

РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (втори състав)

14 октомври 2009 година *

По дело T-140/08

Ferrero SpA, установено в Алба (Италия), за което се явяват адв. С. Gielen и адв. F. Jacobacci, avocats,

жалбоподател,

срещу

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

ОТВЕТНИК,

* Език на производството: английски.

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

Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, установено в Innsbruck (Австрия),

с предмет жалба, подадена срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 30 януари 2008 г. (преписка R 682/2007-2), относно процедура за обявяване на недействителност между Ferrero SpA и Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck,

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (втори състав),

състоящ се от: г-жа I. Pelikánová, председател, г-жа K. Jürimäe (докладчик)
и г-н S. Soldevila Fragoso, съдии,

секретар: г-жа V. Pastor, заместник-секретар,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на
14 април 2008 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд
на 22 юли 2008 г.,

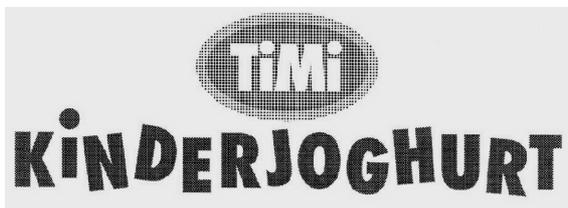
след съдебното заседание от 11 март 2009 г.

ПОСТАНОВИ НАСТОЯЩОТО

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

- 1 На 8 април 1998 г. TiroL Milch reg.Gen.mbH Innsbruck подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание 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), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).
- 2 Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:



- 3 Стоките, за които е поискана регистрацията, се включват в клас 29 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и допълнена, и отговарят на следното описание:

„Кисело мляко, кисело мляко с плодове, напитки на киселомлечна основа, напитки на киселомлечна основа, съдържащи плодове; готови и полуготови храни, приготвени предимно на киселомлечна основа или от продукти на киселомлечна основа; кремове на киселомлечна основа.“

- 4 На 14 януари 1999 г. жалбоподателят Ferrero SpA подава възражение срещу регистрацията на заявената марка за всички визирани в нея стоки, като се основава на по-ранната си словна марка „KINDER“, регистрирана в Италия от 28 януари 1965 г. под номер 168 843, а след подновяване — под номер 684 985 за стоки, включени в клас 30 и отговарящи на следното описание: „кафе, чай, захар, ориз, тапиока, саго, заместители на кафе; хляб, бисквити, сладкиши, тесто за сладкиши и сладкарски изделия, сладоледи, мед, меласа, мая и бакпулвер; сол, горчица; черен пипер, оцет, сосове; подправки; лед; какао, какаови продукти, по-специално какаова смес за какаови напитки, шоколадово тесто; блатове, по-конкретно шоколадови блатове, шоколад, пралини, шоколадови украшения за коледни елхи, шоколадови продукти с пълнеж от алкохол, захарни изделия, сладкарски изделия, включително от твърдо и меко тесто за сладкиши“.

- 5 С Решение от 29 септември 2000 г. отделът по споровете отхвърля възражението въз основа на разпоредбите на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 207/2009).

- 6 Това решение впоследствие е потвърдено от четвърти апелативен състав с решение по преписка R 1147/2000-4 от 3 ноември 2003 г.

- 7 След отхвърлянето на възражението марката е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 42/2004 от 11 октомври 2004 г.
- 8 На 19 август 2005 г. жалбоподателят подава искане за обявяване на недействителност на основание член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009) срещу регистрацията на тази марка на Общността. Това искане е подадено за всички стоки, посочени в заявката за марка на Общността.
- 9 В подкрепа на своето искане за обявяване на недействителност и като се основава на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94, към които препраща член 52, параграф 1, буква а) от същия регламент, жалбоподателят изтъква споменатата в точка 4 по-горе регистрация в Италия, както и 35 други поранни италиански, френски, испански и международни права върху марки, посочени в точка 5 от жалбата, всяко от които съдържа елемента „kinder“, както и допълнителен елемент и/или фигуративни елементи.
- 10 С решение от 14 март 2007 г. отделът по заличаването обявява марката на Общността „TiMi KiNDERJOGHURT“ за недействителна в приложение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.
- 11 На 4 май 2007 г. Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck подава жалба в СХВП на основание член 59 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 60 от Регламент № 207/2009) срещу решението на отдела по заличаването.
- 12 Тази жалба е уважена с Решение от 30 януари 2008 г. на втори апелативен състав (наричано по-нататък „обжалваното решение“). Апелативният състав отменя решението на отдела по заличаването и отхвърля искането за обявяване на недействителност.

- 13 Най-напред апелативният състав приема по същество, че макар и решенията, постановени в рамките на производството по възражение, да не се ползват от силата на пресъдено нещо, отделът по заличаването остава обвързан от констатациите и заключенията по същество в по-ранните решения на СХВП по силата на правилото *nemo potest venire contra factum proprium*, съгласно което администрацията е длъжна да спазва собствените си актове, по-специално когато тези актове са позволили на страните по производството да придобият законосъобразно права върху регистрирана марка. По-нататък апелативният състав потвърждава констатациите на решението на отдела по споровете и на решението на четвърти апелативен състав от 3 ноември 2003 г., съгласно които марките били като цяло различни с оглед на дълбоките разлики между тях във визуален и фонетичен план. Накрая той отхвърля искането за обявяване на недействителност, по съображение че не е изпълнено едно условие за прилагането на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94, а именно идентичност или сходство на знаците.

Искания на страните

- 14 Жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:
- да отмени обжалваното решение,

 - да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.
- 15 СХВП моли Първоинстанционния съд:
- основно, да отхвърли жалбата в нейната цялост,

- да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски,

- при условията на евентуалност, ако Първоинстанционният съд приеме, че знаците не са различни, да се произнесе по прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, ако счита, че разполага с достатъчно данни, или да върне делото на СХВП за продължаване на производството,

- в последния случай, да осъди СХВП да понесе само направените от нея съдебни разноски.

По съществуващото на спора

- 16 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква две правни основания, изведени, на първо място, от неправилното прилагане на принципа на силата на пресъдено нещо, и на второ място, от нарушението на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94.

По първото правно основание, изведено от неправилното прилагане на принципа на силата на пресъдено нещо

Доводи на страните

- 17 В рамките на настоящото правно основание жалбоподателят поддържа, че апелативният състав си противоречи, като твърди, от една страна, че решенията на отдела по споровете били лишени от отрицателното действие на силата на пресъдено нещо, тъй като не поставят пречка за допустимостта на последващо искане за обявяване на недействителност, и същевременно, от друга страна, че не

можело подобни решения да се пренебрегват напълно, когато става дума за произнасяне по последващо искане за обявяване на недействителност между същите страни и с идентичен предмет и мотиви. Всъщност решенията на отдела по споровете нямали никакво обвързващо действие в рамките на последваща процедура за обявяване на недействителност. В това отношение жалбоподателят излага следните четири съображения.

- 18 На първо място, жалбоподателят поддържа, че представените пред отдела по заличаването нови факти и допълнителни доказателства, и в частност установяващите репутацията на марката „KINDER“ и семейството от марки „KINDER“, са достатъчни, за да се измени в голяма степен предметът на спора, поради което направените в решението на отдела по споровете заключения вече не са релевантни.
- 19 На второ място, направеното от апелативния състав в обжалваното решение разграничение между „положителното действие“ и „отрицателното действие“ на силата на пресъдено нещо било изкуствено и не било правно обосновано. Или едно решение се ползвало от сила на пресъдено нещо, или не се ползвало от такава сила.
- 20 На трето място, цитираното в обжалваното решение правило *nemo potest venire contra factum proprium* било неприсъщо за административните процедури.
- 21 На четвърто място, отхвърлянето на възражение и последващата регистрация на марка на Общността не създавали правна сигурност, нито оправдани правни очаквания у притежателя на дадена марка, тъй като правната уредба предлагала възможността за последващо оспорване на регистрацията в рамките на искане за обявяване на недействителност или на насрещен иск, предявен в рамките на производство за нарушение на правата върху марка.
- 22 Въз основа на изложените по-горе доводи жалбоподателят прави извода, че обжалваното решение трябва „да се отхвърли“.

- 23 Най-напред СХВП подчертава, че е съгласна с твърдението, посочено в обжалваното решение, както и в жалбата, според което при чувствително изменение на фактическата основа на спора отделът по заличаването не е обвързан от изхода на производството по възражение, доколкото в този случай той е длъжен да се произнесе по едно ново дело.
- 24 По-нататък, що се отнася до преписките, чиито фактически и правни въпроси са идентични, СХВП поддържа, че следвало да се прави съществено разграничение между, от една страна, „изискването за съгласуваност“, което извършващата регистрация на марките административна инстанция трябва да спазва, като прилага едни и същи правни принципи спрямо всяка преписка и като взема предвид, доколкото е възможно, precedentите по идентични или подобни преписки, и от друга страна, задължението на посочената инстанция да достигне до същия извод както по предходна преписка поради юридически задължителния характер на по-ранното решение на тази инстанция или на повисшестояща административна или съдебна инстанция.
- 25 В това отношение СХВП поддържа, че в съответствие със съдебната практика „изискването за съгласуваност“, което се изразява в приемането на вътрешни указания, практически бележки или в извършването на повече или по-малко задължителен контрол на качеството, е ограничено от спазването на принципа на законността. От това следвало, че един орган не може да бъде обвързан от по-ранно решение, опорочено от грешка. Като се има предвид по-специално че решенията относно регистрацията на един знак като марка на Общността, които СХВП приема по силата на Регламент № 40/94, спадат към обвързаната компетентност, а не към оперативната самостоятелност, законността на тези решения трябвало да се преценява само въз основа на Регламент № 40/94 според даденото му тълкуване от общностния съд, а не въз основа на по-ранната практика по вземане на решения на СХВП или на нейните апелативни състави.
- 26 Вследствие на това и независимо от въпроса за приложимостта на правилото *nemo potest venire contra factum proprium*, СХВП поддържа, че в настоящия случай това правило не може да се тълкува в смисъл, че отделът по заличаването бил обвързан от постановените по същата преписка по-ранни решения на отдела по споровете или на апелативния състав.

- 27 Освен това подобно тълкуване съответствало на прочит а *contrario* на член 62, параграф 2 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 64, параграф 2 от Регламент № 207/2009), съгласно който мотивите и диспозитивът на решенията на апелативните състави обвързват само „първата инстанция“, когато преписката е върната на инстанцията, приела обжалваното решение, и доколкото фактите по случая са непроменени.
- 28 От друга страна, СХВП се присъединява към довода на жалбоподателя, според който отхвърлянето на възражение и последващата регистрация на марка на Общността не могат да създадат оправдани правни очаквания.
- 29 От изложеното по-горе следвало, че апелативният състав действително е допуснал грешка при прилагане на правото, като заключил, че отделът по заличаването бил обвързан от по-ранното решение на отдела по споровете.
- 30 Според СХВП обаче преди да се отмени обжалваното решение, следва да се определи дали апелативният състав се е произнесъл правилно по съществуващото на делото. Ето защо за целите на настоящото производство следвало да се прецени основателността на обжалваното решение, що се отнася до направения от апелативния състав анализ на сходството на знаците в контекста на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94.

Съображения на Първоинстанционния съд

- 31 В рамките на настоящото правно основание следва да се разгледа релевантността в контекста на процедура за обявяване на недействителност пред СХВП на направените от апелативния състав преценки и заключения в едно по-ранно решение, постановено в рамките на производство по възражение между същите страни и отнасящо се до същата марка на Общността.

- 32 В това отношение най-напред следва да се отбележи, че независимо от отговора на този въпрос, предоставен в точки 32—46 от обжалваното решение, апелативният състав е извършил самостоятелен и пълен преглед по съществуването на спора, и по-конкретно на сходството на разглежданите знаци, който преглед е предмет на второто правно основание на жалбоподателя.
- 33 При тези обстоятелства следва да се заключи, че независимо от констатациите, направени в точка 30 от обжалваното решение, в конкретния случай апелативният състав не е приложил принципа на силата на пресъдено нещо. Следователно първото правно основание почива на погрешна предпоставка и поради това трябва да се отхвърли.
- 34 Въпреки това преди да се пристъпи към прегледа на второто правно основание, следва да се отбележи, че апелативният състав правилно е посочил в точки 17—29 от обжалваното решение, че принципът на силата на пресъдено нещо, който изисква да не се оспорва окончателният характер на едно съдебно решение, не е приложим в отношението между окончателно решение, постановено в рамките на производство по възражение, и искане за обявяване на недействителност, по-конкретно като се има предвид, от една страна, че производствата пред СХВП са от административно, а не от правораздавателно естество, и от друга страна, че релевантните разпоредби от Регламент № 40/94, по-специално член 52, параграф 4 и член 96, параграф 2 (понастоящем член 53, параграф 4 и член 100, параграф 2 от Регламент № 207/2009), не предвиждат правило в този смисъл.
- 35 Също така апелативният състав правилно отбелязва в точка 30 от обжалваното решение, че констатациите, направени в окончателното решение, постановено в рамките на производство по възражение, не можело да се пренебрегнат напълно, когато става въпрос за произнасяне по искането за обявяване на недействителност между същите страни, със същия предмет и основано на същите мотиви, при условие че тези констатации или разгледаните въпроси не са засегнати от нови факти, нови доказателства или нови мотиви. Всъщност това твърдение е само един конкретен израз на съдебната практика, съгласно която по-ранната практика по вземане на решения на СХВП представлява обстоятелство, което може да се вземе предвид при преценката дали даден знак може да бъде регистриран (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2008 г. по дело Reber/CXВП — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Сборник, стр. II-1927, точки 45 и 53).

36 В замяна на това апелативният състав допуска грешка, като приема в точка 30 от обжалваното решение, че по силата на правилото *nemo potest venire contra factum proprium* и на закрилата на придобитите права, както и по силата на принципите на правната сигурност и на защитата на оправданите правни очаквания в рамките на една процедура за обявяване на недействителност инстанциите на СХВП са обвързани от констатациите, направени в окончателното решение, постановено в рамките на производството по възражение. Всъщност, от една страна, доколкото постановеното в рамките на производство по възражение решение не се ползва от никаква сила на пресъдено нещо, дори и да е окончателно, същото това решение не може да създава нито придобити права, нито оправдани правни очаквания относно резултата от последваща процедура за обявяване на недействителност. От друга страна, ако се възприемат доводите на апелативния състав по този въпрос, оспорването на регистрацията на марка на Общността, което е било предмет на решение, постановено в рамките на производство по възражение, посредством искане за обявяване на недействителност между същите страни, със същия предмет и основано на същите мотиви, би било лишено от всякакво полезно действие, въпреки че подобно оспорване е възможно по силата на Регламент № 40/94, както следва от представените по-горе съображения.

37 Следователно заключението на апелативния състав относно обвързващия характер на констатациите, направени в окончателното решение, постановено в производство по възражение, в рамките на последващата процедура за обявяване на недействителност, е погрешно.

По второто правно основание, изведено от нарушението на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94

Доводи на страните

38 В рамките на второто правно основание, на първо място, жалбоподателят счита, че репутацията на неговите различни по-ранни марки не е била надлежно взета предвид от апелативния състав.

- 39 В това отношение най-напред жалбоподателят припомня, от една страна, че в контекста на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 репутацията и отличителният характер имат „ключова роля“, и от друга страна, че в контекста на член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент те са съществени елементи при определяне дали съществува вероятност от объркване.
- 40 На следващо място, независимо от факта, че в точка 35 от обжалваното решение апелативният състав потвърдил решението на отдела по заличаването, що се отнася до високата степен на общоизвестност на по-ранната марка, впоследствие апелативният състав не взел предвид тази общоизвестност при преценката на отличителния характер на по-ранната марка и при сравнението ѝ с оспорената марка.
- 41 Освен това с извода си в точка 35 от обжалваното решение във връзка с преценката на доказателствата за общоизвестността на по-ранната марка, че изследванията също показвали, че думата „kinder“ спонтанно се свързвала със сладкарски изделия на марката „KINDER“, апелативният състав неправомерно ограничил гамата от стоки, с които се свързва репутацията на марката „KINDER“. Всъщност една правилна преценка би довела до заключението, че марката „KINDER“ се свързва не само със сладкарските изделия, но също и с шоколад, шоколадови яйца, със закуски (включително млечни закуски) и с шоколадови блокчета.
- 42 Накрая, обратно на твърдението на апелативния състав, репутацията на една марка трябвало да се вземе предвид при преценката на сходството между два знака. В това отношение жалбоподателят припомня съдебната практика, съгласно която марките, които имат повишен отличителен характер — било то вътрешноприсъщ или поради познаването на марката на пазара — се ползват с по-широка защита, отколкото тези, чийто отличителен характер е по-слабо изразен. Въпреки че тази съдебна практика се отнасяла до случаите на сходство, попадащи в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, това не променяло факта, че като релевантен фактор в конкретния случай репутацията също трябвало да се отчита при преценката на сходството между двата знака, направена в рамките на член 8, параграф 5 от същия регламент. В това отношение жалбоподателят твърди, че съществуването на връзка между обхвата на репутацията и сходството на марките е признато от старото право за марките на Бенелюкс в смисъл, че колкото по-силна е марката или колкото по-голяма е репутацията ѝ, толкова по-лесно трябва да се признава съществуването на свързване или на сходство.

43 На второ място, макар и да е вярно, че стоките, визирани с оспорената марка, и стоките, визирани с по-ранните марки, не са идентични и не попадат в един и същи клас, също така е вярно, че разглежданите стоки са значително подобни. Всъщност като се има предвид, че в съзнанието на потребителите стоките от семейството от марки, съдържащо думата „kinder“, в голяма степен се свързвало най-общо с мляко и с млечни стоки, използването на знака „TiMi KiNDER|JOG-HURT“ във връзка с киселомлечни стоки можело да породи в съзнанието на потребителите силно свързване между принадлежащите към посоченото семейство стоки и стоките, визирани с оспорената марка.

44 На трето място, жалбоподателят критикува и това, че в обжалваното решение апелативният състав не взел предвид факта, че той притежава голямо семейство от марки, които съдържат или които са съставени от елемента „kinder“, придружаван с отличителни или описателни думи или символи.

45 Съществуването обаче на една и съща поредица или семейство от марки съставлявало релевантен фактор за целите на преценката на съществуването на вероятност от объркване или липсата на такава вероятност. Всъщност вероятност от объркване можела да се породи от възможността за свързване между оспорената марка и по-ранните марки, които са част от поредицата, когато оспорената марка има с тези по-ранни марки сходства, които биха могли да накарат потребителите да вярват, че тя е част от същата поредица и поради това — че обозначените от нея стоки имат същия или сроден търговски произход като тези, обхванати от по-ранната марка. Подобна вероятност можела да съществува дори когато, както в настоящия случай, сравнението между оспорената марка и по-ранните марки, взети поотделно, не позволява да се установи съществуването на непосредствена вероятност от объркване.

46 Като се има предвид, че в настоящия случай нито Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, нито апелативният състав са оспорили, че елементът „kinder“ представлява същественият елемент на дадено семейство от марки и че всички марки, от които е съставено това семейство, били широко използвани на пазара и се възприемали от потребителите като семейство от марки, било очевидно, че оспорената марка незабавно се възприемала като друга марка от семейството или от поредицата, поради това че тя също съдържала елемента „kinder“. По този

начин вероятността от объркване, включително вероятността от свързване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, ставали сигурни.

- 47 На четвърто и последно място, жалбоподателят счита, че преценката, направена от апелативния състав в точки 36—44 от обжалваното решение, съгласно която двата знака не са сходни, е несъгласувана и погрешна. В това отношение жалбоподателят посочва следните три съображения.
- 48 Първо, апелативният състав не взел предвид съдебната практика, съгласно която степента на сходство за целите на сравняването на знаци на основание член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не е същата като тази, която се изисква по член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент. Всъщност, обратно на втората разпоредба, първата не изисквала сходството на знаците да е от естество да породи вероятност от объркване.
- 49 Второ, вместо да прецени сходството между знаците с оглед на направеното от тях цялостно впечатление, апелативният състав преценил това сходство вследствие на „аналитична дисекция“ на оспорената марка.
- 50 Трето, констатацията на апелативния състав, че елементът „timi“ е преобладаващият елемент на оспорената марка, била явно погрешна. Всъщност, от една страна, посоченият елемент е отпечатан с бял цвят върху по-тъмен фон, което го прави „по-трудно четлив на пръв поглед“, отколкото ако беше отпечатан с черен цвят на бял фон, и от друга страна, размерът му представлява само една малка част от цялата марка. Тъкмо обратното, елементът „kinder“ бил преобладаващият елемент на марката. Всъщност, от една страна, елементът „kinderjoghurt“ бил отпечатан с черен цвят и заемал много по-голямо пространство, отколкото елементът „timi“. От друга страна, като описателна дума елементът „joghurt“ трябвало да се счита или за маловажен елемент, или за елемент, който действително подчертава сходството със семейството от марки „KINDER“. Впрочем констатацията на апелативния състав в точка 41 от обжалваното решение, според която елементът „kinder“ не изпъквал или не изглеждал като независим елемент и бил свързан с елемента „joghurt“, също била погрешна. Всъщност съгласно съдебната практика фактът, че даден отличителен елемент се свързва с описателен елемент, не изключвал сходството на отличителния елемент. На последно място, дори да се предположи, че елементът „timi“ също

е релевантен, апелативният състав не можел напълно да игнорира елемента „kinder“ при сравнението на двата знака. В това отношение жалбоподателят припомня, че в даден конкретен случай по-ранна марка, която трето лице използва в съставен знак, съдържащ наименованието на предприятието на това трето лице, запазва самостоятелна отличителна позиция в съставния знак, без при това да представлява негов преобладаващ елемент. В такава хипотеза цялостното впечатление от съставния знак можело да накара потребителите да вярват, че разглежданите стоки или услуги най-малкото произхождат от икономически свързани предприятия, в който случай трябвало да се признае съществуването на вероятност от объркване.

- 51 От изложеното по-горе жалбоподателят прави извода най-напред, че съществува повишена вероятност от увреждане по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, изразяваща се в накърняване на отличителния характер и на репутацията на словната марка „KINDER“, на следващо място, че Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck неправомерно извлича печалба от този отличителен характер и от тази репутация, и на последно място, че съществува и повишена вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент поради сходството на марките и на стоките, както и поради репутацията на марката „KINDER“ и на семейството от марки на жалбоподателя.

- 52 СХВП оспорва доводите на жалбоподателя.

Съображения на Първоинстанционния съд

- 53 Най-напред следва да се отбележи, че съществуването на сходство между по-ранната марка и оспорената марка представлява общо условие за прилагане на член 8, параграф 1, буква б) и на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, към които препраща член 52, параграф 1, буква а) от същия регламент. Що се отнася до преценката на това условие от съдебната практика относно тълкуването на член 5, параграф 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17,

том 1, стр. 92), чието нормативно съдържание по същество е еднакво с това на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, е видно, че тя предполага съществуването по-специално на елементи на визуално, фонетично или концептуално сходство (вж. Решение на Съда от 23 октомври 2003 г. по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, стр. I-12537, точка 28 и цитираната съдебна практика).

54 Освен това от съдебната практика на Съда относно тълкуването на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 също е видно, че за да се изпълни условието, свързано със сходството, не е необходимо да се доказва съществуване в съзнанието на засегнатите потребители на вероятност от объркване между ползващата се с репутация по-ранна марка и оспорената марка. Достатъчно е степента на сходство между тези марки да води до установяването на връзка между тях от засегнатите потребители. Съществуването на такава връзка трябва да се преценява общо, при отчитане на всички релевантни за разглеждания случай фактори. По отношение на визуалното, фонетично или концептуално сходство между разглежданите марки сравнението между знаците трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно техните отличителните и доминиращи елементи (вж. по аналогия Решение на Първоинстанционния съд от 16 април 2008 г. по дело Citigroup и Citibank/CXВП — Citi (CITI), T-181/05, Сборник, стр. II-669, точки 64 и 65 и цитираната съдебна практика).

55 В настоящия случай независимо от факта, че елементът „kinder“ присъства и в двата знака, както правилно отбелязва апелативният състав в точка 42 от обжалваното решение, съществуват известен брой визуални и фонетични характеристики, които изключват възприемането на знаците като подобни.

56 Първо, елементът „kinder“ съставлява едно цяло с елемента „joghurt“, което ги лишава от специфично самостоятелно съществуване. Всъщност, от една страна, не само елементите „kinder“ и „joghurt“ имат еднакво визуално значение, но и стилизираните неравности при изписването на танцуващите и вълнообразни букви от елемента „kinderjoghurt“ правят от тях едно хармонично цяло, в което двата конститутивни елемента стават трудно различими. Тези особености показват, че обратно на твърдяното от жалбоподателя, елементът „kinder“ не просто е закрепен за елемента „joghurt“. От друга страна, поради използването в оспорената марка стилизирано изписване на буквите от елемента „kinder“,

последната не прилича визуално на по-ранната словна марка, на която се основава искането за обявяване на недействителност, която марка е изобразена с класическо изписване на буквите.

57 Второ, налага се изводът, че елементът „kinder“ в оспорената марка е просто част от елемента „kinderjoghurt“, който има само вторично значение в сравнение с елемента „timi“. В това отношение следва да се отхвърлят доводите на жалбоподателя, целящи да докажат, че елементът „timi“ не бил преобладаващият елемент поради неговите малък размер и твърдения по-малко четлив характер в сравнение с тези на елемента „kinderjoghurt“. Всъщност, от една страна, във визуален план този елемент е обединяващата точка на знака, доколкото той е разположен съвсем видимо в централната му част и над елемента „kinderjoghurt“ по такъв начин, че първи привлича погледа. Това централно разположение до голяма степен компенсира факта, че елементът „timi“ е отпечатан с букви с по-малък размер от тези, използвани за елемента „kinderjoghurt“, както и факта, че отпечатването с бял цвят върху черен фон евентуално би направило елемента „timi“ по-нечетлив от елемента „kinderjoghurt“, разположен в долната част на знака. От друга страна, от фонетична гледна точка се налага изводът, че елементът „timi“ е този, който се произнася първо, така че потребителите му придават по-голямо значение. Поради това преди елемента „kinder“ изпъква преобладаващият елемент „timi“, който без никакво съмнение грабва съзнанието на потребителите.

58 Трето, за разлика от разположението му в по-ранната словна марка, на която се основава искането за обявяване на недействителност, в оспорената марка елементът „kinder“ се намира между два други елемента: от една страна, елементът „timi“, и от друга страна, елементът „joghurt“. Подобна разлика съществено намалява не само фонетичното сходство, което би могло да съществува между двата знака поради техния общ елемент, но също и евентуалното визуално сходство, което би могло да съществува поради този общ елемент. Следователно елементът „kinder“ представлява маловажен елемент от цялостното впечатление, което прави разглежданата марка.

59 От изложеното дотук следва, че апелативният състав правилно е заключил, че разглежданите знаци не са сходни.

- 60 Този извод не се поставя под съмнение от другите доводи, изложени от жалбоподателя.
- 61 Всъщност, на първо място, както относно довода, изведен от репутацията на по-ранната марка, така и относно довода, изведен от сходството, което съществува между стоките със спорните марки, се налага изводът, че макар да е вярно, че посочените елементи могат да се вземат предвид при преценката на вероятността от объркване, това не променя факта, че те нямат никакво значение за преценката на съществуващото между знаците сходство.
- 62 При всички положения, от една страна, що се отнася до довода, изведен от репутацията на по-ранната марка, следва да се отбележи, че в настоящия случай констатираната по-горе в точки 56—58 липса на сходство между разглежданите знаци е проявена до такава степен, че репутацията на марката „KINDER“, независимо дали е безспорна или не, не може да постави под съмнение тази липса на сходство. От друга страна, що се отнася до довода, изведен от съществуващото сходство между стоките със спорните марки, най-напред следва да се отбележи, че докато всички стоки, обхванати от оспорената марка, се свързват с кисело мляко и попадат в клас 29, то стоките, обхванати от 36-те по-ранни права върху марки, изтъкнати в подкрепа на искането за обявяване на недействителност, са предимно стоки от какао и от шоколад, както и сладкиши, сладки и сладкарски изделия, и всички попадат в клас 30. Освен това обратно на твърдяното от жалбоподателя, фактът, че известен брой от последните стоки могат да съдържат определено количество мляко, не ги прави подобни на мляко или на млечни стоки като цяло, нито a fortiori на стоки от кисело мляко. От изложеното по-горе следва, че със сигурност липсата на сходство между спорните знаци не е компенсирана от съществуването на някакво сходство между стоките със спорните марки.
- 63 На второ място, що се отнася до довода, изведен от съществуването на семейство или на поредица от марки, следва да се припомни, че съдебната практика е приела, че при наличието на семейство или на поредица от марки вероятността от объркване, която трябва да се преценява в рамките на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, нараства, поради факта че потребителите могат да се заблудят относно произхода на стоките или услугите, обозначени с оспорената марка, като погрешно сметнат, че тя е част от това семейство или от поредица от марки (вж. по аналогия Решение на Съда от 13 септември 2007 г. по дело Il Ponte Finanziaria/CXВП, С-234/06 Р, Сборник, стр. I-7333, точка 63). Както обаче е видно

от тази съдебна практика, съществуването на семейство или на поредица от марки е без значение в рамките на преценката на въпроса дали е изпълнено общото условие за прилагане от член 8, параграф 1, буква б) и от член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, а именно съществуването на сходство между по-ранната и оспорената марка.

64 Във всеки случай дори да се предположи, че съществуването на семейство или на поредица от марки е релевантен фактор при преценката на наличието на подобно сходство, много слаба, даже несъществуваща е вероятността в конкретния случай потребителите действително да приемат, че оспорената марка е част от това семейство или поредица от марки, поради съществените различия, които са налице между оспорената марка и знаците, посочени в точка 5 от жалбата.

65 Всъщност в това отношение следва по-специално да се отбележат следните три аспекта. Първо, за разлика от посочените в точка 5 от жалбата знаци, елементът „kinderjoghurt“ от оспорената марка се изписва като една дума, без разстояние между елемента „kinder“ и елемента „joghurt“. Второ, за разлика от посочените в точка 5 от жалбата знаци, оспорената марка се характеризира със стилизирани неравности при изписването на елемента „kinderjoghurt“, както те са посочени в точка 56 по-горе. Трето, за разлика от посочените в точка 5 от жалбата знаци, оспорената марка съдържа елемента „timi“, който поради преобладаващия си характер изпъква преди елемента „kinderjoghurt“ и а fortiori преди елемента „kinder“, който е част от него.

66 Следователно доводът, изведен от съществуването на семейство или на поредица от марки, трябва да се отхвърли.

67 На трето място, що се отнася до довода, според който апелативният състав не е отчел факта, че в рамките на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не е необходимо при преценката на степента на сходство да се преценява дали съществува вероятност от объркване, се налага изводът, че изтъкнатите от апелативния състав елементи, с които Първоинстанционният съд се съгласява в точки 56—58 по-горе, показват липсата на сходство независимо от евентуал-

ната възможност степента на сходство да създаде вероятност от объркване. Поради това доводът на жалбоподателя трябва да се отхвърли като неотносим.

68 На четвърто и последно място, обратно на твърдяното от жалбоподателя, апелативният състав не допуска грешка, като прави „аналитична дисекция“ на оспорената марка. Всъщност в рамките на преценката на степента на сходство следва да се отчита цялостното впечатление, което прави съчетанието на елементите, изграждащи тези марки, без обаче това да е несъвместимо с последователно разглеждане на тези елементи. В настоящия случай, след като констатира в точка 43 от обжалваното решение, че разликите между знаците компенсират единствения елемент на сходство, апелативният състав подчертава, че при общото им сравняване цялостното впечатление, което създават разглежданите знаци, е различно. С оглед на това, че посочената „аналитична дисекция“ не е извършена за сметка на отчитането на цялостното впечатление от съчетанието на елементите, изграждащи спорните марки, доводът на жалбоподателя трябва да се отхвърли като неоснователен.

69 От всичко изложено по-горе следва, че второто правно основание трябва да се отхвърли като неоснователно.

70 Следователно с оглед на всички изложени по-горе съображения жалбата трябва да се отхвърли в нейната цялост.

По съдебните разноски

71 По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

Тъй като жалбоподателят е загубил делото, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на СХВП.

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (втори състав)

реши:

- 1) **Отхвърля жалбата.**
- 2) **Осъжда Ferrero SpA да заплати съдебните разноски.**

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 14 октомври 2009 година.

Подписи