Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (втори състав)

14 май 2013 година*

„Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „fluege.de“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009“

По дело T-244/12

Unister GmbH, установено в Лайпциг (Германия), за което се явяват H. Hug и A. Kessler-Jensch, avocats,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г-жа D. Walicka, в качеството на представител,

ответник,

с предмет жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 14 март 2012 г. (преписка R 2149/2011-1) по заявка за регистрация на словния знак „fluege.de“ като марка на Общността,

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав),

състоящ се от: г-н N. J. Forwood, председател, г-н F. Dehousse (докладчик) и г-н J. Schwarcz, съдии,

секретар: г-н E. Coulon,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 30 май 2012 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Общия съд на 6 септември 2012 г.,

като има предвид, че в едномесечния срок от уведомяването на страните за приключването на писмената фаза на производството не е постъпило искане от тях за насрочване на съдебно заседание, и като съответно на основание член 135а от Процедурния правилник на Общия съд реши въз основа на доклада на съдията докладчик да се произнесе по жалбата, без да провежда устна фаза на производството,

постанови настоящото

* Език на производството: немски.

Решение

Фактическа обстановка

1 На 27 януари 2011 г. жалбоподателят Unister GmbH подава в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) заявка за регистриране на марка на Общността на основание на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

2 Марката, чиято регистрация е поискана, е словният знак „fluege.de“.

3 Стоките и услугите, за които е поискана регистрацията на марката, спадат към класове 25, 28, 35, 39, 41 и 43 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена.

4 Сред тези стоки и услуги предмет на настоящата жалба са само услугите от класове 35, 39 и 43, които отговарят на следното описание (наричани по-нататък „спорните услуги“):

— клас 35: „Реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“;

— клас 39: „Транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания“;

— клас 43: „Ресторантьорство; временно настаняване“.

5 С решение от 22 август 2011 г. на основание член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 2 от Регламент № 207/2009 проверителят отхвърля заявката за марка за спорните услуги, по съображение че заявената марка е описателна и е лишена от отличителен характер.

6 На 17 октомври 2011 г. на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 жалбоподателят подава жалба пред СХВП срещу решението на проверителя.

7 С решение от 14 март 2012 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата, по съображението че заявената марка е описателна и е лишена от отличителен характер.

Искания на страните

8 Жалбоподателят моли Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

9 СХВП моли Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

10 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква по същество три правни основания за отмяна, а именно, първо, нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, второ, нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от същия регламент, и трето, обстоятелството, че заявената марка е придобила отличителен характер чрез използване.

По първото правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009

11 Жалбоподателят оспорва извода на апелативния състав, че заявената марка е описателна. Терминът „fluege“ бил словна конструкция, непозната в немския език, в който съществувала само думата „Flüge“, изписвана с буквата „ü“, а това означавало, че поради необичайното изписване на термина „fluege“ средният потребител би разбрал заявената марка като означение за търговски произход.

12 Жалбоподателят смята, че средният потребител е свикнал да намира стопанисвани от конкретен търговец интернет портали, включително и на домейни от второ ниво с име, образувано от родов термин. В случая терминът „fluege“ дори не бил родов, като се има предвид необичайното му изписване. СХВП не съобразила факта, че от 2004 г. насам е възможно да се регистрират имена на домейни, съдържащи особени символи като буквата „ü“.

13 Дори ако съответните потребители биха разбрали заявената марка като име на домейн, обозначаващо германски уебсайт с търговски предложения за самолетни билети, спорните услуги нямали никаква, или поне не достатъчна връзка с предлагането на самолетни билети. В случая не била налице и необходимост да се запази възможността за свободно ползване по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009.

14 СХВП оспорва твърденията на жалбоподателя.

15 Следва да се напомни, че съгласно член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 се отказва регистрация на „марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други характерни техни особености“. Освен това член 7, параграф 2 от Регламент № 207/2009 предвижда, че „[п]араграф 1 се прилага, независимо че мотивите за отказ съществуват само в една част на Общността“.

16 Съгласно съдебната практика член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 не допуска знаците или означенията, посочени в този член, да бъдат запазени само за едно предприятие поради регистрирането им като марка. Тази разпоредба преследва цел от общ интерес, която изисква такива знаци или означения да могат да бъдат свободно използвани от всички (Решение на Съда от 23 октомври 2003 г. по дело СХВП/Wrigley, C-191/01 P, Recueil, стр. I-12447, точка 31, Решение на Общия съд от 27 февруари 2002 г. по дело Ellos/СХВП (ELLOS), T-219/00, Recueil, стр. II-753, точка 27 и Решение на Общия съд от 7 юли 2011 г. по дело Cree/СХВП (TRUEWHITE), T-208/10, непубликувано в Сборника, точка 12).

17 Освен това съгласно член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 знаците или означенията, които могат да служат в търговската дейност за указване на характерните особености на стоката или услугата, за която е поискана регистрацията на марката, се смятат за негодни да изпълняват основната функция на марката, а именно да указва търговския произход на стоката и услугата, за да даде възможност на потребителя, който придобива обозначената с марката стока или получава обозначената с марката услуга, при последващо придобиване да

направи същия избор, ако впечатленията му се окажат положителни, или да направи друг избор, ако са отрицателни (Решение по дело СХВП/Wrigley, точка 16 по-горе, точка 30 и Решение по дело TRUEWHITE, точка 16 по-горе, точка 13).

18 От това следва, че за да попадне в приложното поле на забраната по тази разпоредба, знакът трябва да има достатъчно пряка и конкретна връзка със съответните стоки или услуги, която да дава възможност на заинтересованите потребители да получат незабавно и без други разсъждения описание на съответните стоки или услуги или на някоя от техните характерни особености (вж. Решение по дело TRUEWHITE, точка 16 по-горе, точка 14 и цитираната съдебна практика).

19 Следва също да се припомни, че дали знакът е описателен може да се прецени само, от една страна, с оглед на начина, по който го възприемат съответните потребители, и от друга — с оглед на съответните стоки или услуги (Решение на Общия съд от 27 февруари 2002 г. по дело Eurocool Logistik/СХВП (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, стр. II-683, точка 38 и Решение по дело TRUEWHITE, точка 16 по-горе, точка 17).

20 Що се отнася до съответните потребители, както правилно е установено по същество в точки 12 и 13 от обжалваното решение, спорните услуги са предназначени както за средния потребител, така и за специалисти, а освен това предвид елементите на заявената марка въпросът дали е описателна е най-подходящо да се прецени от гледна точка на немскоговорещите потребители. Затова описателният характер на заявената марка трябва да се преценява от гледна точка на средния немскоговорещ потребител в Европейския съюз — извод, който впрочем жалбоподателят не оспорва.

21 Както отбелязва апелативният състав, заявената марка се състои от елемента „fluege“ и долепения до него елемент „.de“, като първият от тези елементи е вариант на немската дума „Flüge“ („полети“), но изписан с малки букви и с буквеното съчетание „ue“ вместо буквата „ü“, а вторият от елементите е домейн от първо ниво за държава или независима територия (country code Top-Level Domain (ccTLD), в случая за Германия.

22 Апелативният състав приема, че при анализа на елемента „fluege“ следва да се вземе предвид обстоятелството, че съответните потребители са свикнали с някои особености при изписването на интернет адреси. Като такива особености апелативният състав посочва това, че обикновено интернет адресите се изписват с малки букви, че особените символи като буквите „ä“, „ü“, „ö“ и „ß“ често се заменят с буквените съчетания „ae“, „ue“, „oe“ и „ss“ и че по технически причини не е било или не е възможно да се използват тези особени символи. Поради това апелативният състав приема, че тъй като знаят тези особености, съответните потребители няма да ги възприемат като отклонение от езиковата норма.

23 Жалбоподателят не успява да обори този извод. В частност твърдението му, че апелативният състав не е взел предвид съществуващата от 2004 г. насам възможност интернет адресите да съдържат символи с диакритични знаци (например буквата „ü“), не опровергава посоченото от апелативния състав обстоятелство, че символите с диакритични знаци често се заменят с буквени съчетания, нито извода на апелативния състав, че по същество съответните потребители спонтанно биха възприели термина „fluege“ просто като различно изписан вариант на немската дума „Flüge“, което не е необичайно в интернет.

24 Обстоятелството, че в заявената марка терминът „fluege“ е последван от домейна от първо ниво „.de“, не означава, противно на твърденията на жалбоподателя, че съответните потребители ще възприемат този термин с повишено внимание.

25 Напротив, обстоятелството, че поради окончанието „.de“ тези потребители веднага биха възприели заявения знак като име на домейн и съответно като обозначение на интернет адрес, по-скоро подсказва, че въпросните потребители ще обърнат по-малко внимание на факта, че терминът „fluege“ е изписан с малка буква и с буквеното съчетание „ue“.

26 Следва да се добави, че с долепването на елемент, съответстващ на домейн от първо ниво (например на домейна от първо ниво „.de“), към описателна и лишена от отличителен характер дума не се придава отличителност на получения по този начин знак, който при това положение съответните потребители спонтанно биха разпознали като име на домейн и съответно като обозначение на интернет адрес. Всъщност отличителната част на подобно име на домейн е не домейнът от първо ниво, образуван евентуално от точка и буквено съчетание, отговарящо на окончанието за съответната страна, а най-многото домейнът от второ ниво, към който е долепен домейнът от първо ниво.

27 Следва да се отхвърли и доводът, с който жалбоподателят по същество поддържа, че съставените от име на домейн марки би трябвало да подлежат на защита дори когато включват описателен термин, тъй като всеки интернет потребител знае, че дори на домейн, чието име е образувано от описателен термин, ще намери портала на конкретен търговец.

28 Всъщност следва да се отбележи, че само по себе си името на домейн обозначава най-многото определен интернет адрес, а не търговския произход на стоките или услугите на конкретен производител или доставчик. Практиката в областта на предоставянето на имена на домейни и използването на тези имена на домейни не определят годността на името на домейн да бъде регистрирано като марка на Общността предвид абсолютните основания за отказ, предвидени в Регламент № 207/2009.

29 В това отношение следва да се напомни необходимостта да се разграничават правата, произтичащи от регистрацията на име на домейн, и правата, произтичащи от регистрацията на знак като марка на Общността. В този смисъл обстоятелството, че дадено лице притежава име на домейн като името на домейн „fluege.de“, не означава, че само на това основание посоченото име на домейн може да бъде регистрирано като марка на Общността. За последното всъщност е необходимо то да отговаря на всички условия, предвидени за тази цел в Регламент № 207/2009 (Решение на Общия съд от 12 декември 2007 г. по дело DeTeMedien/СХВП (suchen.de), T-117/06, непубликувано в Сборника, точка 44).

30 В този смисъл е безпредметен всеки довод, който би могъл да бъде извлечен от липсата на необходимост от запазване на възможността за свободно ползване на знака поради твърдяното наличие на изключително право върху въпросното име на домейн (вж. в този смисъл Решение по дело DeTeMedien/СХВП (suchen.de), точка 29 по-горе, точка 44).

31 От всички тези съображения следва, че апелативният състав не е допуснал грешка, когато по същество е приел, че съответните потребители спонтанно биха възприели заявената марка като име на домейн, обозначаващо адреса на уебсайт в областта на въздушните услуги и самолетните билети.

32 Жалбоподателят поддържа, че дори ако съответните потребители разберат заявената марка като име на домейн, обозначаващо адреса на германски уебсайт с предложения за самолетни билети, все пак спорните услуги нямат никаква, или поне не достатъчна връзка с предлагането на самолетни билети.

33 Жалбоподателят изтъква, че в заявената марка не би могло да се долови никакво описание на услугите „реклама“, „търговска администрация“ и „административна дейност“ (от клас 35), които имали значение за всяка търговска дейност, нито на услугите в областта на

„ресторантьорството“ и „временното настаняване“ (клас 43), нито пък, предвид дейността му само като посредник при продажбата на самолетни билети, на услугите по „транспорт“, „опаковане и съхраняване на стоки“ и „организиране на пътувания“ (клас 39).

34 В обжалваното решение апелативният състав приема, че заявената марка е описателна за всички спорни услуги.

35 В точка 21 от обжалваното решение апелативният състав в частност посочва, че „рекламата“ включва и рекламата на самолетни билети и авиокомпании, че „търговската администрация“ и „административната дейност“ могат да са специализирани, така че да са ориентирани към изискванията на авиокомпаниите, че „транспортът“ включва и въздушния транспорт, че „опаковането и съхраняването на стоки“ може да обозначават като второстепенна цел превоза на стоки по въздух, че „организирането на пътувания“ и „ресторантьорството“ обхващат и организирането на въздушни пътувания и предлагането на храна на пътниците в самолета, и последно, че „временното настаняване“ може да включва услуги, съобразени с особените изисквания на въздушните пътници, както е например при летищните хотели.

36 Апелативният състав приема, че следователно заявената марка дава на съответните потребители ясна и пряка информация за вида на спорните услуги (точки 22 и 23 от обжалваното решение) и че поради това описва тези услуги по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009.

37 Противно на поддържаното от жалбоподателя, този извод на апелативния състав не е погрешен.

38 Най-напред следва да се отбележи, че доколкото съответните потребители спонтанно биха възприели заявената марка като име на домейн, обозначаващо адреса на уебсайт в областта на въздушните услуги и самолетните билети, тази марка е описателна по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 за услугите по „транспорт“ от клас 39, и по-конкретно, като част от тези услуги, за услугите по въздушен транспорт.

39 В това отношение е ирелевантно твърдението на жалбоподателя, че предметът му на дейност е не въздушен транспорт, а само посредничество при продажбата на самолетни билети. Всъщност преценката дали марката подлежи на регистрация предвид абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 изобщо не зависи от конкретната дейност на заявителя на марката, а единствено от това дали марката е описателна за стоките и услугите, посочени в заявката за регистрация на тази марка.

40 Следва да се добави, че обстоятелството, че даден словен знак е описателен само по отношение на част от стоките или услугите, които спадат към дадена категория, спомената като такава в заявката за регистрация, не е пречка да се откаже регистрацията на този знак. Всъщност, ако в подобен случай въпросният знак се регистрира като марка на Общността за посочената категория, нищо не би попречило на нейния притежател да го използва и за стоки или услуги от тази категория, за които той е описателен (вж. 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 92 и цитираната съдебна практика, както и Решение по дело „TRUEWHITE“, точка 16 по-горе, точка 27).

41 Що се отнася по-нататък до въпроса дали заявената марка е описателна не само за услугите по „транспорт“, но и за другите спорни услуги, посочени в заявката, по изложените в точка 35 по-горе съображения следва да се констатира, че както приема и апелативният състав, останалите услуги, дефинирани твърде широко в заявката за регистрация на марката, може да се предоставят в областта на въздушния транспорт и самолетните билети и в тясна връзка с тях.

42 Тъй като жалбоподателят не е ограничил заявката си за регистрация на марка, така че да изключи от обхвата ѝ тези други спорни услуги, доколкото биха могли да се предоставят в областта на въздушния транспорт и самолетните билети, в частност в точки 20—22 от обжалваното решение апелативният състав правилно е приел по посочените съображения, че заявената марка е описателна по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 за въпросните други спорни услуги, посочени в заявката (Решение на Общия съд от 8 юни 2005 г. по дело Wilfer/СХВП (ROCKBASS), T-315/03, Recueil, стр. II-1981, точка 70; вж. по аналогия Решение на Общия съд от 11 февруари 2010 г. по дело Deutsche BKK/СХВП (Deutsche BKK), T-289/08, непубликувано в Сборника, точка 49).

43 От изложените дотук съображения следва, че твърдението за наличието на това правно основание за отмяна, а именно на нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, трябва да се отхвърли като неоснователно.

По второто правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009

44 Жалбоподателят поддържа, че като се има предвид, че терминът „fluege“ е необичаен за немския език и че съответните потребители подхождат с особено внимание поради уникалността на регистрацията на всеки интернет домейн, заявената марка притежава необходимия минимум отличителност, за да може да бъде регистрирана.

45 СХВП оспорва твърденията на жалбоподателя.

46 Следва да се напомни, че припокриването на абсолютните основания за отказ предполага, че дадена словна марка, която описва характерни особености на стоки или услуги, поради този факт може да бъде лишена от отличителен характер по отношение на същите тези стоки или услуги, без да се засягат другите основания, поради които може да е налице тази липса на отличителен характер (вж. Определение на Съда от 18 март 2010 г. по дело CFCMCEE/СХВП, C-282/09 P, Сборник, стр. I-2395, точка 52 и цитираната съдебна практика).

47 В случая е установено, че апелативният състав правилно е приел, че заявената марка е описателна за спорните услуги. В този контекст в частност бе отбелязано, че с долепването на точка и буквено съчетание, съответстващо на домейн от първо ниво, към описателен и лишен от отличителност термин не се придава отличителност на получения по този начин знак, който при това положение съответните потребители спонтанно биха разпознали като име на домейн, обозначаващо определен интернет адрес.

48 Оттук следва, че твърдението за наличието на това правно основание за отмяна, а именно на нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, трябва да се отхвърли като неоснователно.

По третото правно основание, изведено от обстоятелството, че заявената марка е придобила отличителен характер чрез използване

49 Жалбоподателят изтъква, че заявената марка е придобила отличителен характер чрез използването ѝ в Германия и в други части на Съюза с немскоговорещо население. Той представя доказателства за това твърдение и въз основа на тях заключава, че заявената марка трябва да бъде регистрирана, а обжалваното решение — отменено.

50 СХВП поддържа, че твърдението за придобития чрез използване отличителен характер на марката е направено късно, едва пред Общия съд, и че при всички случаи е недоказано.

51 Следва да се напомни, че целта на обжалването пред Общия съд е да се упражни контрол за законосъобразност върху решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 65 от Регламент № 207/2009. Освен това член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд предвижда, че с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав.

52 В случая от преписката личи, че в производството пред СХВП жалбоподателят не се е позовал на обстоятелството, че заявената марка е придобила отличителен характер чрез използването ѝ по смисъла на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009. Следователно въпросът за отличителния характер, придобит след евентуалното използване на разглеждания словен знак, не е обсъждан пред СХВП.

53 В това отношение трябва да се отбележи, че както в производствата ex parte, така и в производствата inter partes, с твърдението, че е налице придобит чрез използване отличителен характер, се повдига правен въпрос, който е съвсем отделен от въпроса дали отличителността е по принцип присъща за съответната марка. Затова, ако страната не е посочила пред СХВП твърдението, че марката ѝ е придобила отличителен характер, СХВП не е длъжна служебно да проверява дали това е така (вж. Решение на Общия съд от 10 март 2010 г. по дело Baid/СХВП (LE GOMMAGE DES FACADES), T-31/09, непубликувано в Сборника, точка 41 и цитираната съдебна практика).

54 Ето защо Общият съд не следва да се произнася по този въпрос, който не е бил част от предмета на спора пред апелативния състав.

55 Следователно трябва да се отхвърли и твърдението, че е налице третото правно основание.

56 От всички изложени съображения следва, че жалбата трябва да бъде отхвърлена.

По съдебните разноски

57 Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като жалбоподателят е загубил делото, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски съобразно искането на СХВП.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Unister GmbH понася направените от него съдебни разноски, както и тези на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).

Forwood Dehousse Schwarcz

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 14 май 2013 година.

Подписи