Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (втори състав)

14 февруари 2012 година*

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „BIGAB“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009“

По дело T-33/11

Peeters Landbouwmachines BV, установено в Etten-Leur (Нидерландия), за което се явява адв. P. Claassen, avocat,

жалбоподател,

срещу

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

ответник,

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

AS Fors MW, установено в Saue (Естония), за което се явяват адв. M. Nielsen и адв. J. Hansen, avocats,

с предмет жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 4 ноември 2010 г. (преписка R 210/2010-1) относно производство за обявяване на недействителност между Peeters Landbouwmachines BV и AS Fors MW,

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав),

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

секретар: г-н E. Coulon,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 24 януари 2011 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 11 май 2011 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 27 април 2011 г.,

* Език на производството: английски.

предвид липсата на искане от страните за насрочване на съдебно заседание в едномесечен срок от съобщаването, че писмената фаза на производството е приключила, и като реши въз основа на доклад на съдията докладчик и на основание член 135а от Процедурния правилник на Общия съд да се произнесе без провеждане на устна фаза на производството,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 31 март 2005 г. встъпилата страна AS Fors MW подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

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

3 Стоките, за които се иска регистрацията, спадат към класове 6, 7 и 12 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 отговарят за всеки от тези класове на следното описание:

— клас 6: „Неблагородни метали и техните сплави; неелектрически метални кабели и жици; метални продукти, които не са включени в други класове; контейнери от метал“,

— клас 7: „Машини и инструменти за машини, мотори и двигатели (с изключение на мотори за сухопътни превозни средства); съединителни елементи и трансмисионни предавки (с изключение на такива за сухопътни превозни средства); земеделски инструменти, с изключение на ръчно задвижваните; роботи за изтегляне; кранове (повдигащи и подемни апарати)“,

— клас 12: „Превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода; ремарке с кран, оборудван с кука; самосвални ремаркета; ремаркета за превоз; ремаркета за дървен материал“.

4 Заявката за марка е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 45/2005 от 7 ноември 2005 г. и на 20 март 2006 г. марката „BIGAB“ е регистрирана като марка на Общността под номер 4363842.

5 На 6 септември 2007 г. жалбоподателят Peeters Landbouwmachines BV подава до СХВП искане за обявяване на недействителност на тази марка по отношение на всички стоки, за които е регистрирана. В подкрепа на това искане са изтъкнати основанията за обявяване на недействителност, посочени в член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009), в член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009) във връзка с член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009), както и в член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 53, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009) във връзка с член 8, параграф 3 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009).

6 По същество жалбоподателят упреква встъпилата страна в недобросъвестност при подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка. С тази заявка встъпилата страна всъщност целяла единствено да попречи на жалбоподателя да продължи да търгува със земеделска техника с марката „BIGA“, въпреки че жалбоподателят притежавал по-ранно право върху последната.

7 С решение от 4 декември 2009 г. отделът по отмяна на СХВП отхвърля искането за обявяване на недействителност в неговата цялост.

8 На 2 февруари 2010 г. жалбоподателят подава жалба до СХВП на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 срещу решението на отдела по заличаването.

9 С решение от 4 ноември 2010 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата на жалбоподателя въз основа на следните мотиви:

— установеният с Регламент № 207/2009 правен режим се основава на принципа на „първия заявител“, в смисъл че правото на собственост върху марка на Общността се придобива не чрез по-ранно използване, а чрез по-ранна регистрация,

— една от разпоредбите, в които е закрепено това правило, е член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, според който марката на Общността се обявява за недействителна, когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка, като недобросъвестността по смисъла на тази разпоредба се изразява в „непочтена практика, която не отговаря на критериите за приемливо търговско поведение“,

— жалбоподателят не е доказал, че встъпилата страна е действала недобросъвестно,

— всъщност марката „BIGA“ е използвана още от 1991 г., най-напред от предшественика на настоящия притежател на тази марка, а впоследствие и от самия притежател, т.е. от встъпилата страна, докато жалбоподателят е започнал да използва знака „BIGA“ едва през 1996 г.,

— към това обстоятелство се добавя фактът, че оспореният знак произхожда от наименованието на дружеството, придобито по-късно от встъпилата страна, а именно Blidsberg Investment Group BIG AB,

— следователно встъпилата страна е можела да подаде заявка за регистрация на тази марка като марка на Общността, за да засили защитата ѝ на европейско равнище; жалбоподателят е можел да постъпи по същия начин, но не е регистрирал знака „BIGA“ като марка на Общността, въпреки че го е използвал, считано от 1996 г.,

— тези изводи не се поставят под въпрос в Решение на Съда от 11 юни 2009 г. по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Сборник, стр. I-4893), тъй като основното и предварително намерение на встъпилата страна е било да защити правата си върху марката на европейско равнище, а не да попречи на жалбоподателя да използва малката „BIGA“; това намерение проличава от факта, че встъпилата страна е използвала оспорената марка в няколко страни от Европейския съюз, преди да поиска регистрацията ѝ като марка на Общността,

— в това отношение няма особено значение обстоятелството, че встъпилата страна е знаела или най-малкото е трябвало да знае, че към момента на подаване на заявката за регистрация знакът „BIGA“ се използва от жалбоподателя, който евентуално би могъл да се позове на съществуващата в известна степен правна защита на нерегистрираната марка „BIGA“ съгласно член 2.4, параграф 1, буква е) от Конвенцията на Бенелюкс в областта на

интелектуалната собственост (марки и дизайни или модели), подписана в Хага на 25 февруари 2005 г., тъй като е доказано, че във всички случаи правото на встъпилата страна е по-ранно.

Искания на страните

10 Жалбоподателят моли Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да разпореди на СХВП да отмени регистрацията на посочената в искането за обявяване на недействителност марка на Общността или при условията на евентуалност да разпореди на СХВП да отмени посочената регистрация по отношение на стоките от клас 7,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

11 СХВП и встъпилата страна молят Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

По допустимостта на доказателствата, представени за първи път пред Общия съд

12 СХВП оспорва допустимостта на доказателствата, представени от жалбоподателя за първи път пред Общия съд. Става въпрос за приложения 19 и 20 към жалбата, които съдържат съответно копия от различни страници от интернет сайта на встъпилата страна и някои извадки от интернет търсачка, отнасящи се до марките „BIFA“, „FARMA“ и „NIAB“.

13 В това отношение следва да се напомни, че жалбата пред Общия съд е насочена към осъществяване на контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави по смисъла на член 65 от Регламент № 207/2009 и че в контекста на споровете за отмяна законосъобразността на обжалваното решение трябва да се преценява в зависимост от фактическите и правните обстоятелства, съществуващи към датата, на която е приет актът. Така съгласно постоянната съдебна практика задачата на Общия съд не е да преразглежда фактическите обстоятелства в светлината на доказателствата, представени за първи път пред него. Всъщност допускането на такива доказателства би противоречало на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд, съгласно който с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав (Решение на Общия съд от 11 ноември 2009 г. по дело Frag Comercio Internacional/СХВП — Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T-162/08, непубликувано в Сборника, точка 17).

14 Поради това спорните материали трябва да се обявят за недопустими, тъй като са представени за първи път пред Общия съд.

По същността на спора

15 Жалбоподателят посочва едно-единствено правно основание в подкрепа на своята жалба, изведено от неизпълнение на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Според него апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото, като не е заключил, че встъпилата страна е била недобросъвестна при подаването на заявката пред СХВП за регистриране на оспорваната марка като марка на Общността.

16 Както правилно изтъква апелативният състав в точка 20 от обжалваното решение, режимът на регистрация на марките на Общността се основава на закрепения в член 8, параграф 2 от Регламент № 207/2009 принцип на „първия заявител“. По силата на този принцип знак може да бъде регистриран като марка на Общността само когато по-ранна марка не представлява пречка за това, независимо дали това е марка на Общността, марка, регистрирана в държава членка или от Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс, марка с международна регистрация с действие в държава членка или пък марка с международна регистрация с действие в Съюза. За сметка на това, освен при евентуално прилагане на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, използването от трето лице на нерегистрирана марка само по себе си не е пречка за регистрация на идентична или сходна марка като марка на Общността за идентични или сходни стоки или услуги.

17 Прилагането на този принцип е ограничено по-специално от член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, съгласно който марка на Общността се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до СХВП, или въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение, когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка. Подалото искане за обявяване на недействителност лице, възнамеряващо да се позове на това основание, трябва да докаже обстоятелствата, от които може да се направи извод, че притежателят на марка на Общността е бил недобросъвестен при подаването на заявката за регистрация на тази марка.

18 Съдът е внесъл множество уточнения относно начина, по който следва да се тълкува понятието за недобросъвестност по смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (вж. по аналогия Решение по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, точка 9 по-горе). Съдът отбелязва, че недобросъвестността на заявителя по смисъла на тази разпоредба трябва да се преценява цялостно, като се имат предвид всички относими фактори в конкретния случай, и по-специално:

— обстоятелството, че заявителят знае или трябва да знае, че трето лице използва поне в една държава членка идентичен или сходен знак за идентична или сходна стока, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена,

— намерението на заявителя да попречи на третото лице да използва такъв знак,

— степента на правна защита, от която се ползват знакът на третото лице и знакът, чиято регистрация е заявена.

19 Съдът също посочва в точка 44 от Решение по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, точка 9 по-горе, че намерението да се възпрепятства пускането в продажба на стока може при определени обстоятелства да характеризира недобросъвестността на заявителя. Такъв е по-конкретно случаят, когато впоследствие се окаже, че заявителят е поискал знак да се регистрира като марка на Общността, без намерение да го използва, само за да възпрепятства навлизането на трето лице на пазара.

20 При това положение, както основателно подчертава апелативният състав в точка 30 от обжалваното решение, използваната формулировка в Решение по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, точка 9 по-горе, показва, че трите изброени в точка 18 по-горе, фактора са само пример сред множеството доказателства, които могат да бъдат взети предвид, за установяване на евентуална недобросъвестност на заявителя на марката при подаване на заявката.

21 Ето защо следва да се приеме, че в рамките на общия анализ, извършван на основание член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, могат да се вземат предвид също произходът на оспорвания знак и използването му от момента, в който е бил създаден, както и търговската логика, в която се вписва подаването на заявката за регистрация на този знак като марка на Общността.

22 В настоящия случай е установено, че оспорваната марка се използва от 1991 г. — първоначално от Blidsberg Investment Group BIG AB, чиито инициали марката „BIGAB“ представлява, а впоследствие, считано от 1999 г., от встъпилата страна, която придобива всички свързани с марката права. Самият жалбоподател обаче започва да използва марката „BIGA“ едва през 1996 г. Освен това към момента на подаване на заявката за регистрация оспорваната марка не е била регистрирана нито на европейско равнище, нито в Бенелюкс, нито на национално равнище. Тези обстоятелства доказват, че оспореният знак нито е създаден, нито е използван от встъпилата страна с цел да предизвика объркване със съществуващ знак и по този начин да конкурира нелоялно притежателя на последния.

23 На следващо място, обратно на твърденията на жалбоподателя, от търговска гледна точка е разбираемо, че встъпилата страна е искала да разшири обхвата на защитата на оспорваната марка, регистрирайки я като марка на Общността. Всъщност през периода преди подаването на заявката за регистрация встъпилата страна реализира оборота си, свързан със стоки с марката „BIGAB“, във все по-голям брой държави членки. Както правилно отбелязва апелативният състав в точка 32 от обжалваното решение, този контекст представлява правдоподобно съображение, обосноваващо подаването на заявка за регистрация на марка на Общността.

24 Встъпилата страна освен това не може да се упреква, че е регистрирала оспорваната марка без намерение да я използва и само с оглед да попречи на трето лице да навлезе на пазара, тъй като след датата на регистрацията стоките ѝ се продават с тази марка в много части на Съюза.

25 В това отношение трябва да се подчертае, че по принцип предприятията могат законосъобразно да подадат заявка за регистрация на марка не само за категориите стоки и услуги, които предлагат на пазара към момента на подаване на заявката, но и за други категории стоки и услуги, които възнамеряват да предложат на пазара в бъдеще.

26 В конкретния случай не е доказано, че заявката има изкуствен характер и е лишена от търговска логика за встъпилата страна, доколкото се отнася за стоките от клас 7, и по-специално за крановете. Нещо повече, встъпилата страна безспорно е търгувала със стоките от този клас, макар и с друга марка. Поради това обстоятелството, че заявката за регистрация се отнася до стоки от този клас, към който спадат продаваните от жалбоподателя стоки, само по себе си не може да докаже, че тази заявка е мотивирана само от желанието на встъпилата страна да попречи на жалбоподателя да продължи да използва марката „BIGA“.

27 Освен това обстоятелството, че заявителят знае или трябва да знае, че трето лице отдавна използва поне в една държава членка идентичен или сходен знак за идентична или сходна стока, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена, не е достатъчно само по себе си, за да се установи наличието на недобросъвестност на заявителя (Решение по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, точка 9 по-горе, точка 40). Следователно не може да се изключи, че когато няколко производители използват на пазара идентични или сходни знаци за идентични или сходни стоки, които водят до объркване със знака, чиято регистрация е заявена,

заявителят би могъл да преследва законосъобразна цел с регистрацията на знака (Решение по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, точка 9 по-горе, точка 48). Както отбелязва встъпилата страна, такъв по-специално би бил случаят, когато към момента на подаване на заявката за регистрация заявителят знае, че трето предприятие използва регистрирана марка, заблуждавайки по този начин клиентите си, че разпространява официално стоки, продавани под тази марка, въпреки че не е получило разрешение за това.

28 Що се отнася до оплакването, изведено от твърдяното несъответствие, поради факта че встъпилата страна следи за защитата на оспорваната марка като марка на Общността, но не и на другите две марки, които притежава, а именно „FARMA“ и „NIAB“, дори да се приеме за допустимо, въпреки че е повдигнато за първи път пред Общия съд, то не може да бъде прието. Всъщност, като предвижда, че всяко физическо или юридическо лице може да бъде притежател на марка на Общността, член 5 от Регламент № 207/2009 създава просто възможност за регистрация, която зависи изцяло от преценката на притежателя на марката. От това следва, че добросъвестността на заявителя на марката не може да се постави под въпрос само поради факта че последният притежава други марки и не е поел инициативата да поиска регистрацията им като марки на Общността.

29 Само по себе си обстоятелството, че встъпилата страна се е отказала да регистрира марката „BIGA“ като марка на Бенелюкс, също не доказва наличието на евентуална недобросъвестност, тъй като изборът на защита на определена марка, както на национално равнище, така и на равнище Бенелюкс или на общностно равнище, е въпрос единствено на търговска стратегия на притежателя на марката, поради което нито СХВП, нито Общият съд могат да вземат участие при подобна преценка.

30 Следва да се добави, че за да се прецени дали е налице недобросъвестност на заявителя на марката, може да се вземе предвид степента на общоизвестност, от която се ползва определен знак към момента на подаване на заявката с оглед на регистрацията му като марка на Общността, като подобна степен на общоизвестност би могла именно да обоснове интереса на заявителя да осигури по-широка правна защита на своя знак (Решение по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, точка 9, по-горе, точки 51 и 52).

31 В това отношение следва да се отбележи, че към момента на подаване на заявката за регистрация оспорваната марка вече е била използвана в продължение на близо четиринадесет години. Освен това, както посочва апелативният състав в точка 32 от обжалваното решение, тази марка е отбелязала растеж в Европа в годините преди регистрацията ѝ като марка на Общността. Този растеж засилва известността на марката, което потвърждава схващането, че встъпилата страна е имала оправдан търговски интерес да осигури по-широка защита на последната и следователно не е била недобросъвестна при подаването на заявката за регистрация.

32 При тези обстоятелства е без особено значение дали продаваните от жалбоподателя стоки с марката „BIGA“ са сходни или идентични със стоките, които встъпилата страна продава с оспорваната марка, тъй като във всички случаи не е доказано, че регистрацията има за цел единствено да попречи на жалбоподателя да продължи да използва марката „BIGA“.

33 По същия начин фактът, че няколко седмици след като е получила регистрация на оспорваната марка, встъпилата страна отправя покана до жалбоподателя и до още едно дружество да спрат използването на знака „BIGA“ в търговските си отношения, не представлява признак за недобросъвестност, тъй като това искане спада към посочените в член 9 от Регламент № 207/2009 права, свързани с регистрацията на марка като марка на Общността.

34 Що се отнася до довода на жалбоподателя, че използвал знака „BIGA“ в страните от Бенелюкс преди оспореният знак да бъде използван на тази територия, той не може да обори презумпцията за добросъвестност на встъпилата страна към момента на подаване на заявката

за регистрация. Всъщност, дори да се приеме за установено, това обстоятелство не поставя под въпрос констатацията, че оспорваната марка е била създадена и използвана в търговските отношения преди марката на жалбоподателя. Освен това, както изтъква апелативният състав в точка 26 от обжалваното решение, по принцип нищо не е възпрепятствало жалбоподателя да регистрира марката „BIGA“ както на национално равнище, така и в Бенелюкс или на общностно равнище, което би я защитило срещу регистрацията на оспорваната марка като марка на Общността.

35 На последно място, що се отнася до твърдението, че апелативният състав е допуснал грешка, като се е позовал на „почтената практика в областта на производството или търговията“, посочена в член 12 от Регламент № 207/2009, за да дефинира недобросъвестността по смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от същия регламент, то не може да се приеме.

36 Тези две разпоредби наистина имат различен предмет, тъй като едната се отнася до поведението на трето лице по отношение на притежателя на марката, а другата — до това на самия притежател на марката към момента на подаване на заявката за регистрация на марката като марка на Общността. Апелативният състав обаче не е допуснал никаква грешка, като е направил такава връзка, тъй като тя се обосновава от обстоятелството, че двете разпоредби имат за цел да санкционират непочтено поведение в търговските отношения.

37 Във всички случаи при тълкуването на понятието за недобросъвестност по смисъла на член 52 от Регламент (ЕО) № 207/2009 апелативният състав не се е ограничил до установяване на посочената връзка. Напротив, както е видно от точки 22—34 по-горе, той е приложил правилно принципите на тълкуване, изведени в това отношение от Съда в Решение по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, точка 9 по-горе.

38 С оглед на всички изложени съображения трябва да се заключи, че апелативният състав основателно е приел в точка 33 от обжалваното решение, че макар встъпилата страна да е знаела или да е трябвало да знае, че жалбоподателят използва знака „BIGA“ за продажбата на вертикални смесители за храни, тя не е действала недобросъвестно, като е поискала регистрацията на оспорваната марка.

39 Поради това единственото правно основание, а следователно и жалбата в нейната цялост, трябва да се отхвърлят като неоснователни.

По съдебните разноски

40 По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

41 След като СХВП и встъпилата страна са направили искане за осъждането на жалбоподателя и последният е загубил делото, той трябва да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Peeters Landbouwmachines BV да заплати съдебните разноски.

Forwood Dehousse Schwarcz

Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 14 февруари 2012 година.

Подписи