



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (четвърти състав)

17 януари 2018 година *

„Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща кръст върху страна на спортна обувка — Позиционна марка — Реално използване на марката — Член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 18, параграф 1 и член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001“

По дело T-68/16

Deichmann SE, установено в Есен (Германия), за което се явява С. Onken, адвокат,

жалбоподател,

срещу

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

ответник,

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

Munich, SL, установено в Капеладес (Испания), за което се явяват J. Güell Serra и M. del Mar Guix Vilanova, адвокати,

с предмет жалба срещу решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 4 декември 2015 г. (преписка R 2345/2014-4) относно производство по отмяна между Deichmann и Munich,

ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав),

състоящ се от: Н. Kanninen, председател, J. Schwarcz (докладчик) и С. Iliopoulos, съдии,

секретар: X. Lopez Bancelari, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 15 февруари 2016 г.,

предвид писмения отговор на EUIPO, подаден в секретариата на Общия съд на 11 април 2016 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 29 юли 2016 г.,

* Език на производството: английски

след съдебното заседание от 27 юни 2017 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелствата по спора

- 1 На 6 ноември 2002 г. жалбоподателят, Munich, SL, подава заявка за регистрация на марка на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) на основание на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен и на свой ред заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

- 2 Фигуративната марка, чиято регистрация е заявена, представлява следното:



- 3 Стоките, чиято регистрация се иска, спадат към клас 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и отговарят на следното описание: „Спортни обувки“.
- 4 Марката е регистрирана на 24 март 2004 г. под номер 2923852.
- 5 В рамките на иск за установяване на нарушение на права върху марка, предявен пред Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия) от встъпилата страна срещу жалбоподателя, Deichmann SE, на 29 юни 2010 г. последният предявява насрещен иск на основание на член 100, параграф 1, член 51, параграф 1, буква а) и член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 128, параграф 1, член 58, параграф 1, буква а) и член 59, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001). Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) надлежно уведомява EUIPO за насрещния иск и това обстоятелство е вписано в регистъра на марки на Европейския съюз в съответствие с член 100, параграф 4 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 128, параграф 4 от Регламент 2017/1001). На 26 октомври 2010 г. Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) решава да спре производството по иска за установяване на нарушение на права върху марка на основание на член 100, параграф 7 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 128, параграф 7 от Регламент 2017/1001) и приканва жалбоподателя да представи иск за отмяна и за обявяване на недействителност пред EUIPO в срок от три месеца.
- 6 На 26 януари 2011 г. жалбоподателят подава в EUIPO искане за отмяна на разглежданата марка на основание на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 с довода, че тя не е била реално използвана в Европейския съюз — по-специално през петгодишния период, който предхожда датата на насрещния иск — за стоките, за които е била регистрирана (преписка

5141 C, посочена в настоящата жалба). Освен това на същия ден жалбоподателят подава в EUIPO искане за обявяване на недействителност на разглежданата марка на базата на абсолютни основания съгласно член 52, параграф 1, буква а) от същия регламент (преписка 5143 C).

- 7 На 31 януари 2011 г. EUIPO приканва встъпилата страна да представи доказателства относно използването на разглежданата марка. На 28 април 2011 г. встъпилата страна представя съвкупност от доказателства за използването. Те включват, в първо приложение, фактури за периода между 26 януари 2006 г. и 26 януари 2011 г., издадени от Berneda SA — предприятие, свързано с встъпилата страна и оправомощено от нея да използва разглежданата марка. Тези фактури са издадени на клиенти в различни държави членки и посочват номера на определени модели обувки. Встъпилата страна представя и таблици за всяка държава членка, в които номерата на продаваните модели обувки се свързват със съответните каталожни вписвания, посочени във второ приложение. Последното се отнася до общи и сезонни каталози от 2006 г. до 2011 г., представящи снимки на обувки, чиито номера на модели съответстват на номерата във фактурите, посочени в първото приложение. Встъпилата страна посочва, че е разбрала, че съответният период представлява петгодишният период, предхождащ датата на искането за отмяна пред EUIPO. Все пак, ако EUIPO приеме, че съответният период представлява петгодишният период, предхождащ датата на подаване на насрещния иск пред Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф), встъпилата страна твърди, че може да представи допълнителни документи, удостоверяващи използване на разглежданата марка за периода от 29 юни 2005 г. до 26 януари 2006 г. На 29 април 2011 г. тя представя и таблица от шест страници, съдържаща кръстосани препратки между всяка фактура и продавания модел обувки, от една страна, и номера на модела, който се съдържа в каталозите, включени в горепосоченото второ приложение, от друга страна, за някои допълнителни фактури, издадени от предприятието Berneda и отнасящи се до периода от 25 август 2009 г. до 26 януари 2011 г.
- 8 На 25 юни 2014 г. встъпилата страна посочва „като превантивна мярка“, че се основава и на документи, които е представила пред EUIPO в рамките на друго производство, към което препраща.
- 9 С решение от 7 август 2014 г. отделът по отмяна уважава искането за отмяна, отменя разглежданата марка, считано от 26 януари 2011 г., и осъжда встъпилата страна да заплати разноските. По същество той приема, че представените доказателства не са му позволили да установи реалното използване на посочената марка през съответния период, който според него, без да обясни причината за това свое становище, е петгодишният период непосредствено преди датата на подаване на искането за отмяна пред EUIPO. По-специално, отделът по отмяна приема, че представените доказателства се отнасят до случаи на използване на форми, различаващи се от разглежданата марка по елементи, които променят отличителния ѝ характер по смисъла на член 15, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 18, параграф 1 от Регламент 2017/1001).
- 10 На 10 септември 2014 г. встъпилата страна подава жалба срещу решението на отдела по отмяна.
- 11 С решение от 4 декември 2015 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав на EUIPO отменя решението на отдела по отмяна и отхвърля искането за отмяна. Апелативният състав по същество отбелязва, че доказателствата за използване показват употребата на разглежданата марка за „спортни обувки“ от клас 25 през релевантния период, който той определя като съответстващ на петте години преди датата на подаване на насрещния иск, а именно периода от 29 юни 2005 г. до 28 юни 2010 г. (наричан по-нататък „релевантния период“).

- 12 По-конкретно, що се отнася до характера на разглежданата марка, след като отбелязва, че тя се състои от графичното изображение, което се съдържа в точка 2 по-горе, и след като я описва подробно, апелативният състав приема, че „Доколкото именно графичното изображение определя марката, въпросът дали марката е позиционна или фигуративна, не е от значение“. В действителност според апелативния състав позиционните марки се приближават до категориите на фигуративните и триизмерните марки, тъй като се отнасят до поставянето на фигуративни и триизмерни елементи върху повърхността на стока. Определящият фактор с оглед на обхвата на защитата на марката според него не е квалифицирането на съответния знак като фигуративен, триизмерен или позиционен, а начинът, по който марката се възприема от съответните потребители във връзка с разглежданите стоки. Апелативният състав счита, че този начин на възприемане на марката може да се повлияе само от естеството на знака, така както е регистриран. Според този състав разглежданата марка „е насочена към защитата на специален мотив с форма на кръст, разположен върху определена част от повърхността на обозначената стока, а именно спортна обувка“. Апелативният състав приема, че съответната марка не може да бъде отделена от формата на част от тази стока, а именно горната част на спортна обувка.
- 13 По-нататък, апелативният състав анализира доказателствата, представени от встъпилата страна, състоящи се по-специално от значителен брой фактури и каталози на стоки, като по същество стига до извода, че те като цяло удостоверяват реално използване на разглежданата марка, тоест действителното ѝ използване за търговски цели, що се отнася до степента, продължителността, географския обхват и естеството на използването. Във връзка с последното апелативният състав установява, че заключението на отдела по отмяна, съгласно което изображенията, съдържащи се в множеството представени от встъпилата страна каталози и показващи различни видове спортни обувки, върху които са поставени различни кръстосани линии, променящи отличителния характер на разглежданата марка, не може да бъде подкрепено. Напротив, според апелативния състав разликите между марката, така както се използва, и разглежданата марка са „незначителни, едва забележими или даже липсват“. Апелативният състав приема, че при обстоятелствата в конкретния случай той може да вземе предвид за целите на доказване на реалното използване на разглежданата марка също и цветните елементи, независимо от факта, че марката е регистрирана в черно и бяло.
- 14 Накрая, апелативният състав се позовава на някои допълнителни доказателства, подкрепящи изводите му, например решение на Juzgado de marca comunitaria d'Alicante (Съд за марките на Общността, Аликанте, Испания) от 31 юли 2007 г., „в което се постановява, че [разглежданата] марка е считана за силна и известна в областта на спортните обувки в Испания“, или други доказателства, отнасящи се до периода след 28 юни 2010 г., които показват наличието на „обща тенденция за постоянно и непрекъснато използване“, както е установено за релевантния период.

Искания на страните

- 15 Жалбоподателят моли Общия съд:
- да отмени обжалваното решение,
 - да осъди EUIPO и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски.
- 16 EUIPO иска от Общия съд:
- да отхвърли жалбата,
 - да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

17 Встъпилата страна иска от Общия съд:

- да отхвърли жалбата,
- да потвърди обжалваното решение,
- да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

- 18 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания. Първото е изведено от нарушение на член 51, параграф 1 Регламент № 207/2009, доколкото апелативният състав неправилно е преценил предмета на разглежданата марка, като е приел, че въпросът дали е налице фигуративна или позиционна марка, е ирелевантен. Второто основание е изведено от нарушение на член 51, параграф 1 и на член 15, параграф 1 от същия регламент, доколкото, за да определи дали разглежданата марка е използвана под формата, под която е регистрирана, или под форма, която не променя отличителния ѝ характер, апелативният състав само е сравнил единствено част от нея, а именно две кръстосани ивици, с ивиците, поставени върху спортните обувки, за които се твърди, че се предлагат на пазара от встъпилата страна. Третото основание е изведено от нарушение на член 51, параграф 1 от Регламент № 207/2009, доколкото обжалваното решение се основава на модели обувки, чиято продажба от встъпилата страна не е била доказана.
- 19 Следва да се констатира, че с тези основания жалбоподателят по същество поддържа, че апелативният състав е допуснал грешка относно самия предмет на разглежданата марка и твърди, че марката не е била използвана под формата, под която е била регистрирана, а именно, според жалбоподателя, като изображение на очертанията на спортна обувка без подметки, с две кръстосани ивици отстраня.
- 20 Предвид твърденията на жалбоподателя, изложени в рамките на второто и третото основание, последните ще бъдат разгледани заедно, след разглеждане на първото основание.
- 21 Освен това, тъй като встъпилата страна иска по-специално да бъде потвърдено обжалваното решение, следва да се отбележи, че тъй като „потвърждаването на обжалваното решение“ е равностойно на отхвърляне на жалбата, второто искане на встъпилата страна по същество е насочено към отхвърляне на жалбата и в този смисъл не се различава от първото ѝ искане (вж. в този смисъл решение от 5 февруари 2016 г., Kicktipp/CXВП — Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, непубликувано, EU:T:2016:69, т. 19 и цитираната съдебна практика).

По първото основание

- 22 Според жалбоподателя разглежданата марка не е регистрирана в категорията „други“ марки и не може да се разглежда като „позиционна“ марка, а само като фигуративна марка. Тя се определя от графичното си изображение, както следва от удостоверението за регистрация, без „възприемането от съответните потребители“ да има определяща роля в това отношение. Според него не може да се приеме, че става въпрос за „всяка обикновена спортна обувка“, нито за обувка „с подметки“. Никаква особена последица не произтича от факта, че очертанията на изображението на обувка, които съставляват разглежданата марка, са представени от пунктирани линии. Също така според жалбоподателя посочването от встъпилата страна на факта, че предходността на регистрираната под номер 1658216 испанска „позиционна“ марка е била приета от EUIPO по отношение на разглежданата марка, не се отразява на решаването на настоящия спор. В искането си за провеждане на съдебно заседание от 5 септември 2016 г.

жалбоподателят се позовава на решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 6 юли 2016 г. (преписка R 408/2015-4). Той поддържа, че това производство е аналогично на настоящото и че марката, представляваща две успоредни, многократно променящи посоката си линии, поставени върху страна на спортна обувка, е била приета за фигуративна марка, а не за „позиционна“. В съдебното заседание жалбоподателят изтъква, че позоваването на горепосоченото решение е допустимо, тъй като то е публикувано на езика на производството, а именно английски език, на уебсайта на EUIPO.

- 23 EUIPO и встъпилата страна оспорват твърденията на жалбоподателя. В съдебното заседание встъпилата страна освен това твърди, че позоваването от страна на жалбоподателя на решението на апелативния състав от 6 юли 2016 г. е недопустимо, от една страна, поради факта, че то не е било направено изцяло на езика на производството, и от друга страна, тъй като жалбоподателят не е уточнил в необходимата степен причините, поради които посоченото решение трябва да се вземе предвид в настоящия случай.
- 24 Съгласно член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 правата на притежателя на марката на Европейския съюз се обявяват за отменени въз основа на искане, представено в EUIPO, или въз основа на насрещен иск в производство за установяване на нарушение на правата върху марка, ако през непрекъснат период от пет години марката не е била реално използвана в Европейския съюз за стоките или услугите, за които е била регистрирана, и ако не съществуват основателни причини за неизползване.
- 25 По силата на правило 22, параграфи 3 и 4 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; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189) (понастоящем член 10, параграфи 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 на Комисията от 18 май 2017 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Европейския съюз и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2868/95 и (ЕО) № 216/96 (ОВ L 205, 2017 г., стр. 1), приложимо към производствата по отмяна съгласно правило 40, параграф 5 от същия регламент (понастоящем член 19, параграф 1 от Регламент 2017/1430), доказването на използването трябва да включва данни за мястото, продължителността, степента и естеството на използването на марката и по принцип се ограничава до представянето на подкрепящи документи и вещи, като опаковки, етикети, ценоразписи, каталози, фактури, снимки, реклами във вестници, и до писмените декларации, посочени в член 78, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 97, параграф 1, буква е) от Регламент 2017/1001).
- 26 При тълкуване на понятието за реално използване трябва да се вземе предвид фактът, че *ratio legis* на изискването марката да е била реално използвана, няма за цел нито оценяване на търговския успех, нито контролиране на стопанската стратегия на дадено предприятие, нито пък ограничаване на защитата на марките само за случаите на значимо в количествено отношение търговско използване (вж. решение от 27 септември 2007 г., *La Mer Technology/CXBP — Laboratoires Goëmar (LA MER)*, T-418/03, непубликувано, EU:T:2007:299, т. 53 и цитираната съдебна практика).
- 27 Както следва от съдебната практика, марката се използва реално, когато използването се осъществява в съответствие с основната ѝ функция да гарантира идентичността на произхода на стоките и услугите, за които е регистрирана, за да се създаде или да се запази пазар за тези стоки и услуги, с изключение на символичното използване, чиято единствена цел е запазването на правата, които предоставя марката. Освен това условието, свързано с реалното използване на марката, изисква използването на последната, както е защитена на съответната територия, да е публично и насочено навън (вж. решение от 6 октомври 2004 г., *Vitakraft-Werke Wührmann/CXBP — Krafft (VITAKRAFT)*, T-356/02, EU:T:2004:292, т. 26 и цитираната съдебна практика).

- 28 Преценката на реалното използване на марката трябва да се основава на съвкупността от факти и обстоятелства, които могат да установят действителното използване за търговски цели на последната, и по-специално считаното за обосновано в съответния икономически сектор използване за поддържане или създаване на пазарни дялове в полза на обхванатите от марката стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара и обхвата и честотата на използване на марката (вж. решение от 10 септември 2008 г., *Boston Scientific/CXВП — Terumo (CAPIO)*, T-325/06, непубликувано, EU:T:2008:338, т. 30 и цитираната съдебна практика).
- 29 Освен това реалното използване на дадена марка не може да бъде доказано с вероятности или предположения, а трябва да се основава на конкретни и обективни доказателства за действителното и достатъчно използване на марката на съответния пазар (вж. решение от 23 септември 2009 г., *Cohausz/CXВП — Izquierdo Faces (acopat)*, T-409/07, непубликувано, EU:T:2009:354, т. 36 и цитираната съдебна практика). Следва да се извърши цялостна преценка, която взема предвид всички релевантни за конкретния случай фактори и която предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори (вж. решение от 18 януари 2011 г., *Advance Magazine Publishers/CXВП — Capela & Irmãos (VOGUE)*, T-382/08, непубликувано, EU:T:2011:9, т. 30 и цитираната съдебна практика).
- 30 Следва да се припомни, че не е възможно а priori абстрактно да се определи какъв количествен праг трябва да се приложи, за да се установи дали използването е било реално, и че не може да се приеме правило de minimis, което не би позволило на EUIPO или при обжалване — на Общия съд, да преценят всички обстоятелства по разглеждания от тях спор. Така, когато отговаря на реална търговска обосновка, дори минималното използване може да е достатъчно, за да се установи съществуването на реално използване (решение от 11 май 2006 г., *Sunrider/CXВП*, C-416/04 P, EU:C:2006:310, т. 72).
- 31 Накрая, следва да се уточни, че съгласно разпоредбите на член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 18, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент 2017/1001) доказването на реалното използване на по-ранна национална марка или марка на Европейския съюз включва и доказването на използването на по-ранната марка под форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на тази марка във формата, в която тя е била регистрирана.
- 32 Що се отнася до квалифицирането на дадена марка като „позиционна“, следва да се отбележи, че нито Регламент № 207/2009, нито Регламент № 2868/95 споменават подобни марки като особена категория марки. Все пак, доколкото член 4 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 4 от Регламент № 2017/1001) не съдържа изчерпателен списък на знаци, годни да представляват марки на Европейския съюз, това обстоятелство не е релевантно по отношение на възможността за регистрация на „позиционните марки“ (вж. в този смисъл решение от 15 юни 2010 г., *X Technology Swiss/CXВП (оцветяване в оранжево на предната част на чорап)*, T-547/08, EU:T:2010:235, т. 19).
- 33 Освен това изглежда, че „позиционните марки“ се приближават до категориите на фигуративните и триизмерните марки, тъй като се отнасят до поставянето на фигуративни или триизмерни елементи върху повърхността на стока (вж. в този смисъл решение от 15 юни 2010 г., *Оцветяване в оранжево на предната част на чорап*, T-547/08, EU:T:2010:235, т. 20). От същата съдебна практика следва, че квалификацията на „позиционна марка“ като фигуративна или триизмерна марка или като специална категория марки не е релевантна за преценката на отличителния характер на дадена марка (решение от 15 юни 2010 г., *Оцветяване в оранжево на предната част на чорап*, T-547/08, EU:T:2010:235, т. 21).

- 34 Следва впрочем да се отбележи, че съдебната практика признава, че фигуративните марки всъщност могат да са „позиционни“ (вж. в този смисъл решения от 18 април 2013 г., Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, т. 13 и от 28 септември 2010 г., Rosenruist/CХВП (изображение на две криви линии върху джоб), T-388/09, непубликувано, EU:T:2010:410, т. 2 и 17).
- 35 В настоящия случай най-напред следва да се констатира, че във формуляра на заявката за регистрация, подаден от встъпилата страна, последната изрично посочва, че иска регистрацията на фигуративна марка, като отбелязва с отметка съответното поле, а не полетата, предвидени за „словни“, „триизмерни“ или „други“ марки. Следва също да се отбележи, че в преписката нито се твърди, нито от нея следва, че към датата на подаване на заявката за регистрация на разглежданата марка във формулярите за заявка за регистрация на марки на Европейския съюз е било предвидено отделно поле за т.нар. „позиционни“ марки. Освен това не се спори, че разглежданата марка е била заявена единствено за стоките „спортни обувки“. Възможно е да се установи известна връзка между разглежданата марка и външния вид на обхванатите от нея стоки, доколкото посочената марка е представена чрез специфично графично изображение под формата на кръст върху страна на спортна обувка, с уточнението че с марката не са заявени точните очертания на обувката, щом са с пунктир. Следва още да се отбележи, че въпросният кръст е в контрастен цвят спрямо самата спортна обувка и е разположен под връзките.
- 36 Противно на твърдяното от жалбоподателя, единствено от обстоятелството, че полето „фигуративна марка“ е било отбелязано с отметка при регистрацията на разглежданата марка, не може да се заключи, че не е възможно тази марка едновременно да се разглежда като „позиционна“. Във връзка с последното е необходимо по-специално да се вземе предвид, че графичното ѝ изображение посочва ясно с непрекъснати линии елемента, за който се иска защита, и с пунктир — очертанията на разглежданите стоки, върху които се поставя този елемент. Освен това следва да се отбележи, че към релевантния в конкретния случай момент не е съществувало формално изискване към формуляра на заявката за регистрация на марка да се приложи словесно описание, за да може марката да се разглежда като „позиционна“. Трябва обаче да се припомни, че макар да се счита за марка от този вид, разглежданата марка остава и фигуративна марка.
- 37 В съдебното заседание жалбоподателят препраща и към Насоките на EUIPO за практиките по проверка на марките на Европейския съюз с цел да обоснове по същество, че е било необходимо, що се отнася до „позиционните“ марки, от една страна, да се включи описание на марката, което уточнява разположението ѝ върху разглежданата стока, и от друга страна, да се посочи изрично, че става въпрос за „позиционна“ марка. В това отношение обаче следва да се отбележи, дори без да е необходимо да се преценява дали горепосочената препратка се отнася до редакцията на Насоките на EUIPO, приложима към датата на заявката за регистрация на разглежданата марка, че съгласно съдебната практика тези насоки не са актове със задължителна правна сила за тълкуването на разпоредбите на правото на Съюза (вж. в този смисъл решение от 19 декември 2012 г., Leno Marken, C-149/11, EU:C:2012:816, т. 48).
- 38 По съображения за изчерпателност, като допълнителен показател за разглеждането на въпросната марка като „позиционна“ следва да се добави, че както правилно изтъкват EUIPO и встъпилата в производството пред Общия съд страна, последната е претендирала приоритет въз основа на испанската марка под номер 1658216, заявена на 27 септември 1991 г. и регистрирана на 5 юни 1992 г., чието графично изображение е идентично на разглежданата марка и освен това съдържа описание, в което се уточнява, че марката се състои от изображение на кръст, разположен върху страна на спортна обувка.

- 39 Следва да се анализира и твърдението на жалбоподателя, че апелативният състав е тълкувал разглежданата марка като включваща елементи, които не са част от нея и са били добавени „по нечие усмотрение“, например подметки, в нарушение на изискванията, които произтичат по-специално от точки 48—55 на решение от 12 декември 2002 г., Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748) и се отнасят до графичното изображение на марката.
- 40 В това отношение е достатъчно да се констатира, че в настоящия случай от графичното изображение на разглежданата марка може да се направи пряк извод, при това с достатъчна точност, че търсената защита обхваща само кръст, съставен от две пресичащи се черни линии, представени с непрекъснати линии. В замяна на това линиите в „пунктир“, оформящи очертанията на спортната обувка и нейните връзки, трябва да се разглеждат като позволяващи да се уточни разположението на посочения кръст. Това важи независимо от вида на прикрепените към посочените обувки подметки — обикновени или набраздени, както правилно приема апелативният състав в точка 20 от обжалваното решение.
- 41 Всъщност следва да се отбележи, че тъкмо така е използван пунктирът обичайно в сходни положения, а именно във връзка с различни стоки, върху които е поставена марка, без непременно да се посочват подробно всички очертания или други характеристики на споменатите стоки (решения от 7 февруари 2007 г., Kustom Musical Amplification/CXВП (форма на китара), T-317/05, EU:T:2007:39, по аналогия, от 14 юни 2011 г., Sphere Time/CXВП — Punch (прикрепен към каишка часовник), T-68/10, EU:T:2011:269, т. 62—64, от 26 февруари 2014 г., Sartorius Lab Instruments/CXВП (жълта дъга от кръг, разположена на долния ръб на дисплей), T-331/12, EU:T:2014:87, и от 14 март 2014 г., Lardini/CXВП (поставяне на цвете върху яка), T-131/13, непубликувано, EU:T:2014:129; вж. също в този смисъл решение от 4 декември 2015 г., K-Swiss/CXВП (изображение на успоредни ивици върху обувка), T-3/15, непубликувано, EU:T:2015:937, и по аналогия, решение от 21 май 2015 г., adidas/CXВП — Shoe Branding Europe (две паралелни ивици върху обувка), T-145/14, непубликувано, EU:T:2015:303).
- 42 В настоящия случай използването на пунктир очевидно е имало за цел да улесни разбирането, че само защитата на представения с непрекъснати линии кръст е била обхваната от разглежданата марка, при това в конкретно определено разположение върху спортните обувки. Впрочем, видно от решение от 12 ноември 2013 г., Gamesa Eólica/CXВП — Enercon (преливащи се нюанси на зеления цвят) (T-245/12, непубликувано, EU:T:2013:588, т. 38), няма норма, която да задължава да се представят очертанията на знака в пунктир, за да се укаже евентуално, че посочените очертания не са предмет на защита. Използването на такъв пунктир в настоящия случай може да се тълкува като позволило по-ясно определяне какво представлява разглежданата марка.
- 43 Може да се направи изводът, че макар разглежданата марка да цели защита за изображение на кръст, съставено от две пресичащи се черни непрекъснати линии, тази защита не е поискана абстрактно, а за поставянето на разглежданото графично изображение върху страничната част на спортна обувка, както личи от формуляра на заявката за регистрация, в контрастен цвят спрямо самата спортна обувка. Формата на посочената обувка сама по себе си не е обхваната от марката, нито видът използвани подметки.
- 44 При тези обстоятелства, противно на твърдяното от жалбоподателя, следва да се подчертае, че апелативният състав правилно приема, че „доколкото именно графичното изображение определя марката, въпросът дали марката е позиционна или фигуративна, не е от значение“ (вж. точка 12 по-горе). Апелативният състав също основателно се базира на схващането, че разглежданата марка не може да бъде отделена от формата на част от стоката, във връзка с която тя е била защитена, а именно горната част на спортна обувка, и че определящият фактор с оглед на обхвата на нейната защита е начинът, по който тя е възприемана единствено въз основа на регистрирания знак.

- 45 Освен това следва да се констатира, че този извод не се обезсилва от направеното от жалбоподателя позоваване на решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 6 юли 2016 г. (преписка R 408/2015–4), чиито фактически и правни обстоятелства са различни от обстоятелствата по настоящото дело.
- 46 В това отношение следва да се е отхвърли като неоснователна критиката на встъпилата страна относно липсата на превод на горепосоченото решение на езика на производството, както и твърдението ѝ относно недопустимостта на позоваването на посоченото решение от страна на жалбоподателя. Всъщност, от една страна, жалбоподателят направо превежда на английски език релевантната част в искането си за провеждане на съдебно заседание от 5 септември 2016 г. От друга страна, това решение е публикувано изцяло на английски език в уебсайта на EUIPO. Дори в отговор на поставен в съдебното заседание въпрос на Общия съд встъпилата страна потвърждава, че се е запознала с посоченото решение.
- 47 Впрочем следва да се констатира, че за разлика от настоящия случай в производството, довело до решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 6 юли 2016 г., обхванатите от заявката за марка стоки не се ограничават до „спортни обувки“, а включват и други стоки от клас 25 като „облекло, [...] шапки, колани или ръкавици“. Следователно въпросът дали марката, включваща вид графично изображение, състоящо се от две успоредни, многократно променящи посоката си линии, поставени върху страна на спортна обувка, има връзка с формата на обхванатите стоки, се е поставял по различен начин в сравнение с настоящия случай, в който е установено, че разглежданата марка не може да бъде отделена от формата на част от стоката, а именно горната част на спортна обувка (вж. точки 12 и 44 по-горе).
- 48 При тези обстоятелства направеното от жалбоподателя позоваване на точка 17 от решението, прието по преписка R 408/2015–4, в което е направен изводът, че марката е фигуративна, а не „позиционна“ марка, не позволява да се направи аналогия с настоящия случай. Освен това следва да се добави, че при всички положения апелативният състав на EUIPO посочва в точка 18 от споменатото решение, че въпросът дали заявената марка трябва да се разглежда като „позиционна“, не е релевантен за неговия анализ.
- 49 С оглед на гореизложеното следва да се заключи, че апелативният състав не е допуснал грешка в настоящия случай, като е анализирал въпроса дали спортните обувки, чиито продажби са били установени посредством различни доказателства за реалното използване на разглежданата марка, са съдържали графичен елемент, състоящ се от специален мотив с форма на кръст, разположен върху определена част от повърхността на обозначената стока, който е можел да се приеме или за идентичен, или за съответстващ на графичния елемент, съдържащ се в изображението на разглежданата марка, в съответствие с член 15, параграф 1, буква а) от Регламент №207/2009.
- 50 Следователно първото основание трябва да се отхвърли.

По второто и третото основание

- 51 По второто основание жалбоподателят твърди, че апелативният състав е трябвало да провери дали разглежданата марка, състояща се от цялостен образ на спортна обувка с кръстосани ивици, е била използвана върху обувки или във връзка с обувки. Според него тази марка не се появява върху обувките в представените доказателства. Жалбоподателят твърди, че доколкото разглежданата марка е фигуративна марка, продажбата на обувки, които ѝ приличат, не доказва използването на тази марка, тъй като средните потребители нямат навика да правят извод за произхода на стоките въз основа на тяхната форма. Още повече че при всички положения обувките, които встъпилата страна действително продавала, значително се различавали от обувката, изобразена от разглежданата марка. Жалбоподателят изтъква и липсата на

отличителен характер на разглежданата марка или най-малкото нейния изключително слаб отличителен характер, поради което всякаква разлика в използването на марката променяла този характер.

- 52 По третото основание жалбоподателят по същество твърди, че не е доказано, че моделите обувки REAGEE, TECNO и AVANT, които апелативният състав сочи в обжалваното решение, са били предлагани на пазара, макар въпросните модели да са фигурирали в един или повече каталози, представени от встъпилата страна. Не била доказана никаква продажба. Самото представяне в каталог, чието разпространение не е доказано, не било достатъчно, за да се установи реално използване на марка. По-специално, моделът MARCELO се появявал само в един каталог от 2006 г., което доказвало най-много, че последните продажби на този модел са извършени през януари 2007 г. Според жалбоподателя от това следва да се заключи, че изводите на апелативния състав, съгласно които споменатите доказателства представляват достатъчно данни, позволяващи да се установи реално използване на марката, са опорочени от грешки.
- 53 EUIPO и встъпилата страна оспорват твърденията на жалбоподателя.
- 54 В този контекст следва да се прецени дали доказателствата, представени пред EUIPO от встъпилата страна, като цяло са позволявали да се потвърди реално използване на разглежданата марка в съответствие със съдебната практика, припомнена в точки 24—30 по-горе.
- 55 На първо място, следва да се припомни, че апелативният състав правилно определя в точки 17 и 18 от обжалваното решение релевантния период като съответстващ на петте години преди датата на подаване на насрещния иск, а именно периода от 29 юни 2005 г. до 28 юни 2010 г., като взема предвид формулировката на исканията на жалбоподателя, представени най-напред в производството, в което е предявен насрещният иск, а след това пред EUIPO.
- 56 В това отношение апелативният състав правилно констатира, впрочем без това да се оспорва в настоящия случай, че искането за отмяна пред EUIPO е пряко следствие от насрещния иск, предявен от жалбоподателя в производството за установяване на нарушение на права върху марка, започнато срещу него по искане на встъпилата страна пред Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф), и че всякакво използване на разглежданата марка, след като на встъпилата страна е бил връчен този насрещен иск, трябва да се разглежда „с изключителна предпазливост“. Съставът също така правилно установява в точка 18 от обжалваното решение, че доказателствата, представени в подкрепа на реалното използване на разглежданата марка след релевантния период, при определени условия могат да имат доказателствена стойност, по-специално доколкото подкрепят по-ранните доказателства и разкриват тенденция и начин на използване, които са постоянни във времето.
- 57 На второ място, противно на твърденията на жалбоподателя, апелативният състав правилно приема в точки 19—30 от обжалваното решение, че доказателствата, представени пред отдела по отмяна, са достатъчни, за да се установи реалното използване на разглежданата марка.
- 58 Всъщност, първо, следва да се констатира, че доказателствата, посочени в първите три подточки на точка 27 от обжалваното решение, отнасящи се до продажбите от встъпилата страна или от свързани предприятия, на които тя е разрешила да използват разглежданата марка, на спортни обувки от моделите MARCELO, MUNDIAL REVOLUTION и GALES, чиито снимки са представени в точка 24 от посоченото решение и по отношение на които апелативният състав уточнява конкретните данни в административната преписка на EUIPO, предоставена на Общия съд, вече подкрепят извода, че използването на разглежданата марка се отнася до достатъчно широка и многообразна територия, обхващаща няколко държави — членки на Съюза, по-специално територията на Испания (включваща няколко града като Мадрид, Барселона,

Кордоба, Гренада, Тарагона, Кадис, Валенсия, Ла Коруня и Херона), Италия, Португалия, Дания, Словакия, Франция и Унгария (от фактурите следва, че и по отношение на тези страни продажбите са извършени в няколко различни града).

- 59 Второ, Общият съд изтъква, че представените фактури за тези модели спортни обувки обхващат няколко години от релевантния период и дори последващ период, както установява апелативният състав в точка 30 от обжалваното решение. Така, докато за обувките модел MARCELO доказателствата се отнасят за 2006/2007 г., за модела MUNDIAL REVOLUTION представените доказателства се отнасят за използването на разглежданата марка в периода от 2007 г. до 2011 г. Също така каталозите за моделите GALES се отнасят за периода от 2006 г. до 2011 г.
- 60 От гореизложеното е видно достатъчно постоянно използване във времето. Всъщност, противно на твърденията на жалбоподателя, посочените фактури показват реално, постоянно и непрекъснато използване. Освен това, както правилно подчертава апелативният състав, макар жалбоподателят да е избрал датата 26 януари 2006 г., а не 29 юни 2005 г. (вж. точка 7 по-горе), като начало на периода, който да се вземе предвид, поради което няма доказателства за началото на релевантния период, а именно от 29 юни 2005 г. до 26 януари 2006 г., това обстоятелство е без значение. Всъщност от постоянната съдебна практика следва, че е достатъчно дадена марка да е използвана реално в продължение на поне част от релевантния период (вж. в този смисъл решение от 16 декември 2008 г., Deichmann-Schuhe/CXBP — Design for Woman (DEITECH), T-86/07, непубликувано, EU:T:2008:577, т. 52 и цитираната съдебна практика).
- 61 Трето, що се отнася до степента на използването, апелативният състав правилно приема в точка 27 от обжалваното решение, че взети заедно, доказателствата удостоверяват действително търговско използване на разглежданата марка, което не е било само символично, а е било с достатъчен обхват и неизменност, за да позволи поддържането или създаването на пазарни дялове за защитените от марката стоки.
- 62 В това отношение цифровите данни, посочени в точка 27 от обжалваното решение, чиято истинност не е оспорена от жалбоподателя пред Общия съд, са взети от фактури във връзка с каталози. Впрочем от тези данни следва, че между 2006 г. и 2011 г. встъпилата страна постоянно е предлагала на пазара значителен брой спортни обувки с кръстове отстрани, които не са се различавали или са се различавали само в незначителна степен, от разглежданата марка, а именно моделите MARCELO, MUNDIAL REVOLUTION и GALES. По-конкретно, що се отнася до първия модел, който е включен в един каталог, продажбите се отнасят до няколко десетки чифта обувки на обща стойност от хиляди евро. Вторият модел е включен в няколко каталога и от него са продадени няколкостотин чифта на обща стойност от няколко хиляди евро. Накрая, третият модел също е включен в няколко каталога. Тези спортни обувки, чието изображение е възпроизведено в точка 24 от обжалваното решение, имат кръст, разположен отстрани на обувката, в очевиден контраст с цвета на останалата част от обувката. Поради разположението на кръста, както и поради споменатите други характеристики, следва да се направи изводът, че тези три модела доказват използване на разглежданата марка.
- 63 Несъмнено цифровите данни относно горепосочените продажби може да не изглеждат особено високи. Разглеждани заедно с каталозите обаче, те доказват реално използване, както е посочено в точка 28 от обжалваното решение, в съответствие с припомнената в точки 26—30 по-горе съдебна практика. По-конкретно, следва да се припомни, че не е в правомощията на EUIPO и при обжалване — на Общия съд, да оценяват търговския успех, да контролират стопанската стратегия на дадено предприятие, нито пък да ограничават защитата на марките само за случаите на значимо в количествено отношение търговско използване.

- 64 На трето място, следва да се прецени дали апелативният състав правилно е приел, че представените от встъпилата страна доказателства като цяло са позволявали да се докаже използването на марка, която е била идентична или достатъчно сходна с регистрираната марка, без да е бил променен отличителният ѝ характер. Следва да се уточни, че не става въпрос за проверка дали върху съответните стоки е бил поставен етикет с разглежданата марка, нито за сравняване на продадените обувки със същата марка, включително с указаните с пунктир елементи.
- 65 В това отношение трябва да се приеме за установено, че разликите между разглежданата марка и използваните от встъпилата страна варианти върху спортните обувки са незначителни. Всъщност, противно на твърденията на жалбоподателя, изображението от две поставени една върху друга ивици кръст е на същото място и в същото разположение като предвиденото от графичното изображение на разглежданата марка, а именно върху външната страна на обувката, започвайки от подметката или от долната част към връзките. Няколко снимки, представени като доказателства, показват използване, съответстващо на разглежданата марка, като единият от лъчите на кръста е по-дълъг от другия. Освен това ширината на линиите и техният наклон по същество съответстват, за значителен брой от обувките, представени като доказателства пред EUIPO, на това, което личи в графичното изображение на разглежданата марка.
- 66 Върху някои други обувки, представени като доказателства, използваните графични изображения са почти идентични, макар пропорциите и използваният цвят за кръста да могат да варират. Все пак, както правилно изтъква апелативният състав, тези доказателства не променят отличителните характеристики на разглежданата марка, регистрирана в черно и бяло, тъй като цветът не може да се приеме като един от основните фактори, придаващи отличителен характер на тази марка. По-конкретно, използването на различни цветове може да бъде взето предвид в настоящия случай, щом като е спазен контрастът между фоновите цветове и линиите, съставляващи кръста. В този смисъл фактът, че някои от въпросните обувки представляват „негативно изображение“ — с кръст в бяло, жълто или в друг светъл цвят, не може да обори констатацията, че такова използване, доколкото кръстът съответства по своето разположение и по размерите си на разглежданата марка, остава релевантно за целите на настоящия анализ.
- 67 Обстоятелството, че някои обувки включват и други графични елементи, които биха могли да бъдат запомнени от потребителите и да имат самостоятелен отличителен характер, като подметка или задна страна на обувка, която е оцветена и се различава от останалата ѝ част, бутони, ток, който се различава по цвят от останалата част на обувката, „мотив крокодилска кожа“, „червено капаче над връзките“ или още допълнителни словни елементи за някои обувки, не позволява да се постави под въпрос установяването на реално използване на разглежданата марка.
- 68 Всъщност трябва да се отбележи, че от съдебната практика следва, че условието за „реално използване“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 може да бъде изпълнено дори в случаите, когато фигуративна марка на Европейския съюз се използва само в съчетание с други елементи, които се съединяват с нея или дори са положени върху нея, доколкото посочената марка продължава да се възприема като указание за произхода на съответната стока (вж. в този смисъл решение от 18 юли 2013 г., Specsavers International Healthcare и др., C-252/12, EU:C:2013:497, т. 19—27 и цитираната съдебна практика).
- 69 Освен това следва да се добави, че в настоящия случай е видно от доказателствата, че използваният върху различните обувки кръст, съставен от две поставени една върху друга ивици, се възприема ясно, независимо от евентуалното наличие на другите елементи, посочени от жалбоподателя. Апелативният състав правилно е стигнал до извода в точка 25 от обжалваното решение, че с изключение на незначителни, едва забележими или даже незабележими разлики — като точната дължина на лъчите на кръста, ширината на линиите или

точния ъгъл на техния наклон, изображението на този мотив е било практически идентично на това на разглежданата марка. Също така EUIPO основателно поддържа пред Общия съд, че освен изброяването на някои допълнителни елементи върху представените в снимки обувки жалбоподателят не излага никакви доводи, изясняващи по какъв начин тези елементи променят отличителния характер на разглежданата марка. Както поддържа EUIPO, посочените допълнителни елементи не взаимодействат с кръста, който съставлява защитеният от разглежданата марка отличителен елемент.

- 70 На четвърто място, що се отнася до критиките на жалбоподателя, изтъкнати в рамките на третото основание и отнасящи се до твърдяната недостатъчност на доказателствата за определени модели обувки, а именно моделите REAGEE, TECNO и AVANT, следва да се констатира, че жалбоподателят не оспорва обстоятелството, че тези модели обувки, които посочва и апелативният състав в точка 27 от обжалваното решение, са били представени в един или повече каталози, предоставени от встъпилата страна. Твърдението на жалбоподателя се отнася само до факта, че не е имало данни за действително извършване на продажби.
- 71 Впрочем в това отношение трябва да констатира, че представянето на стоки в каталози може да се вземе предвид като допълнителна индигия за реалното използване на дадена марка, доколкото става въпрос за публично и насочено навън използване на съответната марка или най-малкото за подготовка за такова използване (вж. в този смисъл решения от 6 октомври 2004 г., VITAKRAFT, T-356/02, EU:T:2004:292, т. 26 и цитираната съдебна практика, и от 4 юли 2014 г., Construcción, Promociones e Instalaciones/CXBП — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13, непубликувано, EU:T:2014:614, т. 21). Следователно доказателствата относно моделите REAGEE, TECNO и AVANT, без да могат да се приемат за решаващи сами по себе си, все пак могат да се вземат предвид в потвърждение на фактите, които вече бяха анализирани в точки 57—63 по-горе.
- 72 Освен това, що се отнася до модела спортни обувки MARCELO, вече бе установено, че обстоятелството, че доказателствата са се отнасяли за периода 2006/2007 г., тоест за относително кратък период, не означава, че е ставало въпрос за ирелевантни доказателства. Напротив, те се вписват — както правилно установява апелативният състав — в цялостната преценка, която позволява да се установи реално използване на разглежданата марка, в съответствие с точка 30 от решение от 10 септември 2008 г., Boston Scientific/CXBП — Terumo (CAPIO) (T-325/06, непубликувано, EU:T:2008:338), посочено в точка 28 по-горе.
- 73 На пето място, що се отнася до довода на жалбоподателя за твърдения слаб отличителен характер на разглежданата марка, достатъчно е да се констатира, че за разлика от случая по делото, по което е постановено определение от 26 април 2012 г., Deichmann/CXBП (C-307/11 P, непубликувано, EU:C:2012:254, т. 52), посочено от жалбоподателя в съдебното заседание и отнасящо се до друг графичен елемент, а именно елемент, изобразяващ „тигелиран шеврон“, в настоящия случай няма доказателства, показващи, че разглежданата марка има слаб отличителен характер. По-специално, за разлика от горепосоченото дело, не е доказано, че разглежданата марка представлява проста и стандартна форма, която не се различава значително от обичайно използваните форми в обувния сектор, или че тя се възприема изключително като декоративен или подсилващ елемент за обозначените стоки.
- 74 Освен това следва да се добави, че вече бе установено, че разглежданата марка е била използвана многократно във форма, идентична или много сходна с регистрираната, което позволява да се докаже реално използване на тази марка, дори да се приеме, че нейният отличителен характер по-скоро е слаб. По-нататък, ако следваше твърдението на жалбоподателя да се разбира като насочено към оспорването на всякакъв отличителен характер на разглежданата марка, достатъчно е да се констатира, че това е твърдение, което е без значение в рамките на производство по отмяна, в което самата валидност на дадена марка не може да бъде поставена под въпрос.

- 75 Освен това следва да се добави, че отличителният характер на разглежданата марка е бил установен и от Juzgado de marca comunitaria d'Alicante (Съд за марките на Общността, Аликанте) в решение от 31 юли 2007 г., Munich SL, Berneda SL и Bernher SL/Umbro SL и Umbro Int. Ltd, към което препращат както апелативният състав в точка 29 от обжалваното решение, така и встъпилата страна в точка 13 от нейното изявление при встъпване, и в което дори се стига до извода, че разглежданата марка може да се счита, в Испания, за силна или притежаваща висока степен на отличителност в областта на спортните обувки.
- 76 Поради това второто и третото основание също трябва да се отхвърлят, както следователно и жалбата в нейната цялост.

По съдебните разноски

- 77 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.
- 78 Тъй като жалбоподателят е загубил делото, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на EUIPO и встъпилата страна.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав),

реши:

- 1) Отхвърля жалбата.**
- 2) Осъжда Deichmann SE да заплати съдебните разноски на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и на Munich, SL.**

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 17 януари 2018 година.

Подписи