

РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (пети състав)

22 март 2007 година *

По дело T-215/03,

Sigla SA, установено в Мадрид (Испания), представлявано от адв.
E. Armijo Chávarri, avocat,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП),
за която се явяват г-н I. de Medrano Caballero и г-н G. Schneider, в качеството
им на представители,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП е

Elleni Holding BV, установено в Alphen aan de Rijn (Нидерландия),

* Език на производството: испански.

с предмет жалба срещу Решение на трети апелативен състав на СХВП от 1 април 2003 г. (дело R 1127/2000-3) относно процедура по възражение между SIGLA SA и Elleni Holding BV,

**ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (пети състав),**

състоящ се от: г-н M. Vilaras, председател, г-н F. Dehousse и г-н D. Šváby, съдии,
секретар: г-жа B. Pastor, заместник-секретар,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 13 юни 2003 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 3 октомври 2003 г.,

предвид устната фаза на производството и след съдебното заседание от 14 ноември 2006 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

- 1 На 7 февруари 1997 г. Elleni Holding BV подава заявка за марка на Общността до СХВП съгласно 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), изменен.

- 2 Марката, чиято регистрация е заявена (наричана по-нататък „заявената марка“), е словния знак „VIPS“.

- 3 Стоките и услугите, за които е заявена регистрацията, попадат в класове 9, 35 и 42 съгласно Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена, и отговарят съответно за всеки от тези класове на следното описание:
 - „компютри и компютърни програми, записани на ленти и дискове“, включени в клас 9,

 - „консултации в областта на търговските сделки, услуги, свързани с обработка на данни, записани от компютър“, включени в клас 35,

 - „компютърно програмиране; хотелски услуги, ресторанти, кафе-ресторанти“, включени в клас 42.

- 4 С писмо, адресирано до СХВП, от 23 април 1999 г. Elleni Holding ограничава услугите в клас 42, включени в заявката му за марка на Общността, до следните: „компютърно програмиране, свързано с хотелски услуги, ресторанти, кафе-ресторанти“. С писмо от 26 април 1999 г. СХВП приема това ограничение.

- 5 Заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 46/99 от 14 юни 1999 г.

- 6 На 14 септември 1999 г. Sigla SA прави възражение съгласно член 42, параграф 1 от Регламент № 40/94 срещу регистрацията на заявената марка.
- 7 Възражението се основава на словната марка „VIPS“ на жалбоподателя, регистрирана по-рано в Испания, за услуги, включени в клас 42 съгласно Ницката спогодба и отговарящи на следното описание: „Услуги, свързани с доставката на готови за консумация хранителни продукти и напитки; ресторанти; ресторанти на самообслужване, столове, барове, кафенета, хотелски услуги“ (наричана по-нататък „по-ранната марка“). Sigla също така твърди, че марката „VIPS“ е общоизвестна в Испания по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция от 20 март 1883 година за защита на индустриалната собственост, последно ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (*Сборник договори на Организацията на Обединените нации*, том 828, № 11847, стр. 108), за „услугите, свързани с доставката на готови за консумация хранителни продукти и напитки; ресторанти; услуги, свързани с барове и кафенета, експлоатация на магазини на дребно за стоки за потребление и подаръци, храни, канцеларски материали, книги, аудиовизуални продукти, фотографски материали, парфюмерия, продукти за почистване, облекло, играчки и софтуер и магазини, предлагащи услуги, като например наемане на филми и провявяване на снимки“, по смисъла на член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94. Възражението е насочено срещу всички стоки и услуги, посочени в заявката за марка на Общността.
- 8 Основанията, изтъкнати в подкрепа на възражението, са посочените в член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94.
- 9 На 18 февруари 2000 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент № 40/94 Elleni Holding ограничава списъка на услугите, включени в клас 42, обхванати от неговата заявка за регистрация, до „услуги за компютърно програмиране, предназначени за хотели, ресторанти, кафенета“.

- 10 С Решение № 2221/2000 от 28 септември 2000 г. отделът по споровете на СХВП уважава възражението за услугите от клас 42 и отхвърля възражението за стоките и услугите, включени в класове 9 и 35. По същество отделът по споровете преценява, че тъй като услугите, обхванати от по-ранната марка, и стоките и услугите, обхванати от заявената марка, са различни, не съществува никаква вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 въпреки идентичността на конфликтните знаци. Независимо от това отделът по споровете преценява, че член 8, параграф 5 от същия регламент се прилага за услугите, включени в клас 42, тъй като от една страна, жалбоподателят е доказал, че неговата по-ранна марка „VIPS“ се ползва с добра репутация на испанския пазар, и от друга страна, заявената марка може да извлече неоснователни ползи от добрата репутация на по-ранната марка или да ѝ нанесе вреда поради съществуващата връзка между двата типа засегнати услуги.
- 11 На 22 ноември 2000 г. Elleni Holding подава жалба на основание членове 57—62 от Регламент № 40/94 срещу решението на отдела по споровете.
- 12 С решение от 1 април 2003 г. (наричано по-долу „обжалваното решение“), съобщено на жалбоподателя на 3 април 2003 г., трети апелативен състав уважава жалбата на Elleni Holding и отменя решението на отдела по споровете.
- 13 По същество апелативният състав приема, че жалбоподателят е доказал добрата репутация на своята по-ранна марка в Испания, но не е изложил основанията, поради които заявената марка би се ползвала неоснователно от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка или би ѝ нанесла вреда. Следователно при липса на доказване на една от предпоставките, произтичащи по необходимост от член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, тази разпоредба не може да бъде приложена в конкретния случай. Освен това апелативният състав счита, че не е необходимо да разглежда доводите, изложени от жалбоподателя в неговото становище, представено в отговор на жалбата на Elleni Holding и касаещо прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 в конкретния случай, тъй като жалбата се основава само на член 8, параграф 5 от този регламент и следователно в своето становище в отговор пред апелативния състав жалбоподателят не може да разширява предмета на производството. Това би

било възможно само ако при условията и в срока, определени в член 59 от Регламент № 40/94, жалбоподателят подаде отделна жалба за частична отмяна на решението на отдела по споровете.

Искания на страните

14 Жалбоподателят иска от Първоинстанционния съд:

- да отмени обжалваното решение,
- да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

15 СХВП иска от Първоинстанционния съд:

- да отхвърли жалбата, доколкото се отнася до твърдението, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94,
- да осъди жалбоподателя да плати съдебните разноски.

16 Относно частта от жалбата, свързана с твърдението, изведено от нарушение на правото на защита и на диспозитивното начало, произтичащо от член 74 от Регламент № 40/94, СХВП посочва, че се осланя на преценката на Първоинстанционния съд за вземане на решение по този въпрос, без да прави конкретно искане.

От правна страна

- 17 Жалбоподателят се позовава на две правни основания в подкрепа на жалбата си. Първото правно основание, повдигнато като главно искане, е изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Второто правно основание, повдигнато при условията на евентуалност, е изведено от нарушение на правото на защита и на диспозитивното начало, уредено в член 74 от този регламент.

Относно първото правно основание, извлечено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94

Доводи на страните

- 18 На първо място, жалбоподателят оспорва заключението на апелативния състав, съгласно което той не бил посочил никакви доводи и не бил навел доказателства относно фактическите обстоятелства, на които се позовава, а именно какви вреди рискувала да понесе по-ранната марка от ползването на заявената марка или неоснователните ползи, които заявената марка би извлякла от по-ранната марка. В това отношение жалбоподателят се позовава на извадки от писмените си становища пред отдела по споровете от 11 февруари и 17 май 2000 г. и на становището си пред апелативния състав, представено в отговор на жалбата на Elleni Holding.
- 19 Според жалбоподателя от тези извадки било видно че, неговото възражение, доколкото се основава се на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, почива на следните съображения: първо, жалбоподателят бил получил от испанската общественост признание за неговата по-ранна марка като престижна и качествена и съществувала вероятност положителното „представяне“, свързвано с тази марка, да бъде прехвърлено от потребителите към стоките на Elleni Holding. Второ, жалбоподателят бил направил значителни инвестиции в рекламата и популяризирането на своите услуги с оглед на разпространението

и налагането на своята марка, от което заявената марка би могла да извлече неоснователни ползи. Трето, Elleni Holding не било посочило никакво доказателство, за да установи легитимността на ползването на заявената марка. Четвърто, рискът заявената марка да си присвои престижа, добрата репутация или реномето на по-ранната марка се усилвал от факта, че търговските сфери, обхванати от услугите, покрити от заявената марка, са тясно свързани с марката на жалбоподателя. От това следовало, че изискванията за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 били изпълнени в дадения случай.

20 На второ място жалбоподателят отбелязва, че както апелативният състав констатира в точка 44 от обжалваното решение, употребата в текста на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 на условно наклонение [в текста на френски език] („се ползва неоснователно“ [...] или [...] ще ѝ нанесе вреда [...]“) показвала, че за да се потвърди съществуването на неоснователни ползи, извлечени от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка, била достатъчна само вероятност, основана на логически и дедуктивен анализ. Вещствено доказателство за съществуването на неоснователна полза не можело да се изисква, щом като оспорваният знак все още не е регистриран. Този подход вече бил приет и обяснен от трети апелативен състав в неговото решение от 25 април 2001 г. (дело HOLLYWOOD, № R-283/1999-3).

21 На трето място, жалбоподателят изтъква, че апелативният състав погрешно приема, че отделът по споровете е основал своята преценка относно съществуването на риска, посочен в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, върху простата връзка между услугите, обхванати от конфликтните марки. Въпросната връзка била взета предвид от отдела по споровете единствено с цел установяване на съществуването на такъв риск. Според жалбоподателя отделите на СХВП признават, че рискът от асоциация между продуктите, обхванати от конфликтните знаци, е фактор, който може да увеличи вероятността от извличане на неоснователни ползи от по-ранната марка, както свидетелства Решение № 1219/1999 г. на отдела по споровете от 15 ноември 1999 г. и решението на трети апелативен състав на СХВП по дело HOLLYWOOD, посочено в предишната точка.

- 22 На четвърто място, жалбоподателят твърди, че тълкуването на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, направено от апелативния състав по настоящото дело, противоречало на разпоредбите на член 61 и сл. от този регламент и на Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 1999 г. по дело Procter & Gamble/CXBP (BABY-DRY) (T-163/98, Recueil, стр. II-2383, точка 43). В това отношение жалбоподателят счита, че ако апелативният състав е имал съмнение относно неговата позиция е трябвало да го покани да я изясни в съответствие с член 61, параграф 2 от Регламент № 40/94.
- 23 На пето и последно място, жалбоподателят представя пред Първоинстанционния съд Решение № 531/2000 и Решение № 621/2001 на отдела по споровете на СХВП, които били постановени по подобни дела и потвърждавали становището на жалбоподателя по настоящото дело относно тълкуването на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.
- 24 СХВП счита, че както отделът по споровете, така и апелативният състав правилно били констатирани, че от една страна, конфликтните знаци са идентични, а от друга страна, че жалбоподателят е доказал, че неговата марка, на която се основава възражението, е придобила добра репутация в Испания за „услугите, свързани с доставката на готови за консумация хранителни продукти и напитки; ресторанти; ресторанти на самообслужване, столове, барове, кафенета“, попадащи в клас 42.
- 25 Наред с това апелативният състав правилно бил преценил, че доказателството за това, че заявената марка неоснователно би се ползвала от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка, или за вредата, която би й нанесла по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, можело да се основава на вероятности. Независимо от това, както апелативният състав бил потвърдил, жалбоподателят не бил представил убедителни доводи, за да докаже такъв риск нито в своите становища от 11 февруари и 17 май 2000 г. пред отдела по споровете, нито в неговото становище, представено в отговор на жалбата на Elleni Holding. Апелативният състав следователно не бил допуснал грешка в анализа си относно прилагането в случая на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

- 26 СХВП признава, че изтъкнатите от жалбоподателя в становището му от 11 февруари 2000 г. пред отдела по споровете инвестиции в дейности за популяризиране, довели до широка известност на неговата марката, на която се основава възражението, представляват релевантно обстоятелство за доказване на добрата репутация на тази марка. При все това жалбоподателят не бил обяснил как това обстоятелство се свързвало със заявката за регистрация, подадена от Elleni Holding. Относно доводът на жалбоподателя, основаващ се на факта, че Elleni Holding не било доказало съществуването на основателна причина за използването на заявената марка, СХВП подчертава, че жалбоподателят е този, който трябвало да представи обективни доказателства като страна, която се противопоставя на регистрирането на заявената марка, от които да се заключи, че член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 е приложим в настоящия случай.
- 27 СХВП посочва, че споделя заключението на апелативния състав, според което посочената от жалбоподателя връзка между услугите, обхванати съответно от по-ранната и заявената марка, не била достатъчна сама по себе си, за да се заключи, че съществува риск от неоснователно ползване или нанасяне на вреда на по-ранната марка. В това отношение СХВП констатира, че според жалбоподателя връзката между услугите, обхванати от конфликтните знаци, била само обстоятелство, което може да увеличи вероятността от такъв риск. Но тъй като съществуването на такъв риск не било установено, не можело да става въпрос за каквото и да е усиляване на въпросния риск.
- 28 По-нататък, ограничаването от Elleni Holding на услугите от клас 42, обхванати от заявената марка (вж. точка 9 по-горе), показвало както липса на умисъл от негова страна за извличане на неоснователни ползи от по-ранната марка, така и липса на риск от вреда, която може да се нанесе на по-ранната марка от използването на заявената марка.
- 29 Накрая, по отношение на довода на жалбоподателя, според който апелативният състав е трябвало да го покани да изясни позицията си относно посочения риск, СХВП възразява, че на апелативния състав не можело да се вмени отговорност за пропуските във възражението на жалбоподателя. Според СХВП апелативният състав прави само проверка в съответствие с член 74 от Регламент № 40/94 на правните основания, на които се позовават страните в процедурата по възражение, и всяко указание от негова страна за

една от страните относно липса на фактически или правни обстоятелства уврежда интересите на другата страна и следователно представлява нарушение на принципа за състезателно производство, който се прилага в процедурата *inter partes* пред СХВП.

- 30 Във всеки случай СХВП отбелязва, че в своето писмено становище от 3 януари 2001 г., съдържащо основанията на жалбата пред апелативния състав, *Elleni Holding* вече се било позовало на това, че жалбоподателят не е посочил доводи, които могат да докажат неоснователни ползи, които ползването на заявената марка може да извлече от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка, или вредата, която може да ѝ нанесе. От това следва, че жалбоподателят не можел да твърди, че не е знаел за този довод, на който той впрочем бил отговорил в становището си в отговор на жалбата на *Elleni Holding*.

Съображения на Първоинстанционния съд

- 31 Важно е да се напомни на първо място, че съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 „[п]ри възражение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на параграф 2, марката, за която е била подадена заявката, не се регистрира, когато е идентична или подобна на по-ранна марка и трябва да бъде регистрирана за стоки или услуги, които не са подобни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато в случай на по-ранна марка на Общността, тя се ползва с добра репутация в Общността, а в случай на по-ранна национална марка, тя се ползва с добра репутация в съответната държава-членка, и когато ползването без основателна причина на марка, за която е била подадена заявка, се ползва неоснователно от отличителните белези или от добрата репутация на по-ранната марка, или ще ѝ нанесе вреда“.
- 32 Текстът на тази разпоредба се отнася за марка, заявена за стоки или услуги, които не са идентични или подобни на тези, обхванати от по-ранната марка.

При все това в рамките на преюдициално запитване относно тълкуването на член 5, параграф 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година 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), чието нормативно съдържание е по съществото си идентично с член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, Съдът постановява, че с оглед на общата структура и цели на системата, в която се вписва член 5, параграф 2 от тази директива, тази разпоредба не може да се тълкува по начин, който да доведе до по-слаба защита на марките с добра репутация в случай на ползване на даден знак за идентични или подобни стоки или услуги, отколкото в случай на ползване на даден знак за стоки или услуги, които не са подобни. С други думи, съгласно направеното от Съда тълкуване в случай на употреба на даден знак за идентични или подобни стоки или услуги марката с добра репутация трябва да се ползва със защита, която е поне толкова голяма, колкото в случай на ползване на даден знак за стоки или услуги, които не са подобни (Решение на Съда от 9 януари 2003 г. по дело Davidoff, C-292/00, Recueil, стр. I-389, точки 24—26, Решение на Съда от 23 октомври 2003 г. по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, стр. I-12537, точки 19—22).

33 Следователно член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 трябва по аналогия да се тълкува в смисъл, че може да послужи за основание на възражение, подадено както срещу заявка за марка на Общността, обхващаща стоки и услуги, които не са идентични или подобни на обхванатите от по-ранната марка, така и срещу заявка за марка на Общността, обхващаща стоки, които са идентични или подобни на обхванатите от по-ранната марка.

34 От текста на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 е видно също, че той се прилага при следните предпоставки: първо, идентичност или прилика на конфликтните марки, второ, съществуване на добра репутация на по-ранната марка, на която се основава възражението, и трето, съществуване на риск, че ползването без основателна причина на заявената марка може да извлече неоснователно ползи от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка или да ѝ нанесе вреда. Тези предпоставки са кумулативни и при липса на някоя от тях разпоредбата става неприложима. (Решение на Първоинстанционния съд от 25 май 2005 г. по дело Spa Monopole/CXВП — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Recueil, стр. II-1825, точка 30).

35 За да се определи по-добре риска, посочен в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, следва да се отбележи, че основната функция на марката безспорно се състои в „наименование за произход“ (вж. седмо съображение от Регламент № 40/94). Вярно е също така, че марката се използва също като средство за предаване на други послания, отнасящи се например до качествата или специфичните характеристики на стоките и услугите, обхванати от нея, или на образите и усещанията, които предава, като например лукс, начин на живот, изключителност, приключения, младост. В този смисъл марката притежава присъща икономическа стойност, която е автономна и различна от тази на стоките или услугите, за които е регистрирана. Въпросните послания, които предава по-конкретно една марка с добра репутация или които се асоциират с нея, ѝ придават значителна стойност, заслужаваща защита, особено защото в повечето случаи добрата репутация на марката е резултат от значителни усилия и инвестиции на притежателя ѝ. Съобразно с това член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 гарантира защитата на марката с добра репутация по отношение на всички заявки за идентична или подобна марка, която може да засегне неблагоприятно нейния образ, дори ако стоките или услугите, обхванати от заявената марка, не са аналогични на тези, за които е регистрирана по-ранната марка с добра репутация.

36 Що се отнася по конкретно до третата от предпоставките, изброени в точка 34 по-горе, тя следва да се анализира като три отделни вида риск, а именно че ползването без основателна причина на заявената марка, първо, ще нанесе вреда на отличителния характер на по-ранната марка, второ, ще нанесе вреда на добрата репутация на по-ранната марка или трето, ще извлече неоснователни ползи от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка (Решение по дело SPA-FINDERS, точка 34 по-горе, точки 43—53; вж. също по аналогия заключение на генералния адвокат Jacobs по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, точка 32 по-горе, Recueil, стр. I-12540, точки 36—39). Предвид текста на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 достатъчно е да съществува само един от посочените видове риск, за да може да се приложи тази разпоредба. Така третата от кумулативните предпоставки, посочени в точка 34 по-горе, може да се подраздели на три алтернативно определени в нея вида риск.

37 Що се отнася на първо място до вредата, която ползването без основателна причина на заявената марка може да нанесе на отличителния характер на по-ранната марка, тази вреда може да се нанесе, когато по-ранната марка вече не е

в състояние да предизвика незабавна асоциация със стоките, за които е регистрирана и използвана (Решение по дело SPA-FINDERS, точка 34 по-горе, точка 43). Така този риск включва „смесване“ или „постепенно обезличаване“ на по-ранната марка посредством разсейване на идентичността ѝ и на влиянието ѝ върху съзнанието на хората (заключение на генералния адвокат Jacobs по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, точка 36 по-горе, точка 37).

38 Рискът от смесване обаче изглежда по-принцип по-малък, ако по-ранната марка представлява израз, който поради присъщото му значение е широко разпространен и употребяван често, независимо от по-ранната марка, съставена от въпросния израз. В този случай е по-малко вероятно използването на въпросния израз от заявената марка да доведе до смесване с по-ранната марка. Така в Решение по дело SPA-FINDERS, точка 34 по-горе (точка 44), Първоинстанционният съд постановява, че тъй като изразът „spa“ е често употребяван, за да обозначи, например, белгийския град Spa и белгийската писта за автомобилни състезания Spa-Francorchamps или най-общо местата за хидротерапия като турски бани или сауни, рискът да бъде нанесена вреда на отличителния белег на марката „SPA“ от друга марка, която също съдържа думата „Spa“, изглежда ограничен.

39 На следващо място, що се отнася до вредата върху добрата репутация на по-ранната марка, която се нанася от ползването без основателна причина на заявената марка, следва да се отбележи, че такава вреда съществува когато стоките или услугите, обхванати от заявената марка, могат да бъдат възприети от хората по такъв начин, че това да намали привлекателността на по-ранната марка (Решение по дело SPA-FINDERS, точка 34 по-горе, точка 46). Рискът от тази вреда може по-специално да настъпи, когато споменатите стоки или услуги притежават характеристика или качество, които могат да окажат негативно влияние върху образа на по-ранна марка с добра репутация поради нейната идентичност или прилика със заявената марка.

40 Накрая, понятието за неоснователна полза от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка, извлечена от ползването без основателна причина на заявената марка, включва случаите, в които има очевидна експлоатация и паразитизъм на известна марка или опит за извличане на полза от нейната добра репутация (Решение по дело SPA-FINDERS, точка 34 по-горе, точка 51). С други думи, това се отнася за риска

образът на марката с добра репутация или характеристиките, които тя обективира, да се предадат на стоките, обхванати от заявената марка, по такъв начин, че търговията с тях би се улеснила от тази асоциация с по-ранната марка с добра репутация.

- 41 Последният вид риск трябва да се разграничава от вероятността от объркване, посочена в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Според постоянната съдебна практика вероятността от объркване е определена като риск потребителите да останат с убеждението, че стоките или услугите, обхванати от заявената марка, произхождат от едно и също предприятие като обхванатите от по-ранната марка или евентуално от икономически свързани предприятия (Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Oberhauser/CXBP — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, стр. II-4359, точка 25; вж. също по аналогия Решение на Съда от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 29 и Решение на Съда от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 17). За сметка на това в случаите, посочени в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, съответните потребители осъществяват сближаване, т.е. правят връзка между конфликтните марки, без обаче да ги объркват (вж. по аналогия Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, точка 32 по-горе, точка 29). Следователно съществуването на вероятност от объркване не е предпоставка за приложението на тази разпоредба (вж. по аналогия Решение на Съда от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL, C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 20).
- 42 Предвид горепосочените съображения разликата между неоснователно извлечената полза по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 и вероятността от объркване може да се обобщи по следния начин: вероятност от объркване съществува, когато съответният потребител може да бъде привлечен от стоката или услугата, обхваната от заявената марка, като приеме, че тази стока или услуга има същия търговски произход, както стоката или услугата, обхваната от по-ранната марка, която е идентична или подобна на заявената марка. За сметка на това рискът използването без основателна причина на заявената марка да доведе до неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка продължава да съществува, когато без непременно да обърква търговския произход на въпросната стока или услуга, потребителят е привлечен от самата заявена марка и ще закупи стоката или услугата, обхваната от нея, поради това че тя носи тази марка, която е идентична или подобна на по-ранна марка с добра репутация.

- 43 На второ място следва да се провери кои са обстоятелствата, на които трябва да се позове възразяващата страна, притежаваща по-ранната марка с добра репутация, в подкрепа на основанието за възражение, предвидено в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.
- 44 Във връзка с това следва да се напомни, че в съответствие с член 74, параграф 1, второ изречение от Регламент № 40/94 в процедурата, свързана с относителни основания за отказ на регистрация, проверката на СХВП се ограничава до разглеждане на правните основания и исканията, представени от страните. Тази разпоредба е тълкувана в смисъл, че отделите на СХВП, включително апелативният състав, когато се произнасят в рамките на процедура по възражения, могат да приемат решения, базирани само на относителни основания за отказ, на които се позовава заинтересованата страна, както и на свързаните с тях фактически обстоятелства и доказателства, представени от нея (Решение на Първоинстанционния съд от 23 септември 2003 г. по дело Henkel/СХВП — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, стр. II-3253, точка 32, Решение на Първоинстанционния съд от 22 юни 2004 г. по дело Ruiz-Picasso и др./СХВП — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Recueil, стр. II-1739, точка 28).
- 45 Независимо от това, постановено е също, че ограничението на фактическата база при проверката на възражението не изключва, освен разглеждането на фактическите обстоятелства, изтъкнати изрично от страните в процедурата по възражение, да бъдат взети предвид и общоизвестни факти, т.е. факти, които са известни на всички или които могат да бъдат научени от общодостъпни източници (Решение по дело PICARO, точка 44 по-горе, точка 29).
- 46 По-нататък следва да бъде отбелязано, че целта на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не е да възпрепятства регистрирането на всички марки, които са идентични или подобни на марка с добра репутация. Целта на тази разпоредба по-специално е да позволи на притежателя на по-ранна марка с добра репутация да направи възражение срещу регистрацията на марките, които могат да нанесат вреди на добрата репутация или на отличителния характер на по-ранната марка или да извлекат неоснователно полза от тази репутация или отличителен характер. В това отношение следва да се уточни, че притежателят на по-ранната марка не е длъжен да докаже съществуването на действително и съществуващо към момента посегателство срещу неговата

марка. Той трябва обаче да посочи обстоятелства, които да му позволят да установи *prima facie* бъдещ риск от неоснователна полза или вреда, който не е хипотетичен (Решение по дело SPA FINDERS, точка 34 по-горе, точка 40).

47 Съществуването на връзка между заявената и по-ранната марка е съществена предпоставка за приложението на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Предвидените в тази разпоредба посегателства, когато бъдат осъществени, са последица от определена степен на сходство между заявената марка и по-ранната марка, поради което засегнатите потребители осъществяват сближаване между двете, т.е. правят връзка между тях (Решение по дело SPA FINDERS, точка 34 по-горе, точка 41). Съществуването на тази връзка трябва да се оценява цялостно, като се имат предвид всички релевантни за случая фактори (вж. по аналогия Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, точка 32 по-горе, точки 29 и 30). В този смисъл, колкото отличителният характер и добрата репутация на по-ранната марка са по-изразени, толкова по-лесно е да се приеме, че съществува посегателство (вж. по аналогия Решение на Съда от 14 септември 1999 г. по дело General Motors, C-375/97, Recueil, стр. I-5421, точка 30).

48 От гореизложените съображения следва, че възразяващата страна, която възнамерява да претендира относително основание за отказ, предвидено в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, е длъжна да посочи по-ранната марка, на която се основава възражението, и да докаже твърдяната ѝ добра репутация. Предвид съображенията от Решение по дело General Motors, точка 47 по-горе (точка 30), приложими по аналогия в настоящия случай, възможно е, по-специално в случай на възражение, основаващо се на марка, която се ползва с изключително добра репутация, вероятността от бъдещ и нехипотетичен риск от нанесена вреда или извлечена неоснователна полза на заявената марка от марката, посочена във възражението, да е толкова очевидна, че да не е необходимо възразяващата страна да посочва и да доказва някакво друго фактическо обстоятелство за тази цел. Независимо от това, не може да се презюмира, че случаят е винаги такъв. Всъщност възможно е заявената марка на пръв поглед да не изглежда в състояние да породи един от трите вида риск, предвидени в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, за по-ранната марка с добра репутация, въпреки че е идентична или подобна на нея. В този случай възражението трябва да бъде отхвърлено като необосновано, освен ако такъв бъдещ и нехипотетичен риск от вреда или неоснователно извлечена полза може да се докаже с помощта на други обстоятелства, които възразяващата страна трябва да посочи и докаже.

- 49 В случая трябва да се отбележи най-напред, че апелативният състав не оспорва заключението на отдела по споровете, съгласно което конфликтните знаци са идентични. По-нататък, апелативният състав отхвърля доводите на Elleni Holding относно липсата на достатъчно доказателства от страна на жалбоподателя за добрата репутация на неговата по-ранна марка в Испания и както отдела по споровете, приема съществуването на тази репутация за следните услуги от клас 42: „Услуги, свързани с доставката на готови за консумация хранителни продукти и напитки; ресторанти; ресторанти на самообслужване, столове, барове, кафенета“ (обжалваното решение, точка 31).
- 50 Апелативният състав следователно приема, че жалбоподателят е изпълнил две от трите предпоставки за приложението на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Апелативният състав обаче преценява, че жалбоподателят не е представил довод или убедително доказателство, от които да се установи, че използването на заявената марка представлява злоупотреба с добрата репутация на по-ранната марка или ѝ нанася вреда (обжалваното решение, точка 47). Във връзка с това апелативният състав отбелязва, че обратно на това, което е потвърдено в решението на отдела по споровете, единственото относимо доказателство, посочено за целта от жалбоподателя, а именно съществуването на проста връзка между услугите, обозначени от конфликтните марки, не е достатъчно (обжалваното решение, точка 46). Следователно апелативният състав счита, че подаденото от жалбоподателя възражение трябва да се отхвърли, тъй като една от предпоставките за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не е налице.
- 51 Поради това обжалваното решение трябва да се разбира в смисъл, че апелативният състав не е могъл да установи в настоящия случай съществуването на риск използването на заявената марка да извлече неоснователни ползи от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка или да им нанесе вреда въпреки идентичността на конфликтните знаци и добрата репутация на по-ранната марка.
- 52 Следователно, за да се прецени законосъобразността на обжалваното решение, следва да се провери дали в настоящия случай съществува поне един от трите вида риск, предвидени в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. За целта

следва най-напред да се провери дали жалбоподателят се е позовал пред отделите на СХВП, освен на твърдяната връзка между обхванатите от двете конфликтни марки услуги, на други доказателства, които могат да бъдат взети предвид от апелативния състав при преценката на въпросния риск.

53 Във връзка с това в жалбата си жалбоподателят се позовава на значителната инвестиция в реклама, която бил направил за промоцията на своите услуги и за разпространението и налагането на по-ранната си марка. Трябва все пак да се отбележи, че това обстоятелство е относимо само за да се докаже съществуването на добра репутация на по-ранната марка — факт, който е бил признат в обжалваното решение. От друга страна, тази рекламна инвестиция не може сама по себе си да докаже, че съществува риск използването на заявената марка да извлече неоснователни ползи от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка или да ѝ нанесе вреда по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 и съответно не е относима в настоящия случай.

54 Жалбоподателят се позовава също на факта, че испанските потребители разпознавали по-ранната марка като „престижна и качествена“. В жалбата си жалбоподателят цитира в същия контекст извадка от своето писмено становище от 11 февруари 2000 г. пред отдела по споровете, в което се позовава на последователната реклама на по-ранната марка, „асоциирана с доказано качество на въпросните стоки и услуги“. В същото становище жалбоподателят споменава също „доказателства за престижа и за добрата репутация“ (evidence of the prestige and reputation) на своята по-ранна марка.

55 Първоинстанционният съд констатира, че в писменото си становище жалбоподателят описва ресторантите „VIPS“ като заведения, характеризиращи се с много продължително работно време (от сутринта до 3,00 ч.), отворени през всички дни в седмицата, включително в неделя и в празнични дни, със сервиране на храна почти без прекъсване, основано на общо меню за всички ресторанти. По-нататък той представя няколко пасажа от статии, отпечатани в пресата, или от книги, от които е видно, че „VIPS“ са възприемани от испанските потребители като по-скоро непринудени места за почивка, особено привлекателни според младите хора, където може да се вземе храна и да се пазарува по всяко време.

56 По-нататък, ресторантите „VIPS“ били споменавани наред с други популярни вериги за бързо хранене, или за разлика от качествените ресторанти, по-специално в следните откъси:

— „Разходка може би от Moncloa до la Plaza de España, като по пътя се забелязват „McDonald’s“, „VIPS“ и „Pan’s & Company“,

— „За изтъкнатите гости бе избран внимателно качествен ресторант, но Willy Banks и Al Oerter искаха само хамбургери. Това се случи преди известно време, но нещата не се промениха. Миналата година Maurice Greene отпразнува своя световен рекорд като отиде да яде хамбургери в един часа сутринта във „VIPS“ [...]“,

— „Относно ресторантите, ще има „VIPS“ и „Burger King“.

57 В тази връзка следва да се отбележи, че ако определени марки вериги за бързо хранене се ползват с безспорно добра репутация, те по принцип и при липса на доказателства в обратния смисъл не предават образ на особен престиж или на високо качество, като секторът за бързо хранене по-скоро е свързван с други качества, например бързина или достъпност и до определена степен младост, тъй като много млади хора посещават този вид заведения.

58 Предвид тези съображения направените от жалбоподателя в неговите писмени становища пред отдела по споровете неясни и недоказани позовавания на „престижа и добрата репутация“ или на „признатото качество“ на стоките и услугите, предлагани в един ресторант „VIPS“, не извикват образ на престиж или на особено високо качество, за които се твърди, че се свързват с неговата по-ранна марка „VIPS“. Всъщност изглежда, че жалбоподателят смесва както в писмените си становища пред СХВП, така и в своята жалба понятията за добра репутация на марката и за евентуалният ѝ престиж или особените ѝ качества.

Впрочем не може да се презюмира, че всяка марка с добра репутация придава образ на престиж или на високо качество само поради факта на своята добра репутация. Следователно обжалваното решение правилно не е взело предвид престижа, за който се твърди, че се свързва с по-ранната марка.

59 Ако позоваването, направено от жалбоподателя в неговата жалба, на особения престиж на по-ранната му марка трябва да бъде разглеждано като позоваване за първи път пред Първоинстанционния съд на това фактическо обстоятелство, следва да се напомни, че жалбата пред Първоинстанционния съд е насочена към контрол на законосъобразността на решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 63 от Регламент № 40/94 (Решение на Първоинстанционния съд от 5 март 2003 г. по дело Alcon/CXВП — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Recueil, стр. II-411, точка 61, Решение на Първоинстанционния съд от 6 март 2003 г. по дело DaimlerChrysler/CXВП (Calandre), T-128/01, Recueil, стр. II-701, точка 18 и Решение на Първоинстанционния съд от 3 юли 2003 г. по дело Alejandro/CXВП — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, стр. II-2251, точка 67). Този контрол трябва да се осъществява с оглед на фактическата и правна обстановка на спора, така както е бил отнесен пред апелативния състав (Решение на Първоинстанционния съд от 5 март 2003 г. по дело Unilever/CXВП (Tablette ovoïde), T-194/01, Recueil, стр. II-383, точка 16, Решение на Първоинстанционния съд от 22 октомври 2003 г. по дело Éditions Albert René/CXВП — Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, стр. II-4625, точка 70). Следователно това ново фактическо обстоятелство трябва да бъде отхвърлено като недопустимо, тъй като разглеждането му от Първоинстанционния съд е извън фактическата обстановка на обжалваното решение (вж. в този смисъл Решение по дело Starix, посочено по-горе, точка 73 и Решение на Първоинстанционния съд от 22 юни 2004 г. по дело „Drie Mollen sinds 1818“/CXВП — Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Recueil, стр. II-1765, точки 46 и 47).

60 Жалбоподателят се позовава най-накрая на липсата на представено от Elleni Holding доказателство по отношение на съществуването на основателна причина за използването на заявената марка. Следва все пак да се отбележи в това отношение, че проверката за съществуването на поне един от трите вида риск, предвидени в третата и последна предпоставка за приложението на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, трябва логически да предшества преценката за евентуални „основателни причини“. Ако се окаже, че нито един от тези три вида риск не съществува, не може да се пречи на регистрирането и използването на заявената марка, тъй като наличието или липсата на основателни причини за използването на заявената марка в този случай са ирелевантни.

- 61 От гореизложените съображения следва, че апелативният състав правилно е приел в обжалваното решение, че единственото релевантно обстоятелство, на което се позовава жалбоподателят в подкрепа на относителното основание за отказ, предвидено в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, е връзката между услугите, обозначени от двете конфликтни марки. Следователно трябва да се провери дали апелативният състав правилно е счел, че това обстоятелство не е достатъчно, за да се докаже наличието на поне един от трите вида риск, описани по-горе и предвидени в тази разпоредба.
- 62 Що се отнася, първо, до риска използването на заявената марка да нанесе вреда на отличителния характер на по-ранната марка, с други думи, риска от „смесване“ и от „постепенно обезличаване“ на тази марка, както е описан в точки 37 и 38 по-горе, следва да се отбележи, че терминът „VIPS“ е множествено число на английското съкращение „VIP“ („Very Important Person“, т.е. „много важна личност“), който се използва широко и често както в международен, така и в национален план за означаване на известни личности. При тези обстоятелства рискът от нанасяне на вреда на отличителния характер на по-ранната марка от използването на заявената марка изглежда ограничен.
- 63 Същият този риск изглежда даже още по-малко вероятен в конкретния случай, тъй като заявената марка обхваща услуги за „компютърно програмиране, свързано с хотелски услуги, ресторанти, кафе-ресторанти“, които са предназначени за определени потребители, които закономерно представляват по-ограничена група, а именно собствениците на посочените заведения. От това следва, че ако бъде приета за регистрация, поради използването ѝ заявената марка вероятно ще бъде известна само на този сравнително ограничен кръг от потребители — фактор, който без съмнение намалява риска от смесване или постепенно обезличаване на по-ранната марка посредством разсейване на идентичността ѝ и на влиянието ѝ върху съзнанието на хората.
- 64 Посочената от жалбоподателя твърдяна връзка между услугите, обозначени от двете конфликтни марки, не би могла да постави под съмнение тези

констатации. Всъщност, както правилно отбелязва апелативният състав в точка 46 от обжалваното решение, въпросната връзка е ирелевантна в този контекст, тъй като смесването на идентичността на марка с добра репутация не зависи от сходството между стоките и услугите, обозначени от тази марка и тези, обхванати от заявената марка.

65 Следователно обжалваното решение правилно посочва, че при използването на заявената марка липсва риск от смесване на отличителния характер на по-ранната марка.

66 На второ място, следва да се провери рискът използването на заявената марка да нанесе вреда на добрата репутация на по-ранната марка. Както бе обяснено в точка 39 по-горе, става въпрос за риска свързването на по-ранната марка с добра репутация със стоки или услуги, обхванати от идентична или подобна заявена марка, да доведе до увреждане или опетняване на по-ранната марка, поради това че стоките или услугите, обхванати от заявената марка, притежават особена характеристика или качество, които могат да окажат негативно влияние върху образа на по-ранната марка.

67 В това отношение следва да се констатира, че обхванатите от заявената марка услуги не притежават характеристика или качество, които могат да създадат вероятност от нанасяне на вреда от такъв вид на по-ранната марка. Жалбоподателят не е посочил и а fortiori не е доказал нито една характеристика или качество от такъв вид. Единствено съществуването на връзка между услугите, обозначени от конфликтните марки, нито е достатъчно, нито е определящо. Наистина съществуването на такава връзка увеличава вероятността, когато срещнат заявената марка, хората да мислят също за по-ранната марка. Все пак това обстоятелство не е достатъчно само по себе си, за да се намали привлекателността на по-ранната марка. Такъв резултат може да се получи само ако се докаже, че обхванатите от заявената марка услуги притежават характеристики или качества, които потенциално могат да навредят на добрата репутация на по-ранната марка. В настоящия случай обаче такова доказателство не е било посочено.

- 68 Следователно апелативният състав правилно е заключил, че липсва риск от нанасяне на вреда на добрата репутация на по-ранната марка.
- 69 Накрая следва да се прецени рискът ползването на заявената марка неоснователно да извлече полза от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка. Както беше посочено в точки 40—42 по-горе, този риск трябва да се разграничава от вероятността от объркване, предвидена в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, тъй като при въпросния риск, уреден в параграф 5 от същия член, не е необходимо хората да объркат конфликтните марки.
- 70 В това отношение следва да се отбележи, че доводът, според който заинтересованите от заявената марка потребители ще проявят склонност да се снабдят с компютърен софтуер, обхванат от тази марка, като сметат, че той произхожда или е използван от реномираните ресторанти „VIPS“, представлява част от преценката за евентуална вероятност от объркване, предвидена в относителното основание за отказ в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, а не в предвиденото в параграф 5 от същия член основание за отказ. Жалбоподателят действително се позовава на вероятността от объркване в подкрепа на своето възражение, но тя е отхвърлена от отдела по споровете и не е преценявана отново в обжалваното решение. Това се оспорва от жалбоподателя в неговото второ правно основание, разгледано по-долу.
- 71 Обратно, риск от неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка може да има само ако съответните потребители, без да объркат произхода на обхванатите от конфликтните марки услуги, са особено привлечени от софтуера на Elleni Holding единствено поради факта че е обозначен от идентична на по-ранната марка с добра репутация „VIPS“.
- 72 В настоящия случай обаче няма обстоятелство, което да може да докаже посочения в предходната точка риск. Както правилно е отбелязал апелатив-

ният състав, връзката между услугите, обозначени от конфликтните марки, не е достатъчна сама по себе си. Всъщност, за да се приеме, че използването на заявената марка би извлякло неоснователни ползи от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка, въпреки че липсва вероятност от объркване по отношение на търговския произход на въпросните услуги, се изисква доказателство за асоциация на заявената марка с положителните качества на по-ранната идентична марка, които биха могли да доведат до очевидна експлоатация или паразитизъм от заявената марка.

73 Щом като жалбоподателят не е изложил претендираните за неговата по-ранна марка специфични характеристики, както и по какъв начин те биха могли да улеснят пускането на пазара на услугите, обхванати от заявената марка, характеристиките, които обикновено се свързват с една марка с добра репутация от верига за бързо хранене, посочени в точка 57 по-горе, не могат да бъдат приети сами по себе си за годни да донесат полза на услугите за компютърно програмиране, дори последните да са предназначени за хотели или за ресторанти.

74 Това важи още повече, тъй като обхванатите от заявената марка услуги представляват значителна инвестиция за собствениците на хотели, ресторанти и други заведения от този вид, за които са предназначени. Всъщност изглежда малко вероятно идентичността на марката, обхващаща тези услуги, с по-ранната марка с добра репутация сама по себе си да окаже голямо влияние върху избора на тази ограничена и относително специализирана група потребители относно предлагания на пазара софтуер. Много по-вероятно е този избор да бъде направен като се държи сметка за други по-съществени и определящи фактори, като например стойността на всеки предлаган софтуер, неговата висока функционалност и неговите възможности за обработка на данни.

75 От гореизложените съображения следва, че обжалваното решение също правилно изключва риска ползването на заявената марка да извлече неоснователни ползи от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка.

76 Освен това по отношение на трите вида риск, разгледани по-горе, следва да се напомни, че жалбоподателят сам приема в своето писмено становище (вж. точка 21 по-горе), че изтъкнатата връзка между услугите, обхванати от двете конфликтни марки, служи само за да се „потвърди“ съществуването на риска, предвиден в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Така жалбоподателят признава, че този риск трябва да се докаже въз основа на други доказателства и само е бил подкрепен и подсилен от връзката между въпросните услуги. Независимо от това, както бе посочено, тези други доказателства напълно липсват в случая.

77 Доводът на жалбоподателя, основан на член 61 и сл. от Регламент № 40/94 и от Решение по дело BABY-DRY, точка 22 по-горе (точка 43), също не може да бъде приет. От една страна, в това решение Първоинстанционният съд отбелязва, че от разпоредбите на членове 61 и 62 от Регламент № 40/94, както и от общата му структура, следва, че апелативният състав не може само да отхвърли нови доводи на подалата жалба страна, представени за първи път на етапа на обжалване, единствено с мотива че тези доводи не са били изложени пред по-долната инстанция, а е длъжен да се произнесе по същество по този въпрос или да върне делото на по-долната инстанция. В случая обаче жалбоподателят, който не е страната, подала жалба пред апелативния състав, дори не твърди, че е представил нови доводи пред този състав и че последният е отказал да ги разгледа.

78 От друга страна, член 61, параграф 2 от Регламент № 40/94 предвижда, че „[п]ри разглеждането на жалбата, апелативният състав приканва страните, толкова често, колкото е необходимо, да представят, в срока който е установен от апелативния състав, своите забележки по съобщенията, изпратени от него или по изявленията изхождащи от другите страни“. Обратно на твърденията на жалбоподателя, тази разпоредба не задължава апелативният състав да прикани страните да допълнят своите писмени становища и доказателства пред него.

79 Накрая, относно решенията на отделите на СХВП по други дела, посочени от жалбоподателя, следва да се уточни, че макар да е възможно страните да се позовават на такива решения само с цел да предоставят на Първоинстанционния съд източник на вдъхновение за неговото тълкуване на съответните разпоредби (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 27 септември 2005 г. по дело Cargo Partner/СХВП (CARGO PARTNER), T-123/04, Recueil, стр. II-3979, точка 68 и Решение на Първоинстанционния съд от 24 ноември 2005 г. по дело Sadas/СХВП — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, все още непубликувано в Recueil, точка 20), безспорен остава фактът, че преценката за законосъобразността на решенията на Регламент № 40/94, така както е тълкуван от общността съд, така че просто нарушение на практиката на отделите на СХВП от едно решение на един апелативен състав на СХВП не може да съставлява основание за допускане на отмяна на това решение (Решение на Съда от 15 септември 2005 г. по дело BioID/СХВП, C-37/03 P, Recueil, стр. I-7975, точка 47, Решение на Първоинстанционния съд от 5 декември 2002 г. по дело Sykes Enterprises/СХВП (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Recueil, стр. II-5179, точка 31, Решение на Първоинстанционния съд по дело BUDMEN, точка 59 по-горе, точка 61 и Решение на Първоинстанционния съд от 22 юни 2005 г. по дело Metso Paper Automation/СХВП (PAPERLAB), T-19/04, Recueil, стр. II-2383, точка 39).

80 Като се има предвид гореизложеното, първото правно основание, посочено от жалбоподателя, трябва да бъде отхвърлено като необосновано.

По второто правно основание, изедено от нарушение на правата на защита и на диспозитивното начало, предвидено в член 74 от Регламент № 40/94

Доводи на страните

81 Жалбоподателят твърди, че апелативният състав е нарушил неговото право на защита и диспозитивното начало, предвидено в член 74 от Регламент № 40/94,

като е отказал да разгледа доводите му по прилагането в конкретния случай на член 8, параграф 1, буква б) от споменатия регламент, изложени в неговото становище, представено в отговор на жалбата на Elleni Holding.

82 Според жалбоподателя в състезателните производства пред СХВП деволутивният ефект на обжалването пред апелативния състав е ограничен по силата на член 74 от Регламент № 40/94 от жалбата и от претенциите на страните. В настоящия случай от формуляра на подадената от Elleni Holding жалба било очевидно, че последната била насочена срещу цялото решение, прието от отдела по споровете. По-нататък, в становището си пред апелативния състав жалбоподателят бил оспорил отказа на отдела по споровете да приложи член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 относно услугите, попадащи в клас 42, но нямал претенции относно отказа на неговото възражение за класове 9 и 35.

83 Следователно предметът на жалбата се състоял в преценка на приложението на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94 спрямо възражението на жалбоподателя относно услугите от клас 42. Вероятна грешка на Elleni Holding, което не ограничава жалбата си пред апелативния състав само до неблагоприятната за него част от решението на отдела по споровете, не може да бъде поправена служебно от апелативния състав. Ако този състав е имал съмнения в това отношение, е трябвало да се обърне за изясняване към страната жалбоподател в съответствие с правило 49 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент № 40/94 (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189).

84 Жалбоподателят счита, че позицията му се подкрепя от решението, прието от трети апелативен състав на СХВП на 23 януари 2001 г. (дело R 158/2000-3),

посочено в точка 23 от обжалваното решение, както и от решението на същия състав от 3 юли 2000 г. (дело R 198/1999-3), в които се приемало, че становищата на ответника могат да имат за последица разширяване предмета на спора, когато страната, подала жалбата, е съгласна.

85 В самото начало СХВП счита, че в становището, представено в отговор на жалбата на Elleni Holding пред апелативния състав, Sigla SA претендира отхвърляне на жалбата и потвърждаване на отказа за регистрация на заявената марка. В подкрепа на това искане жалбоподателят се позовава на доводи, целящи, първо, да опровергават доводите на Elleni Holding относно нарушението на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 и второ, да покажат, че член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент трябва да се приложи в настоящия случай.

86 СХВП твърди, че не съществува разпоредба, която да позволява на другата страна пред апелативния състав да представя отделни искания или правни основания в становището, представено в отговор на жалбата. При липса на такава разпоредба апелативният състав бил приел в конкретния случай, че страната, чиито искания не са били уважени в тяхната цялост от по-долна инстанция на СХВП, трябва да подаде отделна жалба пред апелативния състав, за да атакува частта от обжалваното решение, която я засяга неблагоприятно.

87 Според СХВП тази ситуация е различна от ситуацията пред Първоинстанционния съд, след като по силата на член 134, параграф 3 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, страните в производството пред апелативния състав, различни от жалбоподателя, могат да предявяват пред Първоинстанционния съд искания за изменение или отмяна на решението на апелативния състав по въпрос, който не е повдигнат в жалбата, и да представят правни основания, неизложени в нея. СХВП посочва също като пример определени разпоредби от испанското право, със същото действие

като член 134, параграф 3 от Процедурния правилник. Тя отбелязва обаче, че комисиите по жалбите на Европейското патентно ведомство, което има правна уредба, близка до Регламент № 40/94, заемат позиция, аналогична на приетата в обжалваното решение.

- 88 СХВП изтъква следната аналитична рамка относно позицията, приета от апелативният състав: първо, тя се позовава на член 58 от Регламент № 40/94, според който всяка страна в производство, което е приключило с решение, може да обжалва това решение, доколкото то не удовлетворява претенциите ѝ. Според СХВП предвид тази разпоредба в конкретния случай би могло да се породи съмнение относно допустимостта на жалба, подадена от жалбоподателя срещу решението на отдела по споровете, доколкото то уважава претенциите на жалбоподателя. Ако жалбоподателят нямаше право да подаде отделна жалба срещу решението на отдела по споровете, приетата от апелативния състав позиция би могла да засегне правото на защита на жалбоподателя, при положение че решението на отдела по споровете, уважаващо претенциите на жалбоподателя, е отменено, без апелативният състав да се произнесе по друго окончателно отхвърлено от отдела по споровете основание.
- 89 При това би било преувеличено да се изисква от една страна, чиито претенции са били уважени, да подава жалба срещу отхвърлянето на един от нейните доводи единствено за да се предпази от хипотетичния риск другата страна, чиито претенции са били отхвърлени, да подаде жалба.
- 90 Второ, СХВП счита, че становището на жалбоподателя пред апелативния състав не е имало за цел подаване на жалба с различен предмет, а само възражение срещу исканията на Elleni Holding пред тази инстанция, за да се намали риска от отмяна на решението на отдела по споровете. Следователно разглеждането на довода на жалбоподателя, извлечен от твърдяното нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, не е можело да доведе до *reformatio in reius* на решението на отдела по споровете.

- 91 Трето, СХВП счита, че е необходимо да се анализира позицията на апелативния състав относно деволутивния ефект на жалбата, предвиден в член 62, параграф 1 от Регламент № 40/94, както и по отношение на диспозитивното начало, предвидено в член 74, параграф 1 от същия регламент.
- 92 Четвърто, СХВП отбелязва, че във всяка съдебна система правомощията на по-горната инстанция са по-ограничени от тези на по-долната инстанция, чиито актове подлежат на контрол за законосъобразност. Позицията на апелативния състав в конкретния случай, разгледана в светлината на член 134, параграф 3 от Процедурния правилник, означавала, че Първоинстанционният съд притежава по-големи правомощия относно определянето на предмета на спора, отколкото апелативния състав, което според СХВП било най-малкото странно.
- 93 Вследствие на това СХВП декларира, че се осланя на преценката на Първоинстанционния съд за вземане на решение относно второто правно основание, посочено от жалбоподателя и счита, че ако Първоинстанционният съд уважи това правно основание, делото би трябвало да се върне на апелативния състав, който да се произнесе по приложението на относителното основание за отказ, предвидено в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

Съображения на Първоинстанционния съд

- 94 Първоинстанционният съд напомня най-напред, че е вярно, че СХВП не разполага с активна легитимация, за да подаде жалба срещу решение на апелативен състав, но за сметка на това не е длъжна систематично да защитава всяко атакувано решение на апелативен състав или автоматично да отхвърля всяка жалба срещу такова решение и може по-конкретно да се осланя на преценката на Първоинстанционния съд за вземане на решение, като представя всички доводи, които счита за подходящи, за да го насочи (Решение

на Първоинстанционния съд от 30 юни 2004 г. по дело GE Betz/СХВП — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Recueil, стр. II-1845, точки 34 и 36, Решение на Първоинстанционния съд от 25 октомври 2005 г. по дело Peek & Cloppenburg/СХВП (Cloppenburg), T-379/03, Recueil, стр. II-4633, точка 22 и Решение на Първоинстанционния съд от 1 февруари 2006 г. по дело Dami/СХВП — Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), T-466/04 и T-467/04, все още непубликувано в Recueil, точки 30 и 31).

95 По-нататък следва да се отбележи, че изтъквайки в рамките на настоящото правно основание нарушение на своето право на защита и на диспозитивното начало, жалбоподателят в действителност възразява срещу законосъобразността на обжалваното решение, доколкото апелативният състав не е разгледал мотива за възражение, извлечен от съществуването на вероятност от объркване — нещо, което той е трябвало да направи, поради деволутивния ефект на производството по жалбата. Следователно трябва да се провери дали позицията на апелативния състав е в съответствие със задълженията, които са му възложени при проверката на обжалваното пред него решение на отдела по споровете.

96 Следва да се напомни, че в съответствие с член 62, параграф 1 от Регламент № 40/94, след разглеждането на жалбата по същество апелативният състав се произнася по жалбата и че когато прави това, той може „да упражни правомощията на отдела, който е взел обжалваното решение“, т.е. в случая да се произнесе сам по възражението като го отхвърли или като го обяви за основателно и по този начин да потвърди или да отмени атакуваното решение. От член 62, параграф 1 от Регламент № 40/94 следва също, че с факта на подаване на жалбата пред него, апелативният състав е длъжен да проведе нова пълна проверка по съществуването на възражението, която е както правна, така и фактическа.

97 Следователно, в случай че апелативният състав приеме, че едно от относителните основания за отказ, посочено от възразяващата страна в нейното възражение и уважено от отдела по споровете в неговото решение, не

е основателно, при новата пълна проверка по съществуващото на възражението, посочена в предходната точка, преди да отмени решението на отдела по споровете, апелативният състав задължително трябва да разгледа също дали може евентуално да се уважи възражението на базата на друго относително основание за отказ, на което се е позовала възразяващата страна пред отдела по споровете, но което е отхвърлено или не е разгледано от последния.

- 98 От това следва, че като е заключил, че отделът по споровете погрешно е приел наличието на относителното основание за отказ, посочено в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, относно услугите, попадащи в клас 42, в случая апелативният състав е бил длъжен, преди да отмени решението на по-долната инстанция, да преразгледа другото относително основание за отказ, посочено от жалбоподателя в подкрепа на неговото възражение, а именно относно вероятността от объркване на заявената марка и по-ранната марка.
- 99 В противоречие с приетото в обжалваното решение горепосочената проверка от страна на апелативния състав на относителното основание за отказ, изведено от вероятността от объркване, не е разширила предмета на жалбата, щом като обжалването пред апелативен състав цели да предизвика нова пълна проверка по съществуващото на възражението, която е както правна, така и фактическа (вж. точка 96 по-горе).
- 100 Впрочем същият извод се налага в конкретния случай въз основа на следните съображения. От член 8 от Регламент № 40/94 следва, че всички относителни основания за отказ, предвидени в този член, водят точно до същия резултат, а именно до отказ за регистриране на заявената марка. Следователно, за да се уважи претенцията на възразяващата страна, целяща заявената марка да не бъде регистрирана, е достатъчно само едно от различните основания за отказ, посочени в рамките на възражението, да е основателно. При тези предпоставки, когато стигне до извода, че едно от посочените от възразяващата страна основания за отказ е основателно, отделът по споровете може да ограничи проверката на възражението само до основанията, които е достатъчно, за да обоснове решение за уважаване на възражението.

101 Наистина не е изключено отделът по споровете да реши също да провери и при необходимост да отхвърли другите относителни основания за отказ, посочени от възразяващата страна, както е било в случая. При все това тази част от мотивите на неговото решение не е необходима база за диспозитива, който уважава възражението, надлежно основан на потвърденото относителното основание за отказ. Не може също да се поставя въпросът за частично отхвърляне на възражението, след като претенцията на възразяващата страна е уважена изцяло.

102 В тази хипотеза не може също да се повдига и въпросът за обединяване на различни възражения, представени от възразяващата страна, някои от които са били отхвърлени от отдела по споровете след уважаването на едно от тях. Възгледът, че всяко относително основание за отказ, представено от възразяващата страна, следва да се счита за отделно възражение, би противоречал на текста на член 42, параграф 1 от Регламент № 40/94, който предвижда, че „[...]може да бъде направено възражение срещу регистрацията на марка на основание, че не може да бъде регистрирана съгласно член 8 [...]“. Освен това процесуалната икономия на производството пред СХВП изисква възраженията да не се множат безполезно и следователно също оборва възгледа, че възражение, основано на повече относителни основания за отказ, в действителност е група от няколко различни възражения.

103 Горните съображения се потвърждават от диспозитива на решението на отдела по споровете в конкретния случай, който просто обявява в точка 1, че възражението се уважава относно услугите от клас 42, без ни най-малко да се позовава на частично отхвърляне на възражението или отхвърляне на друго възражение, отнасящо се за същия клас.

104 При тези предпоставки, проверката на възражението на жалбоподателя не може да приключи относно клас 42 с обжалваното решение, с което

апелативният състав само отменя решението на отдела по споровете. Тази отмяна е довела до това, че доколкото засяга горепосочения клас, процедурата по възражението отново е станала висяща и е трябвало да бъде приключена с второ решение, което я отхвърля или потвърждава.

105 Съгласно член 62, параграф 1 от Регламент № 40/94 това второ решение трябва да бъде прието от апелативния състав, освен ако той не реши евентуално да върне делото на отдела по споровете. Както вече бе отбелязано обаче, такова връщане без съмнение би било излишно в конкретния случай, тъй като отделът по споровете вече се е произнесъл и по относителното основание за отказ, изведено от вероятността от объркване. Тази позиция на отдела по споровете се обяснява очевидно от желание за процесуална икономия, за да се избегне връщане на делото от апелативния състав пред тази инстанция, в случай на отмяна на нейното решение.

106 Изводът на апелативния състав, според който предпоставките за приложение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не са били налице в случая, не е бил достатъчен сам по себе си, за да доведе до отхвърляне на възражението за услугите, обхванати от клас 42. За да се стигне до този резултат, трябвало още апелативният състав да възприеме преценката на отдела по споровете относно вероятността от объркване между конфликтните марки, което непременно налагало преразглеждане на тази вероятност.

107 Следователно, от една страна, в обжалваното решение апелативният състав изрично отказал да разгледа относителното основание за отказ, предвидено в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, и съответно не приел, нито потвърдил изводите на отдела по споровете относно това основание. От друга страна, диспозитивът на обжалваното решение се ограничава до отмяна на решението на отдела по споровете и не отбелязва нито изхода на възражението, нито даже че делото се връща на отдела по споровете.

- 108 От изложеното дотук следва, че като е пропуснал да изследва горепосоченото относително основание за отказ, на което съевременно се позовава жалбоподателя и което отново е посочено в неговото становище в отговор на жалбата на Elleni Holding, апелативният състав не е изпълнил задълженията, възложени му в рамките на проверката на жалбата.
- 109 Той е основал обжалваното решение на погрешен извод, като е приел, че за тази проверка е необходимо жалбоподателят да подаде отделна жалба срещу решението на отдела по споровете. След като според текста на член 58 от Регламент № 40/94 всяка страна в производството, което е приключило с решение, може да обжалва това решение, доколкото то не удовлетворява претенциите ѝ, е недопустимо в конкретния случай жалбоподателят да подава жалба срещу решението на отдела по споровете, доколкото то засяга регистрацията на заявената марка за услугите, попадащи в клас 42. Както бе отбелязано в точки 103—105 по горе, като уважава възражението и като отказва регистрация на заявената марка за услугите, попадащи в този клас, това решение изцяло уважава претенциите на жалбоподателя.
- 110 При тези условия отбелязаната от СХВП липса на разпоредба, аналогична на член 134, параграф 3 от Процедурния правилник, сред разпоредбите на Регламент № 40/94 относно обжалването пред апелативните състави, не е релевантна, щом като в конкретния случай апелативният състав е бил длъжен да разгледа другото относително основание за отказ, посочено пред отдела по споровете, но отхвърлено от него, дори при липса на изрично искане в този смисъл от възразяващата страна.
- 111 От изложеното дотук следва, че второто правно основание трябва да бъде уважено. Следователно обжалваното решение трябва да се отмени, без Първоинстанционния съд да замества СХВП по отношение на преценката на относителното основание за отказ, изведено от вероятността от объркване, която трябва да се избърши от СХВП.

По съдебните разноси

- 112 По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноси, ако е направено такова искане.
- 113 В случая следва да се отбележи, че макар СХВП да се осланя на преценката на Първоинстанционния съд за вземане на решение, що се отнася до второто правно основание, което е уважено, следва тя да се осъди да заплати съдебните разноси, направени от жалбоподателя, след като обжалваното решение е прието от неин апелативен състав (вж. в този смисъл решение **BIOMATE**, точка 94 по-горе, точка 97).

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

- 1) Отменя решението на трети апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 1 април 2003 г. (дело R 1127/2000-3).**

- 2) **Осъжда Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Постановено в публично съдебно заседание в Люксембург на 22 март 2007 година.

Секретар

Председател

E. Coulon

M. Vilaras