Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (втори състав)

30 май 2013 година*

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „ultrafilter international“ — Абсолютно основание за отказ — Член 52, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Злоупотреба с право“

По дело T-396/11,

ultra air GmbH, установено в Hilden (Германия), за което се явява адв. C. König,

жалбоподател,

срещу

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

ответник,

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

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, установено в Haan (Германия), за което се явяват адв. N. Siebertz и адв. M. Teworte-Vey,

с предмет жалба срещу решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 18 май 2011 г. (преписка R 374/2010-4) относно производство за обявяване на недействителност между ultra air GmbH и Donaldson Filtration Deutschland GmbH,

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-жа C. Heeren, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 22 юли 2011 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 28 ноември 2011 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 12 декември 2011 г.,

* Език на производството: немски.

след съдебното заседание от 29 януари 2013 г.,

постанови настоящото

Решение

1 На 29 март 1999 г. встъпилата страна ultrafilter GmbH, понастоящем Donaldson Filtration Deutschland GmbH, 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 „ultrafilter international“.

3 Стоките и услугите, за които се иска регистрацията, спадат към класове 7, 11, 37, 41 и 42 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 7: „Филтри за сушене, пречистване и охлаждане на въздух, газове и течности; корпуси за филтри, материали за филтри; механични и електрически пречистватели; сепаратори на масло, сепаратори на вода“;

— клас 11: „Апарати и инсталации за сушене, пречистване и охлаждане на въздух, газове и течности; части и аксесоари за тези апарати и инсталации, по-специално мембрани за помпи, нивопоказатели, вани, по-специално електромагнитни вани, устройства за управление на вани, устройства за отложено управление, манометри, по-специално манометри за диференциално налягане, пресиометри, по-специално пресиометри с индикатор за температура, пресиометри с индикатор за ниво, закрепващи елементи за филтърни системи, включително съединителни и закрепващи елементи за строителството; вентилационни уреди“;

— клас 37: „Въвеждане в експлоатация, поправка и поддръжка на посочените по-горе апарати и инсталации“;

— клас 41: „Техническо образование; образование за продажба и засягащо стоките“;

— клас 42: „Инженерни услуги; съвети за планиране, монтаж и използване на посочените по-горе инсталации и апарати“.

4 С решение от 19 януари 2001 г. проверителят отхвърля заявката за марка на Общността по член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009) с мотива, че оспорваната марка е описателна и няма отличителен характер. След подадена от встъпилата страна жалба втори апелативен състав на СХВП отменя това решение с решение от 16 декември 2003 г. (преписка R 375/2001-2) и потвърждава, че оспорваната марка е придобила отличителен характер съгласно член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009) в немскоезичните и англоезичните държави членки.

5 На 27 септември 2005 г. оспорваната марка е регистрирана под номер 1121839 като марка на Общността.

6 На 5 май 2008 г. жалбоподателят ultra air GmbH подава пред СХВП на основание член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009) искане за обявяване на недействителност на оспорваната марка, поради това че тя е била регистрирана в нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) и на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94.

7 С решение от 29 август 2010 г. отделът по отмяна на СХВП уважава искането за обявяване на недействителност и обявява оспорваната марка за недействителна за всички стоки и услуги на основание член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 7, параграф 1, букви б) и в) от този регламент.

8 На 16 март 2010 г. встъпилата страна подава жалба до СХВП срещу решението на отдела по отмяна на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009.

9 С Решение от 18 май 2011 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав на СХВП уважава жалбата, отменя решението на отдела по отмяна и отхвърля подаденото от жалбоподателя искане за обявяване на недействителност. Според апелативния състав искането за обявяване на недействителност е опорочено от злоупотреба с право и следва да бъде отхвърлено като недопустимо. В това отношение апелативният състав приема по същество, че всъщност с искането си за обявяване на недействителност жалбоподателят е целял самият той да използва като марка обозначението „ultrafilter“ (самостоятелно или в комбинация с други думи). Следователно той е преследвал цели, различни от целите, свързани с обществения интерес и предвидени в член 7, параграф 1, букви б) и в) и в член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009. Скритите намерения, съставляващи злоупотреба с право, се доказвали още от факта, че през 2003 г. самият бивш управител на дружеството притежател на оспорваната марка и настоящ управител на дружеството, подало искане за обявяване на недействителност, е защитавал придобития чрез използване отличителен характер на тази марка. Доколкото злоупотребата с право е „обща пречка пред производството“, исканията и действията на злоупотреба, представляващи производства, посредством които се преследват цели, различни от признатите от правната система, би трябвало да се отхвърлят, без да е необходимо да се прави позоваване на процесуалното право на държавите членки по силата на член 83 от Регламент № 207/2009.

Искания на страните

10 Жалбоподателят моли Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да отхвърли жалбата, подадена от встъпилата пред апелативния състав страна,

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

11 СХВП и встъпилата страна молят Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

12 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква по същество две правни основания, изведени съответно от нарушение на член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 и от нарушение на член 52, параграф 1, буква а) от същия регламент.

13 В рамките на първото правно основание жалбоподателят изтъква, че съгласно утвърдената съдебна практика член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 предоставя на всяко физическо или юридическо лице правото да подаде искане за обявяване на недействителност, основано на член 52 от същия регламент, без да обуславя това право от претеглянето на евентуалните лични интереси на подалия искане за обявяване на недействителност и на общия интерес, защитен чрез последната разпоредба. В този контекст член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, който урежда изчерпателно въпроса, не дава възможност да се вземе предвид евентуалната недобросъвестност на подалия искане за обявяване на недействителност, поради което злоупотребата с право не би могла да представлява пречка за разглеждане на искането за обявяване на недействителност.

14 Освен това жалбоподателят не е доказал никаква злоупотреба с право, тъй като, първо, представените от встъпилата страна пред апелативния състав решения на националните юрисдикции се отнасят за случаи на нелоялна конкуренция, които нямат никаква връзка с използването на оспорваната марка. Второ, след като именно възпрепятстването на монополизирането на опорочените от абсолютни основания за отказ знаци е защитената с член 7, параграф 1 от Регламент № 207/2009 цел, свободното използване на такъв знак е напълно съобразено с тази разпоредба и поради това не би могло да представлява злоупотреба с право. Трето, фактът, че подалият искане за обявяване на недействителност е поискал преди това без успех регистрирането на даден знак като марка, не би могъл да му попречи да поиска отмяната на подобна марка, засегната от абсолютно основание за отказ. Накрая, четвърто, обстоятелството, че управителят на дружеството жалбоподател е бил управител на дружеството, встъпила страна, към момента, в който последното е регистрирало оспорваната марка, също е без значение.

15 СХВП и встъпилата страна считат обжалваното решение за обосновано.

16 В това отношение следва да се отбележи, че искането за обявяване на недействителност по силата на член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 се отнася не до съдебно, а до административно производство (Решение на Съда от 25 февруари 2010 г. по дело Lancôme/СХВП, C-408/08 P, Сборник, стр. I-1347, точка 36).

17 Член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 предвижда, че искане за обявяване на недействителност, базиращо се на абсолютно основание за недействителност, може да бъде представено от всяко физическо или юридическо лице, както и от всяко сдружение, създадено да представлява интересите на фабриканти, производители, доставчици на услуги, търговци или потребители и което има процесуална правоспособност. За сметка на това член 56, параграф 1, букви б) и в) от същия регламент признава правото за предявяване на искания за обявяване на недействителност, базиращи се на относителни основания за недействителност, само на определени лица, които имат правен интерес. Вследствие на това от структурата на този член произтича, че законодателят е пожелал изрично да ограничи кръга на субектите, които могат да направят искане за обявяване на недействителност във втория случай, но не и в първия (вж. в този смисъл Решение по дело Lancôme/СХВП, точка 16 по-горе, точка 39).

18 Докато относителните основания за отказ на регистрация защитават интересите на притежателите на определени по-ранни права, абсолютните основания за отказ на регистрация имат за предмет защитата на обуславящия ги общ интерес, което обяснява защо член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 не изисква подалото искането лице да доказва правен интерес (Решение по дело Lancôme/СХВП, точка 16 по-горе, точка 40).

19 Предвиденото в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 абсолютно основание за отказ се състои във възпрепятстване на регистрацията на марки, лишени от отличителен характер, който единствено ги прави годни да изпълняват основната функция на марката, изразяваща се в това да се гарантира на крайния потребител или ползвател какъв е произходът на обозначения с марката продукт или услуга, като му се позволява да различи без вероятност от объркване този продукт или услуга от такива с друг произход. Следователно общият интерес, залегнал в член 7, параграф 1, буква б) от този регламент, очевидно не се разграничава от посочената основна функция на марката (вж. в този смисъл Решение на Съда от 12 януари 2006 г. по дело Deutsche SiSi-Werke/СХВП, C-173/04 P, Recueil, стр. I-551, точки 60 и 61). Освен това залегналият в основата на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 общ интерес се състои в осигуряването на възможността знаци, описващи една или повече характеристики на стоките или услугите, за които се иска регистрация на марка, да могат да се използват свободно от всички икономически оператори, предлагащи такива стоки или услуги (Решение на Съда от 10 март 2011 г. по дело Agencja Wydawnicza Technopol/СХВП, C-51/10 P, Сборник, стр. I-1541, точка 37).

20 Следователно административното производство, предвидено в член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 52, параграф 1, буква а) от същия регламент, има за предмет по-специално да позволи на СХВП да преразгледа действителността на регистрацията на дадена марка и да приеме позиция, която евентуално е трябвало да приеме служебно по силата на член 37, параграф 1 от Регламент № 207/2009.

21 В този контекст СХВП е длъжна да прецени дали разглежданата марка е описателна и/или лишена от отличителен характер, без мотивите или предходното поведение на подалия искане за обявяване на недействителност да могат да засегнат обхвата на възложената на СХВП задача, свързана с обществените интереси, залегнали в член 7, параграф 1, букви б) и в) и в член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009. Всъщност, след като при прилагането на въпросните разпоредби в рамките на производство за обявяване на недействителност СХВП не се произнася по това дали правото на притежателя на марката има предимство пред каквото и да е право на подалия искане за обявяване на недействителност, а проверява дали правото на притежателя на марката е било валидно учредено с оглед на правилата относно годността на марката да бъде регистрирана, не може да става въпрос за „злоупотреба с право“ от страна на подалия искане за обявяване на недействителност.

22 Така, обратно на твърденията на СХВП, фактът, че подалият искане за обявяване на недействителност може да подаде искането си с цел да постави впоследствие въпросния знак върху своите продукти, отговаря именно на общия интерес от достъпност и свободно движение, защитен с член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009. Следователно, противно на позицията на апелативния състав, подобно обстоятелство в никакъв случай не може да представлява злоупотреба с право. Тази преценка е потвърдена от член 52, параграф 1 от Регламент № 207/2009, според който недействителността на марката на Общността може да бъде обявена и въз основа на насрещен иск в производство за установяване на нарушение на правата върху марка, което предполага, че ответникът в това производство може да постигне обявяване на недействителност, дори да е използвал въпросната марка и да има намерение да продължи да го прави.

23 Обратно, тъкмо отхвърлянето на искането за обявяване на недействителност въз основа на мотива за „злоупотреба с право“ възпрепятства постигането на целите, преследвани от член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 209/2007, тъй като подобно отхвърляне осуетява прегледа по същество, описан в точка 21 по-горе.

24 Освен това фактът, че управителят на дружеството, подало искане за обявяване на недействителност, е бил управител на дружеството притежател на марката към момента на подаване на заявката за марка, не засяга по никакъв начин правото на подалия искане за обявяване на недействителност да сезира СХВП с искане по смисъла на член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009. Действително, предвид естеството и предмета на въпросното производство, целящо защитата на залегналите в член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 общи интереси, се налага констатацията, че притежателят на описателна марка или на марка, лишена от отличителен характер, не придобива никакво право да запази регистрацията на своята марка единствено поради факта че дружеството, подало искане за обявяване на недействителност, е управлявано от физическо лице, което в миналото е извършило постъпки за регистрацията на въпросния знак.

25 Същият извод се налага по отношение на доводите на встъпилата страна, изведени от извършени от жалбоподателя по отношение на нея действия на нелоялна конкуренция. В това отношение следва да се припомни, че член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 не подчинява нито допустимостта, нито основателността на искането за обявяване на недействителност на добросъвестността на подалия искане за обявяване на недействителност (вж. по аналогия Решение на Общия съд от 3 декември 2009 г. по дело Iranian Tobacco/СХВП — „Булгартабак“АД (TIR 20 FILTER CIGARETTES), T-245/08, все още непубликувано в Сборника, точка 26). Действително, дори да се предположи, че искане за обявяване на недействителност е част от глобален план за търговски конфликт, в който се използват и методи на нелоялна конкуренция, заличаването от регистъра на описателна марка или на марка, лишена от отличителен характер, е легална последица, наложена от член 57, параграфи 5 и 6 от Регламент № 207/2009, без нейният притежател да има правото да запази регистрацията ѝ, поради факта че подалият искане за обявяване на недействителност се ангажира, от друга страна, с действия на нелоялна конкуренция.

26 Накрая, позоваването от СХВП на член 9 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) е без значение. Тази разпоредба, подобно на аналогичния по съдържание член 54 от Регламент № 207/2009, се отнася до случаите на петгодишна търпимост на притежателя на марката спрямо използването на последваща марка — обстоятелство, което му отнема правото да иска обявяване на недействителност на последващата марка на основание по-ранната марка. Тази разпоредба обаче урежда отношенията между две законно регистрирани марки, като постановява, че при определени условия дадена марка не може да бъде заличена поради съществуването на друга идентична или сходна марка. Законодателят следователно само урежда отношенията между два частни интереса, противопоставящи се в рамките на член 4, параграф 1 от Директива № 89/104, който е аналогичен на производството по възражение по член 8 от Регламент № 207/2009. Това правило обаче по никакъв начин не засяга възможността да се постигне заличаване на дадена марка не на основание вероятност от объркване с по-ранна марка, а поради нейния описателен характер или поради липсата на отличителен характер, тоест на установени в полза на общия интерес абсолютни основания за отказ, опорочаващи регистрацията от самото начало и които съгласно член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 не се прилагат единствено ако след регистрацията си въпросната марка е придобила отличителен характер.

27 Въз основа на горепосоченото следва да се констатира, че апелативният състав е допуснал грешка при прилагането на правото, като е отменил решението на отдела по отмяна и като е отхвърлил като недопустимо искането за обявяване на недействителност въз основа на твърдяна „злоупотреба с право“.

28 Вследствие на това първото правно основание следва да се уважи, а обжалваното решение да се отмени.

29 Що се отнася до втората част от исканията на жалбоподателя, свързани с изменението на обжалваното решение, следва да се посочи, че макар и член 65, параграф 3 от Регламент № 207/2009 да оправомощава Общия съд да изменя решенията на апелативните състави, тази възможност по принцип е ограничена до случаите, когато по делото може да се постанови решение по същество (Решение на Общия съд от 10 юни 2008 г. по дело Gabel Industria Tessile/СХВП — Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Сборник, стр. II-823, точка 28). В случая, както изтъква СХВП, с цел второто правно основание да бъде обявено за недопустимо апелативният състав не се е произнесъл по съществото на искането за обявяване на недействителност — въпрос, който съставлява предмета на подадената пред него жалба от встъпилата страна. Следователно се налага изводът, че по делото не може да бъде постановено решение по същество и че тази част от исканията следва да бъде отхвърлена.

По съдебните разноски

30 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. Тъй като СХВП е загубила делото по основната част от нейните искания, тя следва да бъде осъдена да заплати направените от жалбоподателя съдебни разноски, съобразно с искането му. Тъй като встъпилата страна е загубила делото по основната част от нейните искания, тя понася направените от нея съдебни разноски в съответствие с член 87, параграф 4, трета алинея от Процедурния правилник.

По изложените съображения,

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав)

реши:

1) Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 18 май 2011 г. (преписка R 374/2010-4).

2) СХВП понася наред с направените от нея съдебни разноски и тези на ultra air GmbH.

3) Donaldson Filtration Deutschland GmbH понася направените от него съдебни разноски.

Forwood Dehousse Schwarcz

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 30 май 2013 година.

Подписи