РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

12 юни 2007 година *

По дело C-334/05 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда, подадена на 9 септември 2005 г.,

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП), за която се явяват г-н O. Montalto и г-н P. Bullock, в качеството на представители,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

Shaker di L. Laudato & C. Sas, установено във Vietri sul Mare (Италия), за което се явява адв. F. Sciaudone, avvocato,

жалбоподател в първоинстанционното производство,

* Език на производството: италиански.

Limiñana y Botella SL, установено в Monforte del Cid (Испания),

страна в производството пред апелативния състав на СХВП,

СЪДЪТ (трети състав),

състоящ се от: г-н A. Rosas, председател на състав, г-н J. Klučka, (докладчик), г-н J. N. Cunha Rodrigues, г-н U. Lõhmus и г-н A. Ó Caoimh, съдии,

генерален адвокат: г-жа J. Kokott,
секретар: г-н B. Fülöp, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 24 януари 2007 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание на 8 март 2007 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Със своята жалба Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) иска отмяна на решението на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 15 юни 2005 г. по дело Shaker/СХВП — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04, Recueil, стр. II-2305,

наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което Първоинстанционният съд уважава жалбата на Shaker di L. Laudato & C. Sas (наричано по-нататък „Shaker“), като отменя решението на втори апелативен състав на СХВП от 24 октомври 2003 г. (наричано по-нататък „спорното решение“), който отказва на това дружество регистрацията на фигуративна марка на Общността, съдържаща словните елементи „Limoncello della Costiera Amalfitana“ и „shaker“.

Правна уредба

2 Седмо съображение от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) гласи:

„[...] защитата, предоставена от марка на Общността, чиято цел е именно да гарантира марката като наименование за произход, е абсолютна в случай на идентичност между марката и знака и между стоките или услугите; [...] защитата се прилага също в случаи на сходство между марката и знака и между стоките или услугите; [...] следва да се даде тълкуване [да се чете: „тълкуване на понятието за сходство“] във връзка с вероятността от объркване [...] 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“.

3 Член 8, параграф 1, буква б) от посочения регламент разпорежда:

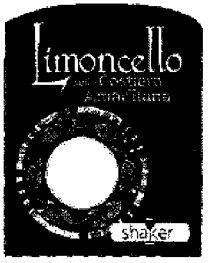
„При възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка:

[...]

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.“

Обстоятелства, предхождащи спора

4 На 20 октомври 1999 г. Shaker подава в СХВП заявка за регистрация като марка на Общността на следната фигуративна марка:



5 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“).

6 Вследствие на намеса от страна на СХВП Shaker ограничава своята заявка до лимоновия ликьор с произход от крайбрежния район на Амалфи, що се отнася до стоките от клас 33, съответстващ на „[а]лкохолни напитки (с изключение на бири)“.

7 На 1 юни 2000 г. Limiñana y Botella SL прави възражение по смисъла на член 42, параграф 1 от Регламент № 40/94. Мотивът за това възражение е посочената в член 8, параграф 1, буква б) от споменатия регламент вероятност от объркване между марката, чиято регистрация се иска, доколкото тя има отношение към стоките от клас 33, от една страна, и от друга страна — словната марка на подалото възражението лице, 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“.

8 С решение от 9 септември 2002 г. отделът по споровете на СХВП уважава посоченото възражение и отказва исканата регистрация на марката.

9 Със спорното решение вторият апелативен състав на СХВП, към който Shaker се обръща, отхвърля неговата заявка. По същество апелативният състав преценява, че доминиращият елемент на марката, за чиято регистрация е подадена заявка, е думата „Limoncello“ и че тази марка, както и по-ранната марка, са много близки помежду си във визуално и фонетично отношение, така че съществува вероятност от объркване.

Производство пред Първоинстанционния съд и обжалвано съдебно решение

10 На 7 януари 2004 г. Shaker подава жалба пред Първоинстанционния съд за отмяна на спорното решение, като се позовава, на първо място, на нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, на второ място, на злоупотреба с власт, и на трето място, на нарушение на задължението решенията да се мотивират.

11 По отношение на първото правно основание, след като установява идентичността на съответните стоки, Първоинстанционният съд преценява в точки 53 и 54 от обжалваното съдебно решение, що се отнася до противопоставените знаци:

„53 Апелативният състав е трябвало да разгледа кой компонент на заявената марка поради своите визуални, фонетични или концептуални характеристики може сам по себе си да създаде впечатление за тази марка, което съответните потребители запазват в паметта си, така че другите компоненти на марката изглеждат незначителни в това отношение. [...]

54 Ако обаче заявената марка представлява комбинирана марка с визуален характер, преценката на общото впечатление от тази марка, както и определянето на евентуален доминиращ елемент в нея, трябва да се извърши въз основа на визуален анализ. Следователно в такъв случай — само доколкото евентуален доминиращ елемент съдържа невизуални семантични елементи — би възникнало основание евентуално да се пристъпи към сравнението между този елемент, от една страна, и по-ранната марка, от друга, като тези други семантични елементи също се вземат под внимание, като например съответни фонетични аспекти или абстрактни понятия."

12 Като следва този метод, в точка 59 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционнният съд приема, че изображението на кръгла чиния, украсена с лимони, е доминиращият компонент на марката, за която е подадена заявка за регистрация. Той констатира, че словните елементи на тази марка не са доминиращи във визуален план, и преценява, че няма основание да се анализират фонетичните или концептуални характеристики на тези елементи.

13 Вследствие на това той преценява в точка 65 от същото съдебно решение, че компонентът, представляващ кръглата чиния, няма никаква допирна точка с по-ранната марка, която е една чисто словна марка.

14 В точки 66—69 от посоченото съдебно решение Първоинстанционният съд заключава:

„66 Следователно няма вероятност от объркване между въпросните марки. Доминиращият характер на фигуративното изображение на кръгла чиния, украсена с лимони, в сравнение с другите елементи на заявената марка осуетява всякаква вероятност от объркване, свързана с наличието на визуални, фонетични или концептуални прилики между думите „limonchelo“ или „limoncello“, които присъстват в марките, предмет на настоящото дело.

67 В рамките на една цялостна преценка на вероятността от объркване, уместно е още веднъж да се напомни, че средният потребител само в редки случаи има възможността да пристъпи към пряко сравнение на различните марки, а трябва да се довери на техния несъвършен образ, който съхранява в паметта си [...]. Затова доминиращият елемент на заявената марка, украсена с лимони кръгла чиния, има голямо значение при цялостния анализ на знака, тъй като потребителят, разглеждащ етикета на силна алкохолна напитка, взема под внимание и запомня преобладаващия елемент на знака, който му позволява да повтори опита при последваща покупка.

68 Преобладаващото присъствие в заявената марка на фигуративния компонент, представляващ украсена с лимони кръгла чиния, в настоящия случай обезсмисля във връзка с прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 обсъждането на отличителните елементи на по-ранната марка. Всъщност ако значението на отличителния характер на една по-ранна словна марка е в състояние да окаже влияние върху преценката на вероятността от объркване [...], този критерий предполага, че най-малкото съществува определена вероятност от объркване между по-ранната марка и заявената марка. От цялостната преценка на вероятността от объркване между въпросните марки обаче следва, че налагащото се присъствие в заявената марка на украсена с лимони кръгла чиния осуетява всякаква вероятност от объркване с по-ранната марка. Следователно повече няма основание за произнасяне по отличителния характер на по-ранната марка [...]

69 С оглед на тези съображения следва да се констатира, че въпреки идентичността на разглежданите стоки степента на прилика между въпросните марки не е достатъчно висока, за да може да се счита, че съответните испански потребители биха могли да приемат, че въпросните стоки произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия. Следователно противно на това, което е преценила СХВП в [спорното] решение, не съществува вероятност от объркване между марките по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94."

15 Ето защо Първоинстанционният съд уважава първото правно основание, преценява, че повече няма основание да разглежда другите правни основания, и отменя спорното решение. Той също така го изменя в смисъл, че подадената от Shaker жалба пред СХВП е основателна и че следователно възражението следва да се отхвърли.

По жалбата

16 В подкрепа на своята жалба СХВП излага две правни основания, но оттегля второто в хода на производството пред Съда вследствие на поправка, извършена от Първоинстанционния съд с определение от 12 юни 2006 г. Съответно не се налага да се разглежда това правно основание.

Доводи на страните

17 Правното основание, поддържано от СХВП в рамките на неговата жалба, се извежда от погрешно тълкуване и прилагане на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

18 СХВП упреква Първоинстанционния съд, че изключил всякаква вероятност от объркване, като основал своята преценка единствено на визуалното възприемане на марката, заявка за чиято регистрация е подадена, без да пристъпи към фонетичен и концептуален анализ на всички съставни елементи на марките, предмет на настоящото дело, което представлява незачитане на принципа за цялостна преценка на вероятността от объркване, както по-конкретно този принцип произтича от Решение от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL (C-251/95, Recueil, стр. I-6191).

19 Впрочем СХВП отправя критика към обжалваното съдебно решение във връзка с определянето на отличителния и доминиращ компонент на знаците. Първоинстанционният съд всъщност придал изключително и решаващо значение на изображението на украсената с лимони чиния, без да признае, че другите компоненти могат да имат каквото и да било отличително значение.

20 СХВП счита, че Първоинстанционният съд трябвало да оцени реалното въздействие на думата „Limoncello“ върху възприятието, което средният потребител има за стоките, предмет на настоящото дело, и да вземе предвид съответните потребители в конкретния случай. Що се отнася до алкохолни напитки, средният потребител би обърнал внимание повече на словния компонент, доколкото става въпрос за категория стоки, обичайно идентифицирана с наименованието на продукта, отколкото на илюстративните елементи, възпроизведени върху етикета.

21 Като пропуснало да обсъди отличителните характеристики, присъщи на поранната марка, обжалваното съдебно решение насочило в обратна посока процедурата, която следвало да доведе до преценката на вероятността от объркване. Първоинстанционният съд се ограничил до обикновен анализ на знаци, без да пристъпи към цялостна преценка.

22 От своя страна Shaker счита, на първо място, че жалбата се основава на погрешен прочит на решението по делото SABEL, посочено по-горе. Регламент № 40/94 не предвиждал изследването на всеки от визуалните, фонетични и концептуални елементи в конкретния случай.

23 Не било относимо впрочем Решение на Първоинстанционния съд от 15 февруари 2005 г. по дело Cervecería Modelo/СХВП — Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO) (T-169/02, Recueil, стр. II-505), на което СХВП се позовава и в точка 40 от което е преценено, че фонетичната и концептуална идентичност между доминиращия елемент на предложената за регистрация марка и по-ранната марка неутрализира визуалните различия, произтичащи от графичните особености. Това решение се отнася до две фигуративни марки и неутрализиращото значение на фонетичната и концептуална прилика съвпада с доминиращия елемент на общия за двете марки звуков и концептуален компонент. Според Shaker предлаганата от СХВП теза води до това, че дадена фонетична и концептуална прилика може да неутрализира доминиращия визуален елемент, като по този начин доминиращият характер се лишава от полезност при преценката на вероятността от объркване.

24 На второ място, Shaker изтъква, че с твърдението си, че Първоинстанционният съд придал изключително и решаващо значение на изображението на украсената с лимони чиния, СХВП всъщност иска от Съда да упражни контрол върху извършената от Първоинстанционния съд преценка на фактически обстоятелства, докато всъщност подобна преценка не подлежи на контрол от страна на Съда.

25 Следователно доводът бил недопустим и при всяко положение неоснователен, доколкото СХВП не би могла да упреква Първоинстанционния съд за частично обсъждане на фактическите обстоятелства, след като самата тя прави такова обсъждане. Изследването трябвало да се осъществи в светлината на Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Matratzen Concord/СХВП — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Recueil, стр. II-4335), потвърдено с Определение на Съда от 28 април 2004 г. по дело Matratzen Concord/СХВП (C-3/03 P, Recueil, стр. I-3657), което не изключва възможността цялостното впечатление, създадено в паметта на съответните потребители от една комбинирана марка, при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или няколко от нейните компоненти.

26 На трето място, Shaker се позовава на недопустимостта на изтъкнатите от СХВП доводи във връзка с недостатъчното вземане под внимание на средния

потребител и на принципа на взаимозависимост, като целта на тези доводи е да се поиска от Съда да направи нова преценка на фактите, вече извършена от Първоинстанционния съд. Shaker освен това посочва, че не са относими решенията на Първоинстанционния съд, на които СХВП се позовава, тъй като обстоятелствата, при които са постановени тези решения, не били идентични с тези по настоящото дело.

27 Що се отнася до съответните потребители, Първоинстанционният съд основателно се спрял на средните испански потребители, позовавайки се специално на тях, за да оцени вероятността от объркване.

Съображения на Съда

По допустимостта

28 Във връзка с повдигнатото от Shaker възражение за недопустимост по отношение на изложеното от СХВП правно основание е уместно да се припомни, че съгласно член 225, параграф 1 ЕО и член 58, първа алинея от Статута на Съда обжалването се ограничава само до правни въпроси. Всъщност Първоинстанционният съд е единствено компетентен да установява релевантните факти, както и да преценява доказателствата. Установяването на тези факти и преценката на тези доказателства следователно не представляват — освен в случай на тяхно изопачаване — правен въпрос, подлежащ в това си качество на контрол от страна на Съда в рамките на производство по обжалване (вж. по-конкретно в този смисъл Решение от 19 септември 2002 г. по дело DKV/СХВП, C-104/00 P, Recueil стр. I-7561, точка 22, Решение от 12 януари 2006 г. по дело Deutsche SiSi-Werke/СХВП, C-173/04 P, Recueil, стр. I-551, точка 35 и Решение от 22 юни 2006 г. по дело Storck/СХВП, C-25/05 P, Recueil, стр. I-5719, точка 40).

29 В конкретния случай, използваното от СХВП правно основание се отнася до юридически въпрос, тъй като има за цел да докаже, че Първоинстанционният съд е изтълкувал погрешно обхвата на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, доколкото се е ограничил до визуален анализ на марките, предмет на настоящото дело, без да пристъпи към фонетичен и концептуален анализ на тези марки.

30 Оправдано е следователно това правно основание да се счита за допустимо.

По съществото на спора

31 Във връзка с основателността на правното основание, изведено от погрешно тълкуване и прилагане на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, оправдано е да се припомни, че съгласно тази разпоредба при възражение от притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка, когато поради нейната 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. Такава вероятност от объркване включва риска от свързване с по-ранната марка.

32 Във връзка с това законодателят на Общността уточнява в седмо съображение от Регламент № 40/94, 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, и от степента на сходство между марката и знака, както и между посочените стоки или услуги.

33 В това отношение от установена съдебна практика е видно, че вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 представлява рискът потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия (вж. в този смисъл, във връзка с Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 17 и Решение от 6 октомври 2005 г. по дело Medion, C-120/04, Recueil, стр. I-8551, точка 26).

34 Освен това съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на хората следва да се оценява в цялост, като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай (вж. в този смисъл Решение по дело SABEL, посочено по-горе, точка 22, Решение по дело Lloyd Schuchfabrik Meyer, посочено по-горе, точка 18, Решение от 22 юни 2000 г. по дело Marca Mode, C-425/98, Recueil, стр. I-4861, точка 40, Определение по дело Matratzen Concord/СХВП, посочено по-горе, точка 28, Решение по дело Medion, посочено по-горе, точка 27 и Решение от 23 март 2006 г. по дело Mülhens/СХВП, C-206/04 P, Recueil, стр. I-2717, точка 18).

35 Според също така установена съдебна практика цялостната преценка на вероятността от объркване, що се отнася до визуалната, звукова или концептуална прилика между съответните марки, трябва да се основава върху създаденото от тях общо впечатление, като по-специално се държи сметка за техните отличителни и доминиращи елементи. Възприемането на марките, което средният потребител има за съответните стоки или услуги, играе решаваща роля в цялостната преценка на тази вероятност от объркване. В това отношение средният потребител обикновено възприема дадена марка като едно цяло и не се впуска в изследване на различните ѝ детайли (вж. в този смисъл посочените по-горе Решение по дело SABEL, точка 23, Решение по дело Lloyd Schuchfabrik Meyer, точка 25, Решение по дело Medion, точка 28 и Решение по дело Mülhens/СХВП, точка 19, както и Определение по дело Matratzen Concord/СХВП, посочено по-горе, точка 29).

36 Уместно е да се добави, че с оглед на преценката на степента на съществуващата прилика между съответните марки следва да се определи тяхната степен на визуална, звукова и концептуална прилика и евентуално да се прецени значението, което е оправдано да се придаде на тези различни елементи, като се държи сметка за категорията на съответните стоки или услуги и за условията, при които те се търгуват (вж. Решение по дело Llyod Schuhfabrik Meyer, посочено по-горе, точка 27).

37 В конкретния случай Първоинстанционният съд подчертава в точка 49 от обжалваното съдебно решение съдебната практика, както е припомнена в точка 35 от настоящото решение, според която цялостната преценка на вероятността от объркване следва да се основава върху общото впечатление, произведено от съответните знаци.

38 Той все пак уточнява в точка 54 от обжалваното съдебно решение, че ако марката, заявка за чиято регистрация е подадена, представлява комбинирана марка с визуален характер, преценката на общото впечатление от тази марка, както и определянето на евентуален неин доминиращ елемент, трябва да се извършат въз основа на визуален анализ. Първоинстанционният съд добавя, че в такава хипотеза евентуално би имало основание да се пристъпи към сравнението между този елемент от една страна и по-ранната марка от друга само до степента, в която евентуален доминиращ елемент съдържа невизуални семантични аспекти, като също така се вземат под внимание тези други семантични аспекти, като например фонетични аспекти или съответни абстрактни концепции.

39 Като изхожда от тези съображения, Първоинстанционният съд най-напред преценява в рамките на анализа на знаците, предмет на настоящото дело, че марката, заявка за чиято регистрация е подадена, включва доминиращ елемент, състоящ се в изображението на кръгла чиния, украсена с лимони. След това оттук той извежда заключението, съдържащо се в точки 62—64 от обжалваното съдебно решение, че няма основание да се анализират фонетичните или концептуални характеристики на другите елементи от тази марка. Накрая, в точка 66 от същото съдебно решение, Първоинстанционният съд

прави извод, че доминиращото присъствие на фигуративното изображение на кръгла чиния, украсена с лимони, по отношение на другите елементи на тази марка осуетява всякаква вероятност от объркване, основана върху съществуването на визуални, фонетични или концептуални прилики между думите „limonchelo“ и „limoncello“, съдържащи се в марките, предмет на настоящото дело.

40 Като постъпва по този начин обаче, Първоинстанционният съд не извършва цялостна преценка на вероятността от объркване на марките, предмет на настоящото дело.

41 Важно е всъщност да се подчертае, че според практиката на Съда, в рамките на преценката за съществуване на вероятност от объркване оценката на приликата между две марки не може да се ограничи до отчитане само на един компонент от комбинирана марка и до сравняването му с друга марка. Напротив, сравнението следва да се осъществява, като всяка от съответните марки се разглежда в нейната цялост, което не означава, че общото впечатление, създадено в паметта на съответните потребители от дадена комбинирана марка, не може при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или няколко от нейните компоненти (вж. в този смисъл Определение по дело Matratzen Concord/СХВП, посочено по-горе, точка 32 и Решение по дело Medion, посочено по-горе, точка 29).

42 Както посочва генералният адвокат в точка 21 от своето заключение, само ако всички други компоненти на марката са незначителни, преценката на приликата би могла да се направи единствено въз основа на доминиращия елемент.

43 От това следва, че Първоинстанционният съд е приложил неправилно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

44 При тези обстоятелства СХВП има основание да твърди, че обжалваното съдебно решение е опорочено от грешка при прилагане на правото.

45 От гореказаното следва, че обжалваното съдебно решение трябва да бъде отменено.

46 Съгласно член 61, първа алинея, второ изречение от Статута на Съда Съдът може при отмяна на решението на Първоинстанционния съд да му върне делото за постановяване на решение.

47 В настоящия спор делото следва да се върне на Първоинстанционния съд и да няма произнасяне по съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (трети състав) реши:

1) Отменя Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 15 юни 2005 г. по дело Shaker/СХВП — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04).

2) Връща делото на Първоинстанционния съд на Европейските общности.

3) Не се произнася по съдебните разноски.

Подписи