



Сборник съдебна практика

Дело T-33/11

Peeters Landbouwmachines BV

срещу

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

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „BIGAB“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009“

Резюме на решението

Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Основания за абсолютна недействителност — Заявител, който е недобросъвестен при подаване на заявката за марка — Критерии за преценка — Взимане предвид на всички относими фактори, съществуващи към момента на подаване на заявката за регистрация

(член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

Недобросъвестността на заявителя по смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/09 относно марката на Общността трябва да се преценява цялостно, като се вземат предвид всички относими фактори в конкретния случай, и по-специално:

- обстоятелството, че заявителят знае или трябва да знае, че трето лице използва поне в една държава членка идентичен или сходен знак за идентична или сходна стока, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена,
- намерението на заявителя да попречи на третото лице да използва такъв знак,
- степента на правна защита, от която се ползват знакът на третото лице и знакът, чиято регистрация е заявена.

Освен това намерението да се възпрепятства пускането в продажба на стока може при определени обстоятелства да характеризира недобросъвестността на заявителя. Такъв е по-конкретно случаят, когато впоследствие се окаже, че заявителят е поискал знак да се регистрира като марка на Общността, без намерение да го използва, само за да възпрепятства навлизането на трето лице на пазара.

При това положение трите изброени по-горе фактора са само пример сред множеството доказателства, които могат да бъдат взети предвид за установяване на евентуална недобросъвестност на заявителя на марката при подаване на заявката. Всъщност в рамките на общия анализ, извършван на основание член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, могат да се вземат предвид също произходът на оспорвания знак и използването му от момента, в който е бил създаден, както и търговската логика, в която се вписва подаването на заявката за регистрация на този знак като марка на Общността.

Обстоятелството, че заявителят знае или трябва да знае, че трето лице отдавна използва поне в една държава членка идентичен или сходен знак за идентична или сходна стока, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена, не е достатъчно само по себе си, за да се установи наличието на недобросъвестност на заявителя. Следователно не може да се изключи, че когато няколко производители използват на пазара идентични или сходни знаци за идентични или сходни стоки, които водят до объркване със знака, чиято регистрация е заявена, заявителят би могъл да преследва законосъобразна цел с регистрацията на знака. Такъв по-специално би бил случаят, когато към момента на подаване на заявката за регистрация заявителят знае, че трето предприятие използва регистрирана марка, заблуждавайки по този начин клиентите си, че разпространява официално стоки, продавани под тази марка, въпреки че не е получило разрешение за това.

Добросъвестността на заявителя на марката не може да се постави под въпрос само поради факта че последният притежава други марки и че не е поел инициативата да поиска регистрацията им като марки на Общността.

За да се прецени дали е налице недобросъвестност на заявителя на марката, може да се вземе предвид степента на общоизвестност, от която се ползва определен знак към момента на подаване на заявката с оглед на регистрацията му като марка на Общността, като подобна степен на общоизвестност би могла именно да обоснове интереса на заявителя да осигури по-широка правна защита на своя знак.

(вж. точки 18—21, 27, 28 и 30)