



## Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ  
P. MENGOZZI  
представено на 23 януари 2014 година<sup>1</sup>

**Дело C-591/12 P**

**Vimbo, SA**  
**срещу**  
**СХВП**

„Обжалване — Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „VIMBO DOUGHNUTS“ — По-ранна словна марка „DOGHNUTS“ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009“

1. С жалбата по настоящото производство Vimbo SA (наричано по-нататък „жалбоподателят“) иска отмяна на Решение от 10 октомври 2012 г. по дело Vimbo/СХВП-Panrico (VIMBO DOUGHNUTS)<sup>2</sup> (наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което Общият съд отхвърли внесената от същия жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 7 октомври 2010<sup>3</sup> г., постановено в производство по възражение между Panrico SA (наричано по-нататък „Panrico“) и жалбоподателя (наричано по-нататък „спорното решение“).

### **I – Обстоятелства, довели до подаването на жалбата**

2. Обстоятелствата в основата на настоящото производство, както са описани в обжалваното съдебно решение, са изложени накратко по-долу.

3. На 25 май 2006 г. жалбоподателят подава в СХВП заявка за регистрация на марка на Общността съгласно Регламент (ЕО) № 40/94, изменен<sup>4</sup>, с предмет словна марка „VIMBO DOUGHNUTS“. Стоките, за които се иска регистрация, попадат в клас 30 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., преразгледана и изменена, и отговарят на следното описание: „сладкарски и тестени изделия, по-специално бухти“. Заявката е публикувана в Бюлетина за марките на Общността на 16 октомври 2006 г.

4. На 16 януари 2007 г. Panrico подава възражение срещу регистрацията на марката, предмет на гореспоменатата заявка, на основание член 42 от Регламент (ЕО) № 40/94. Това възражение се основава на предходността на различни национални и международни марки, както словни, така и фигуративни, сред които по-специално испанската словна марка „DOGHNUTS“, регистрирана

<sup>1</sup> — Език на оригиналния текст: италиански.

<sup>2</sup> — T-569/10.

<sup>3</sup> — R 838/2009-4.

<sup>4</sup> — 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). Считано от 13 април 2009 г., Регламент № 40/94 е отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

на 18 юни 1994 г. за изделия, попадащи в същия клас 30 и отговарящи на следното описание: „сладкарски [...] стоки и изделия [...]; [...], бухти с кръгла форма [...]“. Изложените основания в подкрепа на възражението се основават на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 40/94.

5. На 25 май 2009 г. отделът по споровете на СХВП уважава възражението. Със спорното решение четвърти апелативен състав на СХВП потвърждава анализа на отдела по споровете.

## II – Производството пред Общия съд и обжалваното съдебно решение

6. В жалбата, подадена в секретариата на 13 декември 2010 г., главното искане на жалбоподателя е за изменение на спорното решение и приемане на заявката за регистрация на заявената марка, а при условията на евентуалност — за отмяна на същото решение. В подкрепа на своята жалба той изтъква две основания, второто от които се отнася за нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009. С обжалваното съдебно решение, след като обявява за недопустимо искането за изменение на спорното решение и регистрация на заявената марка и след като отхвърля по същество двете основания, Общият съд отхвърля жалбата и осъжда жалбоподателя да заплати своите съдебни разноски и разноските, направени от СХВП. Що се отнася до второто основание по жалбата, с което жалбоподателят оспорва преценката на вероятността от объркване, извършена от апелативния състав, Общият съд, на първо място, потвърждава, че съответните потребители за целите на тази преценка се състоят от средния испански потребител и че въпросните стоки са идентични. На второ място, по отношение на сравнението между знаците, Общият съд, от една страна, отхвърля довода на жалбоподателя, според който думата „doughnuts“ в заявената марка трябва да се счита за описателна и следователно лишена от отличителен характер за испанските потребители (точки 57—74), а от друга страна, твърдението, че думата „bimbo“ доминира в тази марка, тъй като съответства на марка с добра репутация в Испания (точки 75—80). Във връзка с това Общият съд уточнява, че дори ако е била установена добрата репутация на марката „BIMBO“ и следователно по-голямото значение в този знак на елемента, който го възпроизвежда, това не би било достатъчно, за да се позволи ограничаване на преценката за сходство между конфликтните знаци само до този елемент, тъй като думата „doughnuts“ не може да се счита за незначителна в цялостното впечатление, създавано от заявената марка. На трето място, Общият съд потвърждава преценката на апелативния състав относно наличието на средна степен на визуално и фонетично сходство между сравняваните знаци и невъзможността да се направи сравнение в концептуално отношение. И накрая, в рамките на общата преценка на вероятността от объркване Общият съд отговаря на довода на жалбоподателя относно твърдението за господстващ характер на елемента „bimbo“ в заявената марка, позовавайки се на Решение на Съда по дело Medion<sup>5</sup> и уточнявайки в точка 96 от обжалваното съдебно решение, че „вероятност от объркване в съзнанието на потребителите може да съществува в случай на идентичност на стоките или услугите, когато оспорваният знак включва противопоставянето, от една страна, на наименованието на предприятието на трето лице с регистрираната марка, имаща нормален отличителен характер, от друга, и — без самата тя да създава общото впечатление на комбинирания знак — запазва в него самостоятелно отличително положение“. След това Общият съд констатира, че елементът „doughnuts“ заема самостоятелно отличително положение в заявената марка, тъй като, от една страна, „има среден отличителен характер за онази част от съответните потребители, които не знаят английски език“, а от друга страна, тъй като няма никакво значение за такъв потребител, в заявената марка не се слива с елемента „bimbo“ в „единно цяло“ или в самостоятелна „логическа цялост“, която да идентифицира въпросните стоки като „бухти, произведени от предприятието Vimbo“ (точка 97). Въз основа на

5 — Решение от 6 октомври 2005 г. (C-120/04, Recueil, стр. I-8551).

тези съображения и като се има предвид по-специално идентичността на разглежданите стоки, пониженото ниво на внимание на потребителя по отношение на естеството на последните, както и визуалното и фонетичното сходство между сравняваните знаци, Общият съд заключава, че апелативният състав правилно е счел, че в случая е налице вероятност от объркване.

### III – Производство пред Съда и искания на страните

7. На 14 декември 2012 г. жалбоподателят подава жалба в секретариата на Съда срещу посоченото по-горе съдебно решение. В нея той иска да се отмени обжалваното съдебно решение, да се уважат направените в първоинстанционното производство искания за отмяна на спорното решение, тъй като е взето в нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, и СХВП да бъде осъдено да заплати съдебните разноски. СХВП и Panrico искат от Съда да отхвърли жалбата и да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски. Представителите на страните са изслушани в съдебното заседание от 7 ноември 2013 г.

### IV – По жалбата

8. В подкрепа на жалбата жалбоподателят изтъква едно-единствено основание, свързано с нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Това основание се разделя на две части. Първата се отнася за твърдяна грешка при прилагане на правото, която Общият съд е допуснал, признавайки на елемента „doughnuts“ самостоятелно отличително положение в заявената марка, както и тълкувайки и прилагайки погрешно практиката на Съда, и по-специално споменатото Решение по дело Medion. Във втората част жалбоподателят упреква Общия съд, че в общата преценка на вероятността от объркване не е взел под внимание всички релевантни обстоятелства по делото.

*А– По първата част от единственото правно основание на жалбата: погрешно придаване на самостоятелно отличително положение на елемента „doughnuts“ в рамките на заявената марка*

#### 1. Доводи на страните

9. Според жалбоподателя Общият съд е направил неправилно, в значителна степен автоматично заключение за самостоятелно отличително положение на елемента „doughnuts“ в рамките на заявената марка от обстоятелството, че този елемент има среден отличителен характер и няма никакво значение за средния испански потребител. По този начин Общият съд е смесил „отличителния характер“ и „липсата на значение“ на един от елементите на комбинирана марка с нейното „самостоятелно отличително положение“ в рамките на същата, придавайки на това, както Съдът е приел по изключение в споменатото Решение по дело Medion, характера на общо правило. Според жалбоподателя наличието на такова „самостоятелно отличително положение“ трябва да бъде установено за всеки конкретен случай, като се имат предвид, както загатва самото използване на термина „положение“, характеристиките на другите елементи, които съставят комбинираната марка, и с оглед на всички релевантни обстоятелства по делото. В обжалваното съдебно решение обаче такава преценка липсвала. Напротив, мотивите на Общия съд водели автоматично до изключване на възможността марка, съставена от два елемента, единият от които се състои от марка с добра репутация, а другият от марка със среден отличителен характер и без значение за съответните потребители, да образува „единно цяло“ или „логическа цялост“, което би придало, отново автоматично, на втория елемент „самостоятелно отличително положение“. Освен това жалбоподателят изтъква, че понятията „единно цяло“ или „логическа цялост“, които фигурират в обжалваното съдебно решение, не се били изяснени от Общия съд и остават неясни. В случай, че позовавайки се на тези понятия,

Общият съд е имал намерение да подчертае липсата на връзка между елементите на заявената марка, жалбоподателят подчертава, че само обстоятелството, че един или няколко елемента от една комбинирана марка нямат връзка с останалите елементи, която я образуват, не предполага непременно, че тези елементи имат самостоятелно отличително положение.

10. Според СХВП и Panrico разглежданата част от единственото основание за обжалване трябва да бъде отхвърлена като неоснователна и отчасти като явно недопустима, тъй като е насочена към преразглеждане на фактите по делото от Съда.

## 2. Анализ

11. Доводите на жалбоподателя, които не се отличават с особена яснота, според мен излагат по същество две оплаквания, които са свързани помежду си. От една страна, правейки извода за самостоятелното отличително положение на елемент в рамките на комбинирана марка въз основа на неговия отличителен характер и от факта, че той, след като не се слива с другите елементи на марката в концептуално разграничима цялост, запазва своята самостоятелност, Общият съд неправилно си послужил с автоматизъм, а не извършил цялостна преценка на обстоятелствата по случая. От друга страна, именно поради прилагането на този автоматизъм Общият съд придал на споменатото Решение по дело Medion общ обхват, което противоречало на самото му съдържание.

12. С цел да се разгледат тези оплаквания следва преди всичко да се припомни накратко постановеното от Съда в споменатото Решение по дело Medion, което страните в настоящото производство изглежда поне донякъде тълкуват по различен начин (буква а). След това ще илюстрирам начина, по който това решение се тълкува и прилага в по-късната практика на Съда и Общия съд (буква б), преди да се опитам да дефинирам точния му обхват (буква в). Накрая ще направя преглед на доводите, представени от жалбоподателя (буква г).

### а) Решение по дело Medion

13. В преюдициалното запитване, във връзка с което е постановено Решение по дело Medion, Oberlandesgericht Düsseldorf по същество иска от Съда да установи дали член 5, параграф 1, второ изречение, буква б) от Директива 89/104/ЕИО (наричана по-нататък „Директивата“)<sup>6</sup>, който има същото съдържание като член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, би следвало да се тълкува в смисъл, че съществува вероятност от объркване в случай на идентичност на стоките или на услугите между по-ранна словна марка, която има нормален отличителен характер, и по-късния комбиниран знак (словен или словно-фигуративен) на трето лице, в който по-ранната марка фигурира, предхождана от търговското наименование на третото лице, когато тази марка, макар и без да доминира в цялостното впечатление от комбинирания знак, запазва в него самостоятелно отличително положение. Задавайки този въпрос, запитващата юрисдикция уточнява, че въз основа на съдебната практика на Bundesgerichtshof, която се основава на т.нар. „Prägetheorie“ (теория за създаването впечатление), за да прецени сходството на оспорвания знак, е било необходимо да вземе под внимание цялостното впечатление, създадено от двата знака, и да провери дали идентичната част характеризира комбинирания знак до такава степен, че осезаемо другите елементи се превръщат във второстепенни от гледна точка на създаването цялостно впечатление. Въз основа на тази теория вероятността от объркване не би била допустима, в случай че идентичният елемент се ограничава до принос към създаване на цялостното впечатление от комбинирания знак, дори когато запазва самостоятелно отличително положение в него. Жалбоподателят в главното

6 — Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

производство, притежател на по-ранната марка „LIFE“, регистрирана за електронни устройства за свободното време, иска да се забрани използването от страна на предприятието Thompson на знака „THOMPSON LIFE“ във връзка със същите стоки. Запитващата юрисдикция обръща внимание, че главно поради наличието в сектора на въпросните стоки на практика за наименуване, тенденцията при която е името на производителя да се изведе на преден план, елементът „thompson“ допринася до голяма степен за цялостното впечатление, създавано от знака „THOMPSON LIFE“, въпреки нормалния отличителен характер на елемента „life“.

14. След като уточнява, че член 5, параграф 1, буква б) от „Директивата следва да се приложи единствено ако поради идентичността или приликата между марките и обозначените стоки или услуги в съзнанието на потребителите съществува вероятност от объркване“, и припомня, че възможността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия<sup>7</sup>, представлява вероятност от объркване по смисъла на тази разпоредба, Съдът посочва практиката, съгласно която наличието на подобна вероятност трябва да бъде обект на обосновавана всеобща преценка „по отношение на визуалното, слухово или концептуално сходство на въпросните марки, основано на създаденото [от тях] общо впечатление, като се имат предвид по-специално техни[те] отличителни и доминиращи елементи [...]“<sup>8</sup>. След това Съдът припомня, че съгласно установената съдебна практика начинът, по който средният потребител възприема въпросните марки на стоките или услугите, „играе решаваща роля в тази преценка“ и че този потребител „обикновено възприема марката като едно цяло и не се впуска в изследване на различните ѝ детайли“<sup>9</sup>. Той уточнява също, че при проверка на вероятността от объркване „преценката на сходството между две марки не означава, че се взема предвид само един от компонентите на комбинираната марка и той се сравнява с друга марка“, а сравнението следва да се извърши, „като съответните марки се разгледат, всяка в нейната цялост, което не изключва възможността при определени обстоятелства цялостното впечатление, което дадена комбинирана марка създава в паметта на съответните потребители, да бъде доминирано от един или повече от нейните компоненти“.

15. Въз основа на това в точка 30 от решението си Съдът добавя, че:

„30. Извън обичайния случай обаче, в който средният потребител възприема марката в нейната цялост, и въпреки обстоятелството, че цялостното впечатление може да бъде доминирано от един или няколко компонента на комбинирана марка, съвсем не е изключено в особени случаи по-ранна марка, използвана от трето лице в комбиниран знак, който съдържа наименованието на предприятието на това трето лице, да запази самостоятелно отличително положение в комбинирания знак, без обаче да бъде доминиращият в него елемент“.

16. Според Съда при такава хипотеза потребителите могат да бъдат накарани да приемат, че въпросните стоки или услуги произхождат най-малкото от икономически свързани предприятия, ситуация, която е достатъчна да създаде вероятност от объркване<sup>10</sup>. Съдът добавя, че да се постави за установяването на подобна вероятност условието в цялостното впечатление, породено от комбинирания знак, да доминира елементът, състоящ се от по-ранната марка, би лишило нейния притежател от изключителното право, предоставено

7 — Точки 25—27.

8 — Точки 27 и 28.

9 — Съдът цитира по-специално Решение от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL (C-251/95, Recueil, стр. I-6191), Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, стр. I-3819) и Определение от 28 април 2004 г. по дело Matratzen Concord/CXВП (C-3/03 P, Recueil, стр. I-3657).

10 — Точки 31 и 36.

съгласно член 5, параграф 1 от Директивата, когато трето лице използва комбиниран знак, състоящ се от тази марка и от фирмата или от марка на трето лице, които имат добра репутация, тъй като в повечето случаи тези елементи биха били доминиращи в цялостното впечатление, създавано от знака<sup>11</sup>.

#### б) Последващо прилагане на Решение по дело Medion

17. От анализа на съдебната практика след Решение по дело Medion преди всичко става ясно, че първата част от мотивите на това решение, а именно точки 27—29, чието съдържание фигурира накратко в точка 14 от настоящото заключение, почти непрекъснато се цитира, за да се илюстрира методиката, която трябва да се прилага, за да се прецени наличието на вероятност от объркване, когато едната или двете конфликтни марки са съставени от комбинирани знаци<sup>12</sup>. От тази гледна точка това решение се тълкува, от една страна, като потвърждение на принципа, че установяването на вероятност от объркване трябва да бъде обект на обща преценка, основана на сходството между знаците съгласно критерия за *цялостното впечатление*, създадено от тях, а от друга страна, като потвърждение на вече установеното от Общия съд и Съда по дело Matrazzen, т.е. необходимостта да се извърши сравнение между конфликтните марки, като всяка от съответните марки се разглежда в нейната цялост, „което не означава, че общото впечатление, създадено в паметта на съответните потребители от дадена комбинирана марка, не може при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или няколко от нейните компоненти“<sup>13</sup>.

18. Различни решения, по-специално на Общия съд, впоследствие се позовават на уточненията в точки 30—37 от Решение по дело Medion, чието съдържание е обобщено в точки 15 и 16 от настоящото заключение, и на понятието „самостоятелно отличително положение“. Първото, което става ясно от анализа на тези решения, е тенденцията да се разширява обхватът на тази част от мотивите на Решение по дело Medion извън изрично разглежданите в него хипотези, свързани, както стана ясно, с използване от страна на трето лице, в случай на *идентичност на стоките*, на знак, съставен от *възпроизвеждането* на по-ранна марка със *самостоятелен отличителен характер* заедно с *наименованието на предприятието* на трето лице или *с марка*, която е негова собственост<sup>14</sup>. Всъщност въпреки някои решения в противоположен

11 — Точки 32—34.

12 — Вж. по-специално Решение от 21 февруари 2013 г. по дело Seven for all mankind/Seven (C-655/11 P, точки 71 и 72), Решение от 2 септември 2010 г. по дело Calvin Klein Trademark Trust/СХВП (C-254/09 P, Сборник, стр. I-7989, точки 43—45), Решение от 16 юли 2009 г. по дело American Clothing Associates/СХВП и СХВП/American Clothing Associates (C-202/08 P и C-208/08 P, Сборник, стр. I-6933, точка 61), Решение от 12 юни 2007 г. по дело СХВП/Shaker (C-334/05 P, Сборник, стр. I-4529, точки 33, 35 и 41), Определение от 20 октомври 2011 г. по дело DTL/СХВП (C-67/11 P, Сборник, стр. I-156, точки 39—41), Определение от 15 януари 2010 г. по дело Messer Group/Air Products and Chemicals (C-579/08 P, Сборник, стр. I-2, точка 71) и Определение от 20 януари 2009 г. по дело Sebirán/СХВП и El Coto De Rioja (C-210/08 P, Сборник, стр. I-6, точка 35). Що се отнася до Общия съд, вж. по-специално Решение от 16 май 2007 г. по дело Merant/СХВП — Focus Magazin verlag (FOCUS) (T-491/04, непубликувано в Сборника, точки 43 и 44).

13 — Решение на Общия съд от 23 октомври 2002 г. по дело Matratzen Concord/СХВП — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Recueil, стр. II-4335, точка 34), Определение по дело Matratzen Concord/СХВП (посочено по-горе, точка 32), Решение по дело Medion (посочено по-горе, точка 29). В този смисъл вж. по-специално Решение от 20 септември 2007 г. по дело Nestlé/СХВП (C-193/06 P, Сборник, стр. I-114, точка 42) и Решение по дело СХВП/Shaker (посочено по-горе, точка 41).

14 — Както вече имах възможност да подчертая в точка 16 от настоящото заключение, в точка 34 от Решение по дело Medion Съдът изрично се позовава, освен на хипотезата, при която към по-ранна марка в по-късния комбиниран знак е прибавена фирмата на трето лице, на хипотезата, при която допълнителният елемент се състои от марка (с добра репутация), собственост на същото лице.

смисъл<sup>15</sup> надделя насоката, в съдебната практика първо на Общия съд<sup>16</sup>, а след това и на Съда<sup>17</sup>, да се извежда по аналогия с посочените по-горе точки от Решение по дело Medion „правило“, приложимо във всички случаи, когато по-ранна марка<sup>18</sup> фигурира като елемент в по-късен комбиниран знак, дори ако не е възпроизведен по същия начин<sup>19</sup>.

19. По същия начин и понятието „самостоятелно отличително положение“ се тълкува разширително и се прилага при обстоятелства, различни от онези, които характеризират главното производство по дело Medion, например при по-ранна фигуративна мярка<sup>20</sup>. Въпреки че в съдебната практика не се съдържа дефиниция на това понятие, то понякога се свързва с „осезаемост“ или „разпознаваемост“ на по-ранната в рамките на заявената марка, в която са възпроизведени<sup>21</sup> първата марка или един от нейните елементи<sup>22</sup>. В други случаи обаче то се признава като приложимо по отношение на „самостоятелен, централен и ефектен“ елемент<sup>23</sup>, на елемент, притежаващ „собствен отличителен характер“<sup>24</sup> или „достатъчна привлекателност“<sup>25</sup>, или пък за наличието му се прави извод въз основа на неговия „немаловажен“ характер в общото впечатление, създавано от комбинирания знак<sup>26</sup>. Що се отнася до степента на различимост, необходима за установяването на такова положение, съдебната практика е особено колеблива. В някои решения се изключва възможността възпроизвеждането на по-ранната марка да има самостоятелно отличително положение в по-късен комбиниран знак, когато тази марка

15 — Вж. Решение на Общия съд от 29 септември 2011 г. по дело Procter & Gamble Manufacturing Cologne/CXВП — Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (T-107/10, точка 43) и Решение от 13 септември 2010 г. по дело Procter & Gamble/CXВП — Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE) (T-366/07, непубликувано в Сборника, точка 82).

16 — Вж. в този смисъл Решение от 25 март 2009 г. по дело L'Oréal/CXВП — Spa Monopole (SPA THERAPY) (T-109/07, Сборник, стр. II-675, точка 19), Решение от 7 март 2013 г. по дело FairWild Foundation/CXВП — Wild (FAIRWILD) (T-247/11, точка 49), Решение от 8 май 2012 г. по дело Panzeri/CXВП — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (T-348/10, точка 33), Решение от 25 март 2010 г. по дело Nestlé/CXВП — Master Beverage Industries (Golden Eagle) (T-5/08-T-7/08, Сборник, стр. II-1177, точка 60), Решение от 18 май 2011 г. по дело Glenton España/CXВП — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (T-376/09, точка 34), Решение от 24 май 2012 г. по дело Grupo Osborne/CXВП — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (T-169/10, точка 27), Решение от 17 май 2013 г. по дело Rocket Dog Brands/CXВП-Julius-K9 (JULIUS K9) (T-231/12, точка 30), Решение от 2 декември 2008 г. по дело Harman International Industries/CXВП — Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Сборник, стр. II-3431, точки 37 и 41) и Решение от 20 януари 2010 г. по дело Nokia/CXВП — Medion (LIFE BLOG) (T-460/07, Сборник, стр. II-89, точка 73).

17 — Вж. Определение от 22 януари 2010 г. по дело esobluе/CXВП и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C-23/09 P, Сборник, стр. I-7, точка 45) и Определение от 15 февруари 2011 г. (C-353/09 P, Сборник, стр. I-12, точка 34). В този смисъл, въпреки че тълкува точка 30 и сл. от Решение по дело Medion като изключение от принципа, според който потребителят възприема марката като едно цяло, изглежда заключение е направил и генералният адвокат Cruz Villalon по дело Becker/Harman International Industries, точки 53, 55 и 56 (Решение от 24 юни 2010 г., C-51/09 P, Сборник, стр. I-5805); вж. също, имплицитно, и точки 34—39 от цитираното решение.

18 — Възпроизведена в цялост, вж. Решение на Общия съд от 17 май 2013 г. по дело Rocket Dog Brands/CXВП-Julius-K9 (JULIUS K9) (T-231/12, все още непубликувано в Сборника, точка 31) и Решение на Общия съд по дело Focus Magazin Verlag/CXВП — Editorial Planeta (FOCUS Radio) (посочено по-горе, точка 40). Имплицитно в обратен смисъл вж. все пак Решение от 16 септември 2009 г. по дело Offshore Legends/CXВП — Acteon (OFFSHORE LEGENDS в черно и бяло и OFFSHORE LEGENDS в синьо, черно и зелено) (T-305/07 и T-306/07, непубликувано в Сборника, точка 86).

19 — Вж. Решение по дело Panzeri/CXВП (посочено по-горе, точка 33), Решение по дело Nestlé/CXВП — Master Beverage Industries (Golden Eagle) (посочено по-горе, точка 60), Решение по дело Glenton España/CXВП — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (посочено по-горе, точка 34), Решение по дело Grupo Osborne/CXВП — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (посочено по-горе, точка 27). Вж. обаче в противоположен смисъл Решение от 14 юли 2011 г. по дело Winzer Pharma/CXВП — Alcon (OFTAL CUSI) (T-160/09, непубликувано в Сборника).

20 — Вж. Решение на Общия съд по дело Glenton España/CXВП — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (посочено по-горе, точка 54). В този смисъл вж. също така Решение от 23 септември 2009 г. по дело Phildar/CXВП — Comercial Jacinto Parera (FILDOR) (T-99/06, все още непубликувано в Сборника, точка 43), в което Общият съд потвърждава правилността на използването на това понятие от страна на апелативния състав с цел да се прецени значимостта на фигуративния елемент в общото впечатление, създавано от по-ранната марка.

21 — Вж. например Решение на Общия съд по дело Harman International Industries/CXВП — Becker (Barbara Becker) (посочено по-горе, точка 37) и Решение по дело FairWild Foundation/CXВП — Wild (FAIRWILD) (посочено по-горе, точка 50).

22 — Вж. Решение на Общия съд от 13 април 2011 г. по дело United States Polo Association/CXВП — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.) (T-228/09, непубликувано в Сборник, точка 38), потвърдено с Решение от 6 септември 2012 г. по дело United States Polo Association/CXВП (C-327/11 P, непубликувано в Сборника), в което Съдът уточнява в точки 51 и 52, че Общият съд в случая не е приложил Решение по дело Medion.

23 — Вж. Решение на Общия съд по дело Glenton España/CXВП — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (посочено по-горе, точка 54).

24 — Вж. Определение по дело Perfetti Van Melle/CXВП (посочено по-горе, точка 37).

25 — Решение на Общия съд по дело Grupo Osborne/CXВП — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (посочено по-горе, точка 42).

26 — Вж. например Решение по дело Nestlé/CXВП — Master Beverage Industries (Golden Eagle) (посочено по-горе, точки 60—63) и Решение по дело Offshore Legends/CXВП — Acteon (OFFSHORE LEGENDS в черно и бяло и OFFSHORE LEGENDS в синьо, черно и зелено) (посочено по-горе, точки 82—86).

(или елементът на по-късния знак, който я възпроизвежда) е описателна<sup>27</sup> или има слаб отличителен характер<sup>28</sup>. В други решения, напротив, се прави обратният извод<sup>29</sup>. Съдебната практика обаче изглежда постоянна, когато счита, че не може да се признае самостоятелно отличително положение на елемента от по-късния знак, който възпроизвежда по-ранната марка, ако сама по себе си тя образува, заедно с другите елементи на този знак, отделна логическа цялост, загубвайки по този начин своята концептуална самостоятелност<sup>30</sup>.

20. Що се отнася до последиците, които се свързват с констатацията за самостоятелното отличително положение, което по-ранната марка запазва в по-късния знак, от тази констатация някои решения извеждат автоматично наличието на *визуално сходство* между сравняваните знаци<sup>31</sup>. По-голяма предпазливост обаче се забелязва във фазата на общата оценка относно наличието на вероятност от объркване. Във връзка с това се уточнява, че тази вероятност не може да се изведе само от обстоятелството, че в по-късната марка по-ранната марка има известно отличително положение, макар и недоминиращо<sup>32</sup>, а трябва да бъде установена въз основа на всички релевантни за конкретния случай обстоятелства<sup>33</sup>.

21. И накрая, бих искал да отбележа, че в съдебната практика съществува несигурност по отношение на значението, което да се признае на посочено в дадена марка име на производителя. Въпреки че в самото Решение по дело Medion и в други по-късни решения се приема, че това посочване, с оглед на неговата отличителна функция за идентифициране на произхода на стоката, не може да бъде разглеждано като маловажен елемент<sup>34</sup>, а напротив, признава му се потенциално доминиращ характер<sup>35</sup>, в други решения именно поради тази функция то се счита за елемент с второстепенно значение<sup>36</sup>.

27 — Вж. например Решение на Общия съд от 27 ноември 2007 г. по дело Gateway/CXВП — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (T-434/05, непубликувано в Сборника, точка 49), потвърдено с Решение по дело C-57/08, и Решение от 17 февруари 2011 г. по дело Formula One Licensing/CXВП — Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, Сборник, стр. II-427, точка 51), отменено от Съда по отношение на констатацията за описателния характер на елемента, съответстващ на по-ранната марка, вж. Решение от 24 май 2012 г. по дело Formula One Licensing/CXВП (C-196/11 P).

28 — Вж. например Решение на Общия съд по дело Grupo Osborne/CXВП — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (посочено по-горе, точка 42).

29 — Вж. например Решение на Общия съд от 21 март 2012 г. по дело Volkswagen/CXВП — Suzuki Motor (SWIFT GTi) (T-63/09, точка 111), Решение по дело Offshore Legends/CXВП — Acteon (OFFSHORE LEGENDS в черно и бяло и OFFSHORE LEGENDS в синьо, черно и зелено) (посочено по-горе, точка 82) и, имплицитно, Определение от 27 април 2006 г. по дело L'Oréal/CXВП (C-235/05 P, Recueil, стр. I-57, точка 32).

30 — Вж. например Решение на Общия съд по дело Procter & Gamble Manufacturing Cologne/CXВП — Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (посочено по-горе, точка 43), Решение по дело Grupo Osborne/CXВП — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (посочено по-горе, точка 40), Решение от 19 май 2010 г. по дело Ravensburger/CXВП — Educa Borrás (EDUCA Memory game) (T-243/08, непубликувано в Сборника, точки 33—42), потвърдено с Определение от 14 март 2011 г. по дело Ravensburger/CXВП (C-370/10 P, Recueil, стр. I-27), и Решение от 1<sup>о</sup> юли 2009 г. по дело Perfetti Van Melle/CXВП — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (T-16/08, непубликувано в Сборника, в обратен смисъл, точки 44—48), потвърдено с Определение по дело Perfetti Van Melle/CXВП (посочено по-горе, точка 37).

31 — Решение на Общия съд по дело Panzeri/CXВП — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (посочено по-горе, точка 33), Решение по дело Nestlé/CXВП — Master Beverage Industries (Golden Eagle) (посочено по-горе, точка 60) и Решение по дело Glenton España/CXВП — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (посочено по-горе, точка 34).

32 — Решение на Общия съд по дело Volkswagen/CXВП — Suzuki Motor (SWIFT GTi) (посочено по-горе, точка 109), Решение по дело Gateway/CXВП — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (посочено по-горе, точка 49), Решение от 9 септември 2011 г. по дело BVR/CXВП — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (T-197/10, непубликувано в Сборника, точка 61) и Решение по дело DRV/CXВП — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (T-199/10, непубликувано в Сборника, точка 61).

33 — Решение на Общия съд от 17 февруари 2011 г. по дело Annco/CXВП — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (T-385/09, Сборник, стр. II-455, точки 49 и 50) и Решение по дело Volkswagen/CXВП — Suzuki Motor (SWIFT GTi) (посочено по-горе, точка 113).

34 — Решение на Общия съд от 7 декември 2012 г. по дело A. Loacker/CXВП — Editrice Quadratum (QUADRATUM) (T-42/09, все още непубликувано в Сборник, точки 34 и 35).

35 — Вж. Решение по дело Medion (посочено по-горе, точка 34).

36 — Вж. Решение на Общия съд от 30 ноември 2006 г. по дело Camper/CXВП — JC (BROTHERS by CAMPER) (T-43/05, непубликувано в Recueil, точка 65 и сл.).



в) Обхват на Решение по дело Medion

22. Краткият преглед на съдебната практика по-горе показва известна трудност да се очертае действителният обхват на Решение по дело Medion и да се определи съдържанието на понятието „самостоятелно отличително положение“, което фигурира в споменатата точка 30 от него. Въпреки че възприетата от Съда формулировка в тази точка действително навежда на мисълта, че с нея се цели да се въведе изключение от добре установените в съдебната практика принципи на Съюза относно преценката на вероятността от объркване, това тълкуване според мен е незадоволително. Диференцирането на критериите, приложими за оценка на сходството между марките, което предполага за отделна категория комбинирани марки дерогация от правилата относно възприемането на марката от страна на потребителите, според мен няма никакво основателно оправдание. По-специално, такова оправдание не може да представлява изискването, което изглежда се подчертава от Съда в точки 33—35 от Решение по дело Medion, да се защити по-ранната марка срещу евентуални присвоения от страна на трети лица. В действителност това изискване, макар и легитимно, е извън преценката на възможността за объркване, и както е подчертал генералният адвокат Jacobs в заключението по делото, предмет на въпросното решение, трябва да бъде изпълнено на основание на правила, различни от тези, отнасящи се до посочената преценка<sup>37</sup>.

23. Следователно според мен е необходимо да се потърси различно тълкуване на Решение по дело Medion. За тази цел преди всичко е от съществено значение да се припомни, че въпросното решение е постановено в рамките на преюдициално запитване, в което всяка фактическа констатация остава изцяло от компетенцията на запитващата юрисдикция. В този контекст Съдът не изразява позиция относно наличието на вероятност от объркване в конкретния случай (сравнение между марките „THOMSON LIFE“ и „LIFE“), а се ограничава да отговори на поставения въпрос, уточнявайки въз основа на твърденията на националната юрисдикция критериите, съгласно които да се извърши преценката дали съществува объркване. Разглеждано в този контекст, въпросното решение всъщност се ограничава главно до твърдението, че не може да се изключи а priori наличието на вероятност от объркване между по-ранна марка, използвана от трето лице в рамките на комбиниран знак, и този знак, когато по-ранната марка, макар да не представлява доминиращ елемент в комбинирания знак, запазва такова положение, че съответните потребители приписват „и на собственика на тази марка произхода на стоките или услугите, носещи комбинирания знак“<sup>38</sup>.

24. В по-общ план, и извън обстоятелствата по случая, представен на Съда, това твърдение предполага, че когато елементът от комбиниран знак, идентичен или сходен с по-ранна марка, допринася в значителна степен за създаване на образа на този знак, който съответните потребители запаметяват, без да я доминира и независимо от евентуалния превес на друг компонент на знака, този елемент трябва да бъде взет под внимание при оценка на сходството между комбинирания знак и по-ранната марка и следователно се взема предвид при преценката за наличие на объркване. В този смисъл, без да въвежда дерогация от принципите, които са в основата на тази преценка, въпросното решение според мен е по-скоро насочено към смекчаване на някои прецеденти, и по-конкретно на решенията по делата Matratzen Concord/СХВП, които биха могли да се тълкуват като строго прилагане на Prägetheorie<sup>39</sup>. Този

37 — Например в контекста на националните разпоредби в областта на нелоялната конкуренция вж. заключението на генералния адвокат Jacobs, точка 40.

38 — Решение по дело Medion (посочено по-горе, точка 36).

39 — В точка 33 от Решение по дело Matratzen Concord/СХВП — Hukla Germany (MATRATZEN), на която се позовава генералният адвокат Jacobs в заключението си по дело Medion, Общият съд потвърждава, че „комбинирана марка, която има компонент, идентичен или сходен с друга марка, може да се счита за сходна с тази марка само ако този компонент е с доминиращо значение за цялостното впечатление, което създава комбинираната марка“, уточнявайки веднага след това, че „този подход не означава, че се взема под внимание само един компонент от комбинирана марка и се сравнява с друга марка“, а „това сравнение следва да се извърши, като съответните марки се разгледат, всяка в нейната цялост“, но обръща внимание на факта, че „цялостното впечатление, което дадена комбинирана марка създава в паметта на съответните потребители, [може] при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или повече от тези компоненти“ (точка 34).

прочит на Решение по дело Medion се потвърждава от Решение по дело CXВП/Shaker<sup>40</sup>, в което Съдът, с цел, изразена в заключението на генералния адвокат Kokott, към което препраща решението, да възстанови видимото несъответствие между тези решения и Решение по дело Medion, уточнява, че макар да не е изключено, че общото впечатление, породено от комбинирана марка, може при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или няколко от нейните компоненти, „само ако всички други компоненти на марката са незначителни, преценката на приликата [между две марки] би могла да се направи единствено въз основа на доминиращия елемент“<sup>41</sup>. В по-късната съдебна практика това уточнение постоянно се възпроизвежда<sup>42</sup>.

25. На този етап са необходими две уточнения. На първо място, твърдението, че когато се преценява сходството между две марки, едната от които е съставена от повече елементи, сред които по идентичен или сходен начин е възпроизведен единственият елемент, от който се състои другата марка, трябва да се вземе под внимание общият елемент, когато той не е незначителен за цялостното впечатление, създавано от комбинираната марка, дори когато не доминира в това впечатление, не предполага, че може да се направи дерогация от критериите за възприемане на марката от страна на съответните потребители, на които съдебната практика е дала характер на истински правни параметри. Първият от тези параметри, установен от вече утвърдената съдебна практика, на който се основава самото Решение по дело Medion, е този, съгласно който средният потребител обикновено възприема дадена марка като *едно цяло* и не се впуска в изследване на различните ѝ детайли<sup>43</sup>. От това правило следва, че *анализът* на компонентите на марката и на относителната им тежест в нея във всички случаи допринася за определянето, чрез *синтез*, на цялостното впечатление, което тя създава, и което може да бъде запомнено от потребителя и да насочва бъдещия му избор при покупка. Тази операция на синтез е наложителна и за марки, съставени от повече отличителни елементи, които допринасят, но не определят, всеки поотделно, цялостното впечатление, създавано от марката. Тя е необходима и при обстоятелствата, описани в Решение по дело Medion, тоест в случай, когато по-ранна марка е свързана в знака на трето лице с фирмата му<sup>44</sup>. В по-общ план е важна не толкова позицията, която заема в по-късния знак елементът на последния, който възпроизвежда по-ранната марка, колкото способността на този елемент да бъде самостоятелно възприет и запаметен от потребителя в контекста на този знак.

26. На второ място, каквато и да е позицията, която по-ранната марка заема в цялостното впечатление, създавано от по-късния знак, във всички случаи е необходимо да се извърши установяване на вероятността от объркване не абстрактно, а в контекста на всички релевантни фактори в конкретния случай, сред които по-специално, освен визуалното, фонетично и концептуално сходство между конфликтните знаци, са естеството на съответните стоки и услуги, методите за търговия, по-големият или по-малък интерес на съответните потребители, както и навиците на тези потребители във въпросния сектор<sup>45</sup>. От това следва, че от обстоятелството, че по-ранната марка запазва в по-късната комбинирана марка самостоятелно

40 — Посочено в бележка под линия 12.

41 — Вж. точка 42. Този принцип имплицитно се възприема още в дефиницията на понятието „доминиращ елемент“, дадена в точка 34 от споменатото по-горе Решение на Общия съд по дело Matratzen Concord/CXВП — Hukla Germany (MATRATZEN).

42 — Вж. например Решение по дело Calvin Klein Trademark Trust/CXВП (посочено по-горе, точки 56 и 57), Решение по дело Nestlé/CXВП (посочено по-горе, точки 41—43) и Решение по дело DTL/CXВП (посочено по-горе, точка 41).

43 — Вж. Решение по дело SABEL (посочено по-горе, точка 23), Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer (посочено по-горе, точка 25) и Решение по дело Medion (посочено по-горе, точка 28).

44 — Вж. Определение от 29 юни 2011 г. по дело Gauselmann/CXВП (C-532/10 P, Сборник, стр. I-94, точка 43) и Определение от 23 ноември 2010 г. по дело Epercop/CXВП (C-204/10 P, Сборник, стр. I-156, точки 23—26).

45 — Вж. Решение по дело SABEL (посочено по-горе, точка 22) и Решение на Общия съд по дело Annco/CXВП — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (посочено по-горе, точка 50).

отличително положение, не може автоматично да се заключи, че съществува вероятност от объркване между знаците, за които става въпрос<sup>46</sup>. По-специално изискването за защита на по-ранната марка не допуска да се пренебрегне установяването на такава вероятност, както според мен става ясно и от точки 31 и 36 от Решение по дело Medion.

27. Въз основа на изложените принципи ще разгледам оплакванията на жалбоподателя, изложени в първата част на единственото му основание за обжалване.

#### г) Анализ на оплакванията

28. Жалбоподателят на първо място твърди, че Общият съд е стигнал до извода, че елементът „doughnuts“ заема в знака, за който се иска регистрация, самостоятелно отличително положение по смисъла на Решение по дело Medion, без да е извършил цялостна преценка на обстоятелствата по конкретния случай. Във връзка с това предварително бих искал да подчертая, че точки 96 и 97 от обжалваното съдебно решение, за които се отнася разглежданото оплакване, представляват отговор на довода на жалбоподателя, че елементът „bimbo“ има доминиращ характер в заявената марка. В този контекст позоваването на Решение по дело Medion, което се съдържа в тези точки, трябва да бъде разглеждано като позоваване на потвърдения в това решение принцип, че установяването на вероятност от объркване не би могло да бъде поставено в зависимост от условието създаденото от комбинирания знак цялостно впечатление да бъде доминирано от частта от него, която представлява по-ранната марка<sup>47</sup>. С други думи, Общият съд е възнамерявал да изясни, че дори ако се счете, че елементът „bimbo“ има доминиращ характер, какъвто му приписва жалбоподателят, това не би било достатъчно, за да се изключи релеванността му за преценката дали е налице възможност за объркването с елемента „doughnuts“. Общият съд стига до аналогично заключение и в точка 81 от обжалваното съдебно решение, в която уточнява, че този елемент трябва да бъде взет под внимание в сравнението между въпросните знаци, тъй като не е маловажен по отношение на цялостното впечатление, създавано от заявената марка.

29. С оглед на това не считам, че Общият съд е допуснал грешка, свързвайки в точка 97 от обжалваното съдебно решение наличието на самостоятелно отличително положение на елемента „doughnuts“ в заявената марка със степента ѝ на отличителност и с обстоятелството, че тя не се слива с другия елемент на тази марка в концептуално разграничима цялост. Всъщност, от една страна, тази точка следва да се тълкува в контекста на вече направените от Общия съд констатации относно способността на елемента „doughnuts“ да привлече вниманието на потребителите и следователно да бъде самостоятелно възприеман от тях, както и способността му да спомогне за създаване на цялостно впечатление, породено от марката (по-специално точки 79—81, 85, 86 и 92). От друга страна, както ще стане по-ясно, като се разгледа втората част от единственото основание за обжалване, Общият съд не е извел автоматично от констатацията за отличителното и самостоятелно положение на този елемент наличието на вероятност от объркване.

30. Що се отнася до второто оплакване, според което Общият съд неправилно е разширил обхвата на посоченото по-горе Решение по дело Medion, то се основава на тълкуване на това Решение, различно от предложеното в настоящото заключение и поради това според мен лежи на погрешна правна основа.

46 — Вж. в този смисъл Решение на Общия съд по дело Anncо/CXВП — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (посочено по-горе, точка 49), Решение по дело L'Oréal/CXВП — Spa Monopole (SPA THERAPY) (посочено по-горе, точка 29) и Решение по дело Volkswagen/CXВП — Suzuki Motor (SWIFT GTi) (посочено по-горе, точка 113); вж. също така Решение по дело Becker/Harman International Industries (посочено по-горе, точка 40).

47 — Вж. Решение по дело Medion (посочено по-горе, точка 32).

31. Предвид всички изложени по-горе съображения предлагам на Съда да отхвърли като неоснователна първата част от единственото основание за обжалване.

*Б– По втората част на единственото основание за обжалване: липса на обсъждане на всички релевантни фактори за преценката на вероятността от объркване*

## 1. Доводи на страните

32. На първо място, жалбоподателят изтъква, че Общият съд е направил извод за наличието на вероятност от объркване единствено въз основа на констатацията за предполагаемото самостоятелно отличително положение на елемента „doughnuts“, без да вземе под внимание други релевантни фактори, и по-специално обстоятелството, че елементът „bimbo“ е не само наименование на дружество, но и марка с добра репутация в Испания за стоките, за които е заявена регистрацията, както и факта, че този елемент фигурира в началото на заявената марка, а също и невисокият отличителен характер на по-ранната марка и обстоятелството, че по-ранната марка не е възпроизведена по идентичен начин в заявената марка. По-специално според жалбоподателя добрата репутация като марка на първия елемент на заявената марка следва да доведе до изключване на възможността за объркване между сравняваните знаци по аналогия с постановеното от Съда в неговото решение по споменатото дело Becker/Harman International Industries.

33. На второ място, жалбоподателят изтъква, че обжалваното съдебно решение е опорочено поради липсата на мотиви, тъй като Общият съд не е изяснил поради каква причина съответните потребители щели да бъдат склонни да пренебрегнат първия елемент от комбинираната марка, който идентифицира известен търговски произход на въпросните стоки, и да припишат произхода им на притежателя на по-ранната марка или на икономически свързани предприятия.

34. На трето място, жалбоподателят подчертава, че контекстът, в който Съдът е постановил Решение по дело Medion, е различен от този в конкретния случай, в който, за разлика от сектора на електронните стоки, било необичайно създаването на икономически връзки между конкурентни предприятия.

35. СХВП и Rangisо считат, че доводите на жалбоподателя са отчасти недопустими и отчасти явно неоснователни.

## 2. Анализ

36. Въпреки че споделям схващането, от което изхожда жалбоподателят, т.е. че Решение по дело Medion не дава основание нито да се прави дерогация от критерия за цялостното впечатление, създавано от комбинираната марка, нито да се пренебрегва общата преценка на вероятността от объркване, все пак считам, че оплакванията, които той отправя в тази част от единственото си основание за обжалване, са неоснователни.

37. От едно цялостно, а не селективно като предложеното от жалбоподателя тълкуване на обжалваното съдебно решение всъщност става ясно, че Общият съд е достигнал до извода за наличието на вероятност от объркване не единствено въз основа на констатацията, че елементът „doughnuts“ заема в заявената марка самостоятелно отличително положение, а въз основа на множество фактори в рамките на обща преценка в съответствие със съдебната практика, цитирана от него в точка 51 от Решението.

38. Противно на твърденията на жалбоподателя, при сравняването на въпросните марки Общият съд е взел под внимание както твърдяната добра репутация на марката „BIMBO“, така и факта, че тя формира първия от двата елемента, от които се състои заявената марка. По отношение на първото, макар да не изключва, че за преценката на относителната тежест на различните компоненти на комбиниран знак може да е от значение обстоятелството, че елемент на този знак е марка с добра репутация, все пак той уточнява, че това не означава автоматично, че сравнението между конфликтните марки трябва да се ограничи до вземане под внимание единствено на този елемент, ако се окаже, че другите компоненти на знака не са незначителни в създаденото от комбинирания знак цялостно впечатление<sup>48</sup>. По отношение на второто, в точки 80, 83 и 84 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че макар и разположен в заявената марка след елемента „bimbo“, елементът „doughnuts“ може да привлече вниманието на испанския потребител поради по-голямата си дължина и необичайната за испанския език поредица съгласни „ghn“, и следователно би следвало да бъде взет под внимание в преценката на зрителното сходство между конфликтните знаци. По същество в производството по обжалване подобни фактически преценки не подлежат на контрол от Съда.

39. Противно на посоченото от жалбоподателя, Общият съд взема под внимание също така обстоятелството, че по-ранната марка не е възпроизведена по идентичен начин в заявената марка, като подчертава в точка 82, че единствената разлика е една буква, поставена на трета позиция в относително дълга дума. Общият съд подчерта, че тази разлика не променя в значителна степен нито дължината, нито произнасянето на въпросната дума от фонетична гледна точка.

40. Относно твърдението, че елементът „bimbo“ е не само наименование на дружество, но и марка с добра репутация в Испания за съответните стоки, отбелязвам, че жалбоподателят не извлича никаква конкретна последица от това в юридически план. Ако по този начин той възнамерява да разграничи настоящия случай от този, който е предмет на главното производство по дело Medion, считам, че с оглед на структурата на взетото по това дело решение фактът, че по-ранната марка е използвана в комбинирания знак на трето лице в съчетание с наименованието на дружеството му или с марка, която е негова собственост, изглежда не е от значение. В действителност, от една страна, в точка 36 от това решение Съдът поставя на една плоскост двете хипотези, а от друга страна, от уточненията на запитващата юрисдикция става ясно, че на пазара на въпросните стоки е утвърдена практиката в марката да се включва фирмата, поради което марката губи типичната си знакова конотация, която отличава предприятието, и приеме тази на елемент за индивидуализиране на стоката<sup>49</sup>.

41. В рамките на общата преценка на вероятността от объркване Общият съд взема под внимание степента на визуално и фонетично сходство между сравняваните знаци, определена като средна, идентичността на стоките (точка 91), средния отличителен характер на по-ранната марка (точка 92) (точки 95—97), естеството на въпросните стоки и по-скоро ниското равнище на внимание на потребителите в момента на покупката (точка 99). Позовавайки се на всичките тези фактори, и по-специално на средното визуално и фонетично сходство между знаците и на идентичността на стоките, накрая той прави извода, че е налице вероятност от объркване.

42. При тези обстоятелства не може да се приеме, че автоматично от констатацията за самостоятелно отличително положение на елемента „doughnuts“ в заявената марка Общият съд е достигнал до извода за наличие на възможност за объркването на конфликтните знаци, нито че той не е извършил обща преценка на вероятността от объркване.

48 — Точки 77 и 78.

49 — Вж. заключението на генералния адвокат Jacobs (посочено по-горе, точки 9 и 10).

43. Следва също да бъде отхвърлено оплакването, с което се изтъква липсата на мотиви в обжалваното съдебно решение. Мотивите, с които Общият съд отхвърля довода на жалбоподателя относно решаващия характер на твърдяното доминиране на думата „bimbo“ в заявената марка, произтичат, освен от точки 95—97 от обжалваното съдебно решение, и от точки 76—81 от него.

44. И накрая, доводът на жалбоподателя, че Решение по дело Medion не можело да се отнесе към настоящия случай поради различните търговски практики в сектора на електронните устройства за развлечение и в този за сладкарски изделия, според мен е фактически необоснован. В действителност, противно на онова, което твърди жалбоподателят, от тълкуването на решението и исканията не следва, че честотата на икономическите връзки между съответните опериращи на пазара предприятия е част от фактическия контекст на главното производство, описан от запитващата юрисдикция. Както беше подчертано в точка 40 от настоящото заключение, тази юрисдикция, напротив, посочва, че в съответния търговски сектор практиките в областта на наименоването придават по-голямо значение на наименованието на производителя, което в противен случай би отстъпило на втори план в цялостното впечатление, създавано от комбинираната марка, тъй като по правило потребителят е склонен да идентифицира означението на стоката в рамките на различен компонент от знака<sup>50</sup>. Наличието на такива търговски практики, които, ако са документирани, трябва безспорно да бъдат взети под внимание като релевантен фактор в общата преценка на вероятността от объркване, не е нито доказано от жалбоподателя, нито пък той отправя твърдение в този смисъл във връзка с пазара на въпросните стоки.

45. Въз основа на всички съображения, изложени по-горе, предлагам на Съда да отхвърли като неоснователна и втората част от единственото основание за обжалване.

## V – Заключение

46. В контекста на гореизложените съображения предлагам на Съда да отхвърли жалбата и да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

50 — Вж. заключението на генералния адвокат Jacobs (посочено по-горе, точки 8—10).