



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (пети състав)

26 октомври 2022 година*

„Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Триизмерна марка на Европейския съюз — Форма на бебешка бутилка — Реално използване на марка — Член 18, параграф 1, втора алинея, буква а) и член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Естество на използването на марката — Форма, различаваща се по елементи, които не променят отличителния характер — Задължение за мотивиране“

По дело T-273/21

The Bazooka Companies, Inc., установено в Ню Йорк, Ню Йорк (Съединени щати), представлявано от D. Wieddekind и D. Wiemann, адвокати, допуснато да замести The Topps Company, Inc.,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), представлявана от R. Raponi и D. Gája,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд, е

Trebor Robert Bilkiewicz, с местожителство в Гданск (Полша), представляван от P. Ratnicki-Kiczka, адвокат,

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав),

състоящ се по време на разискванията от: D. Spielmann, председател, R. Mastroianni и I. Gálea (докладчик), съдии,

секретар: R. Ūkelyté, администратор,

* Език на производството: английски.

предвид писмената фаза на производството, по-специално молбата на основание член 174 от Процедурния правилник на Общия съд за заместване, подадена от The Bazooka Companies в секретариата на Общия съд на 13 май 2022 г., и становищата на EUIPO и на The Torpps Company, подадени в секретариата на Общия съд съответно на 20 май и 29 май 2022 г.,

предвид изложеното в съдебното заседание от 31 май 2022 г.,

постанови настоящото

Решение¹

[...]

От правна страна

[...]

По искането за отмяна

[...]

По единственото основание: нарушение на член 58, параграф 1, буква а) и на член 18, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент 2017/1001

[...]

– По първото твърдение за нарушение: идентичност между формата на стоката и формата на спорната марка

[...]

- 38 Най-напред следва да се констатира, че в текста на Регламент 2017/1001 на английски език се използва, от една страна, думата „share“ в член 4, първа алинея, която предвижда, че „[м]арка на ЕС може да се състои от всякакви знаци, по-специално [...] формата на стоката или нейната опаковка“. От друга страна, думата „form“, която се съдържа в член 18, параграф 1, втора алинея, буква а) от същия регламент, препраща към „използването на марката на ЕС под форма, различаваща се от формата, под която тя е регистрирана, по елементи, които не променят отличителния характер на марката“. Следва обаче да се отбележи, че в текста на френски език на посочения регламент и в двете разпоредби се използва думата „forme“.
- 39 Ето защо най-напред следва да се провери дали формата, представляваща използваната спорна марка, т.е. триизмерната форма по смисъла на английската дума „share“, се различава от формата, под която е регистрирана спорната марка. По-нататък, следва да се

¹ Възпроизведени са само точките от настоящото съдебно решение, които Общият съд счита за уместно да публикува.

определи дали добавянето на словни и фигуративни елементи е могло да доведе до използване под форма (по смисъла на английската дума „form“), което се различава от регистрираната спорна марка единствено по елементи, които не променят отличителния ѝ характер. Всъщност от съдебната практика следва, че в случай като разглеждания по настоящото дело, при който словна или фигуративна марка е положена върху триизмерна марка, попада в хипотезата по член 18, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент 2017/1001, а именно използване на марка под форма, различаваща се от формата, под която тя е била регистрирана (вж. в този смисъл решение от 18 юли 2013 г., Spesavers International Healthcare и др., C-252/12, EU:C:2013:497, т. 19). Накрая, следва да се подчертае, че настоящото твърдение за нарушение се отнася само до първия въпрос, докато вторият въпрос е разгледан в рамките на третото твърдение за нарушение.

- 40 Най-напред, от точка 2 по-горе следва, че регистрираната спорна марка се състои от форма на бебешка бутилка с биберон, капаче, което съответства на формата на посочения биберон, и оребрена повърхност под него.
- 41 Ето защо следва да се провери дали апелативният състав е признал, както твърди жалбоподателят, че формата, представляваща регистрираната спорна марка, е идентична с формата, представляваща използваната марка. В това отношение следва да се констатира, че в обжалваното решение, под заглавието „Правна уредба“, апелативният състав, като цитира решение от 8 декември 2005 г., Castellblanch/СХВП — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) (T-29/04, EU:T:2005:438, т. 34), отбелязва, че Общият съд се е позовал на случаите, в които няколко знака се използват едновременно и самостоятелно и следователно при които регистрираният знак е бил възприеман самостоятелно в това съчетание. По-нататък той констатира, че „в конкретния случай“ не е налице положение, при което знакът, така както е регистриран, е използван под форма, която се различава от формата, в която е регистриран, а е налице положение, при което няколко знака се използват едновременно.
- 42 Що се отнася до използвания от апелативния състав израз „в конкретния случай“, следва да се отбележи, че той не фигурира в цитата на решението от 8 декември 2005 г., CRISTAL CASTELLBLANCH (T-29/04, EU:T:2005:438). Така, както изтъква жалбоподателят, би могло да се разбере, че при обстоятелствата в конкретния случай апелативният състав е приел, че регистрираният знак и използваният знак имат идентична форма. Все пак в анализа си, озаглавен „Настоящото дело“, апелативният състав след това подчертава, че представените като доказателства форми се различават от формата, защитена със спорната марка, като има значителни различия в естеството, дължината и разположението, без посочените различия да се описват. Следователно от обжалваното решение е видно, че в него не се признава, че формата, защитена с регистрираната спорна марка, и формата, представляваща използваната спорна марка, са идентични.
- 43 Освен това, от една страна, EUIPO изтъква, че за разлика от регистрираната спорна марка капачето в използваната спорна марка е прозрачно, което позволява да се вижда биберона и цялата оребрена повърхност на пръстена. От друга страна, в регистрираната спорна марка посоченото капаче било не толкова фино и било малко по-голямо, отколкото на представените по-долу изображения на използваната спорна марка:



- 44 В случая, предвид формата, която представлява регистрираната спорна марка (тоест триизмерната форма по смисъла на английската дума „shape“), описана в точка 40 по-горе, следва да се констатира, че нито едно от различията, посочени в точка 43 по-горе, между последната и формата, представляваща използваната спорна марка, не може да се считат за съществени. Всъщност и двете имат формата на бебешка бутилка с биберон, орбрена повърхност и капаче. Така на практика е невъзможно съответните потребители, състоящи се от широкия кръг потребители, проявяващи средна степен на внимание, да възприемат посочените от EUIPO разлики, по-специално във връзка с пропорциите, като се има предвид, че те трудно могат да се забележат с невъоръжено око. При това положение, въпреки че капачето е прозрачно, формата на бебешка бутилка, представляваща използваната спорна марка, ще бъде възприета от съответните потребители като идентична с формата, защитена с регистрираната спорна марка.
- 45 Следователно трябва да се отбележи, че формата, представляваща използваната спорна марка (тоест триизмерната форма по смисъла на английската дума „shape“), се възприема като идентична с формата на регистрираната спорна марка.

[...]

– По третото твърдение за нарушение: по същество относно факта, че съчетанието на триизмерна марка с фигуративна или словна марка или с други елементи не променя отличителния характер на тази марка, а посочените елементи не са от преобладаващо значение за цялостното впечатление

[...]

- 71 Най-напред от точка 44 по-горе следва, че използваната спорна марка се състои от форма на бебешка бутилка, която е почти идентична с регистрираната спорна марка. Освен това върху последната често са поставени допълнителни цветни словни и фигуративни елементи като „big baby pop !“, при който елемент стилизираната буква „i“ е във формата на бебешка бутилка, както и бебе и фигуративен елемент, който уточнява вкуса на стоката.

- 72 На първо място, следва да се отбележи, че в рамките на производство за отмяна на дадена марка именно притежателят на последната носи по принцип тежестта за доказване на реалното използване на посочената марка (вж. в този смисъл решение от 26 септември 2013 г., *Centrotherm Systemtechnik/CХВП и centrotherm Clean Solutions*, C-610/11 P, EU:C:2013:593, т. 63).
- 73 На второ място, следва да се констатира, че критерият за използването не може да бъде преценяван по различни съображения според това какви последици се извеждат от него — дали поражда права върху марка, или гарантира запазването на тези права. Всъщност, ако е възможно знакът да получи закрила като марка чрез определено използване, същото трябва да е годно да гарантира запазването на тази закрила. Поради това следва да се приеме, че изискванията по отношение на проверката дали дадена марка е реално използвана по смисъла на член 18, параграф 1 от Регламент 2017/1001, са аналогични на тези относно проверката дали в резултат на използването си знакът е придобил, с оглед на регистрацията му, отличителност по смисъла на член 7, параграф 3 от този регламент (вж. по аналогия решение от 18 април 2013 г., *Colloseum Holding*, C-12/12, EU:C:2013:253, т. 33 и 34).
- 74 Впрочем от съдебната практика следва, че придобиването на отличителен характер може да бъде в резултат на използването както на елемент от регистрирана марка като част от нея, така и в резултат на използването на отделна марка в съчетание с регистрирана марка. И в двата случая е достатъчно вследствие на това използване съответният кръг от заинтересовани лица действително да възприемат стоката или услугата, които заявената за регистрация марка обозначава, като такава с произход от определено предприятие (вж. по аналогия решения от 7 юли 2005 г., *Nestlé*, C-353/03, EU:C:2005:432, т. 30 и от 18 април 2013 г., *Colloseum Holding*, C-12/12, EU:C:2013:253, т. 27).
- 75 От това следва, че с оглед на точки 73 и 74 по-горе е важно да се подчертае, че регистрирана марка, която е използвана единствено като част от комбинирана марка или заедно с друга марка, трябва да продължи да се възприема като указание за произхода на съответната стока, за да може използването да се счита за „реално“ по смисъла на член 18, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент 2017/1001 (вж. по аналогия решение от 18 април 2013 г., *Colloseum Holding*, C-12/12, EU:C:2013:253, т. 35).
- 76 Освен това от съдебната практика относно придобиването на отличителен характер на знак чрез използване по смисъла на член 7, параграф 3 от Регламент 2017/1001 следва, че ако спорната марка е била използвана като част от регистрирана марка или пък в съчетание с такава марка, все пак с оглед на регистрацията на самата марка заявителят трябва да докаже, че само тази марка обозначава произхода на стоките като произхождащи от определено предприятие, за разлика от всяка друга евентуално съществуваща марка (вж. в този смисъл решение от 16 септември 2015 г., *Société des Produits Nestlé*, C-215/14, EU:C:2015:604, т. 66).
- 77 В това отношение от точка 73 по-горе следва, че изискванията по отношение на проверката дали дадена марка е реално използвана по смисъла на член 18, параграф 1 от Регламент 2017/1001, са аналогични на тези относно проверката дали в резултат на използването си знакът е придобил, с оглед на регистрацията му, отличителност по смисъла на член 7, параграф 3 от този регламент. Освен това следва да се припомни, че Общият съд е тълкувал посочената съдебна практика, като е приел, че фактът, че съответните потребители могат да разпознаят спорната марка, насочваща към друга марка, която обозначава същите стоки и се използва съвместно, не означава, че спорната марка сама по

себе си не се използва като белег за идентичност (вж. в този смисъл решения от 15 декември 2016 г., *Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé* (Форма на блокче шоколад), Т-112/13, непубликувано, ЕУ:Т:2016:735, т. 99 и от 28 февруари 2019 г., *Lotte/EUIPO — Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original)*, Т-459/18, непубликувано, ЕУ:Т:2019:119, т. 74).

- 78 В настоящия случай, противно на твърденията на жалбоподателя, апелативният състав правилно е приел, че притежателят на спорната марка трябва да докаже, че посочената марка винаги е възприемана като самостоятелна марка и че съчетаването ѝ с друга марка не променя отличителния ѝ характер. Освен това следва да се подчертае, че в хода на производството пред ЕUIPO жалбоподателят е представил различни доказателства като статии и моментни снимки на екрана на интернет сайтове, които предлагат за продажба обхванатите от спорната марка стоки, на които те многократно са описани като бонбони или близалки във формата на бебешка бутилка. Освен това, както изтъква жалбоподателят, разглежданата стока се обозначава и като „известно сладкарско изделие във форма на бебешка бутилка“.
- 79 На трето място, следва да се припомни, че по делото, по което е постановено решение от 10 октомври 2017 г., *Форма на фурна (Т-211/14 RENV, непубликувано, ЕУ:Т:2017:715)*, Общият съд подчертава, че условието за реално използване на дадена марка по смисъла на член 18, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент 2017/1001 може да бъде изпълнено, когато дадена марка се използва заедно с друга марка, стига марката все още да се възприема като указание за произхода на съответната стока. Общият съд приема, че случаят е такъв, тъй като добавянето на разглежданата в горепосоченото дело словна марка не променя формата на спорната марка, доколкото потребителят може винаги да направи разграничение по отношение на формата на триизмерната марка, която остава идентична, като указание за произхода на стоките (вж. в този смисъл решение от 10 октомври 2017 г., *Форма на фурна, Т-211/14 RENV, непубликувано, ЕУ:Т:2017:715, т. 47)*. Освен това Съдът потвърждава, че триизмерна марка може да се използва в съчетание със словен елемент, без това непременно да поставя под въпрос възприемането от потребителя на формата като указание за търговския произход на стоките (решение от 23 януари 2019 г., *Klement/EUIPO, С-698/17 Р, непубликувано, ЕУ:С:2019:48, т. 47)*.
- 80 Първо, в това отношение следва да се констатира, че фактическите обстоятелства по делата, по които са постановени решения от 23 януари 2019 г., *Klement/EUIPO (С-698/17 Р, непубликувано, ЕУ:С:2019:48)* и от 10 октомври 2017 г., *Форма на фурна (Т-211/14 RENV, непубликувано, ЕУ:Т:2017:715)*, несъмнено се различават от разглежданите по настоящото дело. Въпреки това добавянето на марката „BIG BABY POP!“ и на някои други фигуративни и словни елементи върху повърхността на използваната спорна марка не променя формата на последната, доколкото потребителят може винаги да направи разграничение по отношение на формата на триизмерната марка, която остава идентична от негова гледна точка. Освен това, както следва от точка 78 по-горе, разглежданият продукт е описан по различни поводи в документите, представени в хода на производството пред ЕUIPO, като бонбон във формата на бебешка бутилка. Например той дори понякога се посочва като „известно сладкарско изделие във формата на бебешка бутилка“.
- 81 Второ, обстоятелството, че марката „BIG BABY POP!“ може да улесни установяването на търговския произход на разглежданите бонбони, не противоречи на факта, че тя може да не променя отличителния характер на триизмерната марка, която се състои от формата или външния вид на посочените стоки, по смисъла на член 18, параграф 1, втора алинея,

буква а) от Регламент 2017/1001. В противен случай относително разпространеното добавяне на словен елемент към триизмерна марка, което винаги може да улесни установяването на търговския произход на съответните стоки, непременно би довело до промяна в отличителния характер на посочената триизмерна марка (вж. в този смисъл решение от 23 януари 2019 г., Klement/EUIPO, C-698/17 P, непубликувано, EU:C:2019:48, т. 44 и 45).

- 82 Освен това, макар да е вярно, че в случай на съвместно използване на триизмерна марка с друга марка може да се окаже по-лесно да се установи промяната в отличителния характер на такава триизмерна марка, отколкото тази на отличителния характер на словна или фигуративна марка (вж. в този смисъл решение от 24 септември 2015 г., Форма на печка, T-317/14, непубликувано, EU:T:2015:689, т. 37), следва също да се припомни, че в съответния сектор на бонбоните, сладкарските изделия и захарните изделия обикновено се използва съчетание между триизмерна форма и допълнителни словни или фигуративни елементи.
- 83 В това отношение следва да се отбележи, че от търговска гледна точка и с оглед на нормативната уредба е немислимо разглежданите стоки да се продават само под формата, представляваща спорната марка, и без да бъде поставен какъвто и да било етикет върху повърхността ѝ, макар, както изтъква EUIPO, притежателят на оспорваната марка да е свободен да избира формата, цвета, размера и оформлението на етикета, който я покрива. В случая обаче следва да се подчертае, че фигуративните и словните елементи, поставени върху посочената форма, не са пречка средният потребител да я възприеме изцяло, както и вътрешността ѝ.
- 84 Трето, що се отнася по-специално до фигуративните и словните елементи върху използваната спорна марка, следва да се отбележи, че марката „BIG BABY POP!“, макар несъмнено тя да заема значителна част от повърхността на стоката, загатва за формата на бебешка бутилка, каквато представлява спорната марка. Всъщност стилизираната буква „i“ във формата на бебешка бутилка напомня посочената форма, а думата „baby“, или бебе на английски език, препраща към потребителите на бебешки бутилки. Освен това английската дума „pop“ може да извиква в съзнанието думата „lollipop“, тоест близалка, и следователно има само слаб отличителен характер по отношение на защитените от спорната марка стоки.
- 85 Освен това, що се отнася до другите фигуративни или словни елементи, често изобразявани на примерните образци, представени в хода на производството пред EUIPO, от една страна, следва да се подчертае, че изображението на бебе под изображението на лице на анимационен герой, макар понякога да е заместено от други герои, също препраща към свързаното с бебешката бутилка лексикално поле. От друга страна, фигуративният елемент, уточняващ вкуса на стоката, когато тя има такъв, е с информативна цел и следователно притежава слаб отличителен характер по отношение на разглежданите стоки. Следователно не изглежда противоречиво да се приеме, че част от фигуративните и словните елементи загатват формата на бебешка бутилка, каквато представлява спорната марка, и че друга част от тях са със слаб отличителен характер. Следователно, тъй като посочените елементи са по-малко засегнати от формата на самата стока и с оглед на точка 81 по-горе, следва да се заключи недвусмислено, че потребителят е в състояние да свърже с определено предприятие защитена от спорната марка форма и че поради това тя продължава да се възприема като указание за произхода на стоките (вж. в този смисъл

решения от 28 февруари 2019 г., PEPERO original, T-459/18, непубликувано, EU:T:2019:119, т. 72 и от 23 септември 2020 г., Форма на стръкче трева в бутилка, T-796/16, EU:T:2020:439, т. 147).

- 86 Четвърто, що се отнася до твърдението на встъпилата страна, че представените от жалбоподателя фактури доказват, че стоките, за които се отнася спорната марка, са свързани с израза „big baby pop“, следва да се подчертае, че фактът, че формата, представляваща спорната марка, не се появява в посочените фактури, не позволява да се отрече, че потребителят я идентифицира като указание за търговския произход на разглежданите стоки. Всъщност, макар в тях да присъстват само марката „BIG BABY POP“ или нейното съкращение, тази практика не е необичайна, що се отнася до такива документи, при които използването на словен елемент улеснява процеса на търговия и където е трудно да се възпроизведе формата на бебешка бутилка, представляваща спорната марка, до всеки текст, обозначаващ разглежданите стоки.
- 87 Също така този извод не може да се промени от факта, че на използваната спорна марка има различни ярки цветове, въпреки че тя е била регистрирана без определен цвят. В това отношение следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика, макар цветовете да са годни да създават определени асоциативни представи или да пораждат емоции, за сметка на това по своята същност те не са достатъчно пригодени да дават точна информация. Това важи с още по-голяма сила, когато те са обичайно и широко използвани в рекламата и при пускането на пазара на стоки и услуги поради своята привлекателност, без да носят каквото и да било конкретно послание, включително за стоки като разглежданите в настоящия случай. Към това следва да се добави, че тези различни цветове, макар и ярки, са по-скоро обикновени и се различават в зависимост от представените примерни образци за използваната спорна марка. Сами по себе си те не са с изключителен характер, така че да бъдат запомнени за разглежданите продукти. Те ще бъдат разбирани в по-голяма степен като елементи с чисто естетически или представителни цели, а не като указание за търговския произход на стоките (вж. в този смисъл решение от 23 октомври 2017 г., Galletas Gullón/EUIPO — O2 Holdings (Форма на пакет бисквити), T-418/16, непубликувано, EU:T:2017:746, т. 33 и цитираната съдебна практика).
- 88 С оглед на всичко изложено по-горе и предвид средния отличителен характер на спорната марка следва да се констатира, че фигуративните и словните елементи, които включва използваната спорна марка, макар че могат да улеснят установяването на търговския произход на посочените стоки, не променят отличителния характер на спорната марка по смисъла на член 18, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент 2017/1001 и не поставят под въпрос факта, че добавянето им може да се счита, че е довело до използването на марката в един приемлив вариант. Следователно апелативният състав неправилно е приел, че спорната марка се е сляла с допълнителните фигуративни и словни елементи, за да образува според съответния потребител друг знак, въпреки че формата, представляваща посочената марка, продължава да бъде възприемана от съответните потребители като указание за търговския произход на разглежданите стоки.
- 89 С оглед на всички изложени по-горе съображения обжалваното решение следва да се отмени.

[...]

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

- 1) Допуска **The Vazooka Companies, Inc.** да замести **The Torpps Company, Inc.** като жалбоподател.
- 2) Отменя решението на втори апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 10 март 2021 г. (преписка R 1326/2020-2).
- 3) Осъжда EUIPO да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на **The Vazooka Companies.**
- 4) Г-н **Trebor Robert Bilkiewicz** понася направените от него съдебни разноски.

Spielmann

Mastroianni

Gålea

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 26 октомври 2022 година.

Подписи