

## Дело Т-405/05

**Powerserv Personalservice GmbH**

**срещу**

**Служба за хармонизация във вътрешния  
пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)**

„Марка на Общността — Процедура по заличаване — Словна марка на  
Общността „MANPOWER“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен  
характер — Частично изменение — Отличителен характер, придобит чрез  
използване — Член 7, параграф 1, буква в), член 51, параграфи 1 и 2, и член 63,  
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 40/94“

Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 15 октомври  
2008 г. . . . . II - 2887

Резюме на решението

- 1. Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Абсолютни  
основания за недействителност  
(член 7, параграф 1, буква в) и параграф 3 и член 51, параграф 1, буква а) и параграф 2  
от Регламент № 40/94 на Съвета)*

II - 2883

2. *Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Абсолютни основания за недействителност*  
(член 7, параграф 1, букви б)—г) и член 51, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Регламент № 40/94 на Съвета)

3. *Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Абсолютни основания за недействителност*  
(член 7, параграф 1, букви б)—г) и член 51, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Регламент № 40/94 на Съвета)

1. Регистрацията на словния знак „MANPOWER“ като марка на Общността за стоките и услугите, попадащи в класове 9, 16, 35, 41 и 42 по смисъла на Ницката спогодба не може да се заличи поради наличието на основанието за отказ, посочено в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността.

Посоченият знак е описателен по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от посочения регламент от гледна точка на цялото население в трудоспособна възраст в Обединеното кралство, Ирландия, Германия и Австрия за услугите, предоставяни от трудовите борси или агенциите, осъществяващи дейност в сферата на временната заетост, попадащи в клас 35 от посочената спогодба, за които е бил регистриран. Всъщност, що се отнася до Обединеното кралство и до Ирландия, английската дума „manpower“ действително има достатъчно пряка и определена връзка със съответните услуги, която дава възможност на съответните потребители да получат незабавно и без други разсъждения описание на тези услуги. Що се отнася до Германия и Австрия, според речника Duden този термин е равнозначен на термина „Arbeitskraft“ (работна сила). Съответните немскоговорещи потребители следователно биха установили незабавно и без друго разсъждение

определена и пряка връзка между думата и услугите, предоставяни от трудови борси и в сферата на временната заетост. Това се потвърждава допълнително от факта, че думата „MANPOWER“ е дума на мода в немската лингвистична практика.

Посоченият знак е описателен в Обединеното кралство, Ирландия, Германия и Австрия и за по-голямата част от стоките и услугите, попадащи в класове 9, 16, 41 и 42 от посочената спогодба, за които е регистриран от гледна точка на цялото население в трудоспособна възраст. Първо, думата може да бъде разбрана като указваща съдържанието на тези стоки и услуги, когато те са използвани в рамките на услуги, предоставяни от трудова борса. В тази рамка съответните потребители, които впрочем за тези стоки и услуги съвпадат с определените за услугите на трудова борса или на агенция за временна заетост, спадащи към клас 35, биха видели в разглежданата марка пряка и определена препратка към посочените стоки и услуги. Второ, доколкото тези стоки и услуги включват стоки или услуги, които нямат никаква връзка с услугите по намиране на работа и в сферата на временната заетост, следва да се посочи, че думата „MANPOWER“ е регистрирана за всяка от тях, взети в тяхната съвкупност.

Обратно в Нидерландия, Швеция, Дания и Финландия и в останалите неанглоговорещи държави членки на Общността от гледна точка на цялото население в трудоспособна възраст посоченият знак не е описателен за стоките и услугите от класове 9, 16, 35, 41 и 42 по смисъла на Ницката спогодба, за които е регистриран. В действителност не е доказано, че в контекста на стоките и услугите, защитени от марката, английският език е използван поне алтернативно на националния език в обръщения към потребителите, които взима предвид.

Имайки предвид това, в Обединеното кралство, Ирландия, Германия и Австрия, марката придобива отличителен характер чрез използването за попадащи в клас 35 услуги на трудова борса и на агенция, осъществяваща дейност в сферата на временната заетост. Този отличителен характер трябва да обхваща стоките и услугите, защитени от марката, попадащи в други класове. Всъщност марката е описателна само относно определени стоки и услуги, попадащи в класове 9, 16, 41 и 42. Думата „MANPOWER“ може да бъде разбрана като указваща съдържанието само на тези стоки и услуги, които са използвани в рамките на услуги, предоставяни от трудова борса, и потребителят, който прави връзка между тези стоки и услуги от класове 9, 16, 41 и 42 и услугите, предоставяни от трудова борса или от агенция, осъществяваща дейност в сферата на временната заетост, би могъл да разбере марката като означение на произхода на тези

стоки и услуги, на които се позовава притежателят.

(вж. точки 57—59, 66—68, 79, 80, 85, 89—92, 135—141, 144 и 145)

2. Според член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността марка на Общността, регистрирана в нарушение на член 7, параграф 1, букви б), в) или г) от посочения регламент, все пак не може да бъде обявена за недействителна, ако чрез използването ѝ, тя е придобила след регистрацията ѝ отличителен характер за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана.

Ако член 51, параграф 2 от посочения регламент трябваше да се разбира в смисъл, че не се отнася до използването на марката, чието заличаване се иска, той би бил ненужен и лишен от смисъл. Всъщност описателен знак, който поради използването, осъществено преди подаването на заявката за неговата регистрация като марка на Общността, е придобил отличителен характер за посочените в заявката за регистрация стоки или услуги, се допуска за регистрация съгласно член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността. Така регистрирана марка не може да бъде заличена съгласно член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, при положение че не става въпрос за марка „регистрирана в противоречие на разпоредбите на член 7“. Член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94 следователно изобщо не е релевантен в тази хипотеза. От това следва, че тази последна разпоредба се отнася единствено до марките, чиято регистрация

е в противоречие с основанията за отказ, посочени в член 7, параграф 1, буква б)—г) от Регламент № 40/94 и които при липсата на такава разпоредба би трябвало да бъдат заличени съгласно член 51, параграф 1 от Регламент № 40/94. Член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94 има за цел именно да запази регистрацията на тези марки, които поради използването са придобили междуременно, т.е. след регистрацията им, отличителен характер за стоките и услугите, за които са били регистрирани, въпреки обстоятелството, че тази регистрация към момента, когато е направена, е била в противоречие с член 7 от Регламент № 40/94.

(вж. точка 127)

3. Според член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността марка на Общността, реги-

стрирана в нарушение на член 7, параграф 1, букви б), в) или г) от посочения регламент, все пак не може да бъде обявена за недействителна, ако чрез използването ѝ тя е придобила след регистрацията ѝ отличителен характер за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана. Конкретната дата, която трябва да бъде взета предвид при анализа на придобития чрез използване отличителен характер на марката след регистрацията, е тази на искането за обявяване на недействителността. Освен това Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) може без противоречие в мотивите или грешка при прилагането на правото да вземе предвид сведенията, които въпреки че са след датата на подаване на искането за обявяване на недействителността позволяват да се направят изводи за това какво е било положението към същата тази дата.

(вж. точка 146)