Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

21 юли 2016 година*

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 76, параграф 2 — Регламент (ЕО) № 2868/95 — Правило 50, параграф 1, трета алинея — Фигуративна марка — Възражение на притежателя на по-ранна марка — Доказване на съществуването, валидността и обхвата на защита на по-ранната марка — Вземане предвид от апелативния състав на късно представено доказателство — Отхвърляне на възражението от апелативния състав“

По дело C-597/14 P,

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз, подадена на 22 декември 2014 г.,

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за която се явяват S. Palmero Cabezas и A. Folliard-Monguiral, в качеството на представители,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

Xavier Grau Ferrer, с местожителство в Калдес де Монтбуй (Испания),

жалбоподател в първоинстанционното производство,

Juan Cándido Rubio Ferrer,

Alberto Rubio Ferrer,

с местожителство в Серако (Испания),

встъпили страни в първоинстанционното производство,

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: R. Silva de Lapuerta, председател на състава, J.C. Bonichot, C G. Fernlund, S. Rodin (докладчик) и E. Regan, съдии,

генерален адвокат: M. Szpunar,

секретар: M. Ferreira, главен администратор,

* * Език на производството: испански.

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 21 октомври 2015 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 13 януари 2016 г.,

постанови настоящото

Решение

1 С жалбата си Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) иска да се отмени решението на Общия съд на Европейския съюз от 24 октомври 2014 г., Grau Ferrer/СХВП — Rubio Ferrer (Bugui va) (T-543/12, непубликувано, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“, EU:T:2014:911), с което този съд отменя решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 11 октомври 2012 г. (съединени преписки R 274/2011-4 и R 520/2011-4), постановено в производство по възражение между г-н Xavier Grau Ferrer, от една страна, и г-н Juan Cándido Rubio Ferrer и г-н Alberto Rubio Ferrer, от друга страна (наричано по-нататък „спорното решение“).

Правна уредба

Регламент (ЕО) № 207/2009

2 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) е кодифициран с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).

3 Озаглавеният „Използване на марката на ЕС“ член 15 от Регламент № 207/2009 предвижда в параграф 1 следното:

„Ако в срок от пет години, считано от регистрацията, марката на ЕС не е била реално използвана от притежателя в Съюза за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, или ако такова използване е било прекратено за непрекъснат срок от пет години, марката на ЕС подлежи на санкциите, предвидени в настоящия регламент, освен ако има основателна причина за неизползването.

Използване по смисъла на първа алинея представлява също така:

а) използването на марката на ЕС под форма, различаваща се от формата, под която тя е регистрирана, по елементи, които не променят отличителния характер на марката;

[…]“.

4 Член 41, параграф 3 от този регламент, който урежда подаването на възражение срещу регистрацията на марка на Европейския съюз, гласи:

„Възражението трябва да е в писмена форма и да е мотивирано. […] В срока, определен от Службата, възразяващият може да предостави в подкрепа на възражението си факти, доказателства и аргументи“.

5 Озаглавеният „Служебна проверка на фактите“ член 76 от посочения регламент предвижда в параграф 2 следното:

„Службата може да пренебрегне фактите, на които страните не са се позовали, и доказателствата, които те не са представили навреме“.

Регламентът за прилагане

6 Правило 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент № 40/94 (ОВ L 303, 1995 г., 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 година (ОВ L 172, 2005 г., стр. 4; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 71) (наричан по-нататък „Регламентът за прилагане“), гласи:

„Възражението съдържа:

[…]

б) ясна идентификация на по-ранната марка или по-ранното право, на които се основава възражението, а именно:
   i) когато възражението се основава на по-ранна марка по смисъла на член 8, параграф 2, буква а) или буква б) от [Регламент № 40/94, чийто текст е еднакъв с този на член 8, параграф 2, букви а) и б) от Регламент № 207/2009], или когато възражението се основава на член 8, параграф 3 от [Регламент № 40/94, чийто текст е еднакъв с този на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009], индикация на номера на досието или регистрационния номер на по-ранната марка, индикация дали по-ранната марка е регистрирана или е подадена заявка за регистрация, както и индикация на държавите членки включително, когато е приложимо, държавите от Бенелюкс, във или за които е защитена по-ранната марка, или ако е приложимо, индикация, че е марка на ЕС;

[…]

д) изображение на по-ранната марка, както е регистрирана или заявена; ако по-ранната марка е цветна, изображението трябва да е цветно.

[…]“.

7 Правило 19 от Регламента за прилагане, озаглавено „Обосноваване на възражението“, гласи:

„1. Службата предоставя на възразяващата страна възможност да представи факти, доказателства и аргументи в подкрепа на възражението си или да допълни фактите, доказателствата и аргументите, които вече е [представила] съгласно правило 15, параграф 3, в определен от Службата срок, който е поне два месеца, считано от датата, на която се предвижда да започне производството по възражението в съответствие с правило 18, параграф 1.

2. В рамките на срока, посочен в параграф 1, възразяващата страна също така трябва да [представи] доказателство за съществуване, валидност и обхват на за[щита] на по-ранна[та си] марка и по-ранно[то си] право, както и доказателство, доказващо нейното право да подаде възражение. По-специално възразяващата страна трябва да предостави следните доказателства:

а) ако възражението се основава на марка, която не е марка на ЕС, доказателство за нейното подаване или регистрация, като се предостави:

[…]

ii) ако марката е регистрирана, копие от релевантното удостоверение за регистрация и в зависимост от случая, на най-новото удостоверение за подновяване, показващо, че срокът на за[щита] на марката продължава след периода, посочен в параграф 1, и всяко негово удължаване, или еквивалентни документи, издадени от администрацията, към която е регистрирана марката;

[…]“.

8 Озаглавеното „Разглеждане на възражението“ правило 20 от този регламент гласи в параграф 1 следното:

„Ако до изтичането на периода, посочен в правило 19, параграф 1, възразяващата страна не е доказала съществуването, валидността и обхвата на защита на по-ранната [си] марка или по-ранното [си] право, както и своето право да подава възражение, възражението се отхвърля като неоснователно“.

9 По смисъла на правило 50, параграф 1, трета алинея от посочения регламент:

„Когато обжалването е насочено срещу решение, взето от отдела [по споровете], [апелативният състав] ограничава разглеждането на обжалването до факти и доказателства, представени в сроковете, посочени от отдела [по споровете] в съответствие с регламента и настоящите правила, освен ако [апелативният състав] не реши, че трябва да бъдат взети предвид допълнителни или допълващи факти и доказателства съгласно член 74, параграф 2 от [Регламент № 40/94, чийто текст е еднакъв с този на член 76, параграф 2 от Регламент № 207/2009]“.

Обстоятелства, предхождащи спора

10 Общият съд обобщава обстоятелствата, предхождащи спора, по следния начин:

„1 На 23 октомври 2008 г. встъпилите страни, Juan Cándido Rubio Ferrer и Alberto Rubio Ferrer, подават в [EUIPO] на основание на Регламент [№ 40/94, кодифициран с Регламент № 207/2009] заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз.

2 Иска се регистрация като марка на следния фигуративен знак: […]

3 Стоките и услугите, за които се иска регистрация, са от класове 31, 35 и 39 по смисъла на ревизираната и допълнена […] Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г.

[…]

5 На 10 август 2009 г. […] [г-н] Grau Ferrer подава на основание член 41 от Регламент № 207/2009 възражение срещу регистрацията на фигуративна марка на Европейския съюз за посочените в точка 3 по-горе стоки и услуги.

6 Възражението се основава на следните по-ранни фигуративни марки:

— испанска марка № 2600724 за фигуративния знак по-долу, заявена на 8 юни 2004 г. и регистрирана на 22 ноември 2004 г. за всички стоки от клас 31:

[…]

— марка на Европейския съюз № 2087534 за фигуративния знак по-долу, заявена на 14 февруари 2001 г. и регистрирана на 14 юни 2002 г. за стоките и услугите от следните класове:

— клас 31: […];

— клас 32: […];

— клас 39: […].

[…]

8 На 21 декември 2010 г. отделът по споровете уважава частично възражението. От една страна, той приема, че [г-н Grau Ferrer] не е представил в определения за целта срок документ, съдържащ изображение на по-ранната фигуративна испанска марка, такава каквато е регистрирана […]. Поради това отхвърля възражението, основано на по-ранната фигуративна испанска марка, по съображение че съществуването и валидността ѝ не са били достатъчно доказани в определения срок. От друга страна, той уважава възражението, основано на по-ранната марка на Европейския съюз […]. Всъщност най-напред приема за доказано реалното използване на по-ранната марка на Европейския съюз […].

9 Решението на отдела по споровете е обжалвано пред EUIPO на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 съответно на 10 февруари 2011 г. от [г-н Grau Ferrer] (R 520/2011-4) и на 14 февруари 2011 г. от встъпилите страни [г-да Rubio Ferrer] (R 274/2011-4).

10 С решение от 11 октомври 2012 г. […] четвърти апелативен състав на EUIPO уважава жалбата по преписка R 274/2011-4 и отхвърля тази по преписка R 520/2011-4. По същество, от една страна, той потвърждава решението на отдела по споровете, съгласно което съществуването на по-ранната фигуративна испанска марка не е доказано. От друга страна, приема, че представените доказателства не са достатъчни, за да се установи, че в релевантния период по-ранната марка на Европейския съюз е била — под формата, под която е регистрирана, или под форма, която не променя отличителния ѝ характер — реално използвана за една от стоките, за които е регистрирана. Поради това той отменя решението на отдела по споровете от 21 декември 2010 г. и отхвърля възражението в неговата цялост“.

Производството пред Общия съд и обжалваното съдебно решение

11 С жалба, подадена в Общия съд на 18 декември 2012 г. (дело T-543/12), г-н Grau Ferrer иска отмяна на спорното решение.

12 В подкрепа на жалбата си г-н Grau Ferrer посочва три основания, а именно, първо, нарушение на член 75 и член 76, параграф 2 от Регламент № 207/2009 и на правило 50 от Регламента за прилагане, второ, реално използване на регистрираната от г-н Grau Ferrer на 14 юни 2002 г. по-ранна фигуративна марка на Европейския съюз № 2087534 (наричана по-нататък „по-ранната марка“), и трето, вероятност от объркване между, от една страна, по-ранната марка и по-ранната фигуративна испанска марка, и от друга страна, фигуративната марка на Европейския съюз, чиято регистрация е поискана от г-да Rubio Ferrer.

13 Общият съд уважава жалбата за отмяна, като приема в точка 48 от обжалваното съдебно решение, че апелативният състав на EUIPO не е упражнил правото си на преценка и не е мотивирал отказа си да вземе предвид по-ранната испанска марка, а в точки 86 и 87 от обжалваното съдебно решение — че представените пред апелативния състав документи съдържат знак, който се различава от по-ранната марка само по някои незначителни елементи, поради което сочат реално използване на същата.

14 Общият съд приема за безпредметни или неоснователни твърденията на г-н Grau Ferrer по останалите посочени от него основания за обжалване.

15 Вследствие на това Общият съд отменя спорното решение.

Искания на страните

16 С жалбата си EUIPO моли Съда:

— да отмени обжалваното съдебно решение и или сам да се произнесе по съществото на делото, или да върне същото за разглеждане от Общия съд, и

— да осъди г-н Grau Ferrer да заплати съдебните разноски.

17 Никоя от другите страни в производството не представя становище пред Съда.

По жалбата

18 В подкрепа на жалбата си EUIPO сочи три основания, а именно нарушение на член 76, параграф 2 от Регламент № 207/2009, нарушение на правило 50, параграф 1, трета алинея от Регламента за прилагане и нарушение на член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент № 207/2009.

По второто основание

19 По второто си основание, което следва да бъде разгледано на първо място, EUIPO твърди по същество, че в точки 45—48 обжалваното съдебно решение Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че апелативният състав разполага с право на преценка по силата на правило 50, параграф 1, трета алинея от Регламента за прилагане и на член 76, параграф 2 от Регламент № 207/2009, „и то независимо дали [късно представеното доказателство] има „допълващ характер“, а следователно и по отношение на „нови“ доказателства.

20 В точка 45 от обжалваното съдебно решение Общият съд подчертава, че в практиката на Съда относно правото на преценка на апелативния състав и съображенията да се вземат предвид късно представени доказателства не се прави разлика между новите доказателства и

допълващите доказателства, а след това в точка 46 от това съдебно решение отхвърля довода, че апелативният състав нямал право да взема предвид представените от г-н Grau Ferrer доказателства, доколкото същите били нови.

21 В точка 48 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема по същество, че апелативният състав има право на преценка и задължение да мотивира отказа си, без значение дали става въпрос за „нови“ или „допълващи“ доказателства.

22 EUIPO поддържа, че това право на преценка и това задължение за мотивиране не се отнасят до новите доказателства. В подкрепа на този довод тя изтъква разминавания в текстовете на различните езици на решения от 3 октомври 2013 г., Rintisch/СХВП (C-120/12 P, EU:C:2013:638), от 3 октомври 2013 г., Rintisch/СХВП (C-121/12 P, EU:C:2013:639), и от 3 октомври 2013 г., Rintisch/СХВП (C-122/12 P, EU:C:2013:628). Според EUIPO при липсата на пълно доказване пред отдела по споровете възражението — на основание член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 и правило 20, параграф 1 от Регламента за прилагане — се отхвърля, без да се разглежда по същество. Следователно не било възможно на равнище апелативен състав да се допусне отново възражение.

23 Що се отнася до правило 50, параграф 1, трета алинея от Регламента за прилагане, следва да се посочи, че текстът на тази разпоредба на френски език се различава от съответните текстове на испански, английски и немски език в един съществен аспект. Всъщност докато в текстовете на тези езици се посочва, че апелативният състав може да преценява само допълнителни или допълващи факти и доказателства, в текста на френски език се говори за „нови или допълващи“ факти и доказателства.

24 Съгласно постоянната практика на Съда разпоредбите на правото на Съюза трябва да се тълкуват и прилагат по еднакъв начин с оглед на текстовете им на всички езици на Съюза. В случай на несъответствие между текстовете на дадена разпоредба от правото на Съюза на различните езици въпросната разпоредба трябва да се тълкува в зависимост от общия разум и целите на правната уредба, от която е част (вж. в този смисъл например решения от 15 ноември 2012 г., Kurcums Metal, C-558/11, EU:C:2012:721, т. 48 и от 9 април 2014 г., GSV, C-74/13, EU:C:2014:243, т. 27).

25 В това отношение следва да се припомни, че съгласно член 76, параграф 2 от Регламент № 207/2009, който се явява правното основание на правило 50 от Регламента за прилагане, Службата може да пренебрегне фактите, на които страните не са се позовали, или доказателствата, които те не са представили навреме.

26 Съдът приема, че Службата е длъжна служебно да отхвърли възражението, когато в определения от нея срок не е представено никакво доказателство за използването на съответната марка. За сметка на това, когато в определения от Службата срок са представени доказателства, е възможно представянето на допълващи доказателства (вж. в този смисъл решение от 18 юли 2013 г., New Yorker SHK Jeans/СХВП, C-621/11 P, EU:C:2013:484, т. 28 и 30).

27 Както отбелязва генералният адвокат в точки 55 и 57 от заключението си, същото тълкуване на член 76, параграф 2 от Регламент № 207/2009 следва да се възприеме и във връзка с доказването на съществуването, валидността и обхвата на защита на марката, доколкото посочената разпоредба съдържа норма с хоризонтална роля в системата на този регламент, тъй като тя се прилага независимо от естеството на съответното производство. Следователно правило 50 от Регламента за прилагане не може да се тълкува в смисъл, че разширява обхвата на правото на преценка на апелативните състави, така че то да обхваща и новите доказателства.

28 Налага се изводът, че в точки 45, 46 и 48 от обжалваното съдебно решение Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, посочвайки, че апелативният състав не е упражнил предоставеното му право да преценява дали да вземе предвид или не нови доказателства.

29 Следва да се припомни обаче, че съгласно постоянната практика на Съда, ако мотивите на решение на Общия съд разкриват нарушение на правото на Съюза, но неговият диспозитив се оказва обоснован по други правни съображения, жалбата трябва да бъде отхвърлена (вж. по-конкретно решения от 15 декември 1994 г., Finsider/Комисия, C-320/92 P, EU:C:1994:414, т. 37, от 16 декември 1999 г., ЕИСК/Е, C-150/98 P, EU:C:1999:616, т. 17 и от 13 юли 2000 г., Salzgitter/Комисия, C-210/98 P, EU:C:2000:397, т. 58).

30 Настоящият случай е именно такъв. Всъщност Общият съд се е основал не само на спорния довод, а и на факта, че апелативният състав е отхвърлил въпросното доказателство, без да провери дали то може да се счита за „допълнително“. Като не е извършил тази проверка обаче, апелативният състав действително е нарушил член 76, параграф 2 от Регламент № 207/2009, както констатира Общият съд.

31 При това положение, доколкото останалите посочени от EUIPO основания за обжалване не налагат отмяна на обжалваното съдебно решение, жалбата следва да се отхвърли в нейната цялост.

По съдебните разноски

32 Съгласно член 137 от Процедурния правилник на Съда, който по силата на член 184, параграф 1 от същия се прилага по отношение на производството по обжалване на съдебните актове на Общия съд, Съдът се произнася по съдебните разноски в съдебното решение или определението, с което слага край на производството. След като нито една от другите страни в производството не е представила становище пред Съда, EUIPO следва да понесе направените от нея съдебни разноски.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) понася направените от нея съдебни разноски.

Подписи