



## Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

16 февруари 2017 година \*

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 51, параграф 2 — Словна марка „LAMBRETTA“ — Реално използване на марката — Искане за отмяна — Частична отмяна — Съобщение № 2/12 на председателя на EUIPO — Ограничаване във времето на решение на Съда“

По дело C-577/14 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз, подадена на 10 декември 2014 г.,

**Brandconcern BV**, установено в Амстердам (Нидерландия), за което се явяват A. von Mühlendahl и H. Hartwig, Rechtsanwälte, както и G. Casucci, N. Ferretti и C. Galli, avvocati,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

**Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)**, за която се явява J. Crespo Carrillo, в качеството на представител,

ответник в първоинстанционното производство,

**Scooters India Ltd**, установено в Лукноу (Индия), за което се явяват C. Wolfe, solicitor, както и B. Brandreth и A. Edwards-Stuart, barristers,

жалбоподател в първоинстанционното производство

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: J. L. da Cruz Vilaça (докладчик), председател на състава, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits и F. Biltgen, съдии,

генерален адвокат: M. Campos Sánchez-Bordona,

секретар: I. Illéssy, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 11 май 2016 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 19 юли 2016 г.,

\* Език на производството: английски.

постанови настоящото

## Решение

- 1 С жалбата си Brandconcern BV иска отмяна на решението на Общия съд на Европейския съюз от 30 септември 2014 г., Scooters India/CXВП — Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, непубликувано, наричано по-нататък „обжалваното решение“, EU:T:2014:844), с което се отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 1 декември 2011 г. (преписка R 2312/2010-1), поставено в производство по отмяна между Brandconcern и Scooters India Ltd (наричано по-нататък „спорното решение“).

### Правна уредба

- 2 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), който влиза в сила на 13 април 2009 г., кодифицира 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) и го отменя.
- 3 Член 51 от Регламент № 207/2009, който съответства на член 50 от Регламент № 40/94, е озаглавен „Основания за отмяна“ и гласи:

„1. Правата на притежателя на марката на Общността се прекратяват въз основа на искане, представено в Службата или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение на правата върху марка:

- а) ако през непрекъснат период от пет години марката не е била реално използвана в [Европейския съюз] за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана и ако не съществуват основателни причини за неизползване; въпреки това, никой не може да твърди, че правата на притежателя на марка на Общността трябва да се прекратят, ако в промеждутъка между изтичането на този период и представянето на искането или насрещния иск, използването на марката е било започнато или подновено; започването или подновяването на използването обаче, направено в срок от три месеца преди представянето на искането или на насрещния иск, като този срок започва да тече най-рано в момента на изтичане на непрекъснатия период от пет години на неизползване, не се взема предвид, когато подготовката за започването или подновяването на използването настъпват едва след като притежателят е научил, че искането би могло да бъде направено или насрещният иск да бъде предявен;

[...]

2. Когато основанията за отмяна съществуват само за една част от стоките или от услугите, за които е регистрирана марката на Общността, правата на притежателят се прекратяват само за съответните стоки или услуги. [...].“

- 4 С две съобщения, публикувани съответно през 2003 г. и 2012 г., председателят на EUIPO дава указания за използването на заглавията на класовете стоки, предвидени в Ницката спогодба от 15 юни 1957 г. относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, изменена и допълнена (наричана по-нататък „Ницката спогодба“).

- 5 Точка IV, първа алинея от Съобщение № 4/03 на председателя на EUIPO от 16 юни 2003 г. относно използването на заглавията на класовете от списъците на стоки и услуги за заявки и регистрации на марки на Общността (наричано по-нататък „Съобщение № 4/03“), гласи:

„34-те класа стоки и 11-те класа услуги обхващат всички стоки и услуги и поради това използването на всички общи термини от заглавието на даден клас се разглежда като заявка за всички стоки или услуги от този клас“.

- 6 На 20 юни 2012 г. председателят на EUIPO приема Съобщение № 2/12 относно използването на заглавията на класовете от списъците на стоки и услуги за заявки и регистрации на марки на Общността (наричано по-нататък „Съобщение № 2/12“), с което отменя Съобщение № 4/03. Точка V от Съобщение № 2/12 предвижда:

„Що се отнася до марките [на Европейския съюз], регистрирани преди влизане в сила на настоящото съобщение, в които са използвани всички общи термини, включени в заглавието на конкретен клас, [EUIPO] счита, че в светлината на предходното Съобщение № 4/03 волята на заявителя е била да обхване всички стоки и услуги, включени в азбучния списък на този клас съгласно изданието, което е било в сила към датата на подаване на заявката“.

#### **Фактите по спора и спорното решение**

- 7 Scooters India е притежател на марката на Европейския съюз „LAMBRETTA“, заявена на 7 февруари 2000 г. и регистрирана от EUIPO на 6 август 2002 г. Стоките, за които тази марка е регистрирана, са включени по-специално в клас 12 по смисъла на Ницката спогодба, съответстващ на следното описание: „превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода“.
- 8 На 19 ноември 2007 г. Brandconcern подава искане за частична отмяна на марката „LAMBRETTA“ на основание член 50, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Регламент № 40/94, понастоящем член 51, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Регламент № 207/2009, за стоките, включени по-специално в споменатия клас 12. В това отношение то се позовава на липса на реално използване на споменатата марка през непрекъснат период от пет години.
- 9 На 24 септември 2010 г. отделът по отмяна постановява частична отмяна на марката „LAMBRETTA“, считано от 19 ноември 2007 г. за стоките, включени по-специално в споменатия клас 12. На 23 ноември 2010 г. Scooters India обжалва пред EUIPO решението на отдела по отмяна.
- 10 Със спорното решение първи апелативен състав на EUIPO по-специално отхвърля жалбата в частта ѝ за стоките от клас 12 по смисъла на Ницката спогодба. В него той ограничава анализа си за реалното използване на марката „LAMBRETTA“ за стоки от споменатия клас само до буквалния смисъл думите „превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода“. След като констатира, че Scooters India е представило доказателства за такава реална употреба само за резервни части за скутери, но не и за продажба на „превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода“, апелативният състав приема, че „от продажбата на резервни части не може да се заключи, че [Scooters India] освен това е произвеждало и продавало някакви превозни средства“.

## Производството пред Общия съд и обжалваното решение

- 11 На 8 февруари 2012 г. Scooters India подава жалба за отмяна на спорното решение, в която изтъква само едно основание — твърдение за нарушение на член 51, параграф 2 от Регламент № 207/2009. Това основание съдържа две части.
- 12 В точки 35—38 от обжалваното решение, където разглежда първата част на единственото основание, Общият съд приема, че съдържащият се в заявката за регистрация като марка на Общността текст „превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода“ трябва да се тълкува като искане защитата на марката „LAMBRETTA“ да обхване всички стоки, които са вписани в азбучния списък на клас 12 по смисъла на Ницката спогодба. Поради това според Общия съд, независимо че в азбучния списък на стоки от клас 12 не фигурират „резервни части за скутери“, апелативният състав е трябвало да провери дали марката е била реално използвана за аксесоари и части за някои включени в този списък превозни средства. Ето защо, като констатира, че апелативният състав не е проверил дали марката е била реално използвана за споменатите резервни части за скутери, Общият съд уважава първата част от основанието и отменя спорното решение.
- 13 По отношение на втората част от единственото основание в точки 42—44 от обжалваното решение Общият съд приема, че с оглед на отмяната на спорното решение на първата част от основанието апелативният състав е трябвало да провери дали Scooters India е използвало марката „LAMBRETTA“ за резервни части. Според него проверката е трябвало да се извърши съгласно критериите, които Съдът е определил в решение от 11 март 2003 г., Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, т. 40—43).

## Искания на страните пред Съда

- 14 Brandconcern иска от Съда:
  - да отмени обжалваното решение,
  - да отхвърли жалбата на Scooters India за отмяна на спорното решение,
  - при условията на евентуалност, да отмени обжалваното решение в частта, в която отменя и спорното решение относно стоките „превозни средства, апарати за придвижване по земя, въздух или вода“, включени в клас 12 по смисъла на Ницката спогодба, и
  - да осъди EUIPO и Scooters India да заплатят съдебните разноски.
- 15 EUIPO иска от Съда:
  - да отхвърли жалбата като недопустима,
  - при условията на евентуалност да отхвърли тази жалба като неоснователна и
  - да осъди Brandconcern да заплати съдебните разноски.
- 16 Scooters India иска от Съда:
  - да отхвърли жалбата и
  - да осъди Brandconcern да заплати съдебните разноски.

## По жалбата

- 17 В подкрепа на жалбата си Brandconcern излага две основания, а именно твърдение за нарушение на член 51, параграф 1, буква а), във връзка с член 51, параграф 2 от Регламент № 207/2009, и твърдение за процесуално нарушение на Общия съд.

### *По първото основание*

#### Доводи на страните

- 18 Най-напред, според Brandconcern пред Общия съд Scooters India не оспорва установения от апелативния състав на EUIPO в спорното решение факт, че марката „LAMBRETTA“ не е била използвана за стоките, за които е била регистрирана, а именно за „превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода“, включени в клас 12 по смисъла на Ницката спогодба. При тези условия и въз основа единствено на това съображение Общият съд следвало да отхвърли жалбата на Scooters India. Във всички случаи Brandconcern поддържа, че Общият съд трябвало да обяви жалбата на Scooters India за недопустима, тъй като предметът ѝ бил различен от този на подадената пред апелативния състав жалба. В това отношение жалбоподателят твърди, че Scooters India повдигнало въпроса за защитата на марката „LAMBRETTA“ по отношение на резервните части като „съставни елементи“ на стоки, за които тази марка е регистрирана, едва на етапа на жалбата пред Общия съд, но не и пред EUIPO.
- 19 По-нататък, Brandconcern твърди, че с оглед на правилата, които Съдът установил в точка 61 от решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) във връзка със словния знак „IP Translator“, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като приел, че по силата на принципа на правна сигурност апелативният състав на EUIPO бил длъжен да провери дали Scooters India реално е използвало марката „LAMBRETTA“ за стоки, за които тя не е била регистрирана. Всъщност според жалбоподателя Общият съд неправилно приел, че независимо от факта, че съгласно заявката марката „LAMBRETTA“ е регистрирана за включените в клас 12 по смисъла на Ницката спогодба „превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода“, Scooters India следвало да се ползва от защитата, която регистрацията на тази марка осигурявала за всички фигуриращи в азбучния списък на този клас стоки.
- 20 В решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), Съдът приел, че по съображения за яснота и точност в заявката за регистрация трябва да се уточнява дали тя се отнася до всички или само до някои от стоките или услугите, вписани в азбучния списък на даден клас. Заявката не можела да се тълкува като обозначаваща всички стоки от даден клас, без заявителят да е направил изявление в този смисъл. Според Brandconcern посочената съдебна практика — противно на приетото в обжалваното решение поради изтъкнатите от Общия съд съображения за правна сигурност — била приложима към разглеждания случай с оглед на принципа, че постановените на основание на член 267 ДФЕС съдебни решения имали обратно действие.
- 21 Във всички случаи изискванията за яснота и точност на обхвата на регистрацията не могли да бъдат спазени, ако се вземело предвид твърдяно от заявителя намерение защитата да обхване нещо повече от буквалното значение на използваните в регистрацията думи, при положение че това му намерение, както е в настоящото дело, не било изразено с декларация относно включените в азбучния списък на даден клас стоки.
- 22 EUIPO и Scooters India твърдят, че това основание трябва да се отхвърли по същество.



## Съображения на Съда

- 23 По отношение на довода, изтъкнат най-напред от Brandconcern, достатъчно е да се констатира, че в жалбата до Общия съд Scooters India е поискало отмяна на спорното решение в частта, в която се отхвърля жалбата му срещу решението на отдела по отмяна на EUIPO за отмяна на марката „LAMBRETTA“ за стоки от клас 12 по смисъла на Ницката спогодба, в това число и на „части и аксесоари за превозни средства и апарати за придвижване по земя“.
- 24 Всъщност в същата жалба Scooters India твърди, че не става въпрос за различни стоки, а само за подкатегория на „превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода“ — тоест за стоки, които са включени в заглавието на този клас 12 и са посочени в заявлението за регистрация. Поради това Brandconcern неправилно твърди, че Scooters India не е оспорило пред Общия съд изложеното в спорното решение съображение на апелативния състав на EUIPO за липса на реално използване на марката „LAMBRETTA“ за стоките, за които същата е била регистрирана.
- 25 При тези условия този довод следва да се отхвърли като неоснователен.
- 26 По-нататък, Brandconcern твърди също и че Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като ограничил във времето действието на решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361). Според него споменатото решение било приложимо към настоящия случай, доколкото налагало заявленията за регистрация на марки на Съюза, в това число и на такива, които са били подадени преди постановяването му, да се тълкуват в смисъл, че от защита на марката на Съюза се ползвали само изрично посочените в тях стоки.
- 27 В това отношение следва да се напомни, че в точки 21—24 от обжалваното решение Общият съд действително е разгледал въпроса за значението на решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), и по-специално на точка 61 от него, за тълкуването на заявлението за регистрация на марката „LAMBRETTA“, като е констатирал също и че Съдът не е ограничил във времето действието на това решение.
- 28 В точка 61 от решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), Съдът приема, че с оглед на спазване на изискванията за яснота и точност, наложени с 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, 2008 г., стр. 25), заявителят на национална марка, който използва всички общи термини от заглавието на даден клас от Ницката класификация, за да посочи стоките или услугите, които иска да бъдат защитени с марката, трябва да уточни дали заявката му за регистрация се отнася до всички или само до някои от стоките или услугите, вписани в азбучния списък на този клас. В случаите, когато заявката се отнася само до някои от посочените стоки или услуги, заявителят е длъжен да уточни кои от стоките или услугите от този клас има предвид.
- 29 Следва обаче да се отбележи, на първо място, че точка 61 от споменатото решение се отнася не до притежателите на вече регистрирани марки, а единствено до заявителите на марки.
- 30 На второ място, в споменатата точка 61 от решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), Съдът уточнява само изискванията, на които ще трябва да отговарят в бъдеще заявителите на национални марки, ако използват общи термини от заглавието на даден клас за обозначаване на желаните от тях да бъдат защитени с марката стоки и услуги. Такива изисквания, както констатира генералният адвокат в точка 64 от заключението

си, позволяват да се предотвратят случаи, при които обхватът на предоставената с марката защита не би могъл да се определи със сигурност, тъй като заявителят е използвал всички общи термини от заглавието на даден клас.

- 31 Ето защо не може да се приеме, че с решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), Съдът е искал да постави под въпрос подхода, който е възприет в Съобщение № 4/03 по отношение на регистрираните преди постановяването на това решение марки. Следователно правилото, установено в точка 61 от споменатото решение, не е приложимо за направената преди постановяването му регистрация на марката „LAMBRETTA“.
- 32 Следователно, като приема в точка 35 от обжалваното решение, че съгласно възприетия в точка V от Съобщение № 2/12 подход текстът „превозни средства, апарати за придвижване по земя, въздух или вода“ — който съответства на стоките, посочени в заглавието на клас 12 по смисъла на Ницската спогодба, и се съдържа в заявката за марка „LAMBRETTA“ — следва да се тълкува като искане защитата на марката да обхване всички стоки от азбучния списък на клас 12, Общият съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, годна да обоснове отмяна на обжалваното решение.
- 33 Възприетото от Общия съд тълкуване на спорната заявка за регистрация се подкрепя и от изменението, внесено в член 28, параграф 8 от Регламент № 207/2009 с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21). Всъщност последният регламент включва в този член преходна разпоредба, позволяваща на притежателите на марки на Европейския съюз, заявени преди 22 юни 2012 г. и регистрирани по отношение на цяло заглавие на клас от Ницската класификация, да декларират до 24 септември 2016 г., че към датата на подаване на заявката са искали да получат защита за стоки или услуги, които не са обхванати от буквалния смисъл на заглавието, но фигурират в азбучния списък за посочения клас.
- 34 При тези условия първото основание трябва да се отхвърли по същество.

#### *По второто основание*

##### *Доводи на страните*

- 35 С второто основание, изтъкнато при условията на евентуалност, Brandconcern твърди, че обжалваното решение е опорочено поради липса на мотиви, тъй като Общият съд отменил спорното решение въз основа на констатацията, че Scooters India не използвало марката „LAMBRETTA“ за стоките, за които същата била регистрирана, а именно за посочените в заглавието на клас 12 от Ницската спогодба „превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода“. В частност съществувало противоречие между, от една страна, мотивите на решението по въпроса за използването на марката само за резервни части за скутери, и от друга страна, диспозитива на същото, съгласно който спорното решение се отменя и в частта му относно посочените в заглавието на клас 12 стоки.
- 36 EUIPO твърди, че второто основание е недопустимо или че във всички случаи трябва да се отхвърли по същество. Според Pour Scooters India това основание трябва да се отхвърли по същество.

## Съображения на Съда

- 37 Съгласно установената практика на Съда жалбата трябва точно да посочва пороците на решението, чиято отмяна се иска, както и конкретните правни доводи в подкрепа на това искане. Съдът подчертава също, че само абстрактното излагане на основанията в жалбата не отговаря на изискванията по член 58 от Статута на Съда на Европейския съюз и член 168, параграф 1, буква г) от Процедурния правилник на Съда. Във връзка с това в член 169, параграф 2 от този правилник освен това се уточнява, че с изтъкнатите правни основания и доводи ясно се указват оспорените части от мотивите на съдебния акт на Общия съд. Всъщност жалба, която няма тези характеристики, не може да бъде предмет на правна преценка, която да позволи на Съда да изпълни задачата, която му е възложена в съответната област, и да упражни своя контрол за законосъобразност (решение от 7 ноември 2013 г., Wam Industriale/Комисия, C-560/12 P, непубликувано, EU:C:2013:726, т. 42—44).
- 38 В случая в жалбата на Brandconcern не се посочва в кои части от обжалваното решение Общият съд приел, че Scooters India не е използвало марката „LAMBRETTA“ за стоките, за които тя е била регистрирана. Впрочем в писмената си реплика Brandconcern се позовава на точки 14, 16 и 17 от обжалваното решение, от които обаче не следва, че според Общия съд Scooters India не е използвало марката „LAMBRETTA“ за стоките, за които тя е била регистрирана.
- 39 Всъщност, противно на твърдяното от Brandconcern, обжалваното решение разглежда въпроса за това как следва да се тълкува дадена заявка за регистрация и въобще не се произнася по това дали спорната марка е била действително използвана за някоя от стоките от клас 12 от Ницката спогодба.
- 40 При тези условия второто основание трябва да се отхвърли по същество.
- 41 Тъй като нито едно от основанията на Brandconcern не е уважено, жалбата следва да се отхвърли изцяло.

## По съдебните разноски

- 42 Съгласно член 184, параграф 2 от своя процедурен правилник, когато жалбата е неоснователна, Съдът се произнася по съдебните разноски. Съгласно член 138, параграф 1 от Процедурния правилник, който се прилага по отношение на производството по обжалване по силата на член 184, параграф 1 от този правилник, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.
- 43 След като EUIPO и Scooters India са направили искане за осъждането на Brandconcern и последното е загубило делото, то трябва да бъде осъдено да заплати разноските.

По изложените съображения Съдът (пети състав) реши:

- 1) Отхвърля жалбата.
- 2) Осъжда Brandconcern BV да заплати съдебните разноски.

Подписи