Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (четвърти състав)

20 март 2013 година*

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „CLUB GOURMET“ — По-ранна национална фигуративна марка „CLUB DEL GOURMET, EN.... El Corte Inglés“ — Относително основание за отказ — Липса на сходство на стоките и услугите — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Доводи и доказателства, представени за първи път пред Общия съд“

По дело T-571/11

El Corte Inglés, SA, установено в Мадрид (Испания), за което се явяват адв. E. Seijo Veiguela и адв. J. L. Rivas Zurdo,

жалбоподател,

срещу

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

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП е била

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, установено в Лондон (Обединеното кралство),

с предмет жалба срещу решение на първи апелативен състав на СХВП от 28 юли 2011 г. (дело R 1946/2010-1) относно производство по възражение между El Corte Inglés, SA и Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd,

ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав),

състоящ се от: г-жа I. Pelikánová (докладчик), председател, г-жа K. Jürimäe и г-н M. van der Woude, съдии,

секретар: г-жа C. Heeren, администратор,

предвид исковата молба, подадена в секретариата на Общия съд на 7 ноември 2011 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Общия съд на 8 март 2012 г.,

предвид писмените въпроси на Общия съд до страните и техните отговори на тези въпроси, подадени в секретариата на Общия съд на 5 и 14 ноември 2012 г.,

* Език на производството: испански.

след съдебното заседание от 11 декември 2012 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 24 май 2004 г. Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd подава заявка за регистрация на марка на Общността пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) съгласно 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) с измененията (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 „CLUB GOURMET“.

3 Стоките и услугите, за които е поискана регистрация, спадат към класове 16, 21, 29, 30 и 33 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 за всеки от тези класове след направеното в хода на производството пред СХВП ограничение съответстват на следното описание:

— клас 16: „Хартия, хартиени корабчета, покривки за маса, подложки за хранене и салфетки от хартия, хартиени чантички за опаковане на подаръци“,

— клас 21: „Лъжици за разбъркване, бъркалки, неелектрически, отварачки за бутилки, четки за сладкиши, керамика за домакински цели, кафемелачки, цедки за кафе, декоративни сладкарски пакетчета, домакински форми, шишове за готвене, кухненски съдове за печене, тирбушони, преси за хранителни продукти, фунии, стъргала, скари, кофи за лед, форми за лед, кухненски принадлежности, кухненски миксери, кухненски принадлежности, мелници за домакински цели, уреди за обръщане, лъжици за разбъркване, машини за макаронени изделия, пръскачки, мелнички за черен пипер и солници, пипетки, капкомери, кани, тенджери, точилки, сервизи за хранене, шпатули, изпарители, съдове за запарване на чай, кутийки за съхранение на чай, запарители за чай, сервизи за чай, подноси, термоси, и маркуч за източване на вино; съдове за съхранение на хранителни продукти, стъклария, порцелан на керамика“,

— клас 29: „Консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; конфитюри, месо, риба, птици и дивеч, колбаси, сирене, супи, кисело мляко, зехтин, пастети“,

— клас 30: „Кафе, тестени изделия, чай, какао, брашно, захар, хляб, сладкиши и захарни изделия, торти, сладоледи и шербети, сандвичи, мед, меласа, горчица, оцет, сосове, подправящи сосове и овкусители, плодови сосове“,

— клас 32: „Бира; минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; плодови напитки и плодови сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“;

— клас 33: „Алкохолни напитки (с изключение на бира), вино, ликьори“.

4 Заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин № 17/2005 на марките на Общността от 25 април 2005 г.

5 На 22 юли 2005 г. жалбоподателят, El Corte Inglés, SA, подава възражение на основание член 42 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 41 от Регламент № 207/2009) срещу регистрацията на заявената марка за всички стоки, посочени в точка 3 по-горе.

6 Възражението първоначално се основава на следните четири по-ранни марки:

— испанска фигуративна марка № 1817328, регистрирана за услуги от клас 35,

— заявка за испанска словна марка № 2229135, обозначаваща стоки от клас 16,

— заявка за испанска словна марка № 2589335, обозначаваща стоки от класове 29, 30, 31, 32, 33 и 34,

— заявка за словна марка на Общността № 3789054, обозначаваща стоки и услуги от класове 29, 30, 31, 32, 33 и 35.

7 Впоследствие заявката за марка на Общността № 3789054 е отхвърлена с решение на втори апелативен състав на СХВП от 17 юли 2006 г. (преписка R 343/2006-2), което е окончателно. Впрочем с писма от 24 ноември 2009 г. и от 11 август 2010 г. в рамките на производството пред отдела по споровете жалбоподателят се отказва да основе възражението си съответно на заявките за испански марки № 2229135 и № 2589335.

8 Следователно възражението вече не се основава на по-ранната испанска фигуративна марка (наричана по-нататък „по-ранната марка“), възпроизведена по-долу, регистрирана под № 1817328 за услуги от клас 35, съответстващи на следното описание: „Рекламно изречение. Прилага се за стоките, защитени с марки № 1013156 (клас 29), № 1013157 (клас 30), № 1815538 (клас 31), № 1815539 (клас 32), № 1013158 (клас 33), № 1815547 (клас 42) „El Corte Inglés“ (фигуративна марка)“:



9 В подкрепа на възражението са изтъкнати основанията, посочени в член 8, параграф 1, буква б) и член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) и член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009).

10 На 3 септември 2010 г. отделът по споровете отхвърля възражението.

11 На 6 октомври 2010 г. жалбоподателят подава жалба до СХВП на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 срещу решението на отдела по споровете.

12 С решение от 28 юли 2011 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата. Той приема по-конкретно по главното искане, че описанието на услугите, обозначени с по-ранната марка като представляващи „рекламно изречение“, не позволява никакво сравнение със стоките, обозначени със заявената марка, тъй

като тя не обозначава нито стока, нито услуга. При условията на евентуалност, дори да се предположи, че по-ранната марка обозначава „рекламни услуги“ от клас 35, стоките и услугите, обозначени с конфликтните марки, са различни. Всъщност стоките, обозначени със заявената марка, били насочени към средния потребител, докато рекламните услуги, за които се твърди, че са обозначени с по-ранната марка, били насочени към кръг от потребители, съставен основно от търговци. На последно място, конфликтните марки били, от една страна, като цяло различни във визуално отношение, от друга страна, лишени от сходство във фонетично отношение, и накрая, с малка близост в концептуално отношение.

Искания на страните

13 Жалбоподателят иска от Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

14 СХВП иска от Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

15 Жалбоподателят изтъква едно-единствено правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

16 По смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрацията на заявената марка, когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, в която по-ранната марка е защитена. Вероятността от объркване включва риска от свързване с по-ранната марка. Освен това съгласно член 8, параграф 2, буква а) от Регламент № 207/2009 по-ранни марки са марките, регистрирани в една държава членка, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността.

17 Съгласно постоянната съдебна практика вероятността от объркване представлява вероятността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия. От същата съдебна практика следва, че вероятността от объркване следва да се преценява цялостно, според възприятието, което съответните потребители имат за въпросните знаци и стоки или услуги, като се отчитат всички релевантни фактори в конкретния случай, сред които по-конкретно взаимозависимостта между сходството на въпросните знаци и тази на обозначените стоки или услуги (вж. Решение на Общия съд от 9 юли 2003 г. по дело Laboratorios RTB/СХВП — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, стр. II-2821, точки 30—33 и цитираната съдебна практика).

18 В самото начало следва да се разгледа въпросът кои са стоките, обозначени от по-ранната марка, тъй като направената от апелативния състав преценка е поставена под въпрос от жалбоподателя.

19 Апелативният състав приема в точка 17 от обжалваното решение, че описанието на стоките и/или услугите, за които е регистрирана по-ранната марка, не посочва ясно естеството на услугите, защитени от по-ранната марка, и че то не съответства на никоя от стоките и услугите, изброени в Ницската класификация. Освен това едно „рекламно изречение“ не било нито стока, нито услуга по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Следователно това описание не позволява никакво сравнение между стоките и услугите, защитени с конфликтните марки, така че възражението трябва да се отхвърли. Едва впоследствие, при условията на евентуалност, той разглежда жалбата, като се основава на тълкуването на отдела по споровете, според което изразът „рекламно изречение“ трябва да се приравни на „рекламни услуги“ в клас 35.

20 В това отношение жалбоподателят изтъква по същество, че съгласно практиката на испанското ведомство за патенти и марки (OEPM) до 1997 г. „марка лозунг“, каквато е по-ранната марка, е защитена не само за услугите от клас 35, но и за всички стоки и услуги, обозначени с една или няколко „основни марки“. Следователно в случая по-ранната марка, заявена на 26 април 1994 г. и регистрирана на 5 януари 1996 г., щяла да е защитена и за стоките и услугите от класове 29, 30, 31, 32, 33 и 42, обозначени от марките, споменати в описанието на услугите на по-ранната марка. При това положение трябвало да се вземат предвид и тези стоки и услуги за сравнението с онези, обозначени от заявената марка, а не само тези от клас 35.

21 СХВП изтъква в това отношение по главното искане, че е невъзможно да се разширява защитата на по-ранната марка и за стоки, попадащи в други класове или за стоки и услуги, защитени с други права, на които не е направено позоваване като основание за възражението.

22 При тези обстоятелства следва най-напред да се определи обхватът на описанието на стоките и/или услугите, за които е регистрирана по-ранната марка. В това отношение, на първо място, следва да се вземе предвид текстът на описанието на визираните стоки и/или услуги, както фигурира в точка 8 по-горе. На второ място, следва да се преценят допълнителните индикации, дадени от жалбоподателя пред СХВП, и на трето място — да се разгледат наличието и обхватът на евентуално задължение на СХВП служебно да разглежда определени обстоятелства.

По текста на описанието на стоките или услугите, обозначени от по-ранната марка

23 На първо място, следва да се припомни, че списъкът на стоките или услугите, обозначени от по-ранната марка, има следния текст: „[клас] 35: Рекламно изречение. Прилага се за стоките, защитени с марки № 1013156 (клас 29), № 1013157 (клас 30), № 1815538 (клас 31), № 1815539 (клас 32), № 1013158 (клас 33), № 1815547 (клас 42) „El Corte Inglés“ (фигуративна марка)“.

24 Следва да се отбележи в това отношение, че в този списък се посочва само една услуга, попадаща в клас 35, а именно „рекламно изречение“, чиято предвидена употреба той указва впоследствие. За сметка на това от прочита на цитирания в предходната точка текст не следва, че с по-ранната марка се обозначават и стоките, защитени от посочените марки като съставляващи приложно поле на разглежданата услуга. Впрочем, обратно на това, което жалбоподателят поддържа в хода на съдебното заседание, не е възможно от прочита само на този списък да се разбере кои са стоките, обозначени от изброените в него марки, тъй като същите не са индивидуализирани правилно, а единствено с посочване на марките, които ги обозначават, и на класовете, към които се числят. Тъй като обаче класовете по Ницската спогодба често обединяват голям брой много разнообразни стоки, такива указания не са достатъчни за идентифициране на конкретно визираните стоки (вж. в този смисъл и по аналогия Решение на Съда от 19 юни 2012 г. по дело The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, точки 49, 56, 61 и 62).

По индикациите, дадени от жалбоподателя пред СХВП

25 На второ място, съгласно постоянната съдебна практика заведена пред Общия съд жалба цели да се упражни контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 65 от Регламент № 207/2009. От тази разпоредба следва, че във фазата на обжалване пред Общия съд не може да се прави позоваване на факти, на които страните не са се позовали пред отделите на СХВП, и че Общият съд не може да преразгледа фактическите обстоятелства от гледна точка на доказателствата, представени за първи път пред него. Всъщност законосъобразността на решение на апелативен състав на СХВП трябва да се преценява с оглед на данните, с които този състав е могъл да разполага към момента, в който го е постановил (Решение на Съда от 18 юли 2006 г. по дело Rossi/СХВП, C-214/05 P, Recueil, стр. I-7057, точки 50—52 и Решение от 18 декември 2008 г. по дело Les Éditions Albert René/СХВП, C-16/06 P, Сборник, стр. I-10053, точки 136—138).

26 Същевременно следва да се констатира, че жалбоподателят се е позовал за първи път пред Общия съд на особената практика на ОЕРМ, що се отнася до третирането на „марките лозунг“ до 1997 г., и на практиката на испанските съдилища относно обхвата на защитата, предоставена от предхождащите тази дата регистрации. Действително от прочита на писмените бележки, представени от жалбоподателя пред СХВП, е видно, че той в нито един момент не е изтъкнал изрично нито пред отдела по споровете, нито пред апелативния състав, че предоставената от по-ранната марка защита не обхваща само услуги по клас 35, а е с по-широк обхват.

27 В частност, първо, във формуляра за възражение, подаден в СХВП на 22 юли 2005 г., жалбоподателят е попълнил само квадратчето, в което се посочва, че възражението е основано на „всички стоки/услуги, за които по-ранната марка [е била] регистрирана“, без от формуляра да произтича за кои стоки или за кои услуги става въпрос, нито дори към кои класове се числят те.

28 На второ място, в приложението към посочения формуляр, конкретизиращо мотивите на възражението, жалбоподателят се е позовал на четирите по-ранни права, споменати в точка 6 по-горе, сред които по-ранната марка, посочвайки за всяко от тези права към кои класове се числят обозначените от тях стоки или услуги. За по-ранната марка обаче той споменава само клас 35, но не и класове 29—33 и 42, които според него защитата на тази марка обхваща.

29 На трето място, с писмо от 27 октомври 2005 г. СХВП уведомява жалбоподателя, че в неговото възражение не са посочени стоките и услугите, на които то се основава, и че единствената индикация, според която възражението се основава на всички стоки и услуги, за които по-ранната марка е била регистрирана, не е достатъчна в това отношение. Въпреки това в отговора си от 28 октомври 2005 г. жалбоподателят се ограничава да предостави, що се отнася до по-ранната марка, извлечения от базата данни, свързана с правното положение на преписките пред ОЕРМ (т.нар. „база данни sitadex“), на испански и английски език, които съдържат в графата „клас“ само отбелязването „35“.

30 На четвърто място, в писменото си становище от 10 юли 2008 г. по възражението другата страна в производството пред СХВП отбелязва, че по-ранната марка е била регистрирана за услуги от клас 35, определени като рекламно изречение, прилагащо се към многобройни марки, и че тези услуги нямат никакво сходство, нито връзка със стоките, обозначени от заявената марка. Тя добавя, че жалбоподателят не е основал възражението си на никаква регистрация за класове 29, 30, 32 и 33. В писменото си становище от 15 декември 2008 г. обаче пред отдела по споровете, представено в отговор на това на другата страна пред СХВП, жалбоподателят е посочил само по-ранните права, обозначаващи стоки и услуги от класове 16, 29—35 и 42. Като се има предвид, че на тази дата жалбоподателят все още основава своето възражение, освен на

по-ранната марка, и на две заявки за испански марки (вж. точки 6 и 7 по-горе), това отбелязване не позволява на отдела по споровете да разбере, че по-ранната марка е трябвало да обозначава стоки, числящи се към класове, различни от клас 35.

31 На пето място, в решението си от 3 септември 2010 г. отделът по споровете посочва по отношение на услугите, обозначени от по-ранната марка, че същите са „определени по същество като рекламно изречение по клас 35“ и че той тълкува този „по-скоро необичаен и доста неясен списък“ като посочващ рекламни услуги, свързани със стоките от класове 29, 30, 31, 32, 33 и 42. Той добавя, че „като се има предвид, че [списъкът на услугите] фигурира[л] само под заглавието на клас 35, отделът по споровете го тълкува[л] като включващ само услугите от клас 35, а не стоки/услуги от класове 29, 30, 31, 32, 33 и 42“.

32 Въпреки този изричен отказ на отдела по споровете обаче да вземе предвид стоките от посочените класове, доколкото са били обозначени от по-ранната марка, жалбоподателят продължава да не счита за полезно в мотивите на жалбата си до апелативния състав ясно да изтъкне, че според него посочената марка е била защитена и за тези стоки. Напротив, жалбоподателят най-напред посочва в раздела, озаглавен „Факти и производство“ на споменатата жалба, че неговото възражение се основава на „регистрацията на [по-ранната марка], за клас 35“. По-нататък той излага, в пасажите, посветени на сравнението между стоките, че „по-ранната марка защитава[ла] услуги от клас 35“, „рекламни услуги, свързани със стоки, попадащи в класове 29, 30, 31, 32, 33 и 42“, за да се основе в крайна сметка изключително на довода, че „рекламните услуги“ от клас 35 са несъвместими със стоките, обозначени от заявената марка, и били свързани с някои от тези стоки. В това отношение, от една страна, следва да се подчертае, че по-ранната марка обозначава „рекламно изречение“, а не „рекламни услуги“, и че индикациите на жалбоподателя пред апелативния състав не са фактически установени. От друга страна, ако жалбоподателят е възнамерявал да се позове на факта, че защитата на по-ранната марка обхваща и стоките и услугите от класоове 29, 30, 31, 32, 33 и 42, щеше да му е достатъчно да изтъкне сходството или идентичността, поне частична, между разглежданите стоки и услуги, вместо да твърди наличието на вероятно съотношение на допълняемост между услугите от клас 35 и стоките, обозначени от по-ранната марка, които се числят към класове 16, 21, 29, 30, 32 и 33.

33 От това следва, че обратно на твърдяното от жалбоподателя в хода на съдебното заседание, представените от него в административното производство доказателства в тяхната цялост не съдържат никаква изрична индикация, че защитата, предоставена от по-ранната марка, е трябвало по духа си да се разшири и отвъд услугите от клас 35. Обратно, посочените доказателства съдържали многобройни индикации, изрични и имплицитни, че по-ранната марка е трябвало да обозначава изключително услугите от клас 35 — и то без да предрешава, на този етап от разглеждането от Общия съд, въпроса как следва да се разбира индикацията „рекламно изречение“.

По задължението на СХВП служебно да вземе предвид испанското право

34 Следва същевременно да се разгледа дали, както твърди жалбоподателят в хода на съдебното заседание, СХВП е била длъжна служебно да вземе предвид факта, че по силата на испанското право защитата, предоставена от по-ранната марка, се разширява и към стоките, които се числят към класове 29, 30, 31, 32, 33 и 42 и са обозначени от марките, споменати в описанието на услугите.

35 В това отношение следва да се отбележи, че по принцип за институциите на Съюза определянето и тълкуването на правилата на националното право, доколкото те са абсолютно необходими за тяхната дейност, се числи към установяването на фактите, а не към прилагането на правото. Действително последното засяга само прилагането на правото на Съюза. По този

начин, макар да е вярно, че член 65, параграф 2 от Регламент № 207/2009, на който се позовава жалбоподателят, трябва да се схваща в смисъл, че правилата на правото, чието нарушаване може да бъде основание за жалба пред Общия съд, могат да са както на националното право, така и на общностното право, само последното попада в правната област, в която се прилага принципът iura novit curia, докато първото се намира в областта на тежестта на твърдението и на доказването, характерно за изложението на фактите, като неговият обхват при необходимост трябва да се докаже с доказателства в подкрепа (заключение на генералния адвокат Kokott, по което е постановено Решение на Съда от 5 юли 2011 г. по дело Edwin/СХВП, C-263/09 P, Сборник, стр. I-5853, точки 55, 56, 75 и 77; вж. по аналогия Решение по дело Edwin/СХВП, посочено по-горе, точки 47—50).

36 Що се отнася по-конкретно до обхвата на защитата, предоставена от по-ранна национална марка, такова тълкуване може впрочем да се основава и на текста на правило 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189), с измененията, което предвижда, че „[в] рамките на срока [определен от СХВП] възразяващата страна също така трябва да [представи] доказателство за съществуване, валидност и обхват на [защита] на по-ранна марка и по-ранно право […]“. В съответствие с правило 20, параграф 1 от посочения регламент, „[а]ко до изтичането на периода […] възразяващата страна не е доказала съществуването, валидността и обхвата на защита на по-ранната марка или по-ранното право […], възражението се отхвърля като неоснователно“. Следователно съгласно тези разпоредби възразяващата страна следва да докаже обхвата на защита на по-ранното право, на което е направено позоваване, а не СХВП да извършва проучвания в това отношение.

37 Вследствие на това трябва да се отхвърли твърдението на жалбоподателя, че националното право е част от правната рамка на Съюза, релевантно за целите на разглеждане от Общия съд на законосъобразността на решенията на СХВП. Макар Общият съд да може при това разглеждане и да санкционира грешките при преценката на фактите, които СХВП е допуснала, все пак, за да може да се вземат предвид от СХВП, разглежданите факти трябва да са били твърдени и съответно доказани от страната, която се позовава на тях.

38 От това произтича, че по принцип в рамките на производство пред институциите на Съюза страната, която се позовава на националното право, трябва да докаже, че то е в подкрепа на нейните претенции.

39 Безспорно е вярно, че Общият съд е смекчил този принцип, постановявайки, че СХВП трябва служебно да се информира по начините, които ѝ изглеждат подходящи за целта, относно националното законодателство на съответната държава членка, ако тази информация е необходима за преценка на условията за прилагане на съответното основание за отказ на регистрация, и по-специално на истинността на изтъкваните факти или на доказателствената стойност на представените доказателства (вж. Решение на Общия съд от 20 април 2005 г. по дело Atomic Austria/СХВП — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Recueil, стр. II-1319, точка 35 и цитираната съдебна практика).

40 Това мотивира Общия съд да приеме, че СХВП е длъжна да вземе предвид, когато преценява доказателствата, които са ѝ представени, националното право и практика в положение, в което възразяващата страна е представила извлечения от регистъра, удостоверяващи вписването на нейните национални марки, но е била в невъзможност да докаже тяхното подновяване, защото съответното национално ведомство за марките по принцип не издава официален документ, удостоверяващ такова подновяване (Решение по дело ATOMIC BLITZ, посочено по-горе, точки 43—47).

41 Съгласно пасажа, цитиран в точка 39 по-горе, обаче задължението на СХВП служебно да се информира относно националното законодателство, е обусловено от условието „тази информация [да] е необходима за преценка на условията за прилагане на основание за отказ на съответната регистрация, и по-специално на истинността на изтъкваните факти или на доказателствената стойност на представените доказателства“. Следователно само в хипотезата, когато СХВП вече разполага с индикации относно националното право било под формата на твърдения за неговото съдържание, или под формата на доказателства, представени в обсъжданията и чиято доказателствена стойност се твърди, тя е длъжна съответно да се информира служебно относно националното право.

42 В конкретния случай обаче, както бе отбелязано в точки 27—33 по-горе, жалбоподателят никога не изтъква изрично пред СХВП, че по-ранната марка в частност е защитена за стоки или услуги, различни от попадащите единствено в клас 35. Обратно, той дори нееднократно дава индикации, че посочената марка засяга изключително клас 35.

43 При тези обстоятелства е било невъзможно както за отдела по споровете, така и за апелативния състав да разберат, че по-ранната марка е трябвало да обозначава и стоките и услугите, обозначени от „основните марки“ и числящи се към класове 16, 29, 30, 31, 32, 33 и 42. При това положение в конкретния случай СХВП не е била длъжна да се информира относно испанското право или да извършва проучвания в това отношение.

44 Накрая, следва да се отхвърли доводът на жалбоподателя, изведен от това, че СХВП в действителност дори не е имала нужда да се информира или да извършва проучвания относно испанското право, тъй като според него в едно решение на втори апелативен състав от 17 юли 2006 г. по дело R 343/2006-2, в което жалбоподателят също участва, е „признала наличието, съдържанието и последиците […] на „марките лозунг“, и че отделът по споровете е взел предвид това решение в решението си от 3 септември 2010 г. по настоящото дело.

45 Действително, първо, първият пасаж от цитираното от жалбоподателя решение от 17 юли 2006 г. се намира в раздела, озаглавен „Доводи на заявителя“, и следователно втори апелативен състав само е обявил доводите, наведени от жалбоподателя. Следва да се подчертае в това отношение, че не може да се допусне жалбоподателят, за да оспори законосъобразността на решението, обжалвано по настоящото дело, да се позовава на доводи и на факти, които не е изтъкнал пред СХВП в рамките на настоящото производство inter partes, а в рамките на производство ex parte, отнасящо се до друга заявка за марка.

46 Второ, във втория цитиран от жалбоподателя пасаж апелативният състав ясно посочва, че специфичната практика на ОЕРМ относно „марките лозунг“, на която се позовава жалбоподателят в контекста на довод, основан на наличието на по-ранни национални регистрации, „не изглежда[ла] на пръв поглед ирелевантна“. Следователно в решението, на което се позовава жалбоподателят, СХВП дори не е разгледала по същество довода на жалбоподателя, който се опира на спецификите на испанското право във връзка с „марките лозунг“. На още по-силно основание не може да се приеме, че тя е признала наличието, съдържанието и последиците на тези специфики.

47 Трето, обратно на твърдяното от жалбоподателя, не може да се поставя въпрос за това, че посочените специфики на испанското право били „известни и цитирани от самата СХВП в производството по възражение [по настоящото дело]“. Действително, както е видно от предварителните бележки на отдела по споровете в решението му от 3 септември 2010 г. по настоящото дело, той само е взел предвид диспозитива на решението на втори апелативен състав от 17 юли 2006 г. по дело R 343/2006-2, който, отхвърляйки жалбата, подадена от жалбоподателя, окончателно отказва регистрацията на една от по-ранните марки, на която жалбоподателят първоначално се позовава в подкрепа на своето възражение по настоящото дело.

48 От всичко гореизложено произтича, че СХВП не е могла да знае нито от прочита на описанието на услугите, обозначени от по-ранната марка, нито въз основа на индикациите, представени пред нея от жалбоподателя, че защитата, предоставена от по-ранната марка, е трябвало да се разшири и към стоките, обозначени от „основните марки“ на жалбоподателя в класове 29, 30, 31, 32, 33 и 42. По същия начин при обстоятелствата на конкретния случай СХВП не е била длъжна служебно да вземе предвид спецификите на испанското право, свързани с „марките лозунг“, нито служебно да извършва проучвания във връзка с тези специфики.

49 Следователно трябва да се отхвърлят като недопустими всички доказателства и доводи на жалбоподателя, свързани с испанското право, в съответствие със съдебната практика, посочена в точка 25 по-горе.

50 В резултат на това за целите на настоящото дело описанието на услугите, обозначени от по-ранната марка, се ограничава до услугите от клас 35, както са идентифицирани в описанието, възпроизведено в точка 8 по-горе.

По тълкуването на описанието на услугите, обозначени от по-ранната марка

51 Апелативният състав главно приема че индикацията „рекламно изречение“ като описание на услугите, обозначени от по-ранната марка, не съответства на никоя от стоките и услугите, изброени в Ницската класификация, не представлява нито стока, нито услуга по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 и не може да се тълкува като визираща „рекламни услуги“, тъй като обратното би било недопустимо разширяване на обхвата на услугите, защитени от по-ранната марка.

52 Поканен в контекста на въпросите на Общият съд, поставени писмено и в хода на съдебното заседание, да изрази становище по тази преценка, жалбоподателят посочва в съдебно заседание, че не се противопоставя по принцип на това словосъчетанието „рекламно изречение“ да се тълкува, както е направил отделът по споровете, като визиращо на практика рекламни услуги, но подчертава, че оспорва ограничаването на защитата от по-ранната марка до тези услуги, изключвайки стоките, обозначени от „основните марки“. Той смята впрочем, че услугите от клас 35, обозначени от по-ранната марка, са сходни, допълващи се или тясно свързани със стоките, обозначени от заявената марка. Жалбоподателят се позовава в това отношение на две решения, в които Общият съд бил признал наличието на сходство между услуги, попадащи по-конкретно в клас 35, от една страна, и стоки от класове 5, 14, 18 и 25, от друга страна.

53 Достатъчно е да се констатира в това отношение, че тези доводи на жалбоподателя по никакъв начин не засягат преценката на апелативния състав, както е изразена в точка 51 по-горе, и че на още по-силно основание те не могат да я поставят под въпрос.

54 Както бе констатирано по-горе, обстоятелствата по случая се характеризират, от една страна, с факта, че нито текстът на описанието на услугите, обозначени от по-ранната марка, нито индикациите и твърденията на жалбоподателя в хода на производството пред СХВП показват, че обхватът на защита на посочената марка се разширява отвъд този стриктен текст. От друга страна, спецификите на испанското право, позволяващи според жалбоподателя да се уточни полезно смисълът на посоченото описание на услугите, не могат, поради процесуални причини, да бъдат взети предвид от Общия съд. При тези обстоятелства трябва да се констатира, по примера на апелативния състав, че описанието на услугите, обозначени от по-ранната марка, както е възпроизведено в точка 8 по-горе, не позволява те да се сравнят със стоките, обозначени от заявената марка.

55 При това положение апелативният състав не е допуснал грешка, като е направил извода, че възражението трябва да бъде отхвърлено на това основание.

56 С оглед на всичко гореизложено единственото правно основание на жалбоподателя следва да бъде отхвърлено и оттам — жалбата в нейната цялост.

По съдебните разноски

57 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.

58 Тъй като жалбоподателят е загубил делото, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на СХВП.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Corte Inglés, SA, да заплати съдебните разноски.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Обявено в публично съдебно заседание в Люксембург на 20 март 2013 година.

Подписи