

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав)

13 септември 2007 година *

По дело C-234/06 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда, подадена на 23 май 2006 г.,

П Ponte Finanziaria SpA, установено в Scandicci (Италия), за което се явяват адв. P. L. Roncaglia, адв. A. Torrigiani Malaspina и адв. M. Boletto, avvocati,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП), за която се явяват г-н O. Montalto и г-н M. Buffolo, в качеството на представители,

ответник в първоинстанционното производство,

* Език на производството: италиански.

F.M.G. Textiles Srl, преди Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, установено в Numana (Италия), за което се явява адв. D. Marchi, avvocato,

встъпила страна в първоинстанционното производство,

СЪДЪТ (четвърти състав),

състоящ се от: г-н К. Lenaerts (докладчик), председател на състав, г-н Е. Juhász, г-жа R. Silva de Lapuerta, г-н G. Arestis и г-н J. Malenovský, съдии,

генерален адвокат: г-жа Е. Sharpston,
секретар: г-н R. Grass,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 29 март 2007 г.,

постанови настоящото

Решение

- 1 Със своята жалба II Ponte Finanziaria SpA (наричано по-нататък „жалбоподател“) иска от Съда да отмени Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 23 февруари 2006 г. по дело II Ponte Finanziaria/CХВП — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Recueil, стр. II-

445 (наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което Първоинстанционният съд отхвърля жалбата на жалбоподателя за отмяна на решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) от 17 март 2003 г., постановено в процедура по възражение между жалбоподателя и Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (наричано по-нататък „спорното решение“).

Правна уредба

- 2 Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) предвижда, че при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрацията на заявената марка, „[когато] поради своята идентичност или прилика 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“. В съответствие с член 8, параграф 2, буква а), подточка ii) от същия регламент към по-ранните марки спадат и марките, регистрирани в една държава-членка, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрацията на марка на Общността.
- 3 Член 15, параграф 1 от Регламент № 40/94 предвижда, че ако в срок от пет години, считано от регистрацията, марката на Общността не е била реално използвана от притежателя в Европейската общност във връзка със стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, или ако такова използване е било прекратено за непрекъснат петгодишен период, марката на Общността е предмет на санкции, предвидени в посочения регламент, освен ако има основателна причина за неизползване. По силата на параграф 2, буква а) от същия член използването на марката на Общността под форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана, се смята за използване по смисъла на параграф 1 от същия член.

- 4 Член 43, параграф 2 от Регламент № 40/94 относно възражението срещу заявка за регистрация на марка на Общността предвижда, че за да не бъде възражението му отхвърлено, притежателят на една по-ранна марка на Общността трябва да представи доказателства, че през петте години, предхождащи публикуването на заявката за регистрация на марката на Общността, по-ранната марка на Общността е била обект на реално използване в Общността за стоките или услугите, за които тя е регистрирана и които той цитира за обосноваване на възражението, или че съществуват основателни причини за неизползването, доколкото към тази дата по-ранната марка е била регистрирана за не по-малко от пет години. В съответствие с параграф 3 от същия член параграф 2 от него се прилага и по отношение на по-ранни национални марки, като се изхожда от това, че използването в Общността е заменено с използването в държавата-членка, в която по-ранната национална марка е защитена.

Обстоятелства, предхождащи спора

- 5 На 24 септември 1998 г. Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, впоследствие F.M.G. Textiles Srl (наричано по-нататък „встъпилата страна“), иска от СХВП регистрацията на фигуративната марка „BAINBRIDGE“ (№ 940007) като марка на Общността. Стоките, за които тази регистрация е заявена, са от клас 18, озаглавен „кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; необработени кожи; куфари и пътни чанти; чадъри, слънчобрани и бастуни; камшици, хамути и сарашки стоки“, и от клас 25, озаглавен „облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава“, по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена.
- 6 На 7 септември 1999 г. жалбоподателят подава възражение срещу посочената регистрация на основание член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

Възражението се основава на съществуването на единадесет по-ранни марки, регистрирани в Италия за класове 18 и/или 25, всички съдържащи словния елемент „bridge“. Става въпрос за фигуративните знаци „Bridge“ (№ 370836), „Bridge“ (№ 704338), „Old Bridge“ (№ 606709), „The Bridge Basket“ (№ 593651), за словния знак „THE BRIDGE“ (№ 642952), за триизмерните знаци „The Bridge“ (№ 704372) и „The Bridge“ (№ 633349), за словния знак „FOOTBRIDGE“ (№ 710102), за фигуративния знак „The Bridge Wayfarer“ (№ 721569) и най-накрая за словните знаци „OVER THE BRIDGE“ (№ 630763) и „THE BRIDGE“ (№ 642953).

- 7 С решение от 15 ноември 2001 г. отделът по споровете на СХВП отхвърля посоченото възражение, като преценява, че въпреки взаимозависимостта между степента на прилика между засегнатите стоки и степента на прилика между конфликтните знаци всяка вероятност от объркване по смисъла на Регламент № 40/94 разумно може да бъде изключена предвид различията във фонетично и визуално отношение между разглежданите марки. Жалбоподателят обжалва това решение.

- 8 Четвърти апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата със спорното решение. Най-напред съставът изключва от преценката си пет от единадесетте регистрации на по-ранни марки (№ 370836, № 704338, № 606709, № 593651 и № 642952), с мотива че използването на съответните марки не е установено. Що се отнася до останалите шест по-ранни марки (№ 704372, № 633349, № 710102, № 721569, № 630763 и № 642953), съставът отказва да ги квалифицира като марки от „поредица“ поради липса на доказателства за използването на достатъчен брой от тях. Съставът заключава по-нататък, че не съществува вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 между тези шест марки и заявената за регистрация марка на Общността, предвид отсъствието на минималната степен на прилика между конфликтните марки, която се изисква за прилагане на принципа на взаимозависимостта, по силата на който ниска степен на прилика между марките може да бъде компенсирани с висока степен на прилика между стоките, обозначени с тях, и обратно.

Производството пред Първоинстанционния съд и обжалваното съдебно решение

- 9 С молба, депозирана в секретариата на Първоинстанционния съд на 30 май 2003 г., жалбоподателят подава жалба за отмяна на спорното решение.
- 10 СХВП и встъпилата страна искат да се отхвърли жалбата.
- 11 Със своето първо правно основание, изведено от нарушение на член 15, параграф 2, буква а) и член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 40/94, както и от нарушение на правило 22 от Регламент № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагането на Регламент № 40/94 (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189), жалбоподателят изтъква, че апелативният състав неправилно е изключил от преценката си няколко от по-ранните марки, с мотива че тяхното използване не е установено.
- 12 На първо място, Първоинстанционният съд приема в точки 27 и 28 от обжалваното съдебно решение, че що се отнася до шестте по-ранни марки (№ 704372, № 633349, № 710102, № 721569, № 630763 и № 642953), на които апелативният състав е основал преценката си за вероятността от объркване със заявената за регистрация марка, апелативният състав е установил единствено в рамките на обсъждането на довода за съществуване на „семејство от марки“, че само две от тези марки са били предмет на използване и следователно могат да бъдат взети предвид при тази преценка.
- 13 В това отношение апелативният състав всъщност изрично е посочил, че съгласно член 43 от Регламент № 40/94 използването на тези по-ранни марки не трябва да се доказва, тъй като предвиденият в тази разпоредба период от пет години, считано от регистрацията им, още не е изтекъл. Поради това съставът заключава, че шестте по-ранни марки трябва да се вземат предвид, за да се прецени съществуването на вероятност от объркване със заявената за

регистрация марка. В действителност обаче италианският потребител е срещал на пазара само две от по-ранните марки, така че по-широката защита, свързана със съществуването на твърдяното „семейство от марки“, на която се позовава жалбоподателят, не е оправдана в конкретния случай. Първоинстанционният съд заключава, че твърдението на жалбоподателя за нарушение, отнасящо се до разглеждането на спорните шест по-ранни марки от апелативния състав, всъщност има за цел да оспори преценките на състава, направени при анализа по същество на съществуването на вероятност от обръкване между конфликтните знаци — оспорване, което спада към второто правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от въпросния регламент.

- 14 На второ място, що се отнася до това, че не е взета предвид по-ранната марка „THE BRIDGE“ (№ 642952), в точки 31—37 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд приема, че реалният характер на използването на марка изисква последната да присъства на пазара обективно, действително, постоянно във времето и устойчиво по отношение на конфигурацията на знака. Апелативният състав правилно е установил, че реалното използване на разглежданата марка не е доказано. При тези обстоятелства Първоинстанционният съд приема за недопустими документите, представени за първи път пред него от жалбоподателя.
- 15 На трето място, що се отнася до другите четири по-ранни марки (№ 370836, № 704338, № 606709 и № 593651), които не са взети предвид във връзка с вероятността от обръкване със заявената за регистрация марка, в точки 42—45 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд приема, от една страна, че апелативният състав правилно е отхвърлил техните така наречени „защитни“ регистрации. Всъщност според него вземането предвид на такива регистрации не е съвместимо с режима на защита на марката на Общността, възприет в Регламент № 40/94, който изисква доказването на използването на марката като съществено условие за признаване на изключителни права на притежателя ѝ. От друга страна, в точки 50 и 51 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд счита, че що се отнася до въпроса дали марката „Bridges“ (№ 370836) може да бъде считана за еквивалентна като цяло на марката „THE BRIDGE“ (№ 642952) по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) от същия регламент, условията за прилагането на тази разпоредба не са изпълнени в конкретния случай. Всъщност според него посочената разпоредба не позволява на притежателя на регистрирана марка да докаже използването ѝ, като се позове на използването на подобна марка, предмет на отделна регистрация.

16 Относно второто правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, в точки 75—117 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд на първо място установява, че посочените в заявката за марка на Общността стоки и стоките, обхванати от шестте по-ранни национални марки, взети предвид от апелативния състав за целите на преценката за съществуването на вероятност от объркване, са идентични, но конфликтните знаци са подобни само във фонетично, а не и във визуално или концептуално отношение. Първоинстанционният съд следователно смята, че апелативният състав не е допуснал грешка при преценката, като е установил липса на вероятност от объркване в съзнанието на потребителя между заявената за регистрация марка и всяка от шестте по-ранни марки, взети предвид самостоятелно. На второ място, що се отнася до довода, според който по-ранните марки представлявали „семейство от марки“ или „марки от поредица“, Първоинстанционният съд приема в точка 128 от обжалваното съдебно решение, че при липса на доказателства за използването на всички марки, които принадлежат към „поредицата“, или поне на даден брой марки, които могат да представляват „семейство“, апелативният състав правилно е отхвърлил доводите на жалбоподателя, че се ползва от защитата, дължима на „марки от поредица“.

17 Първоинстанционният съд следователно отхвърля жалбата за отмяна.

Искания на страните

18 Жалбоподателят иска от Съда:

— да отмени обжалваното съдебно решение,

— да отмени спорното решение и

— да осъди СХВП, както и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски, направени пред Първоинстанционния съд и пред Съда.

19 СХВП иска от Съда:

- да отхвърли жалбата и
- да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

20 Встъпилата страна иска от Съда:

- да обяви жалбата за недопустима на основание член 119 от Процедурния правилник,
- като главно искане — да отхвърли жалбата и да потвърди обжалваното съдебно решение, както и
- да осъди във всички случаи жалбоподателя да възстанови на встъпилата страна съдебните разноски, направени пред Първоинстанционния съд, както и пред Съда.

По жалбата

21 В самото начало встъпилата страна изтъква, че в уводната част на жалбата адвокатите на жалбоподателя заявяват, че действат по силата на изрично заверено пълномощно, „приложено като административен документ към подадената пред Първоинстанционния съд жалба“. Доколкото обаче този документ не се намирал в преписката по делото, жалбата следвало да се счита за недопустима.

- 22 В това отношение е достатъчно да се отбележи, че въпросният документ се намира в образуваната пред Първоинстанционния съд преписка. Следователно жалбата не е недопустима.
- 23 С първото и петото правно основание, които следва да бъдат разгледани най-напред, жалбоподателят поддържа, че Първоинстанционният съд е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 при преценката си за вероятността от объркване между заявената за регистрация марка и шестте по-ранни марки на жалбоподателя, взети предвид за тази цел (№ 704372, № 633349, № 710102, № 721569, № 630763 и № 642953). Второто правно основание е изведено от неправилно прилагане на член 43, параграфи 2 и 3 от посочения регламент, което е довело до невземане предвид на по-ранната марка „THE BRIDGE“ (№ 642952). Третото правно основание е изведено от нарушение на член 15, параграф 2, буква а) от посочения регламент, което е довело до невземане предвид на по-ранната марка „Bridge“ (№ 370836). Четвъртото правно основание е изведено от неправилно прилагане на член 43, параграфи 2 и 3 от посочения регламент, довело от своя страна до невземане предвид на по-ранната марка „Bridge“ (№ 370836), както и по-ранните марки № 704338, № 606709 и № 593651 като защитни марки.

По първото правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 при преценката за вероятността от объркване с по-ранните марки, взети поотделно

Доводи на страните

- 24 С първото правно основание, което се състои от три части, жалбоподателят изтъква, че Първоинстанционният съд неправилно е приложил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, тъй като между конфликтните марки съществувала минималната степен на прилика, която се изисква за установяването на вероятност от объркване.

- 25 На първо място, в точка 105 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд бил установил наличие на фонетични прилики между всички конфликтни марки и наличие на „значителна“ фонетична прилика между заявената за регистрация марка и словните марки „THE BRIDGE“ (№ 642953) и „FOOTBRIDGE“ (№ 710102), както и с по-ранните триизмерни марки, включващи словния елемент „the bridge“ (№ 704372 и № 633349). Според жалбоподателя обаче от постоянната съдебна практика следва, че фонетичната прилика има предимство пред евентуално отсъствие на визуална прилика в графично отношение.
- 26 На второ място, жалбоподателят смята, че Първоинстанционният съд погрешно е установил липса на вероятност от объркване поради различията във визуално и концептуално отношение между заявената за регистрация марка и по-ранните марки. Той изтъква, че направената от Първоинстанционния съд преценка в точки 107—113 от обжалваното съдебно решение, която е обосновала неговия извод за липса на концептуална прилика, била основана на оценка на познанията по английски език на средния италианския потребител, докато въз основа на последното проучване на Евробарометър (орган на Комисията на Европейските общности, отговорен за сектора „Анализ на общественото мнение“), той счита че само 15—20 % от италианската общественост познава значението на английската дума „bridge“. Доколкото елементът „bridge“ е общ за всички марки, между тях съществувала и определена визуална прилика.
- 27 На трето място, имайки предвид абсолютната идентичност на стоките, обхванати от конфликтните марки, и високата степен на отличителност на по-ранните марки, Първоинстанционният съд трябвало да сравни конфликтните марки на основата на обща преценка, вдъхновена от принципа на взаимозависимост на факторите, при която значителната фонетична прилика, както и визуалната и концептуалната прилика между конфликтните марки не биха могли да доведат до изключването на вероятност от объркване, без да се стигне до грешка при прилагане на правото.
- 28 Според СХВП съществуването на определена прилика единствено във фонетично отношение може да бъде пренебрегнато, ако то няма влияние върху потребителя и е само един от елементите на неговата обща преценка.

- 29 Встъпилата страна изтъква, че що се отнася до фонетичния аспект, жалбоподателят прибягва отново до произволно тълкуване на обжалваното съдебно решение. Колкото до концептуалния аспект, встъпилата страна поддържа, че не може да се заключи въз основа на споменатото от жалбоподателя проучване, че средният италиански потребител не познава смисъла на английската дума „bridge“ на собствения си език и като избира марката „THE BRIDGE“, чието значение съответства на отличителната част на неговата фирма — „Il Ponte“, жалбоподателят е искал да създаде връзка между тази фирма и предлаганите на пазара стоки, като е смятал, че италианският потребител може да схване тази връзка. Колкото до принципа на взаимозависимост на факторите, встъпилата страна изтъква, също както СХВП, че след като Първоинстанционният съд правилно е стигнал до извода, че заявената за регистрация марка и марките на жалбоподателя са различни, то този принцип следователно не намира приложение.

Съображения на Съда

— По първата част от първото правно основание

- 30 Следва да се отбележи, че в точки 102—106 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд установява доста слаби фонетични прилики при сравняване на заявената за регистрация марка с по-ранната марка, съдържаща словния елемент „The Bridge Wayfarer“ (№ 721569) и с по-ранната словна марка „OVER THE BRIDGE“ (№ 630763). След това той преценява, че фонетичните прилики са по-изразени при по-ранните словни марки „THE BRIDGE“ и „FOOTBRIDGE“ (№ 642953 и № 710102), както и при по-ранните триизмерни марки, съдържащи словния елемент „the bridge“ (№ 704372 и № 633349). Въпреки това Първоинстанционният съд веднага приема, че тази прилика е намалена, както поради присъствието на члена „the“ и на представката „foot“ в по-ранните марки, така и на представката „bain“ в заявената за регистрация марка. Вследствие на това той приема единствено съществуването на определена фонетична прилика между заявената за регистрация марка и четирите по-ранни марки.

- 31 Така противно на твърдяното от жалбоподателя, Първоинстанционният съд не смята, че съществува фонетична прилика между всички конфликтни марки. Що се отнася до фонетичната прилика между заявената за регистрация марка и споменатите по-горе четири по-ранни марки, макар и квалифицирана от Първоинстанционния съд като „значителна“ в точка 115 от обжалваното съдебно решение, това квалифициране не е довело до каквато и да било грешка при прилагане на правото.
- 32 Всъщност, дори да не може да се изключи, че единствено фонетичната прилика може да доведе до вероятност от объркване, необходимо е да се напомни, че съществуването на такава вероятност трябва да бъде установено в рамките на обща преценка за концептуалните, визуални и фонетични прилики между разглежданите знаци (вж. Решение от 23 март 2006 г. по дело Mülhens/CXВП, C-206/04 P, Recueil, стр. I-2717, точка 21; вж. в този смисъл и Решение от 12 юни 2007 г. по дело CXВП/Shaker, C-334/05 P, Recueil, стр. I-4529, точки 34 и 35).
- 33 Такава една обща преценка за вероятността от объркване трябва да се основава на създаденото от марките цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи. (вж. Решение Mülhens/CXВП, посочено по-горе, точка 19, а във връзка с Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. 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) вж. също и Решение от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL, C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 23 и Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 25).
- 34 Тази обща преценка предполага, че концептуалните и визуалните различия между два знака могат да неутрализират фонетични прилики между тях, доколкото поне един от тези знаци има от гледна точка на съответните потребители ясно и определено значение, така че те да могат да го възприемат пряко (вж. Решение от 12 януари 2006 г. по дело Ruiz-Picasso и др./CXВП, C-361/04 P, Recueil, стр. I-643, точка 20, Решение по дело Mülhens/CXВП, посочено по-горе, точка 35 и Решение от 15 март 2007 г. по дело T.I.M.E. ART/CXВП, C-171/06 P, Recueil, стр. I-41, точка 49).

- 35 В това отношение, както подчертава генералният адвокат в точка 56 от своето заключение, преценката за евентуална фонетична прилика е само един от релевантните фактори при общата преценка. Поради тази причина не може да се заключи, че задължително има вероятност от объркване, когато е установена само фонетична прилика между два знака (Решение по дело *Mühlhens/CXВП*, посочено по-горе, точки 21 и 22).
- 36 В конкретния случай Първоинстанционният съд преценява в точки 116 и 117 от обжалваното съдебно решение, че фонетичните прилики сами по себе си не позволяват да се направи извод за съществуването на вероятност от объркване, тъй като степента на фонетична прилика е по-малко важна поради начина на предлагане на разглежданите стоки на пазара, който обикновено предполага, че при покупката съответните потребители възприемат визуално марката, която обозначава тези стоки.
- 37 Така Първоинстанционният съд е изследвал цялостното впечатление, създадено от разглежданите знаци, що се отнася до техните евентуални концептуални, визуални и фонетични прилики, в рамките на обща преценка за вероятността от объркване. При тези обстоятелства той е могъл, без да допусне грешка при прилагане на правото, да направи извода, че поради липса на концептуална и визуална прилика не съществува такава вероятност.
- 38 Освен това жалбоподателят не може да очаква Съдът да уважи искането му да замени със собствената си преценка тази на Първоинстанционния съд. Според постоянната съдебна практика от член 225 ЕО и от член 58, първа алинея от Статута на Съда следва, че обжалването се ограничава само до правни въпроси. Поради това единствено Първоинстанционният съд е компетентен да установява относимите факти, както и да преценява доказателствата. Следователно освен в случай на изопачаването им, което не се твърди в конкретния случай, преценката на тези факти и доказателства не представлява правен въпрос, който в това си качество подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване (вж. по-специално Решение от 18 юли 2006 г. по дело *Rossi/CXВП*, C-214/05 P, *Recueil*, стр. I-7057, точка 26 и Решение от 26 април 2007 г. по дело *Alcon/CXВП*, C-412/05 P, *Recueil*, стр. I-3569, точка 71).

- 39 Констатациите на Първоинстанционния съд в точки 115—117 от обжалваното съдебно решение са фактически по своя характер. Първоинстанционният съд е направил обща преценка за вероятността от объркване, основана на цялостното впечатление, създавано от конфликтните марки, като е държал сметка по-специално за техните отличителни и доминиращи елементи.
- 40 Следователно изтъкнатият от жалбоподателя довод трябва да се счита за недопустим, доколкото чрез него той иска от Съда да подмени направената от Първоинстанционния съд преценка за фактите със собствената си.
- 41 Следователно първата част от правното основание трябва да бъде отхвърлена като частично необоснована и частично недопустима.

— По втората част от първото правно основание

- 42 Необходимо е най-напред да се отхвърли като недопустим доводът, с който като се основава на скорошно проучване, жалбоподателят всъщност цели да се поставят под въпрос чисто фактическите преценки на Първоинстанционния съд за концептуалните прилики между конфликтните знаци, направени в точки 107—114 от обжалваното съдебно решение.
- 43 Всъщност, както беше напомнено в точка 38 от настоящото решение, не е в компетентността на Съда в рамките на производство по обжалване да поставя под въпрос такива преценки, освен когато те водят до изопачаване на доказателствата по делото, което не се твърди в конкретния случай.

- 44 Що се отнася до оплакванията на жалбоподателя по повод на преценката на Първоинстанционния съд за визуалната прилика, направена в точки 92—101 от обжалваното съдебно решение, необходимо е да се напомни, че според постоянната съдебна практика от член 225 ЕО и член 58, първа алинея от Статута на Съда, както и от член 112, параграф 1, първа алинея, буква в) от Процедурния правилник на Съда следва, че жалбата трябва точно да посочва пороците на решението, чиято отмяна се иска, както и правните доводи, с които по специфичен начин се подкрепя такова искане (Решение от 4 юли 2000 г. по дело Bergaderm и Goupil/Комисия, C-352/98 P, Recueil, стр. I-5291, точка 34 и Решение от 30 юни 2005 г. по дело Eurocertex/СХВП, C-286/04 P, Recueil, стр. I-5797, точка 42).
- 45 Изтъкнатият от жалбоподателя довод не отговаря на тези изисквания. Всъщност той не съдържа никаква правна аргументация, която да покаже в какво Първоинстанционният съд е допуснал грешка при прилагане на правото. Жалбоподателят се ограничава само до възпроизвеждане на изложеното пред Първоинстанционния съд правно основание, без да предоставя повече обяснения и без да изтъква пороците на обжалваното съдебно решение, които възнамерява да оспори.
- 46 По този начин доводът му представлява просто искане за преразглеждане на подадената в първата инстанция жалба в нарушение на изискванията, установените както в Статута на Съда, така и в неговия процедурен правилник.
- 47 Вследствие на това втората част от първото правно основание следва да се отхвърли като недопустима.

— По третата част от първото правното основание

- 48 Макар и да е вярно, че по силата на принципа на взаимозависимост между взетите предвид фактори, и по-специално приликата между марките и

приликата между обозначените с тях стоки или услуги, ниската степен на прилика между стоките и услугите може да бъде компенсирана от висока степен на прилика между марките и обратно (вж. също Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 17, Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, посочено по-горе, точка 19 и Решение по дело T.I.M.E. ART/CXBP, посочено по-горе, точка 35), Съдът е постановил, че за целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 вероятността от объркване предполага едновременно идентичност или прилика между заявената за регистрация марка и по-ранната марка, както и идентичност или прилика между стоките или услугите, посочени в заявката за регистрация, и тези, за които е регистрирана по-ранната марка. Става въпрос за кумулативни предпоставки (вж. Решение от 12 октомври 2004 г. по дело Vedial/CXBP, C-106/03 P, Recueil, стр. I-9573, точка 51).

- 49 В това отношение Първоинстанционният съд приема в точка 116 от обжалваното съдебно решение, че дори между конфликтните знаци да има прилики във фонетично отношение, значението на този фактор в крайна сметка е ограничено, тъй като съответните потребители обикновено възприемат визуално марката, която обозначава разглежданите стоки. Освен това при своята преценка, която по изложените във втората част от първото правно основание причини не може да се постави под въпрос, Първоинстанционният е стигнал и до извода за липса на концептуални и визуални прилики.
- 50 При това положение в преценката си за вероятността от объркване, без да допусне грешка при прилагане на правото, Първоинстанционният съд е достигнал до извода, че между конфликтните марки, взети поотделно, не съществува минималната степен на прилика, която се изисква, за да може вероятността от объркване да бъде установена въз основа само на високата отличителност на по-ранните марки или само на идентичността на стоките, обхванати от тях и от заявената за регистрация марка.
- 51 При липса на посочената минимална степен на прилика Първоинстанционният съд не може да бъде упрекнат, че не е приложил принципа на взаимозависимост в рамките на общата си преценка за вероятността от объркване.

- 52 При тези обстоятелства третата част от първото правно основание следва да се отхвърли като неоснователна.
- 53 Следователно първото правно основание трябва да се отхвърли в неговата цялост.

По петото правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 при преценката за вероятността от объркване по отношение на по-ранните марки като принадлежащи към „семејство“ или „поредица“ от марки

Доводи на страните

- 54 Жалбоподателят поддържа, че Първоинстанционният съд неправилно е приложил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 при преценката за вероятността от объркване по отношение на „семејството“ или „поредицата“ от марки, съставени от неговите по-ранни марки. Според него през петте години, които предхождат заявката за марка на Общността, вероятността от объркване следва да бъде преценена, като се сравняват марките, така както са регистрирани, без да се изисква спазването на такова условие като действителното използване. От една страна, жалбоподателят изтъква, че това е така, когато възражението на притежателя на по-ранна марка се основава само на съществуването на тази по-ранна марка, което не е подчинено на задължението за използване. От друга страна, да се изисква използване на по-ранните марки би довело до лишаване на притежателя от защитата, с която се ползват „марки от поредица“, при предстоящо пускане на пазара на стоки, обозначени с неговите „марки от поредица“, които са регистрирани, но все още не са използвани, ако трето лице, което законно е заявило подобна марка, реши да започне да я използва действително по същото време.
- 55 СХВП изтъква на първо място, че понятието „марки от поредица“ не е взето предвид в Регламент № 40/94 и че е само конструкция от италианската съдебна практика по правото относно марките, която признавала правна стойност на

фактическо положение, при което съществува възможност от асоциация между марките от поредицата и заявената за регистрация марка. Тази асоциация можела да породи объркване в съзнанието на съответните потребители поради едновременното присъствие на пазара на няколко марки, които имат общ отличителен елемент и обозначават идентични или подобни стоки. Следователно присъствието на пазара на посочените марки било необходимо.

- 56 На второ място, вземането предвид на серийния характер на по-ранните марки предполагало разширяване на обхвата на защитата на въпросните марки, разгледани поотделно. Поради това всяка абстрактна преценка на вероятността от объркване, основана изключително на съществуването на множество регистрации, които имат за предмет марки, възпроизвеждащи един и същ отличителен елемент, следвало да бъде изключена при липса на действително използване на посочените марки.
- 57 На трето място, СХВП изтъква, че въпросите, свързани с „марките от поредица“, попадат в сферата на фактическата преценка за възприемането на конфликтните знаци от потребителите. СХВП изтъква, че марките, за които се твърди, че са „марки от поредица“, не са били използвани и не притежават една спрямо друга характеристиките, които биха позволили да бъдат разглеждани като семейство.
- 58 Встъпилата страна отбелязва, че макар жалбоподателят да не е бил длъжен да докаже използването на по-ранните марки с общ словен елемент „bridge“, с цел да избегне отмяната на съответните регистрации, той все пак трябвало да го направи, за да подкрепи тезата си за твърдяното съществуване на „семейство“ от марки, което съдържа този словен елемент.

Съображения на Съда

- 59 По силата на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 наличието на вероятност от объркване, която следва от приликата, от една страна, между

заявената за регистрация марка и по-ранна марка, а от друга страна, между стоките или услугите, които тези марки обозначават, трябва да се преценява в съзнанието на потребителите на територията, на която по-ранната марка е защитена.

- 60 В конкретния случай Първоинстанционният съд е установил в точка 78 от обжалваното съдебно решение, че като се има предвид естеството на съответните стоки, чието обозначение е възпроизведено в точка 5 от настоящото решение, целевата група потребители, по отношение на която трябва да се направи анализът на вероятността от объркване за всички разглеждани стоки, се състои от средните потребители в държавата-членка, на която по-ранните марки са защитени, а именно Италия.
- 61 Най-напред следва да се установи, че в съответствие с членове 4—6 от Регламент № 40/94 една марка може да бъде регистрирана само като отделна марка и минималната защита от пет години, която произтича от тази регистрация, се предоставя на отделната марка даже в хипотезата на едновременна регистрация на няколко марки, които имат един или няколко общи и отличителни елементи.
- 62 Макар да е вярно, че при възражение срещу заявка за регистрация на марка на Общността, основано на съществуването на една-единствена по-ранна марка, за която още няма задължение за използване, преценката за вероятността от объркване се извършва въз основа на сравнение между двете марки, както са регистрирани, то положението е различно в хипотезата, при която възражението се основава на съществуването на няколко марки, които имат общи характеристики, позволяващи те да се смятат за част от едно „семейство“ или „поредица“ от марки.
- 63 Всъщност вероятността от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 е вероятността потребителите да повярват, че разглежданите стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия (вж. Решение по дело

Alcon/CXBP, посочено по-горе, точка 55; в този смисъл вж. също и Решение по дело Canon, посочено по-горе, точка 29). При наличието на „семейство“ или „поредица“ от марки вероятността от объркване следва по-специално от факта, че потребителят може да се заблуди относно това откъде произхождат или произлизат стоките или услугите, обозначени със заявената за регистрация марка, и погрешно да сметне, че тя е част от това семейство или поредица от марки.

- 64 Както посочва генералният адвокат в точка 101 от своето заключение, при липса на използване на марки, чийто брой е достатъчен, за да представляват семейство или поредица, от потребителя не може да се очаква да открие общ елемент в посоченото семейство или поредица от марки и/или да направи асоциация между това семейство или поредица и друга марка, съдържаща същия общ елемент. Следователно за да съществува вероятност от объркване на потребителите относно принадлежността на заявената за регистрация марка към „семейство“ или „поредица“, по-ранните марки, които са част от това „семейство“ или „поредица“, трябва да присъстват на пазара.
- 65 Така обратно на изтъкнатото от жалбоподателя, Първоинстанционният съд е изисквал не доказателство за използването на по-ранните марки като такова, а само за използването на достатъчен брой от тях, който може да представлява поредица от марки и следователно да докаже съществуването на последната за целите на преценката за вероятността от объркване.
- 66 От гореизложеното следва, че след като е установил липсата на такова използване, Първоинстанционният съд правилно е стигнал до извода, че апелативният състав основателно е отхвърлил доводите на жалбоподателя, според които той се ползва от защитата, дължима на „марките от поредица“.
- 67 Следователно петото правно основание трябва да се отхвърли като неоснователно.

По второто правно основание, изведено от нарушение на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94, доколкото при преценката си Първоинстанционният съд не е взел предвид по-ранната марка „THE BRIDGE“ (№ 642952)

Доводи на страните

- 68 Според жалбоподателя Първоинстанционният съд неправилно е приложил член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94. Той бил пропуснал да прецени релевантността на представените от жалбоподателя документи, свързани с използването през 1995 г на стоките от клас 25, обозначени с марката „THE BRIDGE“ (№ 642952), за да определи реалния характер на това използване през периода от пет години, предхождащ публикуването на заявката за марка на Общността.
- 69 Като е изискал непрекъснато използване на марката „THE BRIDGE“ (№ 642952) през посочения период, Първоинстанционният съд бил добавил условие, което не е предвидено в член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94.
- 70 СХВП изтъква, от една страна, че обсъждането на представените от жалбоподателя доказателства попада в сферата на фактическата преценка, извършена от Първоинстанционния съд. От друга страна, последният не бил наложил условие, което не е предвидено в посочената разпоредба, като е изискал непрекъснато използване на марката през въпросните пет години. В съответствие с тази разпоредба той изискал единствено наличието на постоянно използване. Следователно това правно основание трябвало да се смята за недопустимо и неоснователно.
- 71 Встъпилата страна на свой ред изтъква, че представянето единствено на каталога за 1994/1995 г. и малкият брой рекламни публикации през 1995 г. не са достатъчни, за да се установи количественото значение на използването на марката. Тя смята, че би могло да става въпрос само за „символично използване“ на марката, с цел да се избегне каквато и да било вероятност от отмяна.

Съображения на Съда

- 72 Що се отнася най-напред до твърдението за нарушение, според което Първоинстанционният съд бил изискал непрекъснато използване на марката „THE BRIDGE“ (№ 642952) през целия референтен период, следва да се напомни, че както следва от практиката на Съда, една марка е предмет на реално използване, когато се използва съобразно същественото си предназначение, което е да осигури идентичността на произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, с цел да създаде и запази пазар за тези стоки и услуги, с изключение на символичното използване, което има за цел единствено да се поддържат правата, които предоставя регистрацията. Преценката за реалното използване на марката трябва да се основава на всички факти и обстоятелства, които могат да установят действителното използване на марката в търговската дейност (вж. Решение от 11 май 2006 г. по дело Sunrider/CXВП, C-416/04 P, Recueil, стр. I-4237, точка 70; в този смисъл във връзка с член 10, параграф 1 от Директива 89/104 — разпоредба, която е идентична с член 15, параграф 1 от Регламент № 40/94, вж. също и Решение от 11 март 2003 г. по дело Ansul, C-40/01, Recueil, стр. I-2439, точка 43 и Определение от 27 януари 2004 г. по дело La Mer Technology, C-259/02, Recueil, стр. I-1159, точка 27).
- 73 Така въпросът дали използването е достатъчно в количествено отношение за поддържането или създаването на пазарни дялове за стоките или услугите, защитени от марката, зависи от много фактори и подлежи на преценка според конкретния случай. Честотата или редовността на използването на марката е един от факторите, които могат да бъдат взети предвид (Решение по дело Sunrider/CXВП, посочено по-горе, точка 71; вж. в този смисъл и Определение по дело La Mer Technology, посочено по-горе, точка 22).
- 74 Като потвърждава в точка 35 от обжалваното съдебно решение, че доказателствата са твърде ограничени, що се отнася до 1994 г., и че не съществуват такива за годините 1996—1999, Първоинстанционният съд по никакъв начин не изисква от жалбоподателя да установи непрекъснато

използване на марката „THE BRIDGE“ (№ 642952) през целия разглеждан период. В съответствие със съдебната практика, посочена в точки 72 и 73 от настоящото решение, той е изследвал дали тази марка е била предмет на реално използване през посочения период. За тази цел Първоинстанционният съд е преценил в точки 32—36 от обжалваното съдебно решение дали обхватът и честотата на използването на въпросната марка са от естество да докажат, че присъства на пазара действително, постоянно във времето и устойчиво по отношение на конфигурацията на знака.

- 75 По-нататък, доколкото жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд в това, че неправилно е оценил представените доказателства, достатъчно е да се установи, че последният е извършил преценка на доказателствата, за да определи дали в съответствие с член 43, параграф 2 от Регламент № 40/94 във връзка с параграф 3 от същия член използването на марката „THE BRIDGE“ (№ 642952) е установено за период от пет години, предхождащ публикуването на заявката за марка на Общността. Той е проверил в точки 33—36 от обжалваното съдебно решение дали е съществувало реално използване на марката „THE BRIDGE“ (№ 642952) между 14 юни 1994 г. и 14 юни 1999 г. — датата на въпросното публикуване, единствено въз основа на представените от жалбоподателя доказателства за използването на посочената марка (каталог есен—зима 1994/1995 г. и рекламни публикации през 1995 г.) и е стигнал до извода, че случаят не е такъв. Всъщност след като Първоинстанционният съд е установил, че другите каталози не са датирани, не може да бъде упрекнат за това, че не ги е взел предвид при преценката си. Впрочем следва да се посочи, че изводът, до който Първоинстанционният съд е достигнал с оглед на доказателствата, с които е разполагал, попада изцяло в сферата на преценката на фактите.
- 76 С доводите си жалбоподателят цели преразглеждането на тази чисто фактическа преценка. Както се напомня в точка 38 от настоящото решение, освен при изопачаване на фактите по делото, което в конкретния случай не се твърди, този въпрос не подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване.
- 77 Следователно второто правно основание трябва да се отхвърли като частично недопустимо и частично неоснователно.

По третото правно основание, изведено от нарушаване на член 15, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94, доколкото Първоинстанционният съд не е взел предвид по-ранната марка „Bridge“ (№ 370836)

Доводи на страните

78 Жалбоподателят изтъква, че Първоинстанционният съд неправилно е приложил член 15, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94, като е изключил от преценката за вероятността от объркване марката „Bridge“ (№ 370836), без да провери дали тя може да се смята за леко изменен вариант на марката „THE BRIDGE“ (№ 642952), като обстоятелството дали тя самата вече е била регистрирана не от значение. Всъщност макар жалбоподателят да признава, че не е представил изискуемите доказателства за използване, що се отнася до марката „Bridge“ (№ 370836), той смята, че е бил освободен от това задължение предвид доказателствата за използване, представени за марката „THE BRIDGE“ (№ 642952), поради пълната идентичност на стоките, обхванати от двете марки. Единствената разлика била в присъствието на определителния член „the“. В това отношение жалбоподателят смята, че добавянето на определителния член „the“ не може да промени отличителния характер на марката „Bridge“ (№ 370836). Нещо повече, даденото от Първоинстанционния съд тълкуване на член 15, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94 можело да доведе до дискриминация между притежателя на марка, който я регистрира само в „основния ѝ вариант“, като същевременно използва различни нейни варианти, и притежателя на марка, който избира да регистрира всички варианти на марката.

79 Според СХВП това правно основание трябва да бъде отхвърлено като недопустимо и неоснователно. На първо място, липсвало предварителното условие за действителното използване на марката „THE BRIDGE“ (№ 642952), която била само леко изменена форма на марката „Bridge“ (№ 370836). На второ място, добавянето на члена „the“ представлявало съществена промяна, изменяща отличителния характер на регистрираната марка. На трето място, преценката на условието за „минимална разлика“ между регистрирания и действително използвания знак била фактически въпрос.

80 Встъпилата страна изтъква на свой ред, че прилагането на член 15, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94 в конкретния случай е изключено, тъй като предполага съществуването на марка, регистрирана в определена форма и използвана в леко различна форма, което не било така в конкретния случай. Освен това съществуването по отношение на жалбоподателя на две различни регистрации само по себе си представлявало доказателство, че той самият приема марките за достатъчно различни една от друга.

Съображения на Съда

81 По силата на член 15, параграф 1 от Регламент № 40/94 марка, която не е реално използвана през релевантния период, е предмет на санкциите, предвидени в посочения регламент, освен ако има основателни причини за неизползването.

82 В съответствие с параграф 2, буква а) от същия член използването на марка на Общността под форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана, се смята също за използване по смисъла на параграф 1 от въпросния член 15.

83 Тези разпоредби са по същество идентични с разпоредбите на член 10, параграф 1 и параграф 2, буква а) от Директива 89/104, която сближава законодателствата на държавите-членки относно марките.

84 В това отношение следва да се установи, че Първоинстанционният съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е отхвърлил довода на жалбоподателя, според който използването на марката „Bridge“ (№ 370836) било установено за референтния период с доказателствата, представени за установяване на използването на марката „THE BRIDGE“ (№ 642952).

- 85 Всъщност без да е необходимо да се изследва дали за марката „THE BRIDGE“ (№ 642952) може да се смята, че се различава само по елементи, които не променят отличителния характер на марката „Bridge“ (№ 370836), следва да се установи, че използването на първата от тези марки не е било доказано и следователно не може в никакъв случай да служи като доказателство за използването на втората.
- 86 Във всеки случай макар споменатите в точки 81 и 82 от настоящото решение разпоредби да позволяват регистрирана марка да се смята за използвана при представяне на доказателства за използването на марката в леко различна форма от тази, в която е била регистрирана, те не допускат защитата, с която регистрирана марка се ползва, да се разпростре чрез доказване на нейното използване върху друга регистрирана марка, чието използване не е било доказано, с мотива че последната била леко променен вариант на първата.
- 87 Следователно третото правно основание трябва да се отхвърли като неоснователно.

По четвъртото правно основание, изведено от нарушение на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94, доколкото Първоинстанционният съд е изключил от преценката си по-ранните марки, наречени „защитни“

Доводи на страните

- 88 Според жалбоподателя Първоинстанционният съд неправилно е приложил член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94, като е приел, че понятието за защитни марки е несъвместимо с режима на защита на марката на Общността.

- 89 Най-напред Първоинстанционният съд трябвало да отхвърли наведения за първи път пред него от СХВП довод като недопустим.
- 90 Всъщност апелативният състав е стигнал до извода, че по-ранните марки № 370836, № 704338, № 606709 и № 593651 не трябва да се вземат предвид при преценката за вероятността от объркване само защото са по-ранни спрямо основната марка, а не защото понятието за защитни марки като такава е несъвместимо с общността правна уредба. Първоинстанционният съд трябвало да се ограничи до преценката дали тези марки отговарят на необходимите според новия италиански кодекс за интелектуална собственост условия, за да се считат за защитни, както е направил апелативният състав.
- 91 По-нататък, неправилно било да се поддържа, както прави Първоинстанционният съд, че новият италиански кодекс за интелектуална собственост защитава марки, които не се използват. Всъщност по силата на посочения кодекс нямало отмяна поради неизползване, щом като притежателят на неизползвана защитна марка същевременно е притежател на една или няколко все още действащи подобни марки, поне едната от които е предмет на действително използване за обозначаване на същите стоки или услуги, защитени от защитната марка. Най-накрая, жалбоподателят добавя, че признаването на национално ниво на защитни марки може да представлява „основателна причина“ за неизползването по смисъла на член 43, параграф 2 от Регламент № 40/94.
- 92 Според СХВП това правно основание трябва да се счита за недопустимо, доколкото признаването на защитни марки зависи от действителното използване на основната марка „THE BRIDGE“ (№ 642952). Всъщност ставало дума за фактически въпрос, който Първоинстанционният съд е разрешил вече отрицателно. Освен това изтъкнатият пред Първоинстанционния съд довод, свързан с несъвместимостта на италианския закон, който признава понятието „защитни марки“, със системата за защита на марката на Общността, не бил недопустим поради липса на състезателно производство, след като според СХВП представлявал само разширяване на вече изложения в хода на процедурата пред апелативния състав довод, според който съществува задължение за използването на защитните марки.

- 93 По същество СХВП напомня, от една страна, че действителното използване на марката е основно условие, за да бъдат признати на притежателя на една марка изключителни права на собственост. От друга страна, СХВП смята, че жалбоподателят приравнява защитата, свързана с понятието „защитни марки“, с предоставената по член 15, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94. Разликите между защитните марки и неизползваната основна марка „THE BRIDGE“ (№ 642952) били достатъчно важни, за да променят отличителния характер на последната.
- 94 Встъпилата страна изтъква на първо място, че италианският закон за марките изисква датата на подаване на заявката за защитни марки да съвпада с тази на основната марка или да е по-късна от нея, на второ място, че една защитна марка трябва да бъде заявена за стоки от същите класове като основната марка, докато жалбоподателят смятал за защитни марки отнасящите се до различен клас от този на основната марка, и на трето място, че защитните марки трябва да представляват само леко изменен вариант на основната марка. Никое от тези условия не било изпълнено в конкретния случай. Във всеки случай вземането предвид на защитни регистрации било несъвместимо с общностния режим на защита на марките.

Съображения на Съда

- 95 Най-напред следва да се установи, че Първоинстанционният съд не е допуснал грешка при прилагането на правото, като се е произнесъл по довода на СХВП, според който понятието „защитни марки“ било несъвместимо с Регламент № 40/94.
- 96 Вярно е, че в производство по обжалване на решение на апелативен състав на СХВП, който се е произнесъл по възражение срещу регистрация на марка, основано на вероятност от объркване с по-ранна марка, СХВП не може да

промени условията на спора пред Първоинстанционния съд, както следват от исканията и съответните твърдения на лицето, подало заявката за регистрация, и на лицето, направило възражението (вж. в този смисъл Решение дело Vedral/СХВП, посочено по-горе, точка 26 и по аналогия Решение от 21 октомври 2004 г. по дело KWS Saat/СХВП, C-447/02 P Recueil, стр. I-10107, точка 58).

97 Все пак може да се отбележи, че един от изтъкнатите от жалбоподателя пред апелативния състав доводи, що се отнася до преценката за вероятността от объркване, е че въз основа на използването на марката „THE BRIDGE“ (№ 642952) някои други марки трябва да бъдат взети предвид като защитни марки. Доколкото този довод повдига въпроса дали по силата на италианското право марки, чието използване не е установено, могат все пак да бъдат признати за защитни марки, доводите на СХВП пред Първоинстанционния съд, според които една такава възможност не се допуска от общностното право, не се отклоняват от предмета на спора, с който е бил сезиран апелативният състав.

98 Освен това, както отбелязва генералният адвокат в точка 87 от своето заключение, доколкото апелативният състав е основал решението си, макар и имплицитно, на неправилно тълкуване на общностното право, Първоинстанционният съд не може да бъде упрекнат, че заменя едно правилно тълкуване на посоченото право с направеното от апелативния състав.

99 По-нататък следва да се прецени изводът, направен от Първоинстанционният съд в точка 47 от обжалваното съдебно решение, според който жалбоподателят не може да се позовава на защитния характер, който според него имали по италианския закон за марките някои по-ранни марки, невзети предвид от апелативния състав.

100 В това отношение следва да се напомни, че по силата на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 възражението срещу регистрацията на марка на Общността, направено от притежателя на по-ранна марка на Общността или

на национална марка, трябва да бъде отхвърлено, ако последният не представи при поискване от заявителя доказателства, че през петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността, неговата по-ранна марка е била обект на реално използване в Общността за стоките или услугите, за които тя е регистрирана и на които се основава възражението, или че съществуват основателни причини за неизползването. Освен това член 56, параграф 2 от същия регламент съдържа идентично правило за случаите на подаване на искане за отмяна на правата или за обявяване на недействителност на марките на Общността.

- 101 Първоинстанционният съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел в точка 46 от обжалваното съдебно решение, че притежателят на национална регистрация, който възразява срещу заявка за регистрация на марка на Общността, не може да се позовава на национална разпоредба, която позволява заявяването като марка на знаци, предназначени да не бъдат използвани в търговията, поради чисто защитната им роля спрямо друг знак, който вече е предмет на търговско използване, за да избегне доказателствената тежест, която носи по силата на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94.
- 102 Всъщност понятието „основателни причини“, указано в този член, се отнася по същество до външни за притежателя на марката обстоятелства, които представляват пречка за използването ѝ, а не до национално законодателство, което допуска изключение от правилото за отмяна на марката поради липса на петгодишно използване дори когато тази липса на използване е по волята на притежателя на въпросната марка.
- 103 Тезата, според която притежателят на национална регистрация, който възразява срещу заявка за регистрация на марка на Общността, би могъл да се позове на по-ранна марка, чието използване не е установено, с мотива че по силата на национално законодателство тя представлява „защитна марка“, следователно не е съвместима с член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94.

- 104 От това следва, че четвъртото правно основание трябва да се отхвърли като неоснователно.
- 105 От гореизложеното следва, че жалбата трябва да се отхвърли в нейната цялост.

По съдебните разноски

- 106 По смисъла на член 69, параграф 2 от Процедурния правилник, приложим към производството по обжалване на решение на Първоинстанционния съд по член 118 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като СХВП и встъпилата страна са направили искане за осъждане на жалбоподателя и последният е загубил делото, той трябва да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (четвърти състав) реши:

- 1) **Отхвърля жалбата.**
- 2) **Осъжда II Ponte Finanziaria SpA да заплати съдебните разноски.**

Подписи