

РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (втори състав)

13 февруари 2007 година \*

По дело Т-256/04,

**Mundipharma AG**, установено в Базел (Швейцария), за което се явява адв. F. Nielsen, Rechtsanwalt,

жалбоподател,

срещу

**Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП)**, за която се явява първоначално г-н B. Müller, впоследствие г-н G. Schneider, в качеството на представители,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд, е

\* Език на производството: немски.

**Altana Pharma AG**, установено в Констанц (Германия), за което се явява адв. Н. Becker, Rechtsanwalt,

с предмет жалба срещу Решение на втори апелативен състав на СХВП от 19 април 2004 г. (преписка R 1004/2002-2) относно процедура по възражение между Mundipharma AG и Altana Pharma AG

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД НА  
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (втори състав),

състоящ се от: г-н J. Pirrung, председател, г-н A. W. H. Meij и г-жа I. Pelikánová, съдии,

секретар: г-жа K. Andová, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 28 юни 2004 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 22 ноември 2004 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 22 ноември 2004 г.,

след съдебното заседание от 24 януари 2006 г.

постанови настоящото

## Решение

### Обстоятелства, предхождащи спора

- 1 На 7 октомври 1998 г. встъпилата страна иска от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) регистрация като марка на Общността на словния знак „RESPICUR“ (наричана по-нататък „заявената марка“) на основание на изменения 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).
- 2 Стоките, за които се иска регистрация, попадат в клас 5 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена, и отговарят на следното описание: „терапевтични препарати за дихателните пътища“.
- 3 Заявката е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 45/1999 от 7 юни 1999 г.
- 4 На 1 септември 1999 г. жалбоподателят, позовавайки се на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, прави възражение срещу заявката за регистрация. Възражението се основава на немска словна марка № 1155003

„RESPICORT“, заявена на 21 август 1989 г. и регистрирана на 1 март 1990 г. за стоките от клас 5 по смисъла на Ницската спогодба, отговарящи на следното описание: „фармацевтични и хигиенни препарати; пластири“ (наричана по-нататък „по-ранната марка“).

- 5 С решение от 30 октомври 2002 г. отделът по спорове отхвърля възражението. Той приема, че жалбоподателят не е доказал нито своето право на собственост върху по-ранната марка, нито използването на последната. Освен това той заключава, че липсва вероятност от объркване между заявената и по-ранната марка.
- 6 На 12 декември 2002 г. жалбоподателят подава жалба срещу решението на отдела по спорове.
- 7 С решение от 19 април 2004 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав отменя решението на отдела по споровете поради съществено процесуално нарушение, но независимо от това отхвърля изцяло възражението.
- 8 В обжалваното решение апелативният състав приема, че отделът по споровете не е трябвало да отхвърли възражението поради липса на доказателства за правото на собственост върху по-ранната марка. След това приема, че жалбоподателят не е успял да докаже в необходимата степен използването на по-ранната марка и че следва да се вземе предвид единствено използването за „аерозолни дозатори, които съдържат кортикоиди и се отпускат само по лекарско предписание“, което не е било оспорено от встъпилата страна. Що се отнася до наличието на вероятност от объркване, апелативният състав установява, че разглежданите стоки са идентични и че съществува известна прилика, която обаче се смекчава от изразените различия между двата конфликтни знака. Той счита, че съответните потребители, респективно на по-ранната марка и на заявената марка, се припокриват единствено на равнище професионални потребители, които следователно били съответните потребители в конкретния случай. Предвид установените различия апелативният състав заключава, че липсва вероятност от объркване между заявената и по-ранната марка.

## Производство и искания на страните

- 9 На 10 ноември 2005 г. Първоинстанционният съд поставя на страните някои въпроси. Страните отговарят на тези въпроси в определения срок.
- 10 Жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:
- да отмени обжалваното решение,
  - да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.
- 11 СХВП моли Първоинстанционния съд:
- да отхвърли жалбата,
  - да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
- 12 Встъпилата страна се присъединява към исканията на СХВП.

## По допустимостта

- 13 В писмените си становища както жалбоподателят, така и встъпилата страна препращат изрично към представените от тях писмени изявления в процедурата по възражение пред СХВП. Встъпилата страна освен това се позовава на съображенията, съдържащи се в решенията на отдела по спорове и на апелативния състав.
- 14 В това отношение следва да се отбележи, че на основание член 21 от Статута на Съда и на член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд жалбата трябва да съдържа кратко изложение на правните основания. Според съдебната практика посочването им трябва да е достатъчно ясно и точно, за да позволи на ответника да подготви защитата си, а на Първоинстанционния съд — да се произнесе по жалбата, ако е необходимо, без да разполага с други данни. Първоинстанционният съд приема обаче, че макар текстът на жалбата да може да бъде подкрепен чрез препращане към определени текстове от приложени към нея документи, общото препращане към други писмени изявления, дори те да са приложени към жалбата, не може да санира липсата на основни елементи в нея, както и че Първоинстанционният съд няма задължението да замести страните, опитвайки се да установи относимите обстоятелства в приложенията (вж. Определение на Първоинстанционния съд от 29 ноември 1993 г. по дело Koelman/Комисия, T-56/92, Recueil, стр. II-1267, точки 21 и 23 и Решение на Първоинстанционния съд от 21 март 2002 г. по дело Joynson/Комисия, T-231/99, Recueil, стр. II-2085, точка 154, и посочената съдебна практика). Тази съдебна практика е приложима и към писмения отговор на другата страна в процедурата по възражение пред апелативния състав, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд на основание член 46 от Процедурния правилник, приложим в областта на интелектуалната собственост по силата на член 135, параграф 1, втора алинея от Правилника (Решение на Първоинстанционния съд от 13 юли 2004 г. по дело AVEX/СХВП — Ahlers (a), T-115/02, Recueil, стр. II-2907, точка 11).
- 15 Жалбата и писменият отговор на встъпилата страна, доколкото препращат към писмените изявления, представени пред СХВП съответно от жалбо-

подателя и от встъпилата страна, както и към решенията, приети от СХВП в процедурата по възражение, са недопустими, тъй като общото препращане, което съдържат, не е относимо за правните основания и доводите, изложени съответно в жалбата и писмения отговор на встъпилата страна.

### **По съществуващото на спора**

- 16 Жалбоподателят изтъква едно-единствено правно основание, състоящо се в твърдението, че апелативният състав е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, като е приел, че липсва вероятност от объркване между заявената и по-ранната марка. Той се позовава по същество на пет обстоятелства, а именно ограничаването на стоките, взети предвид във връзка с по-ранната марка, определянето на съответните потребители, приликата между знаците, отличителният характер на по-ранната марка и фактът, че наличието на вероятност от объркване между знаците е било установено от Deutsches Patent- und Markenamt (Германска служба за патенти и марки).

*По отношение на ограничаването на стоките, за които е прието, че са обхванати от по-ранната марка, и по отношение на приликата на стоките*

### **Обжалваното решение**

- 17 В точка 31 от обжалваното решение апелативният състав приема, че в отговор на искането на встъпилата страна, направено на основание член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94, жалбоподателят не е доказал, че по-ранната марка е била обект на реално използване в Германия. Той заключава, че при

преценяване на наличието на вероятност от объркване единствено стоките, за които встъпилата страна не е поискала доказване на реално използване, а именно „аерозолните дозатори, които съдържат кортикоиди и се отпускат само по лекарско предписание“, могат да се считат за обхванати от по-ранната марка.

### Доводи на страните

- 18 Жалбоподателят не оспорва заключението на апелативния състав, според което реалното използване на по-ранната марка не е било доказано. При това положение апелативният състав неправилно ограничил свободата му на стопанска дейност, преценявайки, че по-ранната марка е можела да бъде взета предвид единствено доколкото е обхващала „аерозолните дозатори, които съдържат кортикоиди и се отпускат само по лекарско предписание“. В действителност подобен подход ограничавал защитата на по-ранната марка до действително търгуваните стоки. В сходни случаи немската съдебна практика приела, че защитата не следвало да се ограничава до стоките, отпускани само по лекарско предписание.
- 19 В това отношение според жалбоподателя следва да се приеме, че използването на по-ранната марка е било доказано по отношение на „терапевтичните препарати за дихателните пътища“. Всъщност по смисъла на Решение на Първоинстанционния съд от 14 юли 2005 г. по дело Reckitt Benckiser (España)/СХВП — Aladin (ALADIN) (T-126/03, Recueil, стр. II-2861, точки 45 и 46) тази група представлявала отделна подкатегория в рамките на общата категория „фармацевтични препарати“.
- 20 СХВП споделя позицията на жалбоподателя, като отбелязва, че съгласно посоченото по-горе Решение по дело ALADIN подкатегории следва да се определят в зависимост от терапевтичните обозначения на съответния препарат. В това отношение тя счита „терапевтичните препарати за дихателните пътища“ за подходяща подкатегория.



- 21 Встъпилата страна отбелязва, че доколкото в Германия жалбоподателят продължава да има възможност да търгува с нови стоки под по-ранната марка, неговата стопанска свобода не е ограничена. Що се отнася до приложението в конкретния случай на посоченото по-горе Решение по дело ALADIN, тя счита, че подходящата подкатегория е тази на „глюкокортикоидите“.

### Съображения на Първоинстанционния съд

- 22 Член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 предвижда следното:

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

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

- 23 Според съдебната практика от посочените по-горе разпоредби следва, че ако дадена марка е била регистрирана за категория от стоки или услуги, достатъчно широка, за да могат в нея да се разграничат редица подкатегории, които могат да се разглеждат самостоятелно, доказването на реално използване на марката за част от тези стоки или услуги дава защита в процедурата по възражение само по отношение на подкатегорията(ите), в които попадат стоките или услугите, за които марката действително е била използвана. За сметка на това, ако дадена марка е била регистрирана за стоки или услуги, определени по толкова точен и подробен начин, че в рамките на съответната категория не е възможно да се направят съществени деления, тогава за целите на възражението доказването на реално използване на марката за посочените стоки или услуги обхваща по необходимост цялата тази категория (Решение по дело ALADIN, посочено по-горе, точка 45).
- 24 Всъщност, макар ролята на концепцията за частично използване е да не станат недостъпни марки, които не са били използвани за дадена категория стоки, тази концепция не трябва все пак да има за последица лишаването на притежателя на по-ранната марка от всякаква защита за стоки, които, без да са напълно еднакви с тези, за които е той е успял да докаже реално използване, по своята същност не са различни от последните и попадат в една и съща група, която не може да бъде разделена по друг начин, освен произволно. В това отношение следва да се отбележи, че на практика за притежателя на дадена марка е невъзможно да докаже нейното използване за всички мислими разновидности на стоките, обхванати от регистрацията. Ето защо понятието „част от стоките или услугите“ не може да се разпростре върху всички търговски вариации на подобни стоки или услуги, а само върху стоки или услуги, които са достатъчно отличими, така че могат да образуват съгласувани категории или подкатегории (Решение по дело ALADIN, посочено по-горе, точка 46).
- 25 Следва да се отбележи, че макар в конкретния случай жалбоподателят да не е доказал наличие на реално използване на по-ранната марка за каквито и да било стоки, вярно е също така, че встъпилата страна не е поискала да се докаже подобно използване по отношение на „аерозолните дозатори, които съдържат кортикостероиди и се отпускат само по лекарско предписание“. Както обаче апелативният състав е отбелязал в точка 25 от обжалваното решение, доколкото съгласно член 43, параграф 2 от Регламент № 40/94 използването на марката, с което се обосновава възражението, трябва да се доказва единствено по искане на заявителя, последният е този, който следва да определи обхвата

на своето искане за доказване. При това положение, доколкото искането на встъпилата страна за представяне на доказателства не се е отнасяло до „аерозолните дозатори, които съдържат кортикостероиди и се отпускат само по лекарско предписание“, не е необходимо да се изследва дали във връзка с тези стоки по-ранната марка е била обект на реално използване в Германия.

- 26 На следващо място, следва да се припомни, че по-ранната марка е била регистрирана за „фармацевтични и хигиенни препарати; пластири“. Тази категория стоки е достатъчно широка, за да могат в нея да се обособят редица подкатегории, които могат да бъдат разглеждани самостоятелно. При това положение обстоятелството, че по-ранната марка трябва да се счита за използвана във връзка с „аерозолните дозатори, които съдържат кортикостероиди и се отпускат само по лекарско предписание“, обосновава защита единствено по отношение на подкатегорията, в която попадат посочените стоки.
- 27 В обжалваното решение апелативният състав приема, че по-ранната марка следва да се вземе предвид само доколкото се отнася до стоките, чието реално използване не е било оспорено. Така той определя еднаква подкатегория за посочените стоки, а именно „аерозолни дозатори, които съдържат кортикостероиди и се отпускат само по лекарско предписание“.
- 28 Това определение е несъвместимо с член 43, параграф 2 от Регламент № 40/94, тълкуван в светлината на Решение по дело ALADIN, посочено по-горе, и приложим по отношение на по-ранните национални марки по силата на член 43, параграф 3 от същия регламент.
- 29 В това отношение следва да се отбележи, че доколкото потребителят търси преди всичко стока или услуга, която може да отговори на неговите конкретни нужди, целта или предназначението на въпросната стока или услуга има основно значение при неговия избор. При това положение, тъй като се прилага от потребителите преди всяка тяхна покупка, критерият, свързан с целта или предназначението, е първостепенен при определянето на дадена подкатегория от стоки или услуги.

- 30 Целта или предназначението на терапевтичните препарати се изразяват чрез техните терапевтични индикации. Възприетото от апелативния състав определение обаче не се основава на този критерий, тъй като не указва, че въпросните стоки са предназначени да лекуват здравословни смущения, и не уточнява естеството на тези смущения.
- 31 Следва да се добави, че избраните от апелативния състав критерии, а именно критериите, свързани с галеничната форма, активното вещество и задължителното изискване за лекарско предписание, по правило не са подходящи за определянето на подкатегория от стоки по смисъла на Решение по дело ALADIN, посочено по-горе, тъй като тяхното приложение не зачита упоменатите по-горе критерии, свързани с целта и предназначението на стоките. Всъщност определено медицинско състояние често може да се лекува с различни лекарства, съществуващи в различни галенични форми и съдържащи различни активни вещества, като някои от тези лекарства се продават свободно, докато за други се изисква лекарско предписание.
- 32 Следователно, като не е отчел целта и предназначението на въпросните стоки, апелативният състав е възприел произволна подкатегория от стоки.
- 33 Поради изложените в точки 29 и 30 по-горе съображения подкатегорията от стоки, в която попадат стоките, чието реално използване не е било оспорено, трябва да се определи въз основа на критерия, свързан с терапевтичните индикации.
- 34 Предлаганата от встъпилата страна подкатегория, а именно „глюкокортикоиди“, не може да бъде възприета. Това определение всъщност почива на критерия, свързан с активното вещество. Впрочем, както се посочва в точка 31 по-горе, подобен критерий по принцип не е подходящ сам по себе си за определяне на подкатегории от терапевтични препарати.

- 35 За сметка на това предложеното от жалбоподателя и СХВП определение, а именно „терапевтични препарати за дихателните пътища“, е уместно, тъй като, от една страна, се основава на терапевтичната индикация на въпросните стоки, а от друга — позволява да се определи достатъчно точна подкатегория по смисъла на Решение по дело ALADIN, посочено по-горе.
- 36 С оглед на гореизложеното следва да се заключи, че за целите на настоящото дело по-ранната марка трябва да се счита за регистрирана за „терапевтични препарати за дихателните пътища“.
- 37 Необходимо е също така да се отбележи, че тази констатация не влияе върху заключението на апелативния състав, изложено в точка 38 от обжалваното решение и неоспорено от страните, според което стоките, обхванати от двете конфликтни марки, са идентични.
- 38 Ето защо, макар обжалваното решение да посочва, че защитата на по-ранната марка се прилага само по отношение на „аерозолните дозатори, които съдържат кортикостероиди и се отпускат само по лекарско предписание“, то съдържа грешка, която следва да се изследва от гледна точка на последиците ѝ по отношение на преценката на апелативния състав относно съществуването на вероятност от объркване.

*По отношение на съответните потребители*

Доводи на страните

- 39 Жалбоподателят поддържа, че терапевтичните препарати за дихателните пътища, обхванати според него от двете конфликтни марки, включват, от

една страна, свободно продавани препарати, а от друга — препарати, отпускани по лекарско предписание. Ето защо съответните потребители били здравните работници, както и крайните потребители, а именно пациентите.

40 СХВП споделя по принцип позицията на жалбоподателя, като уточнява, от една страна, че следва да се вземат предвид германските потребители и от друга — че крайните потребители, а именно пациентите, страдащи от остри респираторни заболявания, ще проявяват от средна до висока степен на внимание.

41 Встъпилата страна поддържа, че тъй като всички глюкокортикоиди се отпускаат по лекарско предписание, потребителите, до които се отнася поранната марка, са здравните работници. Следователно в конкретния случай съответни потребители били именно те. Тя добавя, че във всички случаи пациентите проявяват особено голямо внимание при избора на терапевтични препарати, предназначени за тежки здравословни смущения, като тези в конкретния случай.

#### Съображения на Първоинстанционния съд

42 Като начало следва да се припомни, че в рамките на цялостната преценка на вероятността от объркване следва да се вземе предвид средния потребител на съответната категория стоки, който е сравнително добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив. Следва също така да се вземе предвид фактът, че степента на внимание на средния потребител може да е различна в зависимост от въпросната категория стоки или услуги (вж. по аналогия Решение на Съда от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Resueil, стр. I-3819, точки 25 и 26).

- 43 След това, на първо място, трябва да се отбележи, както прави СХВП, че съответните потребители са германските потребители, тъй като по-ранната марка е била регистрирана в Германия.
- 44 На второ място, в конкретния случай не се оспорва, че потребители на стоките, до които се отнася заявената марка, а именно терапевтичните препарати за дихателните пътища, са от една страна пациентите в качеството им на крайни потребители и, от друга — здравните работници.
- 45 Що се отнася до стоките, за които се счита, че е регистрирана по-ранната марка, от писмените изявления на страните, както и от отговорите им на поставените в съдебното заседание въпроси, следва, че някои от терапевтичните препарати за дихателните пътища се отпускат само по лекарско предписание, докато други се продават свободно. Като се има предвид, че някои от тези стоки могат да бъдат закупени от пациентите без лекарско предписание, следва да се приеме, че сред потребителите на тези стоки са освен здравните работници, и крайните потребители.
- 46 На трето място, по примера на встъпилата страна следва да се отбележи, че тъй като много от заболяванията на дихателните пътища са тежки, пациентите, които страдат от тях, по принцип ще са добре информирани и особено наблюдателни и предпазливи, когато трябва да изберат подходящото за тях лекарство.
- 47 Следователно може да се заключи, че съответни потребители са, от една страна, здравните работници в Германия и, от друга — немските пациенти, които страдат от заболявания на дихателните пътища, като последните обикновено проявяват степен на внимание над средното ниво.

*По отношение на приликата на знаците*

## Доводи на страните

- 48 Жалбоподателят поддържа, че между думите „respicort“ и „respicur“ има голяма прилика поради сходната им дължина и поради факта, че седем от буквите им са еднакви и имат еднаква поредност. Във фонетично отношение разликата между гласните „о“ и „и“ била незначителна, а добавянето на съгласната „т“ в края на „respicort“ било едва доловимо. Всъщност двете гласни имали приглушена звучност и поради това произвеждали сходен ефект. Нещо повече, на немски буквата „t“ в края на „respicort“ по принцип не се произнасяла или се произнасяла слабо, тъй като крайните букви често се „изяждали“. Ето защо, буквата „t“ в края на думата не била доловима, още повече че „respicort“ не било немска, а измислена дума, поради което било възможно да се произнася без „t“ в края на думата. В концептуално отношение жалбоподателят счита, че съответните потребители едва ли ще разделят конфликтните марки на две части, а именно, от една страна, „respi“, и, от друга — „cur“ или „cort“. Той добавя, че във всички случаи засегнатите крайни потребители няма да могат да разберат значението на тези съставни части.
- 49 СХВП поддържа, че въпросните марки показват само слаба прилика. В това отношение тя посочва, че съставната част „respi“ щяла да бъде възприета от съответните потребители като описателна, поради което нямало да бъде схваната като указание за търговски произход. Ето защо тя не можела да допринесе за установяването на прилика между въпросните знаци. Съставната част „cort“ се възприемала от професионалните потребители и от част от крайните потребители като препратка към кортикоидите. Освен това съставната част „cur“ се тълкувала от същите групи от потребители като препратка към думите „Kur“ [лечение] или „kurieren“ [лекувам].
- 50 По-нататък СХВП отбелязва, че различните гласни „о“ и „и“ и наличието на буквата „t“ в края на по-ранната марка създават доловима разлика във визуално отношение. От фонетична гледна точка заявената марка завършвала



с дълъг и нисък звук, резултат от съчетанието на буквите „u“ и „r“. За сметка на това крайната съставна част на по-ранната марка се характеризирала с твърдия звук на буквата „t“, който се произнасял от германските потребители. В концептуално отношение съществуващата разлика между крайните съставни части на двата знака можела да неутрализира евентуалните визуални и фонетични прилики.

- 51 Встъпилата страна споделя по принцип мнението на СХВП. Тя добавя, че що се отнася до съставната част „respi“, която препраща към думата „респираторен“, следва да се държи сметка за необходимостта този термин да остане неизползван.

#### Съображения на Първоинстанционния съд

- 52 Видно от постоянната съдебна практика, по отношение на визуалната, фонетичната или концептуалната прилика на конфликтните знаци общата преценка на вероятността от объркване трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 14 октомври 2003 г. по дело Phillips-Van Heusen/CXВП — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, стр. II-4335, точка 47 и посочената съдебна практика).
- 53 В това отношение концептуалните разлики, разграничаващи конфликтните марки, могат да бъдат такива, че да неутрализират до голяма степен съществуващите между тях визуални и фонетични прилики. Подобно неутрализиране обаче изисква поне една от въпросните марки да има за съответните потребители ясно и определено значение, което тези потребители да могат веднага да разберат, а другата — да няма такова значение или да има съвсем различно значение (Решение по дело BASS, посочено по-горе, точка 54).

- 54 В светлината на тези правила е необходимо да се изследва наличието на прилика между заявената марка „RESPICUR“ и по-ранната марка „RESPI-CORT“.
- 55 На първо място следва да се отбележи, че въпросните марки са подобни във визуално отношение за всички съответни потребители, поради това че се състоят от една единствена дума, че имат сходна дължина и че първите шест букви „respic“ и осмата буква „r“ са еднакви. Нито разликата между гласните „и“ и „о“ при седмата буква, нито добавянето на деветата буква „t“ в края на по-ранната марка могат да заличат тази визуална прилика.
- 56 На второ място, що се отнася до сравнението във фонетично отношение, конфликтните марки ще се произнасят на три срички, като произнасянето на първите две срички, „respi“, е еднакво в двата случая. Произнасянето на третата сричка, съответно „sur“ и „cort“, показва едновременно приликите, дължащи се на наличието на съгласните „с“ и „r“, и разликите, дължащи се на различието между гласните „и“ и „о“, както и на буквата „t“ в по-ранната марка. При това положение тези разлики не са достатъчни, за да неутрализират еднаквостта на двете първи срички и приликата, дължаща се на наличието на съгласните „с“ и „r“ при произнасянето на третата сричка. Следователно се налага изводът, че съществува фонетична прилика.
- 57 На трето място, що се отнася до концептуалната прилика, следва да се отбележи най-напред, че ако средният потребител обикновено възприема дадена марка като едно цяло и не се впуска в изследване на отделните ѝ детайли (Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, посочено по-горе, точка 25), то също така е вярно, че възприемайки определен словен знак, той го разчленява на словесни съставни части, които за него имат конкретно значение или му приличат на познати думи (Решение на Първоинстанционния съд от 6 октомври 2004 г. по дело Vitakraft-Werke Wührmann/CXВП — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Recueil, стр. II-3445, точка 51). Ето защо доводът на жалбоподателя, че конфликтните марки нямало да се разчленяват на съставните им части от потребителите, не може да бъде приет а priori без изследване на конкретните обстоятелства по делото.

- 58 На следващо място е необходимо да се отбележи, че в случая концептуалното възприемане на конфликтните марки ще бъде различно за двете групи съответни потребители. Професионалните потребители, поради своите познания и опит, по правило ще могат да разберат концептуалното значение на термините, към които препращат различните съставни части на конфликтните марки, а именно „respi“ за „респираторен“, „cur“ за „Kur“ [лечение] или „kurieren“ [лекувам] и „cort“ за „кортикоиди“. Така, разчленявайки двете марки на съответните им съставни части, те ще възприемат заявената марка като съответстваща на „лечение на респираторните смущения“, а по-ранната марка като обозначаваща „кортикоиди, предназначени за дихателните пътища“. Тези две тълкувания отразяват известно концептуално различие, доколкото значението на по-ранната марка е по-специфично от това на заявената марка, но все пак споделят общата идея за връзка с дишането. Ето защо, макар концептуалното различие да смекчава визуалната и фонетична прилика, установена по-горе, то същевременно не е достатъчно силно изразено, за да я неутрализира в представите на професионалните потребители.
- 59 Що се отнася до крайните потребители, по-горе бе посочено, че поради сериозния характер на техните заболявания степента им на внимание и познания е над средното ниво. Ето защо при двете разглеждани марки те ще могат да различат съставната част „respi“ и да разберат нейното концептуално съдържание, което препраща към общото естество на техните здравословни смущения. При това обаче ограничените им познания в областта на медицинската терминология няма да им позволят да отграничат концептуалните препратки на съставните части „cur“ и „cort“. Така в концептуално отношение конфликтните марки за тях ще бъдат подобни поради еднаквостта на съставната част „respi“, която единствена носи ясно и определено концептуално съдържание.
- 60 Изведените по-горе заключения във връзка с възприемането на конфликтните марки не се поставят под съмнение от довода на СХВП, според който съставната част „respi“ не може по никакъв начин да допринесе за приликата на знаците поради своя описателен характер. Всъщност, въпреки този си характер, посочената съставна част, която е в началото на двете марки, заема две от трите им срички и е по-дълга от съответните две съставни части, ще се отрази в значителна степен върху цялостното впечатление, създавано от разглежданите знаци. Освен това, що се отнася до професионалните потребители, по-горе бе посочено, че те ще възприемат всички съставни части на конфликтните марки като описателни за предназначението или

активния принцип на разглежданите стоки. Ето защо тези потребители едва ли ще отдадат особено значение на дадена съставна част, а ще възприемат двете марки с оглед на съответното им общо концептуално впечатление.

- 61 На последно място, доводът на встъпилата страна, който е изложен в точка 51 по-горе и е свързан с изискването съставната част „respi“ да остане неизползвана, също не може да промени направените по-горе заключения относно възприемането на конфликтните марки. Всъщност заключението, според което между конфликтните марки, взети като цяло, съществува прилика, не може да се счита, че води до монополизирание на съставната част „respi“.
- 62 С оглед на гореизложеното следва да се заключи, че конфликтните марки имат за професионалните потребители известна прилика, а за крайните потребители силна прилика. В действителност за последните марки са подобни във визуално, фонетично и концептуално отношение. За сметка на това професионалните потребители ще доловят известна концептуална разлика между двете марки, която обаче не е достатъчна, за да неутрализира изцяло установената визуална и фонетична прилика.

*По отношение на отличителния характер на по-ранната марка и вероятността от объркване*

Доводи на страните

- 63 Жалбоподателят поддържа, че отличителният характер на по-ранната марка е средно изразен. В това отношение той отбелязва, че „respicort“ е измислена дума и че, макар съставната част „respi“ да препраща към термина

„респираторен“, другата съставна част, „cort“, няма да има за засегнатите потребители никаква описателна стойност, още повече че тя не е отделена от другата съставна част, поради което ще бъде по-трудно доловима. Отличителният характер на по-ранната марка бил подсилен от обстоятелството, че в областта на лекарствата често се използват „напомнящи знаци“.

- 64 Жалбоподателят счита като цяло, че в случая стоките са идентични, степента на прилика е много висока, а отличителният характер на по-ранната марка е средно изразен. Той заключава, че съществува вероятност от объркване между по-ранната марка и заявената марка.
- 65 СХВП поддържа, че по-ранната марка има много слаб отличителен характер. Тя посочва, че съставната част „respi“ ще бъде възприета по принцип като препращане към думата „респираторен“ и че съставната част „cort“ ще бъде възприета, поне от професионалните потребители, като препращане към „кортикоиди“. Ето защо по-ранната марка щяла да включва изключително описателни съставни части. СХВП отбелязва също така, че жалбоподателят не основава тезата си върху честото използване на „напомнящите знаци“ в областта на лекарствата.
- 66 Тя заключава, че в случая поради слабата прилика между знаците и слабия отличителен характер на по-ранната марка трябва да се изключи съществуването на вероятност от объркване.
- 67 Встъпилата страна споделя позицията на СХВП. Тя добавя, че слабият отличителен характер на по-ранната марка се потвърждава от множеството регистрирани марки, съдържащи съставните части „respi“ и „cort“.

## Съображения на Първоинстанционния съд

- 68 Според постоянната съдебна практика вероятност от объркване представлява вероятността потребителите да решат, че разглежданите стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия.
- 69 Според същата съдебна практика вероятността от объркване трябва да се преценява цялостно, според възприятието на съответните потребители за знаците и разглежданите стоки и като се отчитат всички релевантни в конкретния случай фактори, по-специално за взаимозависимостта между подобие на знаците и това на обозначените стоки или услуги (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2003 г. по дело *Laboratorios RTB/CXВП — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Recueil, стр. II-2821, точки 29—33 и Решение на Първоинстанционния съд от 22 юни 2004 г. по дело *Ruiz-Picasso и др./CXВП — DaimlerChrysler (PICARO)*, T-185/02, Recueil, стр. II-1739, точки 49 и 50, и цитираната съдебна практика).
- 70 По-горе бе установено, от една страна, че разглежданите стоки са идентични, а от друга — че конфликтните марки имат известна прилика за професионалните потребители и силна прилика за крайните потребители.
- 71 Що се отнася до отличителния характер на по-ранната марка, следва да се отбележи, че макар и в различна степен, тя ще бъде възприета като описателна от двете части от съответните потребители. Всъщност, както бе изложено по-горе при разглеждането на концептуалната прилика, професионалните потребители ще възприемат двете съставни части като описващи целта и активното вещество на разглежданата стока, докато крайните потребители няма да придадат определен концептуален смисъл на съставната част „cort“, макар да са в състояние да разберат препратката, съдържаща се в съставната част „respi“.

- 72 Ето защо може да се счита, че за засегнатите потребители, и по-конкретно за здравните работници, по-ранната марка има по-слаб отличителен характер. В това отношение тезата на жалбоподателя за честото използване на „напомнящите знаци“ в областта на терапевтичните препарати не може да се подкрепи, тъй като, от една страна, тя не е обоснована по никакъв начин и, от друга — жалбоподателят не обяснява относимостта на това обстоятелство към конкретния случай на по-ранната марка.
- 73 Впрочем, макар от една страна, поради взаимната зависимост на относимите към преценката на вероятността от объркване фактори, а от друга страна, поради това че тази вероятност е толкова по-голяма, колкото по-важен е отличителният характер на марката, върху която се основава възражението (Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, посочено по-горе, точка 20), слабият отличителен характер на по-ранната марка да позволява да се изключи наличието на вероятност от объркване за професионалните потребители, това обстоятелство не е достатъчно по отношение на крайните потребители, за които конфликтните марки имат силна прилика.
- 74 Ето защо следва да се заключи, че съществува вероятност от объркване в съзнанието на германския краен потребител на заявената марка с по-ранната марка. Поради това единственото правно основание трябва да се приеме и следователно обжалваното решение да се отмени, без да е необходимо да се изследва относимостта за настоящото дело на решението на Deutsches Patent- und Markenamt, на което се позовава жалбоподателят.

### **По съдебните разноси**

- 75 Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноси, ако е направено такава

искане. Тъй като СХВП е загубила делото, тя трябва да бъде осъдена да заплати, наред със собствените съдебни разноски, и тези на жалбоподателя според исканията на последния. Доколкото жалбоподателят не е поискал встъпилата страна да бъде осъдена да заплати съдебните разноски, той следва да понесе своите съдебни разноски във връзка с встъпването. На последно място, встъпилата страна понася направените от нея разноски.

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (втори състав)

реши:

- 1) **Отменя Решение на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) от 19 април 2004 г. (преписка R 1004/2002-2).**
- 2) **СХВП понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на жалбоподателя, с изключение на съдебните разноски, свързани с встъпването.**
- 3) **Жалбоподателят понася своите съдебни разноски във връзка с встъпването.**



**4) Встъпилата страна понася направените от нея разноси.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 13 февруари 2007 година.

Секретар

Председател

E. Coulon

J. Pirrung

