ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-ЖА JULIANE KOKOTT
представено на 8 март 2007 година [1]

I — Въведение

1. Настоящата жалба е подадена от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (наричана понататък „СХВП“ или „Службата“) срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд на Европейските общности (трети състав) на 15 юни 2005 г. по дело Shaker/СХВП [2]. Централният въпрос в спора е преценката на вероятността от объркване между словна марка и комбинирана марка — едновременно фигуративна и словна.

2. Първоинстанционният съд приема, че липсва вероятност от объркване, по съображението че не е налице достатъчна прилика със словната марка, тъй като доминиращият компонент на комбинираната марка е фигуративно изображение. В замяна на това СХВП твърди, че съществува вероятност от объркване, като се основава на цялостна преценка, включваща фонетичен и концептуален елемент.

II — Правна уредба

3. Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността [3] включва вероятността от объркване към относителните основания за отказ да се регистрира марката:

„При възражение на притежателя на по-ранна марка, се отказва регистрация на заявената марка:

а) [...]

1 — Език на оригиналния текст: немски.

2 – Т-7/04, Recueil, стр. II-2305.

3 – (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

б) когато поради своята идентичност или прилика с по-ранната марка и поради идентичността или приликата на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, в която по-ранната марка е защитена; вероятността от объркване включва риска от свързване с по-ранната марка."

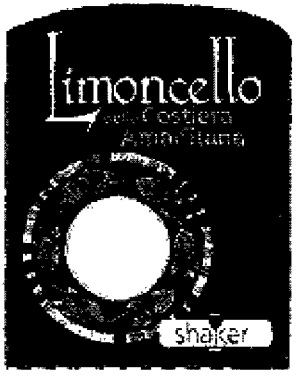
4. Седмо съображение уточнява понятието за вероятност от объркване в случай на прилика на стоки и услуги, като предвижда, че „вероятността от объркване, чиято оценка [другаде в текста: „преценка"] зависи от многобройни фактори и по-специално от признаването на марката на пазара, от асоциацията която може да бъде направена с използвания или регистриран знак, от степента на сходство между марката и знака и между посочените стоки или услуги, представлява специфично условие за такава защита".

III — Обстоятелства, предхождащи спора, и решение на Първоинстанционния съд

5. В точки 1—13 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд описва обстоятелствата, предхождащи спора, както следва [4]:

„1 На 20 октомври 1999 г. жалбоподателят [дружеството Shaker di L. Laudato & C. Sas (наричано по-нататък „Shaker")] подава до Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) заявка за марка на Общността съгласно Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (наричан по-нататък „Регламент № 40/94").

2 Марката, за която е поискана регистрация, е изобразеният по-долу фигуративен знак:



4 – Премахването и добавянето на текст в точки 1, 4—6 и 10 е мое.

3 Стоките, за които се иска регистрацията, спадат към класове 29, 32 и 33 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена (наричана по-нататък „Ницката спогодба"), които отговарят съответно на следното описание:

— клас 29: „Месо, риба, птици и дивеч; месни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри, компоти, яйца, мляко и млечни произведения; хранителни масла и мазнини",

— клас 32: „Бира; минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; плодови напитки и сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки",

— клас 33: „Алкохолни напитки (с изключение на бира)".

4 [...]

5 [...]

6 По [...] [искане] на СХВП жалбоподателят ограничава заявката си относно стоките от клас 33 до лимоновия ликьор с произход от крайбрежния район на Амалфи [и я оттегля спрямо стоките от клас 32].

7 Заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 30/00 от 17 април 2000 г.

8 На 1 юни 2000 г. Limiñana y Botella, SL (наричано по-нататък „възразяващата страна") прави възражение съгласно член 42, параграф 1 от Регламент № 40/94 срещу регистрацията на заявената марка.

9 Доводът, изтъкнат в подкрепа на възражението, е посочената в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 вероятност от объркване между, от една страна, заявената марка, доколкото се отнася до стоки от клас 33 от Ницката спогодба, а от друга страна, словната марка на възразяващата страна, отнасяща се също до стоките от клас 33,

регистрирана през 1996 г. в Oficina Española de Patentes y Marcas (испанското ведомство за патенти и марки) и назована:

„LIMONCHELO“

10 С решение от 9 септември 2002 г. отделът по споровете на СХВП уважава възражението и вследствие на това отказва регистрацията на заявената марка [за стоките от клас 33].

11 Отделът по споровете обосновава решението си, като посочва по същество, че на испанския пазар съществува вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 между заявената марка и по-ранната марка, предвид идентичността на разглежданите стоки и приликите между марките. Що се отнася до последния елемент, отделът по споровете достига до този извод след анализ на визуалните, фонетични или концептуални прилики на разглежданите марки, от който според СХВП е видно, че са налице визуални и фонетични сходства между доминиращия елемент на заявената марка, думата „limoncello“, и по-ранната марка.

12 На 7 ноември 2002 г. жалбоподателят подава жалба пред СХВП на основание членове 57—62 от Регламент № 40/94 срещу решението на отдела по споровете.

13 С Решение от 24 октомври 2003 г. (наричано по-нататък „спорното решение“) вторият апелативен състав на СХВП отхвърля заявката на жалбоподателя. По същество, след като установява, че стоките, за които се отнася по-ранната марка, съвпадат с тези, за които се отнася заявената марка, апелативният състав приема, че доминиращият елемент на заявената марка е думата „limoncello“ и че заявената марка и по-ранната марка са много близки помежду си във визуално и фонетично отношение, така че съществува вероятност от объркване между двете марки.“

6. Първоинстанционният съд отменя решението на втори апелативен състав на СХВП от 24 октомври 2003 г. и го изменя в смисъл, че жалбата, подадена от жалбоподателя пред СХВП, е основателна и поради това възражението следва да бъде отхвърлено.

7. Първоинстанционният съд изхожда от разбирането, че разглежданите стоки са идентични.

8. Относно приликата между спорните знаци Първоинстанционният съд отбелязва, че особеност на конкретния случай е противопоставянето на комбинирана марка, едновременно фигуративна и словна, на словна марка. Комбинирана марка, която има компонент, идентичен или сходен с друга марка, би могла да се счита за сходна с тази марка само ако този компонент е с доминиращо значение за цялостното впечатление, което създава комбинираната марка.

9. Фигуративното изображение на кръгла чиния, украсена с лимони, било доминиращият компонент на заявената марка. Този компонент нямал никаква допирна точка с по-ранната марка. При това положение изобщо не съществувала вероятност съответните испански потребители да объркат разглежданите марки. Визуалната, фонетична и концептуална прилика между думите „limonchelo“ и „limoncello“ с нищо не променяла това обстоятелство.

10. Впрочем, при липса на вероятност от объркване между марките не се налагало произнасяне по въпроса за отличителния характер на по-ранната марка.

IV — Жалбата

11. Първоначално жалбата на СХВП е подкрепена с две правни основания.

12. На първо място СХВП твърди, че Първоинстанционният съд погрешно тълкува и прилага член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, тъй като отрича съществуването на каквато и да било вероятност от объркване въз основа единствено на визуален анализ на заявената марка.

13. Второто правно основание е изведено от явната противоречивост и от нелогичността на съдебното решение. Това твърдение за нарушение се отнася до противоречива формулировка, която възникнала в италианския превод на съдебното решение вследствие на грешка при превода. След поправка на тази „явна фактическа грешка“ с определение, произнесено на 26 януари 2006 г. на основание член 84 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, по искане на Съда СХВП оттегля второто правно основание на жалбата си.

14. СХВП моли:

1. да се отмени обжалваното съдебно решение;

2. да се осъди дружеството Shaker да заплати съдебните разноски.

15. Shaker възразява с твърдението, че Първоинстанционният съд правилно е преценил фактите в съответствие с изключителната компетентност, която притежава в тази област. Поради това дружеството моли:

1. да се отхвърли жалбата;

2. да се осъди жалбоподателят да заплати съдебните разноски.

V — Съображения

16. Службата изтъква няколко твърдения за нарушения срещу обжалваното съдебно решение. Считам обаче, че определящото от тях е това, което се отнася до направеното от Първоинстанционния съд сравнение между двете марки.

17. От седмо съображение от Регламент № 40/94 следва, че преценката на вероятността от объркване „зависи от многобройни фактори и по-специално от признаването на марката на пазара, от асоциацията която може да бъде направена с използвания или регистриран знак, от степента на сходство между марката и знака и между посочените стоки или услуги“. Следователно вероятността от объркване трябва да се преценява в цялост, като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай [5].

18. В точка 49 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд несъмнено признава необходимостта от цялостно сравняване на двете марки, но добавя в точка 50, че:

„При това положение следва да се приеме, че комбинирана марка, която има компонент, идентичен или сходен с друга марка, може да се счита за сходна с тази марка само ако този компонент е с доминиращо значение за цялостното впечатление, което създава комбинираната марка.“

19. Тази предпоставка е възприета за първи път от Първоинстанционния съд в решението му по дело Matratzen [6] и е

5 – Решение от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL (C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 22).

6 – Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Matratzen Concord/CXBX — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Recueil, стр. II-4335, точка 33, наричано по-нататък „решението Matratzen“).

прилагана впоследствие в цяла поредица от решения [7]. Тя обаче поставя проблема за приложимия подход, когато дадена марка няма доминиращ елемент или няколко от компонентите ѝ са от съществено значение.

20. Вследствие на това след решението Matratzen Първоинстанционният съд смекчава тази предпоставка. Подходът му съвсем не означава, че се взема предвид само един от компонентите на комбинирана марка и той се сравнява с друга марка. Напротив, това сравнение следва да се извърши, като съответните марки се разглеждат, всяка в нейната цялост. Това обаче не изключва възможността при определени обстоятелства цялостното впечатление, което дадена комбинирана марка създава в паметта на съответните потребители, да бъде доминирано от един или повече от тези компоненти [8].

21. Впрочем на това смекчаване, внесено в подхода на Първоинстанционния съд, се основава Съдът, за да отхвърли жалбата по дело Matratzen Concord/СХВП [9]. Поради това предпоставката, според която марките могат да се приемат за сходни само при съответствие с доминиращ елемент, обхваща само определена група съвсем специфични случаи [10]. Тази група случаи е пояснена в точка 50 от обжалваното съдебно решение с определянето на доминиращ елемент на марката. Този доминиращ елемент трябва да „може самостоятелно да доминира представата за марката, която съответните потребители запазват в паметта си, така че останалите компоненти на марката са незначителни за цялостното впечатление, което същата създава." Само ако *всички* други компоненти на марката са незначителни, преценката на приликата би могла да се направи единствено въз основа на доминиращия елемент.

22. Следователно, като ограничава обхвата си до комбинираните марки, харак-

7 – Решение на Първоинстанционния съд от 8 март 2005 г. по дело Leder & Schuh/СХВП — Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK) (T-32/03, Recueil, стр. II-1, точка 39), Решение от 4 май 2005 г. по дело Chum/СХВП — Star TV (STAR TV) (T-359/02, Recueil, стр. II-1515, точка 44), Решение от 11 май 2005 г. по дело CM Capital Markets/СХВП — Caja de Ahorros de Murcia (CM) (T-390/03, Recueil, стр. II-1699, точка 46) и Решение по дело Grupo Sada/СХВП (GRUPO SADA) (T-31/03, Recueil, стр. II-1667, точка 49), Решение от 25 май 2005 г. по дело Creative Technology/СХВП — Vila Ortiz (PC WORKS) (T-352/02, Recueil, стр. II-1745, точка 34), Решение от 7 юли 2005 г. по дело Miles International/СХВП (BIKER MILES) (T-385/03, Recueil, стр. II-2665, точка 39), Решение от 13 юли 2005 г. по дело Murúa Entrena/СХВП — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) (T-40/03, Recueil, стр. II-2831, точка 52), Решение от 24 ноември 2005 г. по дело GfK/СХВП — BUS (Online Bus) (T-135/04, Recueil, стр. II-4865, точка 59) и Решение по дело Simonds Farsons Cisk/СХВП — Spa Monopole (KINJI by SPA) (T-3/04, Recueil, 2005 г., стр. II-4837, точка 46), Решение от 21 февруари 2006 г. по дело Royal County of Berkshire Polo Club/СХВП — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T-214/04, Recueil, стр. II-239, точка 39), Решение от 23 февруари 2006 г. по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Recueil, стр. II-445, точка 94), Решение от 15 март 2006 г. по дело Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/СХВП — Ferrero (FERRÓ) (T-35/04, Recueil, стр. II-785, точка 48) и Решение от 13 юни 2006 г. по дело Inex/СХВП — Wiseman (изображение на волска кожа) (T-153/03, Recueil, стр. II-1677, точка 27).

8 – Решение по дело Matratzen (посочено по-горе в точка 6, точка 34). Вж. също Решение на Първоинстанционния съд от 16 март 2005 г. по дело L'Oréal/СХВП — Revlon (FLEXI AIR) (T-112/03, Recueil, стр. II-949, точка 79).

9 – Определение от 28 април 2004 г. (C-3/03 P, Recueil, стр. I-3657, точка 32).

10 – В този смисъл е заключението на генерален адвокат Jacobs от 9 юли 2005 г. по дело Medion (Решение от 6 октомври 2005 г., C-120/04, Recueil, стр. I-8551, точка 33).

теризиращи се с доминиращ елемент, така че останалите елементи се проявяват като незначителни, предпоставката, от която изхождаме, не е съвместима с последващото решение, постановено от Съда по дело Medion [11]. В това решение Съдът действително приема, че е налице вероятност от объркване, като се основава на елемент, който изобщо няма доминиращ характер.

23. Това решение се отнася до марка, съставена чрез добавяне към по-ранна марка (LIFE) на име на производител (THOMSON LIFE), като е счетено, че последното съставлява доминиращия елемент на марката. В такъв случай съществува риск, особено когато името на производителя е известно на широк кръг потребители, последните да свързват стоките, за които се отнася по-ранната марка, със същия произход, като стоките, за които се отнася комбинираната марка [12]. Следователно установената в решението по дело Medion вероятност от объркване произтича от възприемането, наред с доминиращия елемент, на друг елемент, идентичен с по-ранната марка. При това вторият елемент съвсем не е незначителен за цялостното впечатление, създавано от марката. Ето защо в тази хипотеза не е приложима предпоставката, посочена в точка 50 от обжалваното съдебно решение.

24. Следователно определящият в случая въпрос е да се изясни дали Първоинстанционният съд действително установява, въз основа на своето собствено определение, наличието на доминиращ елемент в марката, по отношение на който са незначителни останалите ѝ компоненти. Първоинстанционният съд обаче изобщо не достига до подобно заключение.

25. Напротив, в точка 57 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд квалифицира чинията като първостепенен елемент по отношение на останалите елементи и установява в точка 58, че изображението на чинията покрива основната част от долните две трети от марката, докато думата „limoncello“ покрива единствено голяма част от горната една трета от марката. След това в точка 60 и сл. от обжалваното съдебно решение при сравняване на различните елементи на заявената марка Първоинстанционният съд всеки път се ограничава да отрича доминиращия характер на останалите елементи. Нито един от тези етапи на анализа обаче не води до извода, че чинията има доминиращо значение, дотолкова че да прави всички останали елементни незначителни.

26. Следователно според изводите на Първоинстанционния съд заявената марка не съдържа елемент, който в съответствие с разработения от Първоинстанционния съд метод да може да послужи като единствена основа за сравнение между марките, с цел да се определи дали съществува вероятност от объркване. Напротив, двете марки е трябвало да бъдат подложени на цялостна

11 – Решение, посочено по-горе в точка 10, точка 32 и сл.

12 – Решение, посочено по-горе в точка 10, точки 31 и 34.

преценка за вероятността от объркване. Тъй като това не е направено, налага се изводът, че обжалваното съдебно решение е опорочено от грешка при прилагане на правото и трябва да бъде отменено.

VI — Относно последиците от отмяната

27. От член 61, първа и втора алинея от Статута на Съда следва, че при отмяна на решението на Първоинстанционния съд Съдът може сам да постанови окончателно решение по делото, когато фазата на производството позволява това, или да върне делото на Първоинстанционния съд за постановяване на решение.

28. В хипотезата, при която Съдът преценява, че може сам да постанови окончателно решение, същият трябва да направи преценка на фактите, а именно да сравни двете марки, без обжалваното решение да му предоставя основа за това. Преценката на фактите обаче е от компетентността на Първоинстанционния съд. Освен това страните не са представили пред Съда писмени становища по тези въпроси. Съдът може най-много да се основава на писмените становища, представени в първоинстанционното производство, без да разполага с доводите, изтъкнати в хода на съдебното заседание пред Първоинстанционния съд. При това положение считам, че настоящото дело не се намира във фаза, позволяваща постановяване на окончателно решение, и че Съдът трябва да върне делото на Първоинстанционния съд за постановяване на решение.

VII — По съдебните разноски

29. При връщане на делото на Първоинстанционния съд Съдът не следва да се произнася по съдебните разноски, съгласно член 122 от Процедурния правилник, тъй като този въпрос се разрешава в окончателното решение.

30. Различно разрешаване на въпроса за съдебните разноски изглежда възможно само относно второто правно основание на жалбата. Службата оттегля това основание, тъй като то се опира на грешка при превода в решението на Първоинстанционния съд, която е поправена, едва след подаване на жалбата, с Определение от 26 януари 2006 г., постановено на основание член 84 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд. При това положение може да се постави въпросът дали е справедливо съдебните разноски, свързани с това правно основание, да бъдат възложени на някоя от страните. В случая значението на това правно основание обаче е толкова малко, че не изглежда наложително то да се третира по особен начин в решението относно съдебните разноски.

VIII — Заключение

31. Поради това предлагам на Съда да обяви, че:

1. Отменя постановеното от Първоинстанционния съд Решение от 15 юни 2005 г. по дело Shaker/СХВП (T-7/04).

2. Връща делото на Първоинстанционния съд на Европейските общности за произнасяне.

3. Не се произнася по съдебните разноски.