

РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (пети състав)

20 ноември 2007 година*

По дело Т-458/05

Tegometall International AG, установено в Lengwil-Oberhofen (Швейцария), за което се явява адв. Н. Timmann, avocat,

жалбоподател,

срещу

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

ответник,

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

* Език на производството: немски.

Wuppermann AG, установено в Леверкузен (Германия), за което се явява първоначално адв. H. Huisken, впоследствие адв. I. Friedhoff, avocats,

с предмет жалба, подадена срещу Решение на втори апелативен състав на СХВП от 21 октомври 2005 г. (преписка R 1063/2004-2), поправено на 16 ноември 2005 г., относно процедура за обявяване на недействителност между Wuppermann AG и Tegometall International AG,

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (пети състав),

състоящ се от: г-н M. Vilaras, председател, г-н F. Dehousse и г-н D. Šváby, съдии,
секретар: г-жа K. Andová, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 30 декември 2005 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 5 април 2006 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 12 април 2006 г.,

след съдебното заседание от 13 февруари 2007 г.,

ПОСТАНОВИ НАСТОЯЩОТО

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

- 1 На 2 юли 1999 г. Tegometall International AG подава заявка за регистрация на словна марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (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 към него.
- 2 Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „ТЕК“.
- 3 Стоките, за които се иска регистрацията на марка, са от класове 6 и 20 по смисъла на Ницката спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марките от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена, и съответстват за всеки от тези класове на следното описание:

— клас 6: „Лавици и части от лавици, по-конкретно висящи кошници за лавици, като всички посочени по-горе изделия са метални“,

— клас 20: „Лавици и части от лавици, по-конкретно висящи кошници за лавици.“

- 4 На 18 май 2001 г. марката „ТЕК“ е регистрирана като марка на Общността.

- 5 На 23 юли 2003 г. Wuppermann AG иска марката на Общността „ТЕК“ да бъде обявена за недействителна на основание на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, по съображение че регистрацията противоречи на абсолютните основания за отказ, предвидени в член 7, параграф 1, букви б), в) и ж) от горепосочения регламент.

- 6 На 3 февруари 2004 г. жалбоподателят подава искане за ограничаване на списъка на стоки, включени в клас 20, което е уважено от отдела по заличаването. След ограничаването стоките от клас 20, обхванати от марката „ТЕК“, са следните:

„Лавици и части от лавици, по-конкретно висящи кошници за лавици, като всички посочени по-горе изделия не са от дървен материал.“

- 7 С решение от 20 септември 2004 г. отделът по заличаването отхвърля искането на встъпилата страна за обявяване на недействителност и разпорежда същата да заплати разноските, като приема, че абсолютните основания за отказ на регистрация, посочени в член 7, параграф 1, букви б), в) и ж) от Регламент № 40/94, не са приложими в случая.

- 8 На 16 ноември 2004 г. встъпилата страна подава жалба срещу решението на отдела по заличаването (преписка R 1063/2004-2), по съображение че всяко едно от основанията за недействителност, посочени в член 51, параграф 1, буква а), във връзка с член 7, параграф 1, букви б), в) и ж) от Регламент № 40/94, е приложимо.
- 9 С решение от 21 октомври 2005 г., поправено на 16 ноември 2005 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“), втори апелативен състав уважава жалбата на встъпилата страна, отменя решението на отдела по заличаването и обявява заличаване на марката, по съображение че марката е описателна по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 и е лишена от отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от същия регламент.
- 10 По същество, на първо място, втори апелативен състав приема, че доколкото думата „tek“ означава тиково дърво на италиански и френски език, доколкото е безспорно, че лавиците и частите от лавици се изработват от тиково дърво и доколкото е възможно лавиците и частите от лавици, изработени от метал или от пластмаса, да имитират тиково дърво, думата „tek“, използвана за лавици и части от лавици, изработени от метал, а не от дървен материал, служи за „обозначаване на външния вид, на изгледа и евентуално на други качествени аспекти на тиковото дърво“. Следствие на това апелативният състав прави заключение, че марката „ТЕК“ представлява изключително описателно означение по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, което трябва да остане на разположение на конкурентите. На второ място, апелативният състав приема, че тъй като думата „tek“ не може да отличи заявените стоки в зависимост от техния произход, следва да се откаже регистрация на марката и поради липсата на отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Апелативният състав приема обаче, че не е длъжен да разгледа дали въпросната марка е от естество да заблуди потребителите по смисъла на член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 40/94.

11 На 29 декември 2005 г. с писмо до СХВП жалбоподателят посочва, че ограничава списъка на стоки, обхванати от марката „ТЕК“, както следва:

— клас 6: „Лавици и части от лавици, по-конкретно висящи кошници за лавици, като всички посочени по-горе изделия са метални, а не са имитация на дърво“,

— клас 20: „Лавици и части от лавици, по-конкретно висящи кошници за лавици, като всички посочени по-горе изделия не са от дървен материал или имитация на дърво.“

Искания на страните

12 Жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:

— да измени обжалваното решение,

— да отхвърли искането за обявяване на недействителност на словната марка на Общността „ТЕК“,

— при условията на евентуалност да отмени обжалваното решение и да върне делото на СХВП за ново разглеждане,

— да осъди встъпилата страна да заплати разноските по процедурата за обявяване на недействителност, както и разноските по производството пред СХВП и Първоинстанционния съд.

13 СХВП моли Първоинстанционния съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

14 Встъпилата страна моли Първоинстанционния съд да отхвърли жалбата.

От правна страна

По предмета на спора

Доводи на страните

15 Жалбоподателят поддържа, че ограничаването на заявката му за регистрация от 29 декември 2005 г. за стоките, които спадат към класове 6 и 20 и не имитират дърво, следва да бъде взето предвид от Първоинстанционния съд, доколкото става дума за ново правно основание по смисъла на член 48, параграф 2,

II - 4730

втора алинея от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, което е възникнало след като втори апелативен състав е взел решението си. Следвало *a contrario* от разпоредбите на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94 във връзка с член 48, параграф 2 от Процедурния правилник, че по принцип предявяването на нови правни основания в рамките на процедурата за обявяване на недействителност е разрешено (Решение на Първоинстанционния съд от 26 ноември 2003 г. по дело HERON Robotunits/СХВП (ROBOTUNITS), T-222/02, Recueil, стр. II-4995, точка 50 и следващи).

- 16 В съдебно заседание жалбоподателят уточнява, че това искане за ограничаване е направено заедно със жалбата и че е регистрирано от СХВП. Също така той изтъква, че в настоящия случай Решение на Съда от 12 февруари 2004 г. по дело Koninklijke KPN Nederland (С-363/99, Recueil, стр. I-1619) не е релевантно, доколкото отрицателното ограничаване е предвидено в класификацията, установена с Ницката спогодба.
- 17 СХВП изтъква, че декларацията за отказ на жалбоподателя по отношение на стоките, които имитират дърво, не може да бъде взета предвид, доколкото тя води до недопустимо изменение на предмета на спора съгласно член 135, параграф 4 от Процедурния правилник (Решение на Първоинстанционния съд от 21 април 2005 г. по дело Ampafrance/СХВП — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Recueil, стр. II-1401, точка 21).
- 18 СХВП счита също, че отделът по заличаването погрешно разрешава ограничаване на списъка на стоки от 3 февруари 2004 г., доколкото такова ограничаване на стоките не е в съответствие със съдебната практика (Решение по дело Koninklijke KPN Nederland, посочено по-горе, точки 114 и 115). При това според СХВП, дори да се вземе предвид това ограничаване, апелативният състав правилно приема, че съответните разпоредби във връзка с недействителността са приложими.

Съображения на Първоинстанционния съд

- 19 Съгласно член 63, параграф 2 от Регламент № 40/94 Първоинстанционният съд може да отмени или измени решението на апелативния състав на СХВП само поради „липса на компетентност, нарушаване на съществени процедурни изисквания, нарушаване на договора, на [Регламент № 40/94] или на всяка правна норма, отнасяща се до тяхното прилагане или злоупотреба с власт“. Съгласно член 74 от споменатия регламент този контрол за законосъобразност следва да се прави с оглед на фактическата и правната рамка на спора, така както е изложена пред апелативния състав (Решение на Първоинстанционния съд от 1 февруари 2005 г. по дело SPAG/СХВП — Dann и Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Recueil, стр. II-287, точка 17, Решение на Първоинстанционния съд от 15 септември 2005 г. по дело Citicorp/СХВП (LIVE RICHLI), T-320/03, Recueil, стр. II-3411, точка 16 и Определение на Първоинстанционния съд от 15 ноември 2006 г. по дело Anheuser-Busch/СХВП — Budějovický Budvar (BUDWEISER), T-366/05, Recueil, стр. II-89*, точка 27).
- 20 Следователно Първоинстанционният съд може да отмени или измени решението, предмет на жалбата, само ако към момента, в който е прието, същото е опорочено от едно от тези основания за отмяна или изменение. Първоинстанционният съд обаче не може да отмени или измени горепосоченото решение на основания, възникнали след неговото обявяване (Решение на Съда от 11 май 2006 г. по дело Sunrider/СХВП, C-416/04 P, Recueil, стр. I-4237, точка 55).
- 21 От друга страна, съгласно член 26, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 „заявка[та] за марка на Общността съдържа [...] списък на стоките и на услугите, за които се иска регистрацията“.

- 22 Член 44, параграф 1 от Регламент № 40/94 предвижда, че „[з]аявителят може по всяко време да оттегли своята заявка за марка на Общността или да ограничи списъка на стоки или услуги, който се съдържа в него [да се чете: „в нея“]“.
- 23 В настоящия случай е безспорно, че жалбоподателят е ограничил стоките, посочени в заявката му за регистрация на марка на Общността, след приемането на обжалваното решение. Следователно, каквото и да реши СХВП по отношение на тази заявка, то не може да окаже влияние върху законосъобразността на обжалваното решение, която единствено се оспорва пред Първоинстанционния съд (вж. в този смисъл Определение по дело BUDWEISER, посочено по-горе, точки 40—48).
- 24 Несъмнено следва да се отбележи, че когато става дума за заявка за марка на Общността, която посочва няколко стоки, Първоинстанционният съд тълкува декларацията на заявителя на марката, направена пред него и следователно последваща на решението на апелативния състав, съгласно която той оттегля заявката си единствено за някои стоки, посочени в първоначалната заявка, или като декларация, че обжалваното решение се оспорва само доколкото се отнася до останалите заявени стоки (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2004 г. по дело Telepharmacy Solutions/СХВП (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Rescueil, стр. II-2851, точки 13 и 14), или като частичен отказ, ако такава декларация е направена в напреднал етап на производството пред Първоинстанционния съд (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 5 март 2003 г. по дело Unilever/СХВП (Яйцевидна таблетка), T-194/01, Rescueil, стр. II-383, точки 13—17).
- 25 Ако обаче с ограничаването на списъка на стоки, посочени в заявката за марка на Общността, заявителят на марката няма за цел да извади една или няколко от стоките от този списък, а да измени характерна особеност като предназначението на всички стоки от този списък, не може да се изключи, че това изменение може да окаже влияние върху разглеждането на марката на Общността, извършено от отделите на СХВП в хода на административното производство.

При тези обстоятелства допускането на това изменение на етапа на обжалването пред Първоинстанционния съд е равнозначно на изменение на предмета на спора в хода на производството пред тази инстанция, което е забранено с член 135, параграф 4 от Процедурния правилник. Следователно подобно ограничаване не може да бъде взето предвид от Първоинстанционния съд при разглеждане на основателността на жалбата (вж. в този смисъл Решение по дело *monBeVé*, посочено по-горе, точки 20—22).

26 Важно е следователно да се определи дали позоваването в жалбата на направеното от жалбоподателя на 29 декември 2005 г. ограничаване на стоките, поискани във връзка с разглежданата марка, може да се тълкува като декларация на жалбоподателя, че оспорва обжалваното решение само доколкото то се отнася до стоките от изменения списък.

27 Случаят не е такъв. С това ограничаване жалбоподателят не е извадил някои стоки от списъка на стоките, за които се иска регистрация на въпросната марка, а е изменил характерните особености на всички стоки от този списък, като е добавил уточнението, че тези стоки не трябва да бъдат изработени като „имитация на дърво“. Както се посочва в точки 11 и 25 по-горе обаче, такова ограничаване не може да бъде взето предвид от Първоинстанционния съд, тъй като то би изменило предмета на спора.

28 Следва да се направи заключението, че стоките, които трябва да бъдат взети предвид в рамките на настоящото обжалване, са включените в списък на стоките, посочени в първоначалната заявка за марка на жалбоподателя, ограничена на 3 февруари 2004 г. (вж. точки 3 и 6 по-горе).

29 Що се отнася до довода на СХВП, съгласно който отделът по заличаването неправилно разрешил направеното на 3 февруари 2004 г. ограничаване на стоките, които не са от дървен материал, следва да се отбележи, че дори да се предположи, че този довод е допустим, това ограничаване на стоките, както

отбелязва СХВП, не оказва влияние върху извършения от апелативния състав анализ на описателния характер и на липсата на отличителен характер на разглежданата марка. Следователно такъв довод трябва да бъде отхвърлен като ирелевантен за разрешаването на настоящия спор.

По съществуващото на спора

30 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва четири правни основания, изведени съответно от нарушение на член 7, параграф 1, букви в), б) и ж) и на член 73, второ изречение от Регламент № 40/94.

31 На първо място следва да се разгледа четвъртото правно основание, изведено от нарушение на член 73, второ изречение от Регламент № 40/94.

По правното основание, изведено от нарушение на член 73, второ изречение от Регламент № 40/94

— Доводи на страните

32 Жалбоподателят поддържа, че през цялата административна процедура за обявяване на недействителност не е имал възможност да изрази становище

по въпроса дали абсолютното основание за отказ на регистрация, предвидено в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, се определя от факта, че значението на „тиково дърво“, към което насочва разглежданата марка, може да служи за описание на стоките, направени като имитация на това дърво. Тъй като не е имало устна процедура, жалбоподателят счита, че в нито един момент не е имал възможността да представи своите коментари по съображенията на апелативния състав, които се посочват единствено в решението на последния.

33 В тази връзка жалбоподателят отбелязва, че встъпилата страна изтъква пред апелативния състав абсолютните основания за отказ, изведени от член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94, като единствено твърди, че разглежданата марка може да насочи към термините „технология“ или „технически“. Жалбоподателят посочва също, че встъпилата страна се основава изключително на основанието за отказ, изведено от член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 40/94, за да обоснове, че словната марка „ТЕК“ може да заблуди заинтересованите френскоговорещи и италианоговорещи потребители, като допуска предположението, че стоките на жалбоподателя са имитация на тиково дърво.

34 Жалбоподателят напомня, че е налице нарушение на принципа на правото на изслушване, тъй като притежателят на марката не е имал възможност да изрази становище по прилагането на абсолютните основания за отказ, които апелативният състав е приложил служебно (Решение на Първоинстанционния съд от 27 февруари 2002 г. по дело Eurocool Logistik/СХВП (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, стр. II-663, точка 21).

35 Жалбоподателят отбелязва също, че бил лишен от възможността да изрази становище по съображенията на апелативния състав, и по-специално по възможността да се ограничи още повече списъкът на стоките, за които се иска регистрация.

- 36 СХВП възразява, че противно на твърденията на жалбоподателя, принципът на правото на изслушване не бил нарушен.
- 37 От една страна СХВП отбелязва, че встъпилата страна ясно е основала жалбата си на всяко едно от основанията за недействителност, посочени в член 51, параграф 1, буква а) и член 7, параграф 1, букви б), в) и ж) от Регламент № 40/94. От друга страна, дори ако встъпилата страна се е позовала на имитации на тиково дърво във връзка с доводите си не относно член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94, а относно член 7, параграф 1, буква ж) от посочения регламент, то било безспорно, че фактът на съществуване на имитации на тиково дърво бил станал предмет на спора.
- 38 Следователно според СХВП жалбоподателят бил уведомен не само за всички основания за недействителност, но и за всички факти, взети предвид от апелативния състав в решението му.
- 39 СХВП напомня, че абсолютните основания за отказ винаги са обект на преценка, поне във връзка с всички видове стоки, посочени в списъка на стоките, които се намират на пазара. Тя счита, че по силата на този принцип апелативният състав бил длъжен да вземе предвид безспорното съществуване на имитации на дърво при обсъждането на всички основания за недействителност, включително на предвидените в член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94.
- 40 На последно място СХВП допълва, че апелативният състав не е длъжен да предостави на страните за обсъждане проект на решение, което съдържа всички съображения и правни доводи, счестени за релевантни.

41 Встъпилата страна твърди, че според нея жалбоподателят е имал възможност да представи своите коментари по основанията за отказ на регистрацията, предвидено в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 и произтичащо от факта, че стоките му могат да имитират тиково дърво.

— Съображения на Първоинстанционния съд

42 На първо място следва да се напомни, че съгласно член 73, второ изречение от Регламент № 40/94 решенията на СХВП могат да се основават единствено на мотиви, по които заинтересованите страни са имали възможност да представят своите коментари.

43 В съответствие с тази разпоредба апелативен състав на СХВП може да се основава решението си само на правни или фактически обстоятелства, по които страните са имали възможност да представят своите становища (Решение на Съда от 21 октомври 2004 г. по дело KWS Saat/СХВП, С-447/02 Р, Recueil, стр. I-10107, точка 42 и Решение на Първоинстанционния съд от 13 юли 2005 г. по дело Sunrider/СХВП (ТОР), T-242/02, Recueil, стр. II-2793, точка 59).

44 Споменатата разпоредба утвърждава общия принцип за закрила на правото на защита в областта относно правото на марките на Общността (Решение по дело LIVE RICHLIY, посочено по-горе, точка 21). По силата на този общ принцип на общностното право лицата, адресати на решения на публичната власт, чиито интереси са осезаемо засегнати от тези решения, следва да имат възможност да представят по надлежен начин своето становище (Решение на Съда от 23 октомври 1974 г., по дело Transocean Marine Paint/Комисия, 17/74, Recueil, стр. 1063, точка 15 и Решение по дело LIVE RICHLIY, посочено по-горе, точка 22).

- 45 От друга страна, съгласно съдебната практика, макар правото на изслушване, провъзгласено в член 73, второ изречение от Регламент № 40/94, да обхваща всички правни или фактически обстоятелства, както и доказателствата, които съставляват основата на решението на апелативния състав, то обаче не се прилага за крайния акт, който административният орган възнамерява да приеме (Решение на Първоинстанционния съд от 7 юни 2005 г. по дело Lidl Stiftung/СХВП — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Recueil, стр. II-1917, точка 62 и Решение на Първоинстанционния съд от 5 април 2006 г. по дело Kachakil Amar/СХВП (Надлъжна линия, завършваща с триъгълник) T-388/04, Recueil, стр. II-35*, резюме, точка 20). Следователно апелативният състав не е длъжен да изслуша жалбоподателя по фактическа преценка, която е част от крайния му акт.
- 46 В настоящото дело жалбоподателят твърди, че през цялата административна процедура за обявяване на недействителност не е имал възможност да изрази становище по въпроса дали абсолютното основание за отказ, изведено от член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, се дължи на това, че значението на „тиково дърво“ може да се прилага за имитациите на дърво.
- 47 На първо място обаче се налага изводът, че след етапа на проверка на марката пред отдела по заличаването е имало обсъждане по въпроса дали марката е описателна, що се отнася до значението на „тиково дърво“, по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94.
- 48 В действителност встъпилата страна обосновава искането си за обявяване на недействителност на разглежданата марка на Общността на разпоредбите на член 51, параграф 1, буква а), във връзка с член 7, параграф 1, букви б), в) и ж) от Регламент № 40/94, като изтъква по-специално, че регистрираният словен знак „ТЕК“ представлява означение, което служи за обозначаване на качеството на стоките, съдържащи тиково дърво. Искането за обявяване на недействителност е съобщено на жалбоподателя, който впоследствие се отказва от следните стоки: „лавици и части от лавици от дървен материал“, включени в описанието на обхванатите от разглежданата марка стоки от клас 20.

- 49 При тези обстоятелства отделът по заличаването приема, че след изключването на лавиците и частите от лавици от дървен материал от списъка на стоките, обхванати от марката на Общността, марката „ТЕК“ вече не може да се разглежда като означение, което служи за обозначаване на качеството на стоката.
- 50 На второ място следва да се посочи, че апелативният състав не потвърждава заключението на отдела по заличаването. Всъщност апелативният състав приема, че ако е безспорно вярно, че притежателят на марката на Общността е изключил стоките от дървен материал от списъка на стоки, то това не означава, че лавиците от метал или от пластмаса не могат да имитират мебели от тиково дърво. Оттук апелативният състав прави заключение, че „следователно думата „tek“, използвана по отношение на лавици от метал или от пластмаса, служи за обозначаване на външния вид, на изгледа и евентуално на други качествени аспекти на тиковото дърво“.
- 51 Като приема, че изключването на стоките от дървен материал не е достатъчно, за да се изключи, че разглежданата марка е описателна, поради това че стоките, за които същата е регистрирана, могат да имитират тиково дърво, апелативният състав възприема същата правна рамка — член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 — и същата фактическа рамка като тази на отдела по заличаването.
- 52 На трето място следва да се посочи, че ако апелативният състав достига до различно заключение от това на отдела по заличаването, то е защото се позовава на довода, изтъкнат от встъпилата страна пред него, съгласно който разглежданата марка създава у заинтересованите френскоговорещи и италианоговорещи потребители илюзията, че стоката притежава твърдостта, тежестта и незагниваемостта на тиковото дърво, тъй като лавици и части от лавици вече не се изработват често от тиково дърво, а от други материали, които са намазани с масло, боядисани, лакирани и препокрити, за се постигне ефектът на тиковото дърво. Този довод на встъпилата страна обаче ясно показва, че не е изключена възможността разглежданите стоки да продължат да се свързват с качеството и характерните особености на тиковото дърво.

- 53 Вярно е, както изтъква жалбоподателят, без това да се оспорва от СХВП, че фактът, че лавиците и частите от лавици могат да имитират тиково дърво, е изтъкнат от встъпилата страна пред апелативния състав само във връзка с абсолютното основание за отказ, изведено от член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 40/94, а не във връзка с абсолютното основание за отказ, изведено от член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94. Все пак в хода на процедурата жалбоподателят е могъл да изрази становище относно факта, на който апелативният състав основава съображенията си.
- 54 В действителност безспорно е, че имитацията на тиково дърво е свързана с външния вид на истинското тиково дърво. От друга страна, външният вид на тиковото дърво на стоки като лавици и части от лавици неизбежно следва да бъде същият, независимо дали последните са изработени от истинско тиково дърво или от имитация на тиково дърво, т.е. от материали, различни от това дърво.
- 55 Налага се изводът обаче, че в хода на процедурата за обявяване на недействителност жалбоподателят е взел или е можел да вземе отношение по факта, че регистрираният словен знак може да напомни външния вид на тиковото дърво. Всъщност видно е, че жалбоподателят е имал възможност да изрази становище по основанията за отказ на регистрация, предвидено в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 и изтъкнато от встъпилата страна в искането ѝ за обявяване на недействителност, съгласно което регистрираният словен знак „ТЕК“ представлява означение, което служи за описание на качеството на стоките, съдържащи тиково дърво, както и да изрази становище по заключението на отдела по заличаването, според което е вярно, че съгласно извлеченията от речника на италиански и на френски език думата „tek“ служи за обозначаване на тиковото дърво (вж. точка 10 от решението на отдела по заличаването).
- 56 При тези обстоятелства апелативният състав не нарушава правото на защита на жалбоподателя, тъй като последният е имал възможност да изрази становище по всички правни и фактически обстоятелства, на които апелативният състав основава решението си във връзка с член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94.

57 Другите изтъкнати от жалбоподателя доводи не могат да опровергават тази преценка.

58 Обратно на това, което твърди жалбоподателят, обстоятелствата по настоящото дело са различни от тези, които са довели до постановяване на Решение по дело EUROCOOL, посочено по-горе. В действителност в това дело апелативният състав е приел служебно ново абсолютно основание за отказ, без да даде на заявителя възможност да изрази становище по неговото прилагане. В настоящия случай, обратно, апелативният състав изследва всяко едно от абсолютните основания за отказ, и по-специално изведеното от член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, които са разгледани от отдела по заличаването. Апелативният състав основава своите съображения върху съвкупността от характерни особености на стоките, обхващащи тяхното качество да имитират дърво, които са критериите за анализ, попадащи в приложното поле на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94.

59 Освен това не е от значение, че доводът относно имитациите на дърво е изтъкнат от встъпилата страна във връзка с абсолютно основание, различно от приетото от апелативния състав. Всъщност следва да се напомни, че от съдебната практика произтича, че преценката на фактите се съдържа в самия акт, с който се взема решението, и правото на изслушване не се прилага за крайния акт, който административният орган възнамерява да приеме. При тези условия апелативният състав не е длъжен да изслуша становището на жалбоподателя по преценката на фактическите обстоятелства, върху които избира да основе решението си (вж. в този смисъл Решение по дело *Salvita*, посочено по-горе, точка 62 и Решение по дело *Надлъжна линия*, завършваща с триъгълник, посочено по-горе, точка 20).

60 Следователно, с оглед на всички тези мотиви, четвъртото правно основание, изведено от нарушение на член 73, второ изречение от Регламент № 40/94, трябва да бъде отхвърлено като неоснователно.

По правното основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94

— Доводи на страните

- 61 Жалбоподателят оспорва, че заявената марка може да бъде разглеждана като описателна за разглежданите стоки.
- 62 На първо място жалбоподателят изтъква, че потребителят, който е относително осведомен и в разумни граници е наблюдателен и съобразителен не разбира думата „tek“ като имаща описателна стойност за обозначените стоки, доколкото марката е регистрирана за стоки, които не са от дървен материал, и доколкото горепосочените стоки нито са от тиково дърво, нито са имитация на тиково дърво.
- 63 Според жалбоподателя, що се отнася до лавици и части от лавици, изработени от материали, различни от дърво, потребителят, който е средно осведомен и в разумни граници е наблюдателен и съобразителен, отдава на думата „tek“ значение, различно от тиково дърво, и по-специално е вероятно да възприема марката „ТЕК“ като съчетание на първите две букви от наименованието на дружеството Tegometall.
- 64 В съдебно заседание жалбоподателят допълва, че ако думата „tek“ действително е вписана в речниците със значение „тиково дърво“, то тя рядко се използва.

- 65 По отношение на факта, че думата „tek“ препраща към тъмнокафявия цвят на тиковото дърво, жалбоподателят твърди, че този довод на встъпилата страна не е изтъкнат от нея своевременно и че във всички случаи от това, че стоките евентуално имат тъмнокафяв цвят, не може да се направи заключение, че същите действително са от тиково дърво. Освен това речникът на цветовете използвал английската дума „teak“, а не „tek“, макар в случая англоговорещите потребители да не са заинтересованите потребители.
- 66 Жалбоподателят допълва, че за да възприемат заинтересованите потребители марката „ТЕК“ като имаща описателна функция за стоките, които не са от дървен материал, думата трябва да бъде употребена от използващото я лице в контекст, който води по недвусмислен начин до описателно значение. Такъв бил случаят на залепващи листа, които дават на повърхността на друг предмет цвята, структурата и шарката на тиково дърво, единствено с цел да придадат на разглежданите стоки външен вид, подобен на този на тиковото дърво. Стоките обаче, за които жалбоподателят иска регистрация, не били използвани със специфичната цел да имитират тиково дърво.
- 67 В тази връзка жалбоподателят изтъква, че за да се прецени годността на марката да бъде регистрирана, определящият критерий не е да се установи дали в определен контекст марката може да бъде възприета от потребителите като описателна, а да се прецени дали сама по себе си, независимо от обстоятелствата, при които е възможно да бъде използвана, марката може да има за стоките, обект на регистрацията, чисто описателна роля (Решение на Първоинстанционния съд от 20 март 2002 г. по дело DaimlerChrysler/СХВП (CARCARD), Т-356/00, Recueil, стр. II-1963, точка 46 и Решение на Първоинстанционния съд от 9 октомври 2002 г. по дело Dart Industries/СХВП (UltraPlus), Т-360/00, Recueil, стр. II-3867, точка 52).
- 68 На второ място жалбоподателят твърди, че не е възможно думата „tech“, възприемана от потребителите като съкращение, като акроним, който се произнася като такъв, да се свърже със словния знак „ТЕК“, възприеман като съчетание на букви и следователно произнасян чрез отделно изговаряне на буквите „t“, „e“ и „k“.

- 69 Жалбоподателят счита, че за да се прецени годността на марката да бъде регистрирана, следва да се установи дали знакът, който е предмет на спора, е годен да бъде регистриран, а не да се разглежда дали сходни знаци са годни да бъдат регистрирани. Така, дори произнасянето да е еднакво, разликите в начина на изписване на знаците могат да доведат до различна преценка за тяхната регистрация.
- 70 Според жалбоподателя, дори на словния знак „ТЕК“ да се даде значението на съкращение на „технология“ или „технически“, не може да се приеме, че горепосочената марка може да опише характерните особености на стоките, предмет на регистрацията. В действителност, като ставало дума за лавици и части от лавици, думите „технически“ или „технология“ нямали определено или недвусмислено описателно значение и не описвали точните характерни особености на тези стоки.
- 71 Жалбоподателят изтъква също, че ако някои елементи на лавицата могат да имат технически характер и в тази връзка са обект на патент, то от това не може да се заключи, че потребителите биха приели, че такива стоки имат технически характер поради самото им естество.
- 72 СХВП изтъква, че безспорно на френски и италиански език думата „tek“ означава тиково дърво и че лавиците и частите от лавици могат да бъдат от тиково дърво. Според СХВП е безспорно, че потребителите ще разбират „tek“ като описателен за тиковото дърво, поне в случаите, в които на повърхността на даден предмет е придаден оттенък, структура или строеж, които съответстват на тези на тиковото дърво.
- 73 СХВП твърди, че апелативният състав правилно приема, че за да се анализира описателният характер на марката, от значение е единствено списъкът на стоки, който придружава марката, и че ако знакът е описателен само за част от стоките, включени в определена категория, той не може да бъде регистриран за тази категория (Решение от 16 март 2006 г. по дело Telefon & Buch/СХВП — Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Recueil, стр. II-835, точка 83).

- 74 Встъпилата страна поддържа, подобно на СХВП, че марката „ТЕК“ е описателна за разглежданите стоки. Според нея „teak“ е цвят в кафяв тон или тиково кафяво, определено в речника на цветовете на Maerz и Paul. Следователно, доколкото цветът е обичайно означение на външния вид на предметите, и в случая на лавиците, не е изключено заинтересованите италианоговорещи и френскоговорещи потребители да разберат марката „ТЕК“ като указание за качество.
- 75 Встъпилата страна изтъква, че марката „ТЕК“ е напълно описателна за стоките, предмет на регистрацията, независимо от обстоятелствата, при които те могат да бъдат използвани. Тя поддържа, че дори да се предположи, че се вземе предвид ограничаването на стоките до тези, които не са имитация на дърво, всякаква описателна връзка между знака и стоките при все това не може да бъде отстранена, тъй като думата „tek“ описва цвета на съответните стоки, които не са от дърво и не са имитация на дърво.
- 76 Встъпилата страна счита, че думата „tek“ също ще бъде възприета от по-голямата част от потребителите като съкращение на думата „технически“. В тази връзка тя посочва, че съгласно постоянните насоки за контрол на отдела по марките на United Kingdom Intellectual Property Office (Патентно ведомство на Обединеното кралство) означенията „tek“ и „tec“ се считат за еквивалентни и не се допускат за стоки, които не са технически, и че апелативният състав е отказал регистрацията на словната марка CYBERTEK, доколкото средният потребител може да направи връзка между понятието „tek“ и думите „технически“ или „технология“ (вж. Решение R 826/2004-1 от 15 декември 2004 г. (CYBERTEK)).

— Съображения на Първоинстанционния съд

- 77 Съгласно постоянната съдебна практика член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 не допуска знаците или означенията, посочени в него, да бъдат

запазени само за едно предприятие, поради регистрирането им като марка. Тази разпорежба преследва цел от общ интерес, която изисква такива знаци или означения да могат да бъдат свободно използвани от всички (Решение на Първоинстанционния съд от 27 ноември 2003 г. по дело Quick/СХВП (Quick), T-348/02, Recueil, стр. II-5071, точка 27; вж. също по аналогия Решение на Съда от 4 май 1999 г. по дело Windsurfing Chiemsee, C-108/97 и C-109/97, Recueil, стр. I-2779, точка 25).

78 Освен това знаците по член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 са знаци, които се считат за негодни да осъществяват основната функция на марката, а именно да установяват търговския произход на стоката или услугата, за да дадат възможност на потребителя, който придобива обозначената с марката стока или услуга, при едно последващо придобиване да направи същия избор, ако опитът му се окаже положителен, или да направи друг избор, ако опитът се окаже отрицателен (вж. Решение по дело Quick, посочено по-горе, точка 28 и цитираната съдебна практика).

79 Знаците и означенията, посочени в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, са тези, които при нормална от гледна точка на съответните потребители употреба могат да служат пряко или чрез споменаване на една от нейните съществени характерни особености за обозначаване на стоката или услугата, за която се иска регистрация (Решение на Съда от 20 септември 2001 г. по дело Procter & Gamble/СХВП, C-383/99 P, Recueil, стр. I-6251, точка 39 и Решение на Първоинстанционния съд от 22 юни 2005 г. по дело Metso Paper Automation/СХВП (PAPERLAB), T-19/04, Recueil, стр. II-2383, точка 24).

80 От това следва, че за да попадне в приложното поле на забраната, съдържаща се в тази разпорежба, знакът трябва да има достатъчно пряка и конкретна връзка със съответните стоки или услуги, която да даде възможност на заинтересованите потребители да получат незабавно и без други разсъждения описание на съответните стоки или услуги или на някоя от техните характерни особености (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 20 юли 2004 г. по дело Lissotschenko и Hentze/СХВП (LIMO), T-311/02, Recueil, стр. II-2957, точка 30 и Решение по дело PAPERLAB, посочено по-горе, точка 25).

- 81 Следователно преценката на описателния характер на знака може да бъде извършена само, от една страна, във връзка със съответните стоки или услуги, и от друга страна, във връзка с възприятието на потенциалния кръг от потребители, който се състои от лицата, ползващи тези стоки или услуги (Решение на Първоинстанционния съд по дело CARCARD, посочено по-горе, точка 25 и Решение на Първоинстанционния съд от 12 януари 2005 г. по дело Wieland-Werke/CXВП (SnTEM, SnPUR, SnMIX), Т-367/02—Т-369/02, Recueil, стр. II-47, точка 17).
- 82 В случая на първо място следва да се напомни, че настоящата жалба засяга само следните стоки, посочени в заявката за марка: лавици и части от лавици, по-конкретно висящи кошници за лавици, като всички посочени по-горе изделия са метални и спадат към клас 6, както и всички посочени по-горе стоки, които не са изработени от дървен материал и спадат към клас 20. Всъщност, както бе посочено в точки 19—29, Първоинстанционният съд не може да вземе предвид направеното след приемането на обжалваното решение ограничаване на стоките, посочени в заявката за регистрация на марката, до съвкупността от стоки, които не имитират тиково дърво.
- 83 Счита се, че съответният потребител е средният потребител, който е относително осведомен и в разумни граници е наблюдателен и съобразителен (Решение на Първоинстанционния съд от 27 февруари 2002 г. по дело Ellos/CXВП (ELLOS), Т-219/00, Recueil, стр. II-753, точка 30; вж. също по аналогия Решение на Съда от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, С-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 26). Всъщност, с оглед на естеството на разглежданите стоки (лавици, части от лавици и висящи кошници), същите са предназначени за обща употреба. От друга страна, възприемането на думата „tek“ следва да се преценява по отношение на френскоговорещия и италианоговорещия потребител, тъй като разглежданата дума е дума от френския и италианския език.
- 84 При тези условия във връзка с прилагането на абсолютното основание за отказ, посочено в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, следва да се определи дали от гледна точка на съответните потребители съществува достатъчно пряка и конкретна връзка между марката „ТЕК“ и стоките, посочени в заявката за регистрация и разгледани от апелативния състав.

- 85 Що се отнася до значението на словния знак „ТЕК“, на първо място следва да се посочи, че жалбоподателят не оспорва пред апелативния състав заключението на отдела по заличаването, съдържащо се в точка 10 от неговото решение, според което е вярно, че съгласно извлеченията от речника на италиански и на френски език думата „tek“ служи за обозначаване на тиково дърво. В действителност доводите на жалбоподателя се ограничават по същество до твърдението, че използването на метална структура на лавицата с лавици от метал или от стъкло не създава със сигурност впечатлението, че лавиците или частите от лавици са от тиково дърво.
- 86 Без да оспорва, че думата „tek“ действително се съдържа във френския и италианския речник, жалбоподателят уточнява в съдебното заседание пред Първоинстанционния съд, че все пак се съмнява, че тази дума действително се използва в този смисъл.
- 87 Следователно е безспорно, че думата „tek“ означава тиково дърво във френския и италианския речник и че съставлява един от начините на изписване на тиково дърво в тези речници. Става дума за вид кафеникаво, твърдо, много плътно и негниещо дърво и така думата „tek“ обозначава вид дърво и характерните особености на това дърво.
- 88 В тази връзка е без значение дали думата „tek“ е използвана в смисъл на тиково дърво. Всъщност, за да откаже СХВП регистрация на основание на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, не е необходимо посочените в този член знаци и означения, съставляващи марката, към момента на заявката за регистрация да бъдат действително използвани за описание на стоките или услугите, за които заявката е подадена, или на характерните особености на тези стоки или услуги. Достатъчно е, както дори посочва буквата на тази разпоредба, тези знаци и означения да могат да бъдат използвани с такава цел (Решение на Съда от 23 октомври 2003 г. по дело СХВП/Wrigley, C-191/01 P, Recueil, стр. I-12447, точка 32 и Решение по дело LIMO, посочено по-горе точка 32).

- 89 Що се отнася до естеството на съществуващата връзка между словния знак „ТЕК“ и съответните стоки, апелативният състав приема в точки 13—15 от обжалваното решение, че доколкото лавиците и частите от лавици могат да бъдат изработени от тиково дърво и доколкото е възможно тези стоки от метал и от пластмаса да имитират тиково дърво, думата „tek“, използвана във връзка с лавиците от метал или от пластмаса, служи за обозначаване на външния вид, на изгледа и евентуално на други качествени аспекти на тиковото дърво.
- 90 Следва да се посочи, че жалбоподателят не оспорва, че лавиците, частите от лавици и висящите кошници може да бъдат изработени от тиково дърво, нито че посочените по-горе стоки все пак може да имат външния вид на тиково дърво, поради това че понастоящем се изработват лавици от материали, различни от тиково дърво, които са намазани с масло, лакирани и препокрити със залепващи листа, създаващи впечатление за този тип дърво. Жалбоподателят изтъква, че съответните потребители не възприемат думата „tek“ като характерна особеност на неговите стоки, доколкото стоките, за които марката е регистрирана, са от метал и не се предлагат нито от тиково дърво, нито като имитация на тиково дърво.
- 91 Налага се изводът, че жалбоподателят иска регистрация на марката си за лавици и части от лавици, висящи кошници, като всички посочени по-горе изделия са от метал и спадат към клас 6, както и за всички посочени по-горе стоки, които не са от дървен материал и спадат към клас 20. Следователно правилно апелативният състав приема в точка 17 от обжалваното решение, че списъкът на стоките „не е изобщо ограничен до полици от стъкло или от метал, разпознавани като такива.“
- 92 Следователно с оглед на списъка на стоките, за които марката „ТЕК“ е регистрирана, жалбоподателят може да представи в бъдеще своите стоки от материали като пластмаса или метал, които обаче придават външния вид на тиково дърво. В действителност възможно е разглежданите стоки, по-специално

изработените от пластмаса, със своя оттенък и външен вид, поради всички понастоящем съществуващи на пазара техники за имитация на дърво, да създадат впечатление, че са от тиково дърво или че най-малко притежават някои от характерните особености на тиковото дърво.

93 По този начин съществуващата връзка между смисъла на думата „tek“, от една страна, и лавиците, частите от лавици и висящите кошници, като всички посочени по-горе изделия са от метал, а не от дървен материал, от друга страна, изглежда достатъчно тясна, за да попадне в обхвата на забраната, съдържаща се в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 (вж. в този смисъл Решение по дело ELLOS, посочено по-горе, точка 37).

94 В тази връзка следва да се установи, че не е от значение, че жалбоподателят не предлага стоките, за които иска регистрация, за да имитира тиково дърво. В действителност, както вече бе изложено, преценката на описателния характер на знака може да се извърши само по отношение на всяка от категориите стоки и услуги, посочени в заявката за регистрация (вж. точка 81 по-горе). В тази връзка фактът, че словният знак е описателен само по отношение на част от стоките или услугите, които спадат към дадена категория, спомената като такава в заявката за регистрация, не е пречка да бъде отказана регистрацията на този словен знак (Решение на Първоинстанционния съд от 20 март 2002 г. по дело DaimlerChrysler/СХВП (TELE AID), T-355/00, Recueil, стр. II-1939, точка 40).

95 Следователно с оглед на конкретната и пряка връзка между словния знак „ТЕК“ и лавиците, частите от лавици и висящите кошници, които са метални, а не от дървен материал, апелативният състав правилно приема, че на основание на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 словният знак „ТЕК“ не може да съставлява марка на Общността.

96 Доколкото на основание член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 трябва да се откаже регистрацията на словен знак, ако поне едно от неговите вероятни значения обозначава характерна особеност на съответните стоки или услуги (Решение по дело СХВП/Wrigley, посочено по-горе, точка 32), следва да се приеме, че апелативният състав не допуска грешка в преценката, като не изследва дали марката „ТЕК“ също се възприема като описателно означение на някои технически или технологически аспекти на стоките в англоговорещите и немскоговорещите среди.

97 Следователно първото правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, трябва да бъде отхвърлено.

98 По отношение на второто и третото правно основание, изведени съответно от нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и ж) от Регламент № 40/94, следва да се напомни, че както е видно от член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94, е достатъчно да се прилага едно от абсолютните основания за отказ, за да не може знакът да бъде регистриран като марка на Общността (Решение на Съда от 19 септември 2002 г. по дело DKV/СХВП, C-104/00 P, Recueil, стр. I-7561, точка 29).

99 Следователно не е необходимо да се разгледат доводите на жалбоподателя, изведени от нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и ж) от Регламент № 40/94.

100 С оглед на изложеното по-горе жалбата следва да бъде отхвърлена изцяло.

По съдебните разноси

- 101 Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноси, ако е направено такова искане. Тъй като жалбоподателят е загубил делото, следва да бъде осъден да заплати съдебните разноси, направени от СХВП, в съответствие с исканията на същата.
- 102 Встъпилата страна не е направила такова искане, поради което тя следва да понесе направените от нея съдебни разноси.

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

- 1) **Отхвърля жалбата.**

- 2) **Осъжда жалбоподателя да заплати съдебните разноси, с изключение на съдебните разноси, направени от встъпилата страна.**

3) Встъпилата страна понася направените от нея съдебни разности.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 20 ноември 2007 година.

Секретар

Председател

E. Coulon

M. Vilaras