

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (пети състав)

12 май 2010 година *

По дело T-148/08

Beifa Group Co. Ltd, установено Ningbo, Zhejiang (Китай), за което се явяват г-н R. Davis, barrister, и г-н N. Cordell, solicitor,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г-н A. Folliard-Monguiral, в качеството на представител,

ОТВЕТНИК,

* Език на производството: английски.

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

Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG, със седалище в Heroldsberg (Германия), за което се явяват адв. U. Blumenröder и адв. H. Gauß, *avocats*,

с предмет жалба срещу решение на трети апелативен състав на СХВП от 31 януари 2008 г. (преписка R 1352/2006-3) в производство за обявяване на недействителност на промишлен дизайн на Общността между Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG и Ningo Beifa Group Co., Ltd,

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав),

състоящ се от: г-н M. Vilaras (докладчик), председател, г-н M. Prek и г-н V. M. Ciucă, съдии,

секретар: г-н N. Rosner, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 21 април 2008 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 17 септември 2008 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 11 септември 2008 г.,

след съдебното заседание от 18 ноември 2009 г.

ПОСТАНОВИ НАСТОЯЩОТО

Решение

Правна уредба

Регламент (ЕО) № 6/2002

- ¹ Член 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ L 3, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70), изменен, гласи:

„1. Промислен дизайн, който отговаря на изискванията, които се съдържат в настоящия регламент, се нарича по-долу „промишлен дизайн на Общността“.

2. Един промишлен дизайн се ползва със закрила чрез:

[...]

б) „[...] регистриран промишлен дизайн на Общността“, ако е регистриран по начина, предвиден в настоящия регламент.

[...]“

2 Член 3 от Регламент № 6/2002 гласи:

„По смисъла на настоящия регламент:

а) „промишлен дизайн“ е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му;

[...]“

3 Член 10, параграф 1 от Регламент № 6/2002 гласи:

„Обхватът на закрилата, предоставяна от промишления дизайн на Общността, се разпростира върху всеки промишлен дизайн, който не създава у информирания потребител различно цялостно възприятие“.

4 Член 19, параграф 1 от Регламент № 6/2002 гласи:

„Регистрираният промишлен дизайн на Общността дава на своя притежател изключителното право да използва и да забранява на всеки друг използването на промишления дизайн, без негово съгласие. Горепосоченото използване обхваща по-специално, създаването, предлагането, разпространението на пазара, вноса, износа или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен промишленият дизайн или складирането на такъв продукт за тези цели“.

5 Членове 24 и 25 от Регламент № 6/2002 предвиждат:

„Член 24

Обявяване на недействителност

1. Регистрираният промишлен дизайн на Общността се обявява за недействителен [по искане, направено] пред [СХВП], в съответствие с предвидената в дял VI и VII процедура [...]

Член 25

Основания за обявяване на недействителност

1. Промислен дизайн на Общността може да бъде обявен за недействителен, само ако:

[...]

а) е използван отличителен знак в последващ промишлен дизайн и когато, съгласно правото на Общността или правото на съответната държава членка, регулиращо този знак, на притежателя на знака се предоставя правото да забранява такова използване;

[...]

3. На основанията, предвидени в параграф 1, букви г), д) и е) може да се позовава само заявител или притежател на [по-ранното] право.

[...]“

⁶ Дял IV от Регламент № 6/2002 (членове 35—44) е озаглавен „Заявка за [регистрация на] промишлен дизайн на Общността“. По-специално в член 36, параграф 2 от този регламент е предвидено, че заявката за регистрация на промишлен дизайн на Общността „включва и указания за продуктите, в които е предназначен да

бъде включен или към които ще се прилага промишления[т] дизайн“. Освен това по силата на членове 41—44 от Регламент № 6/2002 заявителят на регистриран промишлен дизайн на Общността се ползва при определени условия с право на приоритет, чиито последици съгласно член 43 от същия регламент се състоят в това, че датата на приоритета се счита за дата на подаване на заявката за регистрация на промишлен дизайн на Общността.

- 7 Член 52, параграф 1, който се съдържа в дял VI от Регламент № 6/2002, озаглавен „Отказ и недействителност на регистрирания промишлен дизайн на Общността“, предвижда, че „[освен ако не е предвидено друго в] член 25, параграфи 2, 3, 4 и 5 всяко физическо или юридическо лице, както и обществен орган, оправомощен за тази цел, може да подаде до [CXBP] искане за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността“.
- 8 В дял VII от Регламент № 6/2002, озаглавен „Обжалване“, и по-специално в членове 55—60 от този регламент, е уредено производството по обжалване пред апелативния състав. Текстът на тези разпоредби е еднакъв или аналогичен с този на членове 57—62 от 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 Общността (ОВ L 78, стр. 1), членове 58—64 от който съответстват на членове 57—62 от Регламент № 40/94).
- 9 Освен това дял VII, член 61 от Регламент № 6/2002 гласи:

„1. Решенията на [апелативните състави], които се произнасят по жалбите, могат да се обжалват пред Съда на Европейските общности.

2. [Жалбата] може да бъде [подадена] на основание [липса на компетентност], нарушение на съществени процесуални изисквания, нарушение на Договора, на настоящия регламент или на правна норма, свързана с приложението им или злоупотреба с власт.

3. Съдът на Европейските общности има юрисдикция, както [да отмени], така и [да измени обжалваното] решение.

4. Обжалване се допуска за всяка страна по производство [пред апелативния състав], чиито претенции не са удовлетворени от решението на [този състав].

5. [Жалбата се подава] пред Съда на Европейските общности в срок от два месеца, считано от съобщаването на решението на [апелативния състав].

6. [СХВП] е длъжна да предприеме съответните мерки по изпълнение на решението на Съда на Европейските общности“.

Първа директива 89/104/ЕИО

¹⁰ Член 4, параграф 4 от Първа 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), отменена с Директива 2008/95/ЕО на Европейския

парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, стр. 25), гласи:

„Всяка държава членка [...] може да предвиди, че марката няма да бъде регистрирана, а ако е регистрирана, ще бъде обявена за недействителна, когато и доколкото:

[...]

- в) използването на марката може да бъде забранено по силата на поранно право, различно от правата по параграф 2 и параграф 4, буква б), и по-специално

[...]

- iv) право на индустриална собственост. [...]“

¹¹ Член 5, параграфи 1 и 2 от Първа директива 89/104 гласи:

„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

- а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

- б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на [потребителите], която включва вероятност от свързване на знака с марката.

2. Всяка държава членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с [добра репутация] в държавата членка и ако използването на този знак без основание би [довело до] несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или [добрата репутация] на марката или би ги увредило“.

¹² Членове 10—12 от Първа директива 89/104 гласят:

„Член 10

Използване на марките

1. Когато в петгодишен срок от датата на приключване на производството за регистрация притежателят не използва реално марката в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, или ако използването ѝ е било преустановено за непрекъснат период от пет години, към марката се прилагат санкциите, предвидени в настоящата директива, освен ако съществуват основателни причини за неизползването.

2. Използване по смисъла на параграф 1 е [и]:

- а) използването на марката във вид, който се различава по отношение на елементи, които не променят отличителния характер на марката в сравнение с вида, в който тя е регистрирана;
- б) поставянето на марката върху стоки или тяхната опаковка в съответната държава членка единствено с цел износ.

3. Използването на марката със съгласието на притежателя [или] от всяко лице, което има право да използва колективна, гаранционна или сертификатна марка, се счита за използване от притежателя.

[...]

Член 11

Санкции за неизползването на марка в съдебно или административно производство

[...]

3. Без да се засяга приложението на член 12, при подаване на насрещно искане за отмяна всяка държава членка може да предвиди, че марката не може да бъде успешно противопоставена в производство за нарушение, ако се установи в резултат на [възражение], че марката може да бъде отменена съгласно член 12, параграф 1.

4. Ако по-ранната марка е използвана само за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, за целите на прилагане на параграфи 1, 2 и 3, се счита, че тя е регистрирана само за тази част от стоките или услугите.

Член 12

Основания за отмяна

1. Марката подлежи на отмяна, ако през непрекъснат период от пет години тя не е била обект на реално използване в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и не съществуват основателни причини за неизползването [...]"

Markengesetz

- ¹³ Член 13, параграф 2, точка 6 от изменения Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (германският Закон за закрилата на марките и на други отличителни знаци) от 25 октомври 1994 г. (BGBl. I, 1994 г., стр. 3082, наричан по-нататък „Markengesetz“) предвижда, че регистрирана марка може да бъде обявена за недействителна, когато нейното използване може да бъде забранено по-специално по силата на по-ранно право на индустриална собственост.

Съгласно член 51, параграф 1 от Markengesetz недействителността се обявява по искане на притежателя на по-ранното право.

14 Член 14, параграф 2 от Markengesetz гласи:

„При осъществяването на търговска дейност третите лица нямат право без съгласието на притежателя на марката:

1. да използват знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана,
2. да използват знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени с марката и със знака, съществува вероятност от объркване на потребителите, която включва вероятност от свързване на знака с марката, или
3. да използват знак, идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с добра репутация в държавата и ако използването на този знак без основание би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или добрата репутация на марката или би ги увредило“.

15 Член 25, параграф 1 от Markengesetz гласи:

„Притежателят на регистрирана марка не може да се позовава срещу трети лица на права по смисъла на членове 14, 18 [и] 19, ако в период от пет години преди позоваването на посочените права марката не е била използвана, в съответствие с член 26, за стоките или услугите, на които той се основава, за да предяви правата си, доколкото към тази дата са изтекли поне пет години от регистрацията на марката“.

- ¹⁶ Съгласно член 25, параграф 2 от Markengesetz, ако притежателят на марка предяви произтичащите по-специално от член 14 от Markengesetz права, по искане на ответника той трябва да докаже реалното използване на своята марка.
- ¹⁷ Член 26 от Markengesetz, който се отнася до използването на марката, транспортира в германското право разпоредбите на членове 10—12 от Първа директива 89/104.

Регламент № 40/94

- ¹⁸ Член 9, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009) гласи:

„Член 9

Права, предоставени от марката на Общността

1. Марката на Общността предоставя на своя притежател изключително право. Притежателят е оправомощен да забрани на всяко трето лице, при липса на негово съгласие, да използва по време на търговията:

- а) знак, който е идентичен с марката на Общността за стоки или за услуги, които са идентични с тези, за които марката на Общността е регистрирана;
- б) всеки знак, за който поради неговата идентичност или [сходство] с марката на Общността и поради идентичността или [сходството] на продукти или услуги, обхванати от марката [на Общността] и знака, съществува вероятност

от объркване [на потребителите]; вероятността от объркване включва вероятността от свързване между знака и марката;

[...]“

- 19 Член 43 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 42 от Регламент № 207/2009) гласи:

„Член 43

Разглеждане на възражението

[...]

2. По искане на заявителя, притежателят на една по-ранна марка на Общността, който е направил възражение, представя доказателства, че през петте години предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността, по-ранната марка на Общността е била обект на реално използване в Общността за стоките или услугите, за които тя е регистрирана [и на които се обосновава възражението], или че съществуват основателни причини за неизползването, доколкото към тази дата, по-ранната марка е била регистрирана за не по-малко от пет години. При липса на такива доказателства, възражението се отхвърля. Ако по-ранната марка на Общността е била използвана само за една част от стоките или от услугите, за които тя е регистрирана, тя се смята за регистрирана, за целите на разглеждането на възражението, само за тази част от стоките или услугите.

[...]“

20 Член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 53, параграф 2 от Регламент № 207/2009) гласи:

„Член 52

Относителни основания за недействителност

[...]

2. Марката на Общността се обявява за недействителна също и въз основа на искане, подаден[о] до [СХВП] или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение, ако използването на такава марка може да бъде забранено по силата на едно друго [по-ранно] право [съгласно националното законодателство, уреждащо защитата] и по-специално:

[...]

г) на право на индустриална собственост“.

21 Член 56 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 57 от Регламент № 207/2009)
гласи:

„Член 56

Разглеждане на искането

[...]

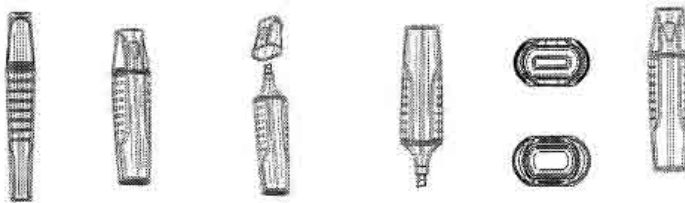
2. По искане на притежателя на марката на Общността, притежателят на по-ранна марка на Общността, като страна по процедурата за обявяване на недействителност, представя доказателства, че през периода от пет години, които предхождат датата на искането за обявяване на недействителността, по-ранната марка на Общността е била предмет на реално използване в Общността за стоките или за услугите, за които тя е регистрирана, и на които се основава искането за обявяване на недействителността, или че съществуват основателни причини за неизползването, доколкото към тази дата, по-ранната марка на Общността е била регистрирана от най-малко пет години. Освен това, ако по-ранната марка на Общността е била регистрирана най-малко от пет години към датата на публикуването на заявката за марка на Общността, притежателят на по-ранната марка на Общността представя също доказателства, че условията, установени в член 43, параграф 2 са били изпълнени към тази дата. При липса на такива доказателства, искането за обявяване на недействителност се отхвърля. Ако по-ранната марка на Общността е била използвана само за част от стоките или услугите за която тя е регистрирана, тя се счита за регистрирана само за тази част от стоките и услугите, за нуждите на разглеждането на искането за обявяване на недействителност.

[...]“

- 22 Член 92 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 96 от Регламент № 207/2009) гласи, че съдилищата за марките на Общността, определени от държавите членки по силата на член 91, параграф 1 от същия регламент (понастоящем член 95, параграф 1 от Регламент № 207/2009) „имат изключителна компетентност: [...]г) за насрещни иски за отмяна или за обявяване на недействителност на марката на Общността съгласно член 96“. Съгласно член 96, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 100, параграф 1 от Регламент № 207/2009) „[н]асрещният иск за отмяна или за обявяване на недействителност може да се основава само на основания за отмяна или за недействителност, упоменати в настоящия регламент“.

Обстоятелства, предхождащи спора

- 23 На 27 май 2005 г. жалбоподателят Beifa Group Co. Ltd (по-рано Ningo Beifa Group Co., Ltd) подава на основание Регламент № 6/2002 заявка за регистрация на различни промишлени дизайни на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).
- 24 Тази заявка се отнася по-специално до промишлен дизайн (наричан по-нататък „оспорваният промишлен дизайн“), представен по следния начин:



- 25 В съответствие с членове 41—43 от Регламент № 6/2002 в своята заявка за регистрация жалбоподателят се позовава на право на приоритет за оспорвания

промишлен дизайн, основано на по-ранна заявка за регистрация на същия дизайн, подадена пред компетентния китайски орган на 5 февруари 2005 г.

- 26 В съответствие с член 36, параграф 2 от Регламент № 6/2002 като стоки, в които оспорваният промишлен дизайн е предназначен да бъде включен или към които той ще се прилага, в заявката са посочени „пособията за писане“.
- 27 Оспорваният промишлен дизайн е регистриран като промишлен дизайн на Общността под номер 352315-0007 и е публикуван в Бюлетин на промишлените дизайни на Общността № 68/2005 на 26 юли 2005 г.
- 28 На 23 март 2006 г. по силата на член 52 от Регламент № 6/2002 встъпилата страна Schwan-Stabilo Schwanhäüßer GmbH & Co. KG подава пред СХВП искане за обявяване на оспорвания промишлен дизайн за недействителен, в което отбелязва, че посоченото в член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 основание за обявяване на недействителност не допуска запазването на този промишлен дизайн.
- 29 Искането за обявяване на недействителност се основава по-специално на възпроизведената по-долу марка на встъпилата страна, регистрирана в Германия на 14 декември 2000 г. под номер 300454708, по-конкретно за „пособия за писане“ от клас 16 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно

международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. (наричана по-нататък „по-ранната марка“):



³⁰ С решение от 24 август 2006 г. отделът по заличаването на СХВП уважава искането на встъпилата страна за обявяване на недействителност и вследствие на това обявява оспорвания промишлен дизайн за недействителен по силата на посоченото в член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 основание.

³¹ По същество отделът по заличаването счита, че по-ранната марка е била използвана в оспорвания промишлен дизайн, в смисъл че той включва знак, който притежава всички характерни елементи на триизмерната форма на тази марка и поради това е сходен с нея. Тъй като стоките, обхванати от оспорвания промишлен дизайн и от по-ранната марка, били идентични, според отдела по заличаването съществувала вероятност от объркване на потребителите, за които са предназначени посочените стоки — вероятност, която съгласно член 14, параграф 2, точка 2 от Markengesetz дава право на встъпилата страна да забрани използването на знака, който е бил използван в оспорвания промишлен дизайн.

³² На 19 октомври 2006 г. жалбоподателят подава жалба на основание членове 55—60 от Регламент № 6/2002 срещу решението на отдела по заличаването.

- 33 С решение от 31 януари 2008 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“), съобщено на жалбоподателя на 21 февруари 2008 г., трети апелативен състав отхвърля неговата жалба. На първо място, апелативният състав приема, че тъй като по-ранната марка не е обявена за недействителна от компетентните германски органи в съответствие с релевантните разпоредби на Markengesetz, тя трябвало да се счита за отличителен знак по смисъла на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 (точка 15 от обжалваното решение).
- 34 На второ място, апелативният състав счита, че за да се приложи последната разпоредба, не е необходимо по-ранният знак, на който е направено позоваване, да бъде възпроизведен по идентичен начин в оспорвания последващ промишлен дизайн на Общността, а е достатъчно този знак да бъде включен като такъв в посочения промишлен дизайн (точка 16 от обжалваното решение).
- 35 На трето място, апелативният състав счита, че въпреки наличието на някои разлики между оспорвания промишлен дизайн и по-ранната марка, характерните елементи на тази марка могат да бъдат установени в оспорвания промишлен дизайн, така че неговото използване представлява нарушение на изключителните права, предоставени с член 14 от Markengesetz на встъпилата страна, притежател на по-ранната марка, и член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 е приложим (точки 17 и 18 от обжалваното решение).
- 36 На последно място, с оглед на предходното заключение апелативният състав приема, че не следва да се произнася по относимостта на други доказателства, на които се позовава встъпилата страна в подкрепа на своето искане за обявяване на недействителност, сред които по-специално Решение от 18 януари 2007 г. на Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main (Върховен областен съд на Франкфурт на Майн, Германия) (точка 19 от обжалваното решение).

Искания на страните

37 Жалбоподателят моли Общия съд:

- да отмени обжалваното решение,
- делото да се препрати на отдела по заличаването за разглеждане на другите основания за обявяване на недействителност, на които се позовава встъпилата страна и които не са разгледани от посочения отдел,
- да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

38 СХВП и встъпилата страна молят Общия съд:

- да отхвърли жалбата,
- да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

По допустимостта на второто искане на жалбоподателя

- ³⁹ СХВП посочва, че второто искане на жалбоподателя е недопустимо, тъй като по същество той искал от Общия съд да даде задължителни указания на СХВП, което било извън компетентността на посочения съд.
- ⁴⁰ Следва да се напомни, че съгласно член 61, параграф 3 от Регламент № 6/2002 Общият съд има правомощие както да отмени, така и да измени обжалваното решение. Освен това съгласно член 61, параграф 6 от същия регламент СХВП е длъжна да предприеме съответните мерки по изпълнение на решението на Общия съд. От последната разпоредба е видно, че Общият съд не следва да дава задължителни указания на СХВП, а по-скоро СХВП е длъжна да се съобразява с диспозитива и мотивите на решението на Общия съд (вж. по аналогия Решение на Общия съд от 15 март 2006 г. по дело *Athinaiki Oikogeniaki Artopoia*/СХВП — *Ferrero (FERRÓ)*, T-35/04, *Recueil*, стр. II-785, точка 15 и цитираната съдебна практика).
- ⁴¹ Следва да се напомни също така, че по силата на член 60, параграф 1 от Регламент № 6/2002 апелативният състав, който е сезиран с жалба срещу решение на низшестоящ отдел на СХВП, може, след като разгледа жалбата по същество, да препрати делото на този отдел за по-нататъшно разглеждане.
- ⁴² От тези разпоредби и съображения е видно, че не е недопустимо да се иска от Общия съд, сезиран с жалба срещу решение на апелативен състав на СХВП, да препрати делото на низшестоящия отдел, чието решение е обжалвано пред

апелативния състав (вж. в този смисъл и по аналогия Решение на Общия съд от 27 февруари 2002 г. по дело Streamserve/CХВП (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, стр. II-723, точки 17—20).

- ⁴³ В действителност, ако уважи подобно искане, Общият съд не би наложил на СХВП каквото и да било задължение за действие или бездействие и следователно не би й дал задължителни указания. Целта на подобно искане е по-скоро Общият съд сам да приеме решението, което апелативният състав е трябвало или е можел да приеме, и следователно да упражни своето правомощие за изменение на обжалваното пред него решение на апелативния състав (вж. в този смисъл и по аналогия Решение на Общия съд от 11 февруари 2009 г. по дело Bayern Innovativ/CХВП — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, все още непубликувано в Сборника, точка 15 и Решение на Общия съд от 14 септември 2009 г. по дело Lange Uhren/CХВП (Геометрични полета върху циферблата на часовник), T-152/07, все още непубликувано в Сборника, точка 39).
- ⁴⁴ От това следва, че обратно на твърденията на СХВП, второто искане на жалбоподателя е допустимо.

По съществуването на спора

- ⁴⁵ В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три правни основания. Първото правно основание е изведено от неправилно тълкуване на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002. Второто правно основание е изведено от грешка при прилагане на правото, която опорочавала отказа да се уважи направеното от жалбоподателя искане пред СХВП за доказване на реалното използване на по-ранната марка. Третото правно основание е изведено от неправилно прилагане на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002.

По първото правно основание, изведено от неправилно тълкуване на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002

— Доводи на страните

- ⁴⁶ Според жалбоподателя, обратно на приетото от апелативния състав, от самия текст на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 е видно, че притежателят на отличителен знак не може да се позове на тази разпоредба, когато в последващ промишлен дизайн е използван не разглежданият знак, а сходен знак. Това тълкуване на посочената разпоредба се потвърждавало както от обстоятелството, че промишленият дизайн на Общността се отнася единствено до видимия външен вид на стока, а не конкретно до дадена стока, така и от преходната практика на СХВП по вземане на решения.
- ⁴⁷ СХВП и встъпилата страна посочват, че понятието за използване по смисъла на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002, може да обхване положението, при които по-ранният знак, на който е направено позоваване в подкрепа на искане за обявяване на промишлен дизайн на Общността за недействителен, само е имитиран в оспорвания промишлен дизайн, без да бъде изцяло възпроизведен в най-малки подробности.
- ⁴⁸ Сравнението между оспорвания промишлен дизайн и по-ранния знак се ограничавало само до елементите на този промишлен дизайн, които нарушавали правата, предоставяни от посочения по-ранен знак на неговия притежател, без да отчита допълнителните елементи на оспорвания промишлен дизайн. В замяна на това обхватът на закрилата на по-ранния знак зависел от правото, регулиращо този знак.
- ⁴⁹ Поради това основанието за обявяване на недействителност, посочено в член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002, било приложимо към промишлени дизайни, които били нови и оригинални, и в този смисъл се различавало

от основанието за обявяване на недействителност, посочено в член 25, параграф 1, буква б) от същия регламент. Противно на твърденията на жалбоподателя, предходната практика на СХВП по вземане на решения потвърждавала това тълкуване.

— Съображения на Общия съд

50 На първо място, следва да се отбележи, както правилно посочват СХВП и встъпилата страна, че посоченото в член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 основание за обявяване на недействителност не предполага непременно цялостно възпроизвеждане в детайли на по-ранен отличителен знак в последващ промишлен дизайн на Общността. Всъщност, макар някои елементи на въпросния знак да липсват в оспорвания промишлен дизайн на Общността или към него да са добавени други елементи, можело да е налице „използване“ на този знак, по-специално когато липсващите или добавените елементи имат второстепенно значение.

51 Това важи в още по-голяма степен предвид обстоятелството, че видно от установената съдебна практика потребителите запаметяват само несъвършен образ на марките, регистрирани в държавите членки, или на марките на Общността (вж. в този смисъл Решение на Съда от 22 юни 1999 г. по дело *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 26 и Решение на Общия съд от 9 юли 2003 г. по дело *Laboratorios RTB/CXBP — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Recueil, стр. II-2821, точка 33). Това съображение важи за всички видове отличителни знаци. Следователно когато липсват някои второстепенни елементи на отличителен знак, използван в последващ промишлен дизайн на Общността, или когато такива елементи са добавени към същия този знак, съответните потребители невинаги биха си дали сметка за тези негови изменения. Напротив, те биха могли да помислят, че в последващия промишлен дизайн на Общността посоченият знак е използван, така както е запаметен от тях.

- 52 От това следва, че обратно на поддържаното от жалбоподателя, буквалното тълкуване на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 не изключва непременно неговото прилагане в случаи, при които в последващ промишлен дизайн на Общността е използван сходен, а не идентичен знак на този, на който е направено позоваване в подкрепа на искането за обявяване на недействителност.
- 53 На второ място, следва да се посочи, че възприетото в обжалваното решение тълкуване на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 е единственото, което може да осигури, от една страна, ефективна закрила на правата на притежателя на по-ранна марка на Общността или на по-ранна марка, регистрирана в държава членка, срещу всяко посегателство върху подобна марка чрез нейното използване в последващ промишлен дизайн на Общността, и от друга страна, съгласуваност между релевантните разпоредби на Регламент № 6/2002 и тези на Първа директива 89/104 или на Регламент № 40/94 и Регламент № 207/2009.
- 54 В това отношение следва да се напомни, че притежателят на по-ранна марка на Общността или на по-ранна марка, регистрирана в държава членка, има право да забранява използването на последващ промишлен дизайн на Общността както в хипотезата, при която в посочения промишлен дизайн е използван идентичен с по-ранната марка знак и при която стоките или услугите, обхванати съответно от разглеждания промишлен дизайн и от по-ранната марка, са идентични, така и в хипотезата, при която в съответния промишлен дизайн на Общността е използван знак, който е толкова сходен с по-ранната марка, че предвид идентичността или сходството на стоките или услугите, обхванати съответно от разглежданата марка и от разглеждания промишлен дизайн, съществува вероятност от объркване в съзнанието на потребителите (вж. член 5, параграф 1, букви а) и б) от Първа директива 89/104, член 14, параграф 2, точки 1 и 2 от Markengesetz и член 9, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 9, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 207/2009).

- 55 Предвид това право на притежателя на по-ранна марка на Общността или на по-ранна марка, регистрирана в държава членка, да забранява използването на последващ промишлен дизайн на Общността, в който се използва както знак, идентичен с неговата марка, така и сходен знак, е изключена възможността при приемането на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 общностният законодател да е имал намерение да позволи на посочения притежател да представи искане за обявяване на съответния промишлен дизайн за недействителен само в хипотезата, при която в този промишлен дизайн е използван знак, идентичен с по-ранната марка, и да забрани представянето на такова искане, когато в посочения промишлен дизайн е използван знак, който е до такава степен сходен, че съществува вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители.
- 56 Следва да се посочи още, че притежателят на марка на Общността или на марка, регистрирана в държава членка, не може да се позовава на упоменатите в точка 54 по-горе разпоредби, за да забрани използването на промишлен дизайн на Общността, който е регистриран по-рано и който използва знак, идентичен или сходен с гореспоменатата марка, тъй като притежателят на посочения промишлен дизайн на Общността може да се защити срещу подобна забрана, като евентуално предяви насрещен иск за отмяна на съответната последваща марка (вж. член 4, параграф 4, буква в), подточка iv) от Първа директива 89/104, член 13, параграф 2, точка 6 и член 51, параграф 1 от Markengesetz, както и член 52, параграф 2, буква г), член 92, буква г) и член 96, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 53, параграф 2, буква г), член 96, буква г) и член 100, параграф 1 от Регламент № 207/2009).
- 57 Ако притежателят на по-ранна марка на Общността или на по-ранна марка, регистрирана в държава членка, има право да иска обявяване на последващ промишлен дизайн на Общността за недействителен само в хипотезата, при която в посочения промишлен дизайн е използван знак, идентичен с неговата марка, а не в хипотезата, при която е използван сходен знак, този притежател не би могъл да се защити срещу евентуален опит на притежателя на последващия промишлен дизайн, в който е използван сходен знак, да забрани по силата на

член 10, параграф 1 и на член 19, параграф 1 от Регламент № 6/2002 използването на по-ранната марка.

⁵⁸ При все това от съображение 31 от Регламент № 6/2002, съгласно което този регламент „не изключва прилагането към защитените чрез промишления дизайн на Общността дизайни, на законите [...], отнасящи се до [...] търговските марки“, може да се направи извод, че правата, които предоставя на своя притежател промишленият дизайн на Общността, по никакъв начин не поставят под въпрос правата, които притежател на по-ранна марка е придобил по силата на тази марка.

⁵⁹ От всички гореизложени съображения е видно, че апелативният състав не допуска грешка при прилагане на правото, като тълкува член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 в смисъл, че притежателят на отличителен знак може да се позове на тази разпоредба, за да поиска да бъде обявен за недействителен последващ промишлен дизайн на Общността, когато в посочения промишлен дизайн е използван знак, който е сходен с неговия. От това следва, че първото правно основание трябва да бъде отхвърлено като неоснователно.

По второто правно основание, изведено от грешка при прилагане на правото, която опорочава отказа да се уважи искането на жалбоподателя пред СХВП за доказване на реалното използване на по-ранната марка

— Доводи на страните

⁶⁰ Според жалбоподателя от член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 във връзка с член 25 от Markengesetz е видно, че притежателят на германска марка, който иска обявяването на промишлен дизайн на Общността за недействителен, на основание че разглежданата марка е използвана в този дизайн, в случай на оспорване трябва да докаже, че е използвал реално посочената марка. Поради това апелативният състав трябвало да разгледа искането на жалбоподателя за доказване на използването на по-ранната марка, тъй като тази марка била регистрирана повече от пет години преди подаването на искането за обявяване на недействителност. При все това, макар в петгодишния период, предхождащ искането за обявяване на недействителност, встъпилата страна да е продала безброй пособия за писане от клас 16, тези продажби не доказвали по никакъв начин използването на по-ранната марка, тъй като разглежданите стоки били продадени в различен вид, включващ наименованието и логото на встъпилата страна. Освен това по-ранната марка не била триизмерна, а фигуративна.

⁶¹ СХВП и встъпилата страна твърдят, че за разлика от разпоредбите на член 43, параграф 2 и на член 56, параграф 2 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 42, параграф 2 и член 57, параграф 2 от Регламент № 207/2009), Регламент № 6/2002 не дава възможност на притежателя на промишлен дизайн на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност, да поиска да бъде доказано използването на по-ранния знак, на който е направено позоваване в подкрепа на това искане. Поради това апелативният състав нямал право да разгледа

направеното от жалбоподателя искане за доказване на реалното използване на по-ранната марка. При все това последният не претърпял никакви вреди, тъй като ако е считал, че по-ранната марка не е била реално използвана, той е можел да поиска от компетентните германски органи да обявят посочената марка за недействителна. Във всички случаи, простото добавяне на наименованието и на логото на встъпилата страна върху продадените от нея пособия за писане било без значение за преценката относно реалното използване на по-ранната марка и относно наличието на вероятност от объркване в конкретния случай.

- 62 Встъпилата страна добавя, че макар жалбоподателят да има право да поиска в производството пред СХВП да бъде доказано реалното използване на по-ранната марка, той е трябвало да направи това пред отдела по заличаването, поради което искането за доказване на реалното използване на по-ранната марка, направено от жалбоподателя за първи път пред апелативния състав, е недопустимо. Във всички случаи встъпилата страна счита, че е доказала реалното използване на своята по-ранна марка.

— Съображения на Общия съд

- 63 Следва да се напомни, че член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 изисква правото на Общността или законодателството на съответната държава членка, регулиращо по-ранния знак, на който е направено позоваване в подкрепа на основано на тази разпоредба искане за обявяване на недействителност, да предостави „на притежателя на знака [...] правото да забранява“ използването на неговия знак в последващ промишлен дизайн.
- 64 В конкретния случай по-ранният знак е германска марка, уредена с разпоредбите на Markengesetz. Както вече бе посочено, член 14, параграф 2, точка 2 от Markengesetz предоставя на притежателя на такава марка правото да забранява използването на знак, за който поради неговата идентичност или сходство с

разглежданата марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, обхванати от тази марка и от съответния знак, съществува вероятност от объркване в съзнанието на потребителите.

⁶⁵ Член 25, параграф 1 от Markengesetz обаче предвижда, че притежателят на по-ранната марка няма право да се позовава срещу третите лица на своите права, които произтичат по-специално от член 14, ако в периода от пет години преди позоваването на тези права марката не е била използвана, в съответствие с член 26, за стоките или услугите, на които се основава посоченият притежател, за да предяви правата си, доколкото към тази дата са изтекли поне пет години от регистрацията на марката. Включвайки тази разпоредба в Markengesetz, германският законодател използва възможност, която му е призната в член 11, параграф 2 от Първа директива 89/104. Член 25, параграф 2 от Markengesetz изрично оставя в тежест на страната, срещу която притежателят на по-ранната марка се е позовал на правата си, грижата да изиска от последния да докаже реалното използване на своята марка. При липса на такова искане подобно доказателство не следва да бъде представяно.

⁶⁶ От тези разпоредби е видно, че обратно на твърденията на СХВП и на встъпилата страна, когато, както в случая, по-ранната германска марка, на която е направено позоваване в подкрепа на предвиденото в член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 основание за обявяване на недействителност, е регистрирана най-малко пет години преди да бъде направено искането за обявяване на недействителност на промишлен дизайн на Общността, по искане на притежателя на промишления дизайн на Общността, оспорен с искането за обявяване на недействителност, притежателят на тази марка трябва да докаже, че е използвал реално своята марка в петгодишния период, предхождащ искането за обявяване на недействителност. Ако не докаже това, притежателят на разглежданата по-ранна германска марка няма право съгласно германското законодателство, регулиращо неговия знак, да забранява неговото използване в промишления дизайн на Общността, оспорен с искането за обявяване на недействителност, което означава, че не може да бъде приложено основанието

за обявяване на недействителност, изведено от член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002.

- 67 Поради това че в Регламент № 6/2002 липсва конкретна разпоредба относно реда и условията, при които притежателят на промишлен дизайн на Общността, оспорен с основание на този знак искане за обявяване на недействителност, може да поиска да бъде доказано реалното използване на по-ранния знак, следва да се заключи, че искането за доказване на реалното използване трябва да бъде направено изрично и своевременно пред CXBP (вж. по аналогия Решение на Общия съд от 17 март 2004 г. по дело *El Corte Inglés/CXBP — González Cabello* и *Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 и T-184/02, Recueil, стр. II-965, точка 38, Решение на Общия съд от 16 март 2005 г. по дело *L'Oréal/CXBP — Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Recueil, стр. II-949, точка 24 и Решение на Общия съд от 7 юни 2005 г. по дело *Lidl Stiftung/CXBP — REWE-Zentral (Salvita)*, T-303/03, Recueil, стр. II-1917, точка 77). По принцип то трябва да бъде направено в срока, който отделът по заличаването предоставя на притежателя на промишления дизайн на Общността, оспорен с искане за обявяване на недействителност, за да представи становището си в отговор на това искане (вж. в този смисъл и по аналогия Решение по дело *FLEXI AIR*, посочено по-горе, точки 25—28).
- 68 За сметка на това искането за доказване на реалното използване на по-ранния знак, на който е направено позоваване в подкрепа на искане за обявяване на недействителност на промишлен дизайн на Общността, не може да бъде представено за първи път пред апелативния състав.
- 69 Всъщност от постоянната съдебна практика е видно, че искането за доказване на реалното използване на по-ранната марка, на която е направено позоваване в подкрепа на възражение срещу регистрацията на марка на Общността, предвидено в член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009), не може да бъде представено за първи път пред апелативния състав (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 22 март 2007 г. по дело *Saint-Gobain Pam/CXBP — Propamsa (PAM PLUVIAL)*, T-364/05, Сборник, стр. II-757, точка 41 и Решение на Общия съд от 18 октомври 2007 г. по дело *AMS/CXBP — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services)*, T-425/03, Сборник, стр. II-4265, точка 114).

70 Съгласно тази съдебна практика искането за доказване на реалното използване на по-ранната марка добавя към процедурата пред отдела по споровете конкретния и предварителен въпрос за реалното използване на по-ранната марка и в този смисъл изменя съдържанието на възражението. Задачата на отдела по споровете обаче е да се произнесе като първа инстанция по възражението, както е определено в различните процесуални актове и искания на страните, включително, ако е необходимо, по искането за доказване на реалното използване на по-ранната марка. Апелативният състав е компетентен единствено да се произнася по жалби, подадени срещу решения на отделите по споровете, но не и сам да се произнася като първа инстанция по дадено ново възражение. Да се допусне обратното би означавало апелативният състав да разгледа съвсем специфично искане, свързано с нови правни и фактически въпроси и излизащо извън рамките на образуването и проведено от отдела по споровете производство по възражение (Решение по дело PAM PLUVIAL, точка 69 по-горе, точки 37—39 и Решение по дело AMS Advanced Medical Services, точка 69 по-горе, точки 111—113).

71 По аналогия тези съображения важат и когато, както в случая, притежателят на промишлен дизайн на Общността, оспорен с искане за обявяване на недействителност поради наличието на посоченото в член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 основание за обявяване на недействителност, има право да поиска притежателят на по-ранния знак, на който е направено позоваване в подкрепа на искането за обявяване на недействителност, да докаже реалното използване на своя знак. Освен това в този контекст апелативният състав не може да се произнася по дело, различно от това пред отдела по заличаването, а именно по дело, чийто обхват е разширен с въвеждането на предварителния въпрос за реалното използване на по-ранния знак, на който е направено позоваване в подкрепа на искането за обявяване на недействителност.

72 От всички гореизложени съображения е видно, че в конкретния случай жалбоподателят е имал право да поиска от отдела по заличаването да задължи встъпилата страна да докаже реалното използване на по-ранната марка.

73 В това отношение следва да се отбележи, че в точка 15 от обжалваното решение апелативният състав се ограничава до това да приеме, че СХВП не е имала правомощие да постави под въпрос валидността на по-ранната марка и че ако

според жалбоподателя тази марка е била регистрирана в нарушение на разпоредбите на Markengesetz или е трябвало да бъде отменена поради неизползване, той е трябвало да поиска посочената марка да бъде обявена за недействителна в съответствие с Markengesetz.

74 От точки 63—66 по-горе обаче е видно, че макар това съображение на апелативния състав в обжалваното решение да е правилно само по себе си, то не е достатъчно, за да обоснове отказа да се уважи искане за доказване на реалното използване на по-ранния знак, на който е направено позоваване в подкрепа на искане за обявяване на недействителност на промишлен дизайн на Общността въз основа на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002, когато — както е в конкретния случай — правото, регулиращо разглеждания по-ранен знак, предвижда че при липса на реално използване на този знак неговият притежател няма право да забранява на третите лица — следователно и на притежателя на последващ промишлен дизайн на Общността, оспорен с искането за обявяване на недействителност — да използват посочения знак или сходен знак.

75 Ето защо жалбоподателят, който изхожда от предпоставката, че е направил надлежно искане пред СХВП за доказване на реалното използване на по-ранната марка, твърди, че обжалваното решение е опорочено от грешка при прилагане на правото, доколкото апелативният състав не е разгледал неговото искане.

76 Налага се обаче изводът, че тази предпоставка е погрешна. В действителност, както правилно посочва встъпилата страна, становището на жалбоподателя, представено на 22 юни 2006 г. пред отдела по заличаването в отговор на искането за обявяване на недействителност и съдържащо се в преписката по производството пред СХВП, изпратена от последната на Общия съд в съответствие с член 133, параграф 3 от неговия процедурен правилник, не само не съдържа никакво изрично искане встъпилата страна да докаже реалното използване на по-ранната марка, но и по никакъв начин не засяга въпроса за реалното използване на по-ранната марка.

77 Едва в писменото становище, което съдържа основанията на неговата жалба пред апелативния състав, жалбоподателят за първи път повдига този въпрос. В съдебното заседание жалбоподателят потвърждава, че това е така и изявлението

му е отбелязано в протокола от съдебното заседание. При все това, макар да може да се приеме, че писменото становище, в което са изложени основанията на жалбата на жалбоподателя пред апелативния състав, съдържа искане за доказване на реалното използване на по-ранната марка, подобно искане, направено за първи път пред апелативния състав, е недопустимо и не може да бъде взето предвид и разгледано от апелативния състав.

78 При тези условия настоящото правно основание също следва да бъде отхвърлено.

По третото правно основание, изведено от неправилно прилагане на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002

— Доводи на страните

79 Жалбоподателят посочва, че дори отделите на СХВП да са изтъквали правилно член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002, апелативният състав е приложил неправилно тази разпоредба, тъй като не е преценил дали съществува вероятност от объркване между оспорвания промишлен дизайн и по-ранната марка, както изисква съдебната практика по прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009).

- 80 Първо, в обжалваното решение апелативният състав не опитал да установи кои са съответните потребители в конкретния случай.
- 81 Второ, той не взел предвид и обстоятелството, че марките, които се състоят от формата, имат много слаб отличителен характер. Дори по-ранната марка да е валидна, тя имала много слаб отличителен характер, което следвало да се вземе предвид при преценката дали съществува евентуална вероятност от объркване.
- 82 Трето, апелативният състав не направил цялостно сравнение между по-ранната марка и оспорвания промишлен дизайн. Вместо да посочи основанията, поради които счита решението на отдела по заличаването за правилно, и сам да разгледа по-ранната марка, апелативният състав се основал само на описанието на тази марка и в точка 17 от обжалваното решение се задоволил да включи списък, възпроизведен от решението на отдела по заличаването и съдържащ четири характеристики на по-ранната марка, които били налице и в оспорвания промишлен дизайн. Наличието обаче на тези четири характеристики в оспорвания промишлен дизайн изобщо не било сигурно. Освен това съществували десет други характеристики на по-ранната марка, които не били налице в оспорвания промишлен дизайн, както и шест характеристики на последния, които не се срещали в по-ранната марка.
- 83 Четвърто, апелативният състав изобщо не проверил дали в конкретния случай съществува вероятност от объркване. Ако Общият съд реши да разгледа сам този въпрос, той трябвало да направи извод, че такава вероятност липсва предвид слабия отличителен характер на по-ранната марка, както и различията между по-ранната марка и оспорвания промишлен дизайн.

- 84 В съдебното заседание жалбоподателят посочва, че в конкретния случай член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 може да се приложи само в хипотезата, при която съответните потребители възприемат оспорвания промишлен дизайн като отличителен знак. В обжалваното решение обаче апелативният състав не разгледал дали в конкретния случай това е така. Жалбоподателят добавя, че макар това твърдение за нарушение да не е формално изложено в жалбата, то не може да се квалифицира като ново, тъй като е свързано с настоящото правно основание.
- 85 Първо, СХВП посочва, че мотивите на обжалваното решение действително са кратки, но са достатъчни. Освен това следвало да се вземат предвид и мотивите на решението на отдела по заличаването.
- 86 Второ, четирите характеристики на по-ранната марка, посочени в точка 17 от обжалваното решение, действително били налице при тази марка и съставлявали нейните доминиращи елементи, като същевременно били налице и в оспорвания промишлен дизайн. Посочените от жалбоподателя разлики между по-ранната марка и оспорвания промишлен дизайн не могли да поставят под въпрос съществуването на сходство между тях.
- 87 Трето, апелативният състав с право потвърдил решението на отдела по заличаването, що се отнася до наличието в конкретния случай на вероятност от объркване поради идентичността на съответните стоки, сходството, което съществува между по-ранната марка и оспорвания промишлен дизайн, и ниската степен на внимание на съответните потребители, тоест на широк кръг потребители, тъй като разглежданите стоки са за ежедневно потребление и са на ниски цени.
- 88 Четвърто, обратно на твърденията на жалбоподателя, отличителният характер на по-ранната марка не бил слаб, а поне „среден“. В действителност, макар че на

практика било по-трудно да се регистрира триизмерна марка, отличителният характер на подобна марка, след като тя вече е регистрирана, не можело да бъде поставен под въпрос.

- ⁸⁹ Пето, наличието на вероятност от объркване в конкретния случай се потвърждавало от две решения на германските юрисдикции по дела между жалбоподателя и встъпилата страна.
- ⁹⁰ Встъпилата страна твърди, че четирите характеристики на по-ранната марка, посочени в точка 17 от обжалваното решение, действително били налице в оспорвания промишлен дизайн и били достатъчни, за да се направи извод за съществуването на сходство между него и по-ранната марка. За сметка на това въпросното сходство не можело да бъде поставено под въпрос от изтъкнатите от жалбоподателя разлики, дължащи се на технически или функционални изисквания. Освен това отличителният характер на по-ранната марка не бил слаб предвид продължителното наличие на германския пазар на обхванатите от тази марка стоки. В рамките на споровете между страните в Германия самият жалбоподател се позовал на проучване на общественото мнение, доказващо че различните марки на встъпилата страна имат силен отличителен характер.
- ⁹¹ Предвид идентичността на разглежданите стоки, ниската степен на внимание на съответните потребители относно стоките за ежедневна употреба, обстоятелството, че същите тези потребители рядко имат повод да направят пряко сравнение между два знака, обозначаващи едни и същи стоки, както и предвид сходството между по-ранната марка и оспорвания промишлен дизайн, в конкретния случай следвало да се направи извод, че съществува вероятност от объркване. Следвало също така да се вземе предвид обстоятелството, че жалбоподателят вече бил нарушил многократно правата на встъпилата страна, произтичащи от неговите по-ранни марки, поради което съгласно германската съдебна практика от него се изисквало да спазва по-голяма „дистанция“ по отношение на посочените права.

- 92 Освен това встъпилата страна се позовава на притежавана от нея марка, която не е регистрирана и която също защитава нейните пособия за писане, както и на член 14, параграф 2, точка 3 от Markengesetz, на допълнителната закрила, произтичаща от германските разпоредби срещу нелоялната конкуренция, и на основанията за обявяване на недействителност, изведено от член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002.
- 93 На последно място, в отговор на довода на жалбоподателя, изтъкнат в съдебното заседание и обобщен в точка 84 по-горе, СХВП и встъпилата страна посочват, че става въпрос за ново правно основание, което не почива на правни и фактически обстоятелства, установени в хода на производството, поради което е недопустимо.

— Съображения на Общия съд

- 94 Съгласно член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 промишлен дизайн на Общността може да бъде обявен недействителен по искане на притежателя на по-ранен отличителен знак, ако посоченият знак е използван в последващ промишлен дизайн и ако, по-специално, правото на Общността или правото на съответната държава членка, регулиращо този знак, предоставя на притежателя на знака право да забранява такова използване.
- 95 Както вече бе посочено по-горе, когато знакът, на който е направено позоваване в подкрепа на изведено от тази разпоредба основание за обявяване на недействителност, е по-ранна германска марка, която, без да бъде идентична с промишления дизайн на Общността, оспорен с искането за обявяване на недействителност, е сходна с него, законодателството на съответната държава членка, а именно член 14, параграф 2, точка 2 от Markengesetz, предоставя на притежателя на посочената марка право да забранява използването на своя знак в последващия промишлен дизайн само ако поради сходството на посочения промишлен дизайн с разглежданата марка и поради идентичността или

сходството на продуктите или на услугите, обхванати от тази марка и от последващия промишлен дизайн, съществува вероятност от объркване в съзнанието на потребителите.

- ⁹⁶ Също така следва да се напомни, че член 14, параграф 2, точка 2, от Markengesetz транспонира в германското право член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 и следователно трябва да се тълкува с оглед на съдебната практика относно последната разпоредба.
- ⁹⁷ Вероятността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия, представлява вероятност от объркване по смисъла на член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 (Решение на Съда по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, точка 51 по-горе, точка 17 и Решение на Съда от 6 октомври 2005 г. по дело Medion, C-120/04, Rescueil, стр. I-8551, точка 26).
- ⁹⁸ Съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на потребителите следва да се оценява в цялост, като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай (Решение на Съда от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL, C-251/95, Rescueil, стр. I-6191, точка 22, Решение на Съда по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, точка 51 по-горе, точка 18 и Решение на Съда по дело Medion, точка 97 по-горе, точка 27).
- ⁹⁹ Общата преценка на вероятността от объркване по отношение на визуалното, фонетично или концептуално сходство между съответните знаци трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи. Възприемането на знаците от средния потребител на съответните стоки или услуги играе решаваща роля за общата преценка на тази вероятност от объркване. В това

отношение средният потребител обикновено възприема дадена марка или друг отличителен знак като едно цяло и не се впуска в изследване на различните им детайли (вж. в този смисъл Решение по дело SABEL, точка 98 по-горе, точка 23, Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, точка 51 по-горе, точка 25 и Решение по дело Medion, точка 97 по-горе, точка 28).

¹⁰⁰ Поради това следва да се провери дали в конкретния случай апелативният състав прилага правилно посочената съдебна практика, като заключава в обжалваното решение, че съществува вероятност от объркване между по-ранната марка и оспорвания промишлен дизайн и че следователно последният трябва да бъде обявен за недействителен. В това отношение следва също така да се вземе предвид решението на отдела по заличаването, който стигна до същото заключение и чието становище е потвърдено от апелативния състав.

¹⁰¹ В действителност, когато апелативният състав потвърждава изцяло решението на низшестоящ отдел на СХВП, това решение, както и неговите мотиви стават неделима част от контекста по приемането на решението на апелативния състав, който контекст е известен на страните и позволява на съда да упражни напълно своя контрол на законосъобразност по отношение на основателността на оценката на апелативния състав (Решение на Общия съд от 9 юли 2008 г. по дело Reber/CХВП — Chocladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Сборник, стр. II-1927, точка 47; вж. в този смисъл и Решение на Общия съд от 21 ноември 2007 г. по дело Wesergold Getränkeindustrie/CХВП — Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, все още непубликувано в Сборника, точка 64).

¹⁰² На първо място, що се отнася до твърдението за нарушение, изтъкнато от жалбоподателя в съдебното заседание (вж. точка 84 по-горе), следва да се напомни, че съгласно член 48, параграф 2, първа алинея от Процедурния правилник в хода на производството не могат да се въвеждат нови правни основания, освен ако те не почиват на правни или фактически обстоятелства, установени в хода на производството.

- 103 Въпреки това следва да се приеме за допустимо правното основание, с което се допълва правно основание, вече изложено изрично или имплицитно в исковата молба или жалбата, и което се намира в тясна връзка с последното (вж. Решение на Общия съд от 3 май 2007 г. по дело Испания/Комисия, T-219/04, *Recueil*, стр. II-1323, точка 46 и цитираната съдебна практика).
- 104 Такъв действително е случаят с горепосоченото твърдение на жалбоподателя за нарушение, което твърдение допълва третото правно основание и според жалбоподателя се намира в тясна връзка с него. Поради това посоченото твърдение за нарушение е допустимо.
- 105 Що се отнася до преценката по същество, следва да се напомни, че искането за обявяване на недействителност на промишлен дизайн на Общността, базирано на посоченото в член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002 основание за обявяване на недействителност, може да бъде уважено само ако се приеме, че съответните потребители ще сметнат, че в промишления дизайн на Общността, предмет на това искане, е използван отличителният знак, на който е направено позоваване в подкрепа на искането за обявяване на недействителност.
- 106 Ако се приеме, че съответните потребители няма да разберат, че в посочения в искането за обявяване на недействителност промишлен дизайн на Общността е използван отличителният знак, на който е направено позоваване в подкрепа на това искане, вероятността от объркване може напълно да се изключи.
- 107 За сметка на това, обратно на поддържаното от жалбоподателя, не е необходимо да се изследва отделно въпросът дали съответните потребители ще възприемат промишления дизайн на Общността, предмет на искането за обявяване на недействителност, като отличителен знак (вж. в този смисъл и по аналогия Решение на Съда от 10 април 2008 г. по дело Adidas и adidas Benelux, C-102/07, *Recueil*, стр. I-2439, точка 34).

108 На второ място, следва да се отбележи, че страните не спорят по това, че стоките, обхванати от по-ранната марка, и тези, в които оспорваният промишлен дизайн е предназначен да бъде включен, а именно „пособията за писане“, са идентични. Тъй като тези стоки са за ежедневна употреба и по правило са на сравнително ниска цена, всички потребители са техни евентуални купувачи, което впрочем не се оспорва от жалбоподателя. Поради това позоваването на отдела по заличаването (точка 15 от решението на отдела по заличаването) на „потребителите“ трябва да се разбира в смисъл, че той мълчаливо, но несъмнено приема, че за да се прецени вероятността от объркване в конкретния случай, следва да се вземе предвид възприемането на по-ранната марка и на оспорвания промишлен дизайн от широк кръг потребители, тоест от средния потребител (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 30 ноември 2004 г. по дело Geddes/CXBP (NURSERYROOM), T-173/03, Recueil, стр. II-4165, точка 18). В обжалваното решение апелативният състав не поставя под въпрос посоченото съображение на отдела по заличаването. Освен това, тъй като по-ранната марка е била регистрирана в Германия, трябва да бъде взето предвид възприятието на германския среден потребител.

109 На трето място, отделът по заличаването прави визуално сравнение на по-ранната марка с оспорвания промишлен дизайн. Така в точка 12 от своето решение той установява четири характерни елемента на формата на по-ранната марка и в точка 13 от същото решение приема, че оспорваният промишлен дизайн включва знак, който съдържа всички характерни елементи на по-ранната марка, от което следвало, че посоченият промишлен дизайн е сходен с по-ранната марка. Отделът по заличаването приема също така, че добавянето на други елементи в оспорвания промишлен дизайн, като например „релефни пръстени“ или „грапавини“, не пречи на установяването на гореспоменатите характеристики на по-ранната марка в същия промишлен дизайн. Тези съображения на отдела по заличаването са възпроизведени и одобрени от апелативния състав в точка 17 от обжалваното решение.

110 В това отношение на първо място следва да се посочи, че в случая отделите на СХВП с основание не правят фонетично и концептуално сравнение между

по-ранната марка и оспорвания промишлен дизайн. Всъщност, от една страна, нито по-ранната марка, нито оспорваният промишлен дизайн съдържат словен елемент. Те не се поддават и на просто и кратко словесно описание, което може да бъде предмет на фонетично сравнение. От друга страна, нито по-ранната марка, нито оспорваният промишлен дизайн препращат към каквото и да било конкретно понятие, така че не е възможно и концептуално сравнение между тях.

- 111 За сметка на това, що се отнася до визуалното сравнение между по-ранната марка и оспорвания промишлен дизайн, следва да се приеме в самото начало, че макар в точка 4 от решението си отделът по заличаването да намеква, че встъпилата страна се е позовала на други знаци в подкрепа на своето искане за обявяване на недействителност, в споменатата точка той посочва само по-ранната марка, без обаче да уточнява дали става въпрос за фигуративна или за триизмерна марка. Освен това в точки 12 и 13 от своето решение отделът по заличаването се позовава на „триизмерната форма“ на посочената марка.
- 112 Що се отнася до апелативния състав, в точка 2 от обжалваното решение той споменава единствено по-ранната марка като знак, на който встъпилата страна се е позовала в подкрепа на своето искане за обявяване на недействителност.
- 113 При все това от удостоверението за регистрация на по-ранната марка, което се съдържа в преписката по производството пред СХВП, е видно, че тази марка е фигуративна и се състои във възпроизведеното в точка 29 по-горе изображение. С оглед на това обстоятелство всички страни постигат съгласие в съдебното заседание, че единствената марка, взета предвид от отделите на СХВП при разглеждането на спорното искане за обявяване на недействителност, е по-ранната марка, която е фигуративна, и това бе отбелязано в протокола от съдебното заседание.

- 114 При липса на каквото и да било уточнение в решението на отдела по заличаването, позоваването в същото това решение на „триизмерната форма“ на по-ранната марка, което позоваване на пръв поглед е парадоксално, що се отнася до фигуративна марка, може да доведе единствено до извода, че вместо да се основе на сравнението между оспорвания промишлен дизайн и по-ранната марка, отделът по заличаването сравнява посочения промишлен дизайн с неустановена в неговото решение триизмерна марка.
- 115 В това отношение следва да се отбележи, че както е видно от преписката по производството пред СХВП, освен на по-ранната марка, встъпилата страна се е позовала в подкрепа на своето искане за обявяване на недействителност и на триизмерна марка, която е регистрирана в Германия под номер 02911311 и съответства на изображението в точка 29 по-горе.
- 116 Допуснатата от отдела по заличаването грешка не е поправена по никакъв начин от апелативния състав. Както вече бе посочено в точка 17 от обжалваното решение, последният се ограничава да възпроизведе особеностите, приписани на по-ранната марка от отдела по заличаването, без да посочи, че отделът по заличаването погрешно се позова на триизмерна марка вместо на по-ранната марка, нито че същите тези характеристики са били налице и при по-ранната марка.
- 117 От това следва, че тъй като в обжалваното решение апелативният състав основава заключението си, че съществува вероятност от объркване между оспорвания промишлен дизайн и по-ранната марка, на сравнение на посочения промишлен дизайн със знак, различен от по-ранната марка, той допуска грешка при прилагане на правото и обжалваното решение трябва да бъде отменено.
- 118 Това заключение не се опровергава от доводите на СХВП, изтъкнати в съдебното заседание. Последната поддържа, че сравнението на оспорвания промишлен

дизайн с по-ранната марка не може да доведе до резултат, различен от получения вследствие на сравнението на същия промишлен дизайн с триизмерен знак, чиято форма е представена с изображението, което представлява по-ранната марка.

- 119 По-специално, СХВП посочва, от една страна, че удостоверенията за регистрация на триизмерни марки съдържат само двуизмерно изображение на посочените марки, а от друга страна, че съдебната практика относно наличието или липсата на отличителен характер на триизмерна марка, съставена от видимия външен вид на обозначената стока, се прилага и когато заявената марка е фигуративна и се състои от формата на посочената стока (Решение на Съда от 4 октомври 2007 г. по дело Henkel/CXBP, C-144/06 P, Recueil, стр. I-8109, точка 38 и Решение на Общия съд от 21 октомври 2008 г. по дело Cassegrain/CXBP (Форма на чанта), T-73/06, непубликувано в Сборника, точка 22).
- 120 В това отношение е важно да се подчертае, че разглеждането на основанието за обявяване на недействителност, посочено в член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002, трябва да се базира на възприемането от съответните потребители на отличителния знак, на който е направено позоваване в подкрепа на това основание, както и на цялостното впечатление, което посоченият знак създава у потребителите (вж. точка 99 по-горе).
- 121 Триизмерната марка обаче невинаги се възприема от съответните потребители по същия начин като фигуративната марка. В първия случай посочените потребители възприемат осезаем предмет, който могат да разгледат от няколко ъгъла, докато във втория случай потребителите виждат само едно изображение.
- 122 Без съмнение не може да се изключи възможността в хипотезата на сходство между два триизмерни предмета сравнението на единия от тях с изображението на другия да може също да доведе до установяване на сходство. Това не променя обстоятелството, че разглеждането на основанието за обявяване

на недействителност, посочено в член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002, включва сравнение между оспорвания промишлен дизайн на Общността и отличителния знак, на който е направено позоваване в подкрепа на това основание.

- ¹²³ За сметка на това сходството между оспорвания промишлен дизайн и знака, на който е направено позоваване в подкрепа на искането за обявяване на недействителност, не може просто да се презумира единствено поради обстоятелството че посоченият промишлен дизайн е сходен с друг знак, макар последният знак да е сходен със знака, на който е направено позоваване в подкрепа на искането за обявяване на недействителност.
- ¹²⁴ Следователно с доводите си СХВП фактически иска от Общия съд сам да направи, за първи път, сравнение между оспорвания промишлен дизайн и по-ранната марка, доколкото подобно сравнение не е направено нито от отдела по заличаването, нито от апелативния състав. Общият съд обаче не следва да се произнася по въпроси, които не са разгледани по същество от СХВП (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 8 юли 1999 г. по дело Procter & Gamble/СХВП (BABY-DRY), T-163/98, *Recueil*, стр. II-2383, точка 51).
- ¹²⁵ Посочената от СХВП съдебна практика не може да доведе до различен извод. Макар да уточнява критериите, въз основа на които следва да се прецени присъщият по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009) отличителен характер на фигуративен знак, който се състои във видимия външен вид на обозначената стока, тази съдебна практика по никакъв начин не поставя под въпрос принципа, съгласно който посоченият характер трябва да бъде преценен с оглед на възприемането от съответните потребители на самия разглеждан знак, а не на друг знак (вж. в този смисъл Решение по дело Henkel/СХВП, точка 119 по-горе, точка 35 и Решение по делото за марката с форма на чанта, точка 119 по-горе, точки 19 и 35).

- 126 Заключението, че обжалваното решение е опорочено от грешка при прилагане на правото и трябва да бъде отхвърлено, не се поставя под въпрос и от обстоятелството, че жалбоподателят не изтъква изрично тази грешка в рамките на третото си правно основание.
- 127 От една страна, в неговите доводи във връзка с второто правно основание жалбоподателят правилно посочва, че в действителност по-ранната марка е фигуративна. Освен това в съдебното заседание жалбоподателят твърди, че при разглеждането на вероятността от объркване между оспорвания промишлен дизайн и по-ранната марка отделите на СХВП погрешно са се позовавали на марка, различна от по-ранната марка.
- 128 От друга страна и преди всичко следва да се отбележи, че тъй като жалбоподателят оспорва направеното в обжалваното решение заключение, че по-ранната марка и оспорваният промишлен дизайн са сходни в достатъчна степен, за да е налице вероятност от объркване, Общият съд трябва да анализира всички параметри на сравнението между посочената марка и посочения промишлен дизайн, тъй като въпросното сравнение е в основата на това заключение. В тази рамка Общият съд преди всичко трябва да провери дали отделите на СХВП действително са направили сравнение между оспорвания промишлен дизайн и по-ранната марка.
- 129 Всъщност когато трябва да прецени законосъобразността на решение на апелативен състав на СХВП, Общият съд не може да бъде обвързан от неправилна преценка на фактите от този състав, доколкото посочената преценка е част от изводите, чиято законосъобразност се оспорва пред Общия съд (Решение на Съда от 18 декември 2008 г. по дело *Éditions Albert René/CXBP*, C-16/06 P, *Recueil*, стр. I-10053, точка 48).
- 130 Освен това следва да се отбележи, че макар да трябва да се произнася единствено по искане на страните, които очертават рамките на спора, съдът не е обвързан само от доводите, изтъкнати от тях в подкрепа на исканията им, тъй

като в противен случай може да се окаже принуден да основе решението си на погрешни правни съображения (Определение на Съда от 27 септември 2004 г. по дело UER/M6 и др., C-470/02 P, непубликувано в *Recueil*, точка 69 и Определение на Съда 13 юни 2006 г. по дело Mancini/Комисия, C-172/05 P, непубликувано в *Recueil*, точка 41).

- ¹³¹ Що се отнася до доводите на встъпилата страна, изведени, първо, от това, че тя е притежател на нерегистрирана триизмерна марка, която е сходна с оспорвания промишлен дизайн, второ, от член 14, параграф 2, точка 3 от *Markengesetz*, трето, от допълнителната закрила, произтичаща от германските разпоредби срещу нелоялната конкуренция, и четвърто, от основанието за обявяване на недействителност, посочено в член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002, е достатъчно да се посочи, че както е видно от точка 19 от обжалваното решение, става дума за въпроси, които апелативният състав не е счел за необходимо да разгледа по същество и които Общият съд не може, както вече бе изтъкнато, да разгледа сам за първи път.

- ¹³² С оглед на гореизложеното третото правно основание следва да се уважи и поради това да се отмени обжалваното решение.

- ¹³³ На последно място, Общият съд счита, че интересите на жалбоподателя са защитени в достатъчна степен посредством отмяната от обжалваното решение, без да е необходимо делото да бъде препратено на отдела по заличаването (вж. в този смисъл и по аналогия Решение по дело STREAMSERVE, точка 42 по-горе, точка 72). Поради това второто искане на жалбоподателя не следва да бъде уважено.

По съдебните разноси

- ¹³⁴ Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноси, ако е направено такова искане. След като СХВП е загубила делото, тя трябва да бъде осъдена да заплати съдебните разноси в съответствие с искането на жалбоподателя.
- ¹³⁵ Тъй като встъпилата стана е загубила делото, тя следва да понесе направените от нея разноси.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

- 1) Отменя решението на трети апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 31 януари 2008 г. (преписка R 1352/2006-3).**
- 2) Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.**

- 3) СХВП понася, наред с направените от нея съдебни разноси, и тези на Beifa Group Co. Ltd. Schwan-Stabilo Schwanhäüßer GmbH & Co. KG.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 12 май 2010 година.

Подписи