



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (четвърти състав)

20 април 2016 година *

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „SkyТес“ — По-ранна национална словна марка „SKY“ — Относително основание за отказ — Изгубване на права вследствие на търпимост — Член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009“

По дело T-77/15

Tronios Group International BV, установено в Бреда (Нидерландия), за което се явяват R. van Leeuwen и H. Klingenberg, адвокати,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за която се явяват S. Crabbe и A. Folliard-Monguiral, в качеството на представители,

ответник,

встъпила страна пред Общия съд, с предишно наименование British Sky Broadcasting Group plc, която е и другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO,

Sky plc, установено в Айзълуърт (Обединеното кралство), за което се явяват първоначално J. Barry, solicitor, впоследствие M. Schut и A. Meijboom, адвокати,

с предмет жалба срещу решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 28 ноември 2014 г. (преписка R 1681/2013-4), постановено в производството за обявяване на недействителност със страни British Sky Broadcasting Group plc и Tronios Group International BV,

ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав),

състоящ се от: M. Prek, председател, I. Labucka и V. Kreuschitz (докладчик), съдии,

секретар: E. Coulon,

предвид исковата молба, подадена в секретариата на Общия съд на 12 февруари 2015 г.,

предвид писмения отговор на EUIPO, подаден в секретариата на Общия съд на 22 юни 2015 г.,

* Език на производството: нидерландски.

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 12 юни 2015 г.,

предвид решението от 27 юли 2015 г., с което се отказва представянето на реплика,

като взе предвид, че в триседмичния срок, считано от връчването на съобщението за приключване на писмената фаза на производството, главните страни не са поискали да се насрочи съдебно заседание, и като реши на основание член 106, параграф 3 от Процедурния правилник на Общия съд да се произнесе, без да провежда устната фаза на производството,

постанови настоящото

Решение¹

Обстоятелства, предхождащи спора

- 1 На 18 ноември 1999 г. жалбоподателят Tronios Group International BV подава заявка за регистрация на марка на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) 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), изменен (заменен от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).
- 2 Марката, чиято регистрация се иска, е словната марка на Европейския съюз „SkyTec“ (наричана по-нататък „оспорената марка“).
- 3 На 2 май 2001 г. знакът „SkyTec“ е регистриран като марка на Европейския съюз под номер 001386812.
- 4 Стоките, за които е регистрирана оспорената марка, спадат към класове 9 и 11 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена, като за клас 9 отговарят на следното описание: „Апарати за получаване, записване, предаване, обработване и възпроизвеждане на електронни и електромагнитни сигнали, както и микрофони и безжични системи, микрофони; дискови устройства, CD и DVD; записващи апарати за CD и DVD; кабели, съединителни кабели и конектори; апарати за обработка на цифровите и аналоговите звуци, аудиоусилватели с малка и висока мощност; високоговорител, озвучителни системи с високоговорители и аксесоари“.
- 5 Регистрацията на оспорената марка е била подновена на 19 ноември 2009 г., а подновената марка на Европейския съюз е била публикувана в Бюлетин за марките на Общността № 2009/047 от 25 ноември 2009 г.
- 6 На 23 март 2007 г. British Sky Broadcasting Group plc (наричано по-нататък „BSkyB“), чийто правоприменник е встъпилата страна Sky plc, подава искане на основание член 50, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 за обявяване на оспорената марка за отменена. На 2 април 2007 г. жалбоподателят представя доказателства за използването на оспорената марка. С решение от 11 юли 2008 г. отделът по отмяна приема, че оспорената марка е била реално използвана, и отхвърля искането за отмяна. Това решение е окончателно.

1 — Възпроизвеждат се само точките от настоящото съдебно решение, които Общият съд счита за уместно да публикува.

- 7 На 21 март 2012 г. B SkyV подава искане за обявяване на оспорената марка за недействителна на основание член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от посочения регламент, както и на основание член 53, параграф 1, буква в) във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент, доколкото разглежданата марка е регистрирана за стоките от клас 9, както са описани в точка 4 по-горе.
- 8 В подкрепа на искането си за обявяване на недействителност B SkyV се позовава по-специално на по-ранната словна марка на Европейския съюз „SKY“, регистрирана на 24 септември 1998 г. и подновена до 1 април 2016 г. под номер 126425, както и на по-ранната британска словна марка „SKY“, регистрирана на 18 април 1995 г. и подновена до 7 ноември 2015 г. под референтен номер 2044507B. Тези марки са регистрирани за стоки и услуги от класове 9, 38 и 41.
- 9 Стоките от клас 9, обозначени с по-ранната британска марка, съответстват на следното описание: „Радио и телевизионни апарати и инструменти за звукозапис, за звуковъзпроизвеждане, устройства за телекомуникация, сигнални устройства, за контрол (инспекция), за оптични тестове (различни от медицинските) и за записване; записани телевизионни и радио програми; компютри; компютърни програми; ленти, дискове и магнитопроводи; касети, предназначени да се използват с посочените по-горе ленти; кодирани карти; касети, ленти и празни и предварително записани аудио и видео касети; компакт-дискове; грамофонни плочи; радиосигнални антени; дискове, пригодени за четене с лазерно устройство, за записване на звук и изображения; апарати за декодиране на кодирани сигнали; видео проектори, видео екрани; слънчеви очила; електронни и компютърни игри; интерактивни електронни и компютърни игри; части за всички посочени по-горе стоки; всички, включени в клас 9“.
- 10 С решение от 28 юни 2013 г. отделът по отмяна уважава искането за обявяване на оспорената марка за недействителна на основание член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент и обявява оспорената марка за частично недействителна, доколкото е регистрирана за съответните стоки, включени в клас 9.
- 11 На 27 август 2013 г. на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 жалбоподателят подава жалба до EUIPO срещу решението на отдела по отмяна.
- 12 С решение от 28 ноември 2014 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав на EUIPO потвърждава решението на отдела по отмяна и отхвърля жалбата.
- 13 В обжалваното решение, от една страна, апелативният състав отхвърля възражението за изгубени права вследствие на търпимост по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент № 207/2009, изтъкнато от жалбоподателя срещу искането за обявяване на недействителност. Към момента на подаване на посоченото искане на 21 март 2012 г. жалбоподателят не бил доказал, че B SkyV е знаело за използването на оспорената марка от повече от пет години, при положение че първите доказателства за използването са представени от жалбоподателя на 2 април 2007 г. в хода на производството по отмяна (т. 15—25 от обжалваното решение). От една страна, апелативният състав приема, че е налице вероятност от объркване между оспорената марка и по-ранната британска марка (наричани по-нататък „конфликтните марки“), що се отнася до стоките от клас 9 по смисъла на член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент, без да разгледа другите основания за недействителност и другите по-ранни права, на които се позовава искането за обявяване на недействителност (т. 26—45 от обжалваното решение).

Искания на страните

- 14 Жалбоподателят иска Общият съд:
- да отмени обжалваното решение,
 - да отхвърли искането за обявяване на недействителност,
 - да осъди встъпилата страна да заплати съдебните разноски, включително разноските, направени в производството пред EUIPO.
- 15 EUIPO иска от Общия съд:
- „да постанови, че искането за отмяна е изцяло неоснователно“ (**het verzoek tot nietigverklaring in zijn geheel ongegrond te verklaren**),
 - да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
- 16 Встъпилата страна иска от Общия съд:
- да отхвърли жалбата,
 - „да потвърди обжалваното решение“.

От правна страна

- 17 В подкрепа на жалбата си по същество жалбоподателят изтъква две основания, а именно, от една страна, нарушение на член 54, параграф 2 от Регламент № 207/2009, а от друга страна, грешка в преценката на вероятността от объркване по смисъла на член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент.

По първото основание, изведено от нарушение на член 54, параграф 2 от Регламент № 207/2009

- 18 Жалбоподателят оспорва констатацията на апелативния състав, че преди 21 март 2007 г. BСkyB не е знаело за използването на оспорената марка по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент № 207/2009 и че е узнало едва на 2 април 2007 г.
- 19 По същество жалбоподателят подчертава, че до подаването на искането за обявяване на недействителност оспорената марка е била непрекъснато реално използвана в държавите — членки на Европейския съюз, включително в Обединеното кралство, от 1998 г. и че следователно е съществувала около четиринадесет години заедно с по-ранните марки на BСkyB. Според жалбоподателя тази продължителност се намалявала на около единадесет години, ако се вземе предвид периодът между датата на регистрацията ѝ като марка на Европейския съюз, а именно 2 май 2001 г., и датата на подаване на искането за обявяване на недействителност, а именно 21 март 2012 г., на основание вероятност от объркване между конфликтните марки. Въпреки това BСkyB не е счело, че тази вероятност е достатъчна причина за предявяване на съдебен иск по-рано, нито е преценило, че представлява достатъчна причина за подаване на искане за обявяване на оспорената марка за недействителна след искането за отмяна от 23 март 2007 г. или след 2 април 2007 г., т.е. когато жалбоподателят е представил доказателството за използването ѝ и когато BСkyB във всеки случай е научило за това използване. Следователно в настоящия случай условията по член 54, параграф 2 от Регламент № 207/2009 били изпълнени.

Жалбоподателят уточнява, че макар по принцип в негова тежест да е доказването, че BskyB е знаело за използването на оспорената марка, за него е много трудно, дори невъзможно, да представи такова доказателство, което да е от обхвата на вътрешната му сфера. Това доказателство или презумпцията за такова знаене обаче можели да се основават и на обективни обстоятелства, каквито са търговско отношение или тясно демонстрирана конкуренция, например чрез паралелното представяне на стоки и услуги, обозначени с конфликтните марки, на едно и също изложение. Всъщност множество факти и обстоятелства, отчасти изтъкнати в хода на производството пред EUIPO, давали основание да се направи изводът, че BskyB трябва да е знаело за оспорената марка.

[...]

- 27 EUIPO и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя и искат първото основание да бъде отхвърлено. В този смисъл встъпилата страна предявява възражение за недопустимостта на доказателствата, представени от жалбоподателя за първи път пред Общия съд.
- 28 Общият съд припомня, че в настоящия случай е безспорно, че след като на 23 март 2007 г. BskyB подава искане за отмяна на оспорената марка, жалбоподателят е представил първите доказателства за използването на въпросната марка на 2 април 2007 г. Освен това на 21 март 2012 г., т.е. по-малко от пет години от първото представяне на доказателства за използването, BskyB подава искане за обявяване на недействителност.
- 29 Страните обаче спорят по въпроса дали по отношение на BskyB следва да се възрази, че е изтекъл срокът за изгубване на права вследствие на търпимост, предвиден в член 54, параграф 2 от Регламент № 207/2009, тъй като е знаело за използването на оспорената марка поне преди 21 март 2007 г.
- 30 Следва да се припомни, че според установената съдебна практика в хипотезата на използване на по-късна марка, която е идентична на по-ранната марка или е толкова сходна с нея, че може да породи объркване, трябва да са изпълнени четири условия, за да започне да тече срокът за изгубване на права вследствие на търпимост. Първо, по-късната марка трябва да е регистрирана, второ, заявката за регистрацията ѝ трябва да е подадена добросъвестно от нейния притежател, трето, тя трябва да се използва в държавата членка, в която е защитена по-ранната марка, и накрая, четвърто, притежателят на по-ранната марка трябва да знае за използването на тази марка след нейната регистрация (решения от 28 юни 2012 г., *Basile и I Marchi Italiani/CXВП — Osra* (B. Antonio Basile 1952), T-134/09, EU:T:2012:328, т. 30 и от 23 октомври 2013 г., *SFC Jardibric/CXВП — Aqua Center Europa (AQUA FLOW)*, T-417/12, EU:T:2013:550, т. 19; по аналогия вж. също решение от 22 септември 2011 г., *Budějovický Budvar, C-482/09, Cб., EU:C:2011:605*, т. 54 и 56—58).
- 31 От същата съдебна практика става ясно, че целта на член 54, параграф 2 от Регламент № 207/2009 е да санкционира притежателите на по-ранни марки, които са търпели използването на по-късна марка на Европейския съюз в продължение на пет последователни години, като са знаели за това използване, загубвайки правото да искат обявяване на недействителност и правото на възражение срещу посочената марка. По този начин тази разпоредба има за цел да постигне баланс между интересите на притежателя на дадена марка от запазване на основната ѝ функция и интересите на други икономически оператори от достъп до знаци, с които да могат да обозначават своите стоки и услуги. Тази цел означава, че за да запази основната функция, притежателят на по-ранна марка трябва да бъде в състояние да възрази срещу използването на по-късна марка, която е идентична или сходна на неговата. Всъщност едва от момента, в който притежателят на по-ранната марка узнае за използването на по-късната марка на Европейския съюз, той може да не търпи повече това използване и следователно да възрази срещу него или да поиска обявяването на по-късната марка за недействителна, като в резултат на това започва да тече срокът за изгубване на права

вследствие на търпимост (вж. в този смисъл решения В. Antonio Basile 1952, т. 30 по-горе, EU:T:2012:328, т. 32 и 33 и AQUA FLOW, т. 30 по-горе, EU:T:2013:550, т. 20 и 21; в този смисъл и по аналогия вж. също решение Budějovický Budvar, т. 30 по-горе, EU:C:2011:605, т. 46—48).

- 32 Ето защо от телеологично тълкуване на член 54, параграф 2 от Регламент № 207/2009 следва, че релевантната дата, позволяваща да се изчисли началният момент на срока за изгубване на права, е тази на узнаването за използването на по-късната марка (вж. в този смисъл решение В. Antonio Basile 1952, т. 30 по-горе, EU:T:2012:328, т. 33).
- 33 Освен това, както апелативният състав правилно е констатирал в точка 22 от обжалваното решение, това тълкуване изисква притежателят на по-късната марка да представи доказателство за това, че действително притежателят на по-ранната марка е знаел за използването на посочената марка, при липсата на което последният не би могъл да се противопостави на използването на по-късната марка. Всъщност, както правилно изтъква EUIPO, в това отношение следва да се вземе предвид аналогичното правило за ограничения в резултат на бездействие, установено в член 9, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), заменен с член 9, 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), по отношение на което единадесето съображение от посочената директива (съображение 12 от Директива 2008/95) уточнява, че основанието за изгубване на права е приложимо, когато притежателят на по-ранната марка „съзнателно е търпял [употребата] през достатъчно продължителен период“, което означава „умишлено“ или „познавайки фактите“ (вж. в този смисъл решение Budějovický Budvar, т. 30 по-горе, EU:C:2011:605, т. 46 и 47 и заключението на генералния адвокат Trstenjak по дело Budějovický Budvar, C-482/09, Сб., EU:C:2011:46, т. 82). Налага се констатацията, че тази преценка се прилага *mutatis mutandis* към член 54, параграф 2 от Регламент № 207/2009, чийто текст съответства на този на член 9, параграф 1 от Директиви 89/104 и 2008/95.
- 34 Ето защо следва да се отхвърлят доводите на жалбоподателя, които по същество целят да се приеме, че било достатъчно да се докаже, че B SkyV потенциално знае за използването на оспорената марка, или да се установят сходни косвени доказателства, които дават основание да се допусне наличието на подобно знание.
- 35 Следва да се разгледа обаче дали въпреки това жалбоподателят е установил, че след 21 март 2007 г. B SkyV действително е знаело за използването на оспорената марка.
- 36 В началото, както правилно иска встъпилата страна, следва да се отхвърлят като недопустими приложенията към жалбата, които жалбоподателят представя за първи път пред Общия съд. Всъщност от член 65, параграф 2 от Регламент № 207/2009 става ясно, че Общият съд е призван да направи преценка за законосъобразността на решенията на апелативните състави на EUIPO, упражнявайки контрол върху прилагането на правото на Съюза от тях, предвид по-специално изложените пред посочените състави факти. Така на етапа на обжалване пред Общия съд не може да се прави повече позоваване на факти, които не са били посочени пред отделите на EUIPO, а Общият съд не може да преразглежда фактическите обстоятелства в светлината на доказателствата, представени за първи път пред него, с изключение на факти, които е трябвало да бъдат предмет на служебна проверка от отделите на EUIPO по силата на член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009 (вж. в този смисъл решения от 10 ноември 2011 г., LG Electronics/CXВП, C-88/11 P, EU:C:2011:727, т. 23—26 и цитираната съдебна практика, от 24 ноември 2005 г., Sadas/CXВП — LTJ Diffusion (ARTHUR И FELICIE), T-346/04, Rec, EU:T:2005:420, т. 19 и от 12 декември 2014 г., Wilo/CXВП (Pioneering for You), T-601/13, EU:T:2014:1067, т. 12). В настоящия случай новите факти и доказателства, представени от жалбоподателя, включително обороти и каталози, попадат в обхвата на собствената му сфера на

отговорност, като той не е посочил, че те е трябвало да бъдат предмет на такава служебна проверка. Следователно те не могат да засегнат законосъобразността на обжалваното решение и следва да се отхвърлят, без да е необходимо да се разглежда доказателствената им сила.

- 37 Освен това налага се констатацията, че преценката на апелативния състав на доказателствата, посочени от жалбоподателя в хода на производството пред EUIPO (т. 21 и 22 от обжалваното решение), не е опорочена от грешка, при положение че в тежест на жалбоподателя е било да докаже, че B Sky B действително е знаело за използването на оспорената марка, а не само че е знаело за регистрацията на посочената марка (вж. т. 30 по-горе). С доводите си обаче жалбоподателят се стреми да изведе, че B Sky B действително е знаело за подобно използване, по-специално въз основа на доказателството, че е знаело единствено за регистрацията на оспорената марка, или въз основа на някои косвени доказателства, които според жалбоподателя допускат, че дружеството е знаело за използването, сред които е развитата от B Sky B проактивна стратегия за защита на марките си срещу идентични или подобни марки, съдържащи елемента „sky“.

[...]

- 44 От всички изложени по-горе съображения става ясно, че апелативният състав основателно е заключил в точка 22 от обжалваното решение, че доказателствата, представени от жалбоподателя в хода на производството пред EUIPO, безспорно доказват известно използване на оспорената марка, но са недостатъчни, за да се установи, че B Sky B действително е знаело за използването преди 21 март 2007 г.

[...]

- 47 Следователно първото основание трябва да се отхвърли като неоснователно.

По второто основание, изведено от нарушение на член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент [...]

- 62 Ето защо следва да се отхвърли и второто основание, изведено от нарушение на член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент.
- 63 Следователно с оглед на главното искане на EUIPO, което трябва да се разбира в смисъл, че Общият съд следва да потвърди законосъобразността на обжалваното решение (вж. т. 63 от писмения отговор) и това на встъпилата страна, жалбата следва да се отхвърли в нейната цялост.

По съдебните разноски

- 64 По смисъла на член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.
- 65 Тъй като жалбоподателят е загубил делото, той трябва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с искането на EUIPO.
- 66 Тъй като встъпилата страна е пропуснала да направи искане за съдебните разноски, тя следва да понесе направените от нея съдебни разноски съгласно член 138, параграф 3 от Процедурния правилник.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав)

реши:

- 1) **Отхвърля жалбата.**
- 2) **Tronios Group International BV понася направените от него съдебни разноски, както и тези на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).**
- 3) **Sky plc понася направените от него съдебни разноски.**

Prek

Labucka

Kreuschitz

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 20 април 2016 година.

Подписи