

РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (втори състав)

8 юли 1999 година*

„Марка на Общността – Изразът „Baby-Dry” – Абсолютно основание за отказ – Обхват на контрола, извършван от апелативните състави - Обхват на контрола, извършван от Първоинстанционния съд”

По дело T-163/98

The Procter & Gamble Company, дружество, учредено по правото на щата Охайо, установено в Синсинати, Охайо (Съединени американски щати), за което се явява адв. Thierry van Innis, avocat от адвокатската колегия на Брюксел, със съдебен адрес в Люксембург в кантората на адв. Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП), за която се явяват г-н Oreste Montalto, директор на правния отдел, и г-н Fernando Lôpez de Rego, ръководител на службата по правни и съдебноспорни въпроси на същия отдел, в качеството на представители, със съдебен адрес в Люксембург при г-н Carlos Gómez de la Cruz, член на правната служба на Комисията, Centre Wagner, Kirchberg,

ответник,

с предмет жалба срещу решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 31 юли 1998 г. (по дело R 35/1998-1), което е било нотифицирано на жалбоподателя на 7 август 1998 г.,

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
(втори състав),

в състав: г-н А. Potocki, председател, г-н С. W. Bellamy и г-н А. W. Н. Meij, съдии,

секретар: г-н Н. Jung,

предвид исквата молба, заведена в секретариата на Първоинстанционния съд на 6 октомври 1998 г.,

предвид писмения отговор, заведен в секретариата на Първоинстанционния съд на 23 декември 1998 г.,

* Език на производство то: френски.

предвид процесуално-организационните действия от 25 януари и 10 февруари 1999 г.,

след устната фаза на производството от 20 май 1999 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1. С писмо от 3 април 1996 г., жалбоподателят е подал заявление за марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (наричана по-нататък „Службата“). Това заявление е получено от Службата на 9 април 1996 г.
2. Марката, по отношение на която се иска регистрацията, е изразът „Baby-dry“.
3. Продуктите, по отношение на които се иска регистрацията, са „пелени за еднократна употреба, направени от хартия или целулоза“ и „текстилни пелени“, в класове съответно 16 и 25 по смисъла на Споразумението от Ница относно международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките от 15 юни 1957 г., ревизирано и изменено.
4. С решение от 29 януари 1998 г., проверителят е отхвърлил заявлението за регистрацията съгласно член 38 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ 1994 г. L 11, стр. 1), изменен с Регламент (ЕО) №3288/94 на Съвета от 22 декември 1994 г., с оглед на прилагането на споразуменията, подписани в рамките на Уругвайския кръг (ОВ 1994 г. L 349, стр. 83, наричан по-нататък „Регламент № 40/94“).
5. На 16 март 1998 г., съгласно член 59 от Регламент № 40/94, жалбоподателят е подал жалба пред Службата срещу решението на проверителя. Писменото изложение, определящо основанията за жалбата е било подадено на 28 май 1998 г.
6. Жалбата е била представена на проверителя за преюдициално преразглеждане съгласно член 60 от Регламент № 40/94.
7. На 29 юни 1998 г. жалбата е била върната на апелативния състав.
8. Жалбата е била отхвърлена с Решение от 31 юли 1998 г. (наричано по-нататък „оспорваното решение“). Апелативният състав по същество е констатирал, че знакът, по отношение на който се иска регистрацията, трябва да се отхвърли поради мотиви, предвидени в член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94. Също така отхвърля като недопустими доводите на жалбоподателя относно член 7, параграф 3 от този регламент.

Искания на страните

9. Жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:

- основно да отмени оспорваното решение, доколкото постановява, че марката не съответства на условията, предвидени в член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94;
- да постанови Службата да определи дата на подаване на заявлението за марка на Общността;
- при условията на евентуалност, да отмени оспорваното решение, доколкото то постановява, че доводите на жалбоподателя, основани на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, са недопустими;
- да разреши на жалбоподателят да докаже, че изразът „Baby-dry” е придобил отличителен характер вследствие на употребата му;
- поне да върне делото пред апелативния състав, за да се произнесе в това отношение;
- да осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

10. Службата моли Първоинстанционния съд:

- да отхвърли основното искане;
- да се произнесе по предявеното при условията на евентуалност искане за препращане на делото пред апелативния състав, за да проучи твърдяното придобиване на отличителен характер в следствие на употребата на марката;
- да отхвърли предявеното при условията на евентуалност искане, с което се иска да бъде разрешено на жалбоподателя да докаже пред Първоинстанционния съд, че марката е придобила отличителен характер в следствие на нейната употреба;
- да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

11. В рамките на процесуално-организационните действия от 25 януари 1999 г., жалбоподателят е заявил, че е оттеглил искането си да бъде разпоредено на Службата да определи дата на подаване на неговото заявление за марка на Общността и Първоинстанционният съд е получил формално известие за това. Въпреки това, жалбоподателят моли Първоинстанционния съд да разпореди Службата да публикува заявлението за марка на Общността, съгласно член 40 от Регламент № 40/94.

По исканията за отмяна

12. Жалбоподателят основно изтъква, че апелативният състав не е взел предвид разпоредбите на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, от една страна, и тези на член 7, параграф 1, буква в) от този регламент, от друга страна.

Като се вземат предвид тесните връзки, които обединяват доводите, представени в подкрепа на тези две правни основания, е необходимо да се разглеждат заедно. При условията на евентуалност, жалбоподателят се позовава на нарушение на член 62 от Регламент № 40/94.

Основно по нарушението на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94

Доводи на страните

13. Доводите на жалбоподателят могат да се обобщят, както следва.

14. Основната характеристика на марка е нейното свойство да отличи продуктите на едно предприятие от тези на друго предприятие. Когато се прави оценка на валидността на марка, следователно, всичко което има значение е дали съответният знак може да се възприема като отличаващ, че продуктите са с от определено предприятие.

15. За тази цел, свойството на знака да отличи, трябва задължително да се оценява в контекста на отношенията между знака и определения продукт или услуга, а не абстрактно.

16. Необходимостта от защита на правото на конкурентите да използват описателни знаци, за да отличат техните продукти, не може да бъде основание за отказ на регистрация на такива знаци. Всъщност, притежателят на марката, съгласно член 12 от Регламент № 40/94, не се ползва от монопол върху знака, представляващ марката. Нито валидността на марка може да зависи от границите на правата, които притежателят би имал, ако марката беше регистрирана.

17. Марка може да се счита за законна, ако знакът или знаците, от които е съставена, не са напълно описателни. В тази връзка, знакът трябва да се разглежда като цяло, а не разделен на различни елементи. Знак, който не може да се разбере като нещо друго, различно от описание на продукта или едно от неговите характеристики, е изцяло описателен. Въпреки това е лесно да се запомни един силно описателен, макар и не изцяло, знак и следователно е вероятно да бъде силна марка в съзнанието на обществото

18. В настоящия случай, е безспорно, че съответното общество ще възприеме в марката „Baby-dry”, освен нейната напомняща и описателна функция на характеристика на продукта, нейната указателна функция на това, че засегнатият продукт е от определено предприятие.

19. Службата поддържа, че изразът „Baby-dry” е просто пряко и необходимо указание на очакваните резултати от използването на пелените. Следователно, в светлината на абсолютните основания за отказ, посочени в член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94, този знак не може да се регистрира.

Съображения на Първоинстанционния съд

20. Съгласно член 4 от Регламент № 40/94, решаващият фактор за един знак, ако може да бъде представен графично, е да може да бъде регистриран като марка на Общността е неговото свойство да разграничи продуктите на едно предприятие от тези на друго предприятие.

21. От това следва по-специално, че отличителния характер може да се оцени само по отношение на продуктите или услугите, за които се иска регистрация на знака.

22. Съгласно член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, се отказва регистрация на „марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат, в търговията, за да се означи вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други техни характерни особености”.

23. Следователно, такова е било намерението на законодателя, такива значи, по своя характер, се разглеждат като неспособни да направят разграничение на продуктите на едно предприятие от тези на друго предприятие.

24. Освен това, член 7, параграф 2 от Регламент № 40/94 посочва, че параграф 1 „се прилага, независимо, че мотивите за отказ съществуват само в една част на Общността”.

25. В настоящия случай, апелативният състав отбелязва, че пелените са определени в речниците чрез позоваване на тяхното функция да абсорбират. Той е констатирал, че основното предназначение на тези продукти е функцията да абсорбират с цел да държат бебетата сухи. Нито определението за съответните продукти, нито тяхното предназначение са били оспорени от жалбоподателя.

26. При тези условия, както става ясно от точка 17 от оспорваното решение, изразът „Baby-dry”, прочетен в неговата цялост, пряко информира потребителите за предназначението на продуктите.

27. Овен това, изразът „Baby-dry” не изглежда да показва никакви допълнителни характеристики, които могат да представят знакът в неговата цялост, способен да разграничава продуктите на жалбоподателя от тези на другите предприятия.

28. При тези условия, апелативния състав правилно е заключил, че знакът е съставен изключително от думи, които могат да служат в търговията за означаване на предназначението на продукта и да потвърди, че въз основа на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, изразът „Baby-dry” не може да представлява марка на Общността.

29. Както става ясно от член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94, достатъчно е за едно от абсолютните основания за отказ да се отнася за знакът, за да не може той да бъде регистриран като марка на Общността.

При условията на евентуалност, по нарушението на член 62, параграф 1 от Регламент №40/94

Доводи на страните

30. Според становището на жалбоподателя, апелативният състав е бил задължен да отговори на всички правни основания, на които се е позовал в неговата жалба, включително тези, които не са представени на проверителя. Следователно не е може да обяви за недопустимо предложението на жалбоподателя да представи доказателства, за да покажи, че изразът „Baby-dry”, за въпросните продукти, е придобил отличителен характер в следствие на употребата му, в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94.

31. Службата счита, че в противоречие с позицията, приета в оспорваното решение и потвърдена в последващи решения от някои апелативни състави, те по принцип не трябва да отказват разглеждането на доказателства, които не са били представени на проверителя, когато последния е преценявал абсолютните основания за отказ. Въпреки това, тя посочва, че по настоящето дело жалбоподателят, в своето писмено изложение до апелативния състав, основно предлага да предостави доказателства.

Съображения на Първоинстанционния съд

32. Съгласно член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, член 7, параграф 1, буква в) от този регламент „не се прилага ако марката е станала отличителна за стоките ... , за които се иска регистрацията в резултат на използването Ж”.

33. В този случай, общото основание е, че жалбоподателят никога не се е позовавал на тази разпоредба по време на процедурата пред проверителя. В неговото решение, проверителят е констатирал, че изразът „Baby-dry” не може да се регистрира, като се има предвид забраната в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94.

34. В писменото становище, което излага основанията за жалба срещу решението на проверителя, жалбоподателят оспорва неговите заключения. При условията на евентуалност, той приключва своето изложение със следния израз: „... бихме искали да представим доказателства на Службата, че знакът е придобил отличителен характер вследствие на използването, тъй като нашите пелени „Baby-dry” са в продажба в цяла Европа от 1993 г. и са предмет на голяма реклама”.

35. В точка 22 от оспорваното решение, апелативният състав отказва да вземе предвид тези доводи на основание, че жалбоподателят не ги е представил пред проверителя. Едно решение не може да бъде критикувано за това, че не е взело позиция по правно основание, което не е повдигнато. Това не засяга правото на жалбоподателя да подаде ново заявление за марка на Общността като представи тогава доказателството за придобития отличителен характер вследствие на употребата.

36. Първоинстанционният съд отбелязва, че Службата е била създадена с Регламент № 40/94, за да регистрира марки на Общността при условията, които този регламент предвижда. Марките на Общността, които са валидни на територията на държавите-членки, са важен инструмент за осъществяването на вътрешния пазар, както става ясно от първото съображение от регламента.

37. Апелативните състави, които представляват част от Службата, в границите, определени от Регламента, също подпомага прилагането на този инструмент.

38. В този смисъл, съществува функционална приемственост между проверителя и апелативните състави.

39. Този анализ се потвърждава от близките взаимни връзки между техните задължения, като е определено от правилата, които регулират подаването и предварителното разглеждане на жалбата. По такъв начин, ако заявител иска да оспори решението на проверителя, то трябва първо да подаде жалба „до Службата” (член 59 от Регламент № 40/94). Тогава жалбата се предава на проверителя за „преюдициално преразглеждане” (член 60, параграф 1 от Регламент № 40/94). Накрая, ако в срок от един месец решението не бъде поправено, то незабавно и автоматично се връща на апелативния състав (член 60, параграф 2 от Регламент № 40/94).

40. Производството пред апелативния състав се разделя на две отделни фази; проверка и решение.

41. Съгласно член 61, параграф 2 от Регламент № 40/94 „при разглеждането на жалбата, апелативният състав приканва страните, толкова често, колкото е необходимо, да представят, в срока който е установен от апелативния състав, своите забележки по съобщенията, изпратени от него ...”.

42. Съгласно член 62, параграф 1 от Регламент № 40/94, „след разглеждането на жалбата по същество, апелативният състав се произнася по жалбата”. Същият този параграф уточнява, че апелативният състав се произнася по жалбата или като упражнява правомощията на отдела, който е взел оспорваното решение, което се обжалва, или връща делото на този отдел, за да продължи процедурата.

43. От тези разпоредби и от схемата на Регламент № 40/94 следва, че апелативният състав, който има същите правомощия да се произнесе по жалбата, каквито има проверителя, няма право просто да отхвърли доводите на жалбоподателя, изведени от член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 само на основание, че не са представени пред проверителя. След разглеждане на жалбата, апелативният състав или се произнася по съществуването на въпроса или връща делото на проверителя.

44. Това по никакъв начин не означава, че апелативният състав, съгласно член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, няма да вземе предвид фактите или доказателствата, които страните не се представили навреме. Но случаят тук не е такъв. Преди всичко, жалбоподателят ясно е посочил в края на писменото становище, което определя неговите основания за жалбата, че има намерение да се позове на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, и на второ място, не му е

бил даден срок, в който да представи доказателства, които е предложил да представи.

45. Трябва да се заключи, че в светлината на тези фактори, че като обявява за недопустими доводите на жалбоподателя, основани на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, апелативният състав не е взел предвид разпоредбите на член 62 от този регламент.

По другите искания

По искането да се разреши на жалбоподателя да представи на Първоинстанционния съд доказателства, че изразът „Baby-dry” е придобил отличителен характер в следствие на неговата употреба

46. Жалбоподателят не е представил специфични доводи относно това искане.

47. Ответникът твърди, че Първоинстанционният съд не трябва да потвърждава искането, защото Службата никога не е разглеждала въпроса по същество.

48. Общото основание е, че Службата не е разгледала възможността, че може да се приложи член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94.

49. Съгласно член 63, параграф 3 от Регламент № 40/94, Първоинстанционният съд „може както да отмени, така и да измени обжалваното решение”.

50. Този параграф трябва да се тълкува в светлината на предходния параграф, съгласно който „основанията за обжалване могат да бъдат липса на компетентност, нарушаване на съществени процедурни изисквания, нарушаване на Договора, на настоящия регламент или на всяка правна норма отнасяща се до тяхното прилагане или злоупотреба с власт”, и в рамките на членове 172 (понастоящем член 229 ЕО) и 173 от Договора за ЕО (понастоящем след изменение член 230 ЕО).

51. Следователно, Първоинстанционният съд не е този, който се произнася по искането за възможно прилагане на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, което не е било разглеждано по същество от.

По искането да се разпреди на Службата да пристъпи към публикуването на заявлението за марка в съответствие с член 40 от Регламент № 40/94

52. В съответствие с член 44, параграф 1 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, исковата молба трябва да съдържа, по-специално исканията на жалбоподателя. В случая, настоящото искане не е било посочено в исковата молба, а в отговора на жалбоподателя на процесуално-организационно действие. Следователно, трябва да се отхвърли като недопустимо.

53. Освен това, в съответствие с член 63, параграф 6 от Регламент № 40/94, Службата трябва да предприеме необходимите мерки, за да изпълни решението на Съда на ЕО. Следователно, Първоинстанционният съд не е този, който трябва да издава разпореждане на Службата. Последната е тази, която трябва да изведе

последствията от диспозитива и мотивите на настоящото решение. Следователно, в това отношение, искането също е недопустимо.

Заклучение

54. В светлината на точки 32 - 45 по-горе, трябва да се заключи, че оспорваното решение трябва да се отмени, доколкото апелативният състав несправедливо е отказал да разгледа доводите на жалбоподателя, изведени от член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94. Както вече беше посочено, Службата е тази, която трябва да предприеме необходимите мерки за изпълнението на настоящото решение.

По съдебните разноски

55. Съгласно член 87, параграф 3 от Процедурния правилник, Първоинстанционният съд може да реши всяка страна да понесе направените от нея съдебни разноски, ако всяка от страните е загубила по едно или няколко от предявените основания. В случая, трябва да се реши, че всяка страна ще понесе направените от нея съдебни разноски.

По изложените съображения, Първоинстанционният съд (втори състав) реши:

1. Решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 31 юли 1998 г. (по дело R 35/1998-1) се отменя.

2. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 8 юли 1999 година.

Подписи