Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

23 януари 2025 година*

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 4 — Знаци, които могат да съставляват марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на сензорна позиционна марка, изобразяваща цилиндрична санитарна вставка — Член 7 — Абсолютни основания за отказ — Задължение за предварителна проверка на основанието за отказ, предвидено в член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 — Липса — Регламент (ЕС) 2017/1001 — Член 72, параграф 3 — Правомощие на Общия съд да измени решението на апелативния състав — Граници“

По дело C-93/23 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз, подадена на 17 февруари 2023 г.,

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), представлявана от D. Hanf, T. Klee и E. Markakis,

жалбоподател,

като другата страна в производството е:

Neoperl AG, установено в Райнах (Швейцария), представлявано от Mertzlufft-Paufler, M. Nielen и C. Schrempp, Rechtsanwälte,

жалбоподател в първоинстанционното производство,

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: K. Lenaerts, председател Съда, изпълняващ функцията на председател на пети състав, I. Jarukaitis, председател на четвърти състав, E. Regan, Z. Csehi и O. Spineanu-Matei (докладчик), съдии,

генерален адвокат: P. Pikamäe,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

* Език на производството: немски.

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 12 септември 2024 г.,

постанови настоящото

Решение

1 С жалбата си Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) иска отмяната на решение на Общия съд на Европейския съюз от 7 декември 2022 г., Neoperl/EUIPO (Изображение на цилиндрична санитарна вставка) (T-487/21, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“, EU:T:2022:780), с което Общият съд отменя решението на пети апелативен състав на EUIPO от 3 юни 2021 г. (преписка R 2327/2019-5), постановено в производство за регистрацията на сензорна позиционна марка, изобразяваща цилиндрична санитарна вставка, като марка на Европейския съюз (наричано по-нататък „спорното решение“).

Правна уредба

Регламент № 207/2009

2 Член 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21) (наричан по-нататък „Регламент № 207/2009“), е озаглавен „Знаци, които могат да съставляват марка на ЕС“ и гласи:

„Марката на ЕС може да се състои от всички знаци, които могат да бъдат изобразени по графичен начин, по-специално думи, включително имена на лица, рисунки, букви, цифри, форма на стоката или нейната опаковка, при условие че такива знаци могат да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“.

3 Член 7 от Регламент № 207/2009 е озаглавен „Абсолютни основания за отказ“ и предвижда:

„1. Отказва се регистрацията на:

а) знаците, които не отговарят на изискванията на член 4;

б) марките, които нямат отличителен характер;

в) 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;

г) марките, които се състоят предимно от знаци или означения станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика;

д) знаци, които се състоят изключително от:

i) формата или друга характеристика, която произтича от естеството на самите стоки;
ii) формата или друга характеристика на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат;
iii) формата или друга характеристика, която придава значителна стойност на стоките;

е) марките, които противоречат на обществения ред и на добрите нрави;

ж) марките, които са от такова естество, че да въведат в заблуждение обществеността, например по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или на услугите;

з) марките, които поради липса на разрешение от компетентните органи се отказват съгласно член 6б от Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост[, подписана в Париж на 20 март 1883 г., ревизирана последно в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (Recueil des traités des Nations unies, том 828, № 11851, стр. 305)] („Парижката конвенция“);

и) марките, които включват символи, емблеми или гербове, различни от тези, посочени в член 6в от Парижката конвенция и представляващи особен обществен интерес, освен ако регистрацията им е била разрешена от компетентния орган;

й) марките, които са освободени от регистрация съгласно законодателството на Съюза или националното право или съгласно международни споразумения, по които Съюзът или съответната държава членка са страна, предвиждащи защита на наименования на произход и географски указания;

к) марките, които са освободени от регистрация съгласно законодателството на Съюза или международни споразумения, по които Съюзът е страна, предвиждащи защита на традиционни наименования на вина;

л) марките, които са освободени от регистрация съгласно законодателството на Съюза или международни споразумения, по които Съюзът е страна, предвиждащи защита на храни с традиционно специфичен характер;

м) марките, които се състоят или възпроизвеждат в своите съществени елементи по-ранно сортово наименование, регистрирано в съответствие със законодателството на Съюза или националното право, или международни споразумения, по които Съюзът или съответната държава членка са страни, които предвиждат правна закрила на сортовете растения и се отнасят до сортовете растения от един и същ вид или близки сродни видове.

[…]“.

4 Член 26 от същия регламент е озаглавен „Условия, на които трябва да отговаря заявката“ и гласи в параграф 1, буква г) и в параграф 3:

„1. Заявката за марка на ЕС съдържа:

[…]

г) представянето на марката.

[…]

3. Заявката за марка на ЕС трябва да отговаря на условията, установени в регламента за прилагане, посочен в член 162, параграф 1 […]“.

Регламент (ЕС) 2017/1001

5 Регламент № 207/2009 е отменен и заменен, считано от 1 октомври 2017 г., с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

6 Член 31 от Регламент 2017/1001 е озаглавен „Условия, на които трябва да отговаря заявката“ и гласи в параграф 1, буква г):

„1. Заявката за марка на ЕС съдържа:

[…]

г) изображение на марката, което отговаря на изискванията, установени в член 4, буква б).

[…]

3. В допълнение към условията, посочени в параграфи 1 и 2, заявката за марка на ЕС трябва да отговаря на формалните условия, установени в настоящия регламент и в актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент. Ако в тези условия е предвидено електронно изображение на марката, изпълнителният директор може да определи форматите и максималния размер на съответния електронен файл“.

7 Член 41 от Регламент 2017/1001 е озаглавен „Проверка на условията за подаване“ и предвижда в параграфи 1, 2 и 4:

„1. [EUIPO] проверява дали:

[…]

б) заявката за марка на ЕС отговаря на условията и изискванията, посочени в член 31, параграф 3;

[…]

2. Когато заявката за марка на ЕС не отговаря на изискванията, посочени в параграф 1, [EUIPO] кани заявителя да отстрани, в рамките на два месеца от получаването на нотификацията, нередностите или да заплати дължимите такси.

[…]

4. Ако констатираните нередности съгласно параграф 1, буква б) не бъдат отстранени в установените срокове, [EUIPO] отхвърля заявката“.

8 Член 71 от този регламент е озаглавен „Решение по жалбата“ и гласи:

„1. След разглеждането на жалбата по същество апелативният състав се произнася по жалбата. Апелативният състав може или да упражни правомощията на отдела, който е взел оспореното решение, или да върне делото на този отдел[,] за да продължи производството.

2. Ако апелативният състав върне делото на отдела, който е взел оспореното решение, този отдел е обвързан с мотивите и с диспозитива на решението на апелативния състав, доколкото фактите по случая са непроменени.

3. Решенията на апелативния състав пораждат действие едва след изтичане на срока, посочен в член 72, параграф 5, или, ако в този срок е била подадена жалба пред Общия съд, от датата, на която тя е отхвърлена, или от датата на всяка жалба, подадена пред Съда срещу решението на Общия съд“.

9 Съгласно член 72, озаглавен „Обжалване пред Съда“, от посочения регламент:

„1. Жалби срещу решенията на апелативните състави във връзка с жалби могат да се подават пред Общия съд.

2. Основанията за обжалване могат да бъдат липса на компетентност, нарушение на съществени процедурни изисквания, нарушение на ДФЕС, нарушение на настоящия регламент или на всяка правна норма, отнасяща се до тяхното прилагане или злоупотреба с власт.

3. Общият съд може да отмени или да промени оспореното решение.

4. Право да обжалва има всяка страна в производство пред апелативния състав, доколкото последният не е уважил исканията ѝ.

5. Жалбата се подава до Общия съд в срок от два месеца от датата на нотифициране на решението на апелативния състав.

6. [EUIPO] взема необходимите мерки, за да се съобрази с решението на Общия съд, или, в случай на обжалване на това решение, с решението на Съда“.

10 Член 94 от същия регламент е озаглавен „Решения и съобщения на [EUIPO]“ и предвижда:

„1. В решенията на [EUIPO] се посочват мотивите, на които те се основават. Те се основават единствено на мотивите или доказателствата, по които засегнатите страни са имали възможност да представят становище. […]

[…]“.

11 Член 95 от Регламент 2017/1001 е озаглавен „Служебна проверка на фактите“ и гласи:

„1. В хода на процедурата, [EUIPO] пристъпва към служебна проверка на фактите; […]

[…]“.

12 Член 159 от този регламент е озаглавен „Компетентност“ и гласи:

„Компетентни да вземат всякакви решения в рамките на процедурите, установени в настоящия регламент, са:

а) проверителите;

б) отделите по споровете;

в) отделът, натоварен с воденето на регистъра;

г) отделите по отмяна;

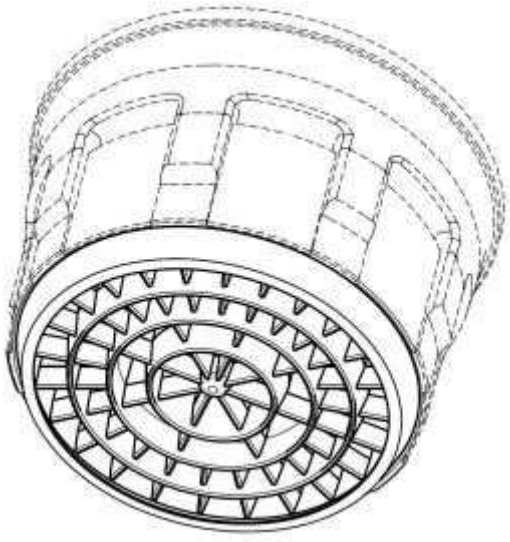
д) апелативните състави;

е) друго звено или лице, определено от изпълнителния директор за това“.

Обстоятелствата по спора

13 Обстоятелствата по спора са изложени в точки 2—11 от обжалваното съдебно решение и за целите на настоящото производство могат да бъдат обобщени, както следва.

14 На 1 септември 2014 г. Neoperl AG подава в EUIPO заявка за регистрация на марка на Европейския съюз на основание Регламент № 207/2009 за следния знак:



15 В заявката за регистрация разглежданият знак е квалифициран като „сензорна позиционна марка“ и е описан, както следва.

„Марката е сензорна позиционна марка. Закрилата се иска за структура, разположена в единия край на цилиндрична санитарна вставка, предназначена за изтичане на вода, насочена навън и излизаща извън нееластична основа, като тази структура е съставена от кръгли, концентрични и еластични пластини от няколко милиметра височина върху цялата повърхност на накрайника, като еластичните пластини могат да бъдат деформирани чрез натискане на основата с пръст, успоредно на основата. За останалата част от контура на вставката, посочена с пунктир в изображението, не е поискана закрила“.

16 Стоките, за които е поискана регистрацията, спадат към клас 11 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и отговарят на следното описание: „Санитарни елементи за вставяне, по-специално регулатори на струя и образуватели на струя“.

17 Посочената заявка за регистрация повдига възражения поради формалните основания за отказ на регистрация, предвидени в член 26, параграф 1, буква г) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 31, параграф 1, буква г) от Регламент 2017/1001) във връзка с правило 9, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, 1995 г., стр. 1) (понастоящем член 41, параграф 2 от Регламент 2017/1001), като се има предвид, че „по принцип сензорните марки […] не се приемат от [EUIPO]“. Ето защо на Neoperl се предлага да преквалифицира заявената марка в позиционна марка.

18 С писмо от 22 декември 2016 г. Neoperl отказва да преквалифицира заявената марка и настоява в това отношение на квалификацията като „сензорна позиционна марка“, както и на представеното описание, съдържащо се в точка 15 от настоящото решение.

19 С решение от 11 октомври 2019 г. проверителят отхвърля същата заявка за регистрация на основание член 41, параграф 4 от Регламент 2017/1001 във връзка с член 4 и член 31, параграф 3 от този регламент поради формални съображения, доколкото по същество заявката, с която се иска регистрацията на сензорна марка, не е достатъчно точна по смисъла на тези разпоредби.

20 На 16 октомври 2019 г. Neoperl подава жалба до EUIPO срещу решението на проверителя.

21 Със съобщение на докладчика от 3 август 2020 г. пети апелативен състав на EUIPO уведомява Neoperl, че независимо дали заявката за регистрация на разглеждания знак като марка на Европейския съюз отговаря на изискванията на член 31 от Регламент 2017/1001, счита, че абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква б) от този регламент е релевантно в случая и че заявената марка няма отличителен характер по смисъла на последната разпоредба.

22 На 3 март 2021 г. Neoperl представя становището си по това съобщение от 3 август 2020 г.

23 Със спорното решение апелативният състав приема, че знакът, за който се иска регистрация като марка на Европейския съюз, няма отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, и отхвърля жалбата.

Производството пред Общия съд и обжалваното съдебно решение

24 С жалба, подадена в секретариата на Общия съд на 10 август 2021 г., Neoperl иска да се отмени спорното решение.

25 В подкрепа на жалбата си Neoperl изтъква две основания. С първото си основание — нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, Neoperl изтъква по същество, че апелативният състав не е отчел в достатъчна степен особеностите на заявената марка. От това Neoperl заключава, че противно на приетото от апелативния състав, разглежданият знак имал отличителен характер.

26 С второто си основание — нарушение на член 95, параграф 1, първо изречение от Регламент 2017/1001 Neoperl изтъква по същество, че макар апелативният състав да е твърдял, че създаването от разглеждания знак сензорно възприятие се различава съвсем малко от създаването от традиционна нееластична структура възприятие, той не е представил достатъчно доказателства в подкрепа на това твърдение, въпреки задължението си да извърши служебна проверка на такива факти при разглеждането на абсолютните основания за отказ.

27 В точки 14—17 от обжалваното съдебно решение Общият съд излага предварителни бележки относно приложимите към спора разпоредби.

28 След като отбелязва, че датата на подаване на заявката за регистрация на разглеждания знак като марка на Европейския съюз, а именно 1 септември 2016 г., е определяща за установяване на приложимото материално право за целите на проверката дали са налице абсолютни основания за отказ, Общият съд приема, че спорът се урежда от материалните разпоредби на Регламент № 207/2009, и следователно евентуално от материални разпоредби като произтичащите от измененията, направени с Регламент 2015/2424.

29 В това отношение Общият съд уточнява, че член 4 от Регламент 2015/2424 предвижда, че този регламент влиза в сила на 23 март 2016 г., като някои разпоредби от Регламент № 207/2009, сред които са член 4 и член 26, параграф 3, ще се прилагат едва от 1 октомври 2017 г.

30 Общият съд приема, че вследствие на това в случая, що се отнася до материалните норми, се прилагат член 4 и член 26, параграф 3 от Регламент № 207/2009, в редакцията им, приложима преди изменението, направено с Регламент 2015/2424, както и член 7 от Регламент № 207/2009. Той добавя обаче, че що се отнася до последния член, прилагането ratione temporis на Регламент № 207/2009 не води до различен резултат за разглеждането на жалбата, с която е сезиран, тъй като направените с Регламент 2015/2424 изменения не се отнасят до разпоредбите на член 7, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 207/2009, които са единствено релевантните в случая. Общият съд счита, че поради това в случая, що се отнася до материалните норми, позоваванията на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, направени от апелативния състав в спорното решение и от Neoperl в писмените му изявления, следва да се разбират в действителност като отнасящи се до член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, тъй като последните две разпоредби са с идентично съдържание.

31 Накрая, Общият съд уточнява, че тъй като процесуалните норми по принцип се прилагат към деня на влизането им в сила, спорът се урежда от процесуалните разпоредби на Регламент 2017/1001, в сила към момента на приемане на обжалваното решение.

32 При преценката на тези две основания Общият съд най-напред припомня по същество, в точки 20—22 от обжалваното съдебно решение, че проверителят е отхвърлил заявката за регистрация на разглеждания знак като марка на Европейския съюз на основание член 41, параграф 4 от Регламент 2017/1001 и че апелативният състав е решил да разгледа само абсолютното основание за отказ на регистрация, предвидено в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, като е посочил, че е ирелевантен въпросът дали регистрацията на заявения знак трябва впрочем да бъде отказана съгласно член 41, параграф 4 от Регламент 2017/1001 във връзка с член 4 от Регламент № 207/2009 (понастоящем след изменение член 4 от Регламент 2017/1001), или в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, тъй като е било достатъчно едно основание за отказ, посочено в този член 7, параграф 1, да не допуска регистрацията.

33 На първо място, по съображенията, изложени в точки 20—49 от обжалваното съдебно решение, Общият съд разглежда служебно основанието излизане извън приложното поле на закона.

34 В това отношение в точка 24 от обжалваното съдебно решение Общият съд припомня най-напред, че съгласно практиката на Съда, въпреки че някои основания могат и дори трябва да бъдат разглеждани служебно, основание, което се отнася до законосъобразността на съответното решение по същество, може да бъде разглеждано от съда на Съюза само ако е повдигнато от жалбоподателя, а настоящият случай не е такъв. В точка 25 от обжалваното съдебно решение Общият съд добавя, че съгласно тази съдебна практика, макар да трябва да се произнася само по искане на страните, които очертават рамките на спора, съдът на Съюза не е обвързан от доводите, изтъкнати от тях в подкрепа на исканията им, тъй като в противен случай би могъл да се окаже принуден да основе решението си на погрешни правни съображения. Въз основа на това в точка 26 от обжалваното съдебно решение Общият съд стига до извод за възможността и евентуално задължението на съда на Съюза да разгледа служебно някои основания, свързани с материалната законосъобразност. В точка 27 от обжалваното съдебно решение, като приема, че основание, изведено от приложното поле на закона, е абсолютно основание за отмяна, Общият съд заключава, че следва да го разгледа служебно. Всъщност Общият подчертава, че не би изпълнил своята мисия на съд относно законосъобразността, ако не изтъкне, дори при липса на оспорване от страните по този въпрос, че спорното решение е взето въз основа на норма, която не може да бъде приложена в конкретния случай, и ако впоследствие следва да се произнесе по спор, с който е сезиран, като сам приложи подобна норма.

35 По-нататък, в точка 38 от обжалваното съдебно решение Общият съд имплицитно приема, че апелативният състав не се е съобразил с приложното поле на член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, като счита, че този състав неправилно е пропуснал да провери, преди да разгледа член 7, параграф 1, буква б) от този регламент, дали знакът, за който се иска регистрация като марка на Европейския съюз, отговаря на условията по член 4 от посочения регламент, сред които е условието да може да бъде изобразен графично и дали поради това регистрацията трябва да бъде отказана в съответствие с този член 7, параграф 1, буква а). Всъщност, след като съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 се отказва регистрацията на „марките“, които нямат отличителен характер, в

точка 36 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че отличителният характер на даден знак може да се преценява за целите на регистрацията му като марка на Европейския съюз едва след като се установи, че представлява марка по смисъла на член 4 от този регламент, а именно от момента, в който се установи, че може да бъде изобразен графично.

36 На второ място, в точки 50—61 от обжалваното съдебно решение Общият съд разглежда въпроса дали в случая разглежданият знак отговаря на условията по член 4 от Регламент № 207/2009, и дали вследствие на това може да се приложи абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.

37 В това отношение Общият съд отбелязва в точка 57 от обжалваното съдебно решение, че сензорното възприятие, създадено от разглеждания знак, не следва точно и изцяло от графичното изображение на самия знак, а следва най-много от приложеното към него описание. Така според Общия съд това описание не само не допринася за уточняване на предмета и обхвата на поисканата защита въз основа на правото на марките по смисъла на практиката на Съда, а напротив, може да породи съмнения относно предмета и обхвата на това графично изображение, доколкото е насочено към разширяване на предмета на търсената защита. Поради това в точка 58 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че разглежданият знак не отговаря на условията по член 4 от Регламент № 207/2009 и че регистрацията му е в противоречие с абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква а) от този регламент.

38 В точка 60 от обжалваното съдебно решение Общият съд заключава, че член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 не може да се приложи при преценката на заявката за регистрация на разглеждания знак като марка на Европейския съюз и че поради това апелативният състав не може законосъобразно да приложи тази разпоредба, за да приеме спорното решение.

39 С обжалваното съдебно решение Общият съд отменя спорното решение.

Производството пред Съда и исканията на страните

40 С молба, подадена на същата дата като настоящата жалба, EUIPO иска на основание член 170a, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда жалбата ѝ да бъде допусната в съответствие с член 58a, трета алинея от Статута на Съда на Европейския съюз.

41 С определение от 11 юли 2023 г., EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601), жалбата е допусната.

42 EUIPO иска от Съда:

– да отмени обжалваното съдебно решение,

– да отхвърли жалбата срещу спорното решение и

– да осъди всяка от страните да понесе направените от нея съдебни разноски.

43 Neoperl иска от Съда:

– да уважи жалбата в частта, в която се иска отмяна на обжалваното съдебно решение, и да я отхвърли в останалата ѝ част,

– да постанови отмяната, тъй като не е взето предвид изтъкнатото от него основание за нарушение от EUIPO на член 71, параграф 1 от Регламент 2017/1001 във връзка с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 и с член 94, параграф 1, първо изречение от Регламент 2017/1001,

– да върне делото на EUIPO, за да разгледа за първи път условията, предвидени в член 7, параграф 1, буква а) във връзка с член 4 от Регламент № 207/2009, и

– да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

По жалбата

44 EUIPO повдига едно-единствено основание в подкрепа на жалбата си.

Доводи на страните

45 В подкрепа на жалбата си EUIPO повдига едно-единствено основание за обжалване, а именно нарушение на член 72, параграф 3 от Регламент 2017/1001. Това единствено основание съдържа две части.

46 С първата част от единственото основание EUIPO поддържа, че Общият съд е превишил пределите на своята компетентност, определени в член 72, параграф 3 от Регламент 2017/1001, като е разгледал служебно и противно на исканията на Neoperl приложимостта на абсолютното основание за отказ, съдържащо се в член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 4 от последния регламент. По-специално EUIPO счита, че в точка 47 от обжалваното съдебно решение Общият съд неправилно е приел, че въпросът дали разглежданият знак отговаря на условията, предвидени в член 4 от Регламент № 207/2009, сред които е и това да може да бъде изобразен графично, е „предварителен въпрос“, чието разрешаване е необходимо, за да се разгледат основанията за обжалване, изведени от нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от този регламент и на член 95, параграф 1 от Регламент 2017/1001.

47 С втората част от това основание EUIPO твърди, че Общият съд е превишил пределите на своята компетентност, определени в член 72, параграф 3 от Регламент 2017/1001, като самият той се е произнесъл по материалноправните условия за това абсолютно основание за отказ, съдържащи се в член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, които апелативният състав изрично оставил без разглеждане в спорното решение, като в точки 50—58 от обжалваното съдебно решение вместо него е отменил и фактически е изменил спорното решение, и като е потвърдил същевременно основателността на диспозитива на последното.

48 С това незаконосъобразно изменение на спорното решение Общият съд най-напред не зачел предвидената от законодателя на Съюза първостепенна компетентност на апелативния състав да разгледа подадената пред него жалба. По-нататък, той не се е

съобразил със специфичното първостепенно правомощие на апелативния състав да не се ограничава до контрол върху решението на проверителя (втора хипотеза по член 71, параграф 1, второ изречение от Регламент 2017/1001), а евентуално да упражни правомощията на проверителя (първа хипотеза по член 71, параграф 1, второ изречение от Регламент 2017/1001), което включва възможността да извърши по-задълбочен или по-пълен анализ на фактите, които все още не са били преценени от проверителя. Накрая, Общият съд не зачел правната защита, гарантирана от законодателя на Съюза на жалбоподателя в първоинстанционното производство.

49 При всички положения обжалваното съдебно решение било опорочено от „вътрешна несъгласуваност“, която поставяла EUIPO в положение на невъзможност да го изпълни. Тази несъгласуваност се дължала на факта, че Общият съд нито формално е изменил спорното решение, нито е отхвърлил жалбата, при това въпреки факта, че като е заменил правното основание на това решение, е потвърдил именно основателността на диспозитива му.

50 В писмения си отговор Neoperl не оспорва по същество единственото основание, изтъкнато от EUIPO, а именно нарушение от Общия съд на член 72, параграф 3 от Регламент 2017/1001. Всъщност подобно на EUIPO Neoperl счита, че Общият съд е превишил пределите на компетентността си, определена в тази разпоредба, като е приел, че е материално компетентен сам да разгледа за първи път член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 4 от последния регламент и да се произнесе по същество вместо апелативния състав. Neoperl споделя и доводите на EUIPO за незачитането на гарантираната от законодателя на Съюза правна защита, като счита, че изводите на Общия съд, изложени в точки 47—58 от обжалваното съдебно решение, накърняват правото му на изслушване. Ето защо обжалваното решение следвало да се отмени и делото да се върне на EUIPO, за да може самата тя да осъществи пълна проверка на член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 4 от този регламент.

51 За разлика от това, що се отнася до връзката между член 7, параграф 1, буква а) и член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, Neoperl счита, че Общият съд правилно е констатирал по същество в обжалваното съдебно решение, че при разглеждането на тези абсолютни основания за отказ трябва да се следва поредност, така че условията за прилагане на първата разпоредба е трябвало да бъдат разгледани предварително.

52 В писмената си реплика EUIPO оспорва доводите на Neoperl за наличието на такава поредност на разглеждане на абсолютните основания за отказ, предвидени в член 7, параграф 1 от Регламент № 207/2009, като поддържа по същество, че от текста, структурата и целта на тази разпоредба не може да се направи извод, че разглеждането и прилагането на основанието за отказ по буква б) от нея непременно се предхожда от разглеждане и прилагане на основанието за отказ по буква а) от посочената разпоредба.

53 В писмената си дуплика Neoperl подчертава, че макар да смята подобно на EUIPO, че обжалваното съдебно решение нарушава член 72, параграф 3 от Регламент 2017/1001 и че поради това трябва да бъде отменено, то счита, че фазата на производството не позволява да се постанови окончателно решение по делото.

Съображения на Съда

54 В самото начало следва да се отбележи, че заявката за регистрация на разглеждания знак като марка на Европейския съюз е подадена на 1 септември 2016 г. Следователно спорът се урежда, от една страна, от материалните разпоредби на Регламент № 207/2009, а от друга страна, от процесуалните разпоредби на Регламент 2017/1001 (вж. в този смисъл и по аналогия решение от 20 юни 2024 г., EUIPO/Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2024:528, т. 50 и цитираната съдебна практика).

По първата част от единственото основание

55 Най-напред следва да се припомни, че член 7, параграф 1 от Регламент № 207/2009 изброява в букви а)—м) абсолютните основания за отказ на регистрация на знак като марка на Европейския съюз.

56 Макар да е възможно няколко от тези основания да се прилагат едновременно, изброените в този член абсолютни основания за отказ са самостоятелни, като всяко от тях е независимо от останалите и изисква отделно разглеждане (вж. по аналогия решения от 8 април 2003 г., Linde и др., C-53/01—C-55/01, EU:C:2003:206, т. 67, и от 16 септември 2015 г., Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, т. 46).

57 В случая от сравнението на член 4 от Регламент № 207/2009, в който е посочено условието за графично изобразяване на разглеждания знак, с член 7 от този регламент Общият съд стига до извода, че следва да се направи разграничение между думите „знак“ и „марка“. Ето защо в точка 36 от обжалваното съдебно решение, като се основава на точка 46 от решение от 6 октомври 2021 г., M/S. Indeutsch International/EUIPO — 135 Kirkstall (Изображение на повтарящи се криви между две успоредни линии) (T-124/20, EU:T:2021:668), Общият съд приема, че отличителният характер на даден знак може да се преценява за целите на регистрацията му като марка на Европейския съюз едва след като се установи, че той представлява марка по смисъла на този член 4, а именно от момента, в който се установи, че той може да бъде изобразен графично.

58 Несъмнено в член 4 от Регламент № 207/2009 и в член 7, параграф 1, буква а) от този регламент се използва терминът „знаци“, докато в останалите разпоредби на член 7, параграф 1 се използва или този термин, или терминът „марки“.

59 Ако обаче намерението на законодателя на Съюза беше чрез това терминологично разграничение да установи, в рамките на член 7, параграф 1 от Регламент № 207/2009, поредност на разглеждането в полза на основанието за отказ по буква а) от тази разпоредба, той щеше систематично да използва терминът „марка“ за всички други основания за отказ, предвидени в букви б)—м) от него. Случаят обаче не е такъв, тъй като в член 7, параграф 1, буква д) от този регламент се говори за „знаци“. Следователно тези два термина в член 7, параграф 1 трябва да се считат за взаимозаменяеми, така че алтернативното им използване в букви а) и б) от тази разпоредба не може да отразява волята на законодателя на Съюза да отдаде предимство на прилагането на основанието за отказ по тази буква а), пред това на другите абсолютни основания за отказ, включително това, което е посочено по-специално в буква б).

60 Освен това следва да се отбележи, че от нито един друг елемент от текста на член 7, параграф 1 от Регламент № 207/2009 следва, че при разглеждането на абсолютните основания за отказ по букви а)—м) от тази разпоредба трябва да се спазва някаква поредност.

61 Следователно при разглеждането на заявка за регистрация апелативният състав може да счете за по-подходящо в някои случаи да анализира, на първо място, основанието за отказ по член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, а в други случаи, основанието за отказ по член 7, параграф 1, буква б) от същия регламент, без този избор да опорочава с грешка при прилагане на правото решението, прието от посочения състав вследствие на тази проверка.

62 По-специално, когато даден знак не може да бъде изобразен графично по смисъла на член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 4 от този регламент, не е необходимо да се проверява въз основа на член 7, параграф 1, буква б) от посочения регламент дали този знак има отличителен характер. Обратното обаче е също толкова вярно, тъй като, когато даден знак няма отличителен характер по смисъла на последната разпоредба, не е необходимо произнасяне по въпроса дали той може да бъде представен графично.

63 По този начин фактът, че в спорното решение апелативният състав не е разгледал абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, а преди това по член 7, параграф 1, буква б) от същия регламент, не представлява незачитане на приложното поле на закона.

64 Следователно в точка 38 от обжалваното съдебно решение Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е упрекнал апелативния състав, че в спорното решение не е проверил дали разглежданият знак може да представлява марка и че вследствие на това е счел, че подобна проверка е ирелевантна с мотива, че този знак при всички положения няма отличителен характер. Всъщност, като се е произнесъл по този начин, Общият съд е определил поредност, която трябва да се следва при разглеждането на абсолютните основания за отказ по член 7, параграф 1 от Регламент № 207/2009, каквато обаче изобщо не е предвидена от законодателя на Съюза.

65 От това следва, че първата част от единственото основание трябва да бъде уважена.

По втората част от единственото основание

66 Най-напред е необходимо да се отбележи, че Общият съд не е посочил формално в обжалваното съдебно решение, че упражнява правомощието си за изменение съгласно член 72, параграф 3 от Регламент 2017/1001. По-специално в диспозитива на обжалваното съдебно решение Общият съд само е отменил спорното решение.

67 В точки 50—58 от обжалваното съдебно решение обаче, в подзаглавие, представено като отнасящо се до основателността на основанието излизане извън приложното поле на закона, самият Общ съд се е произнесъл по материалните условия за абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 и въз основа на тази разпоредба, по която тъкмо е приел, че прилагането на съответното основание за отказ

трябва да се разгледа най-напред, е констатирал, че разглежданият знак не отговаря на условията, предвидени в посочената разпоредба. По този начин Общият съд имплицитно, но несъмнено е изменил спорното решение.

68 Безспорно следва да се припомни, че съгласно член 72, параграфи 2 и 3 от Регламент 2017/1001 „Общият съд може да отмени или да промени […] решение [на апелативен състав на EUIPO]“.

69 Това правомощие за изменение обаче, признато по този начин на Общия съд с посочения член 72, параграфи 2 и 3, не предоставя на тази юрисдикция компетентност да извърши преценка по въпрос, по който апелативният състав все още не е взел отношение. Всъщност упражняването на посоченото правомощие за изменение се свежда 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 (вж. в този смисъл решения от 5 юли 2011 г., Edwin/СХВП, C-263/09 P, EU:C:2011:452, т. 72, и от 26 септември 2013 г., Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592, т. 48).

70 В случая фактът, че апелативният състав не е разгледал абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, изключва възможността Общият съд да упражни контрол върху направената от него преценка и следователно да може надлежно да измени спорното решение в това отношение. Всъщност това изменение на спорното решение означава Общият съд да прецени за първи път факти или доказателства, които апелативният състав не е разгледал.

71 Както отбелязва генералният адвокат в точки 98 и 99 от заключението си, подобно упражняване от Общия съд на правомощието му за изменение представлява явно несъобразяване с правнообвързващата институционална рамка, в която се вписва правомощието за изменение в областта на интелектуалната собственост, закрепено в член 72, параграф 3 от Регламент 2017/1001, чиято цел е да гарантира на правните субекти зачитането на правото им на ефективна съдебна защита в тази област.

72 От това следва, че втората част от единственото основание също трябва да бъде уважена.

73 Предвид изложените съображения единственото основание за обжалване трябва да бъде уважено и обжалваното съдебно решение да бъде съответно отменено.

По жалбата пред Общия съд

74 Съгласно член 61, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз в случай на отмяна на решението на Общия съд Съдът може сам да постанови окончателно решение по делото, когато фазата на производството позволява това, или да върне делото на Общия съд за постановяване на решение.

75 В настоящия случай Съдът счита, че фазата на производството не позволява да се постанови окончателно решение по делото, тъй като Общият съд не е разгледал нито едно от двете основания, повдигнати пред него от Neoperl, които налагат да се извърши преценка на фактите.

76 Следователно делото трябва да се върне на Общия съд за ново разглеждане.

По съдебните разноски

77 Тъй като спорът се връща на Общия съд за ново разглеждане, Съдът не следва да се произнася по съдебните разноски, свързани с производството по обжалване.

По изложените съображения Съдът (пети състав) реши:

1) Отменя решение на Общия съд на Европейския съюз от 7 декември 2022 г., Neoperl/EUIPO (Изображение на цилиндрична санитарна вставка) (T-487/21, EU:T:2022:780).

2) Връща дело T-487/21 на Общия съд на Европейския съюз за ново разглеждане.

3) Не се произнася по съдебните разноски.

Подписи