



## Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

12 декември 2013 година \*

„Обжалване — Марка на Общността — Фигуративна марка, съдържаща словния елемент „BASKAYA“ — Възражение — Двустранно споразумение — Територия на трета държава — Понятие за реално използване“

По дело C-445/12 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз, подадена на 2 октомври 2012 г.,

**Rivella International AG**, установено в Ротрист (Швейцария), за което се явява С. Spintig, Rechtsanwalt,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

**Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)**, за която се явява G. Schneider, в качеството на представител,

ответник в първоинстанционното производство,

**Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas**, установено в Гросето (Италия),

встъпила страна в първоинстанционното производство,

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: А. Tizzano, председател на състав, А. Borg Barthet, Е. Levits (докладчик), М. Berger и S. Rodin, съдии

генерален адвокат: Е. Sharpston,

секретар: А. Impellizzeri, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 16 октомври 2013 г.,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

\* Език на производството: немски.

## Решение

- 1 Със своята жалба Rivella International AG иска да се отмени Решение на Общия съд на Европейския съюз от 12 юли 2012 г. по дело Rivella International/CXВП — Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) (T-170/11, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което този съд отхвърля жалбата му за отмяна на решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 10 януари 2011 г. (преписка R 534/2010-4), постановено в производство по възражение между жалбоподателя и Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (наричано по-нататък „спорното решение“).

### Правна уредба

#### *Право на Съюза*

Регламент (ЕО) № 207/2009

- 2 Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1) предвижда:

„За целите на параграф 1 „по-ранни марки“ означават:

- a) марки от следните видове, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността, като се вземат предвид, когато е уместно, претендираните приоритети, по отношение на тези марки:
  - i) марки на Общността;
  - ii) марките, регистрирани в една държава членка или, когато става въпрос за Белгия, Люксембург или Нидерландия, в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс;
  - iii) марките, които са предмет на международна регистрация и които имат действие в дадена държава членка;
  - iv) марките, които са предмет на международна регистрация и които имат действие в Общността;

[...]“.

- 3 Член 42 от Регламент № 207/2009 се отнася до процедурата по разглеждане на възражение пред СХВП. Той гласи следното:

„[...]“

2. По молба на заявителя притежателят на по-ранна марка на Общността, който е направил възражение, представя доказателства, че през петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността, по-ранната марка на Общността е била реално използвана в Общността за стоките или услугите, за които тя е регистрирана, и на които се обосновава възражението, или че съществуват основателни причини за неизползването, доколкото към тази дата по-ранната марка е била регистрирана преди не по-малко от пет години. При липса на такива доказателства възражението се отхвърля. Ако по-ранната марка на Общността е била

използвана само за една част от стоките или от услугите, за които тя е регистрирана, тя се смята за регистрирана, за целите на разглеждането на възражението, само за тази част от стоките или услугите.

3. Параграф 2 се прилага за по-ранните национални марки, посочени в член 8, параграф 2, буква а), като се приема, че използването в Общността е заменено с използване в държавата членка, в която е защитена по-ранната национална марка.

[...]“.

- 4 Член 160 от същия регламент, отнасящ се до използването на марка, която е предмет на международна регистрация, предвижда:

„За целите на прилагане на [...] член 42, параграф 2 [...] датата на публикуването, предвидено в член 152, параграф 2, заема мястото на датата на регистрацията за целите на установяване на датата, от която марката, която е предмет на международна регистрация с посочване Европейската общност, трябва да бъде реално използвана в Общността“.

*Директива 2008/95/ЕО*

- 5 Член 10, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, стр. 25) гласи следното:

„Когато в срок от пет години от датата на приключване на производството за регистрация притежателят не започнал реално да използва марката в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, или ако използването ѝ е било преустановено за непрекъснат период от пет години, към марката се прилагат санкциите, предвидени в настоящата директива, освен ако съществува основателна причина за неизползването“.

*Мадридска спогодба*

- 6 Съгласно член 4, параграф 1 от Мадридската спогодба за международна регистрация на марките от 14 април 1891 г., изменена (наричана по-нататък „Мадридската спогодба“):

„От датата на регистрацията [...] закрилата на марката във всяка от договарящите страни ще бъде същата, както, ако тази марка би била заявена там директно. [...]“.

*Конвенцията от 1892 г.*

- 7 Член 5, параграф 1 от подписаната в Берлин на 13 април 1892 г. Конвенция между Швейцария и Германия относно взаимната защита на патентите, дизайните, марките и моделите, изменена (наричана по-нататък „Конвенцията от 1892 г.“), предвижда вредоносните последици, които според законодателството на договарящите страни произтичат от обстоятелството, че в определен срок не е използвана фабрична или търговска марка, да не настъпват, ако използването е осъществено на територията на другата страна.

### Обстоятелства в основата на спора

- 8 На 25 октомври 2007 г. Baskaya di Baskaya Alim e C. подава в СХВП заявка за регистрация на марка на Общността 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).
- 9 Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:



- 10 Стоките, за които се иска регистрация, спадат към класове 29, 30 и 32 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 отговарят на следното описание:
  - клас 29: „Месо, риба, птици и дивеч; месни концентрати; консервирани, сушени и сготвени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри, плодови сосове; яйца, мляко и млечни произведения; хранителни масла и мазнини“;
  - клас 30: „Кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго, заместители на кафе; брашно и произведения от зърнени храни, хляб, сладкиши и захарни изделия, сладоледи; мед, меласа; мая, бакпулвер; сол, горчица; оцет, сосове (подправки); подправки; лед“;
  - клас 32: „Бира; минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; плодови напитки и сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“.
- 11 Заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 13/2008 от 31 март 2008 г.
- 12 На 30 юни 2008 г. жалбоподателят подава възражение на основание на член 42 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 41 от Регламент № 207/2009) срещу регистрацията на заявената марка, като изтъква вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009).
- 13 Възражението се основава на по-ранната международна фигуративна марка, регистрирана на 30 юни 1992 г. под номер 470542 и продължена до 30 юни 2012 г., която произвежда действие в Германия, Испания, Франция, Италия, Австрия и в страните от Бенелюкс, за стоките от клас 32

по смисъла на Ницката спогодба, а именно „бира, ейл и портер; минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“. Тази марка е възпроизведена по-долу:



- 14 След като е поканен да представи доказателства за използването на по-ранната марка, на 31 март 2009 г. жалбоподателят уточнява, че поддържа възражението само за германската част от международната регистрация, и представя редица документи като доказателство за използването ѝ в Швейцария. В това отношение той се позовава на член 5 от Конвенцията от 1892 г. Съгласно тази конвенция използването в Швейцария е равнозначно на използване в Германия.
- 15 С решение от 8 февруари 2010 г. отделът по споровете отхвърля възражението при липсата на доказателство за използването на по-ранната марка. Той установява, че от представените документи следва, че марката, на която е направено позоваване в подкрепа на възражението, е използвана само в Швейцария, и отхвърля прилагането на Конвенцията от 1892 г.
- 16 На 7 април 2010 г. жалбоподателят подава жалба пред СХВП срещу решението на отдела по споровете.
- 17 Със спорното решение четвърти апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата с мотива, че представеното в подкрепа на възражението доказателство за реално използване на по-ранната марка се отнася само до Конфедерация Швейцария. Той приема, че единствената относима правна уредба е Регламент № 207/2009, и по-специално член 42, параграфи 2 и 3 от него, съгласно който по-ранната марка трябва да е била реално използвана в държавата членка, в която е защитена.

#### **Производството пред Общия съд и обжалваното съдебно решение**

- 18 На 17 март 2011 г. жалбоподателят подава настоящата жалба за отмяна на спорното решение в секретариата на Общия съд.
- 19 В подкрепа на жалбата си той изтъква само едно правно основание, твърдейки, че е налице нарушение на член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009.
- 20 В частност жалбоподателят твърди, че доколкото съгласно член 5, параграф 1 от Конвенцията от 1892 г. използването на дадена марка в Германия се установява с това, че тя е използвана в Швейцария, той не следва да доказва реалното използване на по-ранната марка в Германия.
- 21 На първо място, в точки 22—36 от обжалваното съдебно решение Общият съд разглежда въпроса за това на коя територия трябва да се представи доказателството за използването на по-ранната марка.

- 22 В точка 26 от обжалваното съдебно решение Общият съд посочва, „че въпросите, свързани с доказателството, представено в подкрепа на мотивите на възражение срещу заявка за регистрация на марка на Общността, и въпросите, свързани с териториалния аспект на използването на марките, се уреждат от относимите разпоредби на Регламент № 207/2009“ независимо от вътрешното право на държавите членки. Във връзка с това той уточнява в точка 27 от същото решение, че националното или международното качество на дадена по-ранна марка, на което се прави позоваване в общностно производство по възражение, изобщо не предполага приложимото национално право да се приложи към тази по-ранна марка.
- 23 Така Общият съд посочва, че ако процедурите за регистриране на марките са част от националното право на всяка държава членка, това не се отнася до определянето на територията, за която трябва да се докаже реалното използване на по-ранната марка, който въпрос се урежда от разпоредбите на правото на Съюза.
- 24 Освен това Общият съд посочва в точка 36 от обжалваното съдебно решение, че макар в някои хипотези да е възможно да се приложи националното право, Регламент № 207/2009 предвижда националните системи за закрила на марките и системата за закрила на марките на Общността да съществуват съвместно.
- 25 На второ място, Общият съд приема в точки 37—40 от обжалваното съдебно решение, че е възможно дори за по-ранна международна марка в съответствие с член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 да се изисква доказателство за нейното реално използване, при което такава марка се приравнява на национална.
- 26 При тези обстоятелства Общият съд отхвърля жалбата за отмяна на жалбоподателя.

### **Искания на страните**

- 27 Със своята жалба жалбоподателят иска Съдът да отмени обжалваното съдебно решение, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане и да осъди СХВП да заплати направените пред Съда и пред Общия съд съдебни разноски.
- 28 СХВП иска Съдът да отхвърли жалбата и да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

### **По жалбата**

- 29 Жалбоподателят изтъква само едно правно основание в подкрепа на своята жалба, твърдейки, че е налице нарушение на член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009. Това правно основание се състои от три части.

#### *По първата част на единственото правно основание*

#### **Доводи на страните**

- 30 Жалбоподателят счита, че член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 не е приложим към марките, които са предмет на международна регистрация и които имат действие в дадена държава членка.



- 31 Като се основава на текста на разпоредбата, жалбоподателят твърди, че тя се отнася изрично само до „по-ранни марки на Общността“, както и до „по-ранни национални марки“, а не до останалите случаи, предвидени в член 8, параграф 2 от Регламента, където е използван по-общият израз „по-ранни марки“. Поради това член 8, параграф 2, буква а) бил приложим към по-ранната марка, която е в противоречие с марката, чието регистриране се иска.
- 32 Доколкото по-ранната марка е предмет на международна регистрация, Общият съд неправилно изисквал жалбоподателят да докаже нейното използване в Германия.
- 33 СХВП подчертава, че по силата на член 160 от Регламент № 207/2009 задължението за използване, както то следва от член 42 от същия регламент, е предвидено изрично в член 160 от регламента за международни регистрации, посочващи Европейския съюз.

#### Съображения на Съда

- 34 С първата част от своето единствено правно основание жалбоподателят счита, че Общият съд е допуснал правна грешка, като е приложил предвидения в член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 критерий за реално използване спрямо притежаваната от жалбоподателя по-ранна марка, въпреки че става дума за международна марка, към която тази разпоредба не е приложима.
- 35 Първо, видно от текста на член 42 от Регламент № 207/2009, следва да се посочи, че параграф 2 от този член е приложим към по-ранни марки на Общността, а параграф 3 от него се отнася до по-ранните национални марки.
- 36 Също така следва да се посочи, че в тези два параграфа не се прави разлика между националните марки и марките, които са били предмет на международна регистрация.
- 37 Въпреки това под споменатите в член 42, параграф 3 от Регламент № 207/2009 „по-ранни национални марки“ трябва да се разбира, че това са марките, които имат действие в държава членка, независимо от националното или международно равнище, на което те са били регистрирани.
- 38 Всъщност съгласно параграф 3 от този член правилата, които той въвежда, са приложими към посочените в член 8, параграф 2, буква а) от Регламент № 207/2009 „по-ранни национални марки“, без при това да се прави разлика между посочените в същия член 8, параграф 2, буква а) категории „по-ранни марки“, и по-специално марките, които са били предмет на международна регистрация с действие в държава членка.
- 39 Следователно член 42, параграф 3 от Регламент № 207/2009 се отнася единствено до прилагането на изискването за по-ранно използване на марка на Общността на територията на Общността — както това изискване се извежда от член 42, параграф 2 от същия регламент — към случаите на по-ранни национални марки, за които е уточнено, че следва да бъдат използвани на територията на държава членка.
- 40 Второ, предложеното от жалбоподателя тълкуване, че международните марки се изключват от приложното поле на основното изискване за използване, заобикаля системата за защита, в която се вписва член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009, както и полезното действие на тези разпоредби. В частност, от една страна, следва да се подчертае, че съображение 10 от Регламента, което припомня принципа на по-ранното регистриране на марката, не въвежда никакво разграничение в зависимост от вида на марката, предмет на възражението. От друга

страна, това следва и от член 160 от Регламент № 207/2009, който във връзка с възражението, основано на международна марка, изисква при определянето на датата на регистрацията да е налице използване.

- 41 Това по същество посочва Общия съд, когато в точка 38 от обжалваното съдебно решение припомня, че член 4, параграф 1 от Мадридската спогодба, както и член 4, параграф 1, буква а) от Протокола относно Мадридската спогодба предвиждат, че закрилата на марката във всяка една от заинтересуваните договарящи страни ще бъде същата, както ако тази марка е била подадена директно във ведомството на договарящата страна.
- 42 Следователно по силата на посочените разпоредби към „марките, които са предмет на международна регистрацията и които имат действие в дадена държава членка“ по смисъла на член 8, параграф 2, буква а), подточка iii) от Регламент № 207/2009 е приложим същият режим като приложимия към „марките, регистрирани в една държава членка“ съгласно член 8, параграф 2, буква а), подточка ii).
- 43 Поради това Общият съд не е допуснал правна грешка чрез прилагането на член 42, параграф 3 от Регламент № 207/2009 към притежаваната от жалбоподателя марка.
- 44 С оглед на това жалбоподателят не би могъл да твърди, че доводите, възприети от Общия съд в точки 33 и 38 от обжалваното съдебно решение, са противоречиви. В действителност, докато в точка 33 от решението Общият съд подчертава по същество, че понятието за реално използване е било хармонизирано в рамките на процедурата за регистриране на марка на Общността, то в точка 38 от съдебното решение той обръща внимание на действителността на дадена международна марка на територията на държава членка.
- 45 Следователно първата част от единственото правно основание трябва да се отхвърли като неоснователна.

#### *По втората част от единственото правно основание*

##### Доводи на страните

- 46 С втората част от своето единствено правно основание жалбоподателят счита, че противно на приетото от Общия съд, въпросът за „териториалната валидност“ на регистрирана на национално равнище марка се урежда изключително от националното право. Такъв бил случаят в частност с националните марки, които са предмет на международна регистрацията с действие в държава членка.
- 47 Според СХВП понятието за използване на по-ранна марка трябва да се тълкува по еднакъв начин в рамките на Регламент № 207/2009, който урежда по изчерпателен начин естеството на разглежданото използване, както и територията, на която това използване трябва да бъде доказано. Във връзка с това, ако Конвенцията от 1892 г. би имала отражение върху германското право на марките, тя не можела да има действие спрямо режима на марката на Общността.

##### Съображения на Съда

- 48 Най-напред следва да се припомни, че режимът на марките на Общността е самостоятелна система, състояща се от съвкупност от норми и преследваща специфични за нея цели, която се прилага независимо от всяка една национална система (вж. Решение от 22 март 2012 по дело *Génésis*, C-190/10, точка 36 и Решение от 27 юни 2013 г. по дело *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, точка 33).



- 49 Във връзка с това жалбоподателят не може да поставя под съмнение изводите на Общия съд, направени въз основа на Решение на Съда от 13 септември 2007 г. по дело *Ponte Finanziara/CXВП* (C-234/06 P, Сборник, стр. I-7333) по отношение на понятието за използване на марката. Всъщност, както припомня Общият съд в точка 34 от обжалваното съдебно решение, в посоченото решение Съдът е приел, че националното понятие за защитна марка — въз основа на което дадена по-ранна марка се ползва със защита по националното право, въпреки че нейното използване не може да бъде установено — не може да възпрепятства регистрацията на марка на Общността.
- 50 Положението би било различно само ако правилата относно марката на Общността не водеха до хармонизиране на понятието за използване на марката.
- 51 Член 10, параграф 1 от Директива 2008/95, който има за предмет хармонизирането на националните правни норми относно марките, предвижда обаче, че отвъд определен срок към марката, която не е била реално използвана от своя притежател в дадена държава членка, са приложими предвидените в тази директива санкции, сред които по-специално е недействителността.
- 52 Поради това Общият съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че понятието за използване на марка на Общността на територията на Съюза се урежда изчерпателно само от правото на Съюза.
- 53 Поради това втората част от единственото правно основание следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

*По третата част от единственото правно основание*

*Доводи на страните*

- 54 Според жалбоподателя обстоятелството, че по силата на Конвенцията от 1892 г. може да бъде забранено използването на германска територия на марката, чието регистриране се иска, би нарушило единния характер на марката на Общността. Ако обаче се приеме, че има изключения от принципа на единния характер на такава марка, тези изключения е трябвало да бъдат изрично предвидени с Регламент № 207/2009, както следвало от съображение 3 от този регламент.
- 55 Като се позовава на членове 111 и 165 от същия регламент, СХВП подчертава, че принципът на единния характер на марката на Общността не е неограничен.

*Съображения на Съда*

- 56 Следва да се напомни, че принципът на единния характер на марката има изключения, каквито са предвидените в Регламент № 207/2009.
- 57 В частност член 111, параграф 1 от този регламент допуска притежателят на по-ранно право с местен обхват да се противопостави на използването на марката на Общността на територията, където неговото право е защитено, доколкото законодателството на съответната държава членка позволява това.
- 58 Следователно Общият съд правилно е приел в точка 36 от обжалваното съдебно решение, че принципът на единния характер на марката не е неограничен.

- 59 Поради това третата част от единственото правно основание е неоснователна и с оглед на това жалбата следва да бъде отхвърлена в нейната цялост.

#### **По съдебните разноси**

- 60 Съгласно член 138, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда, приложим към производството по обжалване по силата на член 184, параграф 1 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноси, ако е направено такова искане. След като СХВП е направила искане Rivella International AG да бъде осъдено да заплати съдебните разноси и то е загубило делото, същото следва да бъде осъдено да заплати съдебните разноси.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

- 1) **Отхвърля жалбата.**
- 2) **Осъжда Rivella International AG да заплати съдебните разноси.**

Подписи