



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (пети състав)

4 април 2019 година *

„Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз „TESTA ROSSA“ — Частична отмяна — Член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Доказване на използването — Насочено навън използване на спорната марка — Равно третиране“

По дела Т-910/16 и Т-911/16

Kurt Hesse, с местожителство в Нюрнберг (Германия), за когото се явява М. Krogmann, адвокат,
жалбоподател по дело Т-910/16,

Wedl & Hofmann GmbH, установено в Милс (Австрия), за което се явява Т. Rauba, адвокат,
жалбоподател по дело Т-911/16,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за която се явява М. Fischer, в качеството на представител,

ответник,

като другите страни в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпили в производството пред Общия съд съответно по дело Т-910/16 и по дело Т-911/16, са:

Wedl & Hofmann GmbH,

и

Kurt Hesse,

с предмет жалби срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 5 октомври 2016 г. (преписка R 68/2016-1), постановено в производство за отмяна със страни г-н Hesse и Wedl & Hofmann,

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав),

състоящ се от: D. Gratsias, председател, I. Labucka и I. Ulloa Rubio (докладчик), съдии,

секретар: E. Coulon,

* Език на производството: немски.

предвид жалбите, подадени в секретариата на Общия съд на 23 декември 2016 г.,

предвид писмените отговори на EUIPO, подадени в секретариата на Общия съд на 15 март 2017 г.,

като взе предвид писмения отговор на встъпилите страни, подадени в секретариата на Общия съд на 9 март (дело T-910/16) и на 23 март 2017 г. (дело T-911/16),

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 устна фаза на производството,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелствата по спора

- 1 На 8 юли 2008 г. жалбоподателят по дело T-911/16 и встъпила страна по дело T-910/16, Wedl & Hofmann GmbH, 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 с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), на свой ред заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).
- 2 Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак, за който са били поискани цветовете черно и червено (Pantone 186 C):



- 3 Стоките и услугите, за които се иска регистрация, спадат към класове 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34

и 38 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и за всеки от тези класове отговарят на следното описание:

- клас 7: „Мелнички за кафе, с изключение на ръчни (електрически)“,
 - клас 11: „Електрически цедки за кафе; електрически готварски принадлежности, по-специално за приготвяне на топли и студени напитки; машини и апарати за лед“,
 - клас 20: „Мебели“,
 - клас 21: „Домакински или кухненски прибори и съдове; неелектрически апарати за филтриране на кафе; неелектрически съдове за сервиране на кафе; ръчни мелнички за кафе; изделия от стъкло, порцелан, по-специално съдове; чаши за напитки“,
 - клас 25: „Облекло, по-специално облекло за гимнастика и спорт, сукмани, ризи, тениски тип „поло“ и тениски; украшения за глава, шапки“,
 - клас 28: „Игри и играчки; гимнастически и спортни артикули, по-специално стикове за голф, чанти за голф, топки за голф, топки за американски футбол, тенис ракети, тенис чанти, топки за тенис, невключени в други класове“,
 - клас 30: „Кафе, чай, какао, захар; сладкиши и захарни изделия, сладоледи за консумация; шоколад; шоколадови напитки; сладкарски изделия“,
 - клас 34: „Принадлежности за използване с тютюн; кибрит“,
 - клас 38: „Телекомуникационни услуги, по-специално предоставяне на телекомуникационни връзки с глобална комуникационна мрежа“.
- 4 Заявката за марка е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 43/2008 от 27 октомври 2008 г. Марката е регистрирана на 11 май 2009 г. под номер 007070519 за стоките и услугите, посочени в точка 3 по-горе.
- 5 На 15 октомври 2014 г. жалбоподателят по дело T-910/16 и встъпила страна по дело T-911/16, г-н Kurt Hesse, подава искане за частична отмяна на спорната марка на основание член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 58, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001) за стоките и услугите от класове 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 и 38, с изключение на стоките „кафе, чай, какао, захар; шоколад; шоколадови напитки; сладкарски изделия“, спадащи към клас 30.
- 6 На 17 февруари 2015 г. Wedl & Hofmann представя коментари относно използването на спорната марка в предвидения срок и иска отхвърляне на искането за отмяна, без обаче да представи всички доказателства за използването. Wedl & Hofmann изпраща по пощата доказателствата за използването, които пристигат в EUIPO на 23 февруари 2015 г., след изтичането на срока. На 10 май 2015 г. Wedl & Hofmann представя допълнителни документи с цел да докаже реалното използване на спорната марка.
- 7 На 17 ноември 2015 г. отделът по отмяна отнема правата на Wedl & Hofmann за всички стоки и услуги, посочени в искането за отмяна, с действие от 15 октомври 2014 г.
- 8 На 13 януари 2016 г. Wedl & Hofmann подава пред EUIPO жалба срещу решението на отдела по отмяна на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 (понастоящем членове 66—71 от Регламент 2017/1001).

- 9 С решение от 5 октомври 2016 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на EUIPO уважава частично жалбата на Wedl & Hofmann и отменя частично решението на отдела по отмяна в частта му, в която се запазва регистрацията на спорната марка за „домакински или кухненски съдове; изделия от стъкло, порцелан, по-специално съдове; чаши за напитки“, спадащи към клас 21, и „облекло, по-специално сукмани, ризи, тениски тип „поло“ и тениски; украшения за глава, шапки“, спадащи към клас 25 (наричани по-нататък „спорните стоки от класове 21 и 25“). По-специално, най-напред, апелативният състав приема, че късно представените от Wedl & Hofmann доказателства са допустими въз основа на член 76, параграф 2 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 95, параграф 2 от Регламент 2017/1001). В това отношение той припомня в точка 22 от обжалваното решение, че член 76 от Регламент № 207/2009 оправомощава EUIPO с право на преценка, за да реши дали следва да вземе предвид късно представени факти и доказателства, и добавя, че Съдът е постановил, че като общо правило и ако не е предвидено друго, представянето на факти и доказателства е възможно и след изтичане на сроковете, на които е подчинено това представяне, съгласно разпоредбите на Регламент № 207/2009, и че в никакъв случай не е забранено EUIPO да вземе предвид такива късно посочени или представени факти и доказателства. По-нататък, апелативният състав подчертава, че насоченото навън използване на дадена марка не е непременно равносилно на използване, насочено към крайните потребители, и че изтъкнатият от Wedl & Hofmann реален характер на използването не може да бъде изключен само поради факта, че посочените от него търговски действия не били предназначени за крайните потребители, а за промишлени клиенти като лицензополучатели или франчайзополучатели. При това положение апелативният състав приема, че с представените доказателства Wedl & Hofmann е доказало реалното използване на спорната марка, що се отнася до спорните стоки, спадащи към класове 21 и 25. Накрая, апелативният състав приема, че доказателствата са били недостатъчни за установяване на използването на спорната марка за останалите стоки и услуги, посочени в искането за отмяна.

Искания на страните

Дело T-910/16

- 10 Г-н Hesse моли Общия съд:
- да отмени обжалваното решение и да обяви, че Wedl & Hofmann е загубило правата си и за спорните стоки от класове 21 и 25,
 - да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.
- 11 EUIPO и Wedl & Hofmann молят Общия съд:
- да отхвърли жалбата,
 - да осъди г-н Hesse да заплати съдебните разноски.

Дело T-911/16

- 12 Wedl & Hofmann моли Общия съд:
- да отмени или да измени обжалваното решение,
 - да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

13 EUIPO и г-н Hesse молят Общия съд:

- да отхвърли жалбата,
- да осъди Wedl & Hofmann да заплати съдебните разноски.

От правна страна

- 14 След изслушване на страните по този въпрос следва настоящите дела да се съединят за целите на постановяване на решението, с което се слага край на производството, в съответствие с член 19, параграф 2 и член 68, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд.
- 15 Най-напред следва да се констатира, че апелативният състав е приел, че доказателствата за използването показват реално използване на спорната марка за спорните стоки от класове 21 и 25. За сметка на това той е заключил, че липсва реално използване на спорната марка за останалите стоки и услуги, посочени в искането за отмяна. С жалбите си съответно г-н Hesse цели искането за отмяна да се уважи за всички посочени стоки и услуги, а Wedl & Hofmann иска това искане да се отхвърли изцяло.
- 16 В подкрепа на жалбата си по дело Т-910/16 г-н Hesse изтъква едно-единствено основание, изведено по същество от нарушение на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.
- 17 По дело Т-911/16 Wedl & Hofmann изтъква две основания, изведени, първото, от нарушение на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, на член 15, параграф 1 буква а) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 18, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001) и на правило 40, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент № 40/94 (ОВ L 303, 1995 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1) (понастоящем член 19, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 на Комисията от 18 май 2017 година за допълнение на Регламент № 207/2009 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2868/95 и (ЕО) № 216/96 (ОВ L 205, 2017 г., стр. 1) във връзка с правило 22, параграфи 3 и 4 от Регламент № 2868/95 (понастоящем член 10, параграфи 3 и 4 от Делегиран регламент 2017/1430), а второто, от нарушение на принципа на равно третиране.
- 18 Общият съд счита, че следва, на първо място, да се разгледат заедно единственото основание по дело Т-910/16 и първото основание по дело Т-911/16, тъй като те двете са изведени по същество от нарушение на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, и на второ място, да се разгледа второто основание по дело Т-911/16.
- 19 Най-напред следва да се констатира, че в рамките на производството пред Общия съд страните не оспорват допустимостта на доказателствата, предоставени от Wedl & Hofmann пред отдела по отмяна.
- 20 Наистина в точка 5 от писменото си становище по дело Т-911/16 и преди да представи доводите си с цел да оспори заключенията на Wedl & Hofmann по същество, г-н Hesse изтъква, че „жалбата е неоснователна дори само защото жалбоподателят е представил [...] доказателствата си за използването [...] след изтичането на определения срок на 17 декември 2015 г. в [EUIPO]“. В подкрепа на доводите си г-н Hesse цитира освен това решението от 18 юли 2013 г., New Yorker SHK Jeans/CXВП (С-621/11 Р, ЕУ:С:2013:484).
- 21 При все това, доколкото с писмения си отговор г-н Hesse иска не отмяната на обжалваното решение поради грешка при прилагане на правото, каквато допуснал апелативният състав, като взел предвид тези доказателства, а отхвърлянето на жалбата, подадена от Wedl & Hofmann, следва тези доводи да се отхвърлят като неотнормирани.

22 Накрая, дори да се приеме, че с този довод г-н Hesse на практика цели Общият съд да отхвърли жалбата на Wedl & Hofmann и да потвърди обжалваното решение на основание, различно от изтъкнатото от апелативния състав в посоченото решение, подобен довод може само да се отхвърли. В това отношение е достатъчно да се напомни, че Общият съд упражнява контрол за законосъобразност на решенията на отделите на EUIPO. Ако той стигне до заключението, че подобно решение, оспорено с подадената пред него жалба, е опорочено поради незаконосъобразност, той трябва да го отмени. Той не може да отхвърли жалбата, като замени със своите собствени мотиви тези на компетентния отдел на EUIPO (вж. решение от 9 септември 2010 г., Axis/CХВП — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, EU:T:2010:375, т. 29 и цитираната съдебна практика).

По единственото основание по дело T-910/16 и по първото основание по дело T-911/16, изведени по същество от нарушение на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009

- 23 В рамките на единственото си основание по дело T-910/16 г-н Hesse счита, че апелативният състав е трябвало да потвърди пълната отмяна на спорната марка.
- 24 В рамките на първото си основание по дело T-911/16 Wedl & Hofmann поддържа по същество, че е предоставило доказателството за реалното използване за всички стоки и услуги, за които е била регистрирана марката, а не само за спорните стоки от класове 21 и 25.
- 25 Съгласно член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 правата на притежателя на марката на Европейския съюз се обявяват за отменени въз основа на искане, представено в EUIPO, или въз основа на насрещен иск в производство за установяване на нарушение на правата върху марка, ако през непрекъснат период от пет години марката не е била реално използвана в Европейския съюз за стоките или услугите, за които е била регистрирана, и ако не съществуват основателни причини за неизползване.
- 26 Съгласно член 15, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 доказателствата за реалното използване на марка на Европейския съюз обхващат и доказателства за използването ѝ под форма, която се различава по елементи, непроменящи отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана.
- 27 По силата на правило 22 от Регламент № 2868/95, приложимо към производствата за отмяна в съответствие с правило 40, параграф 5 от същия регламент, доказателството за използването на марка трябва да се отнася до мястото, продължителността, обхвата и естеството на използването на марката и се свежда по принцип до представяне на доказателствени документи, като опаковки, етикети, ценови листи, каталози, фактури, фотографии, рекламни съобщения в пресата, както и писмените декларации, предвидени в член 76, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 97, параграф 1, буква е) от Регламент 2017/1001) (решения от 8 юли 2004 г., Sunrider/CХВП — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, т. 37, и от 10 септември 2008 г., Boston Scientific/CХВП — Terumo (CAPIO), T-325/06, непубликувано, EU:T:2008:338, т. 27).
- 28 При тълкуването на понятието за реално използване следва да се вземе предвид обстоятелството, че ratio legis на изискването марката да е била предмет на реално използване, няма за цел нито оценяване на търговския успех, нито контролиране на стопанската стратегия на дадено предприятие, нито пък ограничаване на защитата на марките само до случаите на значимо в количествено отношение търговско използване (вж. решения от 8 юли 2004 г., MFE Marienfelde/CХВП — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, т. 32 и цитираната съдебна практика, и от 27 септември 2007 г., La Mer Technology/CХВП — Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, непубликувано, EU:T:2007:299, т. 53 и цитираната съдебна практика).

- 29 Както следва от съдебната практика, марка е предмет на „реално използване“, когато се използва съобразно същественото ѝ предназначение, а именно да осигури идентичността на произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, с цел да създаде или да запази излаз на пазар за тези стоки и услуги, с изключение на символичното използване, което има за цел единствено запазването на правата, които предоставя марката (вж. по аналогия решение от 11 март 2003 г., *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, т. 43). Освен това условието, свързано с реалното използване на марката, изисква използването на последната, както е защитена на съответната територия, да е публично и насочено навън (вж. решения от 6 октомври 2004 г., *Vitakraft-Werke Wührmann/CXВП — Krafft (VITAKRAFT)*, T-356/02, EU:T:2004:292, т. 26 и цитираната съдебна практика, и от 4 юли 2014 г., *Construcción, Promociones e Instalaciones/CXВП — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL)*, T-345/13, непубликувано, EU:T:2014:614, т. 21 и цитираната съдебна практика).
- 30 Преценката на реалното използване на марката трябва да се основава на съвкупността от факти и обстоятелства, които могат да установят действителното използване за търговски цели на последната, и по-специално считаното за обосновано в съответния икономически сектор използване за поддържане или създаване на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара и значимостта и честотата на използване на марката (вж. решение от 10 септември 2008 г., *CARPO*, T-325/06, непубликувано, EU:T:2008:338, т. 30 и цитираната съдебна практика).
- 31 Освен това реалното използване на дадена марка не може да бъде доказано с вероятности или предположения, а трябва да се основава на конкретни и обективни доказателства за действителното и достатъчно използване на марката на съответния пазар (вж. решение от 23 септември 2009 г., *Cohausz/CXВП — Izquierdo Faces (acopat)*, T-409/07, непубликувано, EU:T:2009:354, т. 36 и цитираната съдебна практика). Поради това следва да се направи обща преценка, която да отчита всички релевантни за конкретния случай фактори и която предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори (вж. решение от 18 януари 2011 г., *Advance Magazine Publishers/CXВП — Capela & Irmãos (VOGUE)*, T-382/08, непубликувано, EU:T:2011:9, т. 30 и цитираната съдебна практика).
- 32 Именно в светлината на гореизложените съображения следва да се разгледа анализът на апелативния състав, що се отнася, от една страна, до реалното използване на спорната марка за спорните стоки от класове 21 и 25, и от друга страна, до липсата на реално използване на спорната марка за останалите стоки и услуги, посочени в искането за отмяна.
- 33 Най-напред следва да се отбележи, че искането за отмяна на спорната марка е подадено на 15 октомври 2014 г., поради което, както правилно посочва апелативният състав в точка 43 от обжалваното решение, периодът от пет години по член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 се простира от 15 октомври 2009 г. до 14 октомври 2014 г.
- 34 За да провери реалното използване на спорната марка, апелативният състав се основава на следните представени от *Wedl & Hofmann* доказателства, както са описани в обжалваното решение:
- моментни снимки на екрана от уебсайт „www.testarossacafe.com“, съдържащи информация относно местоположението на *Wedl & Hofmann* като управляващ верига от „кафе-барове“ в Европа, Азия, Близкия изток и в Египет,
 - две копия на футболни фланелки, изобразяващи на лицевата страна спорната марка в леко изменен вид,
 - печатни версии на рекламни обяви и снимки на „кафе-барове“ на спорната марка в Германия, Унгария или Обединеното кралство,

- електронно писмо с дата от февруари 2014 г., съдържащо потвърждението на поръчка за рекламна обява за „кафе“ на спорната марка, на стойност 30 000 EUR, в списание „Body & Soul“,
- списък на местоположения на „кафе-барове“ на спорната марка, отворени в Германия, Италия, Унгария, Австрия и Румъния от 2009 г. насам,
- четири печатните версии на рекламна обява на търговската верига Müller за „кафе“ на спорната марка,
- различни таблици на притежателя на спорната марка, посочващи прегледи на продажбите от 2009 г. до 2015 г. за стоки, обхванати от спорната марка, включително картонени чаши, хартиени салфетки, кафе, чаши, капсули, химикалки, прибори, пепелници, запалки, часовници, ключодържатели и слънчобрани, със съответните указания на количествата и стойността на продажбите на разпространените стоки, както и на адресатите на тези продажби,
- различни таблици на притежателя на спорната марка, посочващи поръчки и доставки на текстилни изделия на спорната марка, датиращи от 2010—2012 г., с указване на цените и получателите,
- различни снимки на „кафе-барове“ на спорната марка,
- списък за Румъния на обхванатите от спорната марка стоки, продавани на различни франчайзополучатели, включително сладкарски изделия, съдове, порцелан, рекламни материали, торбички, слънчобрани, значки и облекло, като престилки, каскети или тениски тип „поло“, с указване на съответните цени и количества,
- снимка на две запалки със спорната марка,
- размяна на електронни писма между г-н W. и г-н F., с които последният уведомява г-н W., че Wedl & Hofmann разполага с телефонен номер от 1998 г. насам, който може да бъде набран от Германия, Франция, Италия и Швейцария,
- брошура с рекламна цел на спорната марка, представяща по-специално произхода и процеса на изработка и производство на кафето на спорната марка. Тази брошура представя също капсули за кафе и други стоки, обхванати от спорната марка, като порцеланови чаши и стъклени чаши за кафе, кафе машини, пакетчета захар, лъжички, престилки, тениски тип „поло“, келнерски пояси и хартиени салфетки, всички носещи спорната марка,
- брошура за франчайзинг на спорната марка, описваща концепцията за франчайзинг, както и различни стоки, обозначени със спорната марка.

35 На първо място, г-н Hesse поддържа, че изтъкнатите от Wedl & Hofmann доказателства не могат да докажат наличието на реално използване на спорната марка за спорните стоки от класове 21 и 25, доколкото тези доказателства за използването не се отнасят до продажбите на крайни потребители. В тази връзка г-н Hesse поддържа, че таблиците за продажбите, представени като доказателство за използването на марката от Wedl & Hofmann, са предназначени за лизензополучателите и франчайзополучателите, но не доказват, че стоките са били получени от крайните потребители.

36 EUIPO и Wedl & Hofmann оспорват доводите на г-н Hesse.

- 37 В конкретния случай следва да се припомни, че несъмнено съгласно съдебната практика реалното използване на дадена марка изисква използването на последната да е публично и насочено навън (решение от 8 юли 2004 г., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, т. 39; вж. също в този смисъл решение от 11 март 2003 г., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, т. 37). Също така е вярно, че преценката на реалното използване на марката трябва да се основава на съвкупността от факти и обстоятелства, които могат да установят действителното използване за търговски цели на последната, и по-специално считаното за обосновано в съответния икономически сектор използване за поддържане или създаване на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара и обхвата и честотата на използване на марката (решение от 8 юли 2004 г., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, т. 40 и цитираната съдебна практика).
- 38 При все това в точки 58 и 59 от обжалваното решение апелативният състав с пълно право пояснява, че това насочено навън използване не означава, че става въпрос непременно за употреба, насочена към крайните потребители. Всъщност действителното използване на марката се свързва с пазара, на който притежателят на марката на Европейския съюз упражнява своите търговски дейности и на който се надява да използва своята марка. В този смисъл изводът, че насоченото навън използване на марка по смисъла на съдебната практика задължително се състои в употреба, насочена към крайните потребители, би означавало да се изключат марките, използвани само в отношенията между дружествата в приложното поле на Регламент № 207/2009. Всъщност кръгът от съответните потребители, към които марките са насочени, не обхваща единствено крайните потребители, но и също специалисти, промишлени клиенти и други професионални ползватели (вж. решение от 7 юли 2016 г., Fruit of the Loom/EUIPO — Takko (FRUIT), T-431/15, непубликувано, EU:T:2016:395, т. 49 и цитираната съдебна практика).
- 39 В това отношение, както е видно от много документи, предоставени от Wedl & Hofmann като доказателство за използването на спорната марка, безспорно е, че Wedl & Hofmann стопанисва верига от „кафе-барове“ посредством своите франчайзополучатели и лицензополучатели и че спорните стоки от класове 21 и 25 се пласират от тях, в рамките на споразумението за франчайзинг или лиценз, на пазара на крайните потребители. Следователно в съответствие със съдебната практика, посочена в точка 38 по-горе, с тези продажби може да се установи публично и насочено навън използване на спорната марка. При тези условия обстоятелството, че Wedl & Hofmann не поддържа преки отношения с крайните потребители, е без значение.
- 40 Тази преценка не може да се постави под въпрос от довода на г-н Hesse, че фактът, че Wedl & Hofmann е сключило договори за франчайзинг или за лиценз, които налагат на лицензополучателите и на франчайзополучателите редица задължения в областта на рекламата, маркетинга и продажбата, приравнява договора за франчайзинг или за лиценз на обикновени правоотношения с неговите служители и представители, които не могат да бъдат определени като реално използване по смисъла на член 15 от Регламент № 207/2009. В това отношение договорът за франчайзинг или за лиценз е обичайна форма на организация в търговската дейност, която не може да се счита за чисто вътрешно използване. Налага се изводът, че на пазар като този на Съюза, за да се създаде или да се запази излаз на пазара за стоките като разглежданите в конкретния случай, е обичайна практика обръщането посредством търговски сделки към специалисти от сектора, а именно търговците на дребно. Ето защо по принцип не може да се изключи, че използването на марка, доказано с търговски сделки, насочени към специалистите в тази област, може да се счита за използване в съответствие с основната функция на марката по смисъла на цитираната в точка 30 по-горе съдебна практика (решение от 7 юли 2016 г. по дело FRUIT, T-431/15, непубликувано, EU:T:2016:395, т. 50).
- 41 Във всеки случай следва да се отбележи, че от доказателствата, по-специално от таблиците с данни за количествата и стойността на продажбите на стоките, които са били разпространени в периода 2009—2015 г., е видно, че поръчките са адресирани и до дружества, различни от

франчайзополучателите и лицензополучателите. Това доказва, че използването на спорната марка е било публично и насочено навън, а не само в рамките на предприятието, притежател на спорната марка или в мрежа на франчайзополучатели и лицензополучатели.

- 42 Следователно напълно правилно апелативният състав прави извода, че условието за публично и насочено навън използване на марката изглежда изпълнено в настоящия случай.
- 43 На второ място, г-н Hesse изтъква, че доставянето на спорни стоки от класове 21 и 25 от Wedl & Hofmann е търговско само защото цели насърчаването на други стоки и услуги, обхванати от спорната марка, като например „кафе“ или услугата „кафе-бар“. При подобни условия поставянето на спорната марка върху тези продукти не допринася за създаване на излаз на пазар за тях, нито за отличаването им в интерес на потребителите на стоки с произход от други предприятия, тъй като тези стоки не се конкурират с други стоки или услуги на пазара.
- 44 EUIPO и Wedl & Hofmann оспорват доводите на г-н Hesse.
- 45 Според постоянната съдебна практика под понятието „реално използване“ трябва да се разбира действително използване, отговарящо на основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя или на крайния потребител какъв е произходът на дадена стока или услуга, като му позволява без вероятност от объркване да отличи тази стока или услуга от такива с друг произход (решения от 11 март 2003 г. по дело Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, т. 35 и 36, и от 9 декември 2008 г., Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, т. 13).
- 46 В това отношение от понятието за реално използване следва, че защитата на марката и последиците, които нейната регистрация прави противопоставими на трети лица, не могат да продължават, ако марката загуби своя търговски смисъл, който се състои в това за стоките или услугите, снабдени със знака, съставляващ марката, да се създаде или запази излаз на пазар спрямо стоките и услугите, произхождащи от други предприятия (решения от 11 март 2003 г. по дело Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, т. 37, и от 9 декември 2008 г., Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, т. 14).
- 47 Следователно, за да се определи дали реалното използване е доказано, е важно да се провери дали чрез използването на своята марка предприятието има за цел да създаде или запази излаз на пазар за стоките или услугите си в Съюза спрямо стоките или услугите на други предприятия. Това няма да е така, ако тези стоки или услуги не се конкурират със стоките или услугите, предложени на пазара от други предприятия, тоест ако те не са в търговския оборот и нямат предназначение да бъдат разпространени в него (решение от 9 септември 2011 г., Omnicare/CХВП — Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH), T-289/09, непубликувано, EU:T:2011:452, т. 68).
- 48 В конкретния случай, макар да не може да се изключи, че спорните стоки от класове 21 и 25 могат да бъдат предложени с крайната цел да насърчат съответните потребители да закупят „кафе“, продавано от Wedl & Hofmann, те обаче не се разпространяват като награда за закупуването на други стоки, като например „кафе“, нито за да се насърчи продажбата на последните, като се има предвид, че от представените от Wedl & Hofmann доказателства, по-конкретно рекламни материали, брошури на франчайзинг, както и списъци на продажби, следва, че спорните стоки от класове 21 и 25 се осчетоводяват и предлагат самостоятелно с номера на поръчки, количества и стойности на продажби, отделно от „кафе“, дори да се приеме, че това е стоката, която Wedl & Hofmann основно предлага на пазара. Тези продажби са действия на употреба, обективно годни да създадат или запазят излаз на пазара за въпросните стоки, чийто търговски обем — с оглед на продължителността и честотата на използването — не е толкова нисък, че би могъл да доведе до заключение за чисто символично, минимално или

фиктивно използване, чиято единствена цел е да запази защитата на правото на марката. Поради това следва да се приеме, че става въпрос за самостоятелни стоки, целящи собствен излаз на пазара.

- 49 Освен това следва да се отбележи, че спорните стоки от класове 21 и 25 са конкуренти на други сходни стоки на пазара по-специално когато се предоставят от предприятия, действащи на пазара на кафе, които също могат да предоставят стоки като „картонени чаши“, „порцеланови чаши за кафе“, „стъклени чаши“ или „пакетчета захар“, за да насърчат продажбите на техния основен продукт, а именно кафето.
- 50 Поради това следва да се приеме, че с подобно използване на марката си Wedl & Hofmann цели да създаде или да запази излаз на пазара за спорните стоки от класове 21 и 25 на пазар, на който действат други предприятия.
- 51 Следователно напълно правилно апелативният състав стига до извода, че представените от Wedl & Hofmann документи относно използването на спорната марка доказват, че спорната марка не е била използвана по напълно вътрешен начин за спорните стоки от класове 21 и 25 с единствената цел да насърчи продажбата на други стоки на Wedl & Hofmann.
- 52 На трето място, Wedl & Hofmann поддържа по същество, че то е представило доказателството за реалното използване за всички стоки и услуги, за които е била регистрирана марката, а не само за спорните стоки, спадащи към класове 21 и 25. В това отношение той изтъква, че ако апелативният състав беше преценил правилно документите, представени като доказателство за използването, той е трябвало да заключи, че е представено достатъчно доказателство за използването за всички стоки и услуги, посочени в точка 3 по-горе.
- 53 EUIPO и г-н Hesse оспорват доводите на Wedl & Hofmann.
- 54 В настоящия случай трябва да се констатира, че представените от Wedl & Hofmann доказателства не позволяват да се приеме, че апелативният състав е допуснал грешка, като е сметнал, че не е налице реално използване на спорната марка за стоките и услугите, различни от спорните стоки от класове 21 и 25.
- 55 В това отношение следва да се подчертае, както апелативният състав правилно е констатирал, че Wedl & Hofmann е предоставило достатъчна информация единствено относно мястото, продължителността и обхвата на използването на спорната марка за всички спорни стоки от класове 21 и 25, по-конкретно под форма на таблици, съдържащи множество отделни данни относно датата, страната, стоките, цените и стойността на продажбите. Освен това посоченото в таблиците е потвърдено с други доказателства като снимки, реклами, рекламна брошура и брошура за франчайзинг. За останалите стоки и услуги Wedl & Hofmann не е представило никакви доказателства, позволяващи да се установи, че подобни стоки са били продавани в Съюза през релевантния период. Wedl & Hofmann обаче е имало задачата да докаже реалното използване на спорната марка, тоест да представи набор от доказателства, основани не на вероятности или предположения, а на конкретни и обективни данни, позволяващи му да докаже, че посочената марка е била използвана ефективно и достатъчно на съответния пазар (вж. в този смисъл и по аналогия решение от 23 септември 2009 г., асорат, T-409/07, непубликувано, EU:T:2009:354, т. 69 и 70).
- 56 По-конкретно, първо, следва да се отбележи, че никакви данни или доказателства за реалното използване на спорната марка по отношение на стоките от класове 7, 11, 20 и 28 не могат да се изведат от тези документи. В това отношение следва да се подчертае, че Wedl & Hofmann не е представило нито една фактура, формуляр за поръчка, цифрови данни за продажбите, рекламиращи цифри или данни, показващи пазарния дял на стоки като „мелнички за кафе“ от клас 7, „мебели“ от клас 20, „игри“ и „играчки“ от клас 28, „цедки за кафе“ и „електрически

готварски принадлежности“ от клас 11, или още „спортни артикули“ по-специално от клас 28, които се предлагат на пазара със спорната марка. Освен това, що се отнася до „облекло за гимнастика и спорт“ от клас 25, апелативният състав основателно отбелязва в точка 66 от обжалваното решение, че за да се докаже реално използване на тези стоки, не е достатъчно да се представи само една снимка на футболна фланелка със спорната марка, без допълнителни доказателства.

- 57 Второ, що се отнася до стоките от клас 34, а именно „принадлежности за използване с тютюн“ и „кибрит“, следва да се посочи, че макар действително в предоставените от Wedl & Hofmann таблици с данни за продажбите да се откриват продажби на „запалки“ и „пепелници“, техният обем е много малък, дори почти незначителен в сравнение с този на други стоки като „кафе“, „чаши от картон“ или „порцеланови чаши“ и „стъклени чаши“ за кафе. Следователно доказателствата не позволяват да се разбере дали става дума за еднократна употреба, която не надхвърля символично използване, или за използване, което е достатъчно значимо, за да бъде взето предвид.
- 58 Трето, що се отнася до услугите от клас 38, следва да се отбележи, че също не е предоставено доказателството за използването. Всъщност нищо не сочи, че Wedl & Hofmann е предоставило телекомуникационни услуги. Както правилно отбелязва апелативният състав в точка 67 от обжалваното решение, само фактът, че Wedl & Hofmann е създадо телефонна платформа за връзка, не доказва, че то е предоставило телекомуникационни услуги със спорната марка. Всъщност само по себе си предоставянето на телефонна платформа за връзка или на директна телефонна линия за клиентите не представлява самостоятелна услуга, предоставяна срещу възнаграждение за сметка на трето лице, и не би могло да се счита за създаващо излаз на пазар, а само като услуга за съдействие, свързана с продажбата на стоките, които притежателят на марката действително предлага. При липсата на фактури или на обективна информация за оборота от предоставянето на тези услуги, както и на уточнения относно датата, количеството или качеството на доставяните услуги, единствено посочената в точка 34 по-горе размяна на електронни писма не позволява да се заключи, че спорната марка е била реално използвана.
- 59 Що се отнася до искането за изслушване на г-н W., достатъчно е да се подчертае, че при всички случаи то трябва да се отхвърли, тъй като с оглед на всички изложени по-горе разсъждения Общият съд е могъл да се произнесе надлежно въз основа на заключенията, основанията и развитите доводи.
- 60 Следователно напълно правилно апелативният състав е достигнал до заключението за липса на реално използване на спорната марка за стоките и услугите, различни от спорните стоки от класове 21 и 25.
- 61 От гореизложеното следва, че по дело T-910/16 единственото изтъкнато от г-н Hesse основание, изведено по същество от нарушение на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, трябва да се отхвърли. Вследствие на това жалбата по това дело се отхвърля.
- 62 От гореизложеното следва също, че по дело T-911/16 първото изтъкнато от Wedl & Hofmann основание, изведено по същество от нарушение на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, също трябва да се отхвърли.

По второто основание по дело T-911/16, изведено от нарушение на принципа на равно третиране

- 63 С второто си основание Wedl & Hofmann поддържа, че е много по-трудно да се докаже реалното използване на марка, притежавана от малко предприятие, каквото е неговото. Според Wedl & Hofmann, като му налага високи изисквания за представянето на доказателства за използването, обжалваното решение нарушава принципа на равно третиране.
- 64 EUIPO и г-н Hesse оспорват доводите на Wedl & Hofmann.
- 65 Съгласно постоянната съдебна практика принципът на равно третиране налага сходни положения да не се третират по различен начин, но и също различни положения да не се третират еднакво, освен ако такова третиране е обективно обосновано (решения от 17 юли 1997 г., National Farmers' Union и др., C-354/95, EU:C:1997:379, т. 61, и от 16 септември 2004 г., Merida, C-400/02, EU:C:2004:537, т. 22).
- 66 Освен това следва да се приеме, че макар реалното използване да се преценява за всеки отделен случай, тази преценка не се състои основно в това да се вземе предвид реализираният търговски оборот или обемът на продажбите през релевантния период. Всъщност член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 и правило 22, параграф 3 от Регламент № 2868/95 нямат за цел нито оценяване на търговския успех, нито контролиране на стопанската стратегия на дадено предприятие, нито пък ограничаване на защитата на марките само до случаите на значимо в количествено отношение търговско използване (вж. по аналогия решение от 8 юли 2004 г., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, т. 36—38).
- 67 След извършена цялостна преценка и вземайки предвид всички релевантни фактори в конкретния случай, апелативният състав обаче приема, че представените от Wedl & Hofmann доказателства не са достатъчни, за да докажат реалното използване на спорната марка за стоките и услугите от класове 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 и 38, с изключение на спорните стоки от класове 21 и 25.
- 68 Освен това преценката на реалното използване на марката не би могла да доведе до различно третиране на малките и големите предприятия, доколкото подобна преценка се основава на съвкупността от факти и обстоятелства, които могат да установят действителното използване за търговски цели на тази марка, и по-специално считаното за обосновано в съответния икономически сектор използване за поддържане или създаване на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара и обхвата и честотата на използването на марката (решение от 8 юли 2004 г., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, т. 40).
- 69 От това следва, че не може да се установи разлика в третирането при преценката на реалното използване на марка в зависимост от размера на предприятието притежател на марката, тъй като реалното ѝ използване се преценява с оглед на едни и същи обективни критерии, описани в точка 68 по-горе, независимо от размера на предприятието.
- 70 От гореизложеното следва, че по дело T-911/16 основанието, изведено от нарушение на принципа на равно третиране, трябва да се отхвърли. Доколкото това правно основание и изведеното по същество от нарушение на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 са отхвърлени, жалбата по това дело се отхвърля изцяло.

По съдебните разноски

- 71 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.
- 72 По дело T-910/16, в съответствие с направените искания от EUIPO и от Wedl & Hofmann и тъй като г-н Hesse е загубил делото, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски.
- 73 По дело T-911/16, в съответствие с направените искания от EUIPO и от г-н Hesse и тъй като Wedl & Hofmann е загубило делото, то следва да бъде осъдено да заплати съдебните разноски.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

- 1) Съединява дела T-910/16 и T-911/16 за целите на съдебното решение.**
- 2) Отхвърля жалбите.**
- 3) По дело T-910/16 осъжда г-н Kurt Hesse да заплати съдебните разноски.**
- 4) По дело T-911/16 осъжда Wedl & Hofmann GmbH да заплати съдебните разноски.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 4 април 2019 година.

Подписи