



Сборник съдебна практика

Дело T-445/12

Koscher + Würtz GmbH
срещу
Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели) (СХВП)

„Марка на Общността — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Фигуративна марка „KW SURGICAL INSTRUMENTS“ — По-ранна национална словна марка „Ka We“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Производство по обжалване — Обхват на проверката, която трябва да извърши апелативният състав — Доказване на реалното използване на по-ранната марка — Жалба, подадена пред отдела по споровете — Отказ на регистрация на заявената марка без предварително разглеждане на условието за реално използване на по-ранната марка — Грешка при прилагане на правото — Правомощие за изменение“

Резюме — Решение на Общия съд (втори състав) от 26 септември 2014 г.

- Марка на Общността — Производство по обжалване — Жалба пред съда на Съюза — Възможност за Общия съд да измени обжалваното решение — Граници — Правни основания, свързани с въпросите, разгледани от апелативния състав в обжалваното решение — Последници от отхвърлянето на тези основания*
(член 65, параграф 3 от Регламент № 207/2009 на Съвета)
- Марка на Общността — Производство по обжалване — Жалба срещу решение на отдел на Службата, който се произнася като първа инстанция, изпратена за разглеждане на апелативния състав — Функционална приемственост между тези две инстанции — Разглеждане на жалбата от апелативния състав — Обхват*
(член 64, параграф 1 от Регламент № 207/2009 на Съвета)
- Марка на Общността — Становища на трети лица и възражение — Разглеждане на възражението — Доказване на използването на по-ранната марка — Необходимост, след като веднъж е повдигнат от заявителя, този въпрос да получи отговор преди постановяване на решението по възражението*
(член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

4. *Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Преценка на вероятността от объркване — Критерии*

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

5. *Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Фигуративна марка „KW SURGICAL INSTRUMENTS“ и словна марка „Ka We“*

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

6. *Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Сходство между съответните стоки или услуги — Критерии за преценка*

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

7. *Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Сходство между разглежданите марки — Критерии за преценка — Комбинирана марка*

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

8. *Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Сходство между разглежданите марки — Възможност за визуално сходство между фигуративна и словна марка*

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

9. *Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Слаб отличителен характер на по-ранната марка — Последици*

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

10. *Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Претегляне на сходствата и различията между знаците — Вземане предвид на ситуации извън покупката на разглежданите стоки или услуги от съответните потребители*

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

1. Признатото на Общия съд по силата на член 65, параграф 3 от Регламент № 207/2009 относно марката на Общността право да изменя решенията на апелативния състав, не означава, че той може да прави преценка, по която апелативният състав още не е изразил становище. Следователно упражняването на правото да измени решението трябва по принцип да се ограничи до положенията, при които Общият съд, след като е осъществил контрол върху направената от апелативния състав преценка, въз основа на установените фактически и правни обстоятелства е в състояние да определи решението, което апелативният състав е трябвало да приеме.

В това отношение правно основание, изведено от грешка при прилагане на правото, която е допуснал апелативният състав, с оглед на член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009, като е уважил възражението, без да разглежда дали по-ранната марка е била предмет на реално използване, може да доведе само до отмяна на решението на апелативния състав и до връщане на делото пред същия. Всъщност Общият съд не може да извърши каквато и да е преценка на реалното използване на по-ранната марка, тъй като апелативният състав не се е произнесъл по този въпрос.

Обратно, второ правно основание, свързано с липсата на вероятност от объркване, би могло да позволи на жалбоподателя, ако бъде признато за основателно, да постигне пълно уреждане на спора. Следователно Общият съд трябва да разгледа това правно основание.

Ако от разглеждането на Общия съд произтича, че второто правно основание не трябва да бъде възприето и че предявеното от жалбоподателя искане за изменение трябва да бъде отхвърлено, Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) — след като бъде разгледан въпросът за реалното използване на по-ранната марка — трябва да се произнесе отново, при необходимост, по вероятността от объркване между двете конфликтни марки. Тя ще трябва тогава да изведе последиците, за сравнението между тези две марки, на евентуална липса на реално използване на по-ранната марка за някои от стоките, обхванати от същата.

(вж. точки 19, 39—41, 82 и 83)

2. Вж. текста на решението.

(вж. точки 28 и 29)

3. Искането възразяващият да докаже реалното използване на по-ранната марка, има за последица да прехвърли върху него тежестта на доказване на реалното използване на неговата марка, като в противен случай възражението му може да бъде отхвърлено. Следователно реалното използване на по-ранната марка представлява въпрос, който, след като веднъж е повдигнат от заявителя на марката, следва по принцип да получи отговор, преди да бъде взето решение по същинското възражение. Ето защо искането за доказване на реалното използване на по-ранната марка добавя конкретен и предварителен въпрос към процедурата по възражение и в този смисъл променя нейното съдържание.

При това положение, като е отказал на заявителя защитата, за Общността, на получената от него международна регистрация, без въпросът за реалното използване на по-ранната марка да е бил разгледан предварително, въпреки че заявителят е подал пред отдела по споровете молба във връзка с реалното използване на по-ранната марка, апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото.

(вж. точки 30 и 34)

4. Вж. текста на решението.

(вж. точки 43, 44, 49 и 67)

5. За германските професионални потребители, които разполагат със специални познания в медицинската област и чиято степен на внимание е особено висока, съществува вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 относно марката на Общността между фигуративния знак „KW SURGICAL INSTRUMENTS“, чиято регистрация като марка на Общността е поискана за „Хирургически, медицински, стоматологични и ветеринарни апарати и инструменти, изкуствени крайници, очи и зъби; ортопедични изделия; хирургически материали за зашиване на рани“, които спадат към клас 10 съгласно Ницската спогодба, и словната марка „Ka We“, регистрирана по-рано в Германия за „Медицински и санитарни апарати и инструменти, слухови протези, превързочни материали, изкуствени крайници (с изключение на изделия от каучук или свързани с каучук)“, спадащи към същия клас от посочената спогодба.

Всъщност, макар да е вярно, че думите „surgical“ и „instruments“, както и фигуративните елементи, състоящи се от полукръг и изображение на хирургически инструмент, присъстват само в заявената марка, тези различия не са достатъчни, за да се заличи у съответния потребител впечатлението, че тези марки, преценени общо, си приличат малко във визуално отношение и са идентични или много сходни във фонетично отношение. Присъствието, що се отнася само до заявената марка, на словния елемент „surgical instruments“ при всички положения не е от естество да неутрализира констатираните визуални и фонетични прилики между знаците на двете разглеждани марки. Дори да се предположи, че не е установена идентичност между стоките, обхванати от двете конфликтни марки, степента на сходство, която най-малкото съществува между тях, като се вземе предвид съвкупността от стоки, обхванати от по-ранната марка, е достатъчна, за да се констатира вероятност от объркване.

(вж. точки 45, 71—74)

6. Вж. текста на решението.

(вж. точка 46)

7. Вж. текста на решението.

(вж. точка 50)

8. Вж. текста на решението.

(вж. точка 51)

9. Вж. текста на решението.

(вж. точка 69)

10. Обстоятелството, че разглежданите стоки, предназначени за професионални потребители, само по изключение се предлагат, търгуват или рекламират по телефона, не позволява да се изключи всякаква вероятност от объркване между два знака, идентични или много сходни във фонетично отношение, защото използването на знака в това отношение не се ограничава до ситуациите, в които разглежданите стоки се търгуват, а може да засяга и други ситуации, в които съответните професионалисти отправят устно към тези стоки, например в хода на използването им или по време на обсъждания, свързани с това използване и отнасящи се именно до предимствата и недостатъците на посочените стоки.

В това отношение, макар да не може да се изисква от органа, на който е възложена преценката дали съществува вероятност от объркване, да определи за всяка категория стоки средна стойност на внимание на потребителя, въз основа на степента на внимание, която последният може да докаже в различни ситуации и която отчита най-ниската степен на внимание, която потребителите могат да покажат в присъствието на дадена стока или марка, все пак не е изключена възможността да се вземат предвид други ситуации освен тази на действието закупуване, за да се прецени дали съществува вероятност от объркване.

(вж. точки 79—81)