с това от постоянната съдебна практика следва, че дадена марка е предмет на „реално използване“, когато е използвана в съответствие със съществената ѝ функция да гарантира произхода на стоките или на услугите, за които е регистрирана, за да се създаде или да се запази пазарът за тези стоки или услуги, с изключение на символичното използване, чиято единствена цел е запазването на правата, които предоставя марката. Преценката на реалното използване на марката трябва да се основава на съвкупността от факти и обстоятелства, които могат да установят действителното използване за търговски цели на тази марка в хода на осъществяваната стопанска дейност, и по-специално такова използване, което е считаното за обосновано в съответния икономически сектор с оглед на поддържането или създаването на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара и обхвата и честотата на използване на марката (решения от 11 май 2006 г. Sunrider/СХВП, C-416/04 P, Rec, EU:C:2006:310, т. 70, от 19 декември 2012 г. по дело Leno Merken, C-149/11, Сб., EU:C:2012:816, т. 29 и от 17 юли 2014 г., Reber Holding/СХВП, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, т. 29). Въпреки това анализът на реалното използване на по-ранната марка не може да се ограничава единствено до констатацията, че тази марка е била използвана в процеса на търговия, тъй като трябва освен това да става въпрос за реално използване в съответствие с текста на член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009. Освен това отговорът на въпроса дали използването на дадена марка следва да се счита за „реално използване“, зависи от характеристиките на разглежданите стоки или услуги на съответния пазар. Следователно не всяко доказано търговско използване може автоматично да се квалифицира като реалното използване на съответната марка (вж. в този смисъл решение Reber Holding/СХВП, посочено по-горе, EU:C:2014:2089, т. 32).

45 Освен това в съдебната практика се уточнява, че от член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009, тълкуван в светлината на съображение 10 от посочения регламент и на правило 22, параграф 3 от Регламент № 2868/95, следва, че ratio legis на изискването по-ранната марка да е била обект на реално използване, за да бъде противопоставима на заявка за регистрация на

марка на Общността, се състои в това да се ограничат конфликтите между две марки, доколкото при липсата на реално използване на по-ранната марка няма основателна икономическа причина, произтичаща от ефективна функция на тази марка на пазара. За разлика от това посочените разпоредби нямат за цел нито оценяването на търговския успех, нито контролирането на стопанската стратегия на дадено предприятие, нито пък ограничаването на защитата на марките само до случаите на значимо в количествено отношение търговско използване (вж. решение от 8 юли 2004 г., Sunrider/СХВП — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, т. 36—38 и цитираната съдебна практика).

46 Що се отнася до обхвата на използването на по-ранната марка, следва да се има предвид по-специално търговският обем на всички действия по използване, от една страна, и продължителността на периода, през който те са извършвани, както и честотата им, от друга страна. Освен това, за да се провери дали по-ранната марка е била реално използвана, следва да се направи цялостна преценка, като се държи сметка за всички релевантни и присъщи за случая фактори. Тази преценка предполага известна взаимозависимост между отчетените фактори. Така малко количество пуснати в продажба стоки с тази марка може да се компенсира с голям интензитет или значително постоянство във времето при използване на тази марка и обратно. Накрая, реалното използване на дадена марка не може да бъде доказано с вероятности или предположения, а трябва да се основава на конкретни и обективни доказателства за действителното и достатъчно използване на марката на съответния пазар (решения „VITAFRUIT“, т. 45 по-горе, EU:T:2004:225, т. 41 и 42 и MFE Marienfelde/СХВП — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec, EU:T:2004:223, т. 35 и 36).

47 Следва да се припомни, че апелативният състав стига до заключението, че липсват доказателства за реалното използване на по-ранната марка на Общността в периода от януари 2003 г. до януари 2008 г. В действителност, с оглед на представените доказателства, той по същество приема, на първо място, че свидетелските показания на г-жа H., предвид обстоятелството, че тя произхожда от самия жалбоподател, не съдържат гаранции за безпристрастност или независимост, на второ място, че през 2006 г. положението на „дружество TVR“ е много несигурно, тъй като през декември 2006 г. е обявена неплатежоспособността на неговата фабрика, а последният произведен автомобил TVR Cerbera бил продаден на търг през август 2006 г., без да се достигне определената начална тръжна цена (точка 27 от обжалваното решение), на трето място, че не съществуват доказателства, че след август 2006 г. са продавани стоки с по-ранната марка на Общността, като например копия от счетоводните книги и от данъчни декларации, тъй като апелативният състав приел, че за да се приеме това, не са достатъчни участията в автомобилни изложения през 2007 г. и 2008 г. и публикуването на ценовите листите за продажбите през 2007 г., както и критичните оценки на TVR Sagaris, публикувани през декември 2006 г., през юли 2007 г. и на 11 юли 2008 г. (точки 28 и 29 от обжалваното решение). Накратко, тези доказателства не предоставяли никаква информация за обхвата на стопанската дейност по отношение на продаваните стоки с по-ранната марка на Общността в Обединеното кралство или другаде, като не представяли и доказателство за такова използване, което би могло да създаде или да запази пазар за разглежданите стоки след лятото на 2006 г. (точка 30 от обжалваното решение).

48 По този начин апелативният състав отхвърля застъпените от отдела по споровете противоположни съображения и по отношение на същия период, вземайки предвид същите доказателства, приема, че разгледани в тяхната съвкупност, тези доказателства по същество установяват в достатъчна степен реалното използване на по-ранната марка на Общността за „спортни автомобили и за конструктивните им части“, тъй като съдържащата се в тях информация, и по-специално статиите от пресата и ценови листи, съдържат достатъчно индикации относно съответния период, както и относно мястото на това използване, а именно в Обединеното кралство. Въпреки че жалбоподателят не е представил конкретни фактури или счетоводни данни за продажбите, от публикувана от Би Би Си статия от 18 октомври 2006 г. може да се добие представа за степента на използване на по-ранната марка на Общността, тъй

като в статията се посочва, че през април 2006 г. поръчките са спаднали от дванадесет до два автомобила на седмица. Отделът стига до извода, че разгледани в тяхната съвкупност, тези документи удовлетворяват минималните критерии, чието наличие е необходимо, за да се установи реалното използване на по-ранната марка на Общността през релевантния период (стр. 4 от решението на отдела по споровете).

49 По същия начин, що се отнася до периода от май 2006 г. до май 2011 г., отделът по отмяна приема, че дори при липсата на фактури и доказателства за обема на продажбите, съществуват други документи, като например статии от пресата — в качеството им на независими източници на информация, ценови листи, технически спецификации на автомобилите, и реклама на по-ранната марка на Общността в пресата и в специализирани списания, от които е видно, че тази марка е била предмет на реално и истинско търговско използване на пазара „през последните години“ (точки 36 и 37 от решението на отдела по отмяна). Що се отнася до обхвата на използването, макар да е вярно, че каталозите и статиите в пресата не предоставят информация относно количеството на действително продадените стоки, голям брой автомобили, обозначени с по-ранната марка на Общността, са включени в тези каталози и статии, които са били на разположение, най-малкото в Обединеното кралство, за част от относимия период. Следователно като цяло тези доказателства позволяват да се заключи, че е налице определен обхват на използването на тази марка и че това използване не било изцяло символично (точки 38 и 39 от решението на отдела по отмяна) по отношение на същите тези стоки (точки 42—44 от решението на отдела по заличаването).

50 Във връзка с това следва да се отхвърли доводът на жалбоподателя, че апелативният състав не е взел предвид оценката, съдържаща се в решението на отдела по отмяна в частта му, която се отнася до същите доказателства и доколкото е налице припокриване в съответните периоди между май 2006 г. и януари 2008 г. В действителност, от една страна, СХВП има общо задължение да вземе предвид своята предходна практика по вземане на решения, като това не засяга задължението ѝ да изследва реалното използване на по-ранна марка с оглед на доказателствата, представени от възразяващата страна и фактите във всеки конкретен случай (вж. в този смисъл решение Reber Holding/СХВП, т. 44 по-горе, EU:C:2014:2089, т. 46). Следователно това задължение не предполага, че в настоящия случай апелативният състав е бил обвързан от констатациите на отдела по заличаването или че не е могъл да стигне до други заключения относно наличието на реално използване на по-ранната марка на Общността (вж. съдебната практика, цитирана в точка 38 по-горе), още повече че посоченото използване трябва да се докаже за два отделни периода, дори ако те се припокриват. На второ място, както изтъква СХВП, обстоятелството, че апелативният състав е изчакал края на производството по отмяна, само по себе си е достатъчно, за да може да се установи, че той е приел за необходимо да вземе предвид решението на отдела по отмяна, преди да постанови своето собствено решение.

51 Независимо от всичко това, преценката на апелативния състав се основава на погрешно тълкуване на член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 15, параграф 1 от същия регламент и правило 22, параграф 3 от Регламент № 2868/95 и на неправилна преценка на доказателствената стойност на релевантните доказателства в тяхната съвкупност.

52 Що се отнася до продължителността на използване, Съдът вече е постановил, че санкциите, предвидени в член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009, се прилагат само за марките, чието реално използване е било преустановено за непрекъснат период от пет години. Следователно е достатъчно дадена марка да е използвана реално през част от този период, за да може да избегне посочените санкции (решения от 8 ноември 2007 г., Charlott/СХВП — Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), T–169/06, EU:T:2007:337, т. 41, от 16 декември 2008 г., Deichmann-Schuhe/СХВП — Design for Woman (DEITECH), T–86/07, EU:T:2008:577, т. 52 и от 8 март 2012 г., Arrieta D. Gross/СХВП — International Biocentric Foundation и др. (BIODANZA), T–298/10, EU:T:2012:113, т. 58). По същия начин правило 22, параграф 3 от Регламент № 2868/95 установява критерия „продължителност на използването“, без във връзка с това да

изисква доказване на продължителния характер на използването през целия петгодишен период, и го отличава по-специално от критериите за обхват и естество на използване на марката, които, разгледани единствено в тяхната съвкупност, позволяват да се установи реалното използване на по-ранната марка. На практика единствено вземането под внимание на съвкупността от представените за преценка пред апелативния състав доказателства, трябва да позволи доказването на реалното използване на посочената марка (вж. в този смисъл и по аналогия решение от 16 септември 2013 г., Avery Dennison/СХВП — dennison-hesperia (Avery Dennison), T-200/10, EU:T:2013:467, т. 85 и 86 и цитираната съдебна практика).

53 С оглед на това предвиждането на петгодишния период по член 42, параграф 2 и по член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 не означава, че реалното използване на по-ранната марка следва да се доказва отделно за всяка от годините, обхванати от този период от време поотделно, като е достатъчно да се докаже, че като се вземат предвид всички релевантни фактори, присъщи за конкретния случай, тази марка е била използвана, поне за част от този период, не изцяло символично, но и ефективно — с цел да се създаде или запази пазарът за разглежданите стоки или услуги. Ако по-специално това не беше така в положение като в разглеждания случай, дори и самото настъпване на временна финансова криза би предотвратило използването на по-ранната марка за ограничен период от време, независимо че притежателят ѝ възнамерява да продължи да използва посочената марка в близко бъдеще, като това обстоятелство би могло да се окаже достатъчно, за да не позволи повече на притежателя да възразява срещу регистрацията на сходна марка.

54 Предвид всички доказателства, представени от жалбоподателя пред отдела по споровете и пред апелативния състав, в настоящия случай следва да се приеме, че поне до 2006 г. е установено използването на по-ранната марка на Общността.

55 Независимо че сами по себе си представените свидетелски показания не съдържат достатъчно доказателства в това отношение, в тях се взема отношение по редица относими документи от независими източници, включително извлечение от уебсайта „Уикипедия“, който описва историята на TVR Motors Company Ltd, производителят на спортните автомобили TVR, и съдържа списък на моделите, произвеждани до 2006 г., сред които и TVR Tuscan и Sagaris; посочват се също две статии за производителя TVR, които са публикувани на уебсайта на Би Би Си на 18 октомври 2006 г. и на 22 февруари 2007 г.; обсъждат се и статии относно TVR 350C и TVR Sagaris, публикувани в специализирани списания през юни 2003 г., през април 2005 г., през декември 2006 г. и през юли 2008 г.; посочват се каталози, представяващи съответно моделите TVR Tuscan (произвеждани между 1999 г. и 2006 г.) и TVR Sagaris (произвеждани между 2004 г. и 2006 г.); отбелязва се и каталог, в който са включени техническите спецификации и продажните цени за TVR Tuscan в Обединеното кралство.

56 Следователно с документите, посочени в параграф 55 по-горе, се доказва използването на по-ранната марка на Общността по отношение на спортните автомобили TVR, най-малкото в периода между януари 2003 г. и декември 2006 г., тоест през съществена част от петгодишния период до края на 2008 г. — това обстоятелство само по себе си не е оспорено от СХВП и от встъпилата страна.

57 Що се отнася до мястото, степента и естеството на това използване, следва да се отбележи, че въпросният пазар е за производство и продажба на луксозни спортни автомобили с технически спецификации, които не са предназначени за нормално, всекидневно използване на пътя и чиято цена надвишава тази на повечето автомобили за частна употреба. Добре известно е, че този пазар често се характеризира с относително слабо търсене, с производство по специални поръчки и с продажбата на ограничен брой превозни средства, както се потвърждава в статията на Би Би Си от 18 октомври 2006 г. (вж. точка 27 от обжалваното решение). Следователно предоставянето на счетоводни документи, които съдържат данни за продажбите, или на фактури не е необходимо за целите на установяването на реалното използване на спорната

марка. От друга страна, е ясно разбираема от приложените към преписката доказателства (вж. точка 55 по-горе), включително няколко публикувани в интернет статии и каталози, че моделите TVR се продават между 2003 г. и 2006 г., най-малкото в Обединеното кралство, което е достатъчно от териториална гледна точка (вж. в този смисъл решение Leno Merken, т. 44 по-горе, EU:C:2012:816, т. 50 и 54) и свидетелства за естеството и за използването в определена степен на по-ранната марка на Общността през този период. Освен това публикациите от юли 2007 г. и от 2008 г. показват, че посочената марка е била предмет на обществено обсъждане в очакване на възобновяването на производството и продажбата на автомобили от модел TVR Sagaris (вж. също т. 28 и 29 in fine от обжалваното решение).

58 С оглед на тези обстоятелства, противно на изложеното от апелативния състав и на изтъкнатото от СХВП и от встъпилата страна, не е възможно да се приеме, че през разглеждания период е използвана по-ранната марка на Общността, тъй като това използване е изцяло символично, и защото посочената марка не е била използвана, за да се създаде или запази пазарът за спортните автомобили TVR. Във връзка с това обстоятелството, че производството и продажбата на тези автомобили спада през 2006 г. и че е прекратено в края на 2006 г. поради неплатежоспособност на фабриката в Обединеното кралство, не е достатъчно, за да се стигне до обратния извод, като се имат предвид доказаните опити на притежателя на тази марка да съживи производството на спортните автомобили TVR и търговската си дейност през 2007 г. и 2008 г. Следователно трябва да се отхвърли и твърдението на апелативния състав в точка 29 от обжалваното решение, че финансовите трудности, засягащи използването на по-ранната марка на Общността, оставят място за съмнение по отношение на нейното използване след лятото на 2006 г. — в това твърдение не се отчита фактът, че всъщност е достатъчно дадена марка да е използвана реално в продължение на поне част от петгодишния период по смисъла на член 42, параграф 2 и на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 (вж. точки 52 и 53 по-горе). Накрая следва да се припомни, че съдебната практика признава, че посочените разпоредби нямат за цел нито оценяване на търговския успех, нито контролиране на стопанската стратегия на дадено предприятие, нито пък ограничаване на защитата на марките само до случаите на значимо в количествено отношение търговско използване (вж. точка 45 по-горе).

59 С оглед на всички гореизложени съображения следва да се заключи, че апелативният състав погрешно е отхвърлил възражението, като е приел, че възразяващата страна не е доказала в достатъчна степен реалното използване на по-ранната марка на Общността.

60 Следователно трябва да се уважи и втората част от второто основание.

61 Тъй като се уважават първото основание и втората част от второто основание, обжалваното решение следва да бъде отменено в неговата цялост.

62 Що се отнася до втората част от исканията на жалбоподателя — Общият съд да отхвърли жалбата на встъпилата страна срещу решението на отдела по споровете — следва да се припомни, че признатото на Общия съд правомощие за изменение на решението на апелативния състав на основание член 65, параграф 3 от Регламент № 207/2009 не означава, че този съд може да замени със своя преценката на апелативния състав и още по-малко да извърши преценка по въпрос, по който посоченият състав не е взел още становище. Поради това упражняването на това правомощие за изменение по принцип е допустимо само в случаите, при които, след като е осъществил контрол върху направената от апелативния състав преценка, Общият съд е в състояние да определи, въз основа на установените фактически и правни обстоятелства, какво решение е трябвало да вземе апелативният състав (решение от 5 юли 2011 г., Edwin/СХВП, C-263/09 P, Сб., стр. I-452, т. 72).

63 С оглед на това е достатъчно да се посочи, че апелативният състав основава обжалваното решение единствено на обстоятелството, че не е било доказано сериозното използване на по-ранната марка на Общността, без да пристъпи към анализ на вероятността от объркване между конфликтните марки по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Следователно извършването на подобна преценка не е предмет на производството пред Общия съд. При тези обстоятелства този съд не е длъжен да пристъпи към преценка на тази вероятност от объркване въз основа на правомощието си да изменя решението на апелативния състав, поради което следва да бъде отхвърлена втората част от исканията на жалбоподателя.

По съдебните разноски

64 По смисъла на член 134, параграф 1 от Процедурния правилник всяка загубила делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

65 Тъй като СХВП е загубила делото, тя следва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на жалбоподателя.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав)

реши:

1) Отменя решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 14 май 2013 г. (по дело R 823/2011-2) относно производство по възражение между Muadib Beteiligung GmbH и TVR Italia Srl.

2) Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3) Осъжда СХВП и TVR Italia Srl да заплатят съдебните разноски.

Prek Labucka Kreuschitz

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

Подписи