



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав)

21 януари 2016 година *

„Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 — Словна марка „Carrera“ — Възражение на притежателя на словна национална марка и словна марка на Общността „CARRERA“ — Вероятност от объркване — Придобита репутация от по-ранната марка“

По дело C-50/15 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз, подадена на 5 февруари 2015 г.,

Kurt Hesse, с местожителство в Нюрнберг (Германия), за който се явява M. Krogmann, Rechtsanwalt,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява A. Schiffko, в качеството на представител,

ответник в първоинстанционното производство,

Hubert Ampferl, в качеството на синдик в производството по несъстоятелност срещу Lutter & Partner GmbH, по-рано Lutter & Partner GmbH,

жалбоподател в първоинстанционното производство,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, установено в Щутгарт (Германия), за което се явява E. Stolz, Rechtsanwalt,

въстъпила страна в първоинстанционното производство,

СЪДЪТ (шести състав),

състоящ се от: Ал. Арабаджиев, председател на състава, J.-C. Vonichot и S. Rodin (докладчик), съдии,

генерален адвокат: Н. Saugmandsgaard Øe,

секретар: A. Calot Escobar,

* Език на производството: немски.

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

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

постанови настоящото

Решение

- 1 С жалбата си г-н Hesse иска отмяна на решението на Общия съд на Европейския съюз от 27 ноември 2014 г., Hesse и Lutter & Partner/CXВП — Porsche (Carrera) (T-173/11, EU:T:2014:1001, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което Общият съд е отхвърлил жалбата му за отмяна на решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (CXВП) от 11 януари 2011 г. (преписка R 306/2010-4) относно производство по възражение между Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (наричано по-нататък „Porsche“) и г-н Hesse във връзка със заявка за регистрация на словния знак „Carrera“ като марка на Общността (наричано по-нататък „спорното решение“).

Правна уредба

- 2 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) 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), влязъл в сила на 13 април 2009 г. Предвид датата на подаване на разглежданата заявка за регистрация обаче, настоящият спор се урежда от Регламент № 40/94.
- 3 Озаглавеният „Относителни основания за отказ“ член 8 от Регламент № 40/94 гласеше:

„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, в която по-ранната марка е защитена; вероятността от объркване включва [възможността за] свързване с по-ранната марка.

[...]

5. При възражение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на параграф 2, марката, за която е била подадена заявката, не се регистрира, когато 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 по-ранната марка е регистрирана, 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 ползването без основателна причина на марка, за която е била подадена заявка[,] се ползва неоснователно от отличителните белези или от [...] репутация[та] на по-ранната марка, или ще ѝ нанесе вреда“.

Обстоятелства, предхождащи спора

- 4 На 16 февруари 2007 г. г-н Hesse подава в СХВП заявка за регистрация на словния знак „Carrera“ като марка на Общността.
- 5 Стоките, за които се иска регистрация на марката, спадат по-специално към клас 9 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година (наричана по-нататък „Ницската спогодба“) и отговарят на следното описание:

„Апарати за записване, предаване и възпроизвеждане на звук или образ; телевизионни апарати; магнитни носители на записи; компютърни устройства и компютри за записване, обработка и възпроизвеждане на звук и образ; електрически апарати и инструменти за обработка и предаване на данни и съобщения; цифрови носители на записи; носители за съхранение на цифрови данни; оптични носители на данни и записи; преносими телевизори, по-специално телевизори с акумулаторна батерия; четящи устройства за цифрови видеодискове; записващи устройства за универсални цифрови дискове; видеозаписващи устройства; записващи устройства за твърди дискове; телевизионни приемници; спътникови приемници; аналогови и цифрови излъчватели и приемници; устройства за съхранение на данни с USB интерфейс; Scart устройства; карти памет; цифрови видеодискове; компактдискове; антенни устройства; спътникови антени; антени за наземно приемане; оборудване с високо качество на звука; домашно кино; преносими апарати за възпроизвеждане на аудио и видео записи; тонколони; диктофони; мобилни навигационни устройства, по-специално мобилни спътникови навигационни устройства; комбинации от всички горепосочени стоки; всички горепосочени стоки не за вграждане в автомобили като серийно или специално оборудване“.
- 6 Заявката за регистрация като марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 36/2007 от 23 юли 2007 г.
- 7 На 26 юли 2007 г. Porsche подава възражение съгласно член 42 от Регламент № 40/94 срещу регистрацията на марката „Carrera“ за посочените в точка 5 от настоящото решение стоки.
- 8 По-ранните марки, на които се позовава Porsche в подкрепа на своето възражение, са следните:
 - словна марка на Общността „CARRERA“, регистрирана в СХВП на 22 януари 2001 г. под номер 283879 за обозначаване на стоки от клас 12 по смисъла на Ницската спогодба, съответстващи на следното описание: „Моторни превозни средства и техните части, сухопътни превозни средства и кораби, както и техните части, без велосипеди и техните части“,
 - германска словна марка „CARRERA“ под номер 946370, регистрирана на 7 юли 1976 г. и продължена до 2012 г., за обозначаване на стоки от клас 12 по смисъла на Ницската спогодба, съответстващи на следното описание: „Моторни превозни средства, а именно спортни автомобили“.
- 9 В подкрепа на възражението са посочени основанията по член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94.
- 10 С решение от 25 февруари 2010 г. отделът по споровете отхвърля възражението, тъй като счита, че не е налице вероятност от объркване между конфликтните марки и че притежателят на марката, чиято регистрация е заявена, не би могъл да извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки или да ги увреди.
- 11 На 4 март 2010 г. Porsche подава жалба пред СХВП срещу решението на отдела по споровете.

- 12 Със спорното решение четвърти апелативен състав на СХВП (наричан по-нататък „апелативният състав“) уважава посочената жалба, като отменя решението на отдела по споровете по-конкретно въз основа на наличието на вероятност от объркване между разглежданите стоки, що се отнася до „мобилни[те] навигационни устройства, по-специално мобилни[те] спътникови навигационни устройства“.
- 13 След приемането на спорното решение марката, чиято регистрация е била заявена, е прехвърлена частично на дружеството Lutter & Partner GmbH (наричано по-нататък „Lutter & Partner“).
- 14 След това прехвърляне в базите данни на СХВП са вписани две заявки за регистрация на словната марка „Carrera“, а именно, от една страна, заявка с номер 5723432, която обхваща някои стоки, посочени в точка 5 по-горе, включително „мобилни[те] навигационни устройства, по-специално мобилни[те] спътникови навигационни устройства“, и от друга страна, заявка с номер 10881332, която обхваща други стоки, посочени в точка 5 по-горе.

Производството пред Общия съд и обжалваното съдебно решение

- 15 С жалба, подадена в секретариата на Общия съд на 22 март 2011 г., г-н Hesse иска отмяната на спорното решение от Общия съд, като сочи две основания, изведени, първото — от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, а второто — от нарушение на член 8, параграф 5 от посочения регламент.
- 16 С определение на Общия съд от 21 ноември 2014 г. Lutter & Partner е допуснато да замести частично г-н Hesse като жалбоподател в това производство, тоест що се отнася до производството във връзка със заявката за регистрация на словната марка „Carrera“ № 10881332.
- 17 С обжалваното съдебно решение Общият съд отхвърля изцяло жалбата като неоснователна, след като обявява за недопустими исканията, направени при условията на евентуалност.

Искания на страните

- 18 Г-н Hesse иска от Съда:
 - да отмени обжалваното съдебно решение,
 - да отмени спорното решение и да отхвърли възражението срещу заявката за регистрация на марка на Общността № 5723432, подадена на 16 февруари 2007 г.,
 - при условията на евентуалност — да върне делото на Общия съд за ново разглеждане, и
 - да осъди ответника да заплати съдебните разноски.
- 19 Porsche и СХВП искат от Съда да отхвърли жалбата и да осъди г-н Hesse да заплати съдебните разноски.

По жалбата

По първото основание

- 20 С първото си основание г-н Hesse изтъква по същество, че в точки 42—46 от обжалваното съдебно решение Общият съд е допуснал грешка в преценката, що се отнася до сходството между разглежданите стоки. В това отношение той поддържа, че съгласно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 следва да се вземат предвид всички релевантни фактори, които характеризират връзката между разглежданите стоки, включително — в настоящия случай — произходът, предлагането на пазара, каналите за разпространение и съответните обекти за продажба на тези стоки, тоест толкова фактори, по които мобилните навигационни устройства се отличават от моторните превозни средства. Ако Общият съд бе отчел изцяло тези съществени обстоятелства, той нямаше да може да установи функционална допълняемост и оттук сходство между тези стоки.
- 21 В това отношение веднага следва да се припомни, както правилно отбелязва Общият съд в точка 36 от обжалваното съдебно решение, че за да се прецени сходството между стоките или услугите, следва да се вземат предвид всички релевантни фактори, които характеризират връзката между тези стоки или услуги. Тези фактори включват по-специално тяхното естество, предназначение и употреба, както и техния конкурентен или допълващ характер (вж. по-конкретно решения Sunrider/CXВП, C-416/04 P, EU:C:2006:310, т. 85 и Les Éditions Albert René/CXВП, C-16/06 P, EU:C:2008:739, т. 65).
- 22 Доколкото с първото си основание г-н Hesse упреква Общия съд, че не е взел предвид всички релевантни фактори, които характеризират връзката между съответните стоки, по-специално произхода, предлагането на пазара, каналите за разпространение и обектите за продажба на тези стоки, следва да се отбележи, на първо място, че в частта от обжалваното съдебно решение, за която се отнася посоченото основание, Общият съд потвърждава преценката на апелативния състав, че разглежданите стоки са сходни поради тяхната допълняемост, като по-конкретно в точка 43 от това съдебно решение установява, че доводите, изтъкнати от г-н Hesse именно в този контекст, не могат да опровергават тази констатация.
- 23 На второ място, макар допълващият характер на разглежданите стоки да е само един от няколко други фактора, като естеството, употребата или каналите за разпространение на тези стоки, с оглед на които може да се преценява сходството на стоките, така или иначе става въпрос за самостоятелен критерий, който сам по себе си може да обоснове наличието на такова сходство.
- 24 На трето място, от постоянната практика на Съда следва, че от Общия съд не може да се изисква, с изключение на задължението за спазване на основните принципи и на процесуалните правила относно тежестта на доказване и събирането на доказателства и на задължението за неизопачаване на доказателствата, изрично да мотивира преценката си относно значението на всяко представено му доказателство, по-специално когато счита, че те са без значение или са неотнормими за разрешаването на спора (решение Dorsch Consult/Съвет и Комисия, C-237/98 P, EU:C:2000:321, т. 51).
- 25 При тези обстоятелства, Общият съд не е допуснал грешка при прилагане на правото в точки 42—46 от обжалваното съдебно решение, като е потвърдил преценката на апелативния състав, съгласно която разглежданите стоки са сходни поради тяхната допълняемост, без за тази цел да извърши анализ на произхода, на предлагането на пазара, на каналите за разпространение или на обектите за продажба на тези стоки.

- 26 Доколкото освен това г-н Hesse поддържа в рамките на това основание, че правилното претегляне на релевантните фактори в това отношение е трябвало да доведе Общия съд до извод за липса на сходство на разглежданите стоки, в действителност той само оспорва фактически преценки (по аналогия вж. определения DMK/CXВП, C-346/12 P, EU:C:2013:397, т. 44 и 45 и Greinwald/Wessang, C-608/12 P, EU:C:2014:394, т. 35).
- 27 Предвид гореизложените съображения първото основание следва да се отхвърли като частично недопустимо и частично необосновано.

По второто основание

- 28 С второто си основание г-н Hesse изтъква по същество, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото по-специално в точки 59 и 60 от обжалваното съдебно решение, като е потвърдил, че по-ранните марки са придобили репутация по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. По-специално, Общият съд явно изопачил представените му факти и доказателства, като не взел под внимание определени съществени резултати от изследването, извършено от предприятието GfK, от които в крайна сметка следвало, че потребителите свързвали марката „CARRERA“ не с превозните средства, а най-напред с играчките, по-специално с електрическите състезателни писти, предназначени за децата. Впрочем, основавайки се на тези резултати, Общият съд трябвало да установи, че марката „CARRERA“ не се е ползвала с репутация по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.
- 29 Доколкото с това основание г-н Hesse цели да докаже, че Общият съд неправилно е потвърдил придобиването на репутация от по-ранните марки по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, следва да се отбележи, че тази констатация спада към извършваната от Общия съд фактическа преценка, която съгласно посочената в точка 24 от настоящото решение постоянна съдебна практика не може да бъде предмет на обжалване, освен при изопачаване на представените пред този съд факти и доказателства.
- 30 В това отношение трябва да се напомни, че, както следва и от постоянната практика на Съда, изопачаването трябва ясно да личи от доказателствата по делото, без да е необходимо да се прибегва до нова преценка на фактическите обстоятелства и на доказателствата (вж. по-специално решение Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C-398/07 P, EU:C:2009:288, т. 41 и цитираната съдебна практика).
- 31 Като само поддържа по същество, че ако Общият съд бе отчетел някои други резултати и данни от извършеното от предприятието GfK изследване, различни от взетите предвид от апелативния състав, този съд е трябвало да направи извод за липсата на репутация на марката „CARRERA“, г-н Hesse обаче не доказва, че Общият съд е преценил неправилно в обжалваното съдебно решение представените му фактически обстоятелства и в още по-голяма степен, че ги е изопачил.
- 32 От гореизложеното следва, че второто основание трябва да се отхвърли като явно недопустимо и при всички положения като явно необосновано.

По третото основание

- 33 С третото си основание г-н Hesse поддържа по същество, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че е съществувала вероятност от „прехвърляне на репутация“ в полза на марката, чиято регистрация е заявена. Съображенията на Общия съд в това отношение не съблюдавали условията за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. По-специално било немислимо единствено възможността за използване в моторните превозни средства и техническият характер на стоките, за които се иска регистрацията като

марка, да обосноват прилагането на този член. Съображенията на апелативния състав в този контекст били напълно необосновани и изобщо не били в подкрепа на съществуването на „социален навик“, който може да доведе до прехвърляне на репутация за целите на посочения член. Това важи, според жалбоподателя, в още по-голяма степен, тъй като конфликтните стоки в случая не са сходни, както поддържа последният в рамките на първото основание.

- 34 Следва да се приеме за установено, на първо място, че в рамките на третото си основание г-н Hesse изтъква — без да уточнява нито съответните точки от мотивите на обжалваното съдебно решение, нито допуснатата там грешка при прилагане на правото от Общия съд — доводи, сходни на тези, които е развил пред този съд и в които упреква преценката на апелативния състав за наличието на вероятност от „прехвърляне на репутация“ в полза на марката, чиято регистрация е заявена — доводи, които Общият съд отхвърля в точки 69—73 от обжалваното съдебно решение.
- 35 На второ място, доколкото г-н Hesse оспорва наличието на вероятност от „прехвърляне на репутация“, като изхожда от схващането, че разглежданите стоки не са сходни, достатъчно е да се отбележи, че първото основание на жалбата, насочено срещу извода на Общия съд за наличието на такова сходство, е отхвърлено в точки 22—27 от настоящото съдебно решение.
- 36 Следователно третото основание трябва да се отхвърли.
- 37 Предвид всички гореизложени съображения жалбата следва да се отхвърли изцяло.

По съдебните разноски

- 38 Съгласно член 138, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда, който се прилага по отношение на производството по обжалване по силата на член 184, параграф 1 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като Porsche и СХВП са направили искане за осъждането на г-н Hesse да заплати съдебните разноски и последният е загубил делото, той трябва да бъде осъден да понесе, освен направените от него съдебни разноски, и тези на Porsche и СХВП.

По изложените съображения Съдът (шести състав) реши:

- 1) **Отхвърля жалбата.**
- 2) **Осъжда г-н Kurt Hesse да заплати съдебните разноски.**

Подписи