

Дело Т-434/07

Volvo Trademark Holding AB

срещу

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

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „SOLVO“ — По-ранни словни и фигуративни общностни и национални марки „VOLVO“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009)“

Решение на Общия съд (шести състав) от 2 декември 2009 г. II - 4419

Резюме на решението

- 1. Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Визуално сходство между комбинирана фигуративна марка и словна марка — Критерии за преценка
(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета)*
- 2. Марка на Общността — Процедурни разпоредби — Служебна проверка на фактите
(член 8, параграф 1, буква б) и член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94 на Съвета)*

II - 4415

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

1. При изследването на сходството по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността между комбинирана фигуративна марка и по-ранна словна марка тези марки се разглеждат в тяхната цялост, както са регистрирани или както са заявени. Словната марка обаче е марка, която се състои изключително от букви, думи или съчетания от думи, изписани с нормален печатен шрифт, без специфичен фигуративен елемент. Защитата, която произтича от регистрацията на словната марка, се отнася до посочената в заявката за регистрация дума, а не до евентуалните фигуративни или стилистични особености на тази марка. Следователно за целите на изследването на сходството между конфликтните марки не трябва да се взема предвид евентуалното бъдещо графично представяне на по-ранната словна марка.

(вж.точка 37)

фактическите и правните обстоятелства, които съществуват към датата, на която е бил приет актът. В това отношение не може да се счита, че въпросът за определянето на съответните потребители в рамките на преценката на сходството между спорните знаци по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността представлява правно условие, което може да бъде разглеждано служебно и за първи път от Общия съд. Всъщност определянето на съответните потребители почива върху фактически обстоятелства, които трябва да бъдат преценявани на първо място от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) при спазване на член 74, параграф 1 от посочения регламент и които могат евентуално да бъдат предмет на контрол за законосъобразност от страна на общностния съд в светлината на изложените от страните доводи и на представените от тях доказателства.

2. Законосъобразността на общностен акт трябва да се преценява в зависимост от

(вж. точки 46 и 47)

3. Макар анализът на сходството между разглежданите знаци по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността, който представлява основен елемент на общата преценка на вероятността от объркване, да трябва да се извършва подобно на нея в зависимост от възприемането от съответните потребители, това по същество важи само доколкото особеностите на разглежданите потребители могат да повлияят на тяхното възприемане, що се отнася до сходството между спорните знаци. Такъв е по-специално случаят с възприемането на степента на сходство от фонетична и концептуална гледна точка, което може да се променя според езика и културната среда на тези потребители, дори според тяхното равнище на познаване на определени специализирани термини, което понякога се определя от тяхното качество на професионални потребители.

Напротив, доколкото може да окаже влияние върху наличието на вероятност от объркване, т.е. върху свързването на разглежданите стоки или услуги с едно и също предприятие или с икономически свързани предприятия, възприемането от съответните потребители трябва да бъде взето предвид на етапа на общата преценка на вероятността от объркване. Такъв е по-конкретно случаят с обикновено много по-високата степен на внимание на професионалните потребители.

(вж. точки 48 и 49)

4. Съществува фонетично сходство между фигуративната марка „SOLVO“, заявена за регистрация като марка на Общността за „информационни програми за система на управление на запаси и информационни програми за система на терминал за контейнери“, попадащи в клас 9 по смисъла на Нишката спогодба, и словната марка „VOLVO“, регистрирана по-рано в Обединеното кралство за — наред с други стоки и услуги — „софтуери“, попадащи в клас 9 от посочената спогодба, следователно и за стоки, идентични на обозначените със заявената марка.

Всъщност, макар разликата в първите букви на спорните знаци да води до липсата на фонетично сходство, произнасянето на четирите последващи букви „olvo“, остава абсолютно идентично и така задължително запазва известна степен на сходство.

Макар да е вярно, че началото на даден знак е важно за общото впечатление, което този знак оставя, в конкретния случай наличието на известно сходство не може да се отрече предвид идентичното произнасяне на голяма част от всеки от спорните знаци, а именно четири от техните пет букви.

Наличието на известна степен на сходство между спорните знаци по отношение на един от разглежданите релевантни аспекти, а именно фонетичното

сходство, не допуска да се приеме, че липсва едно от съществените условия за прилагане на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността. При тези условия трябва да се извърши обща преценка на вероятността от объркване, за да се определи дали предвид установеното фонетично сходство между спорните знаци, идентичността на стоките, за които те се отнасят, и известността на по-ранния знак, потребителите, за които са пред-

назначени разглежданите стоки, ще могат да повярват, че те произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия.

(вж. точки 28, 39, 40 и 50)