



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (десети разширен състав)

7 декември 2022 година *

„Марка на Европейския съюз — Заявка за марка на Европейския съюз, изобразяваща цилиндрична санитарна вставка — Сензорна позиционна марка — Абсолютни основания за отказ — Приложно поле на закона — Служебна проверка — Проверка на отличителния характер от апелативния състав — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (впоследствие член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001) — Знак, който може да съставлява марка на Европейския съюз — Липса на точно и пълно само по себе си графично изображение на сензорното възприятие, създадено от знака — Член 4 и член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2007 (понастоящем член 4 и член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 2017/1001)“

По дело T-487/21

Neoperl AG, установено в Райнах (Швейцария), представлявано от U. Kaufmann, адвокат,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), представлявана от T. Klee и D. Hanf,

ответник,

ОБЩИЯТ СЪД (десети разширен състав),

състоящ се по време на разискванията от Ал. Корнезов, председател, E. Buttigieg (докладчик), K. Kowalik-Bańczyk, G. Hesse и D. Petrlik, съдии,

секретар: R. Ūkelytė, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

предвид изложеното в съдебното заседание от 12 май 2022 г.,

постанови настоящото

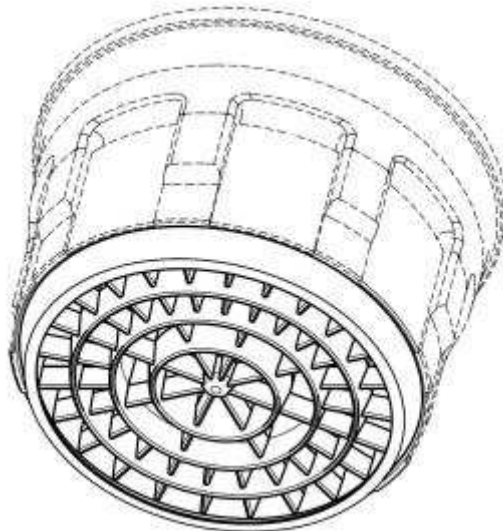
* Език на производството: немски.

Решение

- 1 С жалбата си на основание член 263 ДФЕС жалбоподателят, Neoperl AG, иска отмяна на решението на пети апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 3 юни 2021 г. (преписка R 2327/2019-5) (наричано по-нататък „обжалваното решение“).

Обстоятелствата по спора

- 2 На 1 септември 2016 г. жалбоподателят подава в EUIPO заявка за регистрация на марка на Европейския съюз на основание Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1) (заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1) за следния знак:



- 3 В заявката за регистрация заявената марка е посочена като „друга марка“, а именно „сензорна позиционна марка“, и описана по следния начин:

„Марката е сензорна позиционна марка. Закрилата се иска за структура, разположена в единия край на цилиндрична санитарна вставка, предназначена за изтичане на вода, насочена навън и излизаща извън нееластична основа, като тази структура е съставена от кръгли, концентрични и еластични пластини от няколко милиметра височина върху цялата повърхност на накрайника, като еластичните пластини могат да бъдат деформирани чрез натискане на основата с пръст, успоредно на основата. За останалата част от контура на вставката, посочена с пунктир в изображението, не е поискана закрила“.

- 4 Стоките, за които се иска регистрацията, спадат към клас 11 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и отговарят на следното описание: „Санитарни елементи за вставяне, по-специално регулатори на струя и образуватели на струя“.

- 5 Заявката за регистрация повдига възражения поради формалните основания за отказ на регистрация, предвидени в член 26, параграф 1, буква г) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 31, параграф 1, буква г) от Регламент 2017/1001) във връзка с правило 9, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, 1995 г., стр. 1) (понастоящем член 41, параграф 2 от Регламент 2017/1001), като се има предвид, че „по принцип сензорните марки [...] не се приемат от [EUIPO]“. Ето защо на жалбоподателя се предлага да преквалифицира заявената марка в позиционна марка.
- 6 С писмо от 22 декември 2016 г. жалбоподателят отказва да преквалифицира заявената марка и настоява в това отношение на квалификацията като сензорна позиционна марка, както и на представеното описание.
- 7 На 11 октомври 2019 г. проверителят отхвърля заявката за регистрация на основание член 41, параграф 4 от Регламент 2017/1001 във връзка по същество с член 4 и член 31, параграф 3 от посочения регламент поради формални съображения, доколкото по същество заявката не е достатъчно точна по смисъла на тези разпоредби, в частта относно регистрацията на сензорна марка.
- 8 На 16 октомври 2019 г. жалбоподателят подава жалба до EUIPO срещу решението на проверителя. На 22 януари 2020 г. той подава писмено изложение на основанията си за обжалване.
- 9 Със съобщение на докладчика от 3 август 2020 г. апелативният състав на EUIPO уведомява жалбоподателя, че независимо дали заявката за марка отговаря на изискванията на член 31 от Регламент 2017/1001, счита, че абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква б) от посочения регламент е релевантно и че заявената марка няма отличителен характер по смисъла на последната разпоредба.
- 10 На 3 март 2021 г. жалбоподателят представя становището си по съобщението от 3 август 2020 г.
- 11 С обжалваното решение пети апелативен състав на EUIPO приема, че знакът, за който се иска регистрация като марка на Европейския съюз, няма отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, и отхвърля жалбата.

Искания на страните

- 12 Жалбоподателят моли Общия съд:
 - да отмени обжалваното решение,
 - да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.
- 13 EUIPO моли Общия съд:
 - да отхвърли жалбата,

– да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

Предварителни бележки

- 14 Предвид датата на подаване на разглежданата заявка за регистрация, а именно 1 септември 2016 г., която е определяща за установяване на приложимото материално право за целите на проверката дали са налице абсолютни основания за отказ, настоящото дело се урежда от материалните разпоредби на Регламент № 207/2009, евентуално изменени с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21) (вж. в този смисъл решения от 12 декември 2019 г., EUIPO/Wajos, C-783/18 P, непубликувано, EU:C:2019:1073, т. 2, и от 8 май 2019 г., VI.TO./EUIPO — Bottega (Форма на златиста бутилка), T-324/18, непубликувано, EU:T:2019:297, т. 17 и цитираната съдебна практика).
- 15 По-конкретно член 4 от Регламент 2015/2424 предвижда, че този регламент влиза в сила на 23 март 2016 г., като някои разпоредби от изменения Регламент № 207/2009, сред които са член 4 и член 26, параграф 3, ще се прилагат едва от 1 октомври 2017 г.
- 16 Следователно в случая, що се отнася до материалноправните норми, се прилагат член 4 и член 26, параграф 3 от Регламент № 207/2009 в редакцията им, приложима преди изменението с Регламент 2015/2424, както и член 7 от Регламент № 207/2009, изменен с Регламент 2015/2424. Що се отнася обаче до последната разпоредба, прилагането *ratione temporis* на Регламент № 207/2009, изменен с Регламент 2015/2424, не води до различен резултат за разглеждането на настоящата жалба. Всъщност изменението на Регламент № 207/2009 с Регламент 2015/2424 не се отнася до разпоредбите на член 7, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 207/2009, които са единствено релевантни за целите на разглеждането на настоящата жалба. Следователно в случая, що се отнася до материалноправните норми, позоваванията на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, направени от апелативния състав в обжалваното решение и от жалбоподателя в писмените му изявления, следва да се разбират като отнасящи се до член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, изменен, с идентично съдържание.
- 17 Тъй като процесуалните норми по принцип се прилагат към деня на влизането им в сила (вж. решение от 11 декември 2012 г., Комисия/Испания, C-610/10, EU:C:2012:781, т. 45 и цитираната съдебна практика), спорът се урежда от процесуалните разпоредби на Регламент 2017/1001, в сила към момента на приемане на обжалваното решение.

По служебното повдигане на правно основание: излизане извън приложното поле на закона

- 18 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква две основания, първото от които е нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, а второто — нарушение на член 95, параграф 1, първо изречение от Регламент 2017/1001. Той изтъква по същество, че апелативният състав не е отчел в достатъчна степен особеностите на заявената марка като сензорна позиционна марка, и го упреква, че в нарушение по-специално на задължението по член 95 от Регламент 2017/1001 за извършване на служебна проверка на относимите факти не е установил нито обичайното сензорно възприятие, създадено от регулаторите на струя, нито възприятието, създадено от заявления за регистрация знак, нито обстоятелството, че това гъвкаво сензорно възприятие от пластините, съставляващи знака, не се свързвали непременно с функционално качество на въпросните стоки. От това жалбоподателят заключава, че противно на приетото от апелативния състав, посоченият знак има отличителен характер.
- 19 EUIPO оспорва доводите на жалбоподателя и поддържа, че след като е определил изчерпателно и точно фактите, апелативният състав правилно е приел, че заявленият за регистрация знак няма отличителен характер.
- 20 В това отношение следва да се отбележи, че проверителят е отхвърлил заявката за регистрация на основание член 41, параграф 4 от Регламент 2017/1001 във връзка с член 4 от същия регламент (вж. т. 7 по-горе), с мотива че естеството на заявената марка е посочено неправилно, че описанието в заявката за регистрация е ирелевантно и че при всички положения това описание може само да опише какво следва да се види върху графичното изображение на посочената марка, без да може да представлява тълкуване на това, което има предвид с дадена марка. Той добавя, че заявената марка се възприема чрез докосване, докато сензорните свойства не могат да бъдат изведени пряко от изображението на знака. Следователно според проверителя графичното изображение на знака не възпроизвежда заявката достатъчно точно.
- 21 Жалбоподателят оспорва това решение, като посочва в писменото си становище от 22 януари 2020 г., в което излага основанията за обжалване (вж. т. 8 по-горе), че след влизането в сила на Регламент 2017/1001 вече не се изисква графично изображение на знак, за който се иска регистрация като марка на Европейския съюз. При условията на евентуалност, в случай че трябва да се вземат предвид изискванията относно графичното изображение на марка, посочени в Регламент № 207/2009, той поддържа, като се основава на приложената към становището му правна експертиза, че общата годност на позиционните сензорни марки да бъдат регистрирани не е изключена в правото на марките на Европейския съюз и че графичното изображение на разглеждания знак, придружено от описание, позволява заявената марка да се „конкретизира“, включително що се отнася до сензорното възприятие, което тя създава, така че да позволи на компетентните органи и на обществеността ясно и недвусмислено да определят предмета на исканата закрила.
- 22 В съобщението на докладчика от 3 август 2021 г., изпратено на жалбоподателя след подаване на жалбата срещу решението на проверителя (вж. т. 9 по-горе), и в обжалваното решение апелативният състав решава да разгледа абсолютното основание за отказ на регистрация, произтичащо от член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, и посочва, че въпросът дали регистрацията на заявления знак трябва впрочем да бъде

отказана съгласно член 41, параграф 4 от Регламент 2017/1001 във връзка с член 4 от Регламент № 207/2009 (понастоящем след изменение член 4 от Регламент 2017/1001), или в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, изменен, тъй като е било достатъчно едно основание за отказ, посочено в посочения член 7, параграф 1, не допуска регистрацията (вж. т. 58 от обжалваното решение).

- 23 Жалбоподателят не е изтъкнал основание излизане извън приложното поле на закона, за да оспори избора на апелативния състав да разгледа заявката за регистрация единствено с оглед на разпоредбата на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.
- 24 Съгласно практиката на Съда, въпреки че някои основания могат и дори трябва да бъдат разглеждани служебно, основание, което се отнася до законосъобразността на съответното решение по същество, може да бъде разглеждано от съда на Съюза само ако е изтъкнато от жалбоподателя (вж. решение от 25 октомври 2017 г., Комисия/Италия, C-467/15 P, EU:C:2017:799, т. 15 и цитираната съдебна практика).
- 25 От съдебната практика обаче също следва, че в рамките на очертания от страните спор съдът на Съюза трябва да се произнася само по исканията на страните; той не е обвързан от доводите, изтъкнати от тях в подкрепа на исканията им, тъй като в противен случай би могъл да се окаже принуден да основе решението си на погрешни правни съображения (вж. решение от 21 септември 2010 г., Швеция и др./API и Комисия, C-514/07 P, C-528/07 P и C-532/07 P, EU:C:2010:541, т. 65 и цитираната съдебна практика, решение от 20 януари 2021 г., Комисия/Printeos, C-301/19 P, EU:C:2021:39, т. 58). По-конкретно, в спор между страните относно тълкуването и прилагането на разпоредба от правото на Съюза, в случая член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, съдът на Съюза следва да приложи релевантните за решаването на спора правни норми към представените му от страните факти. Наистина по силата на принципа *iura novit curia* определянето на смисъла на закона не попада в приложното поле на принципа на свободно разпореждане на страните с предмета на спора (вж. решение от 12 декември 2018 г., Servier и др./Комисия, T-691/14, обжалвано, EU:T:2018:922, т. 102 и цитираната съдебна практика).
- 26 Така съдът на Съюза има възможността и ако е необходимо, задължението да разглежда служебно някои основания, свързани с материалната законосъобразност (заключение на генералния адвокат Танчев по дело Changmao Biochemical Engineering/Комисия, C-666/19 P, EU:C:2021:827, т. 25). Такъв е случаят например по отношение на основание за материална законосъобразност, изведено от абсолютната сила на пресъдено нещо (вж. в този смисъл решение от 1 юни 2006 г., P & O European Ferries (Vizcaya) и Diputación Foral de Vizcaya/Комисия (C-442/03 P и C-471/03 P, EU:C:2006:356, т. 45).
- 27 В това отношение следва да се припомни, че основание, изведено от приложното поле на закона, е абсолютно основание за отмяна и Общият съд следва да го разгледа служебно. Действително Общият съд не би изпълнил своята мисия на съд относно законосъобразността, ако не изтъкне, дори при липса на оспорване от страните по този въпрос, че оспорваното пред него решение е взето въз основа на норма, която не може да бъде приложена в конкретния случай, и ако впоследствие следва да се произнесе по спор, с който е сезиран, като сам приложи подобна норма (вж. в този смисъл решение от 12 юни 2019 г., RV/Комисия, T-167/17, EU:T:2019:404, т. 60 и 61 и цитираната съдебна практика).

- 28 Въпреки това задължението на съда на Съюза да разгледа служебно абсолютно основание за отмяна, трябва да бъде изпълнено в светлината на принципа на състезателност. Така извън особените случаи, като например предвидените в процедурните правилници на юрисдикциите на Съюза, съдът на Съюза не може да основе решението си на основание, което е разгледал служебно, дори ако то е абсолютна процесуална предпоставка, без да покани предварително страните да изложат становищата си по посоченото основание (решение от 2 декември 2009 г., Комисия/Ирландия и др., C-89/08 P, EU:C:2009:742, т. 57; вж. в този смисъл и решение от 27 март 2014 г., CXBP/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, т. 54 и цитираната съдебна практика).
- 29 Тъй като в случая Общият съд е решил да разгледа служебно основаниято излизане извън приложното поле на закона, в съдебното заседание и с въпрос за писмен отговор, поставен в рамките на процесуално-организационно действие, той е приканил страните да представят становищата си в това отношение. По-специално страните са приканени да представят становищата си относно евентуално наличието на задължение на апелативния състав да провери дали заявената марка отговаря на изискването за графично изображение, посочено в член 4 от Регламент № 207/2009, и дали вследствие на това посочената марка може да се окаже в противоречие с абсолютното основание за отказ, посочено в член 7, параграф 1, буква а) от този регламент, по-специално с оглед на съдебната практика, произтичаща от решение от 6 октомври 2021 г., M/S. Indeutsch International/EUIPO — 135 Kirkstall (Изображение на повтарящи се криви между две успоредни линии) (T-124/20, непубликувано, EU:T:2021:668). Освен това страните са приканени да уточнят дали според тях член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 може да намери приложение при обстоятелствата в конкретния случай.
- 30 В отговор на този въпрос жалбоподателят изтъква, че апелативният състав е трябвало да провери дали разглежданият знак отговаря на изискванията на член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, и по-специално дали отговаря на изискването за графично изображение, посочено в член 4 от този регламент, преди да разгледа знака с оглед на условията по член 7, параграф 1, буква б) от посочения регламент. Подобно задължение произтичало от буквалното, телеологичното и систематичното тълкуване на разглежданите разпоредби, както и от съдебната практика, установена с решение от 6 октомври 2021 г., Изображение на повтарящи се криви между две успоредни линии (T-124/20, непубликувано, EU:T:2021:668). Според жалбоподателя подходът, следван от апелативния състав в обжалваното решение, представлява нарушение на разпоредбите на Регламент № 207/2009, и по-специално на член 71, параграф 1 във връзка с член 7, параграф 1, буква а) и член 94, параграф 1, първо изречение от този регламент. Според жалбоподателя Общият съд трябва да разгледа служебно тези нарушения.
- 31 EUIPO счита, че в случая не са налице условията, за да се разгледа служебно основаниято излизане извън приложното поле на закона. По-специално EUIPO поддържа, че апелативният състав е имал право да отхвърли жалбата, като разгледа знака, чиято регистрация се иска, единствено с оглед на разпоредбата на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, като поради това в точка 58 от обжалваното решение приема, че въпросът за приложимостта на член 4 и на член 7, параграф 1, буква а) от този регламент в случая е ирелевантен. Всъщност според EUIPO, от една страна, отхвърлянето на заявка за регистрация може да се основава само на едно от абсолютните основания за отказ, тъй като нито едно от тези основания не е от естество да надделее над друго, и от друга страна, извършената от апелативния състав проверка съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 е била възможно най-пълна. Освен това EUIPO поддържа, че

принципът, изведен от Общия съд в решение от 6 октомври 2021 г., Изображение на повтарящи се криви между две успоредни линии (T-124/20, непубликувано, EU:T:2021:668), не може да се приложи към настоящия спор.

32 В това отношение следва да се отбележи, че съгласно член 4 от Регламент № 207/2009 в редакцията му, приложима *rationae temporis* (вж. т. 16 по-горе), марки на Съюза могат да се състоят от всички знаци, които могат да бъдат изобразени по графичен начин, по-специално думи, включително имена на лица, рисунки, букви, цифри, форма на стоката или нейната опаковка, при условие че такива знаци могат да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

33 Съгласно член 7 от Регламент 207/2009:

„1. Отказва се регистрацията на:

а) знаците, които не отговарят на изискванията на член 4;

б) марките, които са лишени от отличителни белези;

[...]

3. Параграф 1, букви б), в) и г) не се прилагат ако в резултат на използването ѝ марката е придобила отличителен характер за стоките или услугите, за които се иска регистрация“.

34 Така от член 4 от Регламент № 207/2009 следва, че даден знак може да представлява марка на Европейския съюз, ако отговаря на посочените в тази разпоредба условия, сред които и това да може да бъде изобразена по графичен начин. Тъй като графичното изображение има за цел по-специално да дефинира самата марка, за да се определи точният предмет на закрилата, предоставена от регистрираната марка на притежателя ѝ, то трябва да е ясно, точно, пълно, лесно достъпно, разбираемо, трайно и обективно (решения от 12 декември 2002 г., Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, т. 48 и 55 и от 6 юни 2019 г., Deichmann/EUIPO, C-223/18 P, непубликувано, EU:C:2019:471, т. 44; вж. също в този смисъл решение от 29 юли 2019 г., Red Bull/EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, т. 36 и цитираната съдебна практика).

35 Следователно, съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на марките, които нямат отличителен характер, се отказва регистрация.

36 От това следва, че отличителният характер на даден знак може да се преценява за целите на регистрацията му като марка на Европейския съюз едва след като се установи, че той представлява марка по смисъла на член 4 от Регламент № 207/2009, а именно от момента, в който се установи, че той може да бъде изобразен по графичен начин в смисъла, изложен в точка 34 по-горе (решение от 6 октомври 2021 г., Изображение на повтарящи се криви между две успоредни линии, T-124/20, непубликувано, EU:T:2021:668, т. 46), което по същество е прието от EUIPO.

37 Следователно, както поддържа EUIPO, за да се откаже регистрацията на марка, е достатъчно да се приложи едно-единствено основание за отказ (решение от 19 септември 2002 г., DKV/CXВП, C-104/00 P, EU:C:2002:506, т. 28). Както обаче следва от точка 36 по-горе, проверката на абсолютно основание за отказ, изведено от липсата на отличителен характер, като осъществената в случая от апелативния състав, предполага оспорената марка

да отговаря на условията, предвидени в член 4 от Регламент № 207/2009 (вж. в този смисъл решение от 6 октомври 2021 г., Изображение на повтарящи се криви между две успоредни линии, T-124/20, непубликувано, EU:T:2021:668, т. 56).

- 38 В настоящия случай от точка 58 от обжалваното решение следва (вж. т. 22 по-горе), че апелативният състав не е проверил дали заявеният за регистрация знак може да представлява марка, тъй като е приел, че подобна проверка е ирелевантна с оглед на неговия извод, че посоченият знак няма отличителен характер. Така, противно на това, което следва от съображенията в точка 36 по-горе, свързани с правилата за разглеждане на заявките за регистрация с оглед на абсолютните основания за отказ, посочени в член 7, параграф 1 от Регламент № 207/2009, апелативният състав е извършил проверка на отличителния характер на посочения знак, без да провери предварително дали той може да представлява марка.
- 39 Като признава, че „по принцип“ разглеждането на отличителния характер на дадена марка предполага тя да отговаря на условията съгласно член 4 и член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, EUIPO поддържа, че в случая апелативният състав не е допуснал грешка, като не е следвал този подход, тъй като е разгледал възможно най-пълно прилагането на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, а именно с оглед на „всички закриляни обекти и форми на марките, които [разглежданият] знак хипотетично може да приеме“, и следователно да разгледа жалбата по благоприятен за жалбоподателя начин. Според EUIPO апелативният състав е разгледал знака, от една страна, въз основа на графичното му изображение, както и на частта от описанието, съответстваща на това описание, и от друга страна, като е взел предвид описанието, което не съответства на посоченото изображение, а именно в частта, описваща сензорното възприятие.
- 40 В това отношение следва да се отбележи, че дори да се предположи, че апелативният състав действително е разгледал евентуалния отличителен характер на различните хипотетични форми, които може да има заявеният за регистрация знак, което обаче не следва ясно от обжалваното решение, подобна проверка не може да обоснове неспазването от страна на апелативния състав на задълженията му по Регламент № 207/2009, свързани с разглеждането на абсолютните основания за отказ.
- 41 Следва да се напомни също, че за да се прецени дали дадена марка има отличителен характер, следва да се вземе предвид общото възприятие, създадено от нея (вж. решение от 25 октомври 2007 г., Develley/CXВП, C-238/06 P, EU:C:2007:635, т. 82 и цитираната съдебна практика).
- 42 В случая обаче според заявката за регистрация закрилата е поискана както по отношение на елемент от структурата на регулаторите на струя, така и по отношение на сензорния аспект на разглеждания знак (вж. т. 3 по-горе). От това следва, че при всички положения апелативният състав не е можел да разгледа отличителния характер на посочения знак, следвайки хипотезите, при които е взела предвид избирателно някои аспекти на знака, по-специално като изключи неговия сензорен аспект. Освен това доводът, изтъкнат от EUIPO в съдебното заседание, че апелативният състав приел, че сензорното възприятие от заявения за регистрация знак не съответства на неговото графично изображение, а произтича единствено от неговото описание, попада в обхвата на проверката за прилагане на член 4 и на член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.
- 43 Следователно доводът на EUIPO не може да се приеме.

- 44 EUIPO поддържа също, че съображенията, изложени в точка 36 по-горе, изведени от Общия съд в решение от 6 октомври 2021 г., Изображение на повтарящи се криви между две успоредни линии (T-124/20, непубликувано, EU:T:2021:668), се отнасят до производство за обявяване на недействителност и не могат да се приложат в настоящия случай. Този довод не е основателен. Всъщност, противно на това, което, изглежда, поддържа EUIPO, проверката за наличие на абсолютни основания за отказ на регистрация не може да се извърши съгласно принципи, различни от приложимите към проверката за наличието на посочените основания, когато, както по делото, по което е постановено посоченото решение, те са изтъкнати в подкрепа на искане за обявяване на недействителност.
- 45 Освен това не може да се приеме и доводът на EUIPO, че за разлика от делото, по което е постановено решението от 6 октомври 2021 г., Изображение на повтарящи се криви между две успоредни линии (T-124/20, непубликувано, EU:T:2021:668), придобитият чрез използването на заявения знак отличителен характер не е бил предмет на разглеждане в настоящия случай. Всъщност съображенията, изложени в точка 36 по-горе, несъмнено се налагат с особена острота, когато заявителят на регистрация се позовава на придобития чрез използване отличителен характер на съответната марка, доколкото съгласно член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 придобитият чрез използване отличителен характер, дори да се приеме за установен, прави неприложимо абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква б) от този регламент. Все пак интересът, който е в основата на посочените съображения, не се свежда до такива обстоятелства. Всъщност определянето на предмета на закрилата, предоставена от регистрацията на знак като марка на Европейския съюз по смисъла на член 4 от Регламент № 207/2009 (вж. т. 34 по-горе), е необходимо и преди да се пристъпи към проверка на присъщия отличителен характер на тази марка, както следва от точка 36 по-горе.
- 46 Освен това следва да се отбележи, че в случая апелативният състав е разгледал за изчерпателност в точки 51—54 от обжалваното решение въпроса дали заявената марка е придобила отличителен характер в резултат на използването по смисъла на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009. Такава проверка обаче дори не е възможна, ако разглежданият знак не може да бъде изобразен графично по смисъла на член 4 от този регламент, и следователно трябва да бъде отказана регистрацията в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от него (вж. в този смисъл решение от 6 октомври 2021 г., Изображение на повтарящи се криви между две успоредни линии, T-124/20, непубликувано, EU:T:2021:668, т. 47).
- 47 От гореизложеното следва, че тълкуването на релевантните правни норми, и по-специално на въпроса дали заявеният за регистрация знак като марка на Европейския съюз отговаря на условията по член 4 от Регламент № 207/2009, сред които е и това да може да бъде представен графично, и дали следователно може да представлява марка, в случая е предварителен въпрос, чието разрешаване е необходимо, за да се разгледат основанията за обжалване, изведени от нарушение на член 7, параграф 1, буква б) и на член 95, параграф 1 от Регламент № 207/2009.
- 48 Следователно Общият съд не би изпълнил своята мисия на съд по законосъобразността, ако, от една страна, не отбележи, дори при липса на оспорване от страните по този въпрос, че обжалваното решение е прието въз основа на норма, а именно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, която би могла да се окаже неприложима в конкретния случай

при непроверената от самия апелативен състав хипотеза, че заявеният за регистрация знак не представлява марка по смисъла на член 4 от същия регламент, и ако, от друга страна, следва да се произнесе по спор, с който е сезиран, като сам приложи тази норма.

- 49 Поради това следва служебно да се разгледа основанието излизане извън приложното поле на закона.

По основателността на основанието излизане извън приложното поле на закона

- 50 Както следва от точки 36 и 47 по-горе, за да се прецени дали член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 е приложим в случая за целите на разглеждането на заявката за регистрация, следва да се провери дали заявеният за регистрация знак отговаря на условията за регистрация, посочени в член 4 от същия регламент, а именно дали може да бъде представен графично в смисъла, изложен в точка 34 по-горе.
- 51 Жалбоподателят поддържа, че графичното изображение на заявения за регистрация знак като марка на Европейския съюз, придружено от неговото описание, по-специално що се отнася до еластичността и възможността за деформиране на пластините, които го съставят чрез натискане на основата с пръст, успоредно на основата, е достатъчно за изобразяването на този знак, включително сензорното възприятие, което предизвиква. Освен това той препраща към становището си, представено в рамките на писменото становище от 22 януари 2020 г., в което излага основанията за обжалването пред апелативния състав (вж. т. 21 по-горе).
- 52 EUIPO изтъква, че сензорното възприятие, създадено от знака, чиято регистрация се иска, произтича не от графичното му изображение, а само от описанието, придружаващо това изображение. Според тази служба обаче това описание не може да се вземе предвид съгласно член 3, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/626 на Комисията от 5 март 2018 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент 2017/1001 и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431 (ОВ L 104, 2018 г., стр. 37), доколкото разширява предмета на исканата закрила, както произтича от графичното изображение на знака.
- 53 В самото начало следва да се отбележи, че член 3 от Регламент за изпълнение 2018/626 е част от дял II от него. Ако обаче този регламент е бил в сила към момента на приемане на обжалваното решение, член 39, параграф 2, буква а) от него предвижда, че посоченият дял II не се прилага за заявките за марки на Европейския съюз, подадени преди 1 октомври 2017 г. Така, противно на изтъкнатото в доводите на EUIPO, този регламент не е приложим в случая, тъй като заявката за регистрация на разглежданата марка е подадена на 1 септември 2016 г. Освен това съгласно преходните мерки, предвидени в член 37 от Регламент за изпълнение 2018/626, разпоредбите на Регламент № 2868/95 продължават да се прилагат към висящите производства до приключването им, когато посоченият регламент за изпълнение не се прилага.
- 54 По-нататък следва да се припомни, че според заявката за регистрация на разглежданата марка закрилата е поискана както за структурата на регулаторите на струи, така и за сензорния аспект на знака. Освен това в отговор на устен въпрос на Общия съд жалбоподателят потвърждава в съдебното заседание, че двата аспекта на тази марка, а

именно фактът, че става въпрос за позиционна марка и сензорния ѝ аспект, са били с еднакво значение за целите на заявката за регистрацията ѝ и че следователно комбинацията от тези елементи е трябвало да бъде от решаващо значение за тази цел.

- 55 Така, що се отнася до въпроса дали заявеният за регистрация знак отговаря на условията за регистрация, посочени в член 4 от Регламент № 207/2009, е важно да се отбележи, че несъмнено структурата на този знак, предвидена в края на цилиндрична санитарна вставка, доколкото е съставена от кръгови и концентрични пластини от няколко милиметра височина по цялата повърхност на накрайника, може да бъде изобразена графично, както следва от изображението, възпроизведено в точка 2 по-горе. Не стоят така нещата обаче, както признава EUIPO (вж. т. 39 и 52 по-горе), по отношение на сензорното възприятие, което тази структура създава за еластичността на пластините, които могат да се деформират чрез натискане на основата с пръст, успоредно на основата. Както обаче бе припомнено в точка 34 по-горе, даден знак може да представлява марка на Европейския съюз, ако отговаря на посочените в тази разпоредба условия, сред които условието да може да бъде графично изобразен, като освен това графично изображение на марка трябва да бъде ясно, точно, само по себе си пълно, лесно достъпно, разбираемо, трайно и обективно.
- 56 Безспорно, правило 3, параграф 3 от Регламент № 2868/95 предвижда, че заявката за регистрация „може да съдържа описание на марката“. Ето защо, както по същество поддържа жалбоподателят (вж. т. 51 по-горе), при положение че заявката за регистрация съдържа описание, то трябва да бъде разгледано заедно с графичното изображение (вж. решение от 19 юни 2019 г., *adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe* (Изображение на три успоредни ивици), T-307/17, EU:T:2019:427, т. 31 и цитираната съдебна практика). Съгласно съдебната практика обаче, когато заявката е придружена от словесно описание на знака, това описание трябва да спомогне за уточняване на предмета и обхвата на закрилата, поискана съгласно правото на марките, и такова описание не може да противоречи на графичното изображение на марката, нито да породи съмнения относно предмета и обхвата на това графично изображение (вж. решение от 29 юли 2019 г., *Red Bull/EUIPO*, C-124/18 P, EU:C:2019:641, т. 37 и цитираната съдебна практика).
- 57 В конкретния случай обаче сензорното възприятие, създадено от заявения за регистрация знак, не следва точно и изцяло от графичното изображение на самия знак, а най-много от приложеното към него описание. Следователно това описание не уточнява графичното изображение на посочения знак по смисъла на цитираната в точка 56 по-горе съдебна практика, а напротив, може да породи съмнения относно предмета и обхвата на това графично изображение, доколкото то се опитва да разшири предмета на исканата закрила, както по същество изтъква EUIPO.
- 58 От гореизложеното следва, че знакът, чиято регистрация се иска, не отговаря на условията, посочени в член 4 от Регламент № 207/2009, и следователно е в разрез с абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква а) от този регламент.
- 59 Този извод не засяга тълкуването и прилагането на член 4 и член 7, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001 в случаите, попадащи в приложното поле *ratione temporis* на този регламент.

- 60 От това следва, че видно от точки 36 и 37 по-горе, член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 не може да се приложи при преценката на заявката за регистрация на разглеждания знак като марка на Европейския съюз. Следователно апелативният състав не може законосъобразно да приложи тази разпоредба, за да приеме решението за отхвърляне на жалбата срещу решението на проверителя да откаже регистрацията на този знак.
- 61 При това положение следва да се констатира, че обжалваното решение е прието извън приложното поле на закона и поради това трябва да бъде отменено, без да е необходимо да се разглежда допустимостта на представените от жалбоподателя образци с писмото му, подадено в секретариата на Общия съд на 15 април 2022 г.

По съдебните разноски

- 62 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като EUIPO е загубила делото, следва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски в съответствие с искането на жалбоподателя.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (десети разширен състав)

реши:

- 1) Отменя решението на пети апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 3 юни 2021 г. (преписка R 2327/2019-5).**
- 2) Осъжда EUIPO да заплати съдебните разноски.**

Корнезов

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Petrlík

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 7 декември 2022 година.

Подписи