

РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (втори състав)

16 февруари 2000 година*

„Марка на Общността – форма на сапун – формална нередовност на заявлението за регистриране – абсолютни основания за отказ – преглед на апелативния състав по нейна преценка – спазване на правота на защита – знак, съставен изключително от форма, която се е наложила в резултат от самото естество на продукта – по-ранно регистриране на марката в някои от държавите-членки”

По дело T-122/99

Procter & Gamble Company, установено в Cincinnati, Ohio (Съединени американски щати), за което се явява г-н T. Van Innis, адвокат от адвокатурата на Брюксел, със съдебен адрес в Люксембург в кантората на г-н K. Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel

ищец,

срещу

Службата за хармонизация във вътрешния пазар (търговски марки и дизайн), за която се явяват г-н O. Montalto, директор на правния отдел, г-н E. Joly и г-жа S. Laitinen, членове на правната служба, в качеството на представители, със съдебен адрес в Люксембург в кантората на г-н C. Gómez de la Cruz, член на правната служба на Комисията, Centre Wagner, Kirchberg,

ответник,

с предмет иск за отмяна на решението на трети апелативен състав към Службата за хармонизация във вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) от 15 март 1999 г. (дело R 74/1998-3) относно заявлението за търговска марка на Общността № 230680 по отношение на търговското представяне на сапун,

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (втори състав),

в състав от: г-н J. Pirlung, председател, г-н A. Potocki и г-н A. W. H. Meij, съдии,

секретар: г-н J. Palacio González, администратор,

като взе предвид иска, внесен при секретаря на Съда на 20 май 1999 г.,

като взе предвид писмения отговор, внесен при секретаря на Съда на 12 август 1999 г., след устното производство от 8 декември 1999 г.

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

* Език на производство то: френски.

1. На 16 април 1996 г. Службата за хармонизация във вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) (наричана по-долу „Службата“) получава от ищеца заявление за регистриране на търговска марка в Общността, квалифицирана като фигуративна марка.
2. Продуктите, за които е поискана регистрацията на марката, са „сапуни“, попадащи в клас 3 по смисъла на Споразумението от Ница относно класификацията на продуктите и услугите за целите на регистрацията на марки от 15 юни 1957 г., както е ревизирано и изменено.
3. На 20 февруари 1997 г. оценителят е информирал по телефона ищеца, че неговото заявление за марка не съдържа търговското представяне на поисканата марка. С поща, пристигнала в Службата на 25 февруари 1997 г., ищецът е изпратил възпроизвеждане на марката, което на този етап е описал като „фигуративна триизмерна марка“.
4. Междувременно, с факс от 20 февруари 1997 г., оценителят уведомява ищеца, че неговото заявление за регистриране е било прието с дата 16 април 1996 г.
5. В известие от 24 ноември 1997 г., оценителят съобщава на заинтересованата страна, че депозираният знак, който е съставен съдържа изключително в резултат на формата, наложена от самото естество на продукта, не подлежи на регистриране по силата на член 7, параграф 1, буква д), (i) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността, както е изменен (ОВ 1994, L 11, стр. 1).
6. Ищецът, който е поканен да представи становищата си в срок от два месеца, не отговаря на възраженията на оценителя.
7. С факс от 18 март 1998 г., оценителят е нотифицирал ищеца за решението си, с което отхвърля регистрацията на триизмерната марка на основание член 7, параграф 1, буква д), (i), упоменат по-горе.
8. На 15 май 1998 г. ищецът е отправил жалба до Службата съгласно член 59 от Регламент № 40/94 срещу решението на оценителя.
9. Отговорът, в който са изложени основанията на жалбата е подаден на 17 юли 1998 г. В него ищецът изтъква, че депозираната триизмерна форма, която има отличителен характер що се отнася до нейната вдлъбнатост, дължаща се на надлъжните Ж наръбности, не е широко разпространена в търговията. Той посочва, също така, че тази форма е регистрирана в няколко държави-членки, и че неговите заявления, подадени за тази цел в другите страни, биха следвали развитието си без възражения от страна на неговите конкуренти.
10. Жалбата е подадена до оценителя за преюдициално преразглеждане съгласно член 60 от Регламент № 40/94.
11. На 14 август 1998 г. жалбата е била върната на апелативния състав.
12. С известие от 22 януари 1999 г., докладчикът на апелативния състав привлича вниманието на ищеца върху факта, че търговското представяне на поисканата марка съответства на триизмерна марка, докато във формулярът на заявлението за регистриране е посочена фигуративна марка. Ищецът е приканен да предостави становищата си по този въпрос.

13. С факс от 15 февруари 1999 г., ищецът е признал грешката, съдържаща се във формуляра и уточнява, че поисканата марка действително има триизмерен характер.

14. Жалбата е отхвърлена с решение от 15 март 1999 г. (наричано по-долу „оспорваното решение“).

15. Според апелативния състав, заявлението за регистриране не посочва изрично триизмерния характер на претендираната марка, като се изисква по Правило 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 (ОВ 1995 L 303, стр. 1). Тъй като такава поправка значително изменя марката по смисъла на член 44, параграф 2 от Регламент № 40/94, оспорваното искане трябва да се обяви за недопустимо.

16. Съгласно апелативния състав искането трябва при всички положения да бъде отхвърлено, като се базира на три абсолютни основания за отказ на регистрацията.

17. На първо място, претендираната форма е лишена от отличителен характер съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. В действителност, нейната надлъжна вдлъбнатост – единственият Ж характерен белег, не е достатъчно подчертана, за да може обикновеният потребител, който е умерено наблюдателен и внимателен, да идентифицира продуктите като такива на ищеца.

18. На второ място, прилича на обикновената форма на калъп сапун и на тази, която е резултат от обичайната употреба на продукта, депозираният знак се състои изключително от форма, която е наложена в резултата от самото естество на продукта по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), (i), упоменат по-горе.

19. На трето място, тъй като неговата вдлъбнатост има за цел да направи възможна по-добрата улавяне на продукта, претендираната форма е необходима за постигане на технически резултат в съответствие с член 7, параграф 1, буква д), (ii) от Регламент № 40/94.

20. Накрая, апелативния състав отхвърля аргумента на ищеца, че марката е била регистрирана в държави-членки, на основание, че това обстоятелство не обвързва Службата.

Искания на страните

21. Ищецът иска от Първоинстанционния съд:

- да отмени оспорваното решение;
- да нареди на Службата да пристъпи към публикуването на заявлението за марка на Общността № 230680 след изтичането на срока по член 39, параграф 6 от Регламент № 40/94;
- да осъди Службата да заплати съдебните разноски.

22. Службата иска от Първоинстанционния съд:

- да отхвърли като недопустима второто предявено основание от ищеца;
- да отхвърли жалбата на основание, че марката, посочена в заявление № 230680, е лишена от отличителен характер;

- да осъди ищеца да заплати съдебните разноски.

23. По време на заседанието, ищецът оттегля второто си предявено основание от исканията, което Първоинстанционният съд взема предвид.

По некомпетентността на апелативния състав

Доводи на страните

24. Ищецът твърди, че апелативния състав не е компетентен да пристъпи към ново преразглеждане на условията за подаване на заявление за регистриране, нито да повдига, по своя инициатива, въпроса относно съществуването на двете абсолютни основания за отказ на регистриране, които не са взети предвид от оценителя, а именно липсата на отличителен характер на претендираната форма по смисъла на член 7, параграф 1, буква б), упоменат по-горе, както и технически необходимия характер на тази форма по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), (ii), упоменат по-горе.

25. Службата твърди, че апелативният състав може да се произнесе въз основа на твърдените факти и, *a fortiori*, по правните основания, повдигнати от него по негова собствена преценка. В действителност, при производство, при което е изслушана само едната страна, какъвто е случаят, член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94 дава право на Службата да провери фактите по своя преценка. Освен това, апелативния състав не може да откаже да вземе предвид правните основания, поставени пред нея, единствено на основание, че не са били предварително представени на оценителя (дело T-163/98 The Procter & Gamble Company срещу ОНМ (Baby Dry) (1999) ECR II-40, параграф 43). Накрая, съгласно член 61, параграф 2 от Регламент № 40/94, апелативния състав, също като оценителя, чието решение се оспорва, се произнася само въз основа на проверка, по време на която той е приканил страните по спора да представят становищата си, толкова често колкото е необходимо.

Съображения на Първоинстанционния съд

26. Има основание да се смята, че доколкото тя има за цел да се отмени отказа на оценителя да регистрира марката въз основа на абсолютно основание, жалбата до апелативния състав поставя последния, при проверката по съществуване на заявлението за регистриране, в позицията на оценителя.

27. От тук следва, че по силата на член 62, параграф 1 от Регламент № 40/94, апелативният състав е компетентен на преразгледа заявлението по отношение на всички абсолютни основания за отказ, посочени в член 7 от Регламент № 40/94, без да бъде ограничен от аргументите на оценителя (Baby Dry, упоменат по-горе, точка 43).

28. Следователно, апелативния състав има право да повдигне срещу ищеца двете нови абсолютни основания за отказ на регистриране, от една страна, липсата на отличителен характер на претендираната форма и, от друга страна, технически необходимия характер на тази форма.

29. Въпреки това, що се отнася до упрека на ищеца, че апелативния състав не е компетентен да пристъпи към ново преразглеждане на условията за подаване на заявлението за регистриране, следва да се отбележи, че ако оценителят първоначално е отхвърлил заявлението

като недопустимо поради формална нередовност, ищецът е могъл или да обжалва пред апелативния състав, или незабавно да подаде ново заявление за регистриране до Службата.

30. Като повдига по своя собствена преценка и, *a posteriori*, формална нередовност, която не е повдигната от оценителя, апелативният състав по този начин лишава ищецът от този избор, и по-специално от втората възможност, която би му предоставила правото да получи по-ранна дата на подаване, от тази, която е могъл да получи след приемането на оспорваното решение.

31. Освен това, член 130 от Регламент № 40/94 дава компетенции на апелативния състав да „се произнесе по жалбите, представени срещу решенията на оценителите”. Съгласно член 58 от Регламент № 40/94, такива жалби могат да се подава само от страна, за която „доколкото това (решение) не е уважило нейните претенции”.

32. В този случай, апелативният състав проверява редовността на процедурата, следвана от оценителя, въпреки че не е бил сезиран в тази връзка от ищеца и че този въпрос не би могъл да бъде повдигнат без решение, с което де се откаже в това отношение жалбата на ищеца.

33. На края, тъй като апелативният състав, като се произнася по тази точка, не проверява по същество подадената до него жалба, не може в действителност да се оспори, че по силата на член 62, параграф 1 от Регламент № 40/94, той има същите правомощия като оценителя.

34. От упоменатото по-горе следва, че правното основание трябва да се потвърди доколкото оспорваното решение обявява заявлението за регистриране за недопустимо.

По нарушаването на правата на защита

Доводи на страните

35. Ищецът отбелязва, че апелативния състав не го е приканил да представи становищата си нито относно това дали са спазени условията на подаване на заявлението, нито относно двете нови основания за отказ.

36. Службата твърди, че ищецът е могъл да изрази становище относно основанията, на които се е позовал апелативния състав за прилагането на член 44, параграф 2 от Регламент № 40/94.

37. От друга страна, Службата признава, че апелативния състав не е поканила официално ищеца да представи становището си относно липсата на отличителен характер на претендираната форма. Въпреки това, в този случай, този пропуск не представлява нарушение на правата на защита на заинтересованото лице.

38. В действителност съществува ясен паралел между марка, съставена от знак, посочен в член 7, параграф 1, буква б), упоменат по-горе, и знак, който се състои изключително от форма, наложена в резултата от самото естество на продукта, посочена в член 7, параграф 1, буква д), (i), упоменат по-горе, и двата лишени от отличителност. Това мнение е било добре разбрано от ищеца, както по време на проверката, извършена от оценителя, така и преди апелативния състав.

Съображения на Първоинстанционния съд

39. Тъй като апелативният състав не е бил компетентен да проверява, по своя собствена преценка, формалната нередовност на заявлението за регистриране, следва да се провери дали той не е пропуснал да прикани ищеца да представи становищата си единствено по отношение на двете нови абсолютни основания за отказ, които е приел.

40. Принципът на съблюдаване на правата на защита е формулиран в член 73 от Регламент № 40/94, и предвижда решенията на Службата да се основават само на основания, по които страните са имали възможност да представят становището си.

41. Освен това, единадесето съображение от Регламент № 40/94 уточнява, че Службата упражнява изпълнителните си правомощия, дадени Ж по силата на този регламент, „в рамките на правото на Общността”.

42. В това отношение, общото мнение е, че спазването на правата на защита е основен принцип на правото на Общността, съгласно който адресатите на решения на публични органи, които, както и в настоящия случай, осезаемо влияе на техните интереси, трябва да могат ефективно да изразят становищата си (дело 17/74 Transocean Marine Paint Association срещу Комисията (1974) ECR 1063, параграф 15).

43. Съдът констатира, че ищецът не е бил поканен да представи становището си относно основанието за отказ, повдигнато от апелативния състав по негова собствена преценка въз основа на липсата на отличителен характер на претендираната форма. Противно на аргументите на Службата, абсолютните основания за отказ, посочени в член 7, параграф 1, буква б), от една страна, и член 7, параграф 1, буква д), (i), от друга страна, не могат да бъдат сведени до липсата на отличителен характер и по този начин да бъдат считани за еквивалентни, тъй като те се съдържат в две различни разпоредби на Регламент № 40/94.

44. От представените пред Първоинстанционния съд доводи следва, че самата Служба разглежда депозирания знак, като лишен от отличителен характер, без обаче да счита, че той се състои изключително от форма, наложена в резултат от самото естество на продукта.

45. Освен това, знаците, които са лишени от отличителен характер по силата на член 7, параграф 1, буква б), упоменат по-горе, са, когато придобият отличителен характер като последица от тяхната употреба, могат да се регистрират по силата на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, което не се отнася до знаците, които се състоят изключително от форма, наложена в резултат от самото естество на продукта, посочено в 7, параграф 1, буква д), (i), упоменат по-горе.

46. Освен това, е констатирано, че на ищеца не е дадена възможност да се поизнесе по прилагането на новото абсолютно основание, което апелативния състав извлича от технически необходимия характер на претендираната форма, в приложение на член 7, параграф 1, буква д), (ii), упоменат по-горе.

47. Следва, че апелативният състав е нарушил правата на защита на ищеца като не му е дал възможност да се произнесе по двете нови абсолютни основания за отказ, които приема по своя собствена преценка.

48. В това отношение, правното основание следователно трябва да се потвърди.

Разглеждане по същество на обявяването на заявлението за регистриране за недопустимо

49. Тъй като, както Първоинстанционният съд е констатирал по-горе, апелативния състав няма юрисдикцията да се произнесе, по своя собствена инициатива, по формална нередовност на заявлението, следователно не е необходимо да се разглежда дали той също така неправилно е приложил член 44, параграф 2 от Регламент № 40/94, както твърди ищецът.

Разглеждане по същество на трите абсолютни основания за отказ от регистриране, приети от апелативния състав

50. Тъй като оспорваното решение нарушава правата на защита като прилага двете абсолютни основания, на които се основава по негова собствена преценка, Първоинстанционният съд не трябва да разглежда въпроса по същество.

51. За целите на това производство, следователно, е необходимо само да се произнесе по същество по абсолютното основание за отказ, основано на това, че знакът се състои изключително от форма, наложена в резултата от самото естество на продукта, по силата на член 7, параграф 1, буква д), (i), упоменат по-горе.

52. От тази гледна точка, ищецът излага предимно факта, че оспорваната форма не е обикновената форма за сапун. Освен това, апелативният състав дава широко тълкувание на изключение от основното правило, съгласно което дадена марка може да се състои от определена форма.

53. Службата приема, че член 7, параграф 1, буква д), (i) е очевидно неприложим по отношение на претендираната от ищеца форма.

54. Първоинстанционният съд припомня, че съгласно член 7, параграф 1, буква д), (i) от Регламент № 40/94, се отказва регистриране на знаци, които се състоят изключително от форма, наложена в резултат от самото естество на продукта.

55. Достатъчно е да се отбележи, както Службата правилно е подчертала пред Първоинстанционния съд, че претендираната форма има надлъжна вдлъбнатост и резки, които не са наложени в резултата от самото естество на продукта. В действителност е констатирано, че съществуват в търговската мрежа други форми на калъп сапун, които не притежават тези характеристики.

56. Следователно, апелативният състав е направил правна грешка приема за абсолютно основание за отказ идеята, че знакът се състои изключително от форма, наложена в резултат от самото естество на продукта, както е посочено в член 7, параграф 1, буква д), (i), упоменат по-горе.

57. В това отношение, правното основание следователно трябва да се потвърди.

По правното основание, че претендираната форма е била регистрирана в държавите-членки

58. Ищецът отбелязва, че оспорваната форма е била регистрирана като марка на сапун в няколко държави-членки, след проверка от страна на националните служби за абсолютни основания за отказ, приложени в този случай.

59. Службата твърди, че съгласно точка 8.1.4. от насоките за извършване на проверка (*Официален вестник на Службата* 1996, стр. 1327), апелативният състав правилно е отсъдил, след като е взел предвид значението на националните регистрирания, че Службата не е обвързана с тях.

60. Първоинстанционният съд отбелязва, че съгласно първото съображение от Регламент № 40/94, целта на марката на Общността е да даде възможност на предприятията да „идентифицират техните продукти или техните услуги по еднакъв начин в Общността като цяло, независимо от границите”.

61. Направените вече регистрирания в други държави-членки представляват следователно елемент, който, без да бъде определящ, може само да бъде взет предвид за целите на регистрирането на марка на Общността.

62. Като има предвид принципа на единния характер на марката на Общността, на който се позовава второто съображение от Регламент № 40/94, не изглежда апелативния състав да е направил правна грешка по повдигнатия в тази жалба въпрос.

63. Следователно е целесъобразно жалбата да се отхвърли като неоснователна.

Заклучения

64. С оглед на всички посочени по-горе съображения, следва да се заключи, че оспорваното решение трябва да се отмени доколкото апелативния състав, на първо място, е превишил компетенциите си със служебното обявяване на оспорваното заявление за регистриране за недопустимо, на второ място, като е пропуснал да прикани ищеца да представи становищата си по две нови абсолютни основания за отказ, които той служебно е приел и на трето място, като е отказал регистриране на депозирания знак, на основание, че той се състои изключително от форма, която е наложена в резултат от самото естество на продукта по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), (i), упоменат по-горе.

По съдебните разноси

65. Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноси, ако е направено такова искане. След като Службата е загубила делото, тя следва да бъде осъдена да заплати както своите разноси, така и тези, направени от ищеца, съгласно заключенията на последната.

По изложените съображения Първоинстанционният съд (втори състав) реши:

1) Решението на третия апелативен състав към Службата за хармонизация във вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) от 15 март 1999 г. (дело R 74/1998-3) се отменя.

2) Службата се осъжда да поеме както своите разноси, така и тези, направено от ищеца.

Подписи

Произнесено на открито съдебно заседание в Люксембург на 16 февруари 2000 година.

Подписи