

РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (пети състав)

22 март 2007 година *

По дело T-364/05,

Saint-Gobain Pam SA, установено в Нанси (Франция), за което се явяват
адв. J. Blanchard и адв. G. Marchais, avocats,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП),
за която се явява г-н A. Rassat, в качеството на представител,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП е

Propamsa, SA, установено в Барселона (Испания),

* Език на производството: френски.

с предмет жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 15 април 2005 г. (преписка R 414/2004-4) относно регистрацията на словния знак „PAM PLUVIAL“ във връзка с процедура по възражение между Propamsa, SA и Saint-Gobain Pam SA

**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-н E. Coulon, секретар,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 26 септември 2005 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 25 януари 2006 г.,

предвид изложеното в устната фаза на производството, като насроченото за 7 декември 2006 г. съдебно заседание не се провежда, тъй като нито една от страните не се явява,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

- 1 На 27 септември 2000 г. жалбоподателят Saint-Gobain Pam SA подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във

вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) на основание на изменения Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

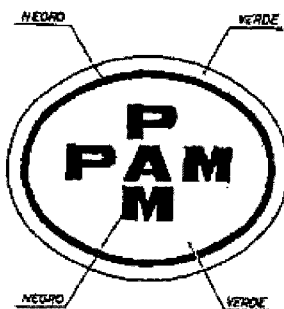
- 2 Марката, чиято регистрация се иска (наричана по-нататък „заявената марка“), е словният знак „PAM PLUVIAL“.

- 3 Вследствие на две ограничения, които жалбоподателят прави в първоначалния списък на обхванатите от заявката за марка стоки на 9 октомври 2000 г. и на 29 май 2002 г., а СХВП приема съответно на 11 октомври 2000 г. и на 4 юли 2002 г., стоките, за които се иска регистрация, попадат в класове 6 и 17 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и съответстват на следните описания:
 - „Тръби и други тръби, метални или на основата на метал, чугунени тръби и други тръби, метални фитинги за горепосочените стоки“ (клас 6),

 - „Неметални фитинги за неметалните твърди тръби и други тръби“ (клас 17).

- 4 Заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 61/2001 от 16 юли 2001 г.

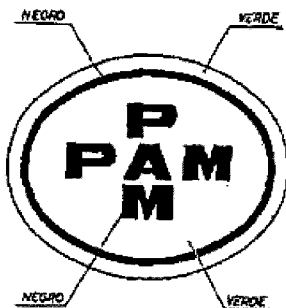
- 5 На 20 септември 2001 г. на основание на член 42, параграф 1 от Регламент № 40/94 Propamsa, SA подава възражение срещу регистрацията на заявената марка.
- 6 Възражението се основава на следните по-ранни права:
- фигуративната марка, регистрирана в Испания на 26 юли 1976 г. под № 737992 за „строителни материали“ (клас 19) и възпроизведена по-долу (наричана по-нататък „по-ранната марка“):



- фигуративната марка, регистрирана в Испания на 26 юли 1976 г. под № 120075 за „видове цимент“ (клас 19), възпроизведена по-долу:

PAM

- френското описание на международната фигуративна марка, възпроизведена по-долу, регистрирана на 2 септември 1981 г. под № 463089, с действие в Австрия, в държавите от Бенелюкс, в Германия, във Франция и в Италия за „адхезиви (лепливи вещества), предназначени за промишлеността“ (клас 1) и за „строителни материали (неметални), готови или полуготови“ (клас 19):



- 7 Възражението е насочено срещу всички стоки, включени в заявката за марка на Общността.

- 8 Основанието, изтъкнато в подкрепа на възражението, е вероятността от объркване между заявената марка, от една страна, и трите марки, посочени в точка 6 по-горе, от друга страна, по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

- 9 С решение от 29 март 2004 г. отделът по споровете на СХВП уважава възражението и отхвърля заявката на жалбоподателя за марка на Общността. На първо място, отделът по споровете уточнява, че обхванатите от конфликтните марки стоки трябва да се сравняват, като се вземат предвид всички стоки, обхванати от заявената марка, независимо от настоящото им

или предвидено от жалбоподателя използване, от една страна, а от друга — всички стоки, за които са регистрирани посочените във възражението марки, доколкото жалбоподателят не е поискал доказване на реалното използване на по-ранните марки по смисъла на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94. Освен това отделът по споровете счита, че тръбите и другите тръби, метални или неметални, и строителни материали, обозначаващи от по-ранните марки, са сходни. Последните стоки обхващали най-малко неметалните тръби и други тръби, които имали същото естество и функция, били предназначени за същите потребители и можело да бъдат използвани в комбинация или да бъдат конкурентни на металните тръби и други тръби. Той също счита, че фитингите за тръбите и другите тръби, метални или неметални, обхванати от заявената марка, и строителните материали, доколкото са необходими за сглобяването или поправката на метални и неметални тръби и други тръби, са сходни. Накрая по отношение на сравнението между конфликтните марки отделът по споровете приема, че доминиращият в тях елемент е думата „ram“ и че следователно тези марки са до голяма степен сходни, като визуалната и звукова идентичност на доминиращия елемент на знаците е достатъчна, за да надделее над визуалните и звукови разлики, които съществуват между недоминиращата част на знаците. Въз основа на тези съображения отделът по споровете заключава, че съществува вероятност от объркване между конфликтните марки в Испания и във Франция за всички въпросни стоки.

- 10 На 26 май 2004 г. на основание на членове 57—62 от Регламент № 40/94 жалбоподателят подава жалба срещу решението на отдела по споровете.
- 11 С решение от 15 април 2005 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“), връчено на жалбоподателя на 19 юли 2005 г., четвърти апелативен състав отхвърля неговата жалба и потвърждава решението на отдела по споровете.
- 12 На първо място, апелативният състав отхвърля като късно направено искането за доказване на реалното използване на марките, на които се основава възражението — искане, което жалбоподателят представя с писменото си становище, излагащо основанията на жалбата. В тази връзка

апелативният състав приема, че това искане е трябвало да бъде направено когато и да е в хода на процедурата по възражение, т.е. преди СХВП да уведоми страните за приключването на тази процедура, а не може да се представя за първи път на етапа на обжалване пред апелативния състав.

- 13 Освен това, след като сравнява заявената марка и по-ранната марка, апелативният състав заключава, че посочените марки са напълно сходни предвид фонетичната и визуална идентичност на техния доминиращ словен елемент „ram“, който има превес над визуалните и фонетични разлики, произтичащи от допълнителния словен елемент „pluvial“, който се съдържа в заявената марка. Апелативният състав счита и че обхванатите от въпросните две марки стоки са сходни и се допълват, тъй като се разпространяват по едни и същи търговски канали, продават се в едни и същи търговски обекти и са предназначени за едни и същи крайни потребители. С оглед на тези обстоятелства апелативният състав приема, че съществува вероятност от объркване между въпросните марки в съзнанието на съответните потребители в Испания и че следователно не е необходимо да се преценява дали съществува такава вероятност от объркване между заявената марка и другите марки, посочени във възражението от Propamsa.

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,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

16 В подкрепа на своята жалба жалбоподателят изтъква две правни основания, съответно изведени от нарушение на член 43 от Регламент № 40/94 и нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от посочения регламент.

По приложения 9—15, 17, 18, 22 и 23 към жалбата

Доводи на страните

17 СХВП отбелязва, че приложения 9—15, 17, 18, 22 и 23 към жалбата относно влиянието на групата Saint-Gobain и условията за използване на конфликтните марки са представени за първи път пред Първоинстанционния съд, доколкото не са били представени нито пред отдела по споровете, нито пред апелативния състав. Следователно тези документи не можело да бъдат взети предвид и съгласно постоянната съдебна практика трябвало да бъдат изключени от преценката на Първоинстанционния съд, без да се проверява доказателствената им стойност (Решение на Първоинстанционния съд от 18 февруари 2004 г. по дело Koubi/СХВП — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, стр. II-719, точка 52, Решение на Първоинстанционния съд от 29 април 2004 г. по дело Eurosermex/СХВП (Форма на бутилка за бира), T-399/02, Recueil, стр. II-1391,

точка 52 и Решение на Първоинстанционния съд от 21 април 2005 г. по дело Ampafrance/СХВП — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Recueil, стр. II-1401). При всички положения същите документи не можело да поставят под въпрос обжалваното решение.

Съображения на Първоинстанционния съд

- 18 Според съдебната практика целта на обжалването на решенията на апелативните състави на СХВП пред Първоинстанционния съд е да се упражни контрол за законосъобразност по смисъла на член 63 от Регламент № 40/94, така че в правомощията на Първоинстанционния съд не влиза преразглеждането на фактическите обстоятелства в светлината на документите, представени за първи път пред него (Решение на Първоинстанционния съд от 16 март 2006 г. по дело Telefon & Buch/СХВП — Herold Business Data (Weisse Seiten), T-322/03, Recueil, стр. II-835, точка 65; вж. също в този смисъл Решение по дело CONFORFLEX, точка 17 по-горе, точка 52).
- 19 В случая следва да се приеме за установено, че приложения 9—15, 17, 18, 22 и 23 към жалбата действително са представени за първи път пред Първоинстанционния съд. Следователно тези документи не могат да бъдат взети предвид и трябва да бъдат изключени от преценката, без да е необходимо да се проверява доказателствената им стойност (вж. в този смисъл Решение по дело Weisse Seiten, точка 18 по-горе, точка 65 и цитираната съдебна практика).

По първото правно основание, изведено от нарушение на член 43 от Регламент № 40/94

Доводи на страните

- 20 Като се позовава на принципа на функционална приемственост между отделите на СХВП, жалбоподателят изтъква, че апелативният състав погрешно

е отхвърлил като късно направено искането за доказване на използването на по-ранните марки, посочени във възражението — искане, което е формулирано за първи път в писменото становище, излагащо основанията на неговата жалба. Според жалбоподателя на основание на посочения по-горе принцип е напълно допустимо дадена страна да се позове пред апелативния състав на фактически и правни обстоятелства, на които не се е позовала пред отдела по споровете.

- 21 Този извод се налага още по-категорично, тъй като в случая въз основа на поръчано от него проучване жалбоподателят бил убеден, че Protramsa използва посочените във възражението марки единствено за цимент, а не и за другите стоки, за които те са регистрирани. Следователно в представеното на 26 май 2004 г. писмено становище пред апелативния състав жалбоподателят редовно поискал Protramsa да представи доказателства за реалното използване на посочените марки в продължение на петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността.
- 22 Според жалбоподателя всяко друго решение пряко би засегнало „основния принцип“, произтичащ както от осмото съображение 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), така и от деветото съображение от Регламент № 40/94, според което не е оправдано да се защитават национални марки и марки на Общността и срещу тях, всяка марка, която е регистрирана преди тях, освен когато марките са действително използвани.
- 23 Жалбоподателят добавя също, че параграф 1 от член 43 от Регламент № 40/94, на който се позовава обжалваното решение, предвижда само един процесуален срок, а именно предоставяния от СХВП срок на страните да представят съображения относно съобщенията на другите страни или на СХВП в хода на разглеждане на възражението. Според жалбоподателя обаче, въпреки че възразяващият може да представи доказателства за реално използване само в определения от СХВП срок, нито една разпоредба не предвижда конкретен

срок за другата страна в процедурата по възражение да направи искане за доказване на реалното използване. Следователно произтичащото от споменатия в предходната точка „основен принцип“ право на заявителя на марка на Общността да поиска от възразяващия да представи доказателства за използването на своята марка не може да се поставя в зависимост от спазването на даден срок, който не е установен в нито една конкретна разпоредба.

- 24 Несъмнено било вярно, че с Регламент (ЕО) № 1041/2005 на Комисията от 29 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2868/95 за прилагане на Регламент № 40/94 (ОВ L 172, стр. 4) е установен срок за представянето на искане за доказване на използването. Този регламент обаче не бил приложим в случая, тъй като влязъл в сила едва на 25 юли 2005 г., т.е. след датата на приемане на обжалваното решение.
- 25 В самото начало СХВП отбелязва, че с ясното съзнание за практиката на Първоинстанционния съд относно принципа на функционална приемственост невинаги споделя становището на Първоинстанционния съд във връзка с този принцип, което се доказва по-конкретно от подадената от нея жалба пред Съда (дело C-29/05 P) срещу Решение на Първоинстанционния съд от 10 ноември 2004 г. по дело Kaul/СХВП — Bayer (ARCOL) (T-164/02, Recueil, стр. II-3807).
- 26 По-нататък СХВП напомня своята практика във връзка с искането за доказване на реалното използване по смисъла на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94, която намира отражение в указанията относно процедурите пред СХВП, приети с Решение ЕХ-04-2 на председателя на СХВП от 10 май 2004 г. след консултация с управителния съвет и със заинтересованите среди, включително с основните асоциации на представители пред СХВП. Съгласно точка 1.1 от тези указания в редакцията им в сила към датата на постановяване на обжалваното решение, искане за доказване на използването може да се направи единствено до момента, в който СХВП писмено уведоми страните, че не могат да представят други съображения, т.е. че тя е готова да се произнесе по възражението.

- 27 Това указание отразявало постоянната практика за вземане на решения както на отделите по споровете, така и на апелативните състави. По този начин в точка 1.1 обжалваното решение потвърждавало тази практика, която до момента не била поставяна под въпрос. В тази връзка СХВП отбелязва, че решение в обратен смисъл би довело по-специално до удължаване на процедурите, окуражаване на практиките за протакане и по този начин би поставило под въпрос целта на процедурата по възражение, която се състои в решаването на спорове за марки преди регистрацията и съдебните производства по опростен и бърз начин, както и при условията на пълна правна сигурност.
- 28 В случая жалбоподателят, който както сам отбелязва, бил част от един от световните лидери в тази област на промишлеността и за когото процедурите пред СХВП били обичайни поради неговия значителен портфейл от марки, в хода на процедурата пред отдела по споровете не упражнил възможността си да поиска от Protramsa доказване на реалното използване на посочените във възражението марки. Жалбоподателят се ограничил до неясни твърдения относно произвежданите от Protramsa стоки и тяхното използване заедно с други стоки в общата област на строителството. Следователно отделът по споровете с основание отказал да вземе предвид тези твърдения.
- 29 По-нататък СХВП обяснява, че жалбоподателят за първи път е направил искане за доказване на реалното използване по смисъла на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 в писменото си становище, в което са изложени основанията на жалбата пред апелативния състав, на 20 юли 2004 г., а не на 26 май 2004 г., датата на подаване на тази жалба, както жалбоподателят погрешно указал в точка 43 от жалбата си. Изтъкнатият пред Първоинстанционния съд довод на жалбоподателя, че искането му за доказване на използването на по-ранните марки било мотивирано от убеждението, придобито в резултат на прикрепения като приложение 23 към жалбата доклад от проучването, че Protramsa използвало своите марки само за цимент, не можело да се приеме и бил най-малкото съмнителен. От една страна, този документ не можело да бъде взет предвид, тъй като жалбоподателят нито го представил, нито се позовал на него пред апелативния състав. От друга страна, най-вече ако по изключение реши да вземе предвид този документ, Първоинстанционният съд щял да установи, че същият няма дата и че само приложение 6 към него е с дата 13 август 2004 г. Следователно не можело този документ да стои в основата на убеждението, което жалбоподателят твърди, че е имал към 26 май 2004 г. или към 20 юли 2004 г.

- 30 СХВП обръща внимание на Първоинстанционния съд и за новите разпоредби на Регламент № 1041/2005 (вж. точка 24 по-горе), които въпреки че в случая не са приложими, все пак изясняват волята на законодателя. Новото правило 22 от изменения Регламент № 2868/95 било по-ограничаващо дори от по-ранната практика за вземане на решения на СХВП, тъй като предвиждало, че искането за доказване на реалното използване на марката, на която се основава възражението, е допустимо само ако се направи в предвидения срок за представяне на съображенията на заявителя на марката относно възражението.
- 31 Накрая СХВП счита, че твърдяната незаконосъобразност на обжалваното решение — ако се допусне, че е установена — при всички положения не може да доведе до отмяната му. Всъщност дори ако по-ранната марка се използва само за видовете цимент и ако сравнението трябва да се ограничи до тези стоки, по същите съображения като съдържащите се в обжалваното решение за испанските потребители пак щяла да съществува вероятност от объркване от естество да заблуди потребителите относно произхода на въпросните стоки.

Съображения на Първоинстанционния съд

- 32 Съгласно член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 за целите на разглеждането на възражение, подадено на основание на член 42 от същия регламент, се предполага, че по-ранната марка е била обект на реално използване, докато не бъде представено искане от заявителя с предмет доказването на такова използване (Решения на Първоинстанционния съд от 17 март 2004 г. по дело *El Corte Inglés/СХВП — González Cabello и Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 и T-184/02, Recueil, стр. II-965, точка 38).
- 33 В случая е сигурно, че жалбоподателят за първи път е направил такова искане едва на етапа на обжалване пред апелативния състав. Жалбоподателят обаче счита, че това искане е допустимо. В тази връзка той подчертава, от една страна, че Регламент № 40/94 не предвижда срок за представянето на такова искане и по-нататък, че определянето на такъв срок ще бъде в противоречие с

принципа, произтичащ от споменатото в точка 22 по-горе девето съображение от този регламент. От друга страна, жалбоподателят счита, че представянето на неговото искане за първи път пред апелативния състав е възможно на основание на принципа на функционална приемственост между по-ниско стоящите в йерархията отдели на СХВП и апелативните състави.

34 Следва да се напомни, че според съдебната практика искането за доказване на реалното използване на по-ранната марка трябва да бъде представено изрично и своевременно пред СХВП (Решение на Първоинстанционния съд по дело MUNDICOR, точка 32 по-горе, точка 38, Решение на Първоинстанционния съд от 16 март 2005 г. по дело L'Oréal/СХВП — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Recueil, стр. II-949, точка 24 и Решение на Първоинстанционния съд от 7 юни 2005 г. по дело Lidl Stiftung/СХВП — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Recueil, стр. II-1917, точка 77). В тази връзка е постановено, че по принцип и без противоречие с деветото съображение на Регламент № 40/94 искането за доказване на реалното използване на по-ранната марка трябва да бъде направено в определения от отдела по споровете срок на заявителя на марката на Общността да представи съображенията си в отговор на възражението (Решение по дело FLEXI AIR, посочено по-горе, точки 25—28).

35 При все това в случая е без значение въпросът дали заявителят на марката трябва да поиска доказване на реалното използване на по-ранната марка в определения му от отдела по споровете срок за представяне на съображения в отговор на възражението или това искане трябва да се представи в конкретен срок, който отделът по споровете евентуално може да определи на заявителя на марката и след изтичането на който ще има право да не вземе предвид такова искане. Всъщност жалбоподателят не е направил искане за доказване на реалното използване на по-ранната марка в определения му съгласно член 43, параграф 1 от Регламент № 40/94 срок за представяне на съображения относно възражението на Proramsa. Освен това СХВП потвърждава, че отделът по споровете не е определял конкретен срок на жалбоподателя за тази цел. СХВП обаче подчертава, че съгласно точка 1.1 от посочените по-горе указания на председателя на СХВП (вж. точка 26 по-горе), които отразяват постоянна практика за вземане на решения в тази област, жалбоподателят следвало да направи своето искане за доказване на реалното използване на по-ранната марка когато и да е в хода на процедурата по възражение, но не и след като отделът по споровете уведоми страните, че е готов да се произнесе по възражението.

- 36 Така в случая не се оспорва спазването на даден срок, определен за представянето на това искане, а по-скоро въпросът пред кой отдел на СХВП трябва да бъде представено това искане, и по-конкретно дали това искане задължително трябва да бъде представено пред отдела по споровете или е все още възможно да бъде представено за първи път на етапа на обжалване пред апелативния състав.
- 37 В тази връзка следва да се напомни, че искането за доказване на реалното използване на по-ранната марка има за последица да прехвърли върху възразяващия тежестта на доказване на реалното използване на неговата марка — или съществуването на основателни причини за неизползването — като в противен случай възражението му може да бъде отхвърлено (Решение по дело MUNDICOR, точка 32 по-горе, точка 38, Решение по дело FLEXI AIR, точка 34 по-горе, точка 24 и Решение по дело Salvita, точка 34 по-горе, точка 77). Следователно реалното използване на по-ранната марка представлява въпрос, който след като веднъж е повдигнат от заявителя на марката, следва да получи отговор, преди да бъде взето решение по същинското възражение (Решение по дело FLEXI AIR, точка 34 по-горе, точка 26). Ето защо искането за доказване на реалното използване на по-ранната марка добавя конкретен и предварителен въпрос към процедурата по възражение и в този смисъл променя нейното съдържание.
- 38 По-нататък следва да се напомни, че по смисъла на член 127, параграф 1 от Регламент № 40/94 отделът по споровете е компетентен да взима всякакви решения относно възражение срещу заявка за регистрация на марка на Общността, докато по силата на член 130, параграф 1 от същия регламент апелативните състави са компетентни да взимат решения по жалбите, подадени по-специално срещу решенията на отделите по споровете.
- 39 От предходните разпоредби и съображения следва, че задачата на отдела по споровете е да се произнесе като първа инстанция по възражението, както е определено в различните процесуални актове и искания на страните, включително, ако е необходимо, по искането за доказване на реалното използване на по-ранната марка. По тази причина такова искане не може да се направи за първи път пред апелативния състав. Да се допусне обратното предполага апелативният състав да разгледа съвсем специфично искане, свързано с нови правни и фактически въпроси и излизащо извън рамките на

образуваната и разгледана от отдела по споровете процедура по възражение. Апелативният състав обаче е компетентен единствено да се произнася по жалби, подадени срещу решения на отделите по споровете, но не и сам да се произнася като първа инстанция по дадено ново възражение.

- 40 Функционалната приемственост, очертана в практиката на Първоинстанционния съд (Решение на Първоинстанционния съд от 23 септември 2003 г. по дело Henkel/СХВП — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, стр. II-3253, точки 25 и 26, Решение на Първоинстанционния съд от 1 февруари 2005 г. по дело SPAG/СХВП — Dann и Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Recueil, стр. II-287, точка 18 и Решение на Първоинстанционния съд от 10 юли 2006 г. по дело La Baronia de Turis/СХВП — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Recueil, стр. II-2085, точки 57 и 58), при всички положения не може да оправдае представянето на такова искане за първи път пред апелативния състав, доколкото по никакъв начин не предполага апелативният състав да разглежда различно дело от отнесеното пред отдела по споровете, а именно дело, чийто обхват е бил разширен чрез добавянето на предварителния въпрос за реалното използване на по-ранната марка.
- 41 От това следва, че в случая в обжалваното решение основателно се заключава, че на етапа на обжалване пред апелативния състав жалбоподателят не е имал право да поиска за първи път от възразяващия да представи доказателства за реалното използване на по-ранните марки, на които се позовава във възражението. Следователно първото правно основание трябва да бъде отхвърлено.

По второто правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94

Доводи на страните

- 42 На първо място жалбоподателят оспорва извода в обжалваното решение, според което обхванатите от заявената марка стоки, които могат да се

използват в строителството на сгради, са еквивалентни на обхванатите от по-ранната марка строителни материали или ги допълват.

- 43 Жалбоподателят поддържа, че понятията „строителни материали“ и „неметални строителни материали“, съответно обхванати от регистрираните под № 737992 и № 463089 марки на Propamsa, са до такава степен неясни и широки, че в тях е възможно да се включат безкраен брой стоки без връзка помежду си, като по този начин на притежателя на въпросните марки се предоставя неоправдан и оспорим монопол. В тази връзка жалбоподателят отбелязва, че вече има случаи, когато френските съдилища обявяват марки за недействителни поради неточно описание на обхванатите от тях стоки или услуги, например в случая с марки за „бизнес услуги“.
- 44 Жалбоподателят отбелязва, че независимо от естеството и целта си всяка човешка дейност предполага строителна дейност, повече или по-малко комплексна, и налага използването на множество стоки, от най-обикновените до най-сложните. Това обаче изобщо не означавало, че всички тези стоки или услуги трябва да се считат за еквивалентни или допълващи строителните материали.
- 45 Жалбоподателят признава, че при сравнение на въпросните стоки и услуги следва да се отчитат техните общи характеристики, но подчертава, че изводът за наличието на прилика или допълняемост между тези стоки или услуги не може да следва само от факта, че те могат да бъдат използвани за строителна дейност, освен ако като сходни не се разглеждат стоки и услуги с твърде различни характеристики.
- 46 Не можело например да се счита, че бетонът и електрическите кабели са сходни или допълващи се само поради факта че се използват за строителна дейност. Всъщност тези стоки били от различно естество, имали различни

функции и в повечето случаи се произвеждали от различни предприятия. Също така архитектурните услуги от клас 42 и неметалните тръби от клас 19 не можело да се считат за сходни само защото се използват в рамките на дадена строителна дейност.

47 В същия контекст жалбоподателят поддържа, че обжалваното решение неправилно приема двата вида стоки за сходни, като в точка 20 приема за установено, че строителството на сгради и инфраструктурни обекти неизменно включва различни системи като канализацията, пречиштането на отпадни води, противопожарната защита, водопроводите за питейна вода или за напояване, за които се използвали конфликтните стоки.

48 Следователно жалбоподателят счита, че в случая обхванатите от заявената марка стоки, а именно металните тръби, фитингите за тях и строителните материали, не могат да се разглеждат като сходни само поради факта че тези стоки, както и много доста различни стоки, се използват в строителството на сгради. Всъщност обхванатите от заявената марка стоки имали много различни функции от строителните материали и по никакъв начин не можело да ги заместят.

49 В тази връзка жалбоподателят изтъква, че системите, с които той търгува, се използват не при строежа на сгради, а при създаването на инфраструктурни обекти за дренаж и водоснабдяване. Ето защо негови клиенти били основно административно-териториални единици, а не предприятия в областта на строителството на сгради.

50 На второ място жалбоподателят оспорва извода в обжалваното решение (точка 13), че съответните потребители обхващат както специализираните потребители, така и обществеността като цяло.

- 51 Според жалбоподателя пазарът на метални тръби от ковък чугун, които са предназначени по-конкретно за съоръжения за пречистване на дъждовна вода, се състои от много малък брой участници и е насочен към крайно специализирани потребители, които участват в създаването на мрежи за отвеждане на дъждовни и на отпадни води. Тези потребители обхващали главно френски и чуждестранни административно-териториални единици, които отлично познавали стоките на жалбоподателя. Следователно съответните потребители в случая били изключително специализирани и квалифицирани лица.
- 52 В подкрепа на този довод жалбоподателят се позовава на решението на първи апелативен състав на СХВП от 10 февруари 2005 г. по преписка R 411/2004-1, чиито заключения за съответните потребители в случая били пряко приложими.
- 53 Жалбоподателят бил лидер на пазара на канализации, предназначени за дъждовна вода, както било видно от брошурата, представяща продуктовата гама „PAM PLUVIAL“ и от извадка от интернет страницата на жалбоподателя, приложени към жалбата.
- 54 Propamsa, напротив, не било участник в този сектор и използвало по-ранната си марка „PAM“ само за цимент, както било установено от извършеното по искане на жалбоподателя проучване.
- 55 Тази стока се търгувала от Propamsa сред клиенти в непосредствена близост, обхващащи физически лица и малки строителни предприятия, за които жалбоподателят и неговите стоки не били познати.

- 56 На трето и последно място жалбоподателят оспорва отхвърлянето с обжалваното решение (точка 15) на неговия довод, според който знакът „РАМ“ неизбежно щял да бъде възприет от съответните специализирани потребители като свързан с наименованието на неговото дружество („Saint-Gobain Ram“).
- 57 Извършеното от жалбоподателя търсене в Интернет на ключовите думи „Ram“ и „тръби“ на френски, испански и английски език извело отговори само относно жалбоподателя, но не и относно Pgoramsa. Жалбоподателят прилага резултатите от своето търсене към жалбата си.
- 58 Този факт доказвал световната известност, с която се ползвал жалбоподателят в областта на канализациите — област, в която Pgoramsa напълно отсъствало. Следователно в никакъв случай не било възможно съответните потребители да приемат, че обхванатите от заявената марка стоки може да произхождат от Pgoramsa или от икономически свързано с него предприятие. Това съображение се подсилвало от факта, че всички стоки на жалбоподателя систематично носели марката „РАМ“ или производни марки като „РАМ PLUVIAL“, „РАМ NATURAL“ или „РАМ GLOBAL“.
- 59 По-нататък дистрибуторските вериги на обхванатите от противопоставените марки стоки в случая били напълно различни, тъй като жалбоподателят търгувал със своите стоки само директно или посредством своите дъщерни дружества извън Франция.
- 60 Следователно изводът в обжалваното решение за съществуването на вероятност от объркване бил неправилен, доколкото в случая такава вероятност била напълно изключена.

- 61 На първо място СХВП отбелязва, че обжалваното решение правилно прилага съдебната практика (Решение на Първоинстанционния съд от 13 април 2005 г. по дело *Gillette/СХВП — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport)*, T-286/03, Recueil, стр. II-8, точка 33), според която в рамките на процедурата по възражение стоките се сравняват, като се взема предвид текстът на подадената или ограничена заявка за марка, като в тази връзка нямат отношение условията за използване или намерението за използване на заявената марка.
- 62 В случая това имало още по-голямо значение, тъй като с изключение на приетата от СХВП на 4 юли 2002 г. промяна в списъка със стоки жалбоподателят повече не ограничил текста на заявката, което можел да направи във всеки момент съгласно член 44, параграф 1 от Регламент № 40/94 и правило 13 от Регламент № 2868/95.
- 63 На второ място, що се отнася до потребителите, във връзка с които трябва да се преценява вероятността от объркване между конфликтните марки в случая, СХВП поддържа, че обхванатите от тези марки стоки поради общите си характеристики могат да представляват интерес както за обществеността като цяло, и по-специално за любителите на „направи си сам“, така и за по-специализирани потребители, които неминуемо са по-наблюдателни и предпазливи и са професионалисти, по-конкретно в областта на строителството. Следователно обратно на твърденията на жалбоподателя, обжалваното решение правилно определило съответните потребители в този случай.
- 64 При всички положения СХВП счита, че не е необходимо Първоинстанционният съд да разглежда този въпрос, доколкото е достатъчно да разгледа вероятността от объркване в съзнанието на средния потребител. Всъщност според съдебната практика, ако вероятността от объркване в съзнанието на средния потребител е изключена, това обстоятелство е достатъчно за отхвърляне на жалбата, тъй като тази преценка важи а fortiori за професионалистите сред съответните потребители, чиято степен на наблюдателност по дефиниция е по-висока от тази на средния потребител (Решение на Първоинстанционния съд от 12 януари 2006 г. по дело *Devinlec/СХВП — TIME ART (QUANTUM)*, T-147/03, Recueil, стр. II-11, точка 62).

- 65 По-нататък СХВП отбелязва, че тъй като по-ранната марка е регистрирана и защитена в Испания, съответните потребители в случая обхващат средния потребител в тази държава-членка.
- 66 На трето място СХВП счита, че в обжалваното решение основателно се заключава, първо, че обхванатите от двете конфликтни марки стоки са сходни предвид идентичното им предназначение и използване. Обратно на твърдението на жалбоподателя, обхванатите от по-ранната марка „строителни материали“ представлявали съвсем определена категория. От описанието на тази категория в електронния речник „Le Robert“ било видно, че в случая съответните потребители без затруднение ще се досетят какви видове стоки са включени в тази категория. Това били строителни продукти, готови и полуготови, както и относително прости продукти, произведени от тях. Ето защо в обжалваното решение към израза „строителни материали“ основателно се отнасяли всички права, свързани с описание, което представлява категория със семантично идентично съдържание.
- 67 В случая жалбоподателят не можел и да изведе основателен довод от обстоятелството, че в строителната дейност са необходими множество стоки. Всъщност за целите на настоящото дело не било нужно всички необходими за дадена строителна дейност стоки и услуги като електрическите кабели или архитектурните услуги да се сравняват с обхванатите от заявената марка стоки. Както признал апелативният състав в обжалваното решение, сравнението трябвало да се отнася до общите характеристики на обхванатите от противопоставените марки стоки. Според СХВП обаче тези стоки безспорно имат едно и също предназначение и използване при строителството на сгради или инфраструктурни обекти.
- 68 Предходното съображение потвърждавал и самият жалбоподател, който пред отдела по споровете признал, че неговите стоки са предназначени за използване в широк спектър от области, докато пред Първоинстанционния съд твърдял, че те може да се използват не само за строителни дейности, а и за

създаването на инфраструктурни обекти за дренаж и водоснабдяване. Ето защо било напълно установено, че всички въпросни стоки имат идентично предназначение и използване.

- 69 СХВП също твърди, че по-нататък в обжалваното решение основателно се приема, че обхватите от противопоставените марки стоки се допълват. Всъщност строителството на сгради и инфраструктурни обекти неизменно включвало изграждането на различни системи като канализация, системи за пречистване на отпадни води, системи за противопожарна защита и мрежи за питейна вода или напояване, които изисквали използването на обхватите от заявената марка стоки. Следователно било немислимо тръби, тръбопроводи и техни съставни части да могат да се използват за строеж на сгради и инфраструктурни обекти, без да се употребяват строителни материали, включително видове цимент.
- 70 По-нататък СХВП отбелязва, че както е установено в точка 22 от обжалваното решение, обхватите от конфликтните марки стоки обикновено използват едни и същи дистрибуторски вериги, продават се в едни и същи търговски обекти и са предназначени за едни и същи крайни потребители, а именно, от една страна, физическите лица, и по-специално любителите на „направи си сам“, а от друга страна, специалистите в областта на строителството, каквито са по-специално строителите, водопроводчиците и специалистите по отоплителни системи. Следователно съответните потребители щели естествено да придобият впечатлението, че всички обхванати от конфликтните марки стоки може да имат един и същи търговски произход.
- 71 Според СХВП доводът, който жалбоподателят излага, за да оспори тази точка от обжалваното решение, се основава изключително на предвиденото от него използване на заявената марка, което обаче било без значение.
- 72 На четвърто място СХВП твърди, че в обжалваното решение основателно се заключава, че конфликтните марки са сходни предвид преобладаващите им

визуални и фонетични сходства. Жалбоподателят обаче не представил в жалбата си никакъв довод, който може да постави под въпрос това заключение.

- 73 СХВП отбелязва, че думата „ram“ е лишена от смисъл на испански език. Напротив, думата „pluvial“ от заявената марка на испански език означавала „свързан с дъжда“. Затова обжалваното решение основателно отбелязвало, че съответните потребители ще възприемат последната дума като позоваване на някои качества или функции на обхванатите от заявената марка стоки, а именно, че тези стоки са предназначени за използване при дъждовни условия или са специално пригодени за такива условия.
- 74 Въз основа на тези съображения и като отчита съдебната практика (Решение на Съда от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL, C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 23 и Решение на Съда от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 25; Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Matratzen Concord/CXВП — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, стр. II-4335, точки 33 и 35), СХВП поддържа, че думата „ram“, която представлява едновременно единственият словен елемент на по-ранната марка и един от двата словни елемента на заявената марка, има доминиращ характер в цялостното впечатление, създавано от последната марка, което жалбоподателят не оспорвал.
- 75 Във визуално и фонетично отношение СХВП напомня, че думата „ram“ е не само единствената дума в по-ранната марка, но и се намира на първо място в заявената марка. Това място придавало на думата особено значение, тъй като потребителите имали склонност първо да обръщат повече внимание на началото на дадена марка, отколкото на края ѝ, и тази склонност била по-естествена, ако както в случая, началото на въпросната марка съдържа присъщо отличителен и впечатляващ елемент както при четене, така и при слушане. Затова апелативният състав основателно заключил, че между конфликтните марки съществува визуално и фонетично сходство.

76 В концептуално отношение думата „ram“ била лишена от смисъл на испански език, докато думата „pluvial“ притежавала значение (свързан с дъжда), което я правело допълнителна. Твърдението на жалбоподателя пред Първоинстанционния съд, че съответните потребители ще възприемат думата „ram“ като отнасяща се до сегашното наименование на дружеството, както и твърдението му пред апелативния състав, че тази дума се възприема като съкращение на предишното му наименование (Pont-à-Mousson), изобщо не били явни, нито били подкрепени с доказателства. Подобно на апелативния състав (точка 15, второ изречение от обжалваното решение), Първоинстанционният съд следователно трябвало да отхвърли тези твърдения на жалбоподателя като неоснователни.

77 На пето и последно място СХВП отбелязва, че различните фактори, които според съдебната практика трябва да бъдат взети предвид при общата преценка на вероятността от объркване, в случая потвърждават, че съществува такава вероятност. Всъщност приликата между конфликтните марки и обхванатите от тях стоки била установена. По-нататък било безспорно, че за всички стоки, които обозначава, по-ранната марка има поне относително присъщ отличителен характер. Следователно в обжалваното решение основателно се приемало, че когато срещнат обхванатите от заявената марка стоки, съответните потребители, които ще помнят думата „ram“ от по-ранната марка, ще са склонни да смятат, че тези стоки имат същия търговски произход като обозначаваните от по-ранната марка стоки, още повече че въпросните стоки може да се предлагат заедно и по едни и същи дистрибуторски вериги.

78 В точка 27 от обжалваното решение също основателно се потвърждавало, че средният потребител може логично да предположи, че по-ранната марка е производна на основната марка „ram“ и обозначава серия стоки, предлагани от едно и също семейство от марки. С други думи, съществувала вероятност референтните потребители да приемат, че конфликтните марки обхващат наистина две отделни гами от стоки, но все пак произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия.

Съображения на Първоинстанционния съд

- 79 По смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 при възражение на притежателя на по-ранна марка, се отказва регистрация на заявената марка, „когато поради своята идентичност или прилика [другаде в текста: „сходство“] с по-ранната марка и поради идентичността или приликата на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, в която по-ранната марка е защитена; вероятността от объркване включва риска от свързване с по-ранната марка“. Освен това по смисъла на член 8, параграф 2, буква а), ii) от Регламент № 40/94 „по-ранни марки“ означават регистрираните в една държава-членка марки, за които датата на подаване на заявката за регистрация е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността.
- 80 Според постоянната съдебна практика вероятност от объркване е налице, когато потребителите могат да приемат, че въпросните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или — според случая — от икономически свързани предприятия.
- 81 Според същата съдебна практика вероятността от объркване трябва да се преценява цялостно според начина, по който съответните потребители възприемат въпросните знаци и стоки или услуги, и като се отчитат всички относими към случая фактори, по-специално взаимозависимостта между сходството на знаците и сходството на обозначаващите 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 31—33 и цитираната съдебна практика).
- 82 В случая на първо място следва да се напомни, че в обжалваното решение се заключава, че съществува вероятност от объркване между заявената марка и

по-ранната марка. Затова в обжалваното решение не е направено сравнение между заявената марка и другите марки, на които Propamsa се е позовало в подкрепа на своето възражение (обжалваното решение, точки 14 и 29).

83 В тази връзка следва да се напомни, че целта на обжалването пред Първоинстанционния съд е да се упражни контрол за законосъобразност върху взетото от апелативния състав решение. Следователно този контрол трябва да се осъществи по отношение на правните въпроси, отнесени пред последния (Решение на Първоинстанционния съд от 7 септември 2006 г. по дело Meric/CXВП — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Recueil, стр. II-2737, точка 22). Ето защо трябва да се провери дали е основателен изводът на апелативния състав за съществуването на вероятност от объркване между заявената марка и по-ранната марка, без да е необходимо да се вземат предвид другите марки, на които Propamsa се е позовало в подкрепа на своето възражение.

84 Предвид доводите на жалбоподателя относно обхванатите от заявената марка стоки и относно потребителите, към които са насочени тези стоки, на второ място следва да се провери дали апелативният състав правилно е определил — с оглед на преценката на съществуването на вероятност от объркване между конфликтните марки — обхванатите от споменатите марки стоки, от една страна, и съответните потребители, от друга.

— Относно стоките, които трябва да бъдат взети предвид при преценката на вероятността от объркване

85 В тази връзка следва да се напомни, че предвиденото в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 сравнение на стоките трябва да се отнася до съдържанието на стоките, обозначаващи от по-ранната марка, на която се позовава възражението, а не на стоките, за които в действителност се използва тази марка, освен ако вследствие на искане за доказване на реалното

използване на по-ранната марка по смисъла на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 това доказване не се извършва единствено за част от стоките или услугите, за които е регистрирана по-ранната марка (Решение по дело PAM-PIM'S BABY-PROF, точка 83 по-горе, точка 30).

- 86 В случая, както бе отбелязано в рамките на разглеждането на първото правно основание, жалбоподателят представя искането си за доказване на реалното използване на по-ранната марка за първи път пред апелативния състав, който го отхвърля като късно направено. Ето защо за целите на сравнението на обхванатите от заявената марка стоки в обжалваното решение апелативният състав основателно е взел предвид всички стоки, за които е регистрирана по-ранната марка, а именно „строителните материали“.
- 87 Противно на твърдението на жалбоподателя (точка 43 по-горе), тази категория стоки е достатъчно добре определена и предвид значението на използваните думи трябва да се разглежда като обхващаща всички материали, готови и полуготови, необходими или полезни за строителството, както и относително простите стоки, произведени от такива материали.
- 88 Във всички случаи следва да се напомни, че по-ранната марка е испанска национална марка, действителността на чиято регистрация не може да се поставя под въпрос в рамките на дадена процедура по регистрация на марка на Общността, а само в рамките на процедура по отмяна, образувана в съответната държава-членка (Решение на Първоинстанционния съд по дело MATRATZEN, точка 74 по-горе, точка 55 и Решение на Първоинстанционния съд от 21 април 2005 г. по дело PepsiCo/СХВП — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Recueil, стр. II-1341, точка 25). Ето защо в случая отделите на СХВП са били задължени да вземат предвид списъка със стоки, обхванати от по-ранната марка, както е бил представен при регистрацията на тази марка като национална марка.

- 89 Освен това по отношение на обхванатите от заявената марка стоки следва да се напомни, че в рамките на процедурата по възражение СХВП може единствено да вземе предвид списъка със стоки, който се съдържа в съответната заявка за марка, освен ако в самата заявка не се внесат евентуални изменения (Решение по дело RIGHT GUARD XTREME sport, точка 61 по-горе, точка 33). Следователно твърденията на жалбоподателя относно конкретните стоки, за които той възнамерява да използва заявената марка, в случая са без значение, тъй като жалбоподателят не е изменил, съгласно твърдяните от него намерения, списъка със стоки, обхванати от неговата заявка за марка на Общността. Следователно при преценката на вероятността от объркване в случая в обжалваното решение с основание са отчетени всички стоки, описани в подадената и изменена от жалбоподателя заявка за марка на Общността (вж. точка 3 по-горе).

— Относно съответните потребители

- 90 Що се отнася до потребителите, спрямо които в случая трябва да се прецени вероятността от объркване на конфликтните марки, следва да се отхвърлят твърденията на жалбоподателя, че потребителите, към които е насочена заявената марка, били в голямата си част крайно специализирани и се състояли основно от административно-териториални единици (вж. точки 49 и 51 по-горе). Тези твърдения се основават на намеренията на жалбоподателя във връзка с използването на заявената марка, които както вече бе отбелязано, са без значение.
- 91 Ето защо в точка 13 от обжалваното решение правилно се установява, че предвид естеството и предназначението на обхванатите от конфликтните марки стоки, следва да се счита, че съответните потребители се състоят както от специализирани потребители, а именно професионалисти от сферата на строителството и ремонтната дейност, така и от обществеността като цяло, която включва средния потребител, който както отбелязва СХВП, би се снабдил с въпросните стоки за дейности от типа „направи си сам“.

— Относно сравнението на стоките

- 92 За да се прецени сходството на обхванатите от конфликтните марки стоки, според съдебната практика следва да се вземат предвид всички относими фактори, които характеризират връзката между въпросните стоки, като тези фактори включват по-специално тяхното естество, тяхното предназначение, тяхното използване, както и дали са конкурентни или се допълват (Решение на Първоинстанционния съд от 4 ноември 2003 г. по дело *Díaz/CXВП — Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Recueil, стр. II-4835, точка 32 и Решение на Първоинстанционния съд от 24 ноември 2005 г. по дело *Sadas/CXВП — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, T-346/04, Recueil, стр. II-4891, точка 33).
- 93 В случая от обжалваното решение (точки 20 и 22) следва, че в рамките на сравнението между съответните стоки апелативният състав е взел предвид обстоятелството, че както стоките, обхванати от по-ранната марка, така и тези, обхванати от заявената марка, са стоки, които могат да се използват в строителството на сгради и инфраструктурни обекти, което включва изграждането на различни системи, които използват всички тези стоки, като канализацията, пречистването на отпадни води, противопожарната защита, водопроводите за питейна вода или за напояване. Тъй като следователно тези стоки имат идентично предназначение и използване в строителството на сгради и инфраструктурни обекти, в обжалваното решение основателно се заключава, че те са сходни.
- 94 Изводът в обжалваното решение, според който обхванатите от конфликтните марки стоки се допълват, също е правилен. В тази връзка следва да се напомни, че допълващи се стоки са тези, между които съществува тясна връзка, в смисъл че едната е дотолкова необходима или важна за използването на другата, че потребителите могат да помислят, че отговорността за производството на двете стоки принадлежи на едно и също предприятие (Решение на Първоинстанционния съд от 1 март 2005 г. по дело *Sergio Rossi/CXВП — Sissi Rossi (SISSI ROSSI)*, T-169/03, Recueil, стр. II-685, точка 60, потвърдено в производството по обжалване с Решение на Съда от 18 юли 2006 г. по дело *Rossi/CXВП*, C-214/05 P, Recueil, стр. I-7057). В случая, както основателно отбелязва СХВП, при изграждането на посочените в предходната точка

системи не е възможно да се използват обхванатите от заявената марка тръби и фитинги за тръби, без да се употребят строителни материали, обхванати от по-ранната марка.

95 Накрая, в рамките на сравнението на обхванатите от конфликтните марки стоки, в обжалваното решение също основателно се отчита обстоятелството, че стоките се търгуват като цяло в едни и същи търговски обекти и по същите търговски канали като строителните материали. В тази връзка следва да се напомни, че според съдебната практика, когато обхванатите от конфликтните марки стоки имат някои общи характеристики, и по-специално, че понякога се търгуват в едни и същи търговски обекти, евентуалните разлики между тях не могат сами по себе си да изключат вероятността от объркване (вж. в този смисъл Решение по дело SISSI ROSSI, точка 94 по-горе, точка 68).

96 При тези условия следва да бъде потвърден изводът в обжалваното решение, че обхванатите от конфликтните марки стоки са сходни и се допълват. Доводите на жалбоподателя в подкрепа на обратното, доколкото се отнасят до различни стоки от обхванатите от посочените марки, са без значение и трябва да се отхвърлят.

— Относно сравнението на знаците

97 Следва да се напомни, че според съдебната практика дадена сложна марка може да се счита за сходна с друга марка, която е идентична или има сходство

с един от компонентите на сложната марка, когато този компонент е доминиращият в цялостното впечатление, което създава сложната марка. Такъв е случаят, когато този компонент може сам по себе си да доминира в запомненото от съответните потребители изображение на тази марка, така че всички други компоненти на марката остават пренебрежими в цялостното впечатление, което тя създава (Решение на Първоинстанционния съд по дело MATRATZEN, точка 74 по-горе, точка 33 и Решение на Първоинстанционния съд от 13 юни 2006 г. по дело Inex/СХВП — Wiseman (Представяне на волска кожа), Т-153/03, Rescuéil, стр. II-1677, точка 27). Що се отнася до преценката на доминиращия характер на един или повече определени компоненти на дадена сложна марка, следва да се вземат предвид по-специално присъщите качества на всеки от тези компоненти, като се сравнят с присъщите качества на другите компоненти. Освен това като допълнение може да се вземе предвид относителното място на различните компоненти в конфигурацията на сложната марка (Решение по дело MATRATZEN, точка 74 по-горе, точка 35).

98 В случая в точка 14 от обжалваното решение основателно се приема, че думата „ram“, единственият словен елемент на по-ранната марка, изписан както от ляво на дясно, така и от горе надолу, представлява централен и доминиращ елемент на по-ранната марка. Всъщност този елемент заема централно място в по-ранната марка и привлича вниманието на наблюдаващия тази марка потребител, като го отклонява от другите елементи на същата марка, а именно от цветния фон и овалната рамка, които имат изцяло вторично и допълващо значение.

99 Тъй като доминиращият елемент „ram“ на по-ранната марка е идентичен с първата част от заявената марка „RAM PLUVIAL“, в обжалваното решение се счита, че конфликтните марки имат визуално и фонетично сходство. Наистина те се различават заради присъствието на думата „pluvial“ в заявената марка. Тази дума обаче е вторичен и спомагателен елемент от заявената марка поради значението си на испански, което е същото като на френски език. Това значение би подвело потребителите да сметнат тази дума за обозначение, свързано с обхванатите от по-ранната марка стоки, доколкото те са предназначени за използване за дъждовна вода или при дъждовни условия.

Затова в точка 17 от обжалваното решение се заключава, че визуалното и фонетично сходство на доминиращите словни елементи на конфликтните марки има превес над визуалните и фонетични разлики, които се дължат на наличието на допълнителния елемент „pluvial“ в заявената марка.

- 100 Този извод трябва също да бъде приет. Всъщност словният елемент „ram“ е и доминиращият елемент на заявената марка поради кратката си и лесна за запомняне форма, липсата на конкретно значение на испански език, както е установено в обжалваното решение и не се оспорва от жалбоподателя, както и поради присъствието си в началото на заявената марка, т.е. на място, на което средният потребител обръща като цяло много по-голямо внимание (Решение по дело PAM-PIM'S BABY-PROP, точка 83 по-горе, точка 51).
- 101 Предвид липсата на значение в испанския език на думата „ram“ в точка 15 от обжалваното решение се заключава също така основателно, че в случая не е възможно концептуално сравняване на конфликтните марки. Както се установява в обжалваното решение, обстоятелството, че думата „pluvial“ има значение на испански език, не е достатъчно, за да свърже заявената марка с конкретно понятие, предвид вторичния и допълващ характер на тази част от заявената марка.
- 102 Твърдението на жалбоподателя, че словният елемент „ram“ ще се възприеме като препратка към неговото дружествено наименование (вж. точка 56 по-горе), не поставя под въпрос последното съображение. Както основателно се отбелязва в обжалваното решение, твърдяната връзка между предишното и сегашното наименование на жалбоподателя и словния елемент „ram“ не е явна и изобщо не е доказана от жалбоподателя. При всички положения, дори и да се допусне, че словният елемент „ram“ може да се възприеме като препратка към жалбоподателя, на тази основа не би могла да се установи никаква концептуална разлика между тези две марки, тъй като този словен елемент присъства и в по-ранната марка.

103 От изложеното дотук следва, че в точка 18 от обжалваното решение апелативният състав основателно е заключил, че конфликтните марки като цяло са сходни.

— Относно общата преценка на вероятността от объркване

104 Като се вземе предвид сходството на конфликтните марки и на обхванатите от тях стоки, както и взаимозависимостта между факторите, които трябва да се отчетат при преценката на вероятността от объркване, следва да се заключи, както прави апелативният състав в обжалваното решение (точка 28), че в случая съществува вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

105 Присъствието на думата „pluvial“ в заявената марка не изключва тази вероятност, тъй като, както основателно се отбелязва в точка 27 от обжалваното решение, този елемент може да доведе средния потребител до предположението, че заявената марка е производна на основната марка „ram“ и обозначава конкретна гама, която е част от „семейството от марки „РАМ“. Всъщност твърдението на жалбоподателя, че той систематично използва марки с общия корен „ram“ за различните си стоки (вж. точка 58 по-горе), подкрепя този извод.

106 Накрая, при всички положения не може да се приеме доводът, че съответните потребители ще свържат словния елемент „ram“ с жалбоподателя поради твърдяната му известност. Всъщност ако се остави настрана фактът, че приложения 13—15 към жалбата, на които жалбоподателят се позовава, за да докаже твърдяното свързване, са изключени от устните състезания на изложените в точки 18 и 19 по-горе основания, това свързване, ако се допусне,

че е установено, по никакъв начин не би могло да изключи съществуването на вероятност от объркване в случая, тъй като съответните потребители може да бъдат доведени до убеждението, че обозначаващите от по-ранната марка стоки произхождат от жалбоподателя.

- 107 От изложените дотук съображения следва, че второто правно основание, изтъкнато от жалбоподателя, не е обосновано и трябва да бъде отхвърлено, както и жалбата в нейната цялост.

По съдебните разноски

- 108 Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като е загубил делото, жалбоподателят трябва да бъде осъден да заплати разноските, тъй като СХВП е направила такова искане.

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

- 1) Отхвърля жалбата.**

- 2) **Осъжда жалбоподателя, Saint-Gobain Pam SA, да заплати съдебните разноски.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 22 март 2007 година.

Секретар

Председател

E. Coulon

M. Vilaras