



## Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (четвърти състав)

22 май 2012 година \*

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността, изобразяваща глава на вълк — По-ранни национални и международни фигуративни марки „WOLF Jardin“ и „Outils WOLF“ — Относителни основания за отказ — Увреждане на отличителния характер или на репутацията на по-ранната марка — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009“

По дело T-570/10

**Environmental Manufacturing LLP**, установено в Stowmarket (Обединеното кралство), за което се явяват г-н S. Malynicz, barrister, и г-н M. Atkins, solicitor,

жалбоподател,

срещу

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

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд, е

**Société Elmar Wolf**, установено във Wissembourg (Франция), за което се явява адв. N. Voespflug,

с предмет жалба за отмяна на решението на втори апелативен състав на СХВП от 6 октомври 2010 г. (преписка R 425/2010-2), постановено в производство по възражение между Société Elmar Wolf и Environmental Manufacturing LLP,

ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав),

състоящ се от: г-жа I. Pelikánová, председател, г-жа K. Jürimäe и г-н M. van der Woude (докладчик), съдии,

секретар: г-жа S. Spyropoulos, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 17 декември 2010 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 24 март 2011 г.,

\* Език на производството: английски.

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 18 март 2011 г.,

след съдебното заседание от 17 януари 2012 г.,

постанови настоящото

## Решение

### Фактическа обстановка

- 1 На 9 март 2006 г. Entec Industries Ltd подава заявка за регистрация на марка на Общността пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) съгласно 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) с измененията (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 След извършеното в хода на производството пред СХВП ограничаване стоките, за които е поискана регистрацията, спадат към клас 7 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и изменена, и отговарят на следното описание: „Машини за професионална и индустриална преработка на дървесни и растителни отпадъци; професионални и индустриални машини за рязане на дърво и за производство на стърготини“.
- 4 Заявката за марка на Общността е публикувана в *Бюлетин на марките на Общността* № 38/2006 от 18 септември 2006 г.
- 5 На 18 декември 2006 г. встъпилата страна Société Elmar Wolf подава възражение съгласно член 42 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 41 от Регламент № 207/2009) срещу регистрацията на заявената марка за стоките, посочени в точка 3 по-горе.

6 Възражението в частност се основава на следните по-ранни права:

- френска фигуративна марка, която е регистрирана на 8 април 1999 г. под номер 99786007, обозначава стоки от класове 1, 5, 7, 8, 12 и 31, като фигуративният ѝ знак в червен и жълт цвят е възпроизведен по-долу:



- френска фигуративна марка, която е регистрирана на 22 септември 1948 г. под номер 1480873 и обозначава стоки от класове 7 и 8, международна фигуративна марка, която е регистрирана на 22 юни 1951 г. под номер 154431, обозначава стоки от класове 7 и 8 и има действие в Испания и Португалия, както и международна фигуративна марка, която е регистрирана на 20 януари 1969 г. под номер 352868, обозначава стоки от класове 7, 8, 12 и 21 и има действие в Испания, като фигуративният знак в черно и бяло, който съответства на тези три марки, е възпроизведен по-долу:



- 7 Изтъкнатите в подкрепа на възражението основания са посочените в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009) и в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009).
- 8 На 24 септември 2007 г. Entec Industries прехвърля заявката за регистрация на жалбоподателя — Environmental Manufacturing LLCTP.
- 9 На 2 октомври 2007 г. жалбоподателят прави искане съгласно член 43 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 42 от Регламент № 207/2009) встъпилата страна да представи доказателства за използването на по-ранните марки. Тогава встъпилата страна представя писмени доказателства в това отношение.
- 10 На 25 януари 2010 г. отделът по споровете отхвърля възражението, основано на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, с мотива че няма никаква вероятност от объркване на разглежданите марки. Отделът по споровете отхвърля и възражението, основано на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, с мотива че встъпилата страна не е доказала наличието на увреждане на репутацията на по-ранните марки или на неоснователно извличане на полза от тях.

- 11 На 23 март 2010 г. встъпилата страна подава жалба пред СХВП съгласно членове 58—64 от Регламент № 207/2009 срещу решението на отдела по споровете.
- 12 С решение от 6 октомври 2010 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав на СХВП уважава жалбата и отменя решението на отдела по споровете. Що се отнася до член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, той приема, че по-ранните мерки имат добра репутация в три държави членки. На следващо място, според него между разглежданите марки има определено сходство и съответните потребители биха могли да свържат знаците предвид отличителния характер и репутацията на по-ранните марки и сходството на стоките, обхванати от разглежданите марки. На последно място, като се позовава на изтъкнатите от встъпилата страна доводи, апелативният състав прави извод, че със заявената марка би могло да се размие неповторимият образ на по-ранните марки и да се извлече неоснователно полза от техния отличителен характер или от репутацията им. Що се отнася до член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009, апелативният състав приема, че по-ранните марки са използвани реално и непрекъснато за стоките, предмет на закрила.

### Искания на страните

- 13 Жалбоподателят моли Общия съд:
- да отмени обжалваното решение,
  - да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.
- 14 СХВП и встъпилата страна молят Общия съд:
- да отхвърли жалбата,
  - да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

### От правна страна

- 15 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две правни основания. Първото правно основание е изведено от нарушение на член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009. Според жалбоподателя встъпилата страна не е доказала реалното използване на по-ранните марки за стоките, обхванати от заявената марка. Второто правно основание е изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от споменатия регламент. Според жалбоподателя апелативният състав е приложил неправилно тази разпоредаба.

*По първото правно основание, изведено от нарушение на член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009*

- 16 Член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 предвижда следното:

„По молба на заявителя притежателят на по-ранна марка на Общността, който е направил възражение, представя доказателства, че през петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността, по-ранната марка на Общността е била реално използвана в Общността за стоките или услугите, за които тя е регистрирана, и на които се обосновава възражението, или че съществуват основателни причини за неизползването, доколкото към тази дата по-ранната марка е била регистрирана преди не по-малко от пет години. При липса на такива доказателства възражението се отхвърля. Ако по-ранната марка на Общността е била използвана само за една част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана, тя се смята за регистрирана, за целите на разглеждането на възражението, само за тази част от стоките или услугите“.

- 17 Съгласно член 42, параграф 3 от Регламент № 207/2009 параграф 2 се прилага по отношение на по-ранните национални марки, посочени в член 8, параграф 2, буква а) от споменатия регламент, като се изхожда от това, че използването в Общността е заменено с използване в държавата членка, в която е защитена по-ранната национална марка.
- 18 Жалбоподателят поддържа, че встъпилата страна е доказала единствено, че е използвала по-ранните марки за градинарски машини и инструменти за широкия потребител, но не и за машини и инструменти за професионално градинарство. Машините и инструментите за домашно градинарство били подкатегория стоки, различна от тази на машините и инструментите за професионално градинарство. Като се позовава на Решение на Общия съд от 14 юли 2005 г. по дело Reckitt Benckiser (España)/CXВП — Aladin (ALADIN) (T-126/03, Recueil, стр. II-2861), жалбоподателят изтъква, че апелативният състав е трябвало да отчете тази разлика, когато преценява дали по-ранните марки са реално използвани. Ето защо обхватът на защитата на по-ранните марки следвало да бъде ограничен.
- 19 CXВП и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.
- 20 Най-напред следва да се напомни, че член 42 от Регламент № 207/2009 се отнася до доказването на реалното използване на стоките или услугите, на които се основава възражението. В случая това са стоките, обхванати от по-ранните марки, посочени от встъпилата страна, а не стоките, обхванати от заявената марка. Жалбоподателят обаче не оспорва, че встъпилата страна е доказала реалното използване на по-ранните марки за стоките, върху които те са били поставени.
- 21 От Решение по дело ALADIN, точка 18 по-горе, на което се позовава жалбоподателят, следва, че макар ролята на концепцията за частично използване е да не станат недостъпни марки, които не са били използвани за дадена категория стоки, тази концепция не трябва все пак да има за последица лишаването на притежателя на по-ранната марка от всякаква защита за стоки, които, без да са напълно еднакви с тези, за които е той е успял да докаже реално използване, по своята същност не са различни от последните и попадат в една и съща група, която не може да бъде разделена по друг начин, освен произволно. В това отношение следва да се отбележи, че на практика за притежателя на дадена марка е невъзможно да докаже нейното използване за всички мислими разновидности на стоките, обхванати от регистрацията. Ето защо понятието „част от стоките или услугите“ не може да се разпростре върху всички търговски вариации на подобни стоки или услуги, а само върху стоки или услуги, които са достатъчно отличими, така че могат да образуват съгласувани категории или подкатегории (Решение по дело ALADIN, точка 18 по-горе, точка 46).
- 22 По отношение на градинарските стоки, обхванати от по-ранните марки, обаче не е възможно да се разграничат съгласувани категории или подкатегории стоки според това дали са за професионална употреба или за употреба от широкия потребител. Въпреки че има вероятност някои от тези стоки да са предназначени главно за професионално градинарство, все пак повечето от тях задоволяват едни и същи градинарски нужди, професионалните градинари използват същите инструменти като любителите градинари, а последните също могат да закупят големи машини като предлаганите от жалбоподателя. Например професионалният градинар, който работи в градски район, няма да има необходимост да закупи големи машини, докато за градинаря любител, който живее на село, може да възникне такава нужда, особено ако трябва да поддържа залесени терени.
- 23 Макар жалбоподателят правилно да отбелязва, че апелативният състав е трябвало да разгледа въпроса за реалното използване, преди да провери дали направеното от встъпилата страна възражение е основателно, той не е представил достатъчно доказателства, за да се направи извод, че апелативният състав е допуснал грешка при преценката дали встъпилата страна е доказала реалното използване по смисъла на член 42 от Регламент № 207/2009.

24 Ето защо първото правно основание трябва да се отхвърли като неоснователно.

*По второто правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009*

- 25 Най-напред следва да се напомни, че съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 „[п]ри възражение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на параграф 2 се отказва регистрацията на марката, за която е била подадена заявката, когато тя е идентична или сходна на по-ранна марка и тя трябва да бъде регистрирана за стоки или услуги, които не са сходни на тези, за които е регистрирана по-ранната марка, когато, в случай на по-ранна марка на Общността, тя се ползва с репутация в Общността, а в случай на по-ранна национална марка, тя се ползва с репутация в съответната държава членка, и когато използването без основателна причина на марка, за която е била подадена заявка, извлича неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би я увредило“.
- 26 От текста на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 е видно също, че той се прилага при следните предпоставки: първо, идентичност или сходство на конфликтните марки, второ, наличие на репутация на по-ранната марка, на която се основава възражението, и трето, съществуване на риск с използването без основателна причина на заявената марка да се извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или те да бъдат увредени. Тези предпоставки са кумулативни и липсата на някоя от тях е достатъчна, за да стане разпоредбата неприложима (Решение на Общия съд от 25 май 2005 г. по дело *Spa Monopole/CXВП — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, Recueil, стр. II-1825, точка 30).
- 27 Що се отнася до третата предпоставка, посочена в предходната точка, член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 различава три отделни вида рискове, а именно с използването без основателна причина на заявената марка, първо, да се увреди отличителният характер на по-ранната марка, второ, да се увреди репутацията на по-ранната марка или трето, да се извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка. Първият вид риск, визиран от тази разпоредба, възниква, когато по-ранната марка вече не е в състояние да предизвика незабавна асоциация със стоките, за които е регистрирана и използвана. Той се изразява в „размиване“ на по-ранната марка чрез разсейване на идентичността ѝ и на нейното влияние върху съзнанието на хората. Вторият вид риск е налице, когато стоките или услугите, обхванати от заявената марка, могат да бъдат възприети от потребителите така, че да се намали привлекателната сила на по-ранната марка. Третият вид риск е налице, когато образът на марката с репутация или характеристиките, които тя обективира, се предават на стоките, обозначени от заявената марка, по такъв начин, че търговията с тях може да бъде улеснена от тази асоциация с по-ранната марка с репутация (вж. Решение на Общия съд от 22 март 2007 г. по дело *Sigla/CXВП — Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Сборник, стр. II-711, точки 36—42 и цитираната съдебна практика). Когато първите две предпоставки, посочени в предходната точка, са изпълнени, наличието дори само на едно от трите вида нарушения е достатъчно, за да се приложи член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (Решение на Съда от 27 ноември 2008 г. по дело *Intel Corporation*, C-252/07, Сборник, стр. I-8823, точка 28).
- 28 В случая жалбоподателят твърди, че апелативният състав е допуснал грешки при анализа на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 както относно риска да се увреди отличителният характер на по-ранните марки (наричан по-нататък „риск от размиване“), така и относно риска жалбоподателят да извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки (наричан по-нататък „риск от паразитизъм“).
- 29 Най-напред следва да се разгледат оплакванията, които се отнасят до риска от размиване, а след това при необходимост да се преценят оплакванията, които се отнасят до риска от паразитизъм.

### Относно съответните потребители

- 30 В точка 16 от обжалваното решение апелативният състав прави извод, че съответните потребители на разглежданите стоки от клас 7 по смисъла на Ницката спогодба са относително осведомените и в разумни граници наблюдателни и съобразителни потребители в Испания, Франция и Португалия.
- 31 Според жалбоподателя рискът от размиване трябва да се преценява с оглед на начина на възприемане от потребителите, към които са насочени по-ранните марки, докато рискът от паразитизъм трябва да се преценява с оглед на начина на възприемане от потребителите, към които е насочена заявената марка. Доколкото апелативният състав не направил това разграничение, тъй като приел, че потребителите са едни и същи, независимо от вида на разглежданото нарушение, той допуснал грешка при прилагане на правото.
- 32 Следва да се изтъкне, както посочва и жалбоподателят, че потребителите, които следва да се вземат предвид, се променят в зависимост от вида на твърдяното от притежателя на по-ранната марка нарушение. Всъщност, от една страна, както отличителният характер, така и репутацията на дадена марка трябва да се преценяват с оглед на начина, по който я възприемат съответните потребители, представляващи средните потребители на стоките или услугите, за които е регистрирана марката, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни. Следователно съществуването на нарушения, състоящи се в увреждане на отличителния характер или на репутацията на по-ранната марка, трябва да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана марката, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен. От друга страна, по отношение на нарушението, състоящо се в неоснователно облагодетелстване, извлечено от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка, доколкото е забранено предимството, извлечено от тази марка от притежателя на по-късната марка, съществуването на посоченото нарушение трябва да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана по-късната марка, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен (Решение по дело Intel Corporation, точка 27 по-горе, точки 33—36).
- 33 Следователно апелативният състав поначало е длъжен да идентифицира съответните потребители според вида на нарушението, което той разглежда въз основа на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.
- 34 Обстоятелството обаче, че апелативният състав не е направил това разграничение в конкретния случай, не би могло да се отрази на резултата от неговия анализ на риска от размиване. Всъщност, както е видно от точка 32 по-горе и както констатира самият жалбоподател в жалбата си, за целите на преценката на този риск съответните потребители са потребителите, към които са насочени по-ранните марки. За целите на своя анализ апелативният състав е взел предвид именно тези потребители.
- 35 Ето защо оплакването, че при определянето на съответните потребители апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото, е ирелевантно, доколкото се отнася до анализа на риска от размиване, и следователно трябва да бъде отхвърлено.

### Относно връзката между спорните марки

- 36 От съдебната практика следва, че за да се предостави защитата по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, не е необходимо да се констатира, че между разглежданите марки е налице степен на сходство, която създава в съзнанието на съответните потребители вероятност от объркване. Достатъчно е предвид степента на сходство между марките съответните

потребители да правят връзка между тях (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 16 май 2007 г. по дело La Perla/CXВП — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, точка 34 и цитираната съдебна практика).

- 37 Според практиката на Съда по тълкуването на член 4, параграф 4, буква а) 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 съдържание по същество съвпада с това на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, релевантни фактори за преценката дали е налице горепосочената връзка, които могат да бъдат споменати, са: степента на сходство между конфликтните марки, естеството на стоките или услугите, за които са съответно регистрирани конфликтните марки, включително степента на близост или на различие на тези стоки или услуги, както и съответните потребители; колко добра е репутацията на по-ранната марка, степента на отличителност на характера на по-ранната марка, която ѝ е присъща или която е придобила чрез използването ѝ, съществуването на вероятност от объркване в общественото съзнание (Решение по дело Intel Corporation, точка 27 по-горе, точка 42).
- 38 В случая според жалбоподателя апелативният състав не е приложил посочените в предходната точка критерии, за да прецени дали потребителите на разглежданите стоки правят връзка между конфликтните марки.
- 39 Жалбоподателят счита, че вероятността да се направи такава връзка, е изключително слаба. На първо място, според жалбоподателя доказателствата за използване, представени от встъпилата страна, показвали, че използването на по-ранните марки, а следователно и тяхната репутация се свеждат до любителското градинарство. Доколкото стоките на жалбоподателя били предназначени само за професионално и специализирано градинарство, нямало почти никаква вероятност средните потребители на стоките, за които по-ранните марки се ползват с репутация, да срещнат заявената марка. На второ място, между конфликтните марки имало големи разлики.
- 40 Според СХВП и встъпилата страна тези доводи са необосновани.
- 41 Най-напред следва да се напомни, че връзката между конфликтните марки трябва да се преценява цялостно, като се вземат предвид всички релевантни фактори по конкретния случай (Решение на Съда от 23 октомври 2003 г. по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, стр. I-12537, точка 30).
- 42 Въпреки че в Решение по дело Intel Corporation, точка 27 по-горе (точка 42) Съдът е изброил редица критерии, с помощта на които може да се установи наличието на такава връзка, това изброяване не е изчерпателен списък, чието прилагане в цялост да е задължително във всеки конкретен случай. Напротив, връзката между конфликтните марки е възможно да се установи въз основа на някои от тези критерии или да произтича от фактори, които не са посочени в Решение по дело Intel Corporation, точка 27 по-горе. Всъщност въпросът дали съответните потребители правят връзка между конфликтните марки, е фактически въпрос, който може да намери отговор единствено във фактите и обстоятелствата по всеки конкретен случай.
- 43 Обратно на твърдяното от жалбоподателя, в случая апелативният състав надлежно е съобразил някои от критериите за преценка, открити в Решение по дело Intel Corporation, точка 27 по-горе. В точка 26 от обжалваното решение последният напомня, че по-ранните марки се ползват с добра репутация, че между конфликтните марки има известно сходство и че стоките, до които се отнасят тези марки, са еднакви или много сходни.
- 44 Що се отнася по-специално до степента на сходство между конфликтните марки, в точки 19—23 от обжалваното решение апелативният състав задълбочено анализира както визуалното сходство на двете марки, всяка от които изобразява животно от семейство кучета, така и липсата на необходимост от фонетично сравнение на една чисто фигуративна марка, а и на последно място, концептуалното сходство на тези марки.



- 45 Макар да е вярно, както отбелязва жалбоподателят, че изображенията в двете марки животни от семейство кучета са различни, като едното е нарисувано в детайли и има агресивен вид, а другото изглежда по-приятливо и е представено по-схематично, апелативният състав все пак надлежно е отчетел тези разлики в своя анализ и в точка 19 от обжалваното решение правилно е констатирал, че те не са толкова съществени, че съответните потребители, които имат средно ниво на внимание и несъвършена памет, да не асоциират изображението на заявената марка с това на по-ранните марки.
- 46 Що се отнася до сходството на визираните от конфликтните марки стоки, следва да се напомни, че оплакването на жалбоподателя се основава на неправилното предположение, че може да се проведе ясно разграничение между, от една страна, машините и инструментите, предназначени за широкия потребител, и от друга, машините и инструментите, предназначени за професионалните градинари. Всъщност от анализа на това оплакване в точка 22 по-горе следва, че стоките, обхванати от по-ранните марки, са предназначени както за професионалните градинари, така и за любителите и че предлаганите от жалбоподателя стоки могат да бъдат търсени както от професионални потребители, така и от любители.
- 47 Ето защо апелативният състав правилно е приел, че съответните потребители могат да направят връзка между знаците, изобразени от двете конфликтни марки, и че направеното от жалбоподателя оплакване в това отношение трябва да се отхвърли като неоснователно.

Относно икономическите ефекти от връзката между конфликтните марки

- 48 Що се отнася до риска от размиване, като се позовава на точка 77 от Решение по дело Intel Corporation, точка 27 по-горе, жалбоподателят изтъква, че притежателят на по-ранната марка трябва да твърди и да докаже, че използването на по-късната марка ще се отрази на поведението на потребителите на стоките, обхванати от по-ранната марка, или че съществува реален риск това да се случи в бъдещ момент. Апелативният състав не проверил това отражение в конкретния случай.
- 49 Според жалбоподателя встъпилата страна е трябвало да представи доводи, с които конкретно да изясни как размиването би го увредило. Поради това само по себе си споменаването за размиване не било достатъчно, за да обоснове прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.
- 50 Най-напред следва да се напомни, че основанието за отказ по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, изведено от риска от размиване, допринася, наред с останалите изложени в същия член основания за отказ, да се запази основната функция на марката, а именно да указва произход. Що се отнася до риска от размиване, тази функция е нарушена, когато е отслабена способността на по-ранната марка да идентифицира стоките или услугите, за които е регистрирана и използвана, като произхождащи от притежателя на посочената марка, тъй като използването на по-късната марка води до разсейване на идентичността на по-ранната марка и на нейното влияние върху съзнанието на хората. Такъв по-специално е случаят, когато по-ранна марка, която незабавно е била свързвана със стоките или услугите, за които е регистрирана, вече не е в състояние да предизвиква това (Решение по дело Intel Corporation, точка 27 по-горе, точка 29).
- 51 От Решение по дело Intel Corporation, точка 27 по-горе, следва, че притежателят на по-ранната марка, който се позовава на предоставената с член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 защита, трябва да докаже, че използването на по-късната марка би увредило отличителния характер на по-ранната му марка. За тази цел притежателят на по-ранната марка не е длъжен да доказва съществуването на действително и настоящо нарушение на правата върху неговата марка. Всъщност, когато от начина, по който притежателят на по-късната марка би могъл да я

използва, е възможно да се предвиди, че ще последва подобно нарушение, притежателят на по-ранната марка не би следвало да е длъжен да чака това реално да стане, за да може да забрани споменатото използване. Притежателят на по-ранната марка трябва все пак да установи съществуването на обстоятелства, които позволяват да се направи извод за реален риск от настъпването на подобно нарушение в бъдеще (Решение по дело Intel Corporation, точка 27 по-горе, точки 37, 38 и 71).

- 52 За тази цел притежателят на по-ранната марка трябва да представи доказателства, които позволяват да се направи извод *prima facie* за бъдещ реален риск от увреждане (Решение по дело SPA-FINDERS, точка 26 по-горе, точка 40). Подобно заключение може да се направи по-специално въз основа на логически изводи от анализ на вероятностите и при отчитане на обичайните практики в съответния търговски сектор, както и на всяко друго обстоятелство в конкретния случай (Решение на Общия съд от 16 април 2008 г. по дело Citigroup и Citibank/CXВП — Citi (CITI), T-181/05, Сборник, стр. II-669, точка 78).
- 53 Все пак не бива да се изисква наред с тези обстоятелства притежателят на по-ранната марка да доказва и допълнителния ефект, който въвеждането на по-късната марка има върху икономическото поведение на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана по-ранната марка. Такова условие няма нито в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, нито в Решение по дело Intel Corporation, точка 27 по-горе.
- 54 Що се отнася до точка 77 от Решение по дело Intel Corporation, точка 27 по-горе, от избора на думата „следователно“ и от структурата на точка 81 от същото решение е видно, че промяната в икономическото поведение на потребителя, на която се позовава жалбоподателят в подкрепа на своето оплакване, е установена, щом като притежателят на по-ранната марка е успял да докаже, в съответствие с точка 76 от споменатото решение, че е отслабнала способността на марката да идентифицира стоките или услугите, за които е регистрирана и използвана, като произхождащи от притежателя на посочената марка, тъй като използването на по-късната марка води до разсейване на идентичността на по-ранната марка и на нейното влияние върху съзнанието на хората.
- 55 Необходимо е да се провери дали апелативният състав е приложил правилно тези принципи в конкретния случай.
- 56 На първо място, що се отнася до твърдението, че встъпилата страна просто се е позовала на риска от размиване, без да изложи доводи в тази насока, в точка 30 от обжалваното решение апелативният състав уточнява, че встъпилата страна е развила своите доводи в хода на производството по обжалване. Тя по-специално изтъква, че използването на заявената марка би довело до уронване на репутацията на по-ранните марки, доколкото съответните потребители биха престанали да свързват нейните стоки с тези марки, и че фигуративната част на тези марки би станала банална и би загубила силно отличителния си характер.
- 57 Въпреки че доводите на встъпилата страна са сбито изложени в точка 30 от обжалваното решение, следва да се приеме, че тя е изложила доводи, с които може да се докаже, че съществува реален риск използването на заявената марка да увреди по-ранните марки.
- 58 На второ място, що се отнася до анализа дали изложените от встъпилата страна доводи са обосновани, следва да се отбележи, първо, че в точка 36 от обжалваното решение апелативният състав е придал голямо значение на силно отличителния характер на по-ранните знаци, като е уточнил, че елементът „глава на вълк“ изобщо няма очевидна връзка с разглежданите стоки. Действително няма връзка между използвания в по-ранните марки фигуративен елемент, който изобразява глава на вълк, и стоките, продавани от встъпилата страна, а употребата на този елемент се обяснява главно с обстоятелството, че фирмата на дружеството на встъпилата страна съдържа думата „wolf“, което означава „вълк“ на немски език.

- 59 Ето защо апелативният състав правилно е анализирал силно отличителния характер на по-ранните марки. Според съдебната практика, колкото отличителният характер и репутацията на по-ранната марка са по-изразени, толкова по-вероятно е наличието на увреждане (Решение по дело Intel Corporation, точка 27 по-горе, точки 67 и 74 и Решение по дело SPA-FINDERS, точка 26 по-горе, точка 41).
- 60 Второ, в съображение 36 от обжалваното решение апелативният състав е приел, че би трябвало да се държи сметка за идентичния или сходен характер на разглежданите стоки.
- 61 В това отношение най-напред следва да се напомни, че член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 може да послужи като основание на възражение, подадено както срещу заявка за марка на Общността, обхващаща стоки и услуги, които не са идентични или сходни на обозначените от по-ранната марка, така и срещу заявка за марка на Общността, обхващаща стоки, които са идентични или сходни на обозначените от по-ранната марка (вж. по аналогия Решение на Съда от 9 януари 2003 г. по дело Davidoff, C-292/00, Recueil, стр. I-389, точки 24—26 и Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, точка 41 по-горе, точки 19—22).
- 62 На следващо място се налага изводът, че доколкото за идентични или сходни стоки конкурентите използват знаци, които имат известно сходство помежду си, това пречи на съответните потребители да свържат незабавно знаците и разглежданите стоки, което би могло да накърни способността на по-ранната марка да идентифицира стоките, за които е регистрирана, като произхождащи от притежателя на споменатата марка. Ето защо в случая следва да се приеме, че използването от жалбоподателя на глава на животно от семейство кучета като марка за градинарски уреди, идентични или сходни на продаваните от встъпилата страна, в марки, при които също е използвана глава на животно от семейство кучета, със сигурност означава, че ползвателите на тези уреди ще престанат да свързват незабавно това изображение на животно от семейство кучета със стоките на встъпилата страна.
- 63 В това отношение също така следва да се напомни, че марката се използва като средство за предаване на други послания, отнасящи се, наред с другото, до качествата или специфичните характеристики на стоките и услугите, обхванати от нея, или на образите и усещанията, които предава, като например лукс, начин на живот, изключителност, приключения, младост. В този смисъл марката притежава присъща икономическа стойност, която е автономна и различна от тази на стоките или услугите, за които е регистрирана. Въпросните послания, които предава по-конкретно една марка с репутация или които се асоциират с нея, ѝ придават значителна стойност, заслужаваща защита, особено защото в повечето случаи репутацията на марката е резултат от значителни усилия и инвестиции на притежателя ѝ (Решение по дело VIPS, точка 27 по-горе, точка 35).
- 64 В случая обаче фактът, че по-ранните марки вече не са в състояние да предизвикат незабавна асоциация със стоките, за които са регистрирани и използвани, би обезсмислил търговските усилия, направени от встъпилата страна за развиване на нейните марки.
- 65 Трето, в точка 37 от обжалваното решение апелативният състав констатира, че жалбоподателят изобщо не е посочил „основателна причина“ по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, която да обяснява или да оправдава използването на глава на животно от семейство кучета в заявената марка. Тази констатация не се оспорва от жалбоподателя.
- 66 Ето защо апелативният състав правилно е приел, че използването на заявената марка може да увреди отличителния характер на по-ранните марки. Поради това оплакването на жалбоподателя, изведено от необходимостта да се докажат икономическите ефекти от връзката между конфликтните марки, не може да бъде уважено.

- 67 След като така апелативният състав е приложил правилно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 поради риска от размиване, създаден от заявената марка, то рискът от паразитизъм, на който обжалваното решение също се основава, не следва да бъде разглеждан. Както бе отбелязано в точка 27 по-горе, наличието дори на само едно от трите вида нарушения, посочени в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, е достатъчно, за да се приложи посочената разпоредба.
- 68 С оглед на изложеното дотук второто правно основание трябва да се отхвърли като неоснователно.
- 69 Поради това жалбата трябва да се отхвърли изцяло.

### **По съдебните разноски**

- 70 Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като СХВП и встъпилата страна са направили искане за осъждането на жалбоподателя и последният е загубил делото, той трябва да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав)

реши:

- 1) Отхвърля жалбата.**
- 2) Осъжда Environmental Manufacturing LLP да заплати съдебните разноски.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 22 май 2012 година.

Подписи