



## Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

14 ноември 2013 година\*

„Обжалване — Марка на Общността — Производство по възражение — Фигуративна марка, изобразяваща глава на вълк — Възражение на притежателя на фигуративните международни и национални марки, съдържащи словните елементи „WOLF Jardin“ и „Outils WOLF“ — Относителни основания за отказ — Увреждане на отличителния характер на по-ранната марка — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 5 — Промяна в икономическото поведение на средния потребител — Тежест на доказване“

По дело C-383/12 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз, подадена на 8 август 2012 г.,

**Environmental Manufacturing LLP**, установено в Stowmarket (Обединено кралство), за което се явяват M. Atkins, solicitor, K. Shadbolt, advocate и S. Malynicz, barrister,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

**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 в първоинстанционното производство,

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

встъпила страна в първоинстанционното производство,

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: г-н T. von Danwitz, председател на състав, г-н E. Juhász (докладчик), г-н A. Rosas, г-н D. Šváby и г-н C. Vajda, съдии,

генерален адвокат: г-жа J. Kokott,

секретар: г-н M. Aleksejev, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 29 май 2013 г.,

\* Език на производството: английски.

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

### Решение

- 1 Със своята жалба Environmental Manufacturing LLP (наричано по-нататък „Environmental Manufacturing“) иска отмяна на Решение на Общия съд на Европейския съюз от 22 май 2012 г. по дело Environmental Manufacturing/CXВП — Wolf (Изображение на глава на вълк) (T-570/10, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което Общият съд отхвърля жалбата на Environmental Manufacturing за отмяна на решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (CXВП) от 6 октомври 2010 г. (преписка № R 425/2010-2) относно производство по възражение (наричано по-нататък „спорното решение“).

### Правна уредба

- 2 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1), който влиза в сила на 13 април 2009 г., кодифицира 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) и го отменя.
- 3 Съгласно член 8, озаглавен „Относителни основания за отказ“, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 207/2009:

„1. При възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка:

[...]

- б) когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка; вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка.

[...]

5. При възражение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на параграф 2 се отказва регистрация 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“.

- 4 Съдържанието на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94 е възпроизведено по същия начин в съответните разпоредби на Регламент № 207/2009.

### **Обстоятелства, предхождащи спора**

- 5 На 9 март 2006 г. праводателят на Environmental Manufacturing подава до СХВП заявка за регистрация на марка на Общността за фигуративен знак, представляващ глава на вълк, за търговия със стоките от клас 7 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и изменена, които отговарят на следното описание, а именно „Машини за професионална и индустриална преработка на дървесни и растителни отпадъци; професионални и индустриални машини за рязане на дърво и за производство на стърготини“.
- 6 След публикуването на заявката в Бюлетин на марките на Общността № 38/2006 от 18 септември 2006 г. Société Elmar Wolf (наричано по-нататък „Elmar Wolf“) подава възражение срещу регистрацията на заявената марка за посочените стоки.
- 7 Възражението се основава на няколко по-ранни френски и международни фигуративни марки. В подкрепа на това възражение са посочени основанията по член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94.
- 8 На 24 септември 2007 г. праводателят на Environmental Manufacturing му прехвърля посочената заявка за регистрация. На 2 октомври 2007 г. Environmental Manufacturing прави искане съгласно член 43 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 42 от Регламент № 207/2009) Elmar Wolf да представи доказателства за използването на по-ранните марки. За тази цел тогава то представя писмени доказателства.
- 9 На 25 януари 2010 г. отделът по споровете на СХВП 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 този регламент, с мотива че Elmar Wolf не е доказало наличието на каквото и да е увреждане на репутацията на по-ранните марки или на неоснователно извличане на полза от тях.
- 10 На 23 март 2010 г. Elmar Wolf подава жалба срещу това решение. То е отменено със спорното решение. Що се отнася до член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, втори апелативен състав приема, че по-ранните марки 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, както и сходството на стоките, обхванати от разглежданите марки. На последно място, като се позовава на изтъкнатите от Elmar Wolf доводи, апелативният състав прави извод, че със заявената марка би могъл да се размие неповторимият образ на по-ранните марки и да се извлече неоснователно полза от техния отличителен характер или от репутацията им.

### **Жалбата до Общия съд и обжалваното съдебно решение**

- 11 Environmental Manufacturing подава до Общия съд жалба за отмяна на спорното решение. В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две правни основания, изведени, от една страна, от нарушение на член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009, и от друга страна, от нарушение на член 8, параграф 5 от същия регламент.
- 12 В точки 16—24 от обжалваното съдебно решение Общият съд отхвърля първото правно основание като неоснователно.

- 13 По отношение на второто правно основание Общият съд заключава в точка 47 от обжалваното съдебно решение, че апелативният състав правилно е приел, че съответните потребители могат да направят връзка между знаците, изобразени от двете конфликтни марки.
- 14 След това в точки 48 и 49 от обжалваното съдебно решение Общият съд уточнява по отношение на риска от размиване, че според Environmental Manufacturing 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. Общият съд също така отбелязва твърденията на Environmental Manufacturing, че апелативният състав не е проверил това отражение в конкретния случай, че Elmar Wolf е трябвало да изложи доводи, с които конкретно да изясни как размиването би го увредило, и че само по себе си посочването на размиване не е достатъчно, за да обоснове прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.
- 15 В точки 50—54 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема:
- „50 [О]снованието за отказ по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, изведено от риска от размиване, допринася, наред с останалите изложени в същия член относителни 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 [от 27 ноември 2008 г.] по дело Intel Corporation, [C-252/07, Сборник, стр. I-8823,] точка 29).
- 51 От Решение по дело Intel Corporation[, посочено 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, [посочено 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 [...]. 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 [...].
- 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[, посочено по-горе].

- 54 Що се отнася до точка 77 от Решение по дело Intel Corporation[, посочено 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 [Environmental Manufacturing] 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“.
- 16 В точки 56—65 от обжалваното съдебно решение Общият съд разглежда въпроса дали в конкретния случай апелативният състав е приложил правилно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 и горепосочените принципи.
- 17 В точка 66 от обжалваното съдебно решение Общият съд заключава, от една страна, че апелативният състав правилно е приел, че използването на заявената за регистрация марка може да увреди отличителния характер на по-ранните марки и от друга страна, че не следва да се приеме доводът на Environmental Manufacturing, изведен от необходимостта да се докажат икономическите последици от връзката между конфликтните марки.
- 18 В точка 67 от обжалваното съдебно решение Общият съд посочва, че „[с]лед 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 [Environmental Manufacturing] да извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки (паразитизъм)], на който [спорното] решение също се основава, не следва да бъде разглеждан“.
- 19 При тези условия Общият съд отхвърля второто правно основание като неоснователно и отхвърля жалбата изцяло.

### **Искания на страните**

- 20 Със своята жалба Environmental Manufacturing иска от Съда да отмени обжалваното съдебно решение, да постанови окончателно решение по спора и да осъди СХВП, както и Elmar Wolf да заплатят съдебните разноски.
- 21 СХВП иска от Съда да отхвърли жалбата и да осъди Environmental Manufacturing да заплати съдебните разноски.
- 22 Главното искане на Elmar Wolf е Съдът да отхвърли жалбата, а при условията на евентуалност то иска Съдът да върне делото на Общия съд, както и да осъди Environmental Manufacturing да понесе собствените си съдебни разноски, както и тези, които е направило Elmar Wolf.

### **По жалбата**

- 23 В подкрепа на своята жалба Environmental Manufacturing сочи едно-единствено основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.

*Доводи на страните*

- 24 Environmental Manufacturing изтъква, че след Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, доказването, че използването на по-късната марка уврежда или би увредило отличителния характер на по-ранната марка, предполага да се докаже промяна в икономическото поведение на средния потребител на стоките, за които е регистрирана по-ранната марка, вследствие използването на по-късната марка или сериозен риск такава промяна да настъпи в бъдеще. Необходимо е следователно това да се докаже, за да се установи размиване на по-ранна марка.
- 25 Environmental Manufacturing упреква Общия съд, че не е изискал това да бъде доказано, като е приел, че е достатъчно отслабване на способността на по-ранната марка да идентифицира стоките, 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 влиянието ѝ върху съзнанието на хората.
- 26 Environmental Manufacturing счита, че направеният от Общия съд анализ не е съобразен с практиката на Съда, според която влияние върху икономическото поведение на потребителите предполага влияние върху търговското им поведение. Според Environmental Manufacturing в производство по жалба, подадена на основание член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, трябва да се извърши проверка за подобно реално или потенциално влияние и тъй като този въпрос нито е разгледан, нито е доказан, Общият съд трябвало да отхвърли довода, че е налице размиване по смисъла на тази разпоредба.
- 27 СХВП приема, че доказването на увреждане на отличителния характер на по-ранната марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 изисква да се докаже действителна или вероятна промяна на икономическото поведение на средния потребител на стоките, за които са регистрирани по-ранните марки. СХВП обаче твърди, че промяната на икономическото поведение на средния потребител и разсейването на идентичността на по-ранната марка представляват условия, които не са нито самостоятелни, нито кумулативни и в действителност са част от едно и също изискване.
- 28 Според СХВП условието използването на по-късната марка да води до разсейване на идентичността на по-ранната марка и на нейното влияние върху съзнанието на хората, припомнено в точки 29 и 76 от Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, е само проява на промяната на икономическото поведение на средния потребител. Тя твърди, че такава промяна ще настъпи, когато в представите на този потребител икономическата стойност на марката с репутация ще бъде засегната от използването на по-късен знак. За да бъде засегнато икономическото поведение на потребителя, е достатъчно последният да счита, че марката с репутация е по-малко привлекателна, престижна или изключителна поради използването на оспорвания по-късен знак.
- 29 СХВП поддържа, че обжалваното съдебно решение е основано на правилната предпоставка, че „промяна в икономическото поведение на средния потребител на стоките, за които е регистрирана по-ранната марка“, предполага да се докаже, както в настоящия случай, че „използването на по-късната марка води до разсейване на идентичността на по-ранната марка и на нейното влияние върху съзнанието на хората“. Последното твърдение само обяснявало предпоставката.
- 30 СХВП е на мнение, че разсейването на идентичността на марката с репутация и на влиянието ѝ върху съзнанието на хората означава, че има отрицателно отражение върху икономическата стойност на марката и че възприемането от страна на потребителите и тяхното „икономическо поведение“ следователно представляват двете страни на една и съща монета. СХВП добавя, че

съдържащият се в точка 62 от обжалваното съдебно решение извод отразява вероятната промяна на икономическото поведение на потребителите на стоките, обхванати от по-ранните марки, която може да се очаква в резултат на едновременното използване на оспорвания знак.

- 31 Elmar Wolf припомня, че в съображения 36 и 38 от спорното решение апелативният състав установява, че използването на заявената за регистрация марка може да доведе до риск от размиване, както и до неоснователно извличане на полза от по-ранната марка. Elmar Wolf отбелязва, че след като в точка 66 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че заявената за регистрация марка може да увреди отличителния характер на по-ранните марки, от съображения за процесуална икономия той не изследва неоснователното извличане на полза от този отличителен характер.
- 32 Що се отнася до съобразяването с допълнителния и отделен критерий, за който се твърди, че е изведен в посоченото по-горе Решение по дело Intel Corporation, Elmar Wolf твърди, че Общият съд с основание отбелязва, че не може да се уважи доводът, изведен от необходимостта да се докажат икономическите последици от връзката между конфликтните марки.
- 33 Според Elmar Wolf обстоятелствата, на които се основава анализът на Съда в Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, се отнасят до случаите, в които обхванатите от по-ранната марка стоки или услуги не са сходни на стоките или услугите, обхванати от по-късната марка, докато настоящото дело се отнася до идентични или най-малкото сходни стоки. Поради това критериите, изведени от Съда в Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, не са приложими в настоящия случай.

#### *Съображения на Съда*

- 34 Съгласно практиката на Съда доказването, че използването на по-късната марка уврежда или би увредило отличителния характер на по-ранната марка, предполага доказване на промяна в икономическото поведение на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана по-ранната марка, вследствие използването на по-късната марка или на сериозен риск, че такава промяна ще настъпи в бъдеще (Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точки 77 и 81, както и точка 6 от диспозитива).
- 35 Наистина точка 77 от Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, започва с думата „[с]ледователно“ и непосредствено преди нея е анализът на въпроса за отслабването на способността на по-ранната марка да идентифицира и за разсейването на нейната идентичност, поради което може да се приеме, че тази точка само обяснява предходната точка. При все това същият текст, възпроизведен в точка 81 и в диспозитива на това решение, има самостоятелно значение. Обстоятелството, че е включен в диспозитива на посоченото съдебно решение, подчертава голямото му значение.
- 36 Текстът на цитираната по-горе съдебна практика е недвусмислен. Следователно, без да се докаже изпълнението на това условие, не може да се установи предвиденото в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 увреждане или предвиденият риск от увреждане на отличителния характер на по-ранната марка, до което може да доведе използването на заявената марка.
- 37 Понятието за „промяна в икономическото поведение на средния потребител“ съдържа обективно по естеството си условие. Тази промяна не може да се изведе само от субективни елементи, като например единствено от възприемането от страна на потребителите. Сам по себе си фактът, че те са забелязали наличието на нов знак, сходен на по-ранен знак, не е

достатъчен, за да се установи наличието на увреждане или на риск от увреждане на отличителния характер на по-ранната марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, доколкото това сходство не води до объркване в съзнанието им.

- 38 В точка 53 от обжалваното съдебно решение Общият съд обаче отрича необходимостта от разглеждане на условието, установено с Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, като по този начин допуска грешка при прилагане на правото.
- 39 В точка 62 от обжалваното съдебно решение Общият съд установява, 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“.
- 40 В Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, Съдът обаче ясно изразява необходимостта от по-високи изисквания за доказване, за да може да се установи увреждане или риск от увреждане на отличителния характер на по-ранната марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.
- 41 Освен това, ако се приеме предложението от Общия съд критерий, би могло да се стигне до положение, при което икономически оператори да си присвоят без основание някои знаци, което би могло да навреди на конкуренцията.
- 42 Наистина Регламент № 207/2009 и практиката на Съда не изискват да се представят доказателства за действително увреждане, но приемат и реалния риск от такова увреждане, като така позволяват да се използват логически изводи.
- 43 Тези изводи обаче не трябва да са резултат от обикновени предположения, а както Общият съд сам посочва в точка 52 от обжалваното съдебно решение, цитирайки предходно свое решение, те се правят въз основа на „анализ на вероятностите и при отчитане на обичайните практики в съответния търговски сектор, както и на всяко друго обстоятелство в конкретния случай“.
- 44 Общият съд обаче не санкционира липсата на такъв анализ, като по този начин не се съобразява с цитираната в собственото му решение съдебна практика.
- 45 Що се отнася до довода на Elmar Wolf, че критерият, изведен от Съда в Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, се отнася до стоки или услуги, които не са сходни на стоките и услугите, обхванати от по-късна марка, и следователно не е приложим в настоящия случай, достатъчно е да се отбележи, че с оглед на общата ѝ формулировка съдебната практика, която се съдържа се в точки 77 и 81, както и в точка 6 от диспозитива на това решение, не може да се тълкува в смисъл, че е ограничена само до фактическите обстоятелства, при които стоки или услуги не са сходни на стоките или услугите, обхванати от по-късна марка.
- 46 При тези условия следва да се приеме, че жалбата е основателна.
- 47 Поради това обжалваното съдебно решение трябва да се отмени.
- 48 Съгласно член 61, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз, когато Съдът отмени решение на Общия съд той може или сам да постанови окончателно решение по делото, когато фазата на производството позволява това, или да върне делото на Общия съд за постановяване на решение.



49 По настоящото дело не са налице необходимите условия, за да може Съдът сам да постанови окончателно решение по делото.

50 Ето защо делото следва да се върне на Общия съд без произнасяне по съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (пети състав) реши:

- 1) **Отменя решението на Общия съд на Европейския съюз от 22 май 2012 г. по дело Environmental Manufacturing/CXВП — Wolf (Изображение на глава на вълк) (T-570/10).**
- 2) **Връща делото на Общия съд на Европейския съюз.**
- 3) **Съдът не се произнася по съдебните разноски.**

Подписи