



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (втори състав)

5 май 2015 година *

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „SPARITUAL“ — По-ранни словни марки и фигуративна марка на Бенелюкс „SPA“ и „LES THERMES DE SPA“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009“

По дело T-131/12

SPA Monopole, compagnie fermière de SPA SA/NV, установено в Спа (Белгия), за което се явяват L. De Brouwer, E. Cornu и É. De Gryse, avocats,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явяват J. Crespo Carrillo и A. Folliard-Monguiral, в качеството на представители,

ответник,

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

Orly International, Inc., установено във Ван Найс, Калифорния (Съединени щати), за което се явяват P. Kremer и J. Rotsch, адвокати,

с предмет жалба срещу решение на първи апелативен състав на СХВП от 9 януари 2012 г. (преписка R 2396/2010-1) относно производство по възражение между SPA Monopole, compagnie fermière de SPA SA/NV и Orly International, Inc.,

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав),

състоящ се от: M. E. Martins Ribeiro, председател, S. Gervasoni и L. Madise (докладчик), съдии,

секретар: J. Weychert, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 23 март 2012 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 24 юли 2012 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 14 август 2012 г.,

* Език на производството: английски.

предвид писмената реплика, подадена в секретариата на Общия съд на 6 декември 2012 г.,
предвид писмената дуплика на СХВП, подадена в секретариата на Общия съд на 8 март 2013 г.,
предвид писмената дуплика на встъпилата страна, подадена в секретариата на Общия съд на 12 март 2013 г.,
след съдебното заседание от 8 юли 2014 г.,
постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

- 1 На 11 февруари 2004 г. встъпилата страна Orly International, Inc., подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2009 г., глава 207, том 26, стр. 78), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).
- 2 Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „SPARITUAL“.
- 3 Стоките и услугите, за които се иска регистрация, спадат към клас 3 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и отговарят на следното описание: „Препарати за поддържане на ноктите и препарати за поддържане на тялото“.
- 4 Заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 048/2004 от 29 ноември 2004 г.
- 5 На 25 февруари 2005 г. жалбоподателят, SPA Monopole, compagnie fermière de SPA SA/NV, прави възражение на основание на член 42 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 41 от Регламент № 207/2009) срещу регистрацията на заявената марка за посочените в точка 3 по-горе стоки.
- 6 Възражението се основава на следните по-ранни марки:
 - словната марка на Бенелюкс „SPA“, регистрирана на 11 март 1981 г. под № 372 307, подновена до 11 март 2021 г., за стоки от клас 3 със следното описание: „Препарати за избелване и пране; Препарати за почистване, полиране, обезмасляване и шлифоване; Сапуни; Парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса; Средства за почистване на зъби“ (наричана по-нататък „словната марка „SPA“ за стоки от клас 3“),
 - словната марка на Бенелюкс „SPA“, регистрирана на 21 февруари 1983 г. под № 389 230, подновена до 21 февруари 2023 г., за стоки от клас 32 със следното описание: „Минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; Сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“ (наричана по-нататък „словната марка „SPA“ за стоки от клас 32“),
 - германската словна марка „SPA“, регистрирана на 8 август 2000 г. под № 2 106 346 за стоки от клас 3 със следното описание: „Парфюмерия и препарати за поддръжка на тялото и красотата“ (наричана по-нататък германската словна марка „SPA“),

— фигуративната марка на Бенелюкс, възпроизведена по-долу, регистрирана на 20 февруари 1997 г. под № 606700 за стоки от клас 32 със следното описание: „Бира; Минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; Плодови напитки и плодови сокове; Сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“ (наричана по-нататък „фигуративната марка „SPA“ с изображение на Пиеро“):



- словната марка на Бенелюкс „LES THERMES DE SPA“, регистрирана на 9 февруари 2001 г. под № 693 395 за услуги от клас 42 със следното описание: „Балнеоложки услуги, включително здравни услуги, бани, душеве и масажи“ (наричана по-нататък „словната марка „LES THERMES DE SPA“ за услуги от клас 42“).
- 7 Доводите, изтъкнати в подкрепа на възражението, са посочените в член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 207/2009).
 - 8 С решение от 10 януари 2008 г. отделът по споровете отхвърля възражението и изключва вероятността от объркване между заявената марка и германската словна марка „SPA“, по отношение на която липсва изискване за реално използване.
 - 9 На 21 януари 2009 г. първи апелативен състав на СХВП отменя решението на отдела по споровете от 10 януари 2008 г. Апелативният състав отбелязва, че германската словна марка „SPA“ е била отменена след приемането на това решение, по съображение че няма отличителен характер. Следователно възражението вече не можело да бъде валидно повдигнато на основание на тази марка. Поради това апелативният състав връща преписката на отдела по споровете, за да разгледа възражението, основано на по-ранни марки, различни от германската словна марка „SPA“.
 - 10 С решение от 8 октомври 2010 г. отделът по споровете отхвърля възражението. Той приема, въз основа на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, че заявената марка извлича неоснователно полза от словната марка „SPA“ за стоки от клас 32.
 - 11 На 2 декември 2010 г. встъпилата страна подава жалба пред СХВП срещу решението на отдела по споровете от 8 октомври 2010 г.
 - 12 На 15 декември 2010 г. жалбоподателят ограничава възражението си до три марки, а именно словната марка „SPA“ за стоки от клас 3, словната марка „SPA“ за стоки от клас 32 и словната марка „LES THERMES DE SPA“ за услуги от клас 42.

- 13 С решение от 9 януари 2012 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“), първи апелативен състав на СХВП отменя решението на отдела по споровете от 8 октомври 2010 г.
- 14 В самото начало апелативният състав отбелязва, в точка 23 от обжалваното решение, че възражението следва да се прецени само с оглед на посочените в точка 12 по-долу три по-ранни словни марки. По същество, първо, що се отнася до възражението, основано на словната марка „SPA“ за стоки от клас 3, той приема, в точки 36 и 37 от посоченото решение, че представените от жалбоподателя документи не позволяват да се установи реалното използване на тази марка за стоките от клас 3 по смисъла на член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009. На второ място, по отношение на възражението, основано на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32, апелативният състав счита, че не са изпълнени някои от предвидените в член 8, параграф 5 от посочения регламент условия, за да може да се уважи възражението въз основа на тази марка. В точки 43—47 от това решение апелативният състав посочва, че жалбоподателят не е доказал нито репутацията на посочената марка, нито наличието на увреждане на отличителния характер или на репутацията на по-ранната марка, което да е причинено от използването на заявената марка, нито довода си, че заявената марка била извлякла неоснователно полза от репутацията на по-ранната марка. На трето място, по отношение на възражението, основано на словната марка „LES THERMES DE SPA“ за услуги от клас 42, апелативният състав приема, в точка 55 от същото решение, че в настоящия случай не е изпълнено посоченото в член 8, параграф 5 от този регламент условие във връзка с репутацията на посочената марка и че възникват съмнения относно реалното използване на тази марка по смисъла на член 42, параграф 2 от същия регламент. Според апелативния състав разглежданата марка е представена в документите като общо указание за място в Спа (Белгия), предоставящо възможност за къпане, а не като марка на услугите на предприятие.

Искания на страните

- 15 Жалбоподателят иска от Общия съд:
- да отмени обжалваното решение,
 - да осъди СХВП и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски.
- 16 СХВП иска от Общия съд:
- да отхвърли жалбата,
 - да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
- 17 Встъпилата страна иска от Общия съд:
- да потвърди обжалваното решение,
 - да отхвърли жалбата,
 - да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

- 18 Както бе потвърдено по време на съдебното заседание, жалбоподателят изтъква в подкрепа на жалбата си едно-единствено правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, като цели да оспори отхвърлянето на възражението му, основано на

словната марка „SPA“ за стоки от клас 32. Това правно основание се разделя на две части. В рамките на първата част жалбоподателят оспорва преценката на апелативния състав, че репутацията на посочената марка не е доказана в настоящия случай. В рамките на втората част той оспорва преценката на апелативния състав, че доводите му за наличие на риск заявената марка да извлече неоснователно полза от разглежданата по-ранна словна марка не се потвърждават в настоящия случай.

- 19 Съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 при възражение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на параграф 2 се отказва регистрацията на марката, за която е била подадена заявката, когато тази марка е идентична или сходна на по-ранна марка и 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 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.
- 20 По отношение на марките, регистрирани във Водомството за марките на Бенелюкс, територията на Бенелюкс трябва да се счита за територия на държава членка (решение от 14 септември 1999 г., *General Motors*, C-375/97, Rec, EU:C:1999:408, т. 29).
- 21 По същите съображения като тези относно условието за репутация в дадена държава членка, не може да се изисква репутацията на марка на Бенелюкс да обхваща цялата територия на Бенелюкс, достатъчно е марката да има добра репутация в съществена част от територията на Бенелюкс, като тази съществена част евентуално може да е част от една от страните от Бенелюкс (решение *General Motors*, точка 20 по-горе, EU:C:1999:408, т. 29).
- 22 По-широката защита, предоставяна на по-ранната марка с член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, предполага наличието на няколко предпоставки. Първо, по-ранната марка, за която се твърди, че се ползва с репутация, трябва да бъде регистрирана. Второ, посочената марка и тази, чиято регистрацията се иска, трябва да бъдат идентични или сходни. Трето, по-ранната марка трябва да се ползва с добра репутация в Съюза, когато става въпрос за по-ранна марка на Общността, или в съответната държава членка, когато става въпрос за по-ранна национална марка. Четвърто, използването без основателна причина на заявената марка трябва да води до опасност да бъде извлечена неоснователно полза от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка или да бъдат увредени отличителният характер или добрата репутация на по-ранната марка. Тъй като тези условия са кумулативни, липсата на някое от тях е достатъчна, за да направи неприложима посочената разпоредба (решения от 22 март 2007 г., *Sigla/CXВП — Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Сб., EU:T:2007:93, т. 34 и 35, и от 11 юли 2007 г., *Mühlhens/CXВП — Minoronzoni (TOSCA BLU)*, T-150/04, Сб., EU:T:2007:214, т. 54 и 55).
- 23 Що се отнася по-конкретно до четвъртата предпоставка за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, тя се отнася до три отделни и алтернативни 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 добра репутация или характеристиките, които тя обективира, могат да се предадат на стоките, обхванати от заявената марка, по такъв начин, че търговията с тях би се улеснила от тази асоциация с по-ранната марка с добра репутация.

Трябва да се подчертае обаче, че в нито един от тези случаи не се изисква да е налице вероятност от объркване между конфликтните марки, като е достатъчно съответните потребители да могат да установят връзка между тези марки, без да е необходимо непременно да ги объркват (вж. решение VIPS, точка 22 по-горе, EU:T:2007:93, т. 36—42 и цитираната съдебна практика).

- 24 За да се очертае по-добре рискът, посочен в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, следва да се отбележи, че основната функция на марката безспорно е функцията ѝ на „указание за произход“. Вярно е също така, че марката се използва също като средство за предаване на други послания, отнасящи се например 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 добра репутация или които се асоциират с нея, ѝ придават значителна стойност, заслужаваща защита, особено поради това, че в повечето случаи добрата репутация на марката е резултат от значителни усилия и инвестиции на притежателя ѝ. Съобразно с това член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 гарантира защитата на марката с добра репутация по отношение на всяка заявка за идентична или сходна марка, която може да засегне неблагоприятно образа на първата, дори ако стоките или услугите, обхванати от заявената марка, не са аналогични на тези, за които е регистрирана по-ранната марка с добра репутация (Решение „VIPS“, точка 22 по-горе, EU:T:2007:93, т. 35).
- 25 В светлината на тези принципи, закрепени от цитираната по-горе съдебна практика, следва да се провери дали апелативният състав е имал основания да приеме, по същество, че третото и четвъртото условие за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, припомнени в по-горе, не са били изпълнени в настоящия случай.
- 26 На първо място, апелативният състав е приел в обжалваното решение, че жалбоподателят не е доказал репутацията на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32. В това отношение апелативният състав отбелязва, че представените от жалбоподателя документи позволяват да се установи само репутацията на фигуративната марка „SPA“ с изображение на Пиеро. Поради това апелативният състав приема, както личи от точка 41 от обжалваното решение, че като се има предвид решението от 13 септември 2007 г., *Il Ponte Finanziaria/CXВП* (C-234/06 P, Сб., EU:C:2007:514, т. 86) репутацията на фигуративната марка „SPA“ с изображение на Пиеро не може да се „разпростре“ върху словната марка „SPA“ за стоки от клас 32. В точка 42 от обжалваното решение апелативният състав всъщност установява, обратно на приетото от отдела по споровете, че представените от жалбоподателя документи показват използването на думата „SPA“ само заедно с фигуративен елемент, представляващ изображение на Пиеро, и че този елемент има важно значение за отличителния характер на тази фигуративна марка, а оттам и за репутацията ѝ. Според апелативния състав тази преценка се потвърждава от изявленията на представител на дружеството майка на жалбоподателя, цитирано в решението на апелативния състав от 9 октомври 2008 г., *Gerwin Arnetzel/SPA Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA)* (съединени преписки R 1368/2007-1 и R 1412/2007-1) (наричано по-нататък „решението „DENTAL SPA“). На второ място, апелативният състав приема, в точки 45 и 46 от обжалваното решение, че жалбоподателят не е доказал надлежно, че регистрацията на заявената марка ще увреди отличителния характер или репутацията на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32, и посочва, в точка 47 от това решение, че жалбоподателят не е представил доводи, за да докаже, че заявената марка ще извлече неоснователно полза от въпросната по-ранна словната марка.
- 27 Доколкото член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 изисква да е изпълнено всяко едно от припомнените в точка 22 по-горе четири условия, за да се откаже регистрацията на заявената марка, обжалваното решение ще трябва да се отмени само в случай, че преценките на

апелативния състав по отношение както на третото, така и на четвъртото условие, са неправилни. Трябва да се уточни, от една страна, че първото от изброените в точка 22 по-горе условия, а именно това за регистрацията на посочената словната марка, безспорно е изпълнено, и от друга страна, че в обжалваното решение апелативният състав не се произнася, поне не изрично, по второто условие, а именно относно идентичността или сходството между заявената марка и словната марка „SPA“ за стоки от клас 32.

По първата част от единственото правно основание, с която се оспорва липсата на доказателства за репутацията на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32

- 28 Според жалбоподателя апелативният състав неправилно е приел, че репутацията на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32 не е била доказана в настоящия случай. Жалбоподателят твърди, първо, че в мотивите на обжалваното решение е налице противоречие, доколкото апелативният състав е установил, че доказателствата във връзка с репутацията се отнасят само до фигуративната марка „SPA“ с изображение на Пиеро, макар възражението да е ограничено до трите по-ранни марки, посочени в точка 12 по-горе, сред които не присъства тази фигуративна марка. Второ, жалбоподателят поддържа, че по същество апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото и грешка в преценката. Грешката при прилагане на правото се дължала на неправилно прилагане на съдебната практика във връзка с доказване на използването на по-ранна марка, и по-специално на решение II Ponte Finanziaria/CXВП, точка 26 по-горе (EU:C:2007:514). Грешката в преценката била свързана с факта, че апелативният състав не приел, че при използването ѝ заедно с фигуративния елемент, представляващ изображение на Пиеро, разглежданата по-ранна словна марка запазва „самостоятелен отличителен характер“ и че същият „изглежда преобладаващ“. Освен това посоченият фигуративен елемент „не засягал по никакъв начин отличителния характер“ на разглежданата по-ранна словна марка, тъй като тя продължавала да бъде лесно разпознавана от потребителите на минерални води в страните от Бенелюкс. Поради това жалбоподателят счита, че апелативният състав е трябвало да установи, че представените в хода на административното производство документи са достатъчни за доказване на репутацията на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32, чиято репутация впрочем вече била призната в практиката Общия съд, като и в решения на CXВП и на национални юрисдикции на страните от Бенелюкс. Освен това жалбоподателят твърди, че апелативният състав е тълкувал неточно изявленията на представителя на неговото дружество майка, цитирани в решение „DENTAL SPA“, доколкото не е установил, че съгласно документите, в които се съдържат тези изявления, словният елемент „SPA“ запазвал особения си отличителен характер по отношение на съответните стоки.
- 29 В самото начало следва, първо, да се отхвърли като неоснователно твърдението за наличие на противоречие в мотивите на обжалваното решение, доколкото апелативният състав е установил, че доказателствата за репутацията се отнасят само до фигуративната марка „SPA“ с изображение на Пиеро, макар възражението да е ограничено до трите по-ранни марки, посочени в точка 12 по-горе, сред които не присъства тази фигуративна марка. В това отношение от точки 41 и 42 от обжалваното решение личи, че доколкото апелативният състав е приел, че жалбоподателят е доказал репутацията на фигуративна марка „SPA“ с изображение на Пиеро, това е било само с цел да определи дали репутацията на тази фигуративна марка позволява да се установи репутацията на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32. Всъщност, както изтъква в точка 23 обжалваното решение, апелативният състав преценява възражението само с оглед на трите марки, посочени в точка 12 по-горе.
- 30 На второ място, доколкото апелативният състав е приел, без това да се оспорва от страните, че представените документи доказват репутацията на фигуративната марка „SPA“ с изображение на Пиеро, следва да се провери дали в настоящия случай той е имал основание да приеме, в точка 43 от обжалваното решение, че от репутацията на посочената фигуративна марка не може да се направи извод за репутацията на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32.

- 31 В това отношение следва в самото начало да се уточни, както основателно изтъква жалбоподателят, че в рамките на настоящия случай не става въпрос за доказване на използването на разглежданата по-ранна словна марка по смисъла на член 42 от Регламент № 207/2009. От една страна, в CXВП не е постъпвало такова искане, и от друга страна, съдебната практика приема, че по-ранната марка е била предмет на реално използване, до представянето на искане за доказването на такова използване, като искането трябва да бъде направено изрично и своевременно пред CXВП (решение от 17 март 2004 г., *El Corte Inglés/CXВП — González Cabello и Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 и T-184/02, Rec, EU:T:2004:79, т. 38 и 39).
- 32 Освен това следва да се посочи, че Съдът вече е приел, че марката може да придобие отличителен характер и чрез използването ѝ като част от друга регистрирана марка (вж. в този смисъл решение от 17 юли 2008 г., *L & D/CXВП, C-488/06 P, Сб.*, EU:C:2008:420, т. 49). В такива случаи Съдът вече е постановил, че за прехвърлянето на отличителния характер на регистрирана марка върху друга регистрирана марка, която е част от първата, е необходимо да е изпълнено условието съответните потребители да продължат да възприемат съответните стоки като произхождащи от определено предприятие (решение от 7 юли 2005 г., *Nestlé, C-353/03, Rec*, EU:C:2005:432, т. 30 и 32).
- 33 Ето защо, с оглед на посочената в точка 32 по-горе съдебна практика, трябва да се приеме, че за да докаже особения отличителен характер и репутацията на регистрирана марка, притежателят ѝ може да се позове на използването ѝ под различна форма, като част от друга регистрирана марка с репутацията, стига съответните потребители да продължат да възприемат съответните стоки като произхождащи от същото предприятие.
- 34 Както правилно изтъква жалбоподателят и обратно на твърденията на CXВП и встъпилата страна, от изложените в точки 32 и 33 по-горе съображения следва, че апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, въз основа на решение II *Ponte Finanziaria/CXВП*, точка 26 по-горе (EU:C:2007:514), че репутацията на фигуративната марка „SPA“ с изображение на Пиеро не може да се „разпростре“ върху словната марка „SPA“ за стоки от клас 32. Всъщност от съдебната практика (решение от 25 октомври 2012 г., *Rintisch, C-553/11, Сб.*, EU:C:2012:671, т. 29) следва, че приетото от Съда разрешение в точка 86 от решение II *Ponte Finanziaria/CXВП*, точка 26 по-горе (EU:C:2007:514), съгласно което член 10, параграф 2, 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, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) (и по аналогия член 15, параграф 2, буква а) от Регламент № 207/2009) не допуска защитата, с която регистрирана марка се ползва, да се разпростре чрез доказване на нейното използване върху друга регистрирана марка, чието използване не е било доказано, с мотива че последната била леко променен вариант на първата, следва да се разбира в специфичния контекст на твърдяното съществуване на „семейство“ или „поредица“ от марки. Съгласно това съдебно решение използването на марка не може да се изтъква, за да се обоснове използването на друга марка, доколкото целта е да се докаже използването на достатъчен брой марки от едно „семейство“. В настоящия случай трябва да се констатира, както основателно отбелязва жалбоподателят, че последният не е целял да се установи използването на марка от едно и също семейство „SPA“, а да докаже, по същество, репутацията на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32 име, доколкото използването ѝ във фигуративната марка „SPA“ с изображение на Пиеро не било засегнало отличителния ѝ характер, както и че, обратно, посочената по-ранна словна марка оставала съвсем очевидна и лесно разпознаваема в рамките на тази фигуративна марка.
- 35 С оглед на изложените по-горе съображения трябва да се приеме, обратно на позицията на апелативния състав, подкрепяна от CXВП и встъпилата страна, че в настоящия случай жалбоподателят е можел да докаже репутацията на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32 чрез доказателства, отнасящи се до фигуративната марка „SPA“ с изображение на Пиеро, част

от която е по-ранната словна марка, ако са спазени условията, изведени от посочената в точка 32 по-горе съдебна практика. Остава следователно да се провери дали в настоящия случай е изпълнено условието, закрепено с посочената съдебна практика, а именно разграничителните фактори между словната марка и фигуративната марка, използвана на пазара, да не пречат на съответните потребители да продължат да възприемат съответните стоки като произхождащи от определено предприятие.

- 36 Ето защо трябва да се провери дали фигуративният елемент, представляващ изображение на Пиеро, включен във фигуративната марка „SPA“ с изображение на Пиеро, има важно значение за отличителния характер на тази марка, а оттам и за репутацията ѝ, поради постоянното му асоцииране с думата „SPA“ в представените от жалбоподателя документи, както твърди апелативният състав в точка 42 от обжалваното решение. Освен това Общият съд трябва да провери дали такова съображение се потвърждава, както приема апелативният състав, от изявленията на представител на дружеството майка на жалбоподателя, които се съдържат в решението „DENTAL SPA“ и съгласно които изображението на Пиеро е „посланик на марката“, неразделна част от нея, „една от малкото емблеми с човешки аспект“, и трябва да „изпъква“.
- 37 В самото начало следва да се уточни, че както бе отчетено в хода на съдебното заседание, жалбоподателят оттегля твърдението си, че апелативният състав не е зачел правото му на защита съгласно членове 75 и 76 от Регламент № 207/2009, като се е основал на посочените в точка 26 по-горе изявления на представител на дружеството майка на жалбоподателя, цитирани в решението „DENTAL SPA“, доколкото документът, съдържащ тези изявления, е част от производство, различно от това, по което е постановено обжалваното решение.
- 38 След това уточнение трябва да се отбележи, че обратно на приетото от апелативния състав в точка 42 от обжалваното решение, посочените в точка 26 по-горе изявления на представител на дружеството майка на жалбоподателя, цитирани в решението „DENTAL SPA“, не показват, че фигуративният елемент, представляващ изображение на Пиеро, има основно значение за отличителния характер на разглежданата фигуративна марка. Макар в тези изявления да се посочва по-специално че разглеждания фигуративен елемент цели „да улесни разпознаването на марката“, доколкото става въпрос за „любим герой“ който е „посланик на марката“, трябва обаче да се констатира, че посоченият фигуративен елемент липсва върху етикета на бутилките с вода, възпроизведени в статията, в която са цитирани тези изявления. Всъщност всички марки върху бутилките с вода, възпроизведени в посочената статия, съдържат словния елемент „SPA“, който е доминиращ и към който е добавен словният елемент „reine“, в малък шрифт, като липсва фигуративният елемент, представляващ изображение на Пиеро. Освен това от същите изявления личи, че изображението на Пиеро е било създадено по-специално за да стане посланик на вече съществуваща марка за стоки от клас 32, за да я рекламира и да я направи по-известна за съответните потребители. Ето защо от въпросните изявления не може да се направи извод, че фигуративният елемент, представляващ изображение на Пиеро, вместо да рекламира разглежданата словна марка като марка, възпроизведена в рамките на марката „SPA“ с изображение на Пиеро, и да увеличи репутацията ѝ в съответния сектор, е довел, обратно, до заличаване на репутацията ѝ в съзнанието на съответните потребители.
- 39 В това отношение следва да се подчертае, че словният елемент „SPA“ изглежда самостоятелен и доминиращ в рамките на фигуративната марка „SPA“ с изображение на Пиеро. Трябва да се констатира, че изображението на Пиеро е в светлосин цвят, почти прозрачно и на заден план по отношение на словния елемент „SPA“, който пък е поставен върху това изображение и изпъква с тъмносиния си цвят на бял фон и с централното си място в рамките на разглежданата фигуративна марка.
- 40 Освен това е важно да се отбележи, че CXВП е приела, че сред документите, представени от жалбоподателя в хода на административното производство, е включена статия от вестник *Het Laatste Nieuws* от 13 март 2003 г., в която се посочва, че на съответната територия „SPA“ е

най-популярната марка вода (31 %)“. Обратното на твърденията на СХВП, фактът, че в тази статия (и в други документи, представени от жалбоподателя) са поместени снимки на бутилки с вода, върху които личат словният елемент „SPA“ и фигуративният елемент, представляващ изображение на Пиеро, е без значение за констатацията, че съгласно тази статия словната марка „SPA“ за стоки от клас 32 има репутация, тъй като съответните потребители познават словния елемент „SPA“ като отличителен за стоките, продавани от жалбоподателя. От това следва, че наличието или липсата на изображение на Пиеро е без значение за факта, че съответните потребители продължават да възприемат съответните стоки като произхождащи от определено предприятие.

41 На последно място следва да се отбележи, че съгласно някои от представените от жалбоподателя документи думата „spa“ често е използвана за обозначаване на различните марки на жалбоподателя, които я съдържат и се отнасят до продаваните от него стоки от клас 32. В това отношение е подходящо да се посочат като пример следните документи:

— откъс от белгийския вестник „De Financieel-Economische Tijd“ от 17 март 2003 г., от който личи, че „SPA“ е най-известната марка изворна вода в нашата страна“ (приложение К (трета част) към писмото от 16 май 2011 г., изпратено от SPA Monopole до СХВП),

— откъс от белгийския вестник „La Libre Belgique“ от 22 юли 2000 г. със заглавие „*Que d'eaux que d'eaux*“, показващ изображения на бутилки с различни етикети, съдържащи думата „spa“ или „Bru“ или „Chaufontaine“, като в текста под изображенията се посочва, че „независимо от силната конкуренция на марките на дистрибуторите, белгийските минерални води („Spa“, „Bru“ и „Chaufontaine“) продължават да бъдат ценени от белгийските потребители“ (приложение 5S към писмото от 26 август 2005 г., изпратено от SPA Monopole до СХВП),

— откъс от книга, озаглавена „Le grand livre de l'eau, Histoire Traditions Environnement, Art de vivre“, на белгийския автор Jacques Mercier, в която е посочено, че марката, съдържаща думата „spa“, притежава най-големия дял от белгийския пазар на минерални води, а именно 23,6% (приложение 5Q към писмото от 26 август 2005 г., изпратено от SPA Monopole до СХВП),

— статия от 13 март 2003 г., озаглавена „*À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs*“, извлечена от уебсайта на белгийския вестник „La dernière Heure“, в която се посочва, че след направено в периода от 27 януари до 7 февруари 2003 г. допитване до 17 800 белгийци относно предпочитаните от тях марки за 33 различни категории стоки, „SPA [е марката, избрана] за водите“ (приложение К (втора част) към писмото от 16 май 2011 г., изпратено от SPA Monopole до СХВП).

42 С оглед на всичко отбелязано по-горе следва да се приеме, обратно на твърденията на СХВП и встъпилата страна, че апелативният състав неправилно е заключил, че жалбоподателят не е доказал репутацията на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32, тъй като представените от него документи доказвали само репутацията на друга марка, състояща се от думата „spa“ заедно с фигуративния елемент, представляващ изображение на Пиеро.

43 Ето защо следва да се приеме, че както отделът по споровете вече е посочил, видно от точка 12 от обжалваното решение, жалбоподателят е доказал репутацията на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32 в страните от Бенелюкс по отношение на минералните води.

44 Впрочем, както жалбоподателят основателно отбелязва, репутацията на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32 вече е призната и от Общия съд в решението от 19 юни 2008 г., *Mühlens/CXВП — SPA Monopole (MINERAL SPA)* (T-93/06, EU:T:2008:215, т. 34). В това решение Общият съд постановява, че посочената марка е използвана в Бенелюкс непрекъснато от много години насам, разпространява се на цялата територия на Бенелюкс със силно

присъствие в големите търговски вериги и малките търговски обекти, заема лидерска позиция на пазара на минерални води с пазарен дял от 23,6 % и е предмет на значителни инвестиции за реклама и на дейност по спонсориране на няколко спортни събития, както и че посочените обстоятелства доказват най-малкото голямата репутация в Бенелюкс на тази марка за минералните води. Така от точка 34 от решението „MINERAL SPA“, посочено по-горе (EU:T:2008:215) личи, че обратно на твърденията на CXВП и встъпилата страна, Общият съд невинаги се е ограничавал до това да установи липсата на оспорване на репутацията на марката, а сам е достигнал до такъв извод по изложените в посочената точка съображения. Фактът, че считано от 1924 г., датата, на която е създадено изображението на Пиеро, марката присъства на пазара заедно с това изображение, е без значение за установяването на репутацията на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32.

- 45 Доколкото съгласно посочената в точка 22 по-горе съдебна практика защитата, предоставяна на по-ранната марка с член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, предполага наличието на четири предпоставки и липсата на някоя от тях е достатъчна, за да направи неприложима посочената разпоредба, следва да се провери дали апелативният състав е допуснал също грешка в преценката по отношение на четвъртата предпоставка, припомнена в точка 22 по-горе.

По втората част от единственото правно основание, с която се оспорва липсата на преценка на риска от паразитизъм върху словната марка „SPA“ за стоки от клас 32

- 46 Жалбоподателят твърди, че апелативният състав неправилно е приел в точка 47 от обжалваното решение за недоказан довода, целящ установяване на риск от паразитизъм върху словната марка „SPA“ за стоки от клас 32. Поради това жалбоподателят поддържа, че отново неправилно апелативният състав не е направил анализ на посочения риск.
- 47 Следва да се припомни, че в точка 47 от обжалваното решение апелативният състав е приел, че жалбоподателят не е доказал доводите си относно твърдения риск използването без основателна причина на заявената марка да извлеча неоснователно полза от по-ранната марка, с мотива че жалбоподателят е представил само общо твърдение като заключение от предишните му доводи относно вредата, нанесена на отличителния характер на разглежданата по-ранна словна марка и на репутацията на същата. Апелативният състав основава извода си на доводите, които жалбоподателят е представил в писмото си от 8 септември 2005 г., в което е изложил мотивите за възражението срещу регистрацията на заявената марка.
- 48 Съгласно съдебната практика, когато са налице нарушенията, посочени в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, те са последица от определена степен на сходство между конфликтните знаци, поради което съответните потребители свързват тези знаци, т.е. правят връзка между тях, дори да не ги объркват. Съществуването на такава връзка следва да се оценява общо, като се отчитат всички релевантни за конкретния случай фактори, в частност степента на сходство между конфликтните знаци, естеството на стоките или услугите, за които съответно са 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 и наличието на вероятност от объркване в общественото съзнание (вж. по аналогия решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, Сб., EU:C:2008:655, т. 41 и 42).
- 49 Следва да се отбележи, че съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 притежателят на по-ранна национална марка с репутацията може да възрази срещу регистрацията на сходни или идентични знаци, които могат да увредят репутацията или отличителния характер на по-ранната малка или да извлекат неоснователно полза от тази репутацията или от този отличителен характер (вж. в този смисъл решения от 22 септември 2011 г., Interflora и Interflora British Unit, C-323/09, Сб., EU:C:2011:604, т. 70 и от 25 май 2005 г., SPA Monopole/CXВП — SPA-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec, EU:T:2005:179, т. 40).

- 50 Нарушенията, срещу които член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 осигурява защита, са, на първо място, рискът от увреждане на отличителния характер на марката, на второ място, рискът от увреждане на добрата ѝ репутация, и на трето място, рискът от неоснователното извличане на полза от отличителния ѝ характер или от добрата ѝ репутация, като наличието на само един от тези рискове е достатъчно, за да е изпълнено посоченото условие (в този смисъл и по аналогия вж. решения Intel Corporation, точка 48 по-горе, EU:C:2008:655, т. 28 и Interflora и Interflora British Unit, точка 49 по-горе, EU:C:2011:604, т. 72 и цитираната съдебна практика).
- 51 Що се отнася до понятието за неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от добрата репутация на марката, то е означавано също като „паразитизъм“. Това понятие се свързва не с увреждането на по-ранната марка, а с извлеченото от третото лице предимство чрез използване без основателна причина на подобен или идентичен на тази марка знак. То обхваща по-специално случаите, при които благодарение на прехвърляне на образа на марката с добра репутация или на пренасяне на нейни характеристики към обозначените с идентичния или подобен знак стоки е налице очевидно използване чрез следване на марката с добра репутация (вж. по аналогия решение Interflora и Interflora British Unit, точка 49 по-горе, EU:C:2011:604, т. 74 и цитираната съдебна практика).
- 52 В това отношение следва да се припомни, че съгласно практиката на Съда, колкото по-непосредствено и силно по-късната марка извиква в съзнанието по-ранната марка, толкова по-голям е рискът настоящото или бъдещото използване на по-късната марка да извлече неоснователно полза от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка или да ги увреди (Решение Intel Corporation, точка 48 по-горе, EU:C:2008:655, т. 67). Освен това, колкото отличителният характер и репутацията на марката са по-изразени, толкова по-лесно е да се приеме съществуването на увреждане (решение General Motors, точка 20 по-горе, EU:C:1999:408, т. 30). От своя страна Общият съд е пояснил, че е възможно, по-специално в случай на възразение, основаващо се на марка, която се ползва с изключително добра репутация, вероятността от бъдещ и нехипотетичен риск от увреждане на по-ранната марка или неоснователно извлечена от заявената марка полза да е толкова очевидна, че да не е необходимо възразяващият да посочва и да доказва някакво друго фактическо обстоятелство за тази цел (вж. в този смисъл решение „VIPS“, точка 22 по-горе, EU:T:2007:93, т. 48). Общият съд посочва още, че притежателят на по-ранната марка не е длъжен да докаже съществуването на действително и съществуващо към момента посегателство срещу неговата марка. Той трябва само да посочи обстоятелства, които да позволят да установи *prima facie* бъдеща опасност, която не е хипотетична, от неоснователна полза или вреда (вж. в този смисъл решение „SPA-FINDERS“, точка 49 по-горе, EU:T:2005:179, т. 40 и 41).
- 53 В настоящия случай, предвид обстоятелството, че съгласно посочената в точка 50 по-горе съдебна практика наличието на само едно от нарушенията на правата върху марката, до които се отнася четвъртата предпоставка, посочена в точка по-горе, е достатъчно, за да може притежателят на по-ранната марка да забрани използването на заявената марка, трябва да се провери дали по време на административното производство жалбоподателят е изтъкнал доводи с оглед да се установи риск използването на заявената марка без основателна причина да извлича неоснователно полза от по-ранната словна марка, така че апелативният състав да е бил длъжен да ги разгледа и да се произнесе по наличието на такъв риск.
- 54 На първо място, видно от точка 12 от обжалваното решение, отделът по споровете е приел, че представените от жалбоподателя документи доказват репутацията на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32 за минералните води и че посочената марка предлага образ на „чистота, здраве [и] красота“. По отношение на риска от паразитизъм върху тази марка, отделът по споровете е пояснил, че конфликтните знаци са сходни, тъй като думата „sparitual“ включва думата „spa“ и поради това потребителите в страните от Бенелюкс можели да установят връзка между тези два знака. Освен това отделът по споровете е приел, че съществува връзка между козметичните продукти, обхванати от заявената марка, и минералните води, обхванати от по-ранната марка

(като се има предвид, че козметичните продукти могат да съдържат минерална вода и да се използват заедно с тази вода) и че поради това е възможно пренасяне на образа на чистота, здраве и красота от едната към другата стока.

- 55 На второ място, от материалите по преписката следва, че в становището си от 24 май 2011 г., което е представил на апелативния състав, жалбоподателят изрично препраща към доводите, които е изтъкнал по-рано пред отдела по споровете. Освен това трябва да се подчертае, че отделът по споровете приема тези доводи и ги възпроизвежда в решението си от 8 октомври 2010 г., като така уважава възражението на жалбоподателя, както бе посочено в точка 10 по-горе. По същество тези доводи се изразяват в твърдението, че с оглед на сходството на конфликтните знаци, на близостта между обхванатите от тях стоки и на много добрата репутацията на разглежданата по-ранна словна марка, съответните потребители можели за установят връзка между конфликтните знаци и така заявената марка би могла да се ползва от образа на здраве, чистота и красота, присъщ на по-ранната марка. Именно тези доводи се съдържат в отделните становища на жалбоподателя, представени пред отдела по споровете и апелативния състав (становища от 8 септември 2005 г., 18 април 2006 г., 16 януари 2007 г., 13 май и 16 септември 2008 г.). От прочита на посочените становища личи, че в рамките на твърдението си за наличие на риск от паразитизъм върху словната марка „SPA“ за стоки от клас 32 жалбоподателят е изложил подробно доводите си пред отдела по споровете и че мотивите, на които се основават тези доводи, могат лесно да се установят от апелативния състав въз основа на указанията на жалбоподателя, както и на решението на отдела по споровете, което е било предмет на контрола, упражнен от апелативния състав.
- 56 В това отношение следва да се припомни, че от функционалната приемственост между различните инстанции на СХВП следва, че в рамките на приложното поле на член 76 от Регламент № 207/2009, апелативният състав е длъжен да основе решението си на всички фактически и правни обстоятелства, съдържащи се в обжалваното пред него решение, както и на тези, които страните са изтъкнали било в производството пред отдела, произнесъл се като първа инстанция, било в производството по обжалване, с изключение единствено на хипотезата, предвидена в параграф 2 от тази разпоредба. По-конкретно, обхватът на проверката, която апелативният състав е длъжен да извърши по отношение на обжалваното пред него решение, по принцип не се определя само от правните основания, на които страната или страните се позовава или се позовават пред него (вж. в този смисъл решение от 1 февруари 2005 г., SPAG/CXВП — Dann и Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec, EU:T:2005:29, т. 18 и цитираната съдебна практика).
- 57 Ето защо следва да се констатира, че въпросът относно риска заявената марка да може да извлече неоснователно полза от словната марка „SPA“ за стоки от клас 32, е бил част от фактическия и правен контекст в производството пред апелативния състав. Отделът по споровете е разгледал този въпрос в своето решение в отговор на доводите на жалбоподателя, тъй като разрешаването му е било абсолютно необходимо за произнасянето по възражението. Поради това апелативният състав е трябвало да основе решението си, като вземе предвид всички съдържащи доводите на жалбоподателя документи, с оглед на които е постановено обжалваното пред него решение. От това следва, че апелативният състав неправилно е приел доводите на жалбоподателя относно риска използването на заявената марка без основателна причина да извлече неоснователно полза от по-ранната словна марка за недоказани, като се е основал само на писмото от 8 септември 2005 г.
- 58 С оглед на изложените по-горе съображения, от една страна, следва да се отхвърли доводът на СХВП, че оплакванията на жалбоподателя пред Общия съд във връзка с риск от паразитизъм върху словната марка „SPA“ за стоки от клас 32 са недопустими, тъй като изменяли предмета на спора пред апелативния състав. От друга страна, от посочените съображения произтича, както жалбоподателят основателно отбелязва, че по същество апелативният състав е допуснал

грешка, като не е анализирал доводите, които жалбоподателят е изтъкнал пред отдела по споровете в подкрепа на твърдението си за риск от паразитизъм върху посочената по-ранна марка, въпреки че е бил длъжен да направи такъв анализ.

- 59 На следващо място, с оглед на много добрата репутация на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32, която бе установена в настоящия случай и която впрочем Общият съд вече е признал по-рано, както отбелязва жалбоподателят в становището си от 24 май 2011 г. (решение „MINERAL SPA“, точка 44 по-горе, EU:T:2008:215, т. 41—43), рискът от паразитизъм не може да се изключи *prima facie*, предвид припомнената в точка 52 по-горе съдебна практика.
- 60 При тези условия трябва да се констатира, че доколкото апелативният състав е отхвърлил възражението, основано на словната марка „SPA“ за стоки от клас 32, без да разгледа по същество дали са изпълнени всички предпоставки за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, изброени в точка 22 по-горе, за да може да отхвърли възражението, и по-специално, от една страна, предпоставката, свързана със сходството на конфликтните знаци, и от друга страна, тази, която се отнася до риска от паразитизъм върху посочената по-ранна марка, която се преценява именно с оглед на това колко голяма е репутацията на тази марка, следва да се уважи втората част на правното основание, изтъкнато от жалбоподателя.
- 61 Доколкото апелативният състав не е анализирал риска заявената марка да извлече неоснователно полза от разглежданата по-ранна марка, следва да се приеме, в съответствие с постоянната съдебна практика, че Общият съд не може да замени преценката на апелативния състав със собствената си преценка и още по-малко да извърши преценка по въпрос, по който посоченият състав не е взел още становище (вж. в този смисъл решение от 5 юли 2011 г., Edwin/CXВП, C-263/09 P, Сб., EU:C:2011:452, т. 72).
- 62 С оглед на всички изложени по-горе съображения следва да се приеме, че апелативният състав неправилно е счел, че в настоящия случай не е било изпълнено условието, свързано с репутацията на по-ранната марка, и че също така неправилно е пропуснал да провери дали е налице риск заявената марка да извлече неоснователно полза от по-ранната словна марка, въпреки че е бил длъжен да направи такава проверка, както бе установено по-горе. Ето защо единственото правно основание следва да се приеме по същество и обжалваното решение следва да се отмени.

По съдебните разноси

- 63 По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноси, ако е направено такова искане. Тъй като СХВП и встъпилата страна са загубили делото, те трябва да бъдат осъдени да понесат направените от тях съдебни разноси, както и съдебните разноси, направени от жалбоподателя, в съответствие с исканията на последния.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав)

реши:

- 1) **Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 9 януари 2012 г. (преписка R 2396/2010-1).**
- 2) **Осъжда СХВП и Orly International, Inc. да понесат направените от тях съдебни разноски и да заплатят съдебните разноски, направени от SPA Monopole, compagnie fermière de SPA SA/NV.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 5 май 2015 година.

Подписи