

Дело Т-364/05

Saint-Gobain Pam SA

срещу

**Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки и дизайни) (СХВП)**

„Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността „PAM PLUVIAL“ — По-ранни национални фигуративни марки „PAM“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Доказване на използването — Член 8, параграф 1, буква б) и член 43 от Регламент (ЕО) № 40/94“

Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 22 март 2007 г. . . II - 761

Резюме на решението

- 1. Марка на Общността — Съображения на трети лица и възражение — Разглеждане на възражението — Доказване на използването на по-ранната марка (член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 на Съвета)*

II - 757

2. *Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на идентична или сходна по-ранна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги*
(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета)
3. *Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на идентична или сходна по-ранна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги*
(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета)
4. *Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на идентична или сходна по-ранна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги*
(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета)

1. Съгласно член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността 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 пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) не бъде представено искане от заявителя с предмет доказването на такова използване.

Такова искане, което трябва да бъде представено изрично и своевременно, не може да се направи за първи път пред апелативния състав.

Всъщност посоченото искане, което 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, изменя съдържанието на процедурата по възражение, като добавя към нея конкретен и предварителен въпрос, който трябва да получи отговор, преди да бъде взето решение по същинското възражение. Задачата на отдела по споровете обаче 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. Допускането на възможността такова искане да се направи за първи път пред апелативния състав, който 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, 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.

Функционалната приемственост, съществуваща между различните отдели на Службата, 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.

(вж. точки 32, 34—37 и 39—41)

2. При прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността сходството на обхванатите от конфликтните марки стоки трябва да се преценява, като се вземат предвид всички относими фактори, които характеризират връзката между въпросните стоки, като тези фактори включват по-специално тяхното естество, тяхното предназначение, тяхното използване, обстоятелството, че като цяло се търгуват в едни и същи търговски обекти, както и че са

конкурентни или се допълват. В тази връзка 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.

(вж. точки 92, 94—95)

3. При прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността дадена комбинирана марка може да се счита за сходна с друга марка, която е идентична или има сходство с един от компонентите на комбинираната марка, когато този компонент е доминиращият в цялостното впечатление, което създава комбинираната 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. Що се отнася до преценката на доминиращия характер на един или повече определени компоненти на дадена комбинирана 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 комбинираната марка.

(вж. точка 97)

4. За средния испански потребител съществува вероятност от объркване между словния знак „РАМ PLUVIAL“, за който се иска регистрация като марка на Общността за „тръби и други тръби, метални“ и „неметални фитинги за неметалните твърди тръби и други тръби“, които попадат съответно в класове 6 и 17 по смисъла на Ницката спогодба, и регистрираната по-рано в Испания фигуративна марка за „строителни материали“ от клас 19, в която словният елемент „РАМ“ представлява централен и доминиращ елемент.

Всъщност, доколкото между конфликтните марки съществува визуално и фонетично сходство, тъй като поради кратката си и лесна за запомняне форма, липсата на конкретно значение на испански език и присъствието си в началото на заявената марка доминиращият елемент „РАМ“ на по-ранната марка е и доминиращият елемент на заявената марка „РАМ PLUVIAL“, от една страна, а от друга — обхванатите от конфликтните марки стоки са сходни и се допълват, присъствието на думата „pluvial“ в заявената марка не изключва вероятността от объркване, тъй като 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“.

(вж. точки 98—100 и 105)