



## Сборник съдебна практика

Дело T-7/17

John Mills Ltd

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „MINERAL MAGIC“ — По-ранна национална словна марка „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

Резюме — Решение на Общия съд (втори състав) от 15 октомври 2018 г.

1. *Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Липса на съгласие на притежателя на марка за регистрация, поискана от агент или представител от негово собствено име — Условие — Идентичност между марката на притежателя и марката, заявена от неговия агент или представител*

*(член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 на Съвета)*

2. *Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Липса на съгласие на притежателя на марка за регистрация, поискана от агент или представител от негово собствено име — Цел да се избегне злоупотреба с марката от агента или представителя*

*(член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 на Съвета)*

3. *Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Липса на съгласие на притежателя на марка за регистрация, поискана от агент или представител от негово собствено име — Условие — Идентичност между марката на притежателя и марката, заявена от неговия агент или представител — Критерии за преценка*

*(член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 на Съвета)*

4. *Марка на Европейския съюз — Съображения на трети лица и възражение — Разглеждане на възражението — Доказване на използването на по-ранната марка — Реално използване — Използване на марката под форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на марката — Предмет и материален обхват на член 15, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009*

*(член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент № 207/2009 на Съвета)*

5. *Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Липса на съгласие на притежателя на марка за регистрация, поискана от агент или представител от негово собствено име — Словни марки „MINERAL MAGIC“ и „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“*

*(член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 на Съвета)*

1. Съгласно член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 относно марката на Европейския съюз „[п]ри възражение на притежателя на марката се отказва регистрация на марка, когато тя е поискана от агента или представителя на притежателя на марката, от негово собствено име и без съгласието на притежателя“.

Тази разпоредба не предвижда изрично условие за идентичност или сходство между марката на притежателя и заявената от агента или представителя марка.

При все това член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 се разбира в смисъл, че цели да се избегне злоупотреба с марката на притежателя от страна на агента или на представителя му, тъй като тези агенти и представители биха могли да използват придобитите по време на търговските си правоотношения с притежателя познания и опит и следователно да се облагодетелстват неоснователно от направените от притежателя на марката усилия и инвестиции. Ето защо тази разпоредба по същество изисква наличието на пряка връзка между марката на притежателя и марката, заявена за регистрация от агента или представителя от негово собствено име. Такава връзка е възможна само ако въпросните марки съвпадат.

В този смисъл подготвителните работи по Регламента относно марката на Общността внасят нужната яснота относно намеренията на законодателя и подкрепят тълкуването, че по-ранната марка и заявената марка трябва да са идентични — а не просто сходни — за да може да се приложи член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009.

Всъщност законодателят на Съюза първоначално е предвидил в предварителния проект за регламент относно марката на Общността, че разглежданата разпоредба може да се прилага и в случаите на сходни знаци. Тази възможност обаче не е била включена в окончателния текст на член 8, параграф 3 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността.

Освен това в документ № 11035/82 на Съвета на Европейския съюз, който съдържа обобщение на заключенията на работната група по Регламента относно марката на Общността в рамките на Съвета, тази работна група изрично посочва, че не е приела предложението на една делегация съответната разпоредба да се прилага и в случаите на „сходни“ марки за „сходни“ стоки.

От гореизложеното следва, че за законодателя на Съюза член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 може да се прилага само ако марката на притежателя и марката, заявена от неговия агент или представител, са идентични, а не просто сходни.

(вж. т. 23—28 и 37)

2. Вж. текста на решението.

(вж. т. 25)

3. Вж. текста на решението.

(вж. т. 38)

4. Вж. текста на решението.

(Вж. т. 39)

5. Вж. текста на решението.

(Вж. т. 41—43)