

**НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА В СЛУЖБАТА ЗА  
ХАРМОНИЗАЦИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ  
ПАЗАР (МАРКИ И ДИЗАЙНИ) НА МАРКИ  
НА ОБЩНОСТТА**

**ЧАСТ В**

**ВЪЗРАЖЕНИЕ**

**РАЗДЕЛ 6**

**ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ**

## Съдържание

<b>1</b>	<b>Общи съображения</b>	<b>5</b>
1.1	Функция на доказателството за използване	5
1.2	Законова рамка	5
1.2.1	РМО и РПРМО	5
1.2.1.1	Член 15 от РМО – задължение за използване на регистрирани марки	5
1.2.1.2	Член 42 от РМО – последици от неизползването на марката	6
1.2.1.3	Правило 22 от РПРМО – процедурни правила, доказателства и език	7
1.2.2	Директива относно марките и националното законодателство за прилагане на Директивата	8
<b>2</b>	<b>Материално право</b>	<b>8</b>
2.1	Реално използване: принципите на Съда	8
2.2	Реално използване: стандарт на доказване, прилаган от Службата	9
2.3	Естество на използване: използване на дадена марка в процеса на търговска дейност	11
2.3.1	Понятието „естество на използване“	11
2.3.2	Използване като марка	12
2.3.3	Публично използване в процеса на търговска дейност	13
2.3.3.1	Публично използване срещу вътрешно използване	13
2.3.3.2	Търговска дейност срещу промоционална дейност	14
2.3.4	Използване във връзка със стоки или услуги	15
2.3.4.1	Използване във връзка със стоки	15
2.3.4.2	Използване във връзка с услуги	16
2.3.4.3	Използване в реклама	16
2.3.4.4	Използване в интернет	18
2.4	Място на използване	20
2.4.1	Използване на „вътрешния“ пазар	20
2.4.2	МО: използване в Европейския съюз	20
2.4.3	Национални марки: използване в съответната държава членка	21
2.4.4	Използване за целите на вноса и износа	21
2.5	Време на използване	22
2.5.1	По-ранна марка, регистрирана преди не по-малко от пет години	22
2.5.1.1	МО	22
2.5.1.2	Национални марки	22
2.5.1.3	Международни регистрации, посочващи държава членка	23
2.5.1.4	Международни регистрации, посочващи Европейския Съюз	25
2.5.2	Релевантен период от време	26
2.5.3	Обобщение	27
2.6	Степен на използване	27
2.6.1	Критерии	27
2.6.2	Примери за недостатъчно използване	29
2.6.3	Примери за достатъчно използване	30
2.7	Използване на марката под форми, различни от регистрираната	32

2.7.1	Въведение .....	32
2.7.2	Критерии на Съда .....	33
2.7.3	Практика на Службата.....	34
2.7.3.1	Добавени елементи.....	34
2.7.3.2	Пропуснати елементи.....	40
2.7.3.3	Други промени .....	44
<b>2.8</b>	<b>Използване на стоките или услугите, за които марката е регистрирана.....</b>	<b>50</b>
2.8.1	Сравнение между използвани стоки/услуги и спецификация на стоките/услугите.....	51
2.8.2	Значение на класификацията .....	53
2.8.3	Използване и регистрация за общите указания в „заглавията на класове“ .....	53
2.8.4	Използване за подкатегории на стоки/услуги и сходни стоки/услуги.....	53
2.8.4.1	По-ранна марка, регистрирана за широка категория стоки/услуги .....	54
2.8.4.2	По-ранна марка, регистрирана за точно определени стоки/услуги .....	56
2.8.4.3	Примери .....	56
2.8.5	Използване на марката по отношение на неделими части и следпродажбено обслужване на регистрираните стоки .....	59
<b>2.9</b>	<b>Използване от страна на притежателя или от негово име.....</b>	<b>59</b>
2.9.1	Използване от страна на притежателя .....	59
2.9.2	Използване от упълномощени трети страни.....	60
2.9.3	Използване на колективни марки.....	60
<b>2.10</b>	<b>Законосъобразно използване .....</b>	<b>61</b>
<b>2.11</b>	<b>Основания за неизползване .....</b>	<b>61</b>
2.11.1	Бизнес рискове.....	62
2.11.2	Държавна или съдебна намеса .....	62
2.11.3	„Защитни“ регистрации.....	64
2.11.4	Форсмажорни обстоятелства.....	64
2.11.5	Следствия от основанията за неизползване .....	64
<b>3</b>	<b>Процедура .....</b>	<b>65</b>
<b>3.1</b>	<b>Искане на заявителя .....</b>	<b>65</b>
3.1.1	Момент на подаване на искането .....	65
3.1.2	Искането трябва да бъде определено, недвусмислено и безусловно ..	66
3.1.3	Интерес на заявителя първо да поиска доказателство за използване ..	67
3.1.4	Реакция ако искането е недействително.....	67
<b>3.2</b>	<b>Изрична покана от страна на Службата .....</b>	<b>68</b>
<b>3.3</b>	<b>Реакция от страна на възразяващия: предоставяне на доказателство за използване .....</b>	<b>68</b>
3.3.1	Краен срок за предоставяне на доказателство за използване .....	68
3.3.2	Доказателствени средства.....	69
3.3.2.1	Принципи.....	69
3.3.2.2	Препратки.....	71
3.3.2.3	Декларации .....	72
<b>3.4</b>	<b>Реакция от страна на заявителя.....</b>	<b>74</b>
3.4.1	Препращане на доказателства.....	74
3.4.2	Недостатъчни доказателства за използване .....	74

3.4.3	Липса на реакция от страна на заявителя .....	75
3.4.4	Официално оттегляне на искането .....	75
<b>3.5</b>	<b>Следваща реакция от страна на възразяващия .....</b>	<b>75</b>
<b>3.6</b>	<b>Езици в производствата за доказване на използване.....</b>	<b>76</b>
<b>3.7</b>	<b>Решение .....</b>	<b>77</b>
3.7.1	Компетентност на Службата.....	77
3.7.2	Необходимост от решение.....	77
3.7.3	Цялостна оценка на представените доказателства .....	78
3.7.4	Примери.....	79
3.7.4.1	Приемане на реално използване .....	79
3.7.4.2	Не е прието реално използване .....	80

## 1 Общи съображения

### 1.1 Функция на доказателството за използване

Съгласно законодателството на Общността относно марките притежателят на регистрирана марка има „задължението“ реално да използва тази марка. Задължението за използване не се прилага непосредствено след регистриране на по-ранната марка. Вместо това притежателят на регистрирана марка разполага с т.нар. „гратисен период“ от пет години, през който не е необходимо да доказва използването на марката, за да се позовава на правото си върху нея – включително при производство по възражение пред Службата. След този гратисен период от притежателя може да се изиска да докаже използването на по-ранната марка върху съответните стоки и услуги. Преди изтичането на този период самата формална регистрация дава на марката своята пълна защита.

Причината за изискването да се докаже, че по-ранните марки са били използвани реално е да се ограничат броят на регистрираните и защитените марки и съответно броят на конфликтите между тях. Това тълкуване се подкрепя от осмото съображение в преамбюла към Директива 89/104, което изрично се позовава на тази цел (Решение по дело № T-174/01, „Silk Cocoon“, от 12/03/2003, точка 38).

Що се отнася до изискването да се докаже използване при производство по възражение пред Службата, е важно да се има предвид, че целта на член 42, параграфи 2 и 3 от РМО не е да се оцени търговският успех или да се контролира стопанската стратегия на дадено предприятие, нито да се ограничи защитата на марка само за случаите на широкомащабно търговско използване на марките (Решение по дело № T-334/01, „Hipoviton“, от 08/07/2004, точка 32 и Решение по дело № T-203/02, „VITAFRUIT“, от 08/07/2004, точка 38).

Службата не прави проверки *ex officio* за това дали по-ранната марка е използвана или не. Тази проверка се извършва, само когато заявителят на МО подава изрично искане за доказателство за използване. Това искане, в случай че са спазени законовите изисквания, поражда процедурните и материалноправните последици, определени в РМО и РПРМО.

### 1.2 Законова рамка

Законовата рамка включва разпоредбите на РМО, РПРМО и Директивата относно марките, имплементирани в националното законодателство на държавите членки.

#### 1.2.1 РМО и РПРМО

##### 1.2.1.1 Член 15 от РМО – задължение за използване на регистрирани марки

**Член 15 от РМО определя основното съществено изискване за задължението за използване на регистрирани марки, като той гласи следното:**

Ако в срок от пет години, считано от регистрацията, марката на Общността не е била реално използвана от притежателя в Общността

за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, или ако такова използване е било прекратено за непрекъснат срок от пет години, марката на Общността подлежи на санкциите, предвидени в настоящия регламент, освен ако има основателна причина за неизползването.

Съгласно член 15, параграф 1, букви а) и б) от РМО използването на марката на Общността под форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана, и поставянето на марката на Общността върху стоките или върху тяхната опаковка в Общността единствено за целите на износа също представлява използване по смисъла на член 15, параграф 1 от РМО.

Съгласно член 15, параграф 2 от РМО използването на марката на Общността със съгласието на притежателя се счита за използване от притежателя.

#### 1.2.1.2 Член 42 от РМО – последици от неизползването на марката

Последиците от неизползване на дадена марка при производство по възражение са разгледани в член 42, параграфи 2 и 3 от РМО. Съгласно член 42, параграф 2 от РМО:

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

Съгласно член 42, параграф 3 от РМО:

Параграф 2 се прилага за по-ранните национални марки, посочени в член 8, параграф 2, буква а), като се изхожда от това, че използването в Общността е заменено с използване в държавата членка, в която е защитена по-ранната национална марка.

В РМО няма изрична разпоредба съгласно която тези форми на използване, които са посочени в член 15, параграфи 1 и 2 от РМО, могат също да се считат за използване на по-ранни национални марки. Понятието за задължение за използване на регистрираната марка обаче е хармонизирано в резултат на член 10, параграфи 2 и 3 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките („Директивата“). Поради това е целесъобразно член 15, параграфи 1 и 2 от РМО да се прилага също за използването на по-ранни национални марки.

Освен това от текста на член 42, параграфи 2 и 3 от РМО следва, че доказателство за използване може да се изиска, само ако по-ранното право е **МО** или друга **марка** с действие в ЕС или държава – членка на ЕС, както е определено в член 8, параграф 2 от РМО. Тъй като възражения по **член 8, параграф 4 от РМО** не могат да се основават на МО или на други марки, посочени в член 8, параграф 2, буква а) от РМО, заявителят на МО няма право да изиска доказателство за използване за по-ранни права, на които е направено позоваване при възражения, подадени въз основа на тази разпоредба. Независимо от това, съгласно член 8, параграф 4 от РМО възраженият трябва да докаже използване в процеса на търговска дейност с по-голям обхват от местния, за въпросните по-ранни права.

По отношение на **член 8, параграф 3 от РМО** практиката на Службата е, че не могат да се отправят искания за доказателство за използване на по-ранното право. Причината за това е, че такива по-ранни права включват както марки с действие в ЕС/държави – членки на ЕС (МО, национални марки, международни регистрации), и национални марки с действие извън ЕС, като искания за доказателство за използване на последните не е възможно да бъдат подавани съгласно РМО. Би било дискриминационно да се иска доказателство за използване за марките на някои държави, а не за други. Съответно предвид специфичния предмет на защитата съгласно член 8, параграф 3 от РМО, въпреки че използването или неизползването на по-ранните права може да има отношение към аргументите в подкрепа на обосновката за заявка за МО, възраженият не може да се задължи да предоставя доказателство за използване съгласно член 42, параграф 3 от РМО за което и да е от по-ранни права, на които е направено позоваване.

#### 1.2.1.3 Правило 22 от РПРМО – процедурни правила, доказателства и език

Съгласно правило 22, параграф 2 от РПРМО, в случай че съгласно член 42, параграф 2 или 3 от РМО възраженията страна трябва да представи доказателства за използване на марката или да докаже, че са налице основателни причини за липсата на използване, Службата я приканва да направи това в посочения от нея срок. Ако възраженията страна не представи такива доказателства в посочения срок, Службата отхвърля възражението.

Съгласно правило 22, параграф 3 от РПРМО индикациите и доказателствата, които се изискват, за да се представи доказателство за използване, следва да се състоят от индикации относно мястото, времето, степента и естеството на използването на по-ранната марка за стоките и услугите, за които тя е регистрирана и на които се основава възражението, както и доказателства в подкрепа на тези данни, съгласно параграф 4.

Съгласно правило 22, параграф 4 от РПРМО по принцип тези доказателства се ограничават до представяне на подкрепящи документи и вещи, като например опаковки, етикети, ценоразписи, каталози, фактури, снимки, реклами във вестници и писмени декларации, предвидени в член 78, параграф 1, буква е) от РПРМО.

Съгласно правило 22, параграф 5 от РПРМО искане за доказателство за използване може да се подаде със или без едновременно представяне на съображения (бележки) за основанията, на които се базира възражението.

Такива съображения могат да се представят заедно със съображенията (бележките) в отговор на доказателството за използване.

Съгласно правило 22, параграф 6 от РПРМО когато доказателствата, представени в съответствие с параграфи 1, 2 и 3, не са изготвени на езика на производството по възражение, Службата може да изиска от възразяващата страна да предостави в указания от нея срок превод на това доказателство на този език.

### 1.2.2 Директива относно марките и националното законодателство за прилагане на Директивата

Член 10 от Директивата съдържа разпоредби идентични на член 15 от РМО, с тази разлика, че „използване в Общността“ е заменено с „използване в държавата членка“.

## 2 Материално право

### 2.1 Реално използване: принципите на Съда

Нито РМО, нито РПРМО определя какво се има предвид под „реално използване“. Съдът на Европейския съюз („Съдът“) обаче определя няколко важни принципа във връзка с тълкуването на това понятие.

„Minimax“, 2003 г. (Решение по дело № C-40/01, „Minimax“, от 11/03/2003. Съдът е определил следните принципи:

- Реално използване означава **действително** използване на марката (точка 35).
- Следователно под „реално използване“ трябва да се разбира използване, **което не е символично и** насочено единствено към запазване на предоставените от марката права (точка 36).
- Реалното използване трябва да е в съответствие с **основната функция** на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя (или на крайния ползвател) идентичността на произхода на стоките или услугите, като му позволява без вероятност от объркване да разграничи тази стока или услуга от такива с друг произход (точка 36).
- Реалното използване на марката води до използването на марката **на пазара** за стоките или услугите, защитени с тази марка, а не само вътрешно използване от въпросното предприятие (точка 37).
- Реалното използване трябва да се отнася за **стоки или услуги**, които вече са пуснати на пазара или ще бъдат пуснати на пазара скоро и във връзка с които предприятието в момента подготвя действия за осигуряване на клиенти и по-специално под формата на рекламни кампании (точка 37).
- Преценката на реалното използване на марката трябва да се основава на всички факти и обстоятелства, които са релевантни за установяването дали



търговското използване на марката е **действително**, и по-специално дали такова използване е считаното за оправдано в съответния икономически сектор по отношение на **поддържане или създаване на пазарни дялове** в полза на защитените от марката стоки или услуги (точки 38).

- Обстоятелствата по случая могат поради това да включват, *inter alia*, вземането предвид на **естеството** на разглежданите стоки или услуги, **характеристиките на засегнатия пазар** и мащаба и **честотата** на използване на марката (точка 39).
- Следователно за да се счита за реално, използването на марката **не е** нужно винаги да бъде **съществено в количествено отношение**, тъй като това зависи от особеностите на засегнатите стоки или услуги на съответния пазар (точка 39).

**La Mer, 2004 г.** (Определение на Съда по дело C-259/02, „Laboratoire de la mer“, от 11/03/2004): Съдът е доразвил критериите, определени при делото „Minimax“, както следва:

- Въпросът дали дадено използване е достатъчно, за да запази или да създаде пазарен дял за тези стоки или услуги, зависи от няколко фактора и от преценка за всеки конкретен случай. **Характеристиките** на тези стоки и услуги, **честотата или редовността** на използване на марката, обстоятелството, дали марката се използва при предлагане на пазара на **всичките** идентични стоки или услуги на притежателя или само на някои от тях, или доказателствата за използване на марката, които притежателят е в състояние да представи, са сред факторите, които могат да бъдат взети предвид (точка 22);
- Използването на марката от един единствен клиент, който **внося** стоките, за които е регистрирана марката, може да бъде достатъчно, за да се докаже, че това използване е реално, ако е ясно, че вносът има реална икономическа причина за притежателя на марката (точка 24);
- Не може да се определи **правило „de minimis“** (точка 25).

## 2.2 Реално използване: стандарт на доказване, прилаган от Службата

Съгласно член 42 от РМО се изисква *доказателство* за използване на по-ранната марка. Има се предвид **конкретни и обективни доказателства** за действителното и ефикасното използване (Решение по дело № T-382/08, „Vogue“, от 18/01/2011, точка 22). Не е достатъчно само очевидно на пръв поглед доказателство.

Освен това Службата не може *служебно* да установи реалното използване на по-ранни марки. Дори притежателите на марки, които се предполага, че са общоизвестни, трябва да представят доказателства за реалното използване на по-ранна(и) марка(и).

Службата не изисква непременно висок праг на доказване на реалното използване. Съдът посочва, че не е възможно да се определи абстрактно *какъв количествен праг следва да се избере*, за да се установи дали използването е било реално или не, и съответно не може да има обективно *de minimis* правило за определяне *a priori* на равнището на използване, което е необходимо, за да се счита това използване „реално“. Следователно, въпреки че трябва да бъде доказана минимална степен на използване, какво точно представлява тази минимална степен зависи от обстоятелствата по всеки случай. Общото правило е, че когато обслужва реална търговска цел, **дори минимално използване на марката може да е достатъчно, за да се установи съществуването на реално използване**, в зависимост от стоките и услугите и **съответния пазар** (Решение по дело № T-409/07, „Асорат“, от 23/09/2009, точка 35 и цитираната съдебна практика; Решение по дело № T-387/10, „Arantax“, от 02/02/2012, точка 42).

С други думи, ако доказателството за използване доказва използване, което при съответните обстоятелства Службата счита, че то не е насочено единствено към запазване на предоставените от марката права, това ще се приеме за достатъчно. Например, при някои случаи и по-специално по отношение на скъпите стоки, относително малки по обем продажби могат да са достатъчни, за да се стигне до заключението, че използването не е само символично (Решение по дело № R 0035/2007-2, „DINKY“, от 04/09/2007, точка 22). Дори когато при определени обстоятелства използване *inter alia* в много малка степен може да се счита за достатъчно, притежателите въпреки това следва да представят подробни доказателства за използване.

Съгласно правило 22, параграф 3 от РПМО индикациите и доказателствата за предоставяне на доказателство за използване трябва да се състоят от индикации относно **мястото, времето, степента и естеството на използване** на марката на възразяващата страна за съответните стоки и услуги.

Тези изисквания за доказателство за използване са **кумулятивни** (Решение по дело № T-92/09, „STRATEGI“, от 05/10/2010, точка 43). Това означава, че възразяващата страна е длъжна не само да посочи, но и да докаже всяко едно от тези изисквания. Дали индикациите и доказателствата относно мястото, времето, степента и естеството на използване са достатъчни обаче следва да се преценява с оглед на **съвкупността** от представените доказателства. Не е подходящо да се извърши отделна оценка на различните релевантни фактори, всеки разгледан самостоятелно (Решение по дело № T-324/09, „Friboi“, от 17/02/2011, точка 31).

Поради това Службата преценява представените доказателства, като извършва **обща оценка**. Всички обстоятелства по конкретния случай трябва да се вземат предвид, а всички представени материали трябва да се оценят **във връзка един с друг**. Следователно, въпреки че отделни доказателства могат сами по себе си да не са достатъчни за доказване на използването на по-ранна марка, те могат заедно с други документи и информация да допринесат за доказване на използването.

Доказателствата за използване могат да бъдат **непреки/косвени**, като например доказателства за дела на съответния пазар, вноса на съответните стоки, доставката до притежателя на марката на необходимите суровини или опаковки, или срока на годност на съответните стоки. Тези косвени доказателства могат да бъдат определящи при общата оценка на представените доказателства. Тяхната доказателствена стойност трябва да бъде внимателно оценена. Например

съгласно Решение по дело № Т-30/09, „peerstorm“, от 08/07/2010, точка 42 *et seq.* при определени обстоятелства каталозите биха могли да бъдат определящо доказателство за достатъчна степен на използване.

При оценка на доказателствената стойност на представените доказателства е необходимо да се вземе под внимание **специфичният вид на въпросните стоки и услуги**. Например за даден пазарен сектор може да е характерно самите образци на стоките и услугите да нямат индикации относно мястото, времето, степента и естеството на използване. При тези случаи очевидно не е уместно такива доказателства за използване да не се вземат под внимание, ако индикации за това могат да бъдат открити при другите представени доказателства.

Всеки един от представените материали трябва внимателно да бъде оценен по отношение на това дали отразява реално използването през предходните пет години преди публикуването на заявката за МО (вж. точка 2.5 в тази връзка) или използване в съответната територия (вж. точка 2.4 по-долу). И по-специално внимателно се проверяват датите и мястото на използване, посочени върху поръчки, фактури и каталози.

Представените материали, при които **не е обозначена датата на използване**, могат, в контекста на една обща оценка, все пак да бъдат от значение и да се вземат под внимание **във връзка с другите доказателства**, при които е посочена дата на използване (Решение по дело № Т-324/09, „Friboi“, от 17/02/2011, точка 33). Това е така, особено ако за даден пазарен сектор е характерно самите образци на стоките и услугите да нямат обозначения за време (Решение по дело № R 0608/2000-4, „Palazzo“, от 05/09/2001, точка 16, в което е посочено, че в менютата за сладолед рядко е посочена някаква дата).

По отношение на приложението на горепосочените общи принципи на практика, вж. примерите в точка 3.7.4 по-долу.

## **2.3 Естество на използване: използване на дадена марка в процеса на търговска дейност**

### **2.3.1 Понятието „естество на използване“**

Под необходимо „естество на използване“ на знака се има предвид неговото използване като марка в процеса на търговска дейност.

Важно е обаче да се отбележи, че изразът „естество на използване“ в контекста на правило 22, параграф 3 от РПРМО включва също така необходимостта от доказване на:

- използването на марката, във формата, в която е била регистрирана или в изменена форма съгласно член 15, параграф 1, буква а) от РПРМО (точка 2.7 по-долу), и
- използването на стоките и услугите, за които тя е регистрирана (точка 2.8 по-долу).

### 2.3.2 Използване като марка

Съгласно член 15 и член 42, параграф 2 от РПРМО се изисква доказателство за реално използване във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана марката и на които се основава възражението на възразяващата страна. Поради това възразяващата страна трябва да демонстрира, че марката е използвана като марка на пазара.

Тъй като марката, *inter alia*, служи като връзка между стоките и услугите и лицето, което отговаря за тяхното предлагане на пазара, доказателството за използване трябва да установи **ясна връзка между използването на марката и съответните стоки и услуги**. Както ясно е посочено в правило 22, параграф от 4 от РПРМО не е необходимо марката да се поставя върху самите стоки. Изображение на марката върху опаковки, каталози, рекламни материали или фактури за въпросните стоки и услуги се счита за пряко доказателство, че марката е използвана реално (вж. също точка 2.3.3.2 по-долу).

**Използването на знак като стопанско или търговско наименование** не може да се счита като използване на марка, освен ако съответните стоки или услуги не бъдат идентифицирани и предлагани на пазара под този знак (Решение по дело № Т-209/09, „Adler Capital“, от 13/04/2011, точки 55 и 56). По принцип това не е така, когато стопанското наименование се използва само като знак на търговски обект (освен в случаите, когато се доказва използване във връзка с търговия на дребно) или то присъства на гърба на каталог или като съпътстващо означение върху етикет (Решение по дело № Т-382/08, „Vogue“, от 18/01/2011, точка 47).

Реалното използване изисква използване като *марка*:

- не само за илюстративни цели или само върху промоционални стоки или услуги.
- съобразно основната си функция, която е да осигури идентичността на произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана (Решение по дело № С-40/01, „Minimax“, от 11/03/2003, точка 43).

Поради това следните не са подходящи за доказване на реалното използване на марката: използването на знака като *наименование на дружество* или *търговско име*, тъй като наименованието на дружеството, търговското име или наименованието на търговски обект само по себе няма за цел да отличи стоките или услугите. Целта на *наименованието на дружество* е да идентифицира дадено дружество, докато *търговското име* или *наименованието на търговски обект* е да обозначи стопанската дейност, която се развива. Съответно, когато използването на наименование на дружество, търговско име или наименование на търговски обект се ограничава до идентифициране на дружество или обозначаване на стопанска дейност, която се развива, това използване не може да се счита, че е „във връзка със стоки или услуги“ (Решение по дело № С-17/06, „Céline“, от 11/09/2007, точка 21; Решение по дело № Т-183/08, „Jello Schuhpark II“, от 13/05/2009, точки 31 и 32).

Използването на наименование на дружество/търговско име може да се счита като използване „за стоки“, когато:

- дадена страна *поставя знака*, представляващ нейното дружествено наименование, търговско име или наименование на търговски обект, върху стоките; или
- дори знакът да не е поставен, тази страна използва знака по начин, по който *се установява връзка* между наименованието на дружеството, търговското име или наименованието на търговския обект и стоките или услугите (Решение по дело № С-17/06, „Céline“, от 11/09/2007, точки 21-23).

При условие че едно от тези условия е изпълнено, фактът, че словен елемент се използва като търговско име на дружеството, не изключва неговото използване като марка за обозначаване на стоки или услуги (Решение по дело № Т-353/07, „Coloris“, от 30/11/2009, точка 38).

В зависимост от обстоятелствата следното може да бъде подходящо за подкрепа на доказването на реално използване на регистрираната марка:

- Представянето на стопанското наименование на челото на *формуляри за поръчки или фактури*, в зависимост от това как знакът присъства върху тях. Самото използване на стопанско наименование върху фактури без ясно позоваване на конкретни продукти/услуги обаче не е достатъчно.
- Използването на знак като *име на домейн или част от име на домейн* основно идентифицира собственика на уебсайта (например [www.trademark.com](http://www.trademark.com)). В зависимост от обстоятелствата обаче това използване може също да бъде използване на регистрирана марка (което предполага, че то се свързва с уебсайт, в който са представени стоките и услугите).

### 2.3.3 Публично използване в процеса на търговска дейност

#### 2.3.3.1 Публично използване срещу вътрешно използване

Използването трябва да бъде публично, т.е. то трябва да бъде външно и явно за настоящи или потенциални клиенти на стоките или услугите. Използване в частна сфера или единствено за вътрешни цели в дружество или група от дружества не се счита за реално използване (Решение по дело № С-442/07, „Verein Radetzky-Orden“, от 09/12/2008., точка 22; Решение по дело № С-40/01, „Minimax“, от 11/03/2003, точка 37).

Марката трябва да се използва **публично и с насоченост навън** в контекста на търговска дейност с цел постигане на икономическо предимство за осигуряване на пазар за стоките и услугите, които тя представлява (Решение по дело № Т-174/01, „Silk Cocoon“, от 12/03/2003, точка 39; Решение по дело № Т-131/06, „Sonia Sonia Rykiel“, от 30/04/2008, точка 38).

Подходящи доказателства могат да бъдат валидно получени от **дружество за дистрибуция**, съставляващо част от група. Дистрибуцията е метод за стопанска организация, който се използва често в търговската дейност и предполага използване на марката, което не може да се счита изцяло за използване за

вътрешните нужди на група от дружества, тъй като марката се използва също с насоченост навън и публично (Решение по дело № T-324/09, „Friboi“, от 17/02/2011, точка 32).

Използването на марката трябва **да се отнася за стоки или услуги**, които вече са пуснати на пазара или ще бъдат пуснати на пазара скоро и във връзка с които предприятието в момента подготвя действия за осигуряване на клиенти. Самата подготовка за използване на марката, например отпечатване на етикети, производство на контейнери и др., се счита за използване за вътрешни нужди и следователно не може да се приеме за използване в хода на търговска дейност за настоящите цели (Решение по дело № C-40/01, „Minimax“, от 11/03/2003, точка 37).

### 2.3.3.2 Търговска дейност срещу промоционална дейност

В случай на използване на марка, която е защитена за стоките или услугите на **предприятия с нестопанска цел**, фактът, че използването е с нестопанска цел, не е от значение: „Обстоятелството, че дадено сдружение с благотворителна цел не преследва реализирането на печалба, не означава, че неговата цел не може да бъде създаване и впоследствие – запазване на пазар за стоките или услугите си.“ (Решение по дело № C-442/07, „Verein Radetzky-Orden“, от 09/12/2008, точка 17).

Стоките и услугите, предлагани **безплатно**, могат да представляват реално използване, когато те се предлагат с търговска цел, т.е. с намерението за създаване или запазване на пазар на тези стоки или услуги в ЕС, за разлика от стоките или услугите на други предприятия и следователно да се конкурират с тях (Решение по дело № T-289/09, „Omnicare Clinical Research“, от 09/09/2011, точки 67 и 68).

Самото използване на марката върху **рекламни материали за други стоки** не може по принцип да се счита като достатъчно (косвено) доказателство за използване, по смисъла на правото относно марките, за този вид рекламни изделия, върху които се използва или е използвана марката. Например раздаването на дрехи като тениски и бейзболни шапки при промоции с цел маркетинг на определен друг продукт (например напитка) не може да се счита като реално използване на въпросната марка във връзка с дрехите.

Практиката на Службата по отношение на „реалното използване“ във връзка с рекламни изделия е потвърдена от Съда:

По-ранен знак	Дело №
WELLNESS	C-495/07 (преюдициално решение)
<p>Възражаващата страна притежава марката „WELLNESS“ за стоки от класове 25 и 32. При продажбата на своите облекла „WELLNESS“, тя също така използва марката за обозначаване на безалкохолна напитка, която е предлагана в малки бутилки като подарък заедно с продадените облекла. Напитки с марката „WELLNESS“ не са продавани отделно.</p> <p>Съдът е постановил, че когато рекламни предмети се разпространяват като награда за закупуването на други стоки или за да се насърчи продажбата на последните, марката губи своя търговски смисъл за рекламните предмети и не може да се счита, че е реално използвана на пазара за стоките в този клас (точка 22).</p>	

## 2.3.4 Използване във връзка със стоки или услуги

### 2.3.4.1 Използване във връзка със стоки

Марките традиционно се използват върху стоки (отпечатани върху стоките, върху етикети и т.н.) или върху тяхната опаковка. Демонстриране на използването на марката върху стоките или техните опаковки обаче не е единственият начин да се докаже нейното използване във връзка със стоки. Това е достатъчно, ако има подходяща връзка между марката и стоките, т.е. че марката се използва „във връзка със“ стоките или услугите, например върху брошури, рекламни листовки, стикери, знаци вътре в местата за продажба и др.

По-ранен знак	Дело №
Schuhpark	T-183/08
Общият съд е установил, че използването на знака <i>Schuhpark</i> за обувки върху реклами, торбички и фактури е нямало за цел да идентифицира произхода на обувките (които са носили своята собствена марка или са нямали никаква марка), а по-скоро <b>дружественото наименование или търговското име</b> на търговеца на дребно на обувки. Това не е било достатъчно за установяване на връзка между знака <i>Schuhpark</i> и обувките. С други думи <i>Schuhpark</i> може също така да бъде марка за продажбата на дребно на обувки, но той (знакът) не е използван като марка за стоките (точки 31 и 32).	

Когато възразяващата страна продава своите стоки само чрез каталози (продажби по пощата) или по интернет, марката не е необходимо винаги да присъства върху опаковката или дори върху самите стоки. В такива случаи използването в (интернет) страниците, където се представят стоките, при условие че това използване е реално по отношение на времето, мястото, степента и естеството (вж. точка 2.3.4.4), ще се счита по принцип за достатъчно. Притежателят на марката не трябва да представя доказателства, че марката реално е присъствала върху самите стоки.

Само при извънредни обстоятелства **каталозите** могат сами по себе си да бъдат определящо доказателство за значителна степен на използване:

По-ранен знак	Дело №
PETER STORM	T-30/09
Общият съд приема, че каталозите биха могли да докажат степента на използване на дадена марка при обстоятелства, при които „в каталозите са предлагани голям брой артикули, обозначени с марката „Peter Storm“ и тези артикули са били достъпни в повече от 240 магазина в Обединеното кралство през значителна част от релевантния период. Тези фактори подкрепят заключението, че степента на използване на марката е напълно достатъчна“ (точка 43; вж. също точки 38–45).	

По-ранен знак	Дело №
CATAMARAN	R 0566/2010-2
Апелативният състав е заключил, че независимо от факта, че доказателствата не включват фактури, каталозите за продажба (пролет/лято 2001 г. до есен/зима 2006 г.), заедно с различните мостри на облеклата и клетвената декларация (с цифровите данни за продажбите) представляват достатъчно доказателство за степента на използване на по-ранните марки (точки 31 и 32).	

## 2.3.4.2 Използване във връзка с услуги

Марките не могат да се използват директно „върху“ услуги. Поради това по отношение на марките, които са регистрирани за услуги, тяхното използване по принцип ще бъде в делови книжа, в реклама или по друг начин, който е пряко или косвено свързан с услугите. В случаите, когато използването върху такива предмети демонстрира реално използване, това използване ще се счита за достатъчно.

По-ранен знак	Дело №
STRATEGIES	T-92/09
<p>Когато по-ранна марка е регистрирана за услуги по „бизнес мениджмънт“ и тя е използвана като заглавие на бизнес списания, Общият съд не изключва възможността това използване да се счита за реално по отношение на въпросните услуги. Такъв би могъл да бъде случаят, ако бъде доказано, че списанието предоставя помощ при предоставянето на услуги по „бизнес мениджмънт“, т.е. ако тези услуги се предоставят посредством списание. Фактът, че не съществува „пряка двустранна връзка“ между издателя и получателя на услугите, не е пречка, за да се заключи, че е налице реално използване. Причината за това е, че списанието не се разпространява безплатно, което би могло да кредитира претенцията, че заплащането на цената на списанието представлява възнаграждение за предлаганата услуга.</p>	

## 2.3.4.3 Използване в реклама

Марките изпълняват своята функция за обозначаване на търговския характер на стоки или услуги и служат като символи за репутация на техния притежател не само когато те реално се използват върху или за стоки или услуги, но също и когато се използват в реклама. Всъщност рекламната или пазарната комуникационна функция на марките е една от най-важната им функция.

Поради това използването на марките в реклама по принцип ще се приема за реално използване:

- ако обемът на рекламата е достатъчен, за да представлява реално обществено използване на марката; и
- ако между марката и стоките или услугите, за които е регистрирана марката, може да се установи връзка.

Съдът потвърди този подход при делото „Minimax“, като постанови, че използването на марката трябва да се отнася за стоки или услуги, които вече са пуснати на пазара или ще бъдат пуснати скоро на пазара и във връзка с които предприятието в момента подготвя действия за осигуряване на клиенти *и по-специално под формата на рекламни кампании* (Решение по дело № C-40/01, „Minimax“, от 11/03/2003, точка 37).

Изходът от дадено дело обаче ще зависи в голяма степен от конкретните обстоятелства. Особено важно е в този контекст представените доказателства да съдържат ясно указание за степента на използване (обем и период на разпространение на рекламния материал):



По-ранен знак	Дело №
BLUME	R 0681/2001-1
<p>Услуги: услуги на издателско дружество от клас 41.</p> <p>Апелативният състав потвърди, че доказателствата (съставени от каталози, съобщения в печатните издания и реклами), разглеждани като цяло, са достатъчни да докажат реално използване на марката.</p> <p>„Въпреки че дневникът с поръчките и извлеченията от банковата сметка не предоставят информация за начина и степента на използване на марката в Испания, останалите документи и по-специално каталозите, съобщенията в пресата и рекламите, взети заедно, демонстрират, че през съответния период възразяващата страна е издала в Испания книги и списания с марката BLUME. Дори възразяващата страна да не представя фактури, поръчки или цифрови данни за продажбите, има известни основания да се приеме, че тя е рекламирала своите книги и списания и че ги е промотирала и продавала с марката BLUME. Въпреки че възразяващата страна идентифицира рекламните документи и съобщенията в пресата и посочи тяхната дата, марката BLUME винаги е отбелязвана в съобщенията в пресата и върху корицата на цитираните книги. Освен това текстът е на испански език, а посочените цени в песети. Разглеждани заедно с каталозите, тези съобщения в пресата доказват, че те се отнасят за книгите, които са изрично посочени в каталозите ...“ (точка 23).</p>	

По-ранен знак	Дело №
BIODANZA	R 1149/2009-2 (потвърдено с дело T-298/10)
<p>Стоки и услуги: Клас 16 и 41.</p> <p>Апелативният състав отхвърли заключението на отдела по споровете, че доказателствата (само реклами) доказва реално използване.</p> <p>От заключението по обжалваното решение ясно следва, че доказателствата за използване, представени от възразяващата страна, са съставени единствено от реклами, които могат да докажат единствено, че възразяващата страна е рекламирала ежегодния фестивал „BIODANZA“ през целия съответен период, а семинарите – както редовно, така и нередовно от 2002 г. нататък.</p> <p>Обратно на заключението на обжалваното решение обаче, тези реклами не могат да предоставят доказателство за тяхното дистрибутиране до потенциални германски клиенти. Също така те не могат да докажат степента на каквото и да е дистрибутиране или броя на продажбите или договорите, сключени за услугите, които са защитени с марката. Самото наличие на реклами би могло най-много да придаде вероятност или правдоподобност на факта, че услугите, които са рекламирани с по-ранната марка, са били продавани или поне предлагани за продажба в съответната територия, но не може да докаже това, както беше неправилно допуснато от обжалваното решение.</p>	

Когато рекламната дейност се осъществява паралелно с предлагането на стоките и услугите на пазара и има доказателство за двете дейности, рекламата ще бъде в подкрепа на реалния характер на използването.

Рекламна дейност, осъществявана преди реалното предлагане на стоките и услугите на пазара, с цел създаване на пазар за стоките и услугите, ще се счита по принцип, че представлява реално използване.

Не може обаче да се приеме със сигурност, че рекламната дейност сама по себе си, без никакви настоящи или бъдещи планове за реално предлагане на стоки или услуги на пазара, представлява реално използване. Както при повечето други ситуации, изходът ще зависи от обстоятелствата при всеки конкретен случай. Например в случаите, когато стоките или услугите се предлагат в чужбина, като ваканционно настаняване или конкретни продукти, рекламата сама по себе си може да бъде достатъчна, за да се счита за реално използване.

## 2.3.4.4 Използване в интернет

Стандартът, прилаган при преценката на доказателства под формата на разпечатки от интернет, не е по-стриктен от този, когато се оценяват други видове доказателства. Поради това наличието на марката в уебсайтове може *inter alia* да показва естеството на нейното използване или факта, че продуктите или услугите, които носят марката, са предложени на потребителите. Самото наличие на марка в даден уебсайт обаче, само по себе си не е достатъчно, за да докаже реално използване, освен ако уебсайтът също така не съдържа сведения за мястото, времето и степента на използване или освен ако тази информация не е предоставена по друг начин.

По-ранен знак	Дело №
SHARP	R 1809/2010-4
<p>Възражаващата страна предостави „извадки от своите уебсайтове за различните държави“. Апелативният състав счита, че „с обикновени разпечатки от собствената интернет страница на дружеството не може да се докаже използване на дадена марка за определени продукти без наличие на допълнителна информация за реалното използване на сайта в интернет от потенциалния и от релевантния кръг потребители или допълнителна реклама и цифрови данни за продажбите на различните стоки, снимки на стоките със съответната марка и др.“ (точка 33).</p>	

По-ранен знак	Дело №
WALZERTRAUМ	T-355/09 (висящо производство по обжалване по дело C-141/13 P)
<p>Възражаващата страна – пекарна, която притежава германската марка „WALZERTRAUМ“ за стоки от клас 30, с цел доказване на степента на използване на своята марка, представи доказателства относно рекламна брошура, публикувана в интернет, която съдържа обща информация за производствените методи на възразяващата страна, съставките, използвани за нейните продукти и продуктовия асортимент, включително нейния шоколад с марката „WALZERTRAUМ“. Стоките обаче не могат да се поръчват онлайн чрез интернет страницата. Поради тази причина Общият съд приема, че не може да се установи връзка между уебсайта и броя на продадените изделия (точка 47).</p>	

По-специално доказателствената стойност на извадките от интернет може да бъде подсилена, като се представят доказателства, че конкретният уебсайт е посещаван и по-специално, че определен брой клиенти са направили поръчки за съответните стоки или услуги чрез него през съответния период. Например полезно доказателство в тази връзка би могло да бъде документацията, която обикновено се води при управление на интернет страница със стопанска цел, като например документацията относно броя на посещенията, осъществени в различни моменти, или понякога държавите, от които е осъществен достъпът до интернет страницата.

По отношение на *съответния период*, информацията в интернет или в онлайн бази данни се приема, че е от датата, на която е публикувана информацията. Уебсайтовете в интернет често съдържат информация, която е от голямо значение. Дори определена информация може да е налична само в интернет и да се получи от такива уебсайтове. Това включва например онлайн каталози, които не са налични в печатен формат.

Поради естеството на интернет може да е трудно да се установи точната дата, на която информацията в действителност е предоставена на потребителите.

Например не всички уеб страници посочват кога са публикувани. Освен това уебсайтовете се актуализират лесно, все още повечето от тях не съдържат архив с материалите, които са показвани по-рано, нито записи, които позволяват на потребители да установят какво точно е публикувано и кога.

В този контекст датата на използване в интернет ще се счита за надеждна по-специално в случаите, когато:

- уебсайтът поставя времеви печат на всеки запис и по този начин предоставя информация относно историята на измененията, направени в даден файл или уебстраница (например такъв, който се използва при Wikipedia или който се прилага автоматично към дадено съдържание – например съобщения във форум или блогове); или
- индексирани дати се задават на уебстраницата от търсачките (например от кеш паметта на Google™); или
- разпечатка на екрана с дадена уебстраница съдържа определена дата.

Представените доказателства трябва да показват, че онлайн сделките са свързани със стоките или услугите, обозначени с марката.

По-ранен знак	Дело №
ANTAX	T-387/10
Възразяващата страна представи, inter alia, също извадки от интернет на страниците на няколко данъчно-консултантски агенции, използващи марката, която е предмет на възражението. Общият съд е счел, че индикациите в интернет страниците позволяват на читателя да установи връзка между марката и предлаганите услуги (точки 39 и 40).	

За разлика от *естеството на марката* и в известна степен *времето* (както е представено по-горе) и *мястото*, които не са толкова сложни за доказване елементи, то *степента на използване* поражда повече трудности, ако бъдат представени единствено доказателства за използване в интернет. Следва да се има предвид, че сделките по интернет са склонни да елиминират повечето от „традиционните“ доказателства, свързани с продажбите като фактури, оборот, данъчни документи и др. Те се заменят или вече са заменени с нови „електронни“ доказателства като сертифицирани средства за плащане, поръчки и потвърждения за тях, регистрации за сделки по продажби и т.н.

По-ранен знак	Дело №
Skunk funk (фиг.)	R 1464/2010-2
□ „Извадките от уебсайтове на трети страни“, въпреки че са отпечатани на 10 юни 2008 г., съдържат коментари на потребители относно дрехите и магазините с марката „SKUNKFUNK“, направени в рамките на съответния период. По-специално, по отношение на съответната територия, документите съдържат различни коментари на потребители в Испания, направени през декември 2004 г. и февруари- март- април- май- юли 2007 г. Освен това, както отбелязва отделът по споровете, в един коментар (от 4 март 2007 г.) към блог на интернет страницата <a href="http://www.cybereuskadi.com">www.cybereuskadi.com</a> се посочва, че възразяващата страна („дизайнерът на Skunk funk“) „изнася облекла за сърф по целия свят и има годишен оборот от почти 7 милиона евро.“ (точка 21).	

## 2.4 Място на използване

### 2.4.1 Използване на „вътрешния“ пазар<sup>1</sup>

Марките трябва да се използват на територията, където те са защитени (Европейския съюз за МО, територията на държавата членка за национални марки или в Бенелюкс за марки на Бенелюкс и териториите на съответните държави за международни регистрации).

Както е постановил Съдът по дело „Leno Marken“ „териториалният обхват на използването е само един от многото фактори, които трябва да се вземат предвид, за да се определи дали това използване е реално или не“ (Решение по дело № C-149/11, „Leno Marken“, от 19/12/2012, точка 30). Съдът също така посочва, че използването на марката на територии извън ЕС не може да се взема предвид (точка 38).

Предвид глобализацията на търговията указание за регистрираното седалище на притежателя на марката не може да се счита като достатъчна индикация, че марката е използвана в тази конкретна държава. Макар съгласно член 15, параграф 1, буква б) от РМО поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Европейския съюз единствено за целите на износа да се счита като използване на марката, самото указание за седалището на възразяващата страна като такова не представлява доказателство за такива действия. От друга страна фактът, че клиенти, чието седалище е извън съответната територия, са вписани в документите за доказване използването на по-ранната марка, сам по себе си не е достатъчен, за да се изключи възможността, че тези услуги (например промоционални услуги) може да са предлагани действително в съответната територия в полза на тези дружества, установени на други територии (Решение по дело № R 0952/2009-1, „Global Tabacos“, от 09/06/2010, точка 16).

### 2.4.2 МО: използване в Европейския съюз<sup>2</sup>

Ако по-ранната марка е марка на Общността, тя трябва да се използва „в Общността“ (член 15, параграф 1 и член 42, параграф 2 от РМО). В съответствие с дело „Leno Marken“ член 15, параграф 1 от РМО трябва да се тълкува в смисъл, че границите на територията на държавите членки следва да не се вземат предвид, когато се преценява дали МО е „използвана реално“ в ЕС (точка 44).

В териториален аспект и предвид единния характер на МО подходящият подход е този, който не взема предвид политическите граници, а пазара (пазарите). Освен това една от целите на системата на МО е тя да бъде отворена за предприятия от всякакъв вид и размер. Поради това размерът на дадено предприятие не е съществен фактор за установяване наличието на реално използване.

---

<sup>1</sup> Изменено на 02/05/2013.

<sup>2</sup> Изменено на 02/05/2013.

Както Съдът посочва по дело „Leno Marken“, не е възможно да се определи предварително, по абстрактен начин, какъв териториален обхват трябва да се приеме, за да се определи дали използването на марката е реално или не (точка 55). Съвкупността от релевантните факти и обстоятелства, включително характеристиките на съответния пазар, естеството на стоките или на услугите, защитени от марката, и териториалният обхват и мащаб на използването, както и честотата и постоянството при това използване, трябва да се вземе предвид (точка 58).

Службата трябва да определи при всеки отделен случай дали различните сведения и доказателства могат да бъдат разглеждани съвкупно, за да се прецени реалният характер на използване, чийто географски обхват е само единият от аспектите, които следва да се вземат предвид.

При всички случаи, трябва да се подчертае, че за МО са приложими европейските изисквания или стандарти относно реалното използване (например условията на член 15 от РМО), а не национални стандарти или практики.

#### 2.4.3 Национални марки: използване в съответната държава членка

Ако по-ранната марка е национална марка с действие в една от държавите членки на Европейския съюз, марката трябва реално да е използвана в държавата, в която тя е защитена (член 42, параграф 3 от РМО). Използване в част от държавата членка може да се счита за достатъчно, при условие че това използване е реално:

Дело №	По-ранна марка	Коментар
C-416/04 P	VITAFRUT	Използването се счита за достатъчно, въпреки че по-ранната испанска марка не е използвана в значителна част от територията на Испания, тъй като доказателствата свидетелстват за продажба на стоки за ежедневна употреба (концентрирани плодови сокове) само на един потребител в Испания (точки 60, 66 и 76).

#### 2.4.4 Използване за целите на вноса и износа

Съгласно член 15, параграф 1, буква б) от РМО поставянето на марката на Общността върху стоките или върху тяхната опаковка в ЕС единствено за целите на **износа** също представлява използване по смисъла на член 15, параграф 1 от РМО.

Дело №	По-ранна марка	Коментар
R 0602/2009-2	RED BARON	Апелативният състав посочва, че продажбите в Австрия и Великобритания от Нидерландия също представляват реално използване по смисъла на член 15, параграф 1, буква б) от РМО (точка 42).

Марката трябва да се използва в съответния пазар, т.е. географската област, където тя е регистрирана. Доказателства, които се отнасят само за **вноса** на стоките в съответната област, могат в зависимост от обстоятелствата на конкретния случай, да бъдат достатъчни като доказателство за използване в тази

област (вж. по аналогия Решение по дело № Т-430/08, „Grain Millers“, от 09/07/2010, точки 33, 40 *et seq.* относно доказателството за използване в търговска дейност на знак въз основа на вноса от Румъния в Германия).

Съдът е приел, че **транзитът**, който представлява превозване на стоки, които са законно произведени в държава членка, през територията на една или повече държави членки, до държава извън ЕС, не включва предлагане на въпросните стоки на пазара и поради това не може да е отговорен за нарушение на специфичния предмет на марката (относно транзитния превоз през Франция на стоки, произведени в Испания и предназначени за Полша, вж. Решение по дело № С-115/02, „Rioglass and Transremar“, от 23/10/2003, точка 27 и Решение по дело № С-281/05, „Diesel“, от 09/11/2006, точка 19). Поради това самият транзит през държава членка не може да представлява реално използване на по-ранната марка в тази територия.

## 2.5 Време на използване

### 2.5.1 По-ранна марка, регистрирана преди не по-малко от пет години

В съответствие с член 42, параграф 2 от РМО задължението за предоставяне на доказателства за използване изисква по-ранната марка да е била регистрирана преди не по-малко от пет години, считано от датата на публикуване на заявката за МО.

За възражения, подадени срещу международни регистрации, посочващи ЕС, марката на възразяващата страна подлежи на задължението за използване, ако към началото на периода на възражението, а именно шест месеца след датата на първото повторно публикуване на международната регистрация, марката е била регистрирана за период не по-малък от пет години.

#### 2.5.1.1 МО

Определящата дата за установяване на това дали дадена марка е била регистрирана преди не по-малко от пет години към датата на публикуване на оспорваната заявка е датата на регистрация на по-ранната МО съгласно член 15 и член 42, параграф 2 от РМО. Ако са изминали пет години или повече между датата на регистрация на по-ранната МО и датата на публикуване на заявката за МО (или в случай на оспорвана международна регистрация, шест месеца след датата на първото повторно публикуване на международната регистрация), заявителят (или в случай на обжалвана международна регистрация – притежателят) има право да поиска доказателства за използване.

#### 2.5.1.2 Национални марки

По отношение на националните марки е необходимо да се определи датата, която е еквивалентна на датата на регистрация за МО. При тълкуването на това понятие следва да се има предвид, че съществуват системи на националните марки, които имат производство по възражение *след* регистрация.

Предвид тези различни национални производства, член 10, параграф 1 от Директивата (който е еквивалентен на член 42 от РМО) определя във връзка с изискването за използване за националните марки срок от „пет години от датата на приключване на производството по регистрация“.

Датата на приключване на производството за регистрация (член 10, параграф 1 от Директива 2008/95), която служи за изчисляване на момента, от който започва да се прилага задължението за използване по отношение на националните и международните регистрации (член 42, параграфи 2 и 3 от РМО), се определя от всяка държава членка съгласно нейните собствени процедурни правила (Решение по дело № C-246/05, „Le Chef de Cuisine“, от 14/06/2007, точки 26-28).

От притежателя на марката не се очаква да осъществява реално използване на марката преди този посочен петгодишен гратисен период, въпреки висящите производства по проверка или възражение срещу нея. Това е в съответствие с подхода към по-ранните МО, тъй като датата на регистрация на МО, която е посочена в член 42, параграф 2 от РМО, като определящата дата за началото на гратисния период, е винаги датата на приключване на процедурата по регистрация. Освен това, това тълкуване поддържа изискването за използване, определено в РМО, в съответствие със съответните национални закони (Решение по дело № R 0463/2003-1, „Wrap House“, от 06/05/2004, точка 19; Решение по дело № R 0236/2008-4, „RENO“, от 18/06/2010).

Процедурата по регистрация приключва след възражение, подадено преди регистрация, а в някои държави членки дори след приключване на производството по възражение, подадено след регистрация. Релевантните точни дати са тези, които са публикувани в брошурата на Службата за хармонизация на вътрешния пазар (ОНМ) „Национално законодателство относно марката на Общността“, глава 12, стр. 169: [http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National\\_law.pdf](http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf).

Службата не разследва по собствена инициатива реалната дата на приключване на производството по регистрация. При липсата на доказателства за противното, Службата приема, че процедурата за регистрация е приключила на датата, която е посочена като датата на регистрация в представените доказателства. Възражаващата страна трябва да обори тази презумпция, като докаже точната дата, на която е приключила процедурата за регистрация.

### 2.5.1.3 Международни регистрации, посочващи държава членка

Съгласно член 5, параграф 2, букви а) и б) от Мадридския протокол, посочените служби трябва в срок от 12 или 18 месеца от датата на уведомяване на посочването да издадат временни откази.

В случай че държавата членка не е била посочена в международната заявка, а в последващо посочване, срокът от 12 или 18 месеца започва да тече от датата, на която последващото посочване е било съобщено на посочените служби.

Държавите членки, които използват **крайния срок от 12 месеца** за издаване на временен отказ съгласно протокола, когато действат като посочена страна, са: Бенелюкс, Чешката Република, Германия, Испания, Франция, Латвия, Унгария, Австрия, Португалия, Румъния и Словения.

Държавите членки, които са избрали да прилагат **крайния срок от 18 месеца** за издаване на временен отказ съгласно протокола, когато действат като посочена страна, са: Дания, Естония, Ирландия, Гърция, Литва, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.

Приложимият краен срок (12 или 18 месеца) за България, Италия, Кипър, Полша и Словакия, когато тези държави действат като посочена страна, зависи от това i) дали тази държава е била посочена или е посочена впоследствие преди или след 01/09/2008 и ii) дали ведомството на страната на произход е обвързано едновременно от Мадридската спогодба и Мадридския протокол (краен срок: 12 месеца) или само от Мадридския протокол (краен срок: 18 месеца).

Вж. обобщителната таблица по-долу:

Посочена държава <sup>3</sup>	Държава на произход	Краен срок за издаване на отказ
<i>Бенелюкс, Чешката република, Германия, Испания, Франция, Латвия, Унгария, Австрия, Португалия, Румъния и Словения,</i> (Договарящи страни от ЕС, обвързани <b>едновременно</b> от Мадридската спогодба и Мадридския протокол)	<i>Всички договарящи страни</i> [Статус към 15/01/2013: 89 държави членки] <sup>4</sup> (Независимо дали те са обвързани едновременно от Мадридската спогодба и Мадридския протокол или само от Мадридския протокол)	12 месеца
<i>Дания, Естония, Ирландия, Гърция, Литва, Финландия, Швеция и Обединеното кралство</i> (Договарящи страни от ЕС, обвързани <b>само</b> от Мадридския протокол)	<i>Всички договарящи страни</i> [Статус към 15/01/2013: 89 държави членки] (Независимо дали те са обвързани едновременно от Мадридската спогодба и Мадридския протокол или само от Мадридския протокол)	18 месеца
<i>България, Италия, Кипър, Полша, Словакия; ако са посочени или са посочени впоследствие преди 01/09/2008<sup>5</sup></i> (Договарящи страни от ЕС, обвързани едновременно от Мадридската спогодба и от Мадридския протокол, които са избрали да прилагат <b>удължен</b> краен срок)	<i>Всички договарящи страни</i> [Статус към 15/01/2013: 89 държави членки] (Независимо дали те са обвързани едновременно от Мадридската спогодба и Мадридския протокол или само от Мадридския протокол)	18 месеца
<i>България, Италия, Кипър, Полша, Словакия; ако са посочени или са посочени впоследствие на или след 01/09/2008.</i> (Договарящи страни от ЕС, обвързани	<i>Договарящи страни, обвързани <b>едновременно</b> от Мадридската спогодба и Мадридския протокол</i> [Статус към 15/01/2013.: 55 държави членки]	12 месеца

<sup>3</sup> Малта не е част от Мадридската система.

<sup>4</sup> Пълният списък на всички държави членки, които са се присъединили към Мадридската спогодба и към Мадридския протокол, е публикуван на следния адрес: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf)

<sup>5</sup> Датата на влизане в сила на член 9д, параграф 1, буква б) от Мадридския протокол, която обезсилва всяка декларация съгласно член 5, параграф 2, буква б) или в) от Мадридския протокол (удължаване на срока за уведомяване на временен отказ) между договарящите страни, обвързани едновременно с Мадридската спогодба и Мадридския протокол.



едновременно от Мадридската спогодба и от Мадридския протокол, които са избрали да прилагат <b>удължен</b> краен срок)	Договарящи страни, обвързани <b>само</b> от Мадридския протокол [Статус към 15/01/2013: 33 държави членки]	18 месеца
--	---	-----------

Службата ще приложи служебно крайния срок от 12 или 18 месеца съгласно горепосочените правила. Крайните срокове се изчисляват, като се добавят съответните периоди към датата на съобщението, от която започва да тече срокът за съобщаване на отказ, посочен с код INID 580 в извадката ROMARIN (т.е. не датата на международната регистрация или последващото посочване) (правило 18, параграф 1, буква а), подточка iii) и правило 18, параграф 2, буква а) от Общите правила).

Само когато е от значение за определяне на това дали по-ранната марка подлежи на задължението за доказване на използването, възразяващата страна може да претендира дата, която е по-късна (например когато временен отказ е отменен след тези дати или ако посочената държава е избрала да прилага период, който е по-голям от 18 месеца, за съобщаване на отказ, основан на възражение съгласно член 5, параграф 2, буква в) от Мадридския протокол), а заявителят или притежателят може да поиска дата, която е по-ранна от тези дати (например когато преди тези дати е издаден акт за предоставяне на защита) и да предостави на Службата убедителна документация за това.

И по-специално, Съдът потвърждава във връзка с по-ранна международна регистрация, посочваща Германия, че датата, на която по-ранна международна регистрация се счита за „регистрирана“, трябва да се определи в съответствие с германското законодателство за прилагане на по-ранното право, а не спрямо датата на регистрацията при Международното бюро на СОИС (Световната организация за интелектуална собственост). Съгласно германското право относно марките, ако първоначално е даден временен отказ за защита на международна регистрирана марка, но в последствие тази марка получи защита, регистрацията се счита за извършена на датата, на която Международното бюро на СОИС получи окончателното съобщение, че защитата е дадена. Правилното прилагане на член 42, параграфи 2 и 3 от РМО и член 4, параграф 1 от Мадридската спогодба не може да доведе до нарушаване на принципа за недискриминация (Определение на Съда по Дело С-559/08 Р, „Atoz“, от 16/09/2010, точки 44, 53-56).

#### 2.5.1.4 Международни регистрации, посочващи Европейския Съюз

По отношение на международни регистрации, посочващи Европейския съюз, член 160 от РМО постановява следното:

За целите на прилагане на член 15, параграф 1, член 42, параграф 2, член 51, параграф 1, буква а) и член 57, параграф 2 датата на публикуването, предвидено в член 152, параграф 2, заема мястото на датата на регистрацията за целите на установяване на датата, от която марката, която е предмет на международна регистрация с посочване Европейската общност, трябва да бъде реално използвана в Общността.

От датата на това публикуване международната регистрация има същото действие като регистрирана МО съгласно член 151, параграф 2 от РМО.

## 2.5.2 Релевантен период от време

Ако по-ранната марка изобщо подлежи на изискването за използване (регистрирана преди не по-малко от пет години), действителният период, за който трябва да бъде демонстрирано използване, може просто да се изчисли назад от датата на публикуване.

Например, ако оспорената заявка за МО е публикувана на 15/06/2012, а по-ранната марка е регистрирана на 01/04/2000, възразяващата страна ще трябва да докаже реално използване на своята марка в рамките на периода от 15/06/2007 до 14/06/2012.

За възражения, подадени срещу международни регистрации, посочващи ЕС, марката на възразяващата страна подлежи на задължението за използване, ако към началото на периода на възражението (който е шест месеца след датата на първото повторно публикуване на международната регистрация) марката е регистрирана преди не по-малко от пет години. Например, ако оспорваната международна регистрация е публикувана на 15/06/2009, а по-ранната марка е регистрирана на 01/04/1996, възразяващата страна ще трябва да докаже, че нейната марка е реално използвана в рамките на периода от 15/12/2004 до 14/12/2009.

В случай че Европейският съюз не е посочен в международната заявка, а в последващо посочване, срокът от 18 месеца започва от датата, на която последващото посочване е съобщено на ОНМ. Вж. Решение по дело № R 0215/2010-4, „Purgator“, от 20/12/2010.

От датата на последващото посочване на Европейската общност, дадена международна регистрация има същото действие като заявката за марка на Общността, срещу която може да бъде повдигнато възражение. Публикуването на датата на последващото посочване ще заеме мястото на публикуването на заявката за марка на Общността (член 152 от РМО). В настоящия случай датата на последващото посочване на Европейската общност е публикувана на 08/10/2007. Към този момент по-ранните марки с дата на регистрация от 14/06/2005 не са били регистрирани за период от пет години и не подлежат на изискване за използване.

Всяко използване или неизползване преди или след последните пет години по принцип не е от значение. Доказателствата, които се отнасят за използване извън този период, не се вземат под внимание, освен ако те не представляват убедителни косвени доказателства, че марката е била използвана реално също и през релевантния период. Съдът е постановил в този контекст, че обстоятелствата след съответния времеви момент могат да позволят да се потвърдят или да се преценят по-добре степента на използване на марката през релевантния период и реалните намерения на притежателя през това време (Определение на Съда по дело № C-259/02, „Laboratoire la mer“, от 27/01/2004, точка 31).

Когато дадена марка не е използвана реално в продължение на повече от пет години преди датата на публикуването, фактът, че в сферата на търговията или

сред потребителите марката може все още да има остатъчна добра репутация или да е известна, не може „да спаси“ марката.

Не е необходимо използването да е извършвано през целия период от пет години, а по-скоро да е в рамките на петте години. Разпоредбите относно задължението за използване не изискват непрекъснато използване (Решение по дело № Т-86/07, „Deitech“, от 16/12/2008, точка 52).

### 2.5.3 Обобщение

По-ранна марка	Изчисляване на началото на петгодишния период (гратисен период)
МО	Дата на регистрация
Национална марка	По принцип датата на регистрация или на приключване на производството по регистрация, ако бъде доказано от възразяващата страна.
Международна регистрация, посочваща държави членки	По правило 12 или 18 месеца след датата на уведомяване, от която започва срокът за съобщаване на отказа (INID код 580). Може да бъде по-рано или по-късно, ако бъде доказано от страните.
Международни регистрации, посочващи ЕС	Датата на второто повторно публикуване на посочването на ЕС в част М.3. от бюлетина.

Оспорена марка	Изчисляване на петгодишния период за доказване на реално използване на марката, на основа на която е подадено възражение (релевантен срок)
Заявка за МО	5 години, изчислени със задна дата от датата на публикуване на заявката за МО в част А на Бюлетина на марките на Общността
Международни регистрации, посочващи ЕС	5 години, изчислени със задна дата от датата на повторното публикуване на международната регистрация (или последващото посочване на ЕС) в част М.1. на Бюлетина на марките на Общността + 6 месеца (съответстващи на началото на периода на възражението. Втората дата, публикувана под код 441 по INID).

## 2.6 Степен на използване

### 2.6.1 Критерии

В това отношение трябва да се прецени дали с оглед на условията на пазара в конкретния сектор или въпросната търговска дейност, може да се установи от представените материали, че **притежателят е направил сериозни усилия да придобие търговска позиция в съответния пазар**. Марката трябва да се използва за стоки или услуги, които вече са пуснати на пазара или които ще бъдат пуснати на пазара скоро и във връзка с които предприятието в момента подготвя действия за осигуряване на клиенти и по-специално под формата на рекламни кампании (Решение по дело № С-40/01, „Minimax“, от 11/03/2003, точка 37). Това не означава, че възразяващата страна трябва да разкрие цифрови данни за общия обем на продажбите или за оборота.

За степента на използване на по-ранната марка следва да се има предвид по-специално **търговският обем** на всички действия по използване, от една страна и **продължителността** на периода, през който са извършвани тези

действия по използване, както и **честотата** на тези действия, от друга страна (Решение по дело № Т-334/01, „Hipoviton“, от 08/07/2004, точка 35).

Тази преценка предполага *известна взаимозависимост между отчетените фактори*. Така малко количество реализирани в продажба стоки с определена марка може да се компенсира с голям екстензитет или значително постоянство във времето при използване на тази марка и обратно (Решение по дело № Т-203/02, „VITAFRUIT“, от 08/07/2004, точка 42).

При определени обстоятелства, дори *косвени доказателства* като каталози с марката, които въпреки че не предоставят пряка информация за количеството на реално продадените стоки, могат да бъдат достатъчни сами по себе си да докажат значимостта на използване при една обща оценка (Решение по дело № Т-30/09, „peerstorm“, от 08/07/2010, точка 42 *et seq.*).

Използването не трябва да е станало през минимален период от време, за да се счита за „реално“. По-специално, *използването не е необходимо да бъде непрекъснато* през съответния период от пет години. Достатъчно е, ако използването е станало в началото или в края на периода, при условие че това използване е било реално (Решение по дело № Т-86/07, „Deitech“, от 16/12/2008).

Точният *определящ праг*, доказващ реалното използване, не може да се определи извън контекст. Реализираният оборот и обемът на продажбите на продукта трябва винаги да се преценяват във връзка с другите релевантни фактори, като например обема на търговската дейност, производствения капацитет, капацитета на продажбите или степента на диверсификация на дейността на предприятието, използващо марката, както и характеристиките на продуктите или услугите на съответния пазар. Не е необходимо използването винаги да е значително от количествена гледна точка, за да бъде квалифицирано като реално, тъй като това зависи от характеристиките на въпросните стоки или услуги на съответния пазар (Решение по дело № С-40/01, „Minimax“, от 11/03/2003, точка 39; Решение по дело № Т-203/02, „Vitafruit“, от 08/07/2004, точка 42).

Ниският оборот и продажби в абсолютни стойности на даден продукт, предлаган на умерена или ниска цена, могат да подкрепят заключението, че използването на въпросната марка не е реално. По отношение обаче на скъпите стоки или на ексклузивен пазар цифровите данни за нисък оборот могат да бъдат достатъчни (Решение по дело № R 0035/2007-2, „Dinky“, от 04/09/2007, точка 22). Поради това е необходимо винаги да се вземат предвид характеристиките на въпросния пазар (Решение по дело № Т-334/01, „Hipoviton“, от 08/07/2004, точка 51).

Не може да се определи правило *de minimis*. Използването на марката от един единствен клиент, който внася стоките, за които е регистрирана марката, може да бъде достатъчно, за да се докаже, че това използване е реално, ако се вижда, че вносът има основателна икономическа причина за притежателя на марката. (Определение на Съда по дело С-259/02, „Laboratoire de la mer“, от 27/01/2004, точка 24 *et seq.*).


Без значение е, че използването е осъществено от един и същ клиент, при условие че марката е използвана публично и е била с насоченост навън, а не само в рамките на предприятието, което притежава по-ранната марка или в мрежата за дистрибуция, притежавана и управлявана от това предприятие (Решение по дело № Т-203/02, „VITAFRUIT“, от 08/07/2004, точка 50).

Колкото по-ограничен е търговският обем на използването на марката обаче, толкова по-необходимо е възразяващата страна да приведе допълнителни доказателства, позволяващи да се разсеят евентуални съмнения относно нейното реално използване (Решение по дело № Т-334/01, „Hipoviton“, от 08/07/2004, точка 37).

Относно съотношението между оборота, реализиран от продажбите на стоки с по-ранната марка, и годишния оборот на заявителя, следва да се отбележи, че степента на диверсификация на дейностите на предприятията, които осъществяват дейност на един и същ пазар, е различна. Освен това задължението за представяне на доказателства за реално използване на по-ранна марка няма за цел да контролира търговската стратегия на дадено предприятие. Може да е икономически и обективно обосновано за дадено предприятие да предлага продукт или асортимент от продукти, дори ако техният дял в годишния оборот на въпросното предприятие е минимален (Решение по дело № Т-334/01, „Hipoviton“, от 08/07/2004, точка 49).

При преценката на реалния характер на използването от значение биха могли да бъдат специални обстоятелства, например цифрови данни за по-ниски продажби по време на началния етап на предлагане на даден продукт (Решение по дело № Т-334/01, „Hipoviton“, от 08/07/2004, точка 53).

## 2.6.2 Примери за недостатъчно използване

Дело №	Коментар
„WALZERTRAUM“, точка 32 ff. (висящо производство по обжалване по дело С-141/13 Р)	Възразяващата страна, германска пекарна в град с население от 18 000 жители, е представила доказателства за ежемесечни продажби на около 3,6 kg ексклузивни, ръчно направени шоколадови изделия за период от 22 месеца. Въпреки че шоколадовите изделия се рекламират на уебстраница, която е достъпна в целия свят, те могат да се поръчват и доставят само в пекарната на възразяващата страна. Предвид териториалните и количествените ограничения Общият съд е счел, че използването не е доказано в достатъчна степен.
Решение по дело № Т-131/06, „SONIA SONIA RYKIEL“, от 30/04/3008.	54 броя дамски комбинезони и 31 броя фусти са продадени за период от 13 месеца общо на стойност 432 EUR. Общият съд е счел, че тези малки количества по отношение на съответния пазар (стоки за ежедневна употреба, продавани на разумна цена) не са достатъчни.
Решение по дело № R 0249/2008-4 – „AMAZING ELASTIC PLASTIC II“, от 27/02/2009	500 пластмасови принадлежности за балони, раздавани като безплатни  не могат да съставляват реално използване.
Решение по дело № R 0378/2000-1 – „Renacimiento“, от 20/04/2001	Апелативният състав е потвърдил решението на отдела по споровете, че представянето на една товарителница, удостоверяваща доставката на 40 кашона шери, не е достатъчна да докаже реално използване.
Решение по дело № R 0239/2011-1 – „GOLF WORLD“ (В 1 456 443, Golf World), от 09/02/2012	Като единственото доказателство за използване на <i>печатни издания</i> възразяващата страна е представила доказателства за 14 абоната за списание в Швеция. Отделът по споровете е постановил, че това не е достатъчно да се докаже реално използване в Швеция и по-специално предвид факта, че списанията не са изделия с висока цена.
R 2132/2010-2, – „SUSURRO“	Деветте фактури за продажбата на вино през 2005 г., 2006 г., 2007 г.

(фиг.)	и 2008 г., удостоверяващи, че за период от 36 месеца са продадени стоки, предлагани на пазара с по-ранната марка, на стойност 4 286,36 EUR, както и мостра на продуктовете етикет без определена дата, не са достатъчно доказателство за реално използване на испанска марка, регистрирана за на бира)“ от клас 33. Доказателствата показват, че са извършени продажби на вино в много малка, провинциална част на Испания. За държава с население над 40 милиона жители, продаденото количество относително евтино вино е твърде малко, за да се счита, че създава или запазва пазар на стоки (вино), които се консумират в големи количества от средния испански потребител.
Решение по дело № R 0908/2010-2 – „ALFA-REN“, от 07/07/2011	Таблица с цифрови данни за продажбите на продуктите ALFACALCIDOL в Литва за периода 2005–2008 г., показваща продукти, продавани от Teva Corp. с марката „ALPHA D3“ (източник: базата данни на IMS Health, Литва); копие без дата на опаковка на продукт „ALPHA D3“ (без посочена дата); и копие на реклама на продукти „ALPHA D3“, продавани в Литва (непреведена) – снетено е, че те не доказват реално използване на марката в Литва. От представените доказателства не може да се прецени дали стоките с марката са реално дистрибутирани, и ако това е така, в какви количества.
Решение по дело № R 0820/2010-1 – „BE YOU“, от 16/03/2011	Продажбите на стоки с печалба по-малка от EUR 200 през 9 - месечен период на използване не са снетени като достатъчно доказателство за реално използване на марката, на която се основава възражението, по отношение на стоките от клас 14.
Решение по дело № R 0999/2010-1 – „TAUTROPFEN CHARISMA“ (фиг.), от 06/04/2011	Единадесетте фактури, показващи, че през периода между 2003 г. и 2005 г. са продадени 13 броя обща стойност от 84,63 EUR, не са снетени за достатъчно доказателство за реално използване на знака. Отчетен е фактът, че стоките са предназначени за ежедневна употреба и се предлагат на сравнително ниска цена.
Решение № В 1 118 605, „Viña la Rosa“, от 27/10/2008	Фотокопията на три независими наръчника за вино, в които се посочва марката на възразяващата страна (без допълнителни пояснения относно съответния том, издание, издател и т.н.), не са били снетени за достатъчно доказателство за използване на виното.
Решение № В 70 716, „Oregon“, от 21/06/1999	Отделът по споровете е преценил, че фактура за 180 чифта обувки не е достатъчно доказателство за реално използване.
Решение № В 193 716, „Lynx“, от 30/01/2001	Като доказателство за използване възразяващата страна е представила две фактури за общо 122 броя дрехи и четири етикета без дата и без указание за това на какви стоки се поставят. Отделът по споровете ги снете за недостатъчни.

### 2.6.3 Примери за достатъчно използване

Дело №	Коментар
Решение по дело № T-308/06, „BUFFALO MILE Automotive Polishing Products“, от 16/11/2011, точка 68	Деветте фактури от периода от април 2001 г. до март 2002 г., са показали продажби в размер на 1600 EUR (при оборот малко над 1 000 000 EUR годишно) и че широко използвани продукти като политури за обувки са били доставяни в малки количества (12, 24, 36, 48, 60, 72 или 144 броя) на различни клиенти на най-големия европейски пазар, Германия, наброяващ близо 80 милиона потенциални потребители, са снетени като доказателство, което установява използване, което обективно може да създаде или да запази пазар за полиращи пасты и балсам за обработена кожа. Освен това, с оглед на продължителността и честотата на използването, е снетено, че търговският обем не е толкова незначителен, че да може да се заключи, че става въпрос за използване, което е чисто символично, минимално или фиктивно,

	целящо единствено да се запази правото на марката. Потвърдено от Общия съд.
Решение по дело № Т-325/06, „САPIO“, от 10/09/2008, точки 48 и 60	Доказателствата (фактури, списъци на продадените стоки) за това, че встъпилата страна е продала 4 оксигенатора с мембрана от кухи влакна и демонтируеми резервоари с твърд корпус във Финландия през 1998 г., 105 броя през 1999 г. и 12 броя през 2001 г., общо на стойност от 19 901,76 EUR, са счетени за достатъчно доказателство за реално използване на МО, регистрирана за „оксигенатори с вградена помпа; контролни устройства за вградената помпа; регулиращи устройства за налягането на въздуха на вградената помпа; засмукващи помпи; уреди за измерване на кръвообращението“ от клас 10.
Решение по дело № Т-418/03, „LA MER“, от 27/09/2007, точки 87–90	Десетте фактури за период от 33 месеца за няколко продуктови гами, върху чиято опаковка е била поставена въпросната марка, които показват, че продукти в доста различно количество (22 214 броя за фактурата от 3 януари 1995 г., 24 085 броя за фактурата от 4 май 1995 г., 24 135 броя за фактурата от 10 май 1995 г. и 31 348 броя за тази от 26 март 1997 г.) са били продадени на различни лица, е позволило да се приеме, че те са представени само като средство за илюстриране на общите продажби, но не и за това, че използването на марката е било по-скоро публично и насочено навън отколкото единствено в предприятието, което е притежавало по-ранната марка или в рамките на мрежа за дистрибуция, притежавана или управлявана от това предприятие. Въпреки това, извършените продажби, макар и не значителни, са счетени, че представляват използване, което обективно може да създаде или да запази пазар за въпросните стоки, чийто търговски обем, с оглед на продължителността и честотата на използването, не е бил толкова незначителен, че да може да се заключи, че става въпрос за използване, което е било чисто символично, минимално или фиктивно, целящо единствено да се запази правото на марката.
Решение по дело № Т-191/07, „BUDWEISER“, от 25/03/2009	Апелативният състав (Решение по дело № R 0299/2006-2 – „BUDWEISER/по-ранна международна словна марка „BUDWEISER““, от 20/03/2007, точка 26) е констатирал по същество, че представените документи по време на административното производство – фактури, доказващи продажбата на бира във Франция в количество по-голямо от 40 000 литра между октомври 1997 г. и април 1999 г., 23 фактури, издадени в Австрия между 1993 г. и 2000 г. на един купувач в Австрия и 14 фактури, издадени в Германия между 1993 г. и 1997 г. – са достатъчни, за да се докаже степента на използване на по-ранната международна словна марка „BUDWEISER“ (Международна регистрация № 238 203) в тези държави. Констатациите на апелативния състав са били потвърдени от Общия съд.
Решение по дело № С-416/04 Р, „Vitafruit“, от 11/05/2006., точки 68–77	Доказателството за продажбата на концентрирани плодови сокове на един единствен клиент в Испания за период от единадесет месеца и половина, на обща стойност от 4 800 EUR, което съответства на продажбата на 293 кашона с по 12 броя сокове във всеки, е счетено за достатъчно използване на по-ранната испанска марка.
Решение по дело № Т-30/09, „peerstorm“, от 08/07/2010, точки 42, 43	Като доказателство за използването възражаващата страна е предоставила (само) няколко каталога, предназначени за крайните потребители, в които са включени дрехи със съответната марка. Съдът е постановил следното: „...вярно е, че каталозите не предоставят информация относно количеството на действително продадените от встъпилата страна стоки с марката „PETER STORM“ Обаче следва да се вземе предвид... фактът, че в каталозите се предлагат голям брой артикули, обозначени с марката „PETER STORM“, и че те са достъпни в повече от 240 магазина в Обединеното кралство през значителна част от релевантния период. Тези фактори подкрепят заключението, в контекста на цялостната преценка..., че степента на това използване е доста значимо.“

Решение по дело № R 0035/2007-2 – „DINKY“, от 04/09/2007	Продажбата на приблизително 1000 играчки – умалени модели на превозни средства, е счетена за използване в достатъчна степен предвид факта, че продуктите се продават основно на колекционери на висока цена в определен пазар.
Решение по дело № R 0571/2009-1 – „VitAmour“, от 11/10/2010.	Било е прието, че продажбата на 500 kg млечни протеини на обща стойност от 11 000 EUR е достатъчна, за да се докаже реално използване на <i>млечни протеини, предназначени за консумация от човека</i> . Предвид естеството на продуктите, които не са потребителски стоки, а съставки, предназначени за използване от хранителната промишленост, показаното количество и стойности в действителност свидетелстват за присъствие на пазара над необходимия праг.
Решение по дело № R 1123/2010-4 – „Duracryl“, от 27/07/2011.	Беше прието, че единадесетте фактури, издадени на различни предприятия в различни региони на Испания, удостоверяващи, че притежателят на марката е продал през съответния период 311 кутии с различни размери с продукта, обозначен с марката, на нетна стойност от 2 684 EUR, е достатъчно, за да се докаже реално използване на марка, регистрирана за препарати за предотвратяване повреждането на дърво“ от клас 2.
Решение по дело № B 1 563 066 от 01/02/2011.	Изтъкнат е годишен оборот в размер над 10 млн. EUR в продължение на няколко години за медицински препарати. Съответните фактури (по една за съответната година) само доказаха реални продажби на стойност от около 20 EUR на година. При общата оценка и в контекста на допълнителните представени материали като ценоразписи, клетвена декларация, опаковъчни и рекламни материали, Службата прецени, че те са достатъчни, за да се докаже реално използване.
Решение по дело № B 150 039 от 26/01/2001	Отделът по споровете е преценил, че доказателствата за продажбата на приблизително 2000 плюшени животни играчки в пазарен сектор с високи цени са достатъчни.
Решение по дело № B 167 488 от 18/06/2001	Възражаващата страна е представила една фактура за продажбата на лазерна режеща машина с високо ниво на точност за 565 000 FRF, каталог, който описва нейното действие и няколко снимки на продукта. Отделът по споровете прецени, че те представляват достатъчно доказателство предвид естеството на продукта, специфичния пазар и неговата значително висока цена.

## 2.7 Използване на марката под форми, различни от регистрираната

### 2.7.1 Въведение

Съгласно член 15 от РМО използването на марката под форма, различна от регистрираната, също представлява използване на марката, при условие че различните елементи не променят отличителния характер на марката.

Целта на тази разпоредба е да се даде възможност на притежателя на марка да прави вариации на знака, които без да променят отличителния му характер, позволяват по – доброто му адаптиране към изискванията на търговията и промотирането на съответните стоки или услуги (Решение по дело № T-194/03, „Bainbridge“, от 23/02/2006, точка 50).

Общият съд („ОС“) също посочва, че не е необходимо стриктно съответствие между формата на знака, под която той се използва и формата на знака, под която той е регистриран. Разликата трябва обаче да се дължи на незначителни елементи и формата на знака, под която той се използва и формата на знака, под



която той е регистриран, трябва да бъдат като цяло еквивалентни (Решение по № дело T-194/03, „Bainbridge“, от 23/02/2006, точка 50).

С цел определяне на това дали знака, както е използван, и знакът, както е регистриран, като цяло са еквивалентни, трябва да се установи кои елементи са незначителни. Общият съд е разработил критерии за това в хода на няколко решения.

Тези критерии ще бъдат разгледани в точка 2.7.2. В точка 2.7.3 ще бъде описана практиката на Службата във връзка с „изменението“ на марките, „добавянето“ на елементи към марките и „изпускането“ на елементи на марките.

Накрая следва да се отбележи, че за да се докаже използването на марката по смисъла на член 15, параграф 1, буква а) от РМО, се допуска притежателят на регистрирана марка да може да се позовава на нейното използване във форма, различаваща се от предвидената при регистрацията на тази марка, без различията между тези две форми да променят отличителния характер на марката, **при това независимо от факта, че тази различна форма също е регистрирана като марка.** (Решение по дело № C-553/11, „Rintisch“, от 25/10/2012, точка 30).

## 2.7.2 Критерии на Съда

Накратко, тестът, разработен от Съда, включва определяне на първо място кои са отличителните и доминиращите елементи на регистрирания знак, а след това проверка дали те присъстват във формата, под която се използва знакът.

Общият съд приема, че:

оценката на отличителния или доминиращия характер на един или няколко компонента на комбинирана марка трябва да се основава на вътрешноприсъщите качества на всеки един от тези компоненти, както и на относителното местоположение на различните компоненти в оформлението на марката (Решение по дело № T-135/04, „Online Bus“, от 24/11/2005, точка 36).

По отношение на **добавените елементи**:

- Няколко знака могат да се използват едновременно без да променят отличителния характер на регистрирания знак (Решение по дело № T-29/04, „Cristal Castellblanch“, от 08/12/2005, точка 34).
- Ако добавеният елемент не е отличителен, ако той е слаб и/или не е доминиращ, той не променя отличителния характер на регистрираната марка (Решение по дело № T-353/07, „Coloris“, от 30/11/2009, точки 29–33 *et seq.*, Решение по дело № T-482/08, „Atlas Transport“, от 10/06/2010, точка 36 *et seq.*).

По отношение на **пропуснатите елементи**:

- Ако пропуснатият елемент е на второстепенна позиция и не е отличителен, неговото пропускане не променя отличителния характер на марката (Решение по дело № Т-135/04, „Online Bus“, от 24/11/2005, точка 37).

### 2.7.3 Практика на Службата

По принцип следва да се прецени дали използването на марката представлява допустимо или недопустимо „изменение“ на нейната регистрирана форма.

Поради това е необходимо да се потърси отговора на два въпроса. Първо, трябва да се поясни какво следва да се счита като отличителен характер на марката във формата, под която е регистрирана.<sup>6</sup> Второ, трябва да се прецени дали марката във формата, под която се използва, променя този отличителен характер. Отговорите на тези въпроси следва да се дадат за всеки отделен случай.

Между силата на отличителния характер на марката и въздействието на измененията има *взаимозависимост*. Марки със силен отличителен характер могат да бъдат засегнати в по-малка степен от промени в сравнение с марки с ограничен отличителен характер. Добавянето на елементи към марката или изпускането на елементи от марката е по-вероятно да засегне марки, чийто отличителен характер не е толкова силен.

В случаите когато марката е съставена от *няколко елемента* и само един или няколко от тях са отличителни и са позволили марката като цяло да бъде годна за регистриране, изменение на този отличителен елемент (съответно отличителни елементи) или неговото изпускане или подмяна с друг елемент по принцип ще означава, че се променя отличителният характер.

С цел определяне на това дали използването на изменение на марката следва да се приеме или дали отличителният характер се променя, трябва да се вземат предвид практиките във въпросния сектор или търговска дейност и релевантния кръг потребители.

Следните раздели съдържат редица практически насоки за преценка на това дали добавените елементи (точка 2.7.3.1), пропуснатите елементи (точка 2.7.3.2) и измененията (точка 2.7.3.3) във формата на знака, под която той се използва, променят отличителния характер на регистрираната марка.

#### 2.7.3.1 Добавени елементи

Както е посочено горе, по отношение на добавените елементи, i) няколко знака могат да се използват едновременно без да променят отличителния характер на регистрирания знак и ii) ако добавеният елемент не е отличителен или е слаб и/или не е доминиращ, той не променя отличителния характер на регистрираната марка.

---

<sup>6</sup> Вж. Насоките, част В, Възражение, раздел 2, Идентичност и вероятност от объркване, глава 4 Отличителност.

Следните раздели съдържат примери за тези два типа сценарии:

- използване на няколко знака едновременно;
- добавяне на други словни елементи;
- добавяне на фигуративни елементи.

#### Използване на няколко марки или знаци едновременно

В някои пазарни области е съвсем обичайно стоките и услугите да носят не само своята индивидуална марка, но също и марката на стопанската или продуктовата група („корпоративна за групата марка“). В тези случаи регистрираната марка не се използва в променена форма, но двете независими марки се използват валидно по едно и също време.

Няма законова разпоредба в системата на марката на Общността, която задължава възразяващата страна да предоставя доказателства за по-ранната марка сама, когато се изисква реално използване по смисъла на член 42 от РМО. Две или повече марки могат да се използват заедно по независим начин, със или без името на дружеството, без да променят отличителния характер на по-ранната регистрирана марка.

Съдът потвърди, че условието за реално използване на регистрирана марка може да бъде изпълнено както, когато тя е използвана като част от друга комбинирана марка, така и когато тя е използвана заедно с друга марка, дори и ако самото съчетание от марки да е регистрирано като марка (Решение по дело № C-12/12, „SM JEANS/LEVI S“, от 18/04/2013, точка 36.)

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
CRISTAL	  	T-29/04
<p>„В случая марката CRISTAL ясно присъства четири пъти върху гърлото на бутилката, която е пусната на пазара от възразяващата в първоинстанционното производство страна и два пъти върху основния етикет, придружена със символа ®. Върху гърлото тази марка е отделена от</p>		

останалите елементи. Освен това марката CRISTAL присъства самостоятелно върху кутиите, в които бутилките с марката CRISTAL се пускат на пазара. Също така върху фактурите, издадени от встъпилата страна, е направено позоваване на понятието „cristal“ при обозначението „1990 coffret“. Следва да се отбележи, че по този начин марката CRISTAL идентифицира продукта, предлаган на пазара от възразяващата в първоинстанционното производство страна.“ (точка 35).

„По отношение на обозначението „Louis Roederer“ върху главния етикет, то посочва дружественото име на производителя, което може да осигури пряка връзка между една или няколко продуктови линии и определено предприятие. Същата логика се прилага за групата от букви „lr“, която представлява инициалите на името на възразяващата в първоинстанционното производство страна. Както посочва ОНМ, съвместното използване на тези елементи върху една и съща бутилка не променя функцията на марката CRISTAL като средство за идентифициране на въпросните продукти“ (точка 36).

„Освен това трябва да се приеме решението на ОНМ, че използването на словната марка заедно с географското указание „Champagne“ не може да се счита като допълнение, което може да измени отличителния характер на марката, когато се използва за шампанско. В лозаро-винарския сектор потребителят често е заинтересован най-вече от точния географски произход на продукта и идентичността на винопроизводителя, тъй като репутацията на тези продукти често зависи от това дали виното се произвежда в определен географски регион от определена винарна“ (точка 37).

„При тези обстоятелства следва да се приеме, че използването на словната марка CRISTAL заедно с други обозначения не е от значение и че апелативният състав не е нарушил член 15, параграф 2, буква а) и член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 или правило 22, параграф 2 от регламента за неговото прилагане“ (точка 38).

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
L.114	Lehning L114	T-77/10 и T-78/10
L.114 е френска марка, регистрирана за „фармацевтични продукти“ от клас 5.		
Съдът постанови следното:		
1) липсващата точка между главната буква „L“ и числото 114 представлява незначителна разлика, която не лишава по-ранната марка L.114 от нейния отличителен характер (точка 53).		
2) фактът, че по-ранната марка „L.114“ е използвана заедно с корпоративната за групата марка „Lehning“ не е от значение и това не променя нейния отличителен характер по смисъла на член 15, параграф 1, буква а) от РМО (точка 53).		

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
YGAY	YGAY заедно с редица други словесни и фигуративни елементи	R 1695/2007-1 (потвърдено с T-546/08)
В решението на апелативния състав (потвърдено от Съда в дело T-546/08, точки 19, 20) е посочено, че марката YGAY присъства при много снимки както върху етикета, така и върху кутията, в която се продава бутилката. Върху етикетите въпросната марка е отделена от останалите елементи. Върху някои етикети тя присъства самостоятелно отдолу под фразата MARQUES DE MURRIETA, изписана с големи удебелени букви. При други етикети фразата BODEGAS MARQUES DE MURRIETA е изписана с малки букви в горната част, докато елементите CASTILLO YGAY са изписани с големи, стилизирани букви през средата на етикета. Марката YGAY също така присъства самостоятелно или заедно с фразата CASTILLO YGAY върху кутиите, в които се продават бутилките. Върху фактурите, представени от възразяващата страна, е направено позоваване на марката YGAY, заедно с обща информация относно годината на производство и произход и т.н. Следователно знакът YGAY функционира като марката, идентифицираща стоките „вино“, продавани от възразяващата страна (точка 15).		
Споменаването на MARQUES DE MURRIETA в този контекст може да бъде просто обозначение на дружественото име на производителя или винарната, която произвежда и продава виното, което може да установи пряка връзка между една или няколко продуктови линии и определено предприятие (вж. Решение на Първоинстанционния съд по дело T-29/04, „Cristal Castellblanch“, от 08/12/2005, точка 36) (точка 16).		

Възразяващата страна обаче **трябва да предостави доказателства**, че допълнителният знак в действителност е независима марка или знак, който се отнася, например, за марката на дружеството, производителя и т.н.

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
MINUTO	DUBOIS MINUTO	R 0206/2000-3
<p>Апелативният състав е приел представянето на двете думи като използване на две отделни марки, тъй като доказателствата, предоставени от възразяващата страна, показваха, че едната от тях е стара марка на възразяващата страна със своя собствена идентичност и че тази марка е присъствала на пазара с редица придружаващи знаци, което е обичайна практика при етикетирането на конкретните продукти (вино).</p> <p>„DUBOIS“ и „MINUTO“ са отделни марки, които се поставят заедно върху конкретния продукт, което е обичайна практика при етикетирането на винарски продукти (името на винарната и името на продукта). По отношение на испанските марки, вж. Примерите „TORRES“ - „Sangre de Toro“, „TORRES“ - „Acqua d’Or“. Когато търси вино „MINUTO“, съответният потребител ще знае, че това вино е включено в продуктовата линия „DUBOIS“, но въпреки това „MINUTO“ ще се възприема като самостоятелна марка, дори ако тя присъства до знака „DUBOIS“ във фактурите, брошурите и/или етикетите на продуктите“ (точка 18).</p>		

От друга страна реалният характер на използването би могъл да бъде поставен под съмнение в случаите, когато регистрираната марка може да се възприеме само като **декоративен елемент** поради допълнителното, изключително доминиращо използване на други марки.

Освен това, приема се, че е налице използване на една **комбинирана марка**, а не на две или повече марки, когато различните елементи изглеждат като **„единно цяло“**. Такъв е случаят, когато марките в действителност са слети.

#### Добавяне на други словни елементи

По принцип разлика в думи или дори букви съставлява промяна на отличителния характер на марката. Въпреки това, в следващите три параграфа са описани редица ситуации, в които добавените елементи са приемливи. В четвъртия параграф са представени примери за неприемливи добавени елементи.

#### Добавяне на недоминиращи елементи

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„COLORIS“		T-353/07
<p>Общият съд потвърждава, че използването на марката <i>Coloris</i> с допълнителни словни елементи като „global coloring concept“ или „gsc“ не е променило отличителния характер на марката, тъй като допълнителните елементи просто са използвани заедно с марката <i>Coloris</i> и са <u>разположени под нея</u> и размерът им е бил такъв, че са били <u>недоминиращи</u> в тази марка.</p>		

Същата констатация важи с още по-голяма сила за допълнителния израз („global coloring concept“), тъй като *това са думи с общ смисъл и думата „coloring“ се отнася до съответните стоки и следователно има определен описателен характер.*

#### Добавени елементи с общ или описателен смисъл

Използването на регистрирана словна марка (или каквато и да е друга марка) заедно с родово указване на продукта или описателен термин ще се счита за използване на регистрираната марка. Добавени елементи, които са просто указания на характеристиките на стоките и услугите, като например техния вид, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставяне на услугите, по принцип не представляват използване на вариант, а използване на самата марка.

Например:

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„FANTASIA“	„FANTASIA 2000“	R 1335/2006-2
„От доказателствата следва (по-специално от статията във „ <i>Film Journal International</i> “), че „Fantasia 2000“ е нова версия на оригиналния филм на Уолт Дисни „Fantasia“, произведен през 1940 г., която е създадена в духа на оригинала: поредица от анимирани сцени на фона на класическа музика. Следователно числото „2000“ е просто препратка към новото издание на филма и като такава то не представлява промяна, която сама по себе си би попречила това заглавие да бъде взето предвид като доказателство за използването на думата „Фантазия“, защитена от по-ранната регистрация, в съответствие с член 15, параграф 2, буква а) от РМО“(точка 22).		

#### Други приемливи добавени елементи


Добавянето на **незначителни предлози** не променя отличителния характер:

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„CASTILLO DE PERELADA“	„CASTILLO PERELADA“	B 103 046
Счита се, че неизползването на думата „de“ не засяга отличителния характер на марката.		

По същия начин, използването на **форми за множествено или единствено число**, или обратното, не променя отличителния характер:

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„Tentation“	„Tentations“	R 1939/2007-1
„В настоящия случай и след разглеждане на предоставените доказателства, които са фокусирани основно върху испанския пазар, апелативният състав е на мнение, че използването на регистрираната марка „TENTATION“ чрез използване на знака „TENTATIONS“ не променя отличителния характер на първоначалната регистрирана марка. По-конкретно, просто добавяне на буквата „S“ в края на марката нито съществено променя външния вид или произношението на регистрираната марка, нито води до различно впечатление в концептуално отношение на испанския пазар. Въпросната марка ще се възприема просто в множествено, вместо в единствено число. Следователно тази промяна не променя отличителния характер на знака“ (точка 17).		

Добавянето на „вид на предприятието“ също е приемливо:

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
	Използваната форма съдържа лого, придружено с думите „SOCIEDAD LIMITADA“ (с малки букви), разположени под понятието „SISTEMAS“, и/или фигуративния елемент „Е“ с думите „ерсо SISTEMAS, S.L.“ с получер шрифт.	R 1088/2008-2 Потвърдено с дело T-132/09
<p><input type="checkbox"/>...тези признаци не са, както изглежда предполага жалбоподателят, значителни промени на отличителния характер на по-ранната марка във вида, в който е регистрирана“ (точка 24).</p>		


### Неприемливи добавени елементи


Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„Captain“	„Captain Birds Eye“	R 0089/2000-1
<p><input type="checkbox"/>„Не може да се счита, че ... използването на „CAPTAIN BIRDS EYE“ представлява използване на марката „CAPTAIN“ във форма, която не променя отличителния характер на марката във вида, в който е регистрирана, тъй като двата знака изглеждат различни по същество“ (точка 20).</p>		

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„ECO“	„ECOORD-ECO“, „ECOCOM-ECO“, „ECOSEM-ECO“	R 0634/2009-4
<p>„Възражаващият се позовава допълнително на набор от 75 фактури, в които не е посочена марката на възражаващия, а термините ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO и ECOCOM-ECO. Никое от тях не представлява формата във вида, в който е регистрирана. ... Доводът на възражаващия, че названията ECOORD, ECOSEM и ECOCOM са незначителни, описателни термини, не може да бъде приет. Без значение е дали намерението на възражаващия е било да поставите описателни елементи в предната част на неговата марка. Решаващият момент е това дали потребителите възприемат тези допълнителни елементи само като описателни представки или по-скоро като истински елементи, които имат отличителен характер ... Термините като такива нямат собствено значение на италиански език и обясненията, дадени от възражаващия при разтълкуването на доста сложните акроними, не могат да се разглеждат като очевидни за италианските потребители. Те изглеждат фантазийни и отличителни и съставляват неразделна част от марките“ (точки 17—20).</p> <p>„На последно място, названията, използвани във фактурите, имат различни представки и са три пъти по-дълги от оригиналната марка. Освен това използваните комбинации ECOORD, ECOSEM и ECOCOM имат свой собствен отличителен характер и те са поставени в началото на марките, на което потребителят по принцип отделя по-голямо внимание. По тези причини използването на названията ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO и ECOCOM-ECO не може да се разглежда като незначителна разлика в използването на по-ранната марка“ (точка 21).</p>		

### Добавяне на фигуративни елементи

В случаите, когато фигуративният елемент играе само второстепенна роля, отличителният характер на знака във вида, в който е регистриран, не е засегнат.

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„BIONSEN“		R 1236/2007-2
<p>„Освен това този материал показва, че продуктите на ответника съдържат и други елементи, по-специално японски символ, поставен в малка окръжност, който е изобразен над или под думата „BIONSEN“ (точка 19)“.</p> <p>„В настоящия случай обаче комбинацията от стилизираната форма на думата „BIONSEN“ и японския символ, независимо от това дали се намира над или под думата „BIONSEN“, представлява най-много използване, което се различава от формата, в която е била регистрирана, само в незначителни елементи. Думата „BIONSEN“ във вида, в който е използвана, представлява само леко и стандартно стилизиране на думата „BIONSEN“. Що се отнася до добавянето на фигуративния елемент във формата на кръгъл елемент с японски символ, това едва ли ще бъде забелязано от средния потребител поради относително малкия му размер и местоположението му под или от дясната страна над думата „BIONSEN“ (точка 23).</p>		

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
BLUME	Знак, използван във връзка със следния фигуративен елемент: 	R 0681/2001-1
<p>„Що се отнася до марката „BLUME No 1 518 211“, отделът по споровете правилно е приел, че добавянето на фигуративния елемент ... не променя отличителния характер на марката „BLUME“, тъй като думата „BLUME“ е отделена от фигуративния елемент, който е ясно четлив и изписан с главни печатни букви.“ (точка 22).</p>		

От друга страна добавянето на фигуративен елемент може да *промени* отличителния характер на марка, ако този фигуративен елемент не се разглежда просто като декоративен елемент, а е *доминиращ и отличителен в цялостното впечатление от марката*.



#### 2.7.3.2 Пропуснати елементи

Когато се разглежда „пропускането“ на елементи на марка във формата, в която е използвана, трябва внимателно да се провери дали отличителният характер на марката не е променен.

Ако пропуснатият елемент е на **второстепенна позиция и не е отличителен**, неговото пропускане не променя марката (Решение по дело № T-135/04, „Online Bus“, от 24/11/2005).




Пропуснати недоминиращи елементи

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
		T-135/04
<p>Общият съд счита, че както регистрираната форма на по-ранната марка, така и използваната форма съдържат думата „BUS“ и фигуративния елемент, представляващ „три преплетени триъгълника“. Представянето на елементите не е особено оригинално или необичайно и при двете форми. Изменението в тях не засяга отличителния характер на марката. Що се отнася до пропускането на елемента „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“, последният представлява „низ от думи, <b>изписани с малки букви и разположени на второстепенна позиция, в долната част на знака.</b> Тяхното значение (Асоциация за подпомагане на бизнесмените и на самостоятелно заетите лица, регистрирана асоциация) се отнася до въпросните услуги. Поради това, с оглед на описателното съдържание на този елемент и неговата спомагателна позиция в представянето на знака трябва да се констатира, че той не е отличителен ... От изложеното дотук следва, че използваната форма на използваната по-ранна марка не съдържа разлики, които да променят отличителния характер на тази марка“ (точки 34 <i>et seq.</i>).</p>		

Пропуснати елементи с родов или описателен характер

Когато регистрирана марка съдържа **родово** указание на продукта или **описателен** термин и този термин е пропуснат в използваната форма на знака, такова използване ще се разглежда като използване на регистрираната марка.

Пропуснатите елементи, които са просто указания на характеристиките на стоките и услугите, като например техния вид, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставяне на услугите, по принцип представляват използване на приемлив вариант.

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
	Използвана без думата „beachwear“	T-415/09 (висящо производство по обжалване C-621/11 P)
<p>Апелативният състав счита, че въпреки че в някои доказателствени материали по-ранната марка не включва думата „beachwear“, <i>„това не променя отличителния характер на по-ранната марка, тъй като просто описва естеството на стоките“ („тениски, плажно облекло“).</i> Общият съд приема: „В конкретния случай по-ранната марка е комбинирана марка, представляваща корабно кормило, с други думи — знак със заоблена форма. В центъра на знака е разположен скелет на риба, в чиято горна част е изписан терминът „fishbone“, а в долната му част — терминът „beachwear“ ... Както апелативният състав правилно е установил в обжалваното решение, въпреки че използването на по-ранната марка се различава в някои доказателствени материали и се използва във форма, различна от онази, в която тя е била регистрирана, в смисъл че знакът не включва термина „beachwear“, този факт не се отразява на нейния отличителен характер. <b>Терминът „beachwear“, който на английски език означава „плажно облекло“, описва естеството на стоките, обхванати от по-ранната марка.</b> [подчертаването добавено] Този описателен характер е явен в случая на термина „плажно облекло“, обхванат от по-ранната марка, но също и в случая на „t-shirts“</p>		


(тениски), за които значението на термина „beachwear“ веднага ще се възприема като отнасящо се за тениски, които се носят в ежедневни ситуации, например на плажа през лятото. Следователно потребителите ще разбират този термин като обозначаващ вида на стоките и няма да го възприемат като указание за търговския им произход. Фактът, че терминът „beachwear“ е изписан с по-фантазиен шрифт от шрифта на термина „fishbone“, който е изписан с обикновени главни букви, не може да промени тази оценка. Освен това, противно на твърденията на заявителя, шрифтът на термина „beachwear“ не може да се разглежда като необичновен, тъй като той съдържа печатни малки букви. Що се отнася до хоризонталната позиция на термина „beachwear“ в по-ранната марка, която преминава перпендикулярно през долната част на корабното кормило, тя не е графично впечатляваща от тази на термина „fishbone“, който също се изписва хоризонтално, като следва заоблената форма на въпросното кормило ... Съответно следва да се приеме, че фактурите, представени на ОНМ, които показват използването на по-ранния знак без думата „beachwear“, трябва да бъдат взети под внимание за целите на доказването на реално използване“ (точки 62—64).

Други приемливи пропуснати елементи


Пропускането на **незначителни предлози** не променя отличителния характер:

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„CASTILLO DE PERELADA“	„CASTILLO PERELADA“	B 103 046
Счита се, че неизползването на думата „de“ не засяга отличителния характер на марката.		

Има случаи, при които по-ранният знак се състои от отличителен словен елемент (или няколко елемента) и фигуративен елемент (или няколко елемента), като последният се възприема от съответните потребители като банален. Подобни банални елементи се разглеждат като елементи без отличителен характер и пропускането им не променя отличителния характер на знака. Следователно е важно да се установи кои елементи оказват влияние върху отличителния характер на марката и как потребителите ще ги възприемат.

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
	„CHLOREX“	R 0579/2008-2

Отдел по споровете: „Във всички предоставени доказателства (рекламни брошури, фактури) марката „CHLOREX“ се използва като словна марка. По-ранната френска марка е фигуративна

марка „“, формирана от думата „CHLOREX“ в горната част на фигуративния елемент. Този фигуративен елемент се състои от две епруветки, поставени в триъгълник ... Фигуративните елементи на марката не доминират значително над словния елемент на марката. Следователно документите, представени като доказателство за използване на по-ранната марка като словна марка могат да бъдат приети като използване на марката в съответствие с член 15, параграф 2, буква а) от РМО, тъй като пропускането на фигуративните елементи не засяга отличителния характер на марката, която е доминирана от словния елемент.“

Апелативният състав: „Както е установено в обжалваното решение, във всички представени от възразяващия доказателствени материали (рекламни брошури, фактури) като доказателство за използването на по-ранните марки, марката „CHLOREX“ се използва само като словна марка. Обжалваното решение е установило, че това използване е достатъчно, за да докаже използването на фигуративната по-ранна марка № 1 634 632, единствената, която е взета предвид от обжалваното решение, което се оспорва от заявителя само на основанието, че пропускането на фигуративния елемент променя отличителния характер на тази марка. Това възражение трябва да бъде отхвърлено поради причините, изложени в обжалваното решение, на които се позовава апелативният състав“ (точка 23).


Пропускането на **транслитерацията на термин** по принцип се счита за приемлива промяна.

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„APALIA-ΑΠΑΛΙΑ“	„APALIA“	R 2001/2010-1
Пропускането на транслитерацията на термина с гръцки букви не променя отличителния характер на марката, тъй като използваната форма съдържа термина „APALIA“, който е отличителен и доминиращ.		

Неприемливи пропуснати елементи

По принцип разлика в **думи или дори букви** съставлява промяна на отличителния характер на марката.

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„TONY HAWK“	„HAWK“ 	B 1 034 208
„Отсъствието на словния елемент „TONY“ в първите две марки значително променя отличителния характер на регистрираната по-ранна марка „TONY HAWK“. Следователно тези марки се разглеждат като отделни марки и тяхното използване не може да се счита за използване на словната марка „TONY HAWK“.		

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
 (в Испания)	Фигуративна (без „Light Technology“ или само с термина „Light“ и други словни елементи) или в словна форма	R 1625/2008-4 (Обжалване № T-143/10 не се отнася до испанските марки)
„В конкретния случай апелативният състав имаше възможност да удостовери, че нито един от предоставените доказателствени материали за използване не възпроизвежда по-ранните испански знаци във формата, в която те са регистрирани, тъй като марката е представен или в своята чисто визуална форма, тоест без израза „light technology“, или визуалният елемент е придружен само с термина „Light“ и други словни елементи, или с израза „LT Light-Technology“, който също е под словна форма, като липсва визуалният елемент, който очевидно характеризира по-ранните испански марки, на които се основава възражението ... При тези обстоятелства и с оглед на факта, че направените изменения на изображението на по-ранни марки променят техния отличителен характер, се счита, че във всеки случай представеното доказателство не демонстрира използването на испанските марки, на които се основава възражението“ (точки 15, 16).		


Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„SP LA SPOSA“	„LA SPOSA“ „LA SPOSA COLLECTION“	R 1566/2008-4
„По-ранната марка е регистрирана като „SP LA SPOSA“. Представените като доказателство за използване документи се отнасят само за дамски сватбени рокли. Елементът „LA SPOSA“ е общ термин, който ще бъде разбран от италианската и испанската публика като „булката“ и има слаб отличителен характер за разглежданите стоки, а именно сватбени рокли. Самият възражаващ в ценовата си листа „tarifa de precios“, който е изготвен на различни официални езици на ЕС, е превел този термин на съответните езици; под термина „LA SPOSA“ в португалската версия на списъка е посочен терминът „Novia“, в английската — „bride“, в немската — „Braut“, и т. н. Това		

показва, че дори самият ответник разбира термина „LA SPOSA“ като препратка към целевия потребител, а именно булката“ (точка 18).

„Следователно елементът „SP“ в началото на по-ранната марка е отличителен елемент и не може да бъде пренебрегнат. Този елемент не може да бъде пренебрегнат преди всичко поради това, че е поставен в началото на марката. Също така, сам по себе си той е безсмислен и отличителен на всички езици на Европейската общност“ (точка 19).

„Пропускането на буквите „SP“ в думата „LA SPOSA“ или „LA SPOSA COLLECTION“ не е приемливо изменение на по-ранната марка, а значителна промяна на отличителния характер на марката. Представените от ответника документи са недостатъчни, за да се докаже, че марката „SP LA SPOSA“ е била обект на реално използване“ (точка 26).

В случаите, когато **фигуративният елемент** е доминиращ или отличителен, а не само декоративен или банален елемент, неговото пропускане може да промени отличителния характер на знака.

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
	„ESCORPION“	R 1140/2006-2

„По-ранните марки се характеризират в голяма степен с присъствието на фигуративния елемент. Въпреки това документите, представени по време на производството по възражение, дори да следва да се вземат предвид, и в производството по обжалване, не показват каквото и да е използване на фигуративния елемент, съдържащ се в по-ранните марки“ (точка 19).

„Поради това Службата счита, че промяната на марката на възразяващия, така както изглежда по начина, по който тя се използва в момента, не съставлява приемлива промяна и следователно не е доказано използване на регистрираната марка. Възразяващият не се е съобразил с изискванията на член 43, параграфи 2 и 3 от РМО и следователно възражението трябва да бъде отхвърлено, доколкото то се основава на регистрациите на испанските марки“ (точка 20).

### 2.7.3.3 Други промени

#### Приемливи промени

##### *Словни марки*

Словните марки се считат за използвани във формата, в която са регистрирани, независимо от шрифта, използването на главни/малки букви или цвета. Не би било правилно да се анализира този вид използване от гледна точка на това дали отличителният характер е променен. Все пак, **много специфичен шрифт** (силно стилизиран) може да доведе до различно заключение.

Промяната на **размера на буквите** или смяната на **главни/малки букви** е обичайно при използването на словни марки. Следователно такова използване се счита за използване на регистрираната марка.

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„MILENARIO“		R 0289/2008-4
<p>Съставът потвърди становището на отдела по споровете, че използването на словната марка „MILENARIO“, изписана със стилизиран получер шрифт, не е засегнало отличителния характер на марката, тъй като думата „MILENARIO“ се счита за доминиращия елемент на марката, регистрирана за „пенливи вина и ликьори“ от клас 33 (точка 13).</p>		

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„AMYCOR“		R 1344/2008-2
<p>Беше определено, че изображението на словната марка, регистрирана за „фармацевтични продукти и хигиенни препарати; пластири; превързочни материали; фунгициди; дезинфектанти“, обхванати от по-ранната марка в клас 5, в стилизирана форма, заедно с фигуративни елементи, не променя съществено отличителния характер на словната марка „AMYCOR“ във вида, в който е регистрирана.</p>		

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„THE ECONOMIST“		R 0056/2011-4
<p>„Доводът на жалбоподателя, че доказателствата за използване са недостатъчни, тъй като те се отнасят до фигуративната марка ..., а не до словната марка „THE ECONOMIST“, не се приема. На първо място, представените доказателства се отнасят и до двете по-ранни марки (т.е. словната марка и фигуративната марка). Освен това използването на по-ранната фигуративна марка представлява използване на по-ранната словна марка. В тази връзка следва да се отбележи, че словните марки се считат за използвани във формата, в която са регистрирани, също и когато шрифтът е различен (това може да не е така, ако шрифтът е много специфичен), ако е налице обичайна промяна в размера на буквите или обичайна смяна на малки и главни букви, ако се използват в определен цвят или ако се използват в комбинация с общи добавени елементи. Използването на думата „THE ECONOMIST“ в стандартен шрифт, с обичайната употреба на главни букви в началото на думите „The“ и „Economist“, в бял цвят на контрастен фон, се счита за използване не само на по-ранната фигуративна марка, но и на по-ранната словна марка (точка 14).</p>		

Словните марки са регистрирани в черно и бяло. Прието е марките да се използват в **цветове**. Такова използване не представлява вариант, а използване на регистрираната марка.

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„BIOTEX“	(различни)	R 0812/2000-1
<p>□ Марката, както е показано в тези документи, е била изобразявана по различни начини в следните стилове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– думата „BIOTEX“ с бели главни печатни букви на тъмен фон в реклами.</li> <li>– посочване във вестникарски статии на думата „BIOTEX“ с обикновен шрифт.</li> <li>– думата „BIOTEX“ с бели главни печатни букви, като най-високата точка на буквата „I“ е в по-тъмно оцветяване.</li> <li>– думата „BIOTEX“ с обикновени бели печатни букви върху етикетите и опаковките на почистващи продукти.</li> <li>– думата „BIOTEX“ с обикновен шрифт върху фактури за корабен превоз.</li> <li>– думата „BIOTEX“ с бели главни и малки печатни букви на по-тъмен фон, включваща фигуративен елемент „вълна“ (точка 14).</li> </ul>		

„Доказателствата за използване показват, че независимо от различните стилистични промени по същество марката остава „BIOTEX“. Буквите, формиращи марката, по принцип са само главни печатни букви, като отсъстват всякакви фантазийни елементи. Понякога главните букви са обикновени и двуизмерни, в други случаи им е поставена сянка, за да създават впечатление, че са триизмерни. Понякога буквата „I“ в горната си част е в друг цвят. Съставът счита, че тези изменения са минимални и рутинни и че те показват практика, която е често срещано явление не само в конкретната сфера на стопанска дейност от значение тук, но също и в други сфери на стопанска дейност. Апелативният състав не счита, че тези изменения правят недействително използването на марката „BIOTEX“ и следователно обжалваното решение трябва да бъде отменено на този етап“ (точка 17).



Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„SILVER“	<i>Думата „SILVER“, изписана с бели главни букви върху червено знаме, което се припокрива със златен кръг, съдържащ други словни елементи</i>	В 61 368

„Реалното използване на марката, която може да бъде видяна върху пакета с бира, извадката от вестник и календара, не е използването на регистрираната *словна* марка „SILVER“, а *цветната* *фигуративна* марка, по-конкретно етикет на бира с думата „SILVER“, изписана с бели главни букви върху червено знаме, което се припокрива със златен кръг, съдържащ словните елементи „Bière sans alcool“, „Bière de haute qualité“, „pur malt“ и „Brassée par le Brasseries Kronenbourg“. Това не означава автоматично, че марката не е използвана във вида, в който е регистрирана. Всеки случай трябва да се разглежда сам за себе си. В настоящия случай Службата констатира, че марката „SILVER“ е действителната марка. Външният изглед на останалите словни елементи „Bière sans alcool“, „Bière de haute qualité“, „pur malt“ и „Brassée par le Brasseries Kronenbourg“ и фигуративния елемент е само второстепенен за марката „SILVER“. Също така от маркетинговото проучване, извадката от вестника и фактурите е ясно, че действителната марка е „SILVER“. Службата констатира, че използването на думата „SILVER“ е толкова доминиращо във фигуративната марка, че тя отговаря на изискванията за използване във вида, в който е регистрирана.“

#### Фигуративни марки

Използването на **чисто фигуративна марка** (без словни елементи) във форма, различна от регистрираната, по принцип съставлява неприемлива промяна.

Използването обаче на фигуративна марка, регистрирана в черно и бяло, в **цветен** формат, съставлява използване на регистрираната марка.

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Коментар
		Счита се, че е използвана във вида, в който е регистрирана.

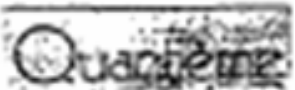

Използването на фигуративни марки с цветни елементи в различни цветове не трябва да се разглежда като промяна на отличителния характер на марката, *освен ако представянето на цвета не е отличителен елемент в цялостното впечатление* от марката (например по отношение на знамена).

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
		R 1479/2010-2
Словният елемент е определен за доминираща характеристика на фигуративната марка, тъй като е разположен в централна позиция и с големи букви. Счетено е, че отличителният характер не е променен (точка 15).		

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Коментар
		T-152/11
Съдът е чел, че ако в заявката не е заявен цвят, използването на различни цвятни комбинации „трябва да бъде разрешено, при условие че буквите контрастират на фона“. Съдът също така отбелязва, че буквите M, A, D са подредени по специален начин в марката на Общността. Съответно, изображението на знака, което не променя подредбата на буквите или контраста на цветовете, представлява реално използване (точки 41 и 45).		



Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
		R 0877/2009-1
„Оранжевият фон е цветът на опаковката на продуктите. Марката се използва в черно на бял фон, очертана в сребро, подобно на по-ранната регистрирана марка. Шрифтът е леко модернизиран и малкото тире между „Bi“ и „Fi“ е премахнато. Въпреки това тези промени могат да се разглеждат като незначителни, които не променят отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана по смисъла на член 15, параграф 1, буква а) от РМО. Шрифтът е модернизиран, но буквите запазват своята заоблена форма и заличаването на тирето може да остане незабелязано. Отличителният характер на по-ранната марка продължава да се основава на широки черни букви „Bi Fi“, като „B“ и „F“ са главни букви, а двете букви „ очертани в сребро“ (точка 45).		

В случай на **комбинирани марки** (т.е. марки, съставени от словни и фигуративни елементи) **промените на някои фигуративни елементи** обикновено *не* засягат отличителния характер на марките.

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
		T-147/03 (C-171/06 P отхвърлено)
□ Единствените елементи, които отличават по-ранната национална марка, във вида, в който е била регистрирана, от знака, използван от заявителя, са стилизацията на буквата „q“, която напомня на циферблата на часовник, както и използването на главни букви за изписването на словния елемент на по-ранната национална марка ... На първо място, макар да е вярно, че стилизацията на буквата „q“ е по-изразена в изображението на използвания знак, отколкото в това на по-ранната		

национална марка, отличителният характер на по-ранната марка все пак се основава на целия словен елемент на тази марка. Във всеки случай, тъй като стилизацията на буквата „q“ напомня циферблата на часовник, както току-що беше посочено, тя няма особено отличителен характер за стоките от клас 14 — единствените стоки, за които заявителят е представил доказателство за използване на по-ранната марка. На второ място, що се отнася до използването на главни букви, достатъчно е да се отбележи, че това изобщо не е оригинално, а също и не променя отличителния характер на по-ранната национална марка ... От това следва, че доказателствата, представени от заявителя, които се отнасят до знака, възпроизведен в точка 10 по-горе за стоки от клас 14 „часовници и каишки или ленти за часовници“ могат с пълно основание да бъдат взети предвид от апелативния състав за целите на определянето на това дали заявителят е показал реалното използване на по-ранната национална марка“ (точки 28—30).

Това важи с особена сила в случаите, когато фигуративният елемент е с *предимно описателен характер* по отношение на съответните стоки и услуги.

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
		R 0864/2000-3
<p>Горепосоченото отклонение от регистрираната форма на марката не засяга отличителния характер на регистрацията на възразяващия. На първо място, използването на друг вид шрифт не влияе на ролята и мястото на думата „WEEKEND“ в по-ранната марка. Думата отново е представена в две части („WEEK“ и „END“, разположени една над друга), а размерът на буквите не е съществено променен. На второ място, фигурата на детелина отново е поставена между частите „WEEK“ и „END“ и следователно нейното въздействие върху цялостното впечатление от по-ранната марка не е засегнато. На трето място, фигурите на кон/колесница са преди всичко указание за това дали това конкретно издание на вестника се отнася за конни надбягвания или надбягвания с колесници. Оттук следва, че този добавен елемент ще бъде възприеман от потребителите като чисто описателна материя.</p> <p>Съставът потвърди решението на Отдела по споровете.</p>		

Такъв е случаят и когато доминиращите елементи остават непроменени (вж. Решение по дело № T-135/04, „Online bus“ по-горе).

### *Триизмерни марки*

Използването на триизмерни марки в различни размери обикновено се равнява на използването на марката във формата, в която е регистрирана. Добавянето на словен/фигуративен елемент към такава марка по принцип не променя отличителния характер на знака.

### *Цветови марки*



Цветовите марки са марки, които се състоят от един или повече цветове *сами по себе си*. Когато марката представлява цветова комбинация, в регистрацията трябва да се посочва пропорцията на всеки цвят и да се уточнява как ще изглеждат цветовете.



Цветовите марки трябва да се използват с регистрираните цветове. Незначителни изменения в нюанса и наситеността на цвета не променят отличителния характер.

Когато една цветова комбинация е регистрирана, без да се уточняват съответните съотношения, използването в **различни пропорции** няма да засегне отличителния характер. Случаят е различен, когато са били заявени определени пропорции и те са променени съществено в използвания вариант.




Когато цвят или цветова комбинация са регистрирани, използването в комбинация с **отличителна или описателна дума** няма да засегне отличителния характер. Вж. по аналогия решението на Съда по-долу относно доказателството за придобит отличителен характер на марка (проверка):

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
	(със словна марка „John Deere“)	T-137/08 (дело „AG“)
<p>„Цветовете, обхванати от заявката за регистрация, са означени според системата на Мунсел: 9.47 GY3.57/7.45 (зелено) и 5.06 Y7.63/10.66 (жълто). Описанието уточнява, че „корпусът на транспортното средство е зелен и колелата са жълти“, както показва приложеният към заявката образ, възпроизведен по-долу:  (точка 3).</p> <p>„От гореизложеното следва, че, въпреки че е вярно, че оспорената марка е била използвана и популяризирана в съчетание със словната марка „John Deere“ [подчертаването е добавено] и разходите на възразяващата в първоинстанционното производство страна за реклама в Европейския съюз да са били представени общо, а не поотделно за всяка страна, заявителят погрешно твърди, че не е било доказано съгласно правните стандарти, че възразяващата в първоинстанционното производство страна е използвала като марка съчетанието от зелен и жълт цвят за своите стоки и че разпространението на нейните стоки е било устойчиво и продължително във всички държави членки на Европейския съюз, към 1 април 1996 г.“ (точка 46).</p>		



#### Неприемливи изменения

В случаите когато марката е съставена от няколко елемента и само един или няколко от тях са отличителни и са позволили марката като цяло да бъде възможна за регистриране, изменение на този отличителен елемент или неговото изпускане или подмяна с друг елемент по принцип ще означава, че се променя отличителният характер.

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
„МЕХАВИТ“	„МЕХА-VIT C“	R 0159/2005-4
<p>В този случай използването на марката с различен правопис и добавянето на буквата „C“ променят отличителния характер на регистрирания знак, тъй като буквите „VIT“ сега се разглеждат като описателен елемент, а именно „VIT C“ (което означава „Витамин C“).</p>		

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
		R 2066/2010-4
<p>„Каталозите „NOVEDADES“ от периода 2004—2009 г. системно показват марката  LLOYD'S, и то само в тази версия. Това не съставлява използване на марката [във формата, в която е регистрирана] (със или без цвят), както е допустимо съгласно член 15, параграф 1, буква а) от РМО. Самият факт, че и двете марки включват словен елемент „LLOYD'S“, не е достатъчен за тази цел, в използваната форма трябва да присъстват също и фигуративните елементи на по-ранната марка. Формата във вида, в който е използвана, е с различен шрифт, липсват отделната буква „L“ в края и ограждащата я фигура на орбита, както и фигурата с форма на окръжност или орбите около думата „LLOYD'S“. С други думи, в използваната форма липсват всички фигуративни елементи. В горната част на формата във вида, в който е използвана, се откроява фигура на леляща птица с издължена човка. Пропускането на всички фигуративни елементи на марката във формата, в която е регистрирана, и добавянето на друг фигуративен елемент променят в използваната форма отличителния характер на марката и съставляват много повече от обикновено изменение или модернизиране“ (точка 35).</p>		

*Промяна на знак, поставен в доминиращо положение*

Регистрирана форма	Реална използвана форма	Дело №
		R 0275/2006-2
<p>„Съставът изразява съгласие с притежателя на МО относно това, че [реално използваният] знак не може да се разглежда само като незначително изменение на по-ранната марка ... във формата, в която е регистрирана. Независимо от факта, че знаците съдържат словния елемент „HYBRIS“ като общ компонент, допълнителният фигуративен елемент — обърната буква „у“ в скоби със специфична форма — не може да се разглежда като „незначителен елемент“. Разглежданият фигуративен елемент е доста необичаен и привличащ вниманието. Това не е просто декоративен елемент. Освен това той заема видна първа позиция в знака във формата, в която се използва, и съставлява неразделна част от него. Той няма да бъде пренебрегнат в цялостното впечатление, създадено от знака“ (точка 23).</p>		

## 2.8 Използване на стоките или услугите, за които марката е регистрирана

В съответствие с член 15 от РМО марката трябва да се използва за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, за да е противопоставима на по-късни заявки. В съответствие с член 42, параграф 2, първо изречение от РМО, по-рано регистрираната марка трябва да е била обект на реално използване във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, и които възразяващият цитира за обосноваване на възражението си. Член 42, параграф 2, трето изречение от РМО гласи, че ако по-ранната марка е била използвана само за една част от стоките или от услугите, за които тя е регистрирана, тя се смята за регистрирана, за целите на разглеждането на възражението, само за тази част от стоките или услугите.

Както Общият съд посочва в делото „Aladin“:

[Разпоредбите на член 42 от РМО], които позволяват по-ранна марка да се счита за регистрирана само по отношение на онази част от

стоките или услугите, за които е установено реално използване на марката, i) представляват **ограничаване на правата**, които притежателят на по-ранната марка придобива от регистрацията ... и ii) трябва да се съчетават със законните интереси на притежателя в бъдеще да бъде в състояние да **разшири своята гама от стоки или услуги**, в рамките на термините, описващи стоките или услугите, за които е регистрирана марката, с помощта на защитата, която регистрацията на марката му предоставя. Това важи с особена сила в случаи като настоящия, където стоките и услугите, за които е регистрирана марката, образуват достатъчно тясно определена категория ...

(Вж. Решение по дело № Т-126/03, „Aladin“, от 14/07/2005, точка 51, подчертаване добавено.)

Анализът на реалното използване трябва по принцип да се простира върху всички регистрирани стоки и/или услуги, на които се основава възражението и за които заявителят за марка на Общността е отправил изрично искане за доказване на използването. Въпреки това, в случаите, когато е ясно, че може да се установи вероятност от объркване въз основа на *някои* от по-ранните стоки и/или услуги, не е необходимо анализът за реалното използване на Службата да се простира върху всички по-ранни стоки и/или услуги, а вместо това може да се съсредоточи само върху онези стоки и/или услуги, които са достатъчни за установяване на идентичност/сходство с оспорваните стоки и/или услуги.

С други думи, тъй като вероятност от объркване може да бъде установена въз основа на установяване на реално използване за някои от по-ранните стоки и/или услуги, не е необходимо да се разглеждат доказателствата за използване, подадени от възразяващия по отношение на останалите по-ранни стоки и/или услуги.

Следващите раздели включват редица насоки, които да помогнат да се установи дали по-ранната марка е била използвана ефективно за регистрираните стоки и услуги. За повече подробности вижте Насоките, Част В, Възражение, Раздел 2, Идентичност и вероятност от объркване, Глава 2, Сравнение на стоки и услуги и по-специално практиката по отношение на използването на всички общи указания в заглавието на даден клас, както и Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 3, Класификация.

## 2.8.1 Сравнение между използвани стоки/услуги и спецификация на стоките/услугите

Винаги трябва да се прави внимателна оценка на това дали стоките и услугите, за които е използвана марката, попадат в обхвата на категорията на регистрираните стоки и услуги.

Примери:

Дело №	Регистрирани стоки и услуги	Използвани стоки и услуги	Коментар
Т-382/08 „VOGUE“	Обувки	Продажба на дребно на обувки	Не е ОК (точки 47 и 48)

T-183/08 „SCHUHPARK“	Обувки	Услуги на дребно, свързани с обувки	Не е ОК (точка 32)
R 0807/2000-3 — „Demara“	Фармацевтични, ветеринарни и дезинфекционни продукти	Пелени и попивателни панталони за инконтиненция	Не е ОК, въпреки че конкретните стоки могат да бъдат разпространявани от аптеките (параграфи 14—16)
R 1533/2007-4 — „GEO MADRID“	Телекомуникационни услуги от клас 38	Предоставяне на търговска платформа в интернет	Не е ОК (точка 16)
R 0068/2003-2 — „Sweetie“	Консервирани, сушени и варени плодове и зеленчуци; концентрирани цитрусови плодове и плодови екстракти, консерви; захар, бисквити, пасти, сладкиши и захарни изделия	Десертни топинги, които са с аромат на ягода, карамел или шоколад	Не е ОК (точка 20)
R 1519/2008-1 — „DODOT et al“	Бебешки пелени от текстил от клас 25	Пелени за еднократна употреба от хартия и целулоза (клас 16)	Не е ОК (точка 29)
R 0594/2009-2 — „BANIF“	Администриране, представителство и общо консултиране от клас 35 Технически, икономически и административни проекти от клас 42	Администриране на средства и лично имущество или сделки с недвижими имоти (клас 36)	Не е ОК (точка 39)
B 1 589 871 „OXIL“	Електрически ключове и „части на лампи“	Осветителни тела	Не е ОК
B 253 494 „CAI/Kay“	Образователни услуги	Развлекателни услуги	Не е ОК
B 1 259 136, „LUPA“	Услуги за транспорт и разпространение от клас 39	Доставки до дома на стоки, закупени в магазин за търговия на дребно	Не е ОК, тъй като регистрираните услуги се предоставят от специализирани транспортни фирми, чиято дейност не се състои в предоставянето на други услуги, докато доставката до дома на стоки, закупени в магазин за търговия на дребно, е само допълнителна спомагателна услуга, интегрирана в услугите по търговия на дребно
R1330/2011-4 – „AF (fig)“	Реклама, управление на бизнес, администриране на бизнес, офис обслужване от клас 35	Услуги по търговия на дребно.	Не е ОК. Ако една марка е регистрирана за общите указания в клас 35, но е доказано използване само за „услуги по търговия на дребно“ по отношение на определени стоки, това не може да представлява валидно доказателство за използването на някое от специфичните указания от клас 35 или заглавието на класа като цяло (точка 25 по аналогия).

### 2.8.2 Значение на класификацията

Важно е да се установи дали конкретните стоки или услуги, за които е била използвана дадена марка, попадат в обхвата на някое от *общите указания*, изброени в *заглавието на класа* на определен клас стоки или услуги, и ако това е така — в обхвата на кое указание.

Така например, в клас 25 заглавието на класа е „облекло, обувки и шапки“ и всеки един от тези три елемента представлява „общо указание“. Като се има предвид, че по правило класификацията изпълнява само административни цели, за да се направи оценка на характера на използването, е важно да се установи дали стоките, за които е била използвана марката, попадат в обхвата на общото указание „облекло“, „обувки“ или „шапки“.

Това е очевидно, когато сходни категории стоки са класифицирани по различен начин поради определени причини. Например обувките са класифицирани в различни класове в зависимост от тяхното предназначение: „ортопедични обувки“ от клас 10 и „обикновени“ обувки от клас 25. Трябва да се установи, в съответствие с предоставените доказателства, за какъв вид обувки се отнася използването.

### 2.8.3 Използване и регистрация за общите указания в „заглавията на класове“

Когато дадена марка е регистрирана по *всички* или по *част от* общите указания, изброени в заглавието на класа на определен клас, и когато тя е била използвана за няколко стоки или услуги, които са правилно класифицирани в същия клас по едно от тези *обща указания*, ще се счита, че марката е била използвана за това конкретно *общо указание*.

**Пример:** По-ранната марка е регистрирана за *облекло, обувки, шапки* от клас 25. Доказателствата се отнасят за „поли“, „панталони“ и „тениски“.

Заклучение: Марката е използвана за *облекло*.

От друга страна, когато дадена марка е регистрирана само за *част от общите указания*, изброени в заглавието на класа на определен клас, но е използвана само за стоки и услуги, които попадат в обхвата на *друго* общо указание на същия клас, няма да се счита, че марката е използвана за регистрираните стоки или услуги (вж. също точка 2.8.4 по-долу).

**Пример:** По-ранната марка е регистрирана за *облекло* от клас 25. Доказателствата се отнасят само за „ботуши“.

Заклучение: Марката не е използвана за стоките, за които е регистрирана.

### 2.8.4 Използване за подкатегории на стоки/услуги и сходни стоки/услуги

В тази част е разгледана степента на закрила, предоставена когато е налице използване на подкатегории стоки, както и на „сходни“ стоки (или услуги).

По принцип не е целесъобразно да се приема, че доказателство за използване за стоки или услуги, които са „различни“, но „свързани“ по някакъв начин, автоматично обхваща регистрираните стоки и услуги. По-специално, концепцията за **сходство на стоки или услуги не е валидно съображение** в този контекст. Член 42, параграф 2, трето изречение от РМО не предвижда изключения в това отношение.

**Пример:** По-ранната марка е регистрирана за *облекло* от клас 25. Доказателствата се отнасят само за „ботуши“.

Заклучение: Марката не е използвана за стоките, за които е регистрирана.

#### 2.8.4.1 По-ранна марка, регистрирана за широка категория стоки/услуги

В делото „Aladin“ Общият съд приема:

ако дадена марка е била регистрирана за категория стоки или услуги, която е достатъчно широка, за да бъде възможно в нейните рамки да се идентифицират редица подкатегории, които да могат да се разглеждат независимо, доказателството, че марката е била обект на реално използване за част от тези стоки или услуги, осигурява защита в производството по възражение само за подкатегорията или подкатегориите, към които принадлежат стоките или услугите, за които действително е използвана марката.

(Вж. Решение по дело № T-126/03, „Aladin“, от 14/07/2005., точка 45.)

Следователно, ако по-ранната марка е била регистрирана за *широка категория* стоки или услуги, но възразяващият представи доказателства за използване само за определени стоки или услуги, *които попадат в тази категория*, това повдига въпроса дали представените доказателства следва да се разглеждат строго като доказателство за използване само за конкретните стоки или услуги, които не са посочени като такива в списъка на стоките или услугите, или за широката категория, посочена в регистрацията.

По-нататък Общият съд посочва, от една страна, че последното изречение на член 42, параграф 2 от РМО е необходимо да се тълкува като целящо отхвърляне на широката защита на марката, ако тя е била използвана само за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, просто защото е била регистрирана за широка гама от стоки или услуги. Поради това е необходимо да се вземе предвид широтата на категориите стоки или услуги, за които е регистрирана по-ранната марка, по-специално степента, в която съответните категории са описани с общи термини за целите на регистрацията, както и това да се направи в светлината на стоките или услугите, за които действително е установено реално използване (точка 44).

От друга страна, не е необходимо възразяващият да представя доказателства за всички търговски изменения на подобни стоки или услуги, а само за измененията на онези стоки или услуги, които се отличават в достатъчна степен, за да формират ясни категории или подкатегории (точка 46). Причината за това е, че на практика за притежателя на марката е невъзможно да докаже, че марката е била използвана за всички възможни варианти на стоките, обхванати от регистрацията.

Следователно защита е предоставена **само** за подкатегорията или подкатегориите, към която/които принадлежат използваните стоки или услуги, ако:

1. е регистрирана марка за **категория** стоки или услуги:
  - а) която е достатъчно широка, за да покрие редица подкатегории по произволен начин;
  - б) които могат да бъдат възприемани като независими едни от други;
- и
2. може да се докаже, че марката действително е била обект на реално използване само за **част** от първоначалната широка спецификация.

Следва да се представи подходяща обосновка за дефиниране на подкатегориите и, въз основа на доказателствата, представени от възразяващия, трябва да се обясни дали използването е доказано само за **част** от първоначалната широка спецификация/подкатегория(и). Вж. примерите в точка 2.8.4.3 по-долу.

Това е особено важно в случай на марки, регистрирани за „фармацевтични препарати“, които обикновено се използват само за един вид лекарство за лечение на определена болест (вж. примерите фармацевтични препарати в параграф 2.8.4.3 по-долу).

От друга страна, използването за цяла категория трябва да бъде прието, ако има примери за различни видове продукти, принадлежащи към тази категория, и няма друга подкатегория, която обхваща различните продукти.

Оспорван знак	Дело №
„CARRERA“	R 0260/2009-4 (отмяна)
<p>Доказаното използване на марка за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• декоративен надпис</li> <li>• пакети с подобрени работни показатели</li> <li>• капаци за багажните отделения</li> <li>• комплекти гуми и пълни комплекти гуми за лятото и зимата</li> <li>• пластини за покриване на праговете</li> </ul> <p>е счтено за достатъчно доказателство за използване за „части за моторни превозни средства и сухоземни превозни средства“ като цяло, за които е регистрирана марката. Основните доводи са, че тя е била използвана за множество различни части за моторни превозни средства и следователно стоките, за които е доказано използване, обхващат широк спектър от части за моторни превозни средства: елементи на шасито, каросерията, двигателя, вътрешния дизайн, както и декоративни елементи.</p>	

## 2.8.4.2 По-ранна марка, регистрирана за точно определени стоки/услуги

В противовес на това, доказателството за реално използване на марката за някои от посочените стоки или услуги задължително обхваща **цялата категория**, ако:

- 1) е регистрирана марка за стоки и услуги, които са **определени** по относително прецизен начин, така че
- 2) не е възможно в рамките на съответната категория да се направят, без това да е неестествено, някакви значителни подразделения (вж. Решение по дело № Т-126/03, „Aladin“, от 14/07/2005, точка 45).

Решението следва надлежно да посочи в кои случаи се смята невъзможно да се направи подразделяне и, ако е необходимо, защо.


## 2.8.4.3 Примери

С цел да се определят подходящи подкатегории на общите **указания, критерият за целта или предназначението на въпросните продукт или услуга** има основно значение, тъй като потребителите прилагат този критерий, преди да направят покупка (Решение по дело № Т-256/04, „Respicur“, от 13/02/2007, точки 29, 30; Решение по дело № Т-493/07, „Famoxin“, от 23/09/2009, точка 37). Други приложими критерии за определяне на подходящи подкатегории могат да бъдат характеристиките на продукта или услугата, като например естеството на продукта или услугата или целевият потребител на продукта или услугата.

По-ранен знак	Дело №
„ALADIN“	T-126/03
<p>Стоки и услуги: Политура за метали от клас 3.</p> <p><i>Оценка на доказателствата за използване:</i> По-ранната марка е регистрирана за „политура за метали“ от клас 3, но на практика е използвана реално за „магическа вата“ (продукт за полиране на метали, който се състои от памук, импрегниран с полиращ агент). Съдът приема, че „политура за метали“, която сама по себе си вече е подкатегория на термина от заглавието на класа „полиращи препарати“, е достатъчно прецизно и тясно дефинирана по отношение на функцията и предназначението на заявените стоки. Създаването на допълнителна подкатегория би било изкуствено, така че използването е прието за цялата категория „политура за метали“.</p>	

Обжалван знак	Дело №
„Turbo“	R 0378/2006-2 Отмяна
<p>Стоки и услуги: Облекло от клас 25.</p> <p><i>Оценка на доказателствата за използване:</i> Съставът констатира, че в допълнение към банските костюми, други видове дрехи са посочени във фактурите и могат да бъдат намерени в каталозите. Така съставът констатира, че използването на оспорваната марка е доказано за „облекло“ (точка 22). Съставът освен това намира за почти невъзможно и със сигурност неоправдано трудно да наложи на притежателя на регистрирана марка на Общността за „облекло“ задължението да докаже използване във всички възможни подкатегории, които могат да бъдат подразделяни безкрайно от заявителя (точка 25).</p>	



По-ранен знак	Дело №
	R 1088/2008-2 (потвърдено с дело T-132/09)
<p><i>Стоки и услуги:</i> Уреди за отчитане и инструменти от клас 9.</p> <p><i>Оценка на доказателствата за използване:</i> Марката се използва за уреди и техни части за измерване на температура, налягане и ниво. Обжалваното решение приема, че оригиналната спецификация на по-ранната марка за „уреди за отчитане и инструменти“ е „много широка“ и определя, като прилага критериите, установени в решението „Aladin“, че използването всъщност е доказано само за една подкатегория стоки, а именно: „измервателни уреди за отчитане на температура, налягане и ниво; части за посочените уреди“. Апелативният състав счита този подход за разумен с оглед на обстоятелствата по случая и подкрепя обосновката и заключенията на обжалваното решение в това отношение (точка 29).</p>	

Оспорван знак	Дело №
„ICEBERG“	R 1166/2008-1 Отмяна
<p><i>Стоки и услуги:</i> Уреди за отопление, парогенериране, охлаждане, сушене, вентилация и водоснабдяване от клас 11.</p> <p><i>Оценка на доказателствата за използване:</i> Съставът заключава, че използването на марката е доказано само за хладилници, фризери и модули за климатизация за яhti и лодки (точка 26). Тези стоки са включени в подкатегиите „уреди за отопление“ (доколкото климатикът може да работи и като отоплителен уред), „уреди за охлаждане“ (доколкото климатикът, хладилникът и фризерът могат да охлаждат въздуха/предмети) и „уреди за вентилация“ (доколкото климатикът, хладилникът и фризерът включват вентилационни вериги), за които е регистрирана марката. Ето защо апелативният състав счита, че тя следва да остане регистрирана за тези подкатегории (точка 27). Апелативният състав обаче не счита за уместно да ограничи обхвата на защита на марката до „яhti и лодки“. Това би разделило допълнително „подкатегиите“ и би съставлявало необосновано ограничение (точка 28).  <i>Заключение:</i> използването се счита за доказано за „уреди за отопление, охлаждане и вентилация“.</p>	

Оспорван знак	Дело №
„LOTUS“	R 1295/2007-4 Отмяна
<p><i>Стоки и услуги:</i> Горно облекло и долно облекло, трикотаж, корсети, вратовръзки, тиранти, ръкавици, бельо от клас 25.</p> <p><i>Оценка на доказателствата за използване:</i> Не са предоставени доказателства по отношение на стоките „корсети, вратовръзки, тиранти“. Никое от представените доказателства не посочва тези стоки, нито се отнася до тях. Използването трябва да бъде доказано за всички стоки или услуги, за които е регистрирана марката. Марката е регистрирана за „горно облекло и долно облекло“, но също и за конкретни продукти в рамките на тази категория — наред с друго „корсети, вратовръзки, тиранти“. Използването за други стоки не е достатъчно, за да се запази защитата за тези стоки съгласно правото в областта на марките, дори ако тези други стоки също попадат в категорията „горно облекло и долно облекло“. Отделът по заличаване обаче счита използването за достатъчно, тъй като в съответствие с принципите на решението „Aladin“ (вж. Решение по дело № T-126/03 от 14/07/2005) „корсетите, вратовръзките, тирантите“ попадат в обхвата на родовия термин „горно облекло и долно облекло“. Въпреки че това действително е вярно, този въпрос е в зависимост от разглеждането на това дали използваните стоки изобщо могат да бъдат включени в обхвата на заявения термин. Случаят не е такъв за „корсети, вратовръзки, тиранти“. Ако заедно с широкия родов термин марката също така изрично посочва специфични стоки, обхванати от родовия термин, тя трябва да е била използвана и за тези конкретни стоки, за да остане регистрирана за тях (точка 25).</p>	

По-ранен знак	Дело №
„GRAF-SYTECO“	R 1113/2009-4
<p><i>Стоки и услуги:</i> Електрически инструменти (включени в клас 9); оптични уреди, уреди за претегляне, измерване, сигнализация и контрол (надзор); оборудване за обработка на данни и компютри, по-специално за управлението, наблюдението и проверката на машини, съоръжения, транспортни средства и сгради; записани компютърни програми; електронни броячи от клас 9, ремонтни услуги от клас 37 и компютърно програмиране от клас 42.</p> <p><i>Оценка на доказателствата за използване:</i> Устройствата, чието пускане на пазара е доказал възразяващият, попадат в обхвата на формулировката за <i>хардуер</i>, както е посочена в клас 9. Това обаче е широка категория, особено с оглед на мощното развитие и високата специализация, протичащи в тази област, която може да бъде разделена на подкатегории в зависимост от действителните произведени стоки. В настоящия случай стоките трябва да бъдат ограничени до автомобилната промишленост. Тъй като възразяващият е длъжен да осигури законна гаранция за клиентите, може да се счита, че той също така е доказал използване на услугите, свързани с ремонт на въпросния хардуер (клас 37). Съставът също така счита, че записаните компютърни програми в клас 9 са много широка категория и трябва да бъдат ограничени до реалната сфера на дейност на възразяващия (точки 30, 31). Не са представени доказателства за клас 42.</p>	

По-ранен знак	Дело №
„HEMICELL“	R 0155/2010-2
<p><i>Стоки и услуги:</i> Хранителни продукти за животни от клас 31 и животински хранителни продукти, храна за животни и немедикаментозни добавки за храна за животни; всички включени в клас 31.</p> <p><i>Оценка на доказателствата за използване:</i> В обжалваното решение е допусната грешка, като е прието, че по-ранната марка е била обект на реално използване за „хранителни продукти за животни“ от клас 31 и „животински хранителни продукти, храна за животни и немедикаментозни добавки за храна за животни; всички включени в клас 31“, тъй като тази констатация е в противоречие с констатациите на Съда по делото „Aladin“. Основанието, посочено в обжалваното решение, не е приемливо, тъй като е трябвало да бъде проверено дали категорията на стоките, обхванати от по-ранната марка, е подлежала на разделяне на независими подкатегории и дали стоките, за които е доказано използването на по-ранната марка, могат да бъдат класифицирани в една от тези подкатегории. Поради това апелативният състав счита, че за целите на проверката на възражението по-ранната марка на Общността се счита за регистрирана само за „добавки за храна за животни“ от клас 31.</p>	

#### Фармацевтични препарати

В редица случаи Съдът е трябвало да определи подходящи подкатегории за *фармацевтични препарати* от клас 5. Той приема, че целите и предназначението на даден терапевтичен препарат се изразяват в неговите терапевтични указания. Следователно *терапевтичните указания* са ключът за определяне на съответната подкатегория фармацевтични продукти. Други критерии (като лекарствена форма, активни съставки, независимо дали те се продават по лекарско предписание или свободно) са без значение в това отношение.

Следните подкатегории за *фармацевтични препарати* се приемат за подходящи от Съда:

Дело №	Подходящи	Неподходящи
T-256/04 „RESPICUR“	Фармацевтични препарати за респираторни заболявания	Инхалатори за сух прах за многократни дози, съдържащи кортикостероиди, отпуснати само по рецепта
T-493/07 „FAMOXIN“	Фармацевтични препарати за сърдечно-съдови	Фармацевтични препарати с дигоксин за хуманна употреба, за сърдечно-съдови заболявания

	<i>заболявания</i>	
T-487/08 „KREMIZIN“	<i>Фармацевтични препарати за лечение на сърцето</i>	<i>Стерилен разтвор на аденозин за използване при лечението на специфично състояние на сърцето, за интравенозно приложение в болници</i>
T-483/04 „GALZIN“	<i>Препарати на основата на калций</i>	<i>Фармацевтични препарати</i>

### 2.8.5 Използване на марката по отношение на неделими части и следпродажбено обслужване на регистрираните стоки

В решението „Minimax“ Съдът е постановил, че при определени обстоятелства използването на марката може да се счита за реално също и за „регистрирани“ стоки, които са били продадени еднократно и вече не се предлагат (Решение по дело № С-40/01, „Minimax“, от 11/03/2003, точка 40 *et seq.*).

- Това може да се прилага, когато притежателят на марката, под която тези стоки са били пуснати на пазара, **продава части**, които са неделима част от направата или структурата на вече продадените стоки.
- Същото може да се прилага, когато притежателят на марката осъществява реалното използване на марката за **следпродажбени услуги**, като например продажбата на принадлежности или свързани части или осигуряването на услуги по поддръжка и ремонт.

<b>Знак</b>	<b>Дело №</b>
„Minimax“	С-40/01
<p>Стоки и услуги: пожарогасители и свързаните с тях продукти в сравнение с компоненти и следпродажбени услуги.</p> <p><i>Оценка на доказателствата за използване:</i> Разрешението за пожарогасители, продавани от Ansul под марката „Minimax“, е изтекло през 80-те години. Оттогава Ansul не продава пожарогасители под тази марка. Независимо от това обаче Ansul продава на предприятия съставни части и пожарогасителни вещества за пожарогасители, носещи тази марка, с отговорността за поддържането им. През същия период дружеството също така поддържа, проверява и ремонтира оборудване, носещо марката „Minimax“, използва марката във фактурите, свързани с тези услуги и поставя стикери, носещи марката, и ленти с надпис „Gebruiksklaar Minimax“ (готов за употреба „Minimax“) на оборудването. Ansul също продава тези стикери и ленти на предприятия, които поддържат пожарогасители.</p>	

Тази констатация на Съда обаче, следва да се тълкува **стриктно** и да се прилага само в много изключителни случаи. В делото „Minimax“ Съдът приема използването на стоки, различни от регистрираните, което е в противоречие с общото правило, установено в член 42, параграф 2 от РМО.

## 2.9 Използване от страна на притежателя или от негово име

### 2.9.1 Използване от страна на притежателя

Съгласно член 42, параграф 2 и член 15, параграф 1 от РМО по принцип притежателят е този, който трябва да осъществи реалното използване на поранната марка. Тези разпоредби се прилагат също и за използване на марката от

предишния притежател по време на периода на притежание (Решение по дело № В 74 494 от 10/12/1999).

### 2.9.2 Използване от упълномощени трети страни

В съответствие с член 15, параграф 2 от РМО използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от притежателя. Това означава, че притежателят трябва да даде своето съгласие **преди** марката да бъде използвана от трети страни. Съгласие впоследствие е недостатъчно.

Типичен случай на използване от трети страни е използването от **лицензополучатели**. Използването от предприятия, **икономически свързани** с притежателя на марката, като членове на една и съща група предприятия (филиали, дъщерни дружества и т.н.) по подобен начин следва да се счита за разрешено използване. Когато стоките са произведени от притежателя на марката (или с негово съгласие), но впоследствие са пуснати на пазара от **дистрибуторите** на едро или на дребно, това следва да се счита за използване на марката (Решение по дело № Т-324/09, „Friboi“, от 17/02/2011, точка 32 и Решение по дело № Т-308/06, „Buffalo Milke“, от 16/11/2011, точка 73).

На етапа представяне на **доказателства** е *prima facie* достатъчно възразяващият да представи само доказателства, че трето лице е използвало марката. От такова използване, съчетано с възможността на възразяващия да представи доказателства за това, Службата заключава, че възразяващият е дал предварително съгласие.

Това становище на Службата е потвърдено с Решение по дело № Т-203/02, „VITAFRUIT“, от 08/07/2004, точка 25 (и е потвърдено от Съда в дело № С-416/04 Р). Съдът посочва, че е малко вероятно притежателят на дадена марка да бъде в състояние да представи доказателства, че марката е била използвана въпреки неговото желание. Налице е допълнителна причина да **се разчита на тази презумпция**, предвид факта, че заявителят не е оспорил съгласието на възразяващия.

Ако обаче има **съмнения** от страна на Службата или по принцип, в случаите, когато заявителят изрично оспорва съгласието на възразяващия, възразяващият има тежестта да представи допълнителни доказателства, че той е дал съгласието си преди използването на марката. В такива случаи Службата дава на възразяващия допълнителен срок от два месеца за представяне на доказателствата.

### 2.9.3 Използване на колективни марки

Колективните марки обикновено се използват не от притежателя, а от членовете на дадено сдружение.

Съгласно член 70 от РМО използването от (поне) едно упълномощено лице удовлетворява изискването за използване, при условие че използването е реално според останалите критерии.

Специфичната характеристика на колективните марки е тази, че тяхната основна цел не е да се посочи, че стоките или услугите произхождат от определен

источник, а че те произхождат от определен район и/или съответстват на определени характеристики или качества („географски и допълнителни указания за произход или качество“). Тази различна функция трябва да се вземе предвид при оценката на доказателствата за използване в съответствие с член 68, параграф 3 от РМО.

Само списъци на лицата, получили разрешение за използване на колективната марка, и списъци на продуктите, които са сертифицирани в рамките на колективната марка, обикновено сами по себе си не са достатъчни да докажат реално използване (Решение по дело № В 1 155 904, от 25/05/2009, вж. също Решение по дело № R 0970/2008-2 — „NFB“, от 24/02/2009).

## 2.10 Законосъобразно използване

Въпросът дали една марка е била използвана по начин, който отговаря на изискванията за използване на членове 15 и 42 от РМО, изисква фактическа констатация на реалното използване. Използването ще бъде „реално“ в този контекст дори ако притежателят нарушава правните разпоредби.

Използване, което е **въвеждащо в заблуждение** по смисъла на член 7, параграф 1, буква ж) или член 51, параграф 1, буква в) от РМО или на други разпоредби от национално законодателство, остава „реално“ за целите на предявяването на по-ранни марки в производството по възражение. Санкциите за въвеждащо в заблуждение използване са заличаване или отмяна, в зависимост от случая, или забрана за използване (предвидена в съответствие с член 110, параграф 2 от РМО).

Същият принцип се прилага, когато използването е осъществено съгласно незаконно лицензионно споразумение (например споразумения, нарушаващи правилата за конкуренция по Договора или националните правила). По подобен начин, фактът, че използването може да наруши правата на трети страни, също е без значение.

## 2.11 Основания за неизползване

Съгласно член 42, параграф 2 от РМО, възразяващият може алтернативно да докаже, че съществуват основателни причини за неизползването на неговата по-рано регистрирана марка. Тези причини обхващат, както е споменато във второто изречение на член 19, параграф 1 от споразумението ТРИПС (Споразумение относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост), обстоятелства, възникващи независимо от волята на притежателя на марката, които представляват пречка за използването на марката.

Като изключение от задължението за използване, понятието „основателни причини за неизползване“ трябва да се тълкува по-скоро тясно.

„Бюрокрамични пречки“, които възникват **независимо от волята** на притежателя на марката, сами по себе си не са достатъчни, освен ако те не са в **пряка връзка** с марката дотолкова, че използването на марката да зависи от успешното завършване на съответното административно действие. Въпреки това, критерият за пряка връзка не означава непременно използването на марката да е

невъзможно, може да е достатъчно използването да е **неразумно**. Трябва да се преценява за всеки отделен случай дали промяната в стратегията на предприятието с цел заобикаляне на разглежданото препятствие ще направи използването на марката неразумно. Така например от притежателя на марка не може обосновано да се изисква да промени своята корпоративна стратегия и да продава своите стоки в търговските обекти на неговите конкуренти (Решение по дело № C-246/05, „Le Chef de Cuisine“, от 14/06/2007, точка 52).

### 2.11.1 Бизнес рискове

Трябва да се счита, че понятието „основателни причини“ се отнася до обстоятелства, възникнали независимо от волята на притежателя, които правят използването на марката невъзможно или неразумно, а не до обстоятелства, свързани с търговски затруднения, които търпи притежателят (Решение по дело № R 0855/2007-4, „PAN AM“, от 14/05/2008, точка 27; Решение по дело № T-162/01, „GIORGI“, от 09/07/2003, точка 41).

Оттук следва, че финансови трудности, срещани от предприятието в резултат на икономическа рецесия или поради собствените му финансови проблеми, не се считат за основателни причини за неизползване по смисъла на член 42, параграф 2 от РМО, тъй като тези видове трудности представляват естествена част от извършването на стопанска дейност.

### 2.11.2 Държавна или съдебна намеса

Ограничения върху вноса или други изисквания, наложени от държавата са два примера на основателни причини за неизползване, които са изрично посочени в член 19, параграф 1, второ изречение от Споразумението ТРИПС.

*Ограниченията върху вноса* включват търговско ембарго, което засяга защитените от марката стоки.

*Други изисквания, наложени от държавата* могат да бъдат държавен монопол, който възпрепятства всякакъв вид използване, или държавна забрана на продажбата на стоки по причини, свързани със здравето или националната отбрана. Типични случаи в това отношение са регулаторни процедури, като например:

- клинични изпитвания и издаване на разрешение за нови лекарства (Решение по дело № R 0155/2006-1 — „LEVENIA“, от 18/04/2007); или
- издаване на разрешение от орган за безопасност на храните, което притежателят трябва да получи преди предлагането на съответните стоки и услуги на пазара.

По-ранен знак	Дело №
„HEMICELL“	R 0155/2010-2
Доказателствата, представени от възразяващия, надлежно показват, че използването на по-ранните марки за хранителна добавка, а именно „зоотехнически подобрител на смилаността (фуражен ензим)“ е подлежало на условие за предварително разрешение, което следва да бъде издадено от Европейския орган за безопасност на храните в резултат на предварително подадено пред органа заявление. Такова изискване следва да се счита за държавно изискване по смисъла	

на член 19, параграф 1 от споразумението ТРИПС.

По отношение на съдебни производства или временни възбрани трябва да се прави следното разграничение:

От една страна, само заплахата от съдебен спор или висящо производство за отмяна или заличаване на по-ранната марка по принцип не следва да освобождава възразяващия от задължението да използва своята марка в процеса на търговия. Отговорност на възразяващия, в качеството му на атакуващата страна в производството по възражение, е да направи адекватна оценка на риска за вероятността да надделее в съдебното производство и да направи съответните изводи от тази оценка по отношение на това дали да продължи да използва своята марка, или не (вж. Решение по дело № R 1101/2011-2, „SMART WATER“, от 18/02/2013, точка 40).

По-ранен знак	Дело №
„HUGO BOSS“	R 0764/2009-4
<p>Националното [френско] производство за отмяна или заличаване, образувано срещу по-ранната марка на възразяващата страна, не може да бъде признато като основателна причина за неизползване (точка 19).</p> <p>Остава фактът, че основателните причини за неизползване са само онези извън сферата и влиянието на притежателя на марката, като например национални изисквания за издаване на разрешение или ограничения върху вноса. Те са неутрални по отношение на марката, която следва да се използва; те се отнасят не до марката, а до стоките и услугите, които притежателят желае да използва. Такива национални изисквания за издаване на разрешение или ограничения върху вноса се прилагат за вида или свойствата на продукта, на който се поставя марката, и не могат да бъдат заобиколени чрез избор на различна марка. В настоящия случай, напротив, притежателят на марката е можел лесно да произвежда цигари във Франция или да ги внасят във Франция, ако би избрал друга марка (точка 25).</p>	

По-ранен знак	Дело №
„MANPOWER“	R 0997/2009-4
<p>В съответствие с член 9 от РМО и член 5 от Директивата относно марките правата върху марки на трети страни не трябва да се нарушават. Изискването да не се нарушават правата върху марки се прилага за всяко лице, което използва дадено име в хода на търговията, независимо от това дали това лице е заявило само или му е предоставена защита на марка за това име. Лице, което се въздържа от подобни нарушения, не действа въз основа на „основателни причини“, а в съответствие с разпоредбите на закона. Оттук следва, че въздържането от използване, което в противен случай би довело до нарушаване на права, не съставлява основателна причина (Решение на Апелативния състав по дело № R 0764/2009-4 — „HUGO BOSS/BOSS“, от 09/03/2010, точка 22) (точка 27).</p> <p>Освен това използването в такива случаи не е и „неразумно“. Лица, които в качеството им на притежатели на марки са заплашени от съдебно производство или временна възбрана, ако започнат да ги използват, трябва да разгледат перспективите за успешно производство срещу тях и могат или да се откажат (да не започнат да използват марката), или да се защитават срещу жалбата. Във всеки случай те трябва да приемат решението на независимите съдилища, които могат да бъдат в ускорени производства. Те също така не могат да възразят, в очакване на решение на последна инстанция, че те трябва да бъдат защитени от факта, че до момента на постановяване на окончателното решение, несигурността следва да бъде призната за основателна причина за неизползване. Всъщност въпросът относно това какво следва да се случи в периода между подаването на искова молба или на молбата за временна възбрана и постановяването на окончателното решение отново следва да бъде оставен на съдилищата, доколкото те вземат решения, които все още не са окончателни, относно временна изпълнимост. Ответникът няма право да игнорира тези решения и да бъде поставен в положение сякаш няма съдилища (точка 28).</p>	

От друга страна, временна възбрана или ограничителна съдебна заповед в рамките на производство по несъстоятелност например, с която се налага обща забрана за прехвърляне или за разпореждане на собственика на марката, може да бъде основателна причина за неизползване, защото налага на ответника да се въздържа от използването на своя знак в процеса на търговия. Използването на марката в нарушение на такава съдебна заповед ще направи притежателя на марката отговорен по искове за увреждане (Решение по дело № R 0077/2006-1, „Miss Intercontinental“, от 11/12/2007, точка 51).

### 2.11.3 „Защитни“ регистрации

Общият съд е изяснил, че наличието на национална разпоредба, която допуска т. нар. „защитни“ регистрации (т.е. регистрации на знаци, които не са предназначени да се използват в търговията поради тяхната чисто защитна функция по отношение на друг знак, който се използва за търговски цели) не може да съставлява основателна причина за неизползването на по-ранна марка, на която се основава възражение (Решение по дело № T-194/03, „Bainbridge“, от 23/02/2006, точка 46).

### 2.11.4 Форсмажорни обстоятелства

Други основателни причини за неизползване са форсмажорни обстоятелства (*force majeure*), които пречат на нормалното функциониране на предприятието на притежателя.

### 2.11.5 Следствия от основанията за неизползване

Наличието на основателни причини не означава, че неизползването по време на разглеждания период се третира като равностойно на реално използване, което би довело до нов гратисен период, започващ след края на периода на обосновано неизползване.

По-скоро при неизползването през този период просто спира да тече петгодишният срок. Това означава, че периодът на обосновано неизползване не се взема предвид при изчисляването на гратисния период от пет години.

В допълнение, продължителността на периода, през който съществуват основателните причини, може да бъде значителна. Причини за неизползване, които съществуват само през част от петгодишния период преди публикуването на заявката за марка на Общността, не винаги могат да се считат за основание за неприлагане на изискването за доказване на използването. В този контекст периодът от време, през което тези причини са били уместни, и изтеклото време от момента, в който те вече не действат, са от особено значение (Решение по дело № B 2 255 от 01/07/1999).



## 3 Процедура

### 3.1 Искане на заявителя

Съгласно член 42, параграф 2 от РМО, използването на по-ранната марка трябва да бъде доказано — и се доказва — само ако заявителят поиска доказателство за използване. Институтът на доказателството за използване, следователно, е предвиден в производството по възражение като *правно основание за защита на заявителя*.

Службата не може нито да информира заявителя, че той би могъл да поиска доказателство за използване, нито да го покани да изиска такова доказателство. С оглед на безпристрастния статут на Службата в производствата по възражение е оставено на страните да предоставят фактическите основания и да доказват и защитават техните съответни позиции (вж. член 76, параграф 1, второ изречение от РМО).

Член 42, параграф 2 от РМО не се прилага, когато възразяващият по своя собствена инициатива представи материали, свързани с използването на посочената като основание по-ранна марка (вж. точка 3.1.2. по-долу за изключение от това правило). Докато заявителят за марка на Общността не изиска доказателство за използване, въпросът за реалното използване няма да бъде разглеждан служебно от Службата. В такива случаи по принцип дори е без значение това, че доказателствата, представени от възразяващия, може да доказват само определен вид или начин на използване, или използване, което се ограничава само до част от стоките или услугите, за които е регистрирана по-ранната марка.

Искането за предоставяне на доказателство за използване е валидно само ако по-ранната марка изобщо попада в обхвата на изискването за използване, т.е. ако тя е била регистрирана преди не по-малко от пет години (за подробности вж. точка 2.5.1 по-горе).

#### 3.1.1 Момент на подаване на искането

В съответствие с Правило 22, параграф 1 от РПРМО, искането за доказателство за използване в съответствие с член 42, параграф 2 от РМО е допустимо само ако заявителят представи такова искане в посочения от Службата срок. Искането за доказателство за използване трябва да бъде отправено в рамките на първия краен срок, в който заявителят има възможност да отговори на възражението съгласно правило 20, параграф 2 от РПРМО.

Ако искането за доказателство за използване е представено по време на помирителния период или по време на двумесечния срок, предоставен на възразяващия за представяне или коригиране на факти, доказателства и доводи, то се изпраща на възразяващия без забавяне.

### 3.1.2 Искането трябва да бъде определено, недвусмислено и безусловно

Искането на заявителя е официална декларация с важни процесуални последици.

Поради това то трябва да бъде *изрично и недвусмислено*. По правило искането за доказателство за използване трябва да бъде изразено в положителна формулировка. Тъй като въпросът за използването или неизползването може да бъде възникне при разнородни обстоятелства (например позоваване или отхвърляне на по-висока степен на отличителност на по-ранната марка), обикновени наблюдения или забележки от страна на заявителя по отношение на (липсата на) използване на марката на възразяващия не са достатъчно изрични и не представляват валидно искане за доказване на реалното използване (Решение по дело № Т-112/03, „Flexi Air“, от 16/03/2005).

Примери:

Достатъчно определено и недвусмислено искане:

- Отправлям искане възразяващият да представи доказателство за използване...“;
- Поканвам Службата да определи краен срок на възразяващия да докаже използване...“;
- С настоящото се оспорва използването на по-ранната марка...“;
- Използването на по-ранната марка се оспорва в съответствие с член 42 от РМО.“;
- „Заявителят повдига възражение за неизползване.“ (Решение по дело № R 1347/2009-1, „CONT@XT“, от 05/08/2010).

Искане, което не е достатъчно определено и недвусмислено:

- Възразяващият е използвал своята марка само за ...“;
- Възразяващият не е използвал своята марка за ...“;
- Няма доказателства, че възразяващият изобщо е използвал своята марка ...“;
- По-ранните регистрации на възразяващия не могат да бъдат „валидно предявени срещу заявката за марка на Общността ...“, тъй като „не е представена ... никаква информация или доказателства за използването ...“ (Решение по дело № В 1 120 973 от 22/09/2008).

Като изключение на горното правило, косвено искане се приема, когато възразяващият спонтанно изпраща доказателства за използване преди първата възможност на заявителя да представи доводи, а в първия си отговор заявителят оспорва доказателствата за използването, представени от възразяващия (Решение по дело № Т-450/07, „Pickwick COLOUR GROUP“, от 12/06/2009). В такъв случай не може да има грешка по отношение на естеството на обмена и

Службата следва да вземе предвид, че е отправено искане за доказателство за използване и да определи на възразяващия краен срок за комплектуване на доказателствата. В случай че производството е приключило, а наличието на искане за доказателство за използване се установява едва след като решението е взето, проверителят следва отново да открие производството и да даде на възразяващия краен срок за комплектуване на доказателствата.

Във всички случаи искането трябва да бъде *безусловно*. Изрази като „ако възразяващият не ограничи своите стоки/услуги от класове „X“ или „Y“, изискваме доказателство за използване“, „ако Службата не отхвърли възражението поради липса на вероятност от объркване, изискваме доказателство за използване“ или „ако това се счита за подходящо от Службата, възразяващият е поканен да представи доказателство за използване на марката си“ представляват условни или спомагателни претенции, които не съставляват действително искане за доказателство за използване (Решение по дело № R 1333/2008-4, „RFID SOLUTIONS“, от 26/05/2010).

### 3.1.3 Интерес на заявителя първо да поиска доказателство за използване

Съгласно правило 22, параграф 5 от РПРМО, заявителят може да ограничи първите си бележки до подаването на искане за доказателство за използване. След това в своите втори бележки той трябва да отговори на възражението, и по-конкретно, когато му е дадена възможност за отговор на представените доказателства за използване. Той може да направи това също и ако само едно по-ранно право е предмет на изискването за използване, тъй като заявителят не следва да бъде задължаван да разделя своите бележки.

Ако обаче искането е напълно недействително, Службата ще прекрати производството, без да предостави на заявителя допълнителна възможност да представи бележки (вж. точка 3.1.5 по-долу).

### 3.1.4 Реакция ако искането е недействително

Ако искането е недействително поради което и да е от посочените по-горе основания или ако изискванията на член 42, параграфи 2 и 3 от РМО не са изпълнени, Службата, въпреки, това препраща искането на заявителя до възразяващия, но осведомява двете страни относно недействителността му.

Службата незабавно ще прекрати производството, ако искането е напълно недействително и не е придружено от никакви бележки от страна на заявителя. Все пак Службата може да удължи крайния срок, определен в правило 20, параграф 2 от РПРМО, ако такова недействително искане е получено преди изтичането на срока, определен за заявителя, но е разгледано от Службата едва след изтичането на този срок. Тъй като отхвърлянето на искането за доказателство за използване след изтичането на крайния срок ще увреди несъразмерно интересите на заявителя, Службата удължава срока с броя на дните, които са оставали, когато страната е внесла искането си. Тази практика се основава на правилата на справедливото правораздаване.

Ако искането е недействително по отношение само на част от по-ранните права, на които се основава възражението, Службата изрично ограничава поканата към възразяващия да представи доказателство за използване на правата, които са предмет на изискването за използване.

### **3.2 Изрична покана от страна на Службата**

Ако искането на заявителя за доказателство за използване е действително, Службата предоставя на възразяващия два месеца, за да представи доказателство за използване или да покаже, че са налице основателни причини за неизползване. Вземането на решение по отношение на използването в отсъствието на изрична покана от страна на Службата за представяне на доказателство за използване представлява съществено процесуално нарушение, дори ако искането на заявителя е ясно и ако възразяващият го разбира и представи исканите доказателства за използване (Решение по дело № R 0016/2010-4, „COLORPLUS“, от 28/02/2011, точка 20; Решение по дело № R 0733/1999-1, „Affinité/Affinage“, от 19/09/2000).

В случаите, когато искането за доказване на използването пристигне по време на помирителния период и бъде съобщено на възразяващия по време на този период, крайният срок за представяне на доказателства за използване ще съвпадне с крайния срок за представяне на първоначалните или допълнителните факти, доказателства и доводи. При удължаване на помирителния период крайният срок ще бъде удължен автоматично.

Ако искането достига Службата преди изтичането на срока за представяне или коригиране на факти, доказателства и доводи и бъде разгледано в този период, срокът за представяне на такива факти, доказателства и доводи ще бъде удължен, за да съвпадне с крайния срок от два месеца за представяне на доказателства за използване.

### **3.3 Реакция от страна на възразяващия: предоставяне на доказателство за използване**

#### **3.3.1 Краен срок за предоставяне на доказателство за използване**

Службата дава на възразяващия два месеца за предоставяне на доказателство за използване. Възразяващият може да поиска удължаване на крайния срок в съответствие с правило 71 от РПРМО. За тези искания се прилага общата практика в областта на удължаването на срокове<sup>7</sup>.

Правило 22, параграф 2 от РПРМО изрично посочва, че Службата ще отхвърли възражението, ако възразяващата страна не представи доказателства за използване преди изтичане на крайния срок.

От текста на тази разпоредба следва, че предвиденият краен срок следва да се спазва стриктно, което означава, че Службата не може да вземе предвид доказателства, представени със закъснение (Решение по дело № T-50/09,

---

<sup>7</sup> Вж. Насоките, част В, Възражение, раздел 1, Процедурни въпроси, точка 6.2.1, Удължаване на крайни срокове при производства по възражение.

„DADA“, от 15/03/2011, точка 63 и цитираната в него съдебна практика). Затова представянето на доказателство за използване след изтичане на срока по принцип води до отхвърляне на възражението, **без Службата да има право на преценка** в това отношение (Решение по дело № T-86/05, „Corpo Livre“, от 12/12/2007, точка 49; потвърдено с определение № C-90/08P, „Corpo Livre“, от 05/05/2009, точки 35—40).

Ако заявителят твърди, че доказателствата, представени от възразяващия, не са достатъчни за установяване на реалното използване на марката, възразяващият може да оспори този довод, като твърди, че представените доказателства са достатъчни, но няма право да представи **допълнителни доказателства**, за да коригира недостатъците на доказателствата, които изтъква заявителят.

### 3.3.2 Доказателствени средства

#### 3.3.2.1 Принципи

Доказателствата за използване трябва да бъдат представени в структуриран вид.

Член 76, параграф 1 от РМО предвижда, че „... в производството относно относителни основания за отказ на регистрацията, проверката на службата се ограничава в дейността си до разглеждане на фактите, доказателствата и аргументите, предоставени от страните ...“ Представянето на доказателства трябва да бъде достатъчно ясно и точно, за да се даде възможност на другата страна да упражни правото си на защита и на Службата да извърши своята проверка, без позоваване на външна или подкрепяща информация.

По същество Службата е възпрепятствана да се застъпи за едната или другата страна и не може да заеме мястото на възразяващия или на неговия защитник, като се опита да открие и идентифицира сред документите по преписката информацията, която тя може да оцени като подкрепящо доказателство за използване. Това означава, че Службата не трябва да се стреми да подобри представянето на доказателствата на някоя от страните. Отговорността за подреждането на доказателствата се носи от страните. Ако това не бъде направено, остава открита възможността някои доказателства да не бъдат взети под внимание.

По отношение на формата и съдържанието на представените доказателства, Службата препоръчва да бъдат взети предвид следните ключови аспекти за структурирано представяне:

1. Съответният **номер на преписката** (МО, Възражение, Отмяна или заличаване и Обжалване) следва да бъде включен в началото на цялата кореспонденция.
2. Следва да се предвиди отделна комуникация за документи с доказателства за използване. Независимо от това, ако кореспонденцията включва неотложни въпроси, като например искане за ограничаване, спиране, удължаване на срок, оттегляне и т.н., указание за това също трябва да бъде включено на първата страница.
3. Общият **брой страници** на кореспонденцията трябва да е посочен. Също толкова важно е и **номериранието на страниците** на приложенията.

4. Службата изрично препоръчва възразяващият да **не надвишава максимум от 110 страници** в своята кореспонденция.
5. Ако документацията се изпраща в различни пакети, се препоръчва **указване на броя пакети**.
6. Ако голямо количество документация се изпраща по факс в различни партиди, се препоръчва посочване на общия брой страници, броя на партидите и идентификацията на страниците, съдържащи се във всяка партида.
7. Използвайте обикновена хартия във формат **DIN-A4** с предимство пред други формати или средства за цялата представена документация, **включително разделители** между анексите или приложенията, тъй като те също могат да бъдат сканирани.
8. Физически екземпляри, контейнери, опаковки и т.н. не трябва да бъдат изпращани. Вместо това следва да им бъде направена снимка, която да бъде разпечатана (ако това е от значение — цветна, в останалите случаи черно-бяла) и изпратена като документ.
9. Оригинални документи или елементи, изпратени на Службата, не трябва да бъдат закопчани с телбод, подвързани или поставени в папки.
10. **Вторият екземпляр**, предназначен за предоставяне на другата страна, следва да бъде **ясно обозначен**.
11. Ако оригиналът се предава в Службата само по факс, не трябва да се изпраща **втори екземпляр по факс**.
12. На заглавната страница следва ясно да се посочва дали предоставената кореспонденция съдържа **цветни елементи** от значение за преписката.
13. Трябва да бъде включен втори комплект цветни елементи за изпращане на другата страна.

Тези препоръки се изпращат и на възразяващата страна заедно със съобщението на Службата относно искането на заявителя за доказателство за използване.

Съгласно правило 22, параграф 4 от РПРМО тези доказателства следва да бъдат подадени в съответствие с правила 79 и 79а и по принцип се свеждат до представяне на подкрепящи тезата документи и елементи, като например опаковки, етикети, ценови листи, каталози, фактури, фотографии, рекламни съобщения в пресата, както и до писмените декларации, предвидени в член 78, параграф 1, буква е) от РМО. Правило 22, параграф 4 от РПРМО допуска като подходящи доказателствени средства и пазарни проучвания, и цитирания на марката в списъци, и публикации на сдружения на съответната професия (Решения по дела № В 1 582 579 от 14/03/2011 и № В 1 316 134 от 18/06/2010).

Ценовите листи и каталозите са примери за „материали, произтичащи пряко от самата страна“. В тази графа попадат и „годишният счетоводен отчет и счетоводните сметки“ на предприятието.

Правило 22, параграф 4 от РПРМО следва да се разглежда във връзка с правило 79а от РПРМО. Това означава, че материали, които не могат да бъдат сканирани или копирани (като компакт-дискове, физически артикули), не могат да се вземат под внимание, освен ако не са предоставени в два екземпляра, така че да е възможно изпращане на другата страна.

Изискването за доказателство за използване винаги повдига въпроса за *доказателствена стойност* на представените материали. Доказателствата трябва да имат поне известна степен на надеждност. Като общо правило Службата счита, че материалите, представени от трети страни, имат по-висока доказателствена стойност от материалите, представени от самия притежател или от негов представител. Позоваването на възразяващия на вътрешни разпечатки или хипотетични изследвания или поръчки е особено проблематично. Когато обаче тези материали трябва да се изготвят редовно за използване от страна на потребителите и/или властите в съответствие с нормативните правила, например изисквания на дружественото право и/или правилници на фондова борса, и когато може да се приеме, че тези материали са предмет на определени официални проверки, тяхната доказателствена стойност със сигурност е по-висока от тази на обикновените „лични“ материали, представени от възразяващия (вж. също посоченото в точка 3.3.2.3 „Декларации“).

### 3.3.2.2 Препратки

Възразяващата страна може да се възползва от заключенията на националните служби и съдилища по паралелни производства. Въпреки че Службата не е обвързана от заключенията на националните служби и съдилища, тези решения трябва да бъдат взети под внимание и могат да повлияят на решението на Службата. Важно е Службата да има възможността да се запознае с вида на доказателствата, които са довели до приемане на съответното решение на национално ниво. Службата взема под внимание различните процесуални изисквания и изисквания по същество, които могат да съществуват пред съответния национален орган (Решение по дело № R 1132/2000-4, „VANETTA“, от 25/08/2003, точка 16, и Решение по дело № R 0550/1999-3, „DUKE“, от 18/10/2000, точка 23).

Възразяващият може да пожелае да се позове на материалите, представени като доказателство за използване в предишните производства пред Службата (потвърдено от Общия съд в делото „ELS“, цитирано по-горе). Службата приема такива препратки, при условие че възразяващият ясно идентифицира материалите, на които се позовава, и производството, в което те са били представени. Ако препратката не идентифицира в достатъчна степен съответните материали, Службата изисква от заявителя да посочи ясно материалите, на които се позовава, или да ги внесе (Решение по дело № В 1 080 300 от 30/11/2010). Вж. допълнителни подробности относно условията за идентифициране на съответните материали в Насоките, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси.

Отговорността за предоставяне на доказателство за използване е на възразяващия, а не на Службата или на заявителя. Следователно обикновено указване на интернет страницата, на която Службата може да намери допълнителна информация, е недостатъчно, тъй като това не предоставя на

Службата достатъчно данни относно мястото, естеството, времето и степента на използване (Решение по дело № В 260 192 от 31/10/2001).

### 3.3.2.3 Декларации

Докато изброените доказателствени средства, като например опаковки, етикети, ценови листи, каталози, фактури, фотографии и рекламни съобщения в пресата, не повдигат никакви специфични проблеми, е необходимо да се разгледат по-подробно декларациите, посочени в член 78, параграф 1, буква е) от РМО.

Възразяващата страна не е задължена да представи клетвена декларация във връзка с продажбите, осъществени под по-ранната марка. Възразяващата страна е тази, която избира формата на доказателствата, които смята за подходящи за установяване на това дали по-ранната марка е била обект на реално използване през съответния период (Решение по дело № Т-203/02, „VITAFRUIT“, от 08/07/2004 точка 37).

#### Разграничение между допустимост и значение (доказателствена стойност)

Значението на декларациите е много спорно. В тази връзка, трябва да има ясно разграничаване между допустимостта и доказателствената стойност на такива доказателства.

По отношение на *допустимостта*, правило 22, параграф 4 от РПРМО изрично упоменава писмените декларации, посочени в член 78, параграф 1, буква е) от РМО, като допустими средства за доказване на използване. Член 78, параграф 1, буква е) от РМО цитира средствата за събиране на доказателства, които включват писмени клетвени или тържествени декларации, или такива, които имат същия ефект съгласно законодателството на държавата, в която те са направени. Следователно трябва да се прецени дали представената декларация представлява декларация по смисъла на член 78, параграф 1, буква е) от РМО. Само в случаите, когато декларациите не са клетвени или тържествени, е необходимо да се разглеждат разпоредбите на правото на националната юрисдикция по отношение на ефекта от писмената декларация (Решение по дело № Т-303/03, „SALVITA“, от 07/06/2005, точка 40). В случаи на съмнение относно това дали дадено изявление е клетвена или тържествена декларация, възразяващият трябва да представи доказателства в това отношение.

Член 78, параграф 1, буква е) от РМО не уточнява от кого трябва да бъдат подписани тези декларации, така че няма причина да се счита, че декларации, подписани от страните по самото производство, не са обхванати от тази разпоредба (Решение по дело № Т-86/07, „DEITECH-DEI-tex“, от 16/12/2008, точка 46).

По отношение на *доказателствената стойност* нито РМО, нито РПРМО подкрепя заключението, че доказателствената стойност на средствата за доказване на използването на марката, включително твърденията, трябва да се преценява в светлината на националното законодателство на дадена държава членка. Независимо от положението съгласно националното законодателство, доказателствената стойност на клетвената декларация е относителна, т.е. нейното съдържание трябва да бъде оценено свободно (Решение по дело № Т-214/08, „OUTBURST“, от 28/03/2012, точка 33). Доказателствената стойност



на декларацията зависи преди всичко от правдоподобността на обяснението, което тя съдържа. По-специално, необходимо е да се вземе предвид лицето, от което произхожда документът, обстоятелствата, при които е изготвен, лицето, до което е адресиран и дали на пръв поглед документът изглежда логичен и надежден (Решение по дело № Т-303/03, „SALVITA“, от 07/06/2005, точка 42).

По отношение на *доказателствената стойност* на този вид доказателства, Службата прави разграничение между декларации, изготвени от самите заинтересовани страни или техните служители, и декларации, изготвени от независим източник.

#### Декларации от притежателя или негови служители

На декларации, изготвени от самите заинтересовани страни или техни служители, като цяло се отдава по-малка тежест, отколкото на доказателствата от независими източници. Това е така, защото възприятието на страната, която участва в спора, може да бъде повече или по-малко повлияно от лични интереси по този въпрос (Решение по дело № R 0490/2010-4, „BOTODERM“, от 11/01/2011, точка 34; Решение по дело № В 1 086 240 от 27/10/2009 и Решение по дело № В 1 568 610 от 31/08/2010).

Това обаче не означава, че такива декларации са изцяло лишени от доказателствена стойност (Решение по дело № Т-214/08, „OUTBURST“, от 28/03/2012, точка 30). Обобщаването трябва да се избягва, тъй като точната стойност на подобни декларации винаги зависи от техните конкретни форма и съдържание. Декларации, съдържащи подробна и конкретна информация, имат по-висока доказателствена стойност от много общо и абстрактно изготвени декларации.

Крайният резултат зависи от цялостната оценка на доказателствата във всеки отделен случай. По принцип са необходими допълнителни материали за установяване на доказателства за използване, тъй като за такива декларации трябва да се счита, че имат по-малка доказателствена стойност от физическите доказателства (етикети, опаковки и т.н.) или доказателствата, произхождащи от независими източници. Следователно доказателствената сила на допълнително представения материал е много важна. Следва да се направи оценка на това дали съдържанието на клетвената декларация е подкрепено в достатъчна степен от допълнителни материали (или обратното). Фактът, че съответната национална служба може да възприеме определена практика на оценяване на подобен вид доказателства за използване не означава, че тя е приложима в рамките на производството във връзка с марките на Общността (Решение по дело № Т-303/03, „Salvita“, от 07/06/2005, точки 41 *et seq.*).

Промяна на собствеността, която се е осъществила след датата на публикуването на заявката за марка на Общността, може да направи недействителни декларации, изготвени от новите притежатели, тъй като последните по принцип нямат никакви преки знания като основа за изготвяне на декларации относно използването на марката от предишния притежател (Решение по дело № R 0016/2004-1 — „Reporter“, от 17/06/2004 г.).

Независимо от това, в случай на прехвърляне на собствеността или друго правоприемство всеки нов притежател може да разчита на използването от предшественика/предшествениците му в рамките на съответния гратисен период.

Използването, осъществено от предшественика, може да бъде доказано от предшественика, както и с всички други надеждни средства, например информация от търговска документация, ако предшественикът не е достъпен.

#### Декларации от трети лица

На изявления (например проучвания), изготвени *от независим източник*, например от експерти, професионални организации, търговски камари, доставчици, клиенти и бизнес партньори на възразяващия, се отдава по-голяма доказателствена тежест (вж. Решение по дело № R 1595/2008-2, „FINCONSUMO“, от 19/01/2011, точка 9, буква ii); Решение по дело № R 0665/2009-1, „EUROCERT“, от 30/03/2010, точка 11 и Решение по дело № B 1 575 615 от 12/08/2010).

Тази практика е в съответствие със съдебната практика на Съда в решението по делото „Chiemsee“ (Решение по съединени дела № C-108/1997 и № C-109/1997 от 04/05/1999), където Съдът дава някои указания за уместни доказателства, доказващи придобития отличителен характер на една марка на пазара. Макар и придобиването на отличителен характер само по себе си да не е същото като реалното използване, то включва елементи на доказателства за използване на даден знак на пазара. Следователно съдебната практика, свързана с тях, може да се използва по аналогия.

Отчети, изготвени от самите страни, не са „доказателства от трети страни“, докато всички други доказателства, като например проучвания на общественото мнение, изявления от търговски камари, или от професионални организации или експерти, произхождат от трети страни.

### **3.4 Реакция от страна на заявителя**

#### 3.4.1 Препращане на доказателства

След като получи доказателствата за използване, представени от възразяващия, Службата препраща всичките доказателства на заявителя.

Службата по правило отпуска на заявителя два месеца, за да подаде своите съображения в отговор на доказателствата за използване (и на възражението).

#### 3.4.2 Недостатъчни доказателства за използване

Службата обаче може да прекрати производството незабавно, ако в рамките на дадения срок са представени недостатъчни доказателства за използване или изобщо не са представени доказателства и са засегнати всички по-ранни права, на които се основава възражението. Логиката зад тази практика е да се избегне продължаването на производството, когато резултатът от него е вече известен, а именно отхвърляне на възражението поради липса на доказателства за използване (принцип на икономичност и добро администриране на производствата). Службата прави това само в случаите, когато представените доказателства са *явно* недостатъчни, за да представляват доказателство за реално използване.

В случаите, когато е възможно доказателства да са достатъчни, те се изпращат на заявителя, като му се предоставят два месеца за подаване на неговите съображения. В такива случаи Службата не трябва да уведомява възразяващия, че достатъчността на доказателствата е под съмнение, нито да приканва възразяващия да внесе допълнителни доказателства. Подобни действия ще бъдат в противоречие с безпристрастната позиция на Службата в състезателни производства (Решение по дело № R 0201/2006-4, „OCB/O.C.B.“, от 01/08/2007, точка 19).

### 3.4.3 Липса на реакция от страна на заявителя

Ако заявителят не реагира в рамките на този срок, Службата ще се произнесе въз основа на представените пред нея доказателства. Фактът, че заявителят не отговаря, не означава, че той приема представените доказателства за достатъчно доказателство за използване (Решение по дело № T-303/03, „Salvita“, от 07/06/2005, точка 79).

### 3.4.4 Официално оттегляне на искането

Когато заявителят реагира на доказателството за използване, като официално оттегля своето искане за доказателство за използване, въпросът вече не е от значение. Тъй като заявителят е този, който привежда в действие съответната процедура, логично е, заявителят да е в положение да прекрати тази част от производството с официално оттегляне на своето искане (Решение по дело № R 0174/2003-2, „Sonnengarten“, от 21/04/2004, точка 23).

## 3.5 Следваща реакция от страна на възразяващия

Възразяващият има право да представи бележки в отговор на становището на заявителя. Това е от особено значение в случаите, когато решението, което ще бъде взето, може да се основава отчасти на доводи, изтъкнати от заявителя, според които доказателствата не доказват използването на марката.

Апелативният състав е счел непредоставянето на възможност на възразяващия да представи коментари по такъв случай за съществено процесуално нарушение (Решение по дело № R 16/2010-4, „COLORPLUS“, от 28/02/2011, точка 20).

Потвърждения или нови изявления от страна на възразяващия в неговите съображения в отговора му във връзка с използването на марката не могат да се вземат под внимание. Това е така, защото те са внесени след изтичане на срока за предоставяне на исканите доказателства за използване. Допълнителни доказателства обаче се вземат под внимание, когато възникнат нови фактори, дори ако тези доказателства са представени след изтичането на крайния срок (Решение по дело № T-334/01, „HIPOVITON“, от 08/07/2004, точка 56). Както става ясно от самото понятие „допълнителен“, „допълнителните доказателства“ трябва да съставляват допълващи материали, а не да са основното доказателство. Когато доказателства за използване не са представени в рамките на срока, или когато внесените материали очевидно са недостатъчни или ирелевантни, на възразяващия не може да се предоставя възможност да внесе доказателства за използване за първи път или да представи основната част от доказателствата

извън крайния срок (Решение по дело № R 1924/2010-2, „LITTLE BUDDHA CAFÉ“, точка 37).

### 3.6 Езици в производствата за доказване на използване

Съгласно правило 22, параграф 6 от РПРМО, ако доказателствата, представени в съответствие с параграфи 1, 2 и 3 не са на езика на производството по възражение, Службата може да изиска от възразяващата страна да предостави в указан от Службата срок превод на това доказателство на този език.

Преценка на Службата е въпросът дали възразяващият трябва да представи превод на доказателствата за използване на езика на производството. При упражняване на правото си на преценка, Службата балансира интересите и на двете страни.

Трябва да се има предвид, че за възразяващата страна превеждането на представените доказателства за използване на езика на производството може да бъде изключително скъпо и обременително.

От друга страна, заявителят има право да бъде информиран за съдържанието на внесените доказателства, за да бъде в състояние да защитава своите интереси. Абсолютно необходимо е заявителят да може да направи оценка на съдържанието на доказателствата за използване, представени от възразяващата страна. Във връзка с това трябва да бъде взето под внимание естеството на представените документи. Може например да се прецени, че „стандартните“ фактури и мостри на опаковки не се нуждаят от превод, за да бъдат разбрани от заявителя (Решение по дело № T-132/09, „EPCOS“, от 15/12/2010, точки 51 *et seq.*; Решение по дело № R 1630/2006-2, „DIACOR“, от 30/04/2008, точки 46 *et seq.* (висящо производство по обжалване по дело № T-258/08) и Решение по дело № R 1404/2007-2, „FAY“, от 15/09/2008, точки 26 *et seq.*).

Ако заявителят поиска изрично превод на доказателствата на езика на производството, Службата по принцип ще изисква превод от възразяващата страна. Въпреки това, отхвърляне на такова искане е възможно, когато е видно, че с оглед на разбиращия се от само себе си характер на представените доказателства искането на заявителя е преувеличено или дори представлява злоупотреба.

Когато Службата изисква превод на доказателствата, тя дава на възразяващата страна срок от два месеца, за да го представи. Когато доказателствата за използване, представени от възразяващата страна, са обемисти, Службата може изрично да покани възразяващата страна да представи превод само на частите от изпратения материал, които възразяващата страна счита за достатъчни за установяване на реалното използване на марката в рамките на релевантния период. По принцип възразяващата страна има право на преценка относно това дали е необходим пълен превод на всички представени доказателства. Доказателствените средства ще бъдат взети под внимание само дотолкова, доколкото е предоставен превод или доколкото доказателствените средства се разбират от само себе си, независимо от техните текстови компоненти.

## 3.7 Решение

### 3.7.1 Компетентност на Службата

Службата прави своя собствена оценка на представените доказателства за използване. Това означава, че доказателствената стойност на представените доказателства се оценява независимо от представените от заявителя съображения в това отношение. Оценката на значението, уместността, безспорността и ефикасността на доказателствата е в рамките на правото на преценка и правомощията за произнасяне на Службата, а не на страните, и попада извън обхвата на принципа на състезателност, на който се позовава състезателното производство (Решение по дело № R 201/2006-4, „OCB“, от 01/08/2007, точка 19, и Решение по дело № R 823/1999-3, „SIDOL“, от 14/11/2000).

Следователно декларация от заявителя, която заключава, че използването е доказано, не оказва никакво влияние върху заключенията на Службата. Искането за доказателство за използване е правно средство за защита на заявителя. След като правното основание за защита е повдигнато от заявителя обаче, единствено Службата има право да провежда последващата процедура и да преценява дали следва да се счита, че представените от възразяващата страна доказателства имат достатъчна доказателствена стойност. Заявителят обаче разполага с възможност за официално оттегляне на искането за доказателство за използване (вж. точка 3.4.4 по-горе).

Това не противоречи на разпоредбите на член 76, параграф 1 от РМО, които постановяват, че в състезателното производство проверката на Службата се ограничава в дейността си до разглеждане на фактите, доказателствата и аргументите, предоставени от страните, и търсеното решение. Все пак, въпреки че Службата е обвързана от фактите, доказателствата и доводите, предоставени от страните, тя не е обвързана от правната стойност, която страните могат да им приписват. Следователно страните могат да се съгласят относно това кои факти са доказани или не, но не могат да определят дали тези факти са достатъчни, за да се установи реално използване, или не (Решение по дело № R 0201/2006-4, „OCB“, от 01/08/2007, точка 19 и Решение по дело № R 0823/1999-3, „SIDOL“, от 14/11/2000, точка 20; също така Решение по дело № R 0068/2000-2, „NOVEX PHARMA“ от 13/03/2001).

### 3.7.2 Необходимост от решение

Решение относно изпълнението на задължението за реално използване на регистрираната марка не винаги е необходимо. Въпросът за доказателството за използване не трябва да се разглежда като предварителен въпрос, който винаги трябва да бъде разглеждан на първо място при вземането на решение по същество. Нито член 42, параграф 2 от РМО, нито правило 22, параграф 1 от РПМО показват, че случаят е такъв.

Когато **доказателство за използване** на по-ранните права е поискано от заявителя, Службата ще провери също така дали и до каква степен е доказано използване за по-ранните марки, стига това да е от значение за резултата от въпросното решение:

- Ако има по-ранни права, които не са подлежали на задължението за използване и които водят до заключение за вероятност от объркване, не е необходимо да се прави оценка на доказателството за използване, предоставено за други по-ранни права.
- Освен това, ако знаците или стоките и услугите, за които е регистрирана по-ранната марка, не са сходни с тези на оспорваната марка или ако не е налице вероятност от объркване между знаците, не е необходимо да се навлиза във въпроса за доказване на използването.

### 3.7.3 Цялостна оценка на представените доказателства

Както е разгледано по-подробно по-горе (вж. точка 2.2 по-горе), Службата трябва да оцени представените доказателства по отношение на мястото, времето, степента и естеството на използването в рамките на една *цялостна оценка*. Не е подходящо да се извърши отделна оценка на различните съществени фактори, всеки разгледан самостоятелно (Решение по дело № T-324/09, □ „Friboi“, от 17/02/2011, точка 31).

Прилага се *принципът на взаимозависимост*, което означава, че слабо доказателства по отношение на един релевантен фактор (например нисък обем на продажбите) могат да бъдат компенсирани от солидни доказателства по отношение на друг фактор (например продължително използване в продължение на дълъг период от време).

Всички обстоятелства на конкретния случай трябва да се вземат под внимание *във взаимовръзка помежду си*, за да се определи дали въпросната марка е била реално използвана. Конкретните обстоятелства могат да включват например специфичните особености на въпросните стоки/услуги (например ниски/високи цени; масови продукти срещу специализирани продукти) или конкретния пазар или сфера на стопанска дейност.

*Непреки/косвени доказателства*, при определени обстоятелства дори и сами по себе си, също могат да бъдат подходящи за доказване на реално използване.

Тъй както Службата не оценява търговския успех, дори и минималното използване (но не само символично или вътрешно ползване) може да бъде достатъчно, за да се счита за „реално“, доколкото се счита, че в съответния икономически отрасъл му е гарантирано запазване или придобиване на пазарен дял.

В решението се посочва какви са представените доказателства. По правило обаче се упоменават само доказателствата, които са от значение за заключението. Ако доказателствата бъдат сметени за убедителни, за Службата е достатъчно да посочи онези документи, които са били използвани, за да се стигне до това заключение и защо. Ако възражение се отхвърля, тъй като доказателствата за използване не са били достатъчни, не следва да се разглежда вероятността от объркване.

## 3.7.4 Примери

Следните случаи представят някои от решенията на Службата или на Съда (с различни резултати), за които е важна цялостната оценка на представените доказателства:

## 3.7.4.1 Приемане на реално използване

Дело №	Коментар
Решение по дело № T-324/09, „Friboi“, от 17/02/2011.	Възражаващият (Fribo Foods Ltd.) е представил <b>няколко фактури</b> , отнасящи се до големи количества стоки, адресирани до неговото предприятие дистрибутор (Plusfood Ltd.), което принадлежи към същата група (Plusfood Group). Не се оспорва това, че предприятието дистрибутор е пуснало продуктите на пазара по-късно. Освен това възражаващият е представил <b>брошури без дати, изрезка от печатно издание и три ценови листи</b> . По отношение на „вътрешните“ фактури Съдът е постановил, че веригата производител—дистрибутор—пазар е разпространен метод за бизнес организация, който не би могъл да се разглежда като чисто вътрешно използване. Недатирани брошури е трябвало да се разглеждат заедно с други датирани доказателства, като например фактури и ценови листи и, следователно, все пак могат да бъдат взети под внимание. Съдът приема реалното използване и подчертава, че цялостната оценка предполага всички фактори от значение да се разглежда като едно цяло, а не изолирани едни от други.
Решение по дело № R 0872/2010-4 — „CERASIL“ 02/05/2011.	Възражаващият е представил, наред с друго, около <b>50 фактури</b> , които не са на езика на производството. Имената на получателите, както и продадените количества, са затъмнени. Съставът приема, че стандартни фактури, съдържащи обичайната информация (дата, посочване на наименование и адрес на продавача и купувача, съответния продукт, платената цена) не изискват превод. Въпреки че имената на получателите и продадените количества са затъмнени, фактурите потвърждават продажбата на продуктите „CERATOSIL“, измерени в килограми, на фирми на цялата съответна територия през съответния период. Заедно с останалите доказателства ( <b>брошури, клетвени декларации, статии, фотографии</b> ), това е счтено за достатъчно за доказване на реално използване.
Решение по дело № В 1 477 670 от 29/11/2010.	Възражаващият, който е извършвал дейност в областта на поддръжката на превозни средства, както и управлението на бизнес, свързан с покупка и продажба на превозни средства, е предоставил няколко <b>годишни отчети</b> , даващи общ поглед върху цялостната му търговска и финансова дейност. Отделът по споровете установява, че тези отчети сами по себе си не предоставят достатъчна информация относно реалното използване по отношение на по-голямата част от твърдените услуги. Въпреки това, във връзка с <b>рекламните и информационните материали</b> , показващи въпросната марка за определени услуги, Отделът по споровете стига до заключението, че доказателствата като цяло предоставят достатъчно указания за степента, естеството, срока и мястото на използване за тези услуги.
Решение по дело № R 0919/2009-4 — „GELITE“ от 29/11/2010.	Представените от жалбоподателя документи показват използването на марката във връзка с „покривни материали на основата на изкуствена смола (базови, междинни и горни покрития) и индустриални лакове“. Приложените <b>етикети</b> показват използване на марката за различни основи, грундове и горни покрития. Тази информация съвпада с приложените <b>ценови листи</b> . Свързаните с тях <b>технически информационни листове</b> описват тези стоки като корозионни покрития на основата на изкуствена смола, които се предлагат за продажба в различни цветове. Приложените <b>фактури</b> показват, че тези стоки са доставяни на различни клиенти в Германия. Въпреки че данните за оборота, посочени в писмената декларация по отношение на периода 2002—2007 г., не се отнасят изрично до Германия, трябва да се заключи,

	че те са получени поне отчасти също и в Германия. Следователно поранната марка се счита за използвана за стоките „лак, лакови бои, лакове, бои, дисперсии и емулсии за покритие и ремонт на повърхности“, тъй като не е възможно да се създават допълнителни подкатегории за тези стоки.
Решение по дело № R 0878/2009-2 — „SOLEA“ от 20/04/2010.	В клетвената <b>декларация</b> са посочени високи стойности на продажбите (над 100 млн. евро) за отбелязаните продукти в периода 2004—2006 г. и са приложени извадки от интернет на <b>снимки</b> на продуктите, продавани през съответния период (сапуни, шампоани, дезодоранти (за крака и тяло), лосиони и почистващи артикули). Въпреки че извадките от интернет носят дата на авторските права през 2008 г., достоверността на твърденията в декларацията е подкрепена от <b>решението</b> на Държавния съд на Манхайм, копие от което е представено по-рано от възразяващата страна, за да се демонстрира повишеният отличителен характер на поранната марка, в което също така е посочен пазарният дял на продукти, носещи марката на възразяващата страна, за продукти за грижа за лицето за жени (6,2%), лосиони (6,3%), душ сапуни и шампоани (6,1%) и продукти за грижа за лицето и продукти за бръснене за мъже (7,9%). Освен това решението посочва, че в съгласно <b>проучване на GfK</b> една пета от германските граждани купуват най-малко един продукт „BALEA“ годишно. Цитирани са също така <b>две други проучвания</b> , които показват, че марката е добре известна в Германия. Оттук следва, че доказателство за използване на марката е демонстрирано в достатъчна степен по отношение на продуктите, на които се основава възражението.
Решение по дело № R 1752/2008-1 — „ULUDAG“ от 25/03/2010.	Доказателствата, представени за обосноваване на използването на поранната датска марка, изглеждат достатъчни. Съставът е удовлетворен относно това, че представената фактура показва мястото и времето на използване, тъй като тя доказва продажбата на датско предприятие на 2200 кашона от продуктите в рамките на съответния срок. Представените <b>етикети</b> показват използване на безалкохолни напитки, които носят марката във вида, в който е представена в удостоверението за регистрация. По отношение на въпроса дали доказателство, което се състои от <b>една единствена фактура</b> , е достатъчно във връзка със степента на използване, според становището на Състава съдържанието на тази фактура, разглеждано в контекста на останалите доказателствени материали, води до заключението, че използването на марката в Дания е достатъчно и реално по отношение на „газирана вода, газирана вода с плодов вкус и сода“.

## 3.7.4.2 Не е прието реално използване

Дело №	Коментар
Решение по Дело № T-382/08, „VOGUE“, от 18/01/2011.	Възразяващата страна е представила <b>декларация</b> от управляващия партньор на възразяващата страна и 15 производители на обувки („обувки са произвеждани за възразяващата страна под марката „VOGUE“ в продължение на X години“), 35 <b>фотографии</b> на модели обувки „VOGUE“, фотографии на магазини и <b>670 фактури</b> , издадени на възразяващата страна от производители на обувки. Съдът приема, че тези декларации не предоставят достатъчно доказателства по отношение на степента, мястото и времето на използване. Фактурите се отнасят до продажбата на обувки <u>на</u> възразяващата страна, не продажбата на обувки на крайни потребители, и, следователно, не са подходящи за доказване на външно използване. Прости презумпции и предположения („много малко вероятно“, „неоснователно да се счита“, „... което вероятно обяснява липсата на фактури ...“, „разумно да се приеме“, и т.н.) не могат да заменят солидните доказателства. Поради това реалното използване е отхвърлено.
Решение по дело № C 1359 от 19/09/2007. (потвърдено с Решение	Притежателят на марката е собственик на базирана в САЩ авиокомпания, извършваща дейност единствено в САЩ. Фактът, че е било възможно, полети да се резервират също и чрез интернет от



по дело № R 1764/2007-4)	Европейския съюз, не може да промени факта, че реалните услуги за превоз (клас 39) са били предоставяни изключително извън съответната територия. Освен това <b>представените списъци на пътници</b> с адреси на територията на Европейския съюз не могат да докажат, че действително полети са резервирани от Европа. На последно място, <b>уебсайтът</b> е написан изключително на английски език, цените са обявени в щатски долари, а съответните телефонни и факс номера са на територията на САЩ. Поради това реалното използване в съответната територия е отхвърлено.
Решение по дело № R 0966/2009-2 — „COAST“ от 04/05/2010.	Няма специални обстоятелства, които биха могли да обосноват извода, че <b>каталозите</b> , представени от възразяващия, сами по себе си или в комбинация с <b>уебсайта и извадките от списания</b> , доказват степента на използване на някой от по-ранните знаци за която и да е от съответните стоки и услуги. Въпреки че представените доказателства показват използването на по-ранния знак във връзка с „ <i>мъжко и дамско облекло</i> “, възразяващият не е представил никакви доказателства, посочващи търговския обем на експлоатация на този знак, за да докаже, че такова използване е реално.
Решение по дело № R 1076/2009-2 — „EURO CERT“, от 08/06/2010.	В съдебната практика е установено, че <b>декларация</b> , дори ако тя е клетвена или тържествена декларация в съответствие със закона, по който се представя, трябва да бъде потвърдена от независими доказателства. В настоящия случай декларацията, изготвена от служител на предприятието на възразяващата страна, съдържа кратко описание на характера на съответните услуги, но само общи твърдения относно търговските дейности. Тя не съдържа подробни цифри относно продажби или рекламна дейност или други данни, които биха могли да покажат обхвата и използването на марката. В допълнение, само <b>три фактури</b> със заличени важни финансови данни и <b>списък на клиентите</b> трудно могат да бъдат приети за потвърждаващи доказателства. Следователно не е доказано реално използване на по-ранната марка.
Решение по дело № R 1525/2009-4 — „OFFICEMATE“, от 01/09/2010.	<b>Електронните таблици</b> с данни за оборота и <b>докладите за анализ и преглед</b> относно данните за продажбите са документи, изготвени от или по поръчка на самия жалбоподател и, следователно, имат по-малка доказателствена стойност. Нито едно от представените доказателства не съдържа ясни индикации относно мястото на използване на по-ранната марка. Електронните таблици и докладите за анализ и преглед, които съдържат обобщени данни относно общата стойност на очакваните продажби (в SEK) в периода между 2003 и 2007 г., не съдържат информация за това, къде са се състояли продажбите. Не се упоменава територията на Европейския съюз, където е регистрирана по-ранната марка. Фактурите не обхващат продажби на стоки, осъществени от жалбоподателя. Следователно представените доказателства са явно недостатъчни, за да се докаже реалното използване на по-ранната марка.
Решение по дело № T-39/01, „HIWATT“, от 12/12/2002.	<b>Каталог</b> , показващ марката върху три различни модела усилватели (но без да посочва мястото, времето или степента), <b>каталог на Международния търговски панаир във Франкфурт</b> , показващ, че предприятие с наименование „HIWATT Amplification International“ е излагало изделия на този панаир (но без да посочва използване на марката) и копие от <b>каталога за усилвателна апаратура</b> на HIWATT за 1997 г., показващ марката върху различни модели усилватели (но без да посочва мястото или степента на използване), не се считат за достатъчни, за да се докаже реалното използване, главно поради липса на степента на използване.