Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (десети разширен състав)

2 юни 2021 година*

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща играч на поло — По-ранен национален промишлен дизайн — Относително основание за недействителност — Член 52, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 60, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

По дело T-169/19

Style & Taste, SL, установено в Мадрид (Испания), представлявано от L. Plaza Fernández-Villa, адвокат,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), представлявана от S. Palmero Cabezas и H. O’Neill,

ответник,

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

The Polo/Lauren Company LP, установено в Ню Йорк, Ню Йорк (Съединени американски щати), представлявано от M. Garayalde Niño, адвокат,

с предмет жалба срещу решението на пети апелативен състав на EUIPO от 7 януари 2019 г. (преписка R 1272/2018-5), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Style & Taste и The Polo/Lauren Company

ОБЩИЯТ СЪД (десети разширен състав),

състоящ се от: S. Papasavvas, председател, Ал. Корнезов, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (докладчик) и G. Hesse, съдии,

секретар: E. Coulon,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 19 март 2019 г.,

предвид писмения отговор на EUIPO, подаден в секретариата на Общия съд на 20 юни 2019 г.,

* Език на производството: испански.

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 10 юни 2019 г.,

като взе предвид, че в триседмичния срок, считано от връчването на съобщението за приключване на писмената фаза на производството, страните не са поискали да се насрочи съдебно заседание, и като реши на основание член 106, параграф 3 от Процедурния правилник на Общия съд да се произнесе, без да провежда устната фаза на производството,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелствата по спора

1 На 29 септември 2004 г. встъпилата страна, The Polo/Lauren Company LP, подава заявка за регистрация на марка на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) 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 Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен, на свой ред заменен 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).

2 Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:



3 Регистрацията е поискана за стоки, спадащи към класове 9, 18, 20, 21, 24 и 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г.

4 Марката е регистрирана на 3 ноември 2005 г. под номер 4049201.

5 На 23 февруари 2016 г. жалбоподателят, Style & Taste, SL, подава искане за обявяване на недействителност на оспорената марка въз основа на правото на индустриална собственост по член 52, параграф 2, буква г) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 60, параграф 2, буква г) от Регламент 2017/1001).

6 Искането за обявяване на недействителност се основава на испанския промишлен дизайн, регистриран на 4 март 1997 г. под номер D 0024087, възпроизведен по-долу:







7 С решение от 10 май 2018 г. отделът по отмяната отхвърля искането за обявяване на недействителност.

8 На 5 юли 2018 г. на основание членове 66—71 от Регламент 2017/1001 жалбоподателят подава жалба пред EUIPO срещу решението на отдела по отмяната.

9 С решение от 7 януари 2019 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) пети апелативен състав на EUIPO отхвърля жалбата с мотива, че срокът на действие на регистрацията на по-ранния промишлен дизайн е изтекъл на 22 май 2017 г.

Искания на страните

10 Жалбоподателят иска по същество от Общия съд да измени обжалваното решение, като обяви оспорената марка за недействителна.

11 EUIPO и встъпилата страна искат от Общия съд:

– да отхвърли жалбата,

– да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

12 Най-напред следва да се припомни, че предвид датата на подаване на разглежданата заявка за регистрация, а именно 29 септември 2004 г., която е определяща за установяване на приложимото материално право, фактите по случая се уреждат от материалноправните разпоредби на Регламент № 40/94 (вж. в този смисъл определение от 5 октомври 2004 г., Alcon/СХВП, C-192/03 P, EU:C:2004:587, т. 39 и 40 и решение от 29 януари 2020 г., Sky и др., C-371/18, EU:C:2020:45, т. 49). От друга страна, доколкото съгласно постоянната съдебна практика по принцип е предвидено процесуалноправните норми да се прилагат към деня на влизането им в сила (вж. решение от 11 декември 2012 г., Комисия/Испания, C-610/10, EU:C:2012:781, т. 45 и цитираната съдебна практика), спорът се урежда от процесуалните разпоредби на Регламент № 207/2009 и Регламент 2017/1001.

По допустимостта

13 EUIPO поддържа главно, че единственото искане на жалбоподателя е недопустимо. Всъщност, доколкото апелативният състав не е взел отношение по всички условия за прилагане на член 52, параграф 2, буква г) от Регламент № 40/94, Общият съд не може да обяви оспорената марка за недействителна. EUIPO добавя, че Общият съд не можел да ѝ разпореди и да обяви оспорената марка за недействителна.

14 При условията на евентуалност EUIPO счита, че при всички положения жалбоподателят няма правен интерес предвид изтичането на срока на действие на регистрацията на по-ранния промишлен дизайн.

15 В това отношение, на първо място, следва да се отбележи, че жалбоподателят иска от Общия съд не да даде разпореждане на EUIPO, а да измени обжалваното решение.

16 От друга страна, въпреки че е правилно твърдението на EUIPO, че допустимостта на едно искане за изменение трябва да се преценява с оглед на правомощията, които са предоставени на посочения апелативен състав (вж. решение от 18 октомври 2016 г., Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, т. 12 и цитираната съдебна практика), достатъчно е да се отбележи, че в случая апелативният състав е бил компетентен да обяви оспорената марка за недействителна в съответствие с член 71, параграф 1 и член 163, параграф 1 от Регламент 2017/1001.

17 От друга страна, следва да се припомни, както посочва и EUIPO, че признатото на Общия съд правомощие за изменение на решението на апелативния състав не означава, че този съд може да замени със своя преценката на апелативния състав и още по-малко да извърши преценка по въпрос, по който посоченият състав не е взел още становище. Следователно упражняването на това правомощие за изменение по принцип е допустимо само 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 (решение от 5 юли 2011 г., Edwin/СХВП, C-263/09 P, EU:C:2011:452, т. 72). Въпросът обаче дали в случая са изпълнени условията за упражняване на правомощието за изменение от Общия съд, е въпрос по същество, който е ирелевантен за допустимостта на жалбата (вж. в този смисъл решение от 12 март 2020 г., Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, непубликувано, EU:T:2020:93, т. 22).

18 На второ място, следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика правният интерес на жалбоподателя предполага, че сама по себе си отмяната или изменението на оспорения акт може да породи правни последици и че по този начин жалбата може чрез резултата си да донесе полза на страната, която я е подала (вж. решение от 17 септември 2015 г., Mory и др./Комисия, C-33/14 P, EU:C:2015:609, т. 55 и цитираната съдебна практика). Следва обаче да се констатира, че съгласно член 54, параграф 2 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 62, параграф 2 от Регламент 2017/1001) марка, която е обявена за недействителна, се счита, че от самото начало не е имала предвиденото в този регламент действие. Поради това недействителността на оспорената марка, която може да бъде обявена едва след отмяната или изменението на обжалваното решение, може да породи правни последици, които да донесат полза на жалбоподателя за периода преди изтичането на срока на действие на регистрацията на по-ранния промишлен дизайн. Следователно, противно на твърдяното по същество от EUIPO, нито обстоятелството, че срокът на действие на регистрацията на по-ранния промишлен дизайн е изтекъл, нито обстоятелството, че жалбоподателят не може да забрани въз основа на този промишлен дизайн използването на други марки, регистрирани след изтичането на срока на действие на регистрацията на посочения промишлен дизайн, лишава жалбоподателя от интерес от отмяната или изменението на обжалваното решение.

19 Ето защо следва да се приеме, че жалбата на жалбоподателя е допустима.

По същество

20 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква, въпреки известна неяснота на доводите му, едно-единствено основание, а именно неправилно отхвърляне от апелативния състав на искането за обявяване на недействителност с мотива, че срокът на действие на регистрацията на по-ранния промишлен дизайн е бил изтекъл към датата на приемане на обжалваното решение. В това отношение жалбоподателят твърди, че испанското право не му позволява да поднови регистрацията на този промишлен дизайн, но че последният не е отпаднал поради изтичането

на срока му и че за целите на производството за обявяване на недействителност е достатъчно да се докаже, че промишленият дизайн предхожда спорната марка и че е установена вероятност от объркване в съответствие с испанското право.

21 EUIPO и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.

22 В член 52 от Регламент № 40/94 са изброени относителните основания за недействителност на марка на Европейския съюз. Член 52, параграф 2, буква г) от Регламент № 40/94 предвижда по-конкретно, че „[м]арката на [Европейския съюз] се обявява за недействителна въз основа на искане, подаден[о] до [EUIPO] или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение, ако използването на такава марка може да бъде забранено по силата на едно друго предходно право съгласно законодателството на [Европейския съюз] или съгласно националното право, уреждащо защитата, и по-специално […] на право на индустриална собственост“.

23 В това отношение следва да се припомни, че разпоредбите на Регламент № 40/94 трябва да се тълкуват с оглед на принципа на приоритет, по силата на който по-ранното право има предимство пред регистрираните впоследствие марки (вж. в този смисъл решение от 21 февруари 2013 г., Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, т. 39). Следователно правата, предоставени от марка на Европейския съюз, се упражняват, без да се засягат правата на притежатели, придобити преди подаването на заявката или датата на приоритет на марката.

24 При тези обстоятелства следва да се отбележи, че целта на член 52, параграф 2, буква г) от Регламент № 40/94 е да се защитят индивидуалните интереси на притежателите на по-ранни права на индустриална собственост, които са в противоречие с последващи марки на Европейския съюз. По този начин, за да поискат такива марки да бъдат обявени за недействителни въз основа на тази разпоредба, посочените притежатели на по-ранни права трябва непременно да докажат наличието на конфликт с тези марки от датата на подаването на заявката или на приоритета им.

25 От това следва, че за да поиска обявяване на марка на Европейския съюз за недействителна на основание член 52, параграф 2, буква г) от Регламент № 40/94, притежателят на по-ранното право на индустриална собственост, посочено в тази разпоредба, трябва непременно да докаже, че това право му позволява да забрани използването на марката към датата на подаването на заявката или на приоритета ѝ.

26 Освен това, от една страна, следва да се отбележи, че използването на сегашно време в член 52 от Регламент № 40/94 подсказва, че EUIPO трябва да провери дали условията за обявяване на марка на Европейския съюз за недействителна на основание на тази разпоредба са изпълнени към датата, на която се произнася по искането за обявяване на недействителност. Така член 52, параграф 1 от този регламент предвижда, че марка на Европейския съюз може да бъде обявена за недействителна, когато посоченото в тази разпоредба по-ранно право „съществува“ и условията „са изпълнени“, както впрочем правилно отбелязва EUIPO в своите насоки относно член 60, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001. Също така член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94 предвижда, че такава марка може да бъде обявена за недействителна, ако нейното използване „може да бъде забранено“. Освен това следва също да се констатира, че правило 37, буква б), подточка iii) 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 7, том 1, стр. 189) предвижда, че в рамките на искане за обявяване на недействителност по член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94 заявителят трябва да докаже, че „е притежател“ на някое от посочените в тази разпоредба права или че „е упълномощен“ да отстоява това право.

27 От друга страна, от структурата на останалите разпоредби на Регламент № 40/94 относно относителните основания за недействителност следва, че искането за обявяване на недействителност трябва да се отхвърли, когато със сигурност се установи, че конфликтът с по-ранната марка на Европейския съюз е преустановен към момента на приключване на производството за обявяване на недействителност.

28 В това отношение например от член 56, параграф 2 от Регламент № 40/94 следва, че по искане на притежателя на марка на Европейския съюз искането за обявяване на недействителност на тази марка трябва да се отхвърли, ако по-ранната марка на Европейския съюз, изтъкната в подкрепа на това искане, не е била реално използвана през петте години, предхождащи датата на посоченото искане, поради което може да бъде отменена на основание член 50, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94. Така член 56, параграф 2 от Регламент № 40/94 позволява на притежателя на марка на Европейския съюз да избегне обявяването на неговата марка за недействителна, ако подателят на искане за обявяване на недействителност не е в състояние да докаже, че конфликтът с по-ранната марка на Европейския съюз ще продължи да съществува към момента на приключването на производството за обявяване на недействителност.

29 От това следва, че обстоятелството, че марка на Европейския съюз, на която е направено позоваване в подкрепа на искане за обявяване на недействителност, вече не се ползва от защита на Съюза към датата, на която се произнася EUIPO по това искане, трябва да доведе до отхвърляне на последното.

30 При тези обстоятелства следва да се приеме, че при прилагането на член 52, параграф 2, буква г) от Регламент № 40/94 притежателят на по-ранно право на индустриална собственост, посочено в тази разпоредба, трябва да докаже, че може да забрани използването на спорната марка на Европейския съюз не само към датата на подаването на заявката или на приоритета на тази марка, както бе посочено в точка 24 по-горе, но и към датата, на която EUIPO се произнася по искането за обявяване на недействителност.

31 В случая, от една страна, не се оспорва, че срокът на действие на регистрацията на по-ранния промишлен дизайн е изтекъл през 2017 г., т.е. преди приемането на обжалваното решение на 7 януари 2019 г. От друга страна, жалбоподателят твърди, че испанското право не му позволява да поднови регистрацията на този промишлен дизайн, но че последният не е отпаднал поради изтичането на срока на действие на регистрацията му. Той обаче нито посочва, нито a fortiori доказва, че в съответствие с испанското право е възможно да се забрани използването на марка на Европейския съюз по силата на такъв промишлен дизайн след изтичането на срока на действие на регистрацията му. Напротив, жалбоподателят признава, че вследствие на изтичането на срока на действие на регистрацията му предходният промишлен дизайн е станал достъпен за свободно използване и че следователно може да бъде използван от „всички испанци“.

32 Ето защо следва да се приеме, че използването на оспорената марка не може повече да бъде забранено по силата на по-ранния промишлен дизайн към датата на приемане на обжалваното решение. Следователно апелативният състав правилно е отхвърлил искането на жалбоподателя за обявяване на недействителност.

33 От изложеното по-горе следва, че единственото правно основание на жалбоподателя трябва да се отхвърли, така че жалбата трябва да се отхвърли в нейната цялост.

По съдебните разноски

34 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като жалбоподателят е загубил делото, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с искането на EUIPO и на встъпилата страна.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (десети разширен състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Style & Taste, SL, да заплати съдебните разноски.

Papasavvas Корнезов Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 2 юни 2021 година.

Подписи