



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (втори състав)

26 септември 2014 година *

„Марка на Общността — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Фигуративна марка „KW SURGICAL INSTRUMENTS“ — По-ранна национална словна марка „Ka We“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Производство по обжалване — Обхват на проверката, която трябва да извърши апелативният състав — Доказване на реалното използване на по-ранната марка — Жалба, подадена пред отдела по споровете — Отказ на регистрация на заявената марка без предварително разглеждане на условието за реално използване на по-ранната марка — Грешка при прилагане на правото — Правомощие за изменение“

По дело T-445/12

Koscher + Würtz GmbH, установено в Spaichingen (Германия), за което се явяват P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier и A. Kramer, адвокати,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява A. Schiffko, в качеството на представител,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП е била

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co., установено в Asperg (Германия),

с предмет жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 6 август 2012 г. (дело R 1675/2011-4) относно производство по възражение между Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. и Koscher + Würtz GmbH,

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав),

състоящ се от: M. E. Martins Ribeiro, председател, S. Gervasoni (докладчик) и L. Madise, съдии,

секретар: C. Heeren, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 8 октомври 2012 г.,

* Език на производството: немски.

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Общия съд на 23 януари 2013 г.,
предвид репликата, подадена в секретариата на Общия съд на 2 май 2013 г.,
предвид дубликата, подадена в секретариата на Общия съд на 12 юли 2013 г.,
предвид промяната в съставите на Общия съд,
след съдебното заседание от 29 април 2014 г.,
постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

- 1 На 25 април 2008 г. жалбоподателят, Koscher + Würtz GmbH, получава от международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) международна регистрация, посочваща Европейската общност, за следния фигуративен знак:



- 2 На 31 юли 2008 г. Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) е уведомена за международната регистрация на този знак.
- 3 Стоките, за които е поискана регистрацията, спадат към клас 10 съгласно Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена, и отговарят на следното описание: „Хирургически, медицински, стоматологични и ветеринарни апарати и инструменти, изкуствени крайници, очи и зъби; ортопедични изделия; хирургически материали за зашиване на рани“.
- 4 На 8 май 2009 г. Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (наричано по-нататък „възразяващият“) подава възражение на основание член 41 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1) срещу регистрацията на заявената марка за стоките, посочени в точка 3 по-горе.

- 5 Възражението се основава на по-ранната национална словна марка „Ка Ве“, с подадена на 19 април 1930 г. заявка и регистрирана в Германия на 25 ноември 1930 г. под номер 426260, обозначаваща следните стоки от клас 10: „Медицински и санитарни апарати и инструменти, слухови протези, превързочни материали, изкуствени крайници (с изключение на изделия от каучук или свързани с каучук)“.
- 6 Правното основание, на което се прави позоваване в подкрепа на възражението, е посоченото в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009, изведено от съществуването на вероятност от объркване между заявената и по-ранната марка.
- 7 На 23 юни 2011 г. отделът по споровете отхвърля възражението, с мотива че не е налице вероятност от объркване между конфликтните марки.
- 8 На 16 август 2011 г. възразяващият подава жалба пред СХВП съгласно членове 58—64 от Регламент № 207/2009 срещу решението на отдела по споровете.
- 9 С решение от 6 август 2012 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав на СХВП отменя решението на отдела по споровете и отказва да предостави на жалбоподателя защита на международната регистрация за Общността.
- 10 В самото начало апелативният състав отбелязва, че съответните потребители са германските потребители и че става въпрос за професионални потребители, които разполагат със специални познания в медицинската област (точки 13 и 14 от обжалваното решение).
- 11 Апелативният състав приема, както и отделът по споровете е приел, че обозначените със заявената марка стоки и стоките, обозначени с по-ранната марка, са идентични (точка 15 от обжалваното решение).
- 12 Що се отнася до сравняването на знаците, апелативният състав отбелязва, че по-ранната марка и заявената марка съдържат еднакъв елемент, буквите „k“ и „w“, които съставляват доминиращата и най-отличителна част на заявената марка и са двете начални букви на по-ранната марка „Ка Ве“. При това положение апелативният състав приема, че има визуална прилика, несъмнено малка, между двете марки. Той посочва също така, че немскоговорящо лице би произнесло словния елемент „kw“ и марката „kawe“ по еднакъв начин и че в зависимост от това дали описателната част на английски език на заявената марка (а именно „хирургически инструменти“) се произнася или не, марките биха били идентични или много сходни във фонетично отношение. Той уточнява, че всякакво концептуално сравнение е без значение (точки 16—18 от обжалваното решение).
- 13 С оглед по-конкретно на гореизложеното, както и на факта, че поръчките за изделията, обозначени от по-ранната марка, се правели и по телефона, което подсилвало значението на фонетичната съпоставка на марките, апелативният състав прави извода, че е налице вероятност от объркване (точки 19 и 20 от обжалваното решение).

Искания на страните

- 14 Жалбоподателят иска от Общия съд:
 - да отмени обжалваното решение,
 - да осъди СХВП да заплати съдебните разноски, включително тези, направени пред апелативния състав и отдела по споровете.

15 Впрочем жалбоподателят посочва следното в точка 50 от жалбата:

„Жалбата е основателна. Като се има предвид, че не е налице вероятност от объркване между разглежданите знаци, възражението следва да се отхвърли. В резултат на това решението на апелативния състав трябва да бъде отменено“.

16 СХВП иска от Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

17 В хода на съдебното заседание на поставен въпрос относно предмета на обжалване, и в частност обхвата на точка 50 от жалбата, жалбоподателят уточнява, че неговите искания целят не само отмяната на обжалваното решение, но и неговото изменение, доколкото Общият съд разполага с елементи, които му позволяват да отхвърли възражението.

От правна страна

Относно обхвата на исканията на жалбоподателя

18 Предвид текста на жалбата, и по-конкретно нейната точка 50, и внесените в хода на съдебното заседание от жалбоподателя уточнения тя трябва да се разглежда като съдържаща едновременно искане за отмяна и искане за изменение.

19 В подкрепа на исканията си в тяхната съвкупност жалбоподателят повдига две правни основания, първото от които е изведено от грешка при прилагане на правото, която е допуснал апелативният състав, с оглед на член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009, като е уважил възражението, без да разглежда дали по-ранната марка е била предмет на реално използване, а второто — от липсата на вероятност от объркване.

По първото правно основание, свързано с липсата на разглеждане от апелативния състав дали по-ранната марка е била предмет на реално използване

20 Като се позовава на член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009, жалбоподателят посочва по-конкретно, че макар да е повдигнал въпроса за реалното използване на по-ранната марка в производството по възражение, апелативният състав не се е произнесъл по този въпрос в обжалваното решение.

21 Според СХВП това основание е недопустимо. Всъщност въпросът за реалното използване на по-ранната марка нямал връзка с предмета на производството. Освен това жалбоподателят се е ограничил до общо препращане към становища, изразени в рамките на административното производство, макар че използваният пред СХВП език е различен от езика на производството пред Общия съд, и не е изтъкнал в жалбата никакво нарушение на член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009. Такова нарушение е било посочено едва в писмената реплика в нарушение на разпоредбите на член 44, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд.

По допустимостта на основаниято

- 22 Следва да се припомни, че по силата на член 44, параграф 1 от Процедурния правилник, приложим в областта на интелектуалната собственост на основание член 130, параграф 1 и член 132, параграф 1 от същия правилник, исковата молба или жалбата трябва да съдържа кратко изложение на изложените правни основания. Според установената съдебна практика, въпреки че съдържанието на жалбата може да бъде обосновавано и допълвано по конкретни въпроси чрез препращане към извлечения от приложени към нея доказателства, общото препращане към други документи не заличава липсата на съществените обстоятелства от правните доводи, които следва да бъдат посочени в самата жалба съгласно упоменатите по-горе разпоредби (Решение на Общия съд от 19 октомври 2006 г. по дело Bitburger Brauerei/CXBP — Anheuser-Busch (BUD, American Bud и Anheuser Busch Bud), T-350/04-T-352/04, Recueil, стр. II-4255, точка 33).
- 23 В това отношение следва да се отбележи, че в подкрепа на правното основание, изведено от липсата на разглеждане от апелативния състав на реалното използване на по-ранната марка, жалбоподателят изрично се позовава в жалбата си на член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009, по силата на който заявителят на разглежданата марка на Общността може да подаде молба, целяща възразяващият на неговото заявление да представи доказателства, че по-ранната марка на Общността е била реално използвана. Жалбоподателят уточнява също, че е повдигнал този въпрос в производството по възражение в писмено становище от 14 март 2011 г. Накрая жалбоподателят добавя, че отделът по споровете е могъл да остави открит въпроса за реалното използване на по-ранната марка, доколкото преценява, че не е налице вероятност от объркване на конфликтните марки.
- 24 Следователно съществените обстоятелства от правните доводи на жалбоподателя фигурират в неговата жалба.
- 25 Обстоятелството, че документите, към които препраща жалбата, са съставени на език, различен от езика на производството пред Общия съд, не променя споменатия в предходната точка извод.
- 26 От гореизложеното произтича, че обратно на поддържаното от СХВП, първото правно основание е допустимо.

По основателността на правното основание

- 27 По силата на член 42, параграф 2 и на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 подадено срещу регистрацията на марка на Общността възражение се отхвърля, ако притежателят на разглежданата по-ранна марка не представи доказателства, че същата е била реално използвана през петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността. Обратно, ако притежателят на по-ранната марка успее да представи доказателствата, СХВП разглежда мотивите за отказ, на които се позовава възразяващият.
- 28 Впрочем член 64, параграф 1 от Регламент № 207/2009 гласи, че апелативният състав може или да упражни правомощията на отдела, който е взел оспореното решение, или да върне делото на този отдел, за да продължи производството. От тази разпоредба, както и от структурата на посочения регламент следва, че за да се произнесе по жалба, апелативният състав разполага със същите правомощия като отдела, който е взел оспореното решение, и че неговата проверка се отнася до целия спор в състоянието му към деня на произнасяне. От този член, а и от установената съдебна практика произтича също така, че е налице функционална приемственост между различните звена в СХВП, а именно проверителя, отдела по администриране на марките и по правните въпроси, както и отделите по отмяна, от една страна, и апелативните състави, от

друга. От тази функционална приемственост между различните отдели на СХВП произтича, че при преразглеждането на решенията, взети от звената на СХВП като първа инстанция, апелативните състави са длъжни да основават решението си на всички фактически и правни обстоятелства, които страните са изтъкнали било в производството пред отдела, произнесъл се като първа инстанция, било в производството по обжалване (вж. Решение на Общия съд от 10 юли 2006 г. по дело *La Baronie de Turis/CXBP — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE)*, T-323/03, Recueil, стр. II-2085, точки 56—58 и цитираната съдебна практика).

- 29 Общият съд вече е постановявал, че обхватът на проверката, която апелативният състав на СХВП е длъжен да извърши по отношение на решението — предмет на жалбата, в случая решението на отдела по споровете, не зависи от това дали подалата жалбата страна се е позовала на конкретно правно основание спрямо това решение, като е критикувала тълкуването или прилагането на дадена правна норма от отдела на СХВП, произнесъл се като последна инстанция, или пък преценката от този отдел на определено доказателство. При това положение, макар и подалата жалбата пред апелативния състав страна да не е повдигнала конкретно правно основание, апелативният състав все пак е длъжен да провери, в светлината на всички налични релевантни правни и фактически обстоятелства, дали ново решение със същия диспозитив като решението — предмет на жалбата, може да бъде законно прието към момента на произнасянето по жалбата. Въпросът обаче дали с оглед на фактите и доказателствата, представени от другата страна в производството пред апелативния състав, тя е представила доказателства за реалното използване на по-ранната марка, е част от проверката, която апелативният състав на СХВП е длъжен да извърши по отношение на решението — предмет на жалбата (Решение на Общия съд от 8 юли 2004 г. по дело *Sunrider/CXBP — Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, T-203/02, Recueil, стр. II-2811, точка 21).
- 30 В това отношение следва да се отбележи, че искането възразяващият да докаже реалното използване на по-ранната марка, има за последица да прехвърли върху него тежестта на доказване на реалното използване на неговата марка, като в противен случай възражението му може да бъде отхвърлено. Следователно реалното използване на по-ранната марка представлява въпрос, който, след като веднъж е повдигнат от заявителя на марката, следва по принцип да получи отговор, преди да бъде взето решение по същинското възражение. 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 (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 22 март 2007 г. по дело *Saint-Gobain Pam/CXBP — Propamsa (PAM PLUVIAL)*, T-364/05, Сборник, стр. II-757, точка 37).
- 31 Обстоятелствата на конкретния случай следва да се разгледат в светлината на изложената съдебна практика.
- 32 В това отношение, както е видно от документите по делото, жалбоподателят е подал в рамките на производството по възражение жалба на основание член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 и нито отделът по споровете, нито апелативният състав са се произнесли по въпроса за реалното използване на по-ранната марка.
- 33 Всъщност от преписката по производството пред апелативния състав е видно най-напред, че жалбоподателят е посочил, в становище от 10 септември 2010 г., че по-ранната марка е била регистрирана от 1930 г. насетне и че поради това жалбоподателят е поискал от възразяващия, на основание член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009, да представи доказателства за реалното използване на тази марка. От преписката по производството пред апелативния състав е видно също, че жалбоподателят е оспорил отново, в становище от 14 март 2011 г., доказаността на реалното използване на по-ранната марка. По-нататък, в решението на отдела по споровете, което се намира в преписката по производството пред апелативния състав, се уточнява следното: „Като се има предвид, че възражението не е основателно с оглед на разпоредбите на член 8, параграф 1 от Регламент № 207/2009, не е необходимо да се разглеждат

доказателствата за използване, представени от възразяващия“. Накрая, от обжалваното решение произтича, че апелативният състав е отменил решението на отдела по споровете и е отказал на жалбоподателя защитата, за Общността, на получената от него международна регистрация, без да се произнесе относно реалното използване на по-ранната марка.

- 34 Предвид всички гореспоменати фактически обстоятелства следва да се направи изводът, че апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото. Действително, въпреки че жалбоподателят е подал пред отдела по споровете молба във връзка с реалното използване на по-ранната марка, апелативният състав е отказал на жалбоподателя защитата, за Общността, на получената от него международна регистрация, без въпросът за реалното използване на по-ранната марка да е бил разгледан предварително.
- 35 Следва да се добави, че Общият съд може да се основе на документите от преписката по производството пред апелативния състав, към които страните препращат с достатъчна точност.
- 36 От всичко изложено дотук следва, че първото правно основание трябва да бъде уважено.
- 37 В резултат на това трябва да се уважи искането на жалбоподателя за отмяна на обжалваното решение.
- 38 Впрочем, както бе посочено по-горе (точка 18), жалбоподателят е подал и искане за изменение.
- 39 Първото правно основание обаче може да доведе само до отмяна на обжалваното решение и до връщане на делото пред апелативния състав. Всъщност при разглеждането на това правно основание Общият съд не се произнася по вероятността от объркване на конфликтните марки. Освен това следва да се припомни, че признатото на Общия съд по силата на член 65, параграф 3 от Регламент № 207/2009 право да изменя решенията на апелативния състав, не означава, че той може да прави преценка, по която апелативният състав още не е изразил становище. Следователно упражняването на правото да измени решението трябва по принцип да се ограничи до положенията, при които Общият съд, след като е осъществил контрол върху направената от апелативния състав преценка, въз основа на установените фактически и правни обстоятелства е в състояние да определи решението, което апелативният състав е трябвало да приеме (Решение на Съда от 5 юли 2011 г. по дело Edwin/CXBP, C-263/09 P, Сборник, стр. I-5853, точка 72). Така в конкретния случай Общият съд не може да извърши каквато и да е преценка на реалното използване на по-ранната марка, тъй като апелативният състав не се е произнесъл по този въпрос.
- 40 Обратно, второто правно основание, свързано с липсата на вероятност от объркване, би могло да позволи на жалбоподателя, ако бъде признато за основателно, да постигне пълно уреждане на спора, тоест отхвърляне на възражението. Впрочем трябва да се отбележи, че апелативният състав се е произнесъл по въпроса за вероятността от объркване на двете конфликтни марки.
- 41 Следователно Общият съд трябва да разгледа второто правно основание.

По второто правно основание, свързано с липсата на вероятност от объркване

- 42 Следва да се припомни, че съгласно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка, когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на потребителите на територията, на която е защитена по-ранната марка. Вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка. Освен това по силата на член 8, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент

№ 207/2009 „по-ранни марки“ са регистрираните в една държава членка марки, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността.

- 43 Съгласно постоянната съдебна практика вероятността от объркване представлява вероятността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия. Според същата тази съдебна практика вероятността от объркване следва да се преценява цялостно според възприятието, което съответните потребители имат за разглежданите знаци и стоки или услуги, и като се отчитат всички релевантни фактори в конкретния случай, по-специално взаимозависимостта между сходството на знаците и сходството на обозначените с тях стоки или услуги (вж. Решение на Общия съд от 9 юли 2003 г. по дело *Laboratorios RTB/CXBP — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Recueil, стр. II-2821, точки 30—33 и цитираната съдебна практика).

Относно съответните потребители

- 44 Според съдебната практика в рамките на цялостната преценка на вероятността от объркване следва да се вземе предвид средният потребител на съответната категория стоки, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен. Следва да се вземе предвид и фактът, че степента на внимание на средния потребител може да варира в зависимост от категорията разглеждани стоки или услуги (вж. Решение на Общия съд от 13 февруари 2007 г. по дело *Mundipharma/CXBP — Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, Сборник, стр. II-449, точка 42 и цитираната съдебна практика).
- 45 В случая апелативният състав отбелязва в точка 13 от обжалваното решение, без това да е било оспорено пред Общия съд, че вероятността от объркване трябва да се преценява с оглед на германските потребители, тъй като по-ранната марка е регистрирана и защитена в Германия. Той констатира също така в точка 14 от обжалваното решение, без и това да е било оспорено пред Общия съд, че стоките, обхванати от конфликтните знаци, са предназначени за професионални потребители, които разполагат със специални познания в медицинската област, и че степента на внимание на тези потребители е особено висока.

Относно сравняването на стоките

- 46 Съгласно постоянната съдебна практика, за да се прецени сходството между разглежданите стоки или услуги, следва да се вземат предвид всички относими фактори, които характеризират връзката между тези стоки или услуги. Тези фактори включват по-специално тяхното естество, предназначение и употреба, както и техния конкурентен или допълващ характер. Могат да бъдат отчетени и други фактори, като например каналите за разпространение на съответните стоки (вж. Решение на Общия съд от 11 юли 2007 г. по дело *El Corte Inglés/CXBP — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, T-443/05, Сборник, стр. II-2579, точка 37 и цитираната съдебна практика).
- 47 В точка 15 от обжалваното решение апелативният състав приема, че обозначените с по-ранната марка стоки са били използвани за медицински цели и са имали същото предназначение, естество и употреба като стоките, обозначени със заявената марка. От това той прави извода, че разглежданите стоки са идентични.

- 48 Жалбоподателят оспорва този извод. Той обаче се ограничава до това да твърди, без друго уточнение, че няма идентичност или сходство между стоките, и да препраща към становище, представено в рамките на производството по възражение. Тези доводи не са достатъчни предвид документите в преписката, за да може да се направи извод, че разглежданите стоки не са идентични или поне сходни.

Относно сравняването на знаците

- 49 Според постоянната съдебна практика общата преценка на вероятността от объркване по отношение на визуалното, фонетичното или концептуалното сходство на разглежданите марки трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи. Възприемането на марките, което има средният потребител на съответните стоки или услуги, играе решаваща роля в цялостната преценка на посочената вероятност. В това отношение средният потребител обикновено възприема дадена марка като едно цяло и не се впуска в изследване на различните ѝ детайли (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 17 октомври 2013 г. по дело Isdin/CXBP и Bial-Portela, C-597/12 P, точка 19).
- 50 Преценката на сходството между две марки не може да се ограничи до отчитане само на един компонент от комбинирана марка и до сравняването му с друга марка. Напротив, сравнението следва да се осъществява, като всяка от съответните марки се разглежда в нейната цялост, което не означава, че общото впечатление, създадено в паметта на съответните потребители от дадена комбинирана марка, не може при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или няколко от нейните компоненти (вж. Решение на Съда от 12 юни 2007 г. по дело CXBP/Shaker, C-334/05 P, Сборник, стр. I-4529, точка 41 и цитираната съдебна практика). Само ако всички други компоненти на марката са незначителни, преценката на сходството би могла да се направи единствено въз основа на доминиращия компонент (Решение на Съда по дело CXBP/Shaker, посочено по-горе, точка 42 и Решение на Съда от 20 септември 2007 г. по дело Nestlé/CXBP, C-193/06 P, непубликувано в Сборника, точка 42). Такъв може да бъде по-специално случаят, когато този компонент може сам да доминира в представата за тази марка в паметта на съответните потребители, така че всички останали компоненти на марката да са незначителни за цялостното впечатление, което тя създава (Решение по дело Nestlé/CXBP, посочено по-горе, точка 43).

– Относно визуалното сходство

- 51 Що се отнася до сравняването на знаци във визуално отношение, е важно да се напомни, че няма пречка да се провери наличието на визуално сходство между словна и фигуративна марка, като се има предвид, че тези два вида марки имат графично изображение, което може да създаде визуално впечатление (вж. Решение на Общия съд от 4 май 2005 г. по дело Chum/CXBP — Star TV (STAR TV), T-359/02, Recueil, стр. II-1515, точка 43 и цитираната съдебна практика).
- 52 По-нататък, в обжалваното решение апелативният състав приема, че конфликтните марки имат малка степен на прилика във визуално отношение. Всъщност според него, макар че само заявената марка съдържа думите „surgical“ и „instruments“, както и фигуративни елементи, двата знака съвпадат по буквите „k“ и „w“, които съставляват доминиращата и най-отличителната част на заявената марка, и които са двете начални букви на по-ранната марка.
- 53 Обратно, жалбоподателят поддържа, че при разглеждане, което може да бъде само общо, двата знака не са сходни във визуално отношение, предвид значението на допълнителните думи „surgical“ и „instruments“ и на фигуративните елементи, които присъстват само в заявената марка.

- 54 В това отношение следва да се отбележи, че буквите „k“ и „w“, които са началните букви на двете думи, от които се състои по-ранната марка, образуват доминиращите елементи на заявената марка, като се има предвид техният размер и фактът, че те присъстват в много по-плътен контур от останалите елементи на тази марка. Освен това елементът, съставен от комбинацията между тези две букви, има по-отличителен характер от останалите елементи на тази марка, тоест допълнителните думи „surgical“ и „instruments“ и фигуративните елементи, състоящи се от полукръг и изображение на хирургически инструмент.
- 55 С оглед на гореизложеното трябва да се констатира, че апелативният състав правилно е заключил, въз основа на създаденото от двата конфликтни знака цялостно впечатление, че е налице малка степен на визуално сходство между тях.
- 56 Обстоятелството, че в заявената марка за образуването на буквите „k“ и „w“ се използва печатен шрифт, различен от този, използван в по-ранната марка, не позволява да се постави под въпрос направената в предходната точка констатация, още повече че по-ранната марка е словна марка и в резултат на това тя не се отличава с употребата на особен вид печатен шрифт (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 2 декември 2009 г. по дело Volvo Trademark/CXBP — Grebenshikova (SOLVO), T-434/07, Сборник, стр. II-4415, точка 37).

– Относно фонетичното сходство

- 57 В точка 17 от обжалваното решение апелативният състав преценява, че от фонетична гледна точка двата конфликтни знака са идентични или си приличат до голяма степен в зависимост от това дали допълнителните думи „surgical“ и „instruments“ се произнасят или не.
- 58 Жалбоподателят изтъква, че във фонетично отношение думите „surgical“ и „instruments“ не са толкова второстепенни, че да могат да бъдат игнорирани, и следователно въвеждат очевидна разлика между заявената марка и по-ранната марка.
- 59 В това отношение следва да се отбележи, че разлика като споменатата в предходната точка не променя идентичността на началото на фонетичната цялост, образувана от заявената марка, с фонетичната цялост, образувана от по-ранната марка.
- 60 От съдебната практика обаче следва, че потребителят отделя като цяло по-голямо внимание на началото на дадена марка, отколкото на нейния край (Решение на Общия съд от 7 септември 2006 г. по дело Meric/CXBP — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Recueil, стр. II-2737, точка 51).
- 61 Следователно трябва да се направи изводът, че конфликтните марки са много сходни във фонетично отношение и дори са идентични, ако съответните потребители произнасят само съкратената форма на заявената марка, като пропускат да произнасят думите „surgical“ и „instruments“.
- 62 Трябва да се посочи, че доводът на жалбоподателя, че съответният кръг потребители, съставен от специалисти, ще знае, че словният елемент „kw“ на заявената марка е буквено съкращение, съответстващо на имената Koscher и Würtz, и следователно ще го произнесе по съответния начин, почива само на твърдение. Впрочем такова произнасяне не би намалило вероятността от объркване на конфликтните марки, тъй като то би могло да се отнася в еднаква степен до имената Kirchner и Wilhelm, както и до имената Koscher и Würtz.
- 63 Поради това апелативният състав основателно е заключил, въз основа на създаденото от двете конфликтни марки цялостно впечатление, че е налице идентичност или висока степен на сходство между тях във фонетично отношение.

– Относно концептуалното сходство

- 64 Жалбоподателят основателно поддържа, че думите „surgical“ и „instruments“, които присъстват само в заявената марка, имат значение за част от съответните потребители. Впоследствие апелативният състав неправилно преценява, в точка 18 от обжалваното решение, че двата конфликтни знака нямат никакво значение.
- 65 Трябва обаче да се отбележи, че ако думите „surgical“ и „instruments“ се вземат предвид при анализа на концептуалната прилика, те ще бъдат просто разбрани — както основателно посочва апелативният състав в точка 18 от обжалваното решение — като отправяне, за англоговорящите потребители в Германия, към използваните в хирургията медицински апарати. Следователно вземането предвид на тези допълнителни думи не би имало за последица заличаването на вероятността от объркване.
- 66 При общия анализ на вероятността от объркване следва да се прецени дали наличието на концептуалния елемент „surgical instruments“ може да постави под въпрос извода, до който е стигнал апелативният състав, като е приел, че съществува вероятност от объркване между двете конфликтни марки.

Относно вероятността от объркване

- 67 Цялостната преценка на вероятността от объркване предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори, и по-специално приликата между марките и между обхванатите стоки или услуги. Затова ниска степен на сходство между обозначените стоки или услуги може да се компенсира с висока степен на сходство между марките и обратно (Решение на Съда от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 17 и Решение на Общия съд от 14 декември 2006 г. по дело Mast-Jägermeister/CXBP — Licorera Zacañaneca (VENADO с рамка и др.), T-81/03, T-82/03 и T-103/03, Recueil, стр. II-5409, точка 74).
- 68 В самото начало следва да се отбележи, че апелативният състав е посочил в точка 19 от обжалваното решение, че по-ранната марка има средна степен на отличителен характер.
- 69 В това отношение трябва да се припомни, че признаването на слабо отличителен характер на по-ранната марка не изключва само по себе си констатацията, че е налице вероятност от объркване (вж. в този смисъл определение на Съда от 27 април 2006 г. по дело L'Oréal/CXBP, C-235/05 P, непубликувано в Recueil, точки 42—45). В действителност въпреки че отличителният характер на по-ранната марка трябва да се вземе предвид, за да се прецени вероятността от объркване, той е само един от елементите, включени в тази преценка. Така дори при наличие на по-ранна марка със слабо отличителен характер може да съществува вероятност от объркване по-специално поради прилика между знаците и между обхванатите стоки или услуги (вж. Решение на Общия съд от 16 март 2005 г. по дело L'Oréal/CXBP — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Recueil, стр. II-949, точка 61 и Решение на Общия съд от 13 декември 2007 г., Xentral/CXBP — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Сборник, стр. II-5213, точка 70, и цитираната съдебна практика).
- 70 По-нататък следва да се припомни, че член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 предвижда, че регистрацията на марка се отказва, когато съществува „вероятност“ от объркване.
- 71 В конкретния случай е вярно, че думите „surgical“ и „instruments“, както и фигуративните елементи, състоящи се от полукръг и изображение на хирургически инструмент, присъстват само в заявената марка.

- 72 Като се има предвид обаче, на първо място, присъствието на буквите „k“ и „w“ във всяка от конфликтните марки, на второ място, фактът, че тези букви, които са инициалите на двете думи, от които се състои по-ранната марка, съставляват във визуално отношение доминиращата и най-отличителна част на заявената марка, и на трето място, еднаквото произношение на немски език на марката „Ka We“ и на словния елемент „kw“, разкритите в предходната точка различия не са достатъчни, за да се заличи у съответния потребител впечатлението, че тези марки, преценени общо, си приличат малко във визуално отношение и са идентични или много сходни във фонетично отношение (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 20 януари 2010 г. по дело Nokia/CXBP — Medion (LIFE BLOG), T-460/07, Сборник, стр. II-89, точки 54 и 56 и цитираната съдебна практика).
- 73 Следва да се добави, че присъствието, що се отнася само до заявената марка, на словния елемент „surgical instruments“ при всички положения не е от естество да неутрализира констатираните в предходната точка визуални и фонетични прилики между знаците на двете разглеждани марки (вж. в този смисъл Решение на Съда от 23 март 2006 г. по дело Mülhens/CXBP, C-206/04 P, Recueil, стр. I-2717, точка 36).
- 74 Накрая, дори да се предположи, че не е установена идентичност между стоките, обхванати от двете конфликтни марки, степента на сходство, която най-малкото съществува между тях, като се вземе предвид съвкупността от стоки, обхванати от по-ранната марка, е достатъчна, за да се констатира вероятност от объркване.
- 75 Поради това, противно на поддържаното от жалбоподателя, не е установено, че апелативният състав е допуснал грешка, като е приел, че съществува вероятност от объркване между двете конфликтни марки.
- 76 Гореизложеният извод не се обезсилва от изтъкнатите от жалбоподателя доводи.
- 77 На първо място, обстоятелството — ако предположим, че е доказано — че по-ранната марка е била регистрирана като комбинация от две думи, „ka“ и „we“, не позволява да се установи липса на вероятност от объркване.
- 78 На второ място, жалбоподателят не установява, че обстоятелството, че обхванатите от конфликтните марки стоки са предназначени за професионални потребители, които разполагат със специални познания в медицинската област, че степента на внимание на посочените потребители е особено висока и че броят на доставчиците на разглежданите стоки е малък, позволява да се изключи всякаква вероятност от объркване.
- 79 На трето място, що се отнася до твърдението на жалбоподателя, че разглежданите стоки само по изключение се предлагат, търгуват или рекламират по телефона, то не е придружено от никакво доказателство и следователно не е установено.
- 80 Освен това такова твърдение, дори да се приеме за доказано не само за заявената марка, но и за по-ранната марка, не би позволило да се изключи всякаква вероятност от объркване, защото използването на знака във фонетично отношение не се ограничава до ситуациите, в които разглежданите стоки се търгуват, а може да засяга и други ситуации, в които съответните професионалисти отправят устно към тези стоки, например в хода на използването им или по време на обсъждания, свързани с това използване и отнасящи се именно до предимствата и недостатъците на посочените стоки.
- 81 В това отношение, макар Съдът да е постановил, че не може да се изисква от органа, на който е възложена преценката дали съществува вероятност от объркване, да определи за всяка категория стоки средна стойност на внимание на потребителя, въз основа на степента на внимание, която последният може да докаже в различни ситуации и която отчита най-ниската

степен на внимание, която потребителите могат да покажат в присъствието на дадена стока или марка (Решение на Съда от 12 януари 2006 г. по дело Ruiz-Picasso и др./ОНМІ, С-361/04 Р, Recueil, стр. I-643, точки 42 и 43), той все пак не е изключил възможността да се вземат предвид други ситуации освен тази на действието закупуване, за да се прецени дали съществува вероятност от объркване.

- 82 От гореизложеното произтича, че второто правно основание не трябва да бъде възприето и че предявеното от жалбоподателя искане за изменение трябва да бъде отхвърлено.
- 83 Следва да се уточни, че СХВП — след като в изпълнение на настоящото решение бъде разгледан въпросът за реалното използване на по-ранната марка — трябва да се произнесе отново, при необходимост, по вероятността от объркване между двете конфликтни марки. Тя ще трябва тогава да изведе последиците, за сравнението между тези две марки, на евентуална липса на реално използване на по-ранната марка за някои от стоките, обхванати от същата.

По съдебните разноски

- 84 Съгласно член 136, параграф 2 от Процедурния правилник само необходимите разходи, направени от страните във връзка с производството пред отделението по жалбите, подлежат на възстановяване. При това положение искането на жалбоподателя е недопустимо в частта му относно разноските, направени по административното производство пред отдела по споровете, които не подлежат на възстановяване.
- 85 Що се отнася както до разноските, направени в производството пред апелативния състав, така и до тези, направени в производството пред Общия съд, следва да се припомни, че съгласно член 87, параграф 3 от Процедурния правилник последният може да разпредели съдебните разноски или да реши всяка страна да понесе направените от нея разноски, ако всяка от страните е загубила по едно или няколко от предявените основания.
- 86 В случая следва да се постанови СХВП да понесе направените от нея съдебни разноски, както и половината от направените от жалбоподателя съдебни разноски пред апелативния състав и пред Общия съд.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав)

реши:

- 1) **Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 6 август 2012 г. (дело R 1675/2011-4) относно производство по възражение между Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. и Koscher + Würtz GmbH.**
- 2) **Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.**
- 3) **СХВП понася направените от нея съдебни разноски, както и половината от съдебните разноски, направени от Koscher + Würtz пред апелативния състав и пред Общия съд.**
- 4) **Koscher + Würtz понася половината от направените от него съдебни разноски през апелативния състав и пред Общия съд.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Постановено в публично съдебно заседание в Люксембург на 26 септември 2014 година.

Подписи