



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (девети състав)

1 март 2018 година *

„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, състояща се от две паралелни ивици върху обувка — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща три паралелни ивици върху обувка — Относително основание за отказ — Увреждане на репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

По дело T-629/16

Shoe Branding Europe BVBA, установено в Oudenaarde (Белгия), за което се явява J. Løje, адвокат,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за която се явяват A. Lukošūtė и A. Söder, в качеството на представители,

ответник,

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

adidas AG, установено в Herzogenaurach (Германия), за което се явяват I. Fowler и I. Junkar, solicitors,

с предмет жалба срещу решение на втори апелативен състав на EUIPO от 8 юни 2016 г. (преписка R 597/2016-2), постановено в производство по възражение между adidas и Shoe Branding Europe,

ОБЩИЯТ СЪД (девети състав),

състоящ се от: S. Gervasoni, председател, L. Madise и K. Kowalik-Bańczyk (докладчик), съдии,

секретар: X. Lopez Bancelari, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 1 септември 2016 г.,

предвид писмения отговор на EUIPO, подаден в секретариата на Общия съд на 1 декември 2016 г.,

* Език на производството: английски.

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 21 декември 2016 г.,

след съдебното заседание от 6 юли 2017 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелствата по спора

1 На 1 юли 2009 г. жалбоподателят, Shoe Branding Europe BVBA, подава в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) заявка за регистрация на марка на Европейския съюз на основание Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен (заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

2 Марката, чиято регистрация се иска и която жалбоподателят посочва като „друга“ марка, е изобразена по-долу:



3 В заявката за регистрация марката е описана по следния начин:

„Марката е позиционна марка. Тя се състои от две паралелни линии, поставяни на външната горна част на обувка. Паралелните линии тръгват от края на подметката на обувка нагоре и достигат напречно до средата на горната част на стъпалото на обувка. Прекъснатата линия посочва мястото на поставяне на марката и не е част от марката“.

4 Стоките, чиято регистрация се иска, спадат към клас 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и съответстват на следното описание: „Обувни артикули“.

5 Заявката за марка на Европейския съюз е публикувана в Бюлетин на марки на Общността, бр. 107/2010 от 14 юни 2010 г.

6 На 13 септември 2010 г. встъпилата страна, adidas AG, прави възражение на основание член 41 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 46 от Регламент 2017/1001) срещу регистрацията на заявената марка за всички стоки, посочени в заявката за регистрация.

7 Възражението се основава по-конкретно на следните по-ранни права:

- фигуративната марка на Европейския съюз, регистрирана на 26 януари 2006 г. под номер 3517646, за „обувни артикули“, спадащи към клас 25, със следното описание: „Марката се състои от три паралелни ивици с еднаква големина и широчина, поставяни върху обувки; ивиците са разположени върху външната част на обувките в пространството между връзките и подметката“. Тази марка (наричана по-нататък „по-ранната марка“) е изобразена по-долу:



- германската марка от вида „Друга марка“, регистрирана на 14 декември 1999 г. под номер 39950559 и надлежно подновена, за „обувни артикули, включително спортни и ежедневни обувки“, спадащи към клас 25, със следното описание: „Марката се състои от три ивици с цвят, който контрастира с основния цвят на обувката. Формата на обувката служи единствено да представи начина, по който търговската марка е поставяна, сама по себе си тя не е част от търговската марка“. Тази марка (наричана по-нататък „германската марка № 39950559“) е изобразена по-долу:



- В подкрепа на възражението са изтъкнати по-специално основанията, посочени в член 8, параграф 1, буква б) и в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (понастоящем съответно член 8, параграф 1, буква б) и член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001).
- С решение от 22 май 2012 г. отделът по споровете отхвърля възражението.
- На 2 юли 2012 г. встъпилата страна подава пред EUIPO жалба на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 (понастоящем членове 66—71 от Регламент 2017/1001) срещу решението на отдела по споровете.
- С решение от 28 ноември 2013 г. втори апелативен състав на EUIPO отхвърля жалбата на основание по-конкретно че конфликтните марки са като цяло различни и че това обстоятелство е достатъчно, от една страна, да се изключи в съзнанието на съответните потребители всякаква вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, и от друга страна, да направи малко вероятно установяването в съзнанието на същите потребители на връзка между конфликтните знаци и впоследствие появата на едно от нарушенията, посочени в член 8, параграф 5 от същия регламент (наричано по-нататък „решението от 28 ноември 2013 г.“).
- Тогава встъпилата страна оспорва това решение пред Общия съд.

- 13 С решение от 21 май 2015 г., adidas/СХВП — Shoe Branding Europe (две паралелни ивици върху обувка) (T-145/14, непубликувано, наричано по-нататък „решението за отмяна“, EU:T:2015:303), Общият съд отменя решението от 28 ноември 2013 г. на основание, че апелативният състав погрешно е направил извода за пълната липса на сходство между конфликтните марки и че тази грешка в преценката е довела до грешка в преценката на апелативния състав относно съществуването в съзнанието на потребителите на вероятност от объркване или a fortiori, от риск същите да свържат конфликтните марки.
- 14 Жалбоподателят подава жалба срещу това решение.
- 15 С определение от 17 февруари 2016 г., Shoe Branding Europe/СХВП (С-396/15 Р, непубликувано, наричано по-нататък „определението по жалбата“, EU:C:2016:95), Съдът отхвърля тази жалба.
- 16 Извеждайки последиците от решението за отмяна и от определението по жалбата, втори апелативен състав на ЕUIPO преразглежда жалбата на встъпилата страна срещу решението на отдела по споровете.
- 17 С решение от 8 юни 2016 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) апелативният състав уважава тази жалба и приема възражението на основание член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009. По-специално той приема, че с оглед на известно сходство между конфликтните марки, на идентичността на обозначените с тях стоки, както и на повишената репутация на по-ранната марка, съществува риск съответните потребители да направят връзка между конфликтните марки и при използването на заявената марка да се извлече несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка, без за тази употреба в конкретния случай да има основателна причина.

Искания на страните

- 18 Жалбоподателят моли Общия съд:
- да отмени обжалваното решение,
 - да осъди апелативния състав да заплати съдебните разноски.
- 19 В хода на съдебното заседание жалбоподателят уточнява, че второто му искане трябва да се схваща като цялящо осъждането на ЕUIPO да заплати съдебните разноски, което Общият съд отбелязва в протокола от заседанието.
- 20 ЕUIPO и встъпилата страна молят Общия съд:
- да отхвърли жалбата,
 - да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

- 21 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят по същество изтъква едно-единствено основание, изведено от нарушението на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, както и от „изопачаване на фактите“. Според жалбоподателя апелативният състав погрешно е заключил, че в конкретния случай са налице предвидените в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 условия за отказ за регистрация на марка.

- 22 Това основание се разделя на три части, доколкото жалбоподателят изтъква, че апелативният състав е допуснал множество грешки в преценката, що се отнася до, първо, доказателството за репутацията на по-ранната марка, второ, наличието на увреждане на репутацията или на отличителния характер на тази марка, и трето, липсата на основателна причина за използването на заявената марка.

Общи съображения по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009

- 23 Съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 при възражение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на член 8, параграф 2 от същия регламент (понастоящем член 8, параграф 2 от Регламент 2017/1001) се отказва регистрация на заявената марка, когато тя е идентична или сходна на по-ранната 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 Европейския съюз, тя се ползва с репутация в Европейския съюз, а в случай на по-ранна национална марка, тя се ползва с репутация в съответната държава членка, и когато използването без основателна причина на заявената марка извлича несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или ги уврежда.
- 24 По-широката закрила, която член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 дава на по-ранната марка, следователно предполага да са изпълнени няколко условия. Първо, по-ранната марка трябва да бъде регистрирана. Второ, последната марка и тази, чиято регистрация се иска, трябва да бъдат идентични или сходни. Трето, по-ранната марка трябва да се ползва от репутация в Съюза, ако става въпрос за марка на Европейския съюз, или в съответната държава членка, ако става въпрос за национална марка. Четвърто, използването без основателна причина на заявената марка трябва да води до риск от несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или да бъдат увредени отличителният характер или добрата репутация на по-ранната марка. Тъй като тези четири условия са кумулативни, при липсата на някое от тях посочената разпоредба става неприложима (вж. решение от 22 март 2007 г., Sigla/CXВП — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, т. 34 и цитираната съдебна практика).

Понятие за репутация на по-ранната марка

- 25 За да се ползва от защитата, предвидена в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, регистрирана марка трябва да бъде известна на значителна част от съответните потребители на стоките или услугите, за които е регистрирана (решение от 6 февруари 2007 г., Aktieselskabet af 21. november 2001/CXВП — TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, т. 48; вж. също по аналогия решение от 14 септември 1999 г., General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, т. 26).
- 26 При проверката на това условие следва да се вземат предвид всички релевантни за делото факти, и по-специално пазарният дял на марката, интензитетът, географският обхват и продължителността на използването ѝ, както и размерът на инвестициите, направени от предприятието за нейното популяризиране (решение от 6 февруари 2007 г., TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, т. 49; вж. също по аналогия решение от 14 септември 1999 г., General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, т. 27).
- 27 В териториален аспект условието за добра репутация трябва, при наличието на марка на Европейския съюз, да се счита за изпълнено, когато тази марка има добра репутация в съществена част от територията на Съюза (решение от 6 октомври 2009 г., PAGO International,

C-301/07, EU:C:2009:611, т. 27). В някои случаи територията на една-единствена държава членка може да се счита за съществена част от тази територия (вж. в този смисъл и по аналогия решение от 6 октомври 2009 г., PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, т. 28).

- 28 Освен това, 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 репутация, стига съответните потребители да продължат да възприемат съответните стоки като произхождащи от същото предприятие. За да се установи дали това е така, следва да се провери дали разграничителните фактори между двете марки не пречат на съответните потребители да продължат да възприемат съответните стоки като произхождащи от определено предприятие (вж. в този смисъл решение от 5 май 2015 г., Spa Monopole/CXBП — Orly International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, т. 33 и 35).

Необходимостта от връзка или сближаване между конфликтните марки

- 29 Следва да се припомни, че когато са налице, нарушенията, посочени в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, са последица от определена степен на сходство между по-ранната марка с репутация и заявената марка, поради което съответните потребители осъществяват сближаване между тези две марки, тоест правят връзка между тях, без обаче да ги объркват. Следователно не се изисква степента на сходство между по-ранната марка с репутация и заявената марка да е от такова естество, че да съществува вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители. Достатъчно е, че поради степента на сходство между марката с добра репутация и заявената марка съответните потребители правят връзка между тези марки (решение от 22 март 2007 г., VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, т. 41; вж. също по аналогия решения от 23 октомври 2003 г., Adidas-Salomon и Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, т. 29 и от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др., C-487/07, EU:C:2009:378, т. 36).
- 30 Съществуването на такава връзка следва да се оценява в цялост, като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай, сред които по-конкретно, първо, естеството и степента на близост или на различие между разглежданите стоки или услуги, второ, степента на сходство между конфликтните марки, трето, колко добра е репутацията на по-ранната марка, четвърто, степента на отличителен характер на по-ранната марка, присъщ или придобит чрез използването ѝ, или още евентуално, пето, съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители (вж. по аналогия решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 41 и 42).
- 31 Следва също да се вземе предвид, че степента на внимание на съответните потребители може да е различна в зависимост от категорията на разглежданите стоки или услуги (вж. по аналогия решения от 22 юни 1999 г., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, т. 26 и от 13 февруари 2007 г., Mundipharma/CXBП — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, т. 42). Поради това степента на внимание на посочените потребители е също релевантен фактор за целите на преценката на наличието на връзка между конфликтните марки (вж. в този смисъл решения от 9 март 2012 г., Ella Valley Vineyards/CXBП — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, т. 27, 28, 45 и 55—57, от 9 април 2014 г., El du Pont de Nemours/CXBП — Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, непубликувано, EU:T:2014:196, т. 74 и 75, и от 19 май 2015 г., Swatch/CXBП — Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, непубликувано, EU:T:2015:293, т. 33).
- 32 Освен това не би могло да се изключи едновременното съществуване на две марки на определен пазар да допринесе евентуално заедно с други фактори за намаляване на риска от свързване между тези две марки по силата на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (решение от 26 септември 2012 г., IG Communications/CXBП — Citigroup и Citibank (CITIGATE), T-301/09,

непубликувано, EU:T:2012:473, т. 128; вж. също по аналогия решения от 3 септември 2009 г., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, т. 82 и от 11 май 2005 г., Grupo Sada/CXBП — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, т. 86).

- 33 Въпреки това подобна вероятност би могла да бъде взета предвид само ако е надлежно доказано, че посоченото едновременно съществуване се основава на липсата на риск от свързване в съзнанието на съответните потребители между посочените марки и при условие че тези марки и конфликтните марки са еднакви (решение от 26 септември 2012 г., CITIGATE, T-301/09, непубликувано, EU:T:2012:473, т. 128; вж. също по аналогия решение от 11 май 2005 г., GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, т. 86) или поне достатъчно сходни.
- 34 Липсата на риск от свързване може по-специално да се изведе от „мирния“ характер на едновременното съществуване на марките на пазара (вж. по аналогия решение от 3 септември 2009 г., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, т. 82). Едновременното съществуване на две марки обаче не може да се квалифицира като „мирно“, когато използването на една от тези марки е било оспорено от притежателя на другата марка пред административните инстанции или пред юрисдикциите (вж. в този смисъл и по аналогия решения от 3 септември 2009 г., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, т. 83 и от 8 декември 2005 г., Castellblanch/CXBП — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, т. 74).

Видове увреждане на репутацията или на отличителния характер на по-ранната марка

- 35 Съществуването на връзка между конфликтните марки в съзнанието на съответните потребители представлява необходимо, но само по себе си недостатъчно условие, за да бъде установено наличието на някое от нарушенията, срещу които член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 предоставя защитата в полза на марките с репутация (вж. по аналогия решение от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др., C-487/07, EU:C:2009:378, т. 37 и цитираната съдебна практика).
- 36 Тези нарушения са, на първо място, увреждане на отличителния характер на марката, на второ място, увреждане на репутацията ѝ и на трето място, несправедливо облагодетелстване от отличителния ѝ характер или от репутацията ѝ (вж. по аналогия решение от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др., C-487/07, EU:C:2009:378, т. 38 и цитираната съдебна практика).
- 37 Следва да се отбележи, че освен ако за използването на заявената марка има основателна причина, едно от тези три вида нарушения е достатъчно за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009. От това следва, че облагодетелстването на третото лице от отличителния характер или от добрата репутация на марката може да се окаже несправедливо, дори използването на идентичния или сходен знак да не уврежда нито отличителния характер, нито репутацията на марката или, по-общо, на притежателя ѝ (вж. по аналогия решение от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др., C-487/07, EU:C:2009:378, т. 42 и 43).

Правила за доказване и съотношение между наличието на увреждане и наличието на основателна причина

- 38 За да се ползва от защитата, въведена с разпоредбите на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, притежателят на по-ранната марка трябва на първо време да представи доказателства, че използването на заявената марка би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка или че би увредило този отличителен характер или тази репутация (вж. по аналогия решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 37).

- 39 В тази връзка действителното използване на заявената марка може да бъде взето предвид като индикация, онагледяване на голямата вероятност за риск от увреждане на по-ранната марка с репутация. По този начин, когато заявената марка е вече използвана и са представени конкретни данни като доказателство за съществуването на връзка в съзнанието на съответните потребители и за твърдяното нарушение, очевидно те ще имат значителна тежест при преценката на риска от увреждане на по-ранната марка (вж. в този смисъл решения от 25 януари 2012 г., *Viaguara/CXВП — Pfizer (VIAGUARA)*, T-332/10, непубликувано, EU:T:2012:26, т. 72, от 11 декември 2014 г., *Coca-Cola/CXВП — Mitico (Master)*, T-480/12, EU:T:2014:1062, т. 88 и 89, и заключението на генералния адвокат Sharpston по дело *Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370*, т. 84).
- 40 При все това притежателят на по-ранната марка не е длъжен да доказва съществуването на действително и настоящо нарушение на правата върху марката си. Всъщност, когато от начина, по който притежателят на заявената марка би могъл да я използва, е възможно да се предвиди, че ще последва подобно увреждане, 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, *prima facie*, да се направи изводът за сериозен риск от настъпването на подобно увреждане в бъдеще (решение от 25 май 2005 г., *Spa Monopole/CXВП — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, EU:T:2005:179, т. 40; вж. също по аналогия решение от 27 ноември 2008 г., *Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655*, т. 38).
- 41 Освен това е възможно, по-специално в случай на възражение, основаващо се на по-ранна марка, която се ползва с изключително голяма репутация, вероятността от бъдещ и нехипотетичен риск от нанесена вреда на по-ранната марка или несправедливо облагодетелстване от тази марка да е толкова очевидна, че да не е необходимо възразяващата страна да посочва и да доказва някакво друго фактическо обстоятелство за тази цел (решение от 22 март 2007 г., *VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93*, т. 48).
- 42 В хипотезата, в която притежателят на по-ранната марка е успял да докаже наличието на действително и настоящо увреждане на своята марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, или в противен случай, на сериозен риск от настъпването на подобно увреждане в бъдеще, след това притежателят на заявената марка има задачата да докаже, че за използването на тази марка има основателна причина (вж. по аналогия решение от 27 ноември 2008 г., *Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655*, т. 39).

Понятие за несправедливо облагодетелстване от репутацията или от отличителния характер на по-ранната марка

- 43 Следва да се припомни, че съгласно практиката на Съда понятието за несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка, определяно също като „паразитизъм“ и „получаване наготово“, се свързва с предимството, извлечено от използването на заявената идентична или сходна марка. То обхваща по-специално случаите, при които в резултат на прехвърляне на образа на марката с репутация или на пренасяне на нейни характеристики към обозначените със заявената марка стоки е налице очевидно използване в следването на примера на марката с репутация (вж. по аналогия решение от 18 юни 2009 г., *L'Oréal и др., C-487/07, EU:C:2009:378*, т. 41).
- 44 По този начин, когато трето лице се опитва чрез използването на марка, сходна на марка с репутация, да следва примера на последната, за да се възползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и да използва, без каквато и да било финансова компенсация и без да полага собствени усилия в това отношение, търговските усилия, положени от притежателя на

по-ранната марка за създаването и поддържането на образа на тази марка, облагодетелстването в резултат на тази употреба следва да се счита за несправедливо извлечено от отличителния характер или репутацията на тази марка (вж. в този смисъл решение от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др., C-487/07, EU:C:2009:378, т. 49).

- 45 В резултат на това може да се приеме, че е налице риск от настъпване на подобно нарушение по-конкретно когато е представено доказателството за асоцииране на заявената марка с положителните качества на идентичната или сходна по-ранна марка (вж. в този смисъл решения от 29 март 2012 г., You-Q/CХВП — Apple Corps (BEATLE), T-369/10, непубликувано, EU:T:2012:177, т. 71 и 72, от 27 септември 2012 г., El Corte Inglés/CХВП — Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, непубликувано, EU:T:2012:500, т. 66 и 68, и от 2 октомври 2015 г., The Tea Board/CХВП — Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743, т. 140—143 и 146).
- 46 При все това, за да се установи дали в конкретен случай използването без основателна причина на заявената марка води до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка, следва да се направи обща преценка, която да отчита всички относими към случая фактори (вж. по аналогия решения от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 68 и 79, и от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др., C-487/07, EU:C:2009:378, т. 44).
- 47 Сред тези фактори по-конкретно са това колко добра е репутацията и каква е степента на отличителност на характера на по-ранната марка, каква е степента на сходство между конфликтните марки, както и естеството и степента на близост между съответните стоки и услуги (вж. по аналогия решение от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др., C-487/07, EU:C:2009:378, т. 44).
- 48 По отношение по-специално на това колко добра е репутацията и каква е степента на отличителност на характера на по-ранната марка, колкото отличителният характер и репутацията на тази марка са по-изразени, толкова по-лесно е да се приеме, че е налице увреждане (вж. по аналогия решения от 14 септември 1999 г., General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, т. 30, от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 69 и от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др., C-487/07, EU:C:2009:378, т. 44).
- 49 По същия начин колкото по-голямо е сходството между стоките или услугите, обхванати от конфликтните марки, толкова по-голяма е вероятността заявената марка да извлече полза от връзка между тези две марки, направена в съзнанието на съответните потребители (вж. по аналогия заключението на генералния адвокат Sharpston по дело Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, т. 65).
- 50 Освен това следва да се отбележи, че в рамките на споменатата в точка 46 по-горе обща преценка съществуването на риск от размиване или опетняване на марката и следователно от настъпването на някое от другите два вида нарушения, посочени в точка 36 по-горе, може евентуално също да бъде взето предвид (вж. по аналогия решение от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др., C-487/07, EU:C:2009:378, т. 45).
- 51 Накрая, наличието на нарушение, състоящо се от несправедливото облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка, трябва да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, обозначени със заявената марка (вж. по аналогия решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 36).

Понятие за основателна причина

- 52 Следва да се уточни, че наличието на основателна причина, позволяваща използването на марка, нанасяща вреда на марка с репутация, трябва да се тълкува ограничително (решение от 16 март 2016 г., *The Body Shop International/CXВП — Spa Monopole (SPA WISDOM)*, T-201/14, непубликувано, EU:T:2016:148, т. 65).
- 53 При все това следва да се припомни, че Регламент № 207/2009 като цяло цели да се постигне баланс между, от една страна, интереса на притежателя на марка от запазване на нейната основна функция, и от друга, интереса на останалите икономически оператори от достъп до знаци, с които да могат да обозначават своите стоки и услуги (вж. по аналогия решения от 27 април 2006 г., *Levi Strauss, C-145/05*, EU:C:2006:264, т. 29 и от 6 февруари 2014 г., *Leidseplein Beheer и De Vries, C-65/12*, EU:C:2014:49, т. 41).
- 54 В системата на защита на марките, въведена с Регламент № 207/2009, интересите на третото лице да използва в търговската дейност знак, идентичен или сходен на по-ранна марка с репутация, и да го регистрира като марка на Европейския съюз, са по-конкретно взети предвид в контекста на член 8, параграф 5 от този регламент посредством възможността за ползвателя на заявената марка да изтъкне „основателна причина“ (вж. по аналогия решение от 6 февруари 2014 г., *Leidseplein Beheer и De Vries, C-65/12*, EU:C:2014:49, т. 43).
- 55 От това следва, че понятието „основателна причина“ не би могло да се тълкува като ограничаващо се до обективно императивни съображения, а може също да се свърже със субективните интереси на трето лице, което вече използва знак, идентичен или сходен на по-ранната марка с репутация и желае да го регистрира като марка на Европейския съюз (вж. по аналогия решение от 6 февруари 2014 г., *Leidseplein Beheer и De Vries, C-65/12*, EU:C:2014:49, т. 45 и 48).
- 56 Ето защо Съдът е приел, че притежателят на марка може да бъде принуден по силата на „основателна причина“ да търпи използването от трето лице на знак, който е сходен с тази марка, включително за стока или услуга, идентична със стоката или услугата, за която е регистрирана посочената марка, при положение, от една страна, че се окаже, че този знак е използван, преди посочената марка да бъде заявена за регистрация, и от друга страна, че така направеното използване на посочения знак е било добросъвестно (вж. в този смисъл и по аналогия решение от 6 февруари 2014 г., *Leidseplein Beheer и De Vries, C-65/12*, EU:C:2014:49, т. 60).
- 57 Съдът е уточнил, че за да се прецени по-специално дали въпросното трето лице е използвало добросъвестно знака, сходен на марката с репутация, следва да се има предвид по-конкретно, първо, начинът на възприемане на споменатия знак от съответните потребители и репутацията му сред тях, второ, степента на близост между стоките и услугите, за които първоначално посоченият знак е бил използван, и стоките и услугите, за които е била регистрирана марката с репутация, трето, кога посоченият знак е използван за първи път за стока, идентична на стоката, за която е регистрирана въпросната марка, и кога последната е придобила репутация, и четвърто, икономическият и търговски смисъл от използването за тази стока на знака, сходен с посочената марка (вж. в този смисъл и по аналогия решение от 6 февруари 2014 г., *Leidseplein Beheer и De Vries, C-65/12*, EU:C:2014:49, т. 54—60).
- 58 При това положение по-ранното използване от трето лице на знак или на заявена марка, идентична или сходна на по-ранна марка с репутация, може да се квалифицира като използване с „основателна причина“ по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 и да позволи на това трето лице не само да продължи да използва този знак, но и да го регистрира като марка на Европейския съюз, въпреки че при използването на заявената марка може да се

извлече полза от репутацията на по-ранната марка (вж. в този смисъл решение от 5 юли 2016 г., Future Enterprises/EUIPO — McDonald's International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, т. 113).

- 59 При все това, за да е налице такъв случай, използването на заявената марка трябва да отговаря на няколко условия, позволяващи да се потвърди, че това използване е реално, както и добросъвестността на притежателя на заявената марка.
- 60 По-специално, първо, знакът, съответстващ на заявената марка, трябва да е бил реално и действително използван.
- 61 Второ, използването на този знак трябва по принцип да е започнало преди датата на заявяването на по-ранната марка с репутация или поне преди тази марка да придобие репутация (вж. в този смисъл решения от 6 февруари 2014 г., Leidseplein Beheer и De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, т. 56—59 и от 5 юли 2016 г., MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, т. 114).
- 62 Трето, знакът, съответстващ на заявената марка, трябва да е бил използван на цялата територия, за която по-ранната марка с репутация е регистрирана. От това следва, че когато по-ранната марка с репутация е марка на Европейския съюз, знакът съответстващ на заявената марка, трябва да е бил използван на цялата територия на Съюза (вж. в този смисъл решения от 16 април 2008 г., CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, т. 85 и от 5 юли 2016 г., MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, т. 115).
- 63 Четвърто, това използване не трябва по принцип да е било оспорено от страна на притежателя на по-ранната марка с репутация. С други думи, заявената марка и по-ранната марка с репутация трябва да са съществували едновременно и мирно на съответната територия (вж. в този смисъл решения от 16 април 2008 г., CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, т. 85 и от 5 юли 2016 г., MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, т. 114).
- 64 Трите части на единственото основание на жалбоподателя трябва да се разгледат именно с оглед на тези съображения.

По първата част, изведена от липсата на репутация на по-ранната марка

- 65 В рамките на първата част на основанието жалбоподателят поддържа, че апелативният състав е допуснал грешка в преценката, като е приел, че представените от встъпилата страна доказателства са достатъчни, за да се установи, че по-ранната марка се ползва с репутация в Съюза.
- 66 В това отношение следва предварително да се припомни, че както това беше посочено в точки 23 и 24 по-горе, марка на Европейския съюз, като по-ранната марка, може да се ползва със защитата, предоставена с член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 само ако има репутация в Съюза.
- 67 В конкретния случай в хода на производството по възражение встъпилата страна е представила различни документи, предназначени да докажат реалното използване на нейните по-ранни марки, както и репутацията им, когато те са поставени върху спортни дрехи или обувки. Сред тези документи фигурира по-специално меморандум относно доказателството за използването на няколко германски марки, както и международна регистрация, клетвена декларация относно търговския оборот на „марката adidas“, проучвания относно пазарните дялове на предприятието, както и относно репутацията на неговите марки, решения на национални юрисдикции, каталози, извадки от пресата и рекламни обяви.

- 68 Както отделът по споровете в решението си от 22 май 2012 г. (стр. 3 и 4), така и апелативният състав, първоначално в решението от 28 ноември 2013 г. (т. 66), след това отново в обжалваното решение (т. 33—42 и 59), са приели, че тези доказателства, взети като цяло, доказват, че фигуративната марка, състояща се от три паралелни ивици, поставяни върху обувка, се ползва с репутация в Съюза.
- 69 Сред доказателствата, изтъкнати от встъпилата страна и споменати от отдела по споровете и апелативният състав, Общият съд счита някои за особено релевантни, доколкото по-конкретно те се отнасят до репутацията на по-ранните марки на встъпилата страна, поставяни върху обувка.
- 70 Първо, отделът по споровете и апелативният състав са припомнили, че фигуративната марка, състояща се от три паралелни ивици, е поставяна от встъпилата страна върху обувки, считано от 1949 г., и че в днешни дни тя се намира върху 70 % от обувките, предлагани на пазара от встъпилата страна. Тези инстанции също са споменали резултатите от изследване, направено през 2004 г., от което ставало ясно, че пазарните дялове на встъпилата страна за спортните обувки на германския пазар през периода 2000—2004 г. били между 23,1 % и 25,7 %. Освен това встъпилата страна е представила пред EUIPO клетвена декларация, подробно описваща за периода 2005—2009 г. сумата на нейните продажби на обувки, както и тази на нейните разходи за реклама в тринадесет държави членки, тоест Дания, Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Австрия, Португалия, Финландия, Швеция, както и трите държави от Бенелюкс, взети заедно. От тази клетвена декларация, която има доказателствена стойност, става ясно, че встъпилата страна реализира значителна търговска печалба в горепосочените държави членки и прави в тях значителни разходи за реклама. При това положение Общият съд счита, че взети общо, тези различни доказателства са от естество да докажат твърде голямото разпространение за дълъг период от време на обувките на встъпилата страна, върху които е положена фигуративна марка, състояща се от три паралелни ивици.
- 71 Второ, горепосочените инстанции са посочили в своите решения, че няколко проучвания на общественото мнение са показали голямо познаване от съответните потребители на марката, състояща се от три паралелни ивици, по-конкретно когато тя е поставяна върху обувка. В това отношение Общият съд констатира, че встъпилата страна е представила пред EUIPO множество проучвания, целящи да определят сред представителна извадка от анкетирани лица процентът лица, които, виждайки обувка, върху която е поставена марка, сходна на по-ранната марка и състояща се от три паралелни ивици, считат, че става въпрос за стока на встъпилата страна или най-малкото свързват тази обувка с последната. Така например от проучване, проведено през 2008 г. в Испания, става ясно, че в тази държава членка 61,3 % от анкетираните лица разпознават посочената обувка като стока на встъпилата страна или я свързват с последната, като този процент достига дори 83,3 % сред лицата на възраст между 15 и 34 години, които представляват основната част от целевите потребители за встъпилата страна. Също така според проучване, направено в Италия през 2005 г., 42 % от анкетираните лица — и до 55 % от тези, спадащи към целевите потребители на спорни обувки — свързват спонтанно подобна обувка с встъпилата страна. Процентът на спонтанно асоцииране с встъпилата страна дори достига 71 % в Швеция според проведено в тази държава проучване през 2003 г. Накрая, други проучвания, проведени по-конкретно в Германия през 1983 г., в Ливърпул (Обединено кралство) през 1995 г. и във Финландия през 2005 г. целят да докажат, че в тези последни държави членки също широкият кръг потребители познава марката на встъпилата страна, състояща се от три паралелни ивици, когато тя е поставена върху обувка.
- 72 Трето, отделът по споровете и апелативният състав са споменали факта, че в няколко решения на национални юрисдикции е описана репутацията на марката на встъпилата страна, състояща се от три паралелни ивици. В това отношение Общият съд констатира, че встъпилата страна действително е представила пред EUIPO няколко решения на национални юрисдикции, в които е постановено, че когато е положена върху обувки, тази марка се ползва със значителна

репутация или известност. Такъв е по-конкретно случаят на решение от 12 февруари 1987 г. на Korkein oikeus (Върховен съд, Финландия), на решение от 1 октомври 1998 г. на Audiencia Provincial de Valencia (Апелативен съд на провинция Валенсия, Испания), на решение от 20 май 2002 г. на Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Търговски съд Мадрид, Испания), на решение от 24 януари 2003 г. на Oberlandesgericht Köln (Висш областен съд Кьолн, Германия), на няколко решения, постановени през 2004 г. от Polymeles Protodikeio Athinon (Окръжен съд Атина, Гърция), както и от Polymeles Protodikeio Thessaloniki (Окръжен съд Солун, Гърция), на решение от 31 август 2005 г. на Helsingin käräjäoikeus (Първоинстанционен съд Хелзинки, Финландия), на решение от 19 октомври 2005 г. на Landesgericht Graz (Окръжен съд Грац, Австрия), на решение от 31 юли 2009 г. на Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza (Търговски съд Сарагоса, Испания) и на решение от 7 октомври 2010 г. на Tribunale civile di Roma (Граждански съд Рим, Италия). Освен това от представените от встъпилата страна доказателства става ясно, че в Испания и в Обединеното кралство компетентните в областта на правото на марките национални административни органи също са достигнали до това заключение.

- 73 Четвърто, горепосочените инстанции на EUIPO са взели предвид и значителната спонсорска дейност на встъпилата страна. По-специално, последната е присъствала на престижни спортни мероприятия, като световното първенство по футбол през 1998 г. във Франция, Европейското първенство по футбол през 2000 г. в Белгия и Нидерландия или Световното първенство по футбол през 2002 г. в Южна Корея и в Япония, и била официалният производител на спортната екипировка на няколко футболни отбора като FC Bayern или Real Madrid. Така посредством тази спонсорска дейност множество много известни футболни и тенис играчи носели по-конкретно обувки, върху които е положена марката, състояща се от три паралелни ивици.
- 74 При все това жалбоподателят оспорва направената от апелативния състав преценка и направената преди него преценка на отдела по споровете, като формулира три групи възражения.
- 75 На първо място, той се оплаква, че по-голямата част от представените от встъпилата страна документи се отнасят не за по-ранната марка, а за други марки на встъпилата страна, използвани основно в Германия, някои от които са поставяни върху дрехи. Доказателството за използването в Германия на тези различни марки обаче не позволявало да се докаже репутацията на по-ранната марка в целия Съюз.
- 76 Що се отнася, най-напред, до обстоятелството, че някои доказателства се отнасяли до марки на встъпилата страна, различни от самата по-ранна марка, следва да се припомни, че в съответствие със съдебната практика, припомнена в точка 28 по-горе, притежателят на регистрирана марка може, с цел да докаже репутацията ѝ, да се позове на доказателства за репутацията ѝ под различна форма, и по-конкретно под формата на друга регистрирана марка, стига съответните потребители да продължат да възприемат разглежданите стоки като произхождащи от същото предприятие.
- 77 В конкретния случай обаче от точка 42 от обжалваното решение следва, че апелативният състав правилно е приел, че макар представените от встъпилата страна доказателства да се отнасяли до всички по-ранни марки, тези относно самата по-ранна марка, както и относно германската марка № 39950559 са особено релевантни.
- 78 Всъщност, с оглед на съществуващата между тези две марки твърде голяма визуална близост, доколкото и двете се състоят от три паралелни ивици, поставяни по същия начин върху обувки, няма никакво съмнение, че при среща с едната или другата от посочените марки съответните потребители ще възприемат разглежданите стоки като произхождащи от същото предприятие. При това положение доказателствата относно германската марка № 39950559 са релевантни за

доказване на репутацията на по-ранната марка. Впрочем същото важи за доказателствата относно другите марки, състоящи се от три паралелни ивици, поставяни по същия начин върху обувки, каквито например са германските марки № 944623 и № 944624.

- 79 По-нататък, що се отнася до обстоятелството, че някои доказателства се отнасят до марки, поставяни върху дрехи, безспорно те следва да се отхвърлят като нерелевантни в конкретния случай. При все това следва да се отбележи, че от точка 77 по-горе следва, че апелативният състав не се е основал главно върху тези доказателства и че напротив, най-релевантните представени от встъпилата страна доказателства, изброени в точки 70—73 по-горе, се отнасят до марките, поставяни върху обувки, а не върху дрехи.
- 80 Накрая, що се отнася до факта, че някои марки на встъпилата страна били използвани основно в Германия, следва да се припомни, че по силата на цитираната съдебна практика в точки 25—27 по-горе, за да се ползва от защитата, предвидена в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, по-ранната марка, която е марка на Европейския съюз, трябва да бъде известна на значителна част от съответните потребители на стоките или услугите, за които е регистрирана, в съществена част от територията на Съюза, като в някои случаи територията на една-единствена държава членка може да се счита за съществена част от тази територия.
- 81 При конкретните обстоятелства територията на Германия обаче може да се счита за съществена част от територията на Съюза.
- 82 Впрочем следва да се отбележи, че някои от представените доказателства, и по-конкретно споменатите в точки 71 и 72 по-горе, са от естество да докажат репутацията на по-ранната марка в няколко други държави членки, сред които Испания, Финландия, Италия и Швеция. Очевидно е, че тези държави членки, взети заедно, обаче представляват съществена част от територията на Съюза, а *fortiori* ако към тях се добави Германия — държавата членка, в която встъпилата страна е започнала да развива своята дейност.
- 83 На второ място, жалбоподателят поддържа, че доказателствата относно дейността на встъпилата страна и известността на нейното име не са релевантни за доказване на използването и репутацията на по-ранната марка, както и тези на германската марка № 39950559.
- 84 В това отношение следва да се отбележи, че в точки 70—73 по-горе Общият съд е изброил най-релевантните доказателства, представени от встъпилата страна и взети предвид от апелативния състав. Трябва да се констатира, че тези доказателства не се отнасят до дейността като цяло на встъпилата страна и до известността на наименованието „adidas“ и че някои от тях, в най-добрия случай, се отнасят до нейната дейност по производство на спортни обувки и до разпространението на подобни стоки, върху които е поставяна фигуративна марка, състояща се от три паралелни ивици. Доколкото, взети заедно, горепосочените доказателства са сами по себе си достатъчни за доказване на използването и репутацията на някои по-ранни марки на встъпилата страна, поставяни върху обувки, и по-конкретно на самата по-ранна марка и на германската марка № 39950559, жалбоподателят не може надлежно да се позовава на факта, че сред всички представени от встъпилата страна доказателства някои имат по-общ характер и се отнасят до дейността на последната и до известността на нейното име.
- 85 На трето място, жалбоподателят изтъква, че документите, в които специално се споменава по-ранната марка, са малко на брой и представляват проучвания с малък брой участници в ограничени географски зони или са съдебни решения, които не са основани на доказателства за репутация на тази марка.

- 86 В това отношение следва да се отбележи, от една страна, че споменатите в точка 71 по-горе проучвания са били реализирани в няколко държави членки и сред значителни представителни извадки, тоест 319 души за проучването, направено във Финландия, 330 души за това, проведено в Испания, а не единствено в град Сарагоса, 500 души за проучването, проведено в Италия, 675 души за това, направено в Германия, и 18 000 души за това в Швеция. Единствено представителната извадка от 82 души, съответстваща на проучването, проведено в Ливърпул, явно не е достатъчна сама по себе си, за да докаже по сигурен начин репутацията на по-ранната марка в цялото Обединено кралство, макар и тя да цели да потвърди известна репутация на тази марка в един от основните градове на тази държава членка.
- 87 От друга страна, жалбоподателят не оспорва надлежно доказателствената стойност на решенията на националните юрисдикции, споменаващи репутацията на по-ранната марка, като се ограничава с твърдението, че те не били основани на доказателства за репутация.
- 88 При това положение направените от жалбоподателя възражения трябва да се отхвърлят и споменатите в точки 70—73 по-горе доказателства изглеждат достатъчни да се докаже, че по-ранната марка е известна на значителна част от съответните потребители, при това в съществена част от територията на Съюза.
- 89 Поради това следва да се потвърди преценката, направена от отдела по споровете, а след това от апелативния състав, относно наличието на репутацията на по-ранната марка.
- 90 От гореизложеното следва, че първата част на основанието трябва да се отхвърли.

По втората част, изведена от липсата на увреждане на репутацията или на отличителния характер на по-ранната марка

- 91 В рамките на втората част от основанието жалбоподателят поддържа по същество, че противно на приетото от апелативния състав, използването на заявената марка не води до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка и освен това не ги уврежда.
- 92 Тази част се разделя на четири твърдения за нарушения, доколкото жалбоподателят изтъква, че разсъжденията на апелативния състав са опорочени от множество грешки в преценката, състоящи се, първо, от неправилно прилагане на „теста на средния потребител“, второ, от липса на цялостна преценка на степента на сходство между конфликтните марки, трето, от липсата на отчитане на твърде слабия отличителен характер, присъщ на по-ранната марка, и четвърто, от липсата на самостоятелна преценка и при всички случаи, от погрешна преценка на риска от увреждане на отличителния характер или на репутацията на по-ранната марка.

По първото твърдение за нарушение, изведено от неправилното прилагане на „теста на средния потребител“

- 93 Жалбоподателят счита, че апелативният състав е приложил неправилно „теста на средния потребител“ и че по този начин той е опорочил своето решение с множество грешки в анализа, по-голямата част от които вече били допуснати от Общия съд в решението за отмяна.
- 94 Най-напред, той упреква апелативния състав, че погрешно е счел дрехите и спортните обувки за бързооборотни стоки, въпреки че на практика ставало въпрос за специализирани стоки. По-нататък, той изтъква, че апелативният състав е пренебрегнал факта, че някои части от спортните дрехи и обувки имат рекламна или оповестителна функция, и че по-специално било много често срещано фигуративните марки или знаци, като ивиците, да се поставят върху тези

стоки. Той обяснява, че средният потребител на спортни обувки е свикнал да се доверява на тези знаци, когато избира стоките, които купува, и че поради тази причина поначало той е способен да разграничи различните марки на спортни обувки, дори и когато те са сходни. Накрая, той поддържа, че апелативният състав е пренебрегнал факта, че средният потребител обръща особено подчертано внимание на страничната част на спортните обувки и на фигуративните марки, които са поставяни на това място. Поради това апелативният състав допуснал грешка в преценката, като е приел, че средният потребител на спортни обувки не проявява повишено, а единствено слабо внимание.

- 95 С оглед на тези доводи изглежда, че първото твърдение за нарушение на жалбоподателя цели по същество да постави под въпрос преценката на апелативния състав относно степента на внимание на съответните потребители и да изиска отчитането на по-висока степен на внимание.
- 96 В това отношение следва да се отбележи, че в обжалваното решение апелативният състав не е определил изрично степента на внимание на съответните потребители.
- 97 При все това, от една страна, апелативният състав е споменал в точка 10 от обжалваното решение факта, че в точка 51 от предходното си решение от 28 ноември 2013 г. той е приел, че степента на внимание, което средният потребител отдава на разглежданите стоки, не е по-висока от средната. От друга страна, той е припомнил в точка 57 от обжалваното решение, че в точка 40 от решението за отмяна Общият съд също е приел, че средният потребител на посочените стоки проявява средна степен на внимание. При това положение трябва да се счита, че в обжалваното решение апелативният състав е приел наличието на средна степен на внимание в съответствие с решението за отмяна.
- 98 Ето защо следва да се провери дали твърдението на жалбоподателя е допустимо и евентуално дали той има основание да оспорва така направената от апелативния състав преценка, що се отнася до степента на внимание на съответните потребители.
- 99 Всъщност EUIPO и встъпилата страна изтъкват, че въпросът за степента на внимание на съответните потребители е бил окончателно решен от Общия съд и от Съда съответно в решението за отмяна и в определението по жалбата. EUIPO уточнява, че тези съдебни решения имат сила на пресъдено нещо.
- 100 В това отношение следва да се отбележи, че за да отсъди, че апелативният състав е допуснал грешки в преценката си на сходството на конфликтните знаци и за да отмени решението от 28 ноември 2013 г., Общият съд се е основал, по-конкретно в точки 33 и 40 от решението за отмяна, на двойното обстоятелство, от една страна, че „спортните обувки“ са бързооборотни стоки, и от друга страна, че кръгът на съответните потребители, състоящ се от средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, отдава средно по степен внимание при придобиването на посочените „спортни обувки“. Жалбоподателят се е опитал да оспори тези фактически преценки пред Съда, но последният е отхвърлил неговите доводи като отчасти недопустими и отчасти явно неоснователни (определение по жалбата, т. 11—18). От това следва, че решението за отмяна на решението от 28 ноември 2013 г. е станало окончателно.
- 101 От постоянната съдебна практика обаче следва, че след като стане окончателно, решение за отмяна се ползва с абсолютна сила на пресъдено нещо (вж. решение от 29 април 2004 г., Италия/Комисия, C-372/97, EU:C:2004:234, т. 36 и цитираната съдебна практика). Тази сила се отнася както за диспозитива на решението, така и до мотивите, които са необходимата основа на неговия диспозитив и поради това са неразривно свързани с него (вж. решение от 1 юни 2006 г., P & O European Ferries (Vizcaya) и Diputación Foral de Vizcaya/Комисия, C-442/03 P и C-471/03 P, EU:C:2006:356, т. 44 и цитираната съдебна практика).

- 102 Нещо повече, по силата на член 65, параграф 6 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 72, параграф 6 от Регламент 2017/1001) EUIPO е длъжна да вземе необходимите мерки, за да се съобрази с изпълнението на решение на съда на Съюза. В това отношение от постоянната съдебна практика следва, че за да се съобрази с решението за отмяна и да го изпълни в неговата цялост, институцията, автор на отменения акт, е длъжна да спазва не само диспозитива на решението, но и мотивите, довели до постановяването му, които представляват неговата необходима основа. Всъщност именно тези мотиви, от една страна, указват конкретната разпоредба, приета за незаконосъобразна, а от друга страна, разкриват точните основания за установената в диспозитива незаконосъобразност, които съответната институция е длъжна да вземе предвид, когато замества отменения акт (вж. решения от 25 март 2009 г., Kaul/CXВП — Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, т. 22 и цитираната съдебна практика и от 13 април 2011 г., Safariland/CXВП — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, т. 41).
- 103 В конкретния случай следва да се констатира, че припомнените в точка 100 по-горе мотиви на решението за отмяна относно степента на внимание на съответните потребители съставляват необходимата основа на диспозитива на това решение. При това положение самите тези мотиви имат силата на пресъдено нещо и апелативният състав е бил длъжен да се съобрази с тях.
- 104 Трябва обаче да се констатира, че като е приел, както беше посочено в точка 97 по-горе, наличието на средна степен на внимание, апелативният състав се е съобразил действително и изцяло с горепосочените мотиви на решението за отмяна.
- 105 От това следва, че жалбоподателят не може да оспорва основателността на преценката на апелативния състав, що се отнася до степента на внимание на съответните потребители.
- 106 Впрочем следва да се отбележи, че противно на твърдяното от жалбоподателя, в обжалваното решение апелативният състав не е квалифицирал като слаба степента на внимание на съответните потребители. Всъщност от точки 97 и 104 по-горе следва, че на практика апелативният състав е приел наличието на средна степен на внимание.
- 107 Освен това нито един елемент от преписката не е от естество да постави под въпрос тази преценка и да обоснове квалифицирането като повишена на степента на внимание на средния потребител на разглежданите стоки. В това отношение следва да се отбележи, че в предходното си решение от 28 ноември 2013 г. апелативният състав вече правилно е преценил, че степента на внимание на този потребител не е по-висока от средната, с мотивите, че разглежданите стоки, спадащи към клас 25 (обувки и дрехи), са стоки за широко потребление, често купувани и използвани от потребителя на Съюза, че те не са нито скъпи, нито рядко срещани, че за тяхното придобиване и използване не са необходими специални познания и че те нямат сериозно отражение върху здравето, бюджета или живота на потребителя. Освен това Общият съд вече многократно е приел, че стоките, спадащи към клас 25, и по-специално „обувните артикули“, „спортните обувки“ или „обувките“, са бързооборотни стоки, на които съответните потребители отдават средна степен на внимание (вж. в този смисъл решения от 16 октомври 2013 г., Zoo Sport/CXВП — K-2 (zoo sport), T-455/12, непубликувано, EU:T:2013:531, т. 28, 30, 36, 39 и 42, и от 25 февруари 2016 г., Puma/CXВП — Sinda Poland (изображение на животно), T-692/14, непубликувано, EU:T:2016:99, т. 25). От това следва, че преценката на апелативния състав, че средният потребител на стоки, обозначени със заявената марка, тоест „обувни артикули“, спадащи към клас 25, проявява средна степен на внимание, при всички случаи може само да се потвърди.
- 108 Ето защо първото твърдение за нарушение от втората част на основанието е недопустимо и при всички случаи неоснователно, поради което трябва да се отхвърли.

По второто твърдение за нарушение, изведено от липсата на обща преценка на степента на сходство между конфликтните марки

- 109 Жалбоподателят поддържа, че в обжалваното решение апелативният състав не е преценил правилно степента на сходство между конфликтните марки. Всъщност той се ограничил да възприеме заключението на Общия съд в решението за отмяна, според което конфликтните марки са до известна степен сходни, вместо да направи собствен анализ на сходствата и различията между посочените марки. Жалбоподателят уточнява, че апелативният състав е трябвало по-специално да отчете известни различия, свързани с дължината и цвета на ивиците, неспоменати в решението от 28 ноември 2013 г. и поради тази причина неразгледани от Общия съд в решението от 21 май 2015 г. Той добавя, че от своя страна отделът по споровете е направил задълбочено сравнение между конфликтните марки, въз основа по-конкретно на обстоятелството, че заявената марка е „позиционна марка“, докато по-ранната марка е фигуративна марка.
- 110 В това отношение следва предварително да се констатира, че действително в точки 58, 60 и 62 от обжалваното решение апелативният състав е приел, че в известна степен конфликтните марки са сходни във визуален план.
- 111 При все това от текста на обжалваното решение, и по-конкретно от точки 18, 20 и 57 от него, става ясно също, че за да достигне до този извод, апелативният състав се е основал на обстоятелството, че в решението за отмяна Общият съд е анализирал сходствата и различията между конфликтните марки (т. 34, 35, 39 и т. 40 от решението за отмяна) и е заключил, че тези марки са до известна степен сходни във визуален план (т. 43 от решението за отмяна).
- 112 Напълно основателно обаче EUIPO изтъква, че въпросът за сходството на конфликтните марки е бил окончателно решен с мотивите на решението за отмяна, придобили сила на пресъдено нещо.
- 113 Всъщност мотивите на това решение, в които се прави изводът за наличието на известно сходство на конфликтните марки, представляват необходимата основа на диспозитива на това решение, отменящо решението от 28 ноември 2013 г. В това отношение следва да се отбележи, че произнесената с това решение отмяна се основава на мотива, че погрешната преценка на апелативния състав относно сходството на конфликтните марки е повлияла по-конкретно преценката на апелативния състав относно риска, че потребителите ще направят връзка между тези марки и ще възникне едно от нарушенията, посочени в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (т. 51—54 от решението за отмяна).
- 114 От това следва, че в съответствие с посочената в точки 101 и 102 по-горе съдебната практика при разглеждането на основателността на възражението с оглед на разпоредбите на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 апелативният състав не е можел да се отклони от преценката на Общия съд в решението за отмяна, що се отнася до сходството на конфликтните марки.
- 115 Поради това жалбоподателят не може да оспорва мотивите на обжалваното решение, възпроизвеждащи заключението на Общия съд относно сходството на конфликтните марки. Вследствие на това той не може надлежно да упреква апелативния състав, че се е ограничил да възприеме посоченото заключение, вместо да направи собствен анализ на степента на сходство между конфликтните марки.
- 116 При всички случаи това заключение, както и преценката на Общия съд, а след това тази на апелативния състав, не биха могли да се поставят под въпрос с другите доводи на жалбоподателя, споменати в точка 109 по-горе.

- 117 Всъщност, на първо място, наистина е вярно, както посочва жалбоподателят, че Общият съд е посочил в точка 44 от решението за отмяна, че някои елементи, изтъкнати пред него от EUIPO и от жалбоподателят, целящи да докажат, че конфликтните марки са различни поради различния цвят и различната дължина на паралелните ивици, поставяни върху стоките на жалбоподателя и на встъпилата страна, „[не са] релевантни, доколкото [не са] споменати от апелативния състав в решението [от 28 ноември 2013 г.]“. Общият съд също е добавил в точка 44 от посоченото решение, че „[т]ези нови елементи не биха могли да допълнят мотивите на решението [от 28 ноември 2013 г.] и не се отразяват на преценката на валидността на същото“.
- 118 При все това следва да се отбележи, от една страна, че Общият съд също е приел, все така в точка 44 от решението за отмяна, че що се отнася до довода относно разликата в дължината на ивиците в резултат от различното им накланяне, тази минимална разлика между конфликтните марки не се долавя от средния потребител, доколкото той проявява средна степен на внимание, и че тя не се отразява на общото впечатление, оставяно от конфликтните марки в резултат от наличието на широки наклонени ивици върху страничната част на обувката. Така изглежда, че противно на поддържаното от жалбоподателя, Общият съд действително е взел предвид факта, че ивиците, от които се състоят конфликтните марки, могат да бъдат различни по дължина.
- 119 От друга страна, макар и да е вярно, че Общият съд изрично не е взел предвид цвета на ивиците, следва да се уточни, най-напред, че жалбоподателят е бил длъжен, ако е считал, че има основание, да оспори този пропуск в жалбата си срещу решението за отмяна. По-нататък, Съдът е приел в точка 59 от определението по жалбата, че с оглед по-конкретно на факта, че е произнесъл по довода, изведен от различната дължина на ивиците, в решението за отмяна Общият съд действително е направил обща преценка на сходствата и различията между конфликтните марки. Накрая, от преписката не става ясно жалбоподателят и встъпилата страна да са поискали регистрацията съответно на заявената марка и на по-ранната марка с указване на цвят в съответствие с правило 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, 1995 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189) (понастоящем член 3, параграф 3, букви б) и е) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431 на Комисията от 18 май 2017 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Европейския съюз (ОВ L 205, 2017 г., стр. 39). Впрочем, макар ивиците на заявената марка да са сиви на цвят, а тези на по-ранната марка да са черни, и двете конфликтни марки съдържат ивици с тъмен цвят, поради което малката разлика в цвета между тези марки явно не може да обезсили преценката, направена от Общия съд, а след това от апелативния състав, що се отнася до наличието на известна степен на сходство между конфликтните марки.
- 120 На второ място, само по себе си обстоятелството, че от своя страна отделът по споровете е направил задълбочено сравняване на конфликтните марки, е без отражение върху основателността на преценката, направена от Общия съд, а след това от апелативния състав, по повод на сходството на марките. Освен това следва да се отбележи, че отделът по споровете не само е приел на страница 5 от своето решение от 22 май 2012 г., че визуалните различия между конфликтните марки компенсират сходствата между тях, но също е посочил на страници 2, 5, 7 и 8 от това решение, че конфликтните марки имат сходства помежду си и вследствие на това са до известна степен сходни.
- 121 Освен това, що се отнася до довода, изведен от това, че заявената марка била „позиционна марка“, докато по-ранната марка била фигуративна марка, следва да се посочи, както EUIPO изтъква в хода на съдебното заседание, че възпроизведената в точка 7 по-горе по-ранна марка също би могла да се квалифицира като „позиционна марка“. Всъщност по примера на заявената

марка по-ранната марка е съставена единствено от три паралелни ивици, поставяни върху обувка, чийто контур се състои от прекъснатата линия, което е индикация за това, че този контур не е част от марката.

- 122 При всички случаи жалбоподателят не уточнява и Общият съд не забелязва причината, поради която твърдяната разлика между конфликтните марки била от естество да намали степента на сходство на тези марки.
- 123 В това отношение следва да се отбележи, че за разлика от Регламент 2017/1431 Регламент № 207/2009 и Регламент № 2868/95 не споменават „позиционните марки“ като особена категория марки. Освен това „позиционните марки“ се приближават до категориите на фигуративните и триизмерните марки, тъй като се отнасят до поставянето на фигуративни или триизмерни елементи върху повърхността на стока (решение от 15 юни 2010 г., X Technology Swiss/СХВП (оцветяване в оранжево на предната част на чорап), T-547/08, EU:T:2010:235, т. 20; вж. също в този смисъл решение от 26 февруари 2014 г., Sartorius Lab Instruments/СХВП (жълта дъга от кръг, разположена на долния ръб на електронен дисплей), T-331/12, EU:T:2014:87, т. 14).
- 124 Нещо повече, самият жалбоподател посочва, като се основава на насоките на EUIPO, че разликата между тези два вида марки се състои в това, че фигуративна марка предоставя цялостна защита на цялата марка, докато позиционна марка предоставя защита само с оглед на начина, по който марката е представена.
- 125 Така, ако се предположи за доказана, твърдяната разлика между конфликтните марки, и двете състоящи се от паралелни ивици, поставяни върху обувка, в конкретния случай би могла да се отрази единствено на обхвата на защитените с тези марки елементи и поради това явно не може да се отрази на степента на сходство между посочените марки, нито на начина, по който съответните потребители възприемат посочените марки.
- 126 Впрочем следва да се отбележи, че от решението на отдела по споровете не става ясно, че последният е извълякъл каквато и да била последица от различното квалифициране на конфликтните марки при неговата преценка на степента на сходство на посочените марки.
- 127 При това положение жалбоподателят не би могъл надлежно да упреква апелативния състав, че не е взел предвид тази разлика между конфликтните марки.
- 128 Поради това второто твърдение за нарушение от втората част на основанието трябва да се отхвърли като недопустимо и при всички случаи като неоснователно.

По третото твърдение за нарушение, изведено от неотчитането на твърде слабия отличителен характер, присъщ на по-ранната марка

- 129 Жалбоподателят поддържа, че апелативният състав е допуснал грешка в преценката, като в обжалваното решение не се е произнесъл по степента на отличителен характер на по-ранната марка, и по-специално като не е взел предвид факта, че тази марка имала твърде слаб присъщ отличителен характер. Всъщност степента на отличителен характер, по-конкретно присъщ на по-ранната марка, бил особено важен критерий, за да се прецени, от една страна, рискът съответните потребители да объркат, направят асоциация или да свържат конфликтните марки, и от друга страна, вероятността от възникване на някое от нарушенията, посочени в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009. Освен това, дори при наличието на марка с репутация, степента на отличителен характер на марка зависел от присъщия на тази марка отличителен характер. Освен това фактът, че заявената марка, също като по-ранната марка и в съответствие

с честа практика, е поставяна върху обувни артикули и че в резултат на това конфликтните марки са използвани върху идентични стоки, правел по-ранната марка още по-малко уникална, отколкото ако конфликтните марки бяха използвани за различни стоки.

- 130 От тези доводи става ясно, че жалбоподателят, от една страна, упреква апелативния състав, че не е разгледал и определил степента на отличителен характер, присъщ по-конкретно на по-ранната марка, и от друга страна, изтъква, че степента на отличителния характер на тази марка е слаба, по-конкретно поради твърде слабия отличителен характер, присъщ на посочената марка.
- 131 На първо място, следва да се отбележи, че е вярно, че апелативният състав не е взел изрично позиция в обжалваното решение относно степента на отличителен характер, присъщ или придобит чрез използване от по-ранната марка.
- 132 При все това апелативният състав е уточнил в точки 65, 67 и 83 от предходното си решение от 28 ноември 2013 г., че макар по-ранните марки на встъпилата страна, и по-специално по-ранната марка и германската марка № 39950559, да имат слаб присъщ отличителен характер, тази слабост се компенсира от постоянно използване с течение на времето и в голям мащаб на тези марки, поради което те са придобили най-малкото нормален отличителен характер. Тази преценка на степента на отличителен характер на посочените по-ранни марки не е поставена под въпрос от Общия съд в решението за отмяна. Нещо повече, в точка 10 от обжалваното решение, в която се прави резюме на разсъжденията, следвани от апелативния състав в решението от 28 ноември 2013 г., е описана посочената преценка. При това положение трябва да се счита, че в обжалваното решение апелативният състав е запазил предходната си преценка на степента на отличителен характер на по-ранната марка.
- 133 Поради това жалбоподателят не може да поддържа, че в обжалваното решение апелативният състав изобщо не е взел предвид степента на отличителен характер на по-ранната марка.
- 134 На второ място, следва да се припомни, че при разглеждането на първата част на основание (вж. т. 65—90 по-горе) става ясно, че по-ранната марка се ползва с репутация в Съюза. Освен това в точка 162 по-долу ще бъде отбелязано, че тази репутация може да се квалифицира като висока.
- 135 Когато обаче репутацията на марка е доказана, не е релевантно да се установява присъщия на тази марка отличителен характер, за да се приеме, че тя притежава отличителен характер (определение по жалбата, т. 75 и 76). Всъщност по-ранна марка може да притежава особен отличителен характер, не само защото той ѝ е присъщ, но и благодарение на известността, с която тя се ползва сред потребителите (вж. по аналогия решение от 11 ноември 1997 г., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, т. 24), поради което, когато марка е придобила особен отличителен характер благодарение на своята известност, довод, изведен от това, че ѝ е присъщ само твърде слаб отличителен характер, е неотносим в рамките на преценката за наличието на връзка между конфликтните марки и оттук, за наличието на нарушение по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (вж. по аналогия решение от 17 юли 2008 г., L & D/CXВП, C-488/06 P, EU:C:2008:420, т. 67 и 68).
- 136 При това положение преценката на апелативния състав, че поради нейното разширено използване по-ранната марка притежава нормален отличителен характер, може само да се потвърди.
- 137 Поради това жалбоподателят не може да поддържа, първо, че в обжалваното решение апелативният състав е трябвало да вземе предвид степента на отличителен характер, присъщ на по-ранната марка, и второ, че поради факта на слабостта на този присъщ отличителен характер, степента на отличителен характер на по-ранната марка трябва да се намали.

138 Поради това третото твърдение за нарушение от втората част на основанието трябва да се отхвърли.

По четвъртото твърдение за нарушение, изведено от липсата на самостоятелна преценка и при всички случаи, от погрешната преценка на риска от увреждане на отличителния характер или на репутацията на по-ранната марка

139 Жалбоподателят поддържа по същество, че при използването на заявената марка не се извлича несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка и че освен това те не се увреждат.

140 По-точно жалбоподателят формулира две потвърждения за нарушения в обжалваното решение. От една страна, апелативният състав не преценил „самостоятелно“ дали използването на заявената марка извличало несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка, или ги увреждало. От друга страна, апелативният състав не взел предвид факта, че в хода на производствата по възражение, а след това по обжалване, встъпилата страна не доказала наличието на несправедливо облагодетелстване или на увреждане, въпреки че конфликтните марки съществували дълги години едновременно и мирно на пазара и че при това положение твърдяното увреждане е трябвало да се появи ясно на пазара.

141 Ето защо следва да се провери дали тези две потвърждения за нарушения са основателни с оглед на мотивите на обжалваното решение, както и с оглед на всички посочени в преписката релевантни елементи.

По първото потвърждение за нарушение, изведено от липсата на самостоятелно разглеждане на наличието на увреждане на репутацията или на отличителния характер на по-ранната марка

142 Най-напред, предварително следва да се представи накратко разсъждението, направено от апелативния състав в обжалваното решение.

143 В конкретния случай в точка 61 от обжалваното решение апелативният състав най-напред се е съгласил по същество, че ако заявената марка беше регистрирана, степента на асоцииране между, от една страна, по-ранната марка, която напомня „goodwill“, образ на престиж и добра репутация, и от друга страна, встъпилата страна, би била отслабена по такъв начин, че изключителността на по-ранната марка би била „размита“. В това отношение в обжалваното решение е описан съществен „goodwill“, постигнат в резултат от няколко десетилетия популяризиране на тази марка, интензивна реклама и поддържане на голямо присъствие на пазара.

144 По-нататък, апелативният състав е отбелязал в точки 60, 62 и 63 от обжалваното решение, че по-ранната марка се ползва със значителна и световна репутация, че конфликтните марки са сходни, че разглежданите стоки са идентични и че като последица от това съответните потребители също са идентични. В точка 63 от обжалваното решение той е добавил, че при това положение е неизбежно това, че клиентите на жалбоподателя познават по-ранната марка и правят „асоциативна връзка“ със заявената марка.

145 Накрая, с оглед на тези елементи апелативният състав е приел в точка 65 от обжалваното решение, че в конкретния случай е твърде вероятно използването на заявената марка да извлича, умишлено или не, несправедливо облагодетелстване от добре установената репутация на по-ранната марка, както и от значителните инвестиции, направени от встъпилата страна, за да придобие тази репутация.

- 146 От така припомнения текст на обжалваното решение става ясно, че противно на претендираното от жалбоподателя, самият апелативен състав действително е преценил дали в конкретния случай използването на заявената марка рискува да доведе до несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка. В тази рамка в точка 61 от обжалваното решение апелативният състав инцидентно е взел предвид, в съответствие със споменатата в точка 50 по-горе съдебна практика, вероятността това използване да увреди отличителния характер на по-ранната марка поради факта на „размиване“ на изключителността на по-ранната марка.
- 147 За сметка на това апелативният състав, от една страна, не се е произнесъл по наличието на увреждане на репутацията на по-ранната марка, и от друга страна, се е произнесъл само по непряк начин относно наличието на увреждане на отличителния характер на по-ранната марка. Всъщност, за да уважи възражението на основание член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, апелативният състав преди всичко се е основал на мотива, изведен от това, че използването на заявената марка извличало несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка, доколкото сам по себе си този мотив е бил само частично и непряко основан на риска от отслабване или „размиване“ на отличителния характер на тази марка.
- 148 При все това, с оглед на припомнения в точка 37 по-горе алтернативен характер на трите вида нарушения, предвидени в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, ако действително беше основателен, мотивът, изведен от това, че използването на заявената марка извлича несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка, е бил достатъчен да обоснове отказ за регистрация, стига да не е имало основателна причина за използването на заявената марка. От това следва, че жалбоподателят не може надлежно да упреква апелативния състав, че не се е произнесъл по наличието на друг вид нарушение, освен това, което е посочил. При това положение доводите на жалбоподателя, изведени от липсата на разглеждане от апелативния състав на наличието на увреждане на репутацията или на отличителния характер на по-ранната марка, са неотносими.
- 149 Поради това първото потвърждение в рамките на четвъртото твърдение за нарушение от втората част на основанието трябва да се отхвърли.

По второто потвърждение за нарушение, изведено от липсата на доказване на наличието на увреждане на репутацията или на отличителния характер на по-ранната марка

- 150 Както беше посочено в точка 140 по-горе, жалбоподателят поддържа по същество, че встъпилата страна не е доказала, че използването на заявената марка би могло в бъдеще да увреди репутацията или отличителния характер на по-ранната марка. Всъщност сходството между конфликтните марки не било достатъчно, за да направят съответните потребители връзка между конфликтните марки. Нещо повече, в миналото заявената марка е била използвана дълги години едновременно с по-ранната марка и въпреки това до този момент никакво несправедливо облагодетелстване от репутацията или от отличителния характер на по-ранната марка, също както никакво нарушение на правата върху тази марка не са били изтъкнати на пазара.
- 151 В самото начало следва да се припомни, както това беше посочено в точки 147 и 148 по-горе, че от една страна, обжалваното решение е преди всичко основано на мотив, изведен от това, че използването на заявената марка би могло да доведе до несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка, и от друга страна, че рискът от настъпване на подобно нарушение сам по себе си е достатъчен, за да обоснове отказ за регистриране, стига да няма основателна причина за използването на заявената марка. При това положение твърдението за нарушение, изведено от липсата на доказване от встъпилата страна на наличието на увреждане, посочено в член 8, параграф 5, от Регламент № 207/2009, е относимо само в частта му, в която

цели да оспори наличието на риск от несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка. От това следва, че няма да е необходимо да се разглежда дали използването на заявената марка може да увреди репутацията или отличителния характер на по-ранната марка.

- 152 Както това беше посочено в точки 30 и 46 по-горе, наличието, от една страна, на връзка между конфликтните марки, и от друга страна, на риск от несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка, трябва да се преценява по общ начин, като се вземат предвид всички релевантни фактори в конкретния случай.
- 153 Някои от тези фактори, и по-конкретно споменатите в точки 30, 31 и 47 по-горе, предполагат предварителен анализ от страна на компетентните органи на EUIPO, тоест отделът по споровете и евентуално апелативният състав. Става въпрос по-конкретно за степента на внимание на съответните потребители, степента на близост между разглежданите стоки, степента на сходство между конфликтните марки, колко голяма е репутацията на по-ранната марка, както и за степента на отличителен характер на последната марка.
- 154 Освен това притежателят на по-ранната марка може да представи, а компетентните органи на EUIPO да приемат, други релевантни елементи, за да се докаже по-специално дали има риск от несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка.
- 155 При това положение следва най-напред, като първи етап, да се припомнят и евентуално да се проверят преценките на апелативния състав относно споменатите в точка 153 по-горе релевантни фактори. След това, като втори и трети етап, следва да се провери с оглед на посочените фактори, на другите представени от встъпилата страна елементи пред апелативния състав или възприети от него в обжалваното решение и на евентуалното отражение на изтъкнатото от жалбоподателя едновременно съществуване на конфликтните марки дали апелативният състав е допуснал грешка в преценката, като в конкретния случай е заключил, че съществува съответно връзка между конфликтните марки и риск от несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка.

Предварителни преценки на релевантните фактори

Степен на внимание на съответните потребители

- 156 От разглеждането на първото твърдение за нарушение от втората част на основанието (вж. т. 93—108 по-горе) следва, че в обжалваното решение апелативният състав напълно правилно е приел, че съответните потребители, тоест средният потребител на стоките, обозначени със заявената марка, проявява средна степен на внимание.

Степен на близост на разглежданите стоки

- 157 В точка 53 от обжалваното решение апелативният състав е констатирал, че и по-ранната марка и заявената марка обозначават „обувни артикули“, поради което разглежданите стоки са идентични.
- 158 Жалбоподателят не оспорва по никакъв начин очевидната идентичност на разглежданите стоки, потвърдена отново в точки 60 и 62—64 от обжалваното решение. Поради това направената по този въпрос преценка от апелативния състав трябва да се потвърди.

Степен на сходство между конфликтните марки

159 От разглеждането на второто твърдение за нарушение от втората част на основанието (вж. т. 109—128 по-горе) става ясно, че в обжалваното решение апелативният състав напълно правилно е приел, че конфликтните марки са до известна степен сходни.

Колко голяма е репутацията на по-ранната марка

160 Следва предварително да се припомни, че при анализа на първата част на основанието (вж. т. 65—90 по-горе) става ясно, че в обжалваното решение апелативният състав напълно правилно е приел, че по-ранната марка се ползва с репутация в Съюза.

161 Що се отнася до това колко голяма е тази репутация, от точки 33 и 36—38 от обжалваното решение става ясно, че апелативният състав е приел, че по-ранната марка се ползва с висока репутация. Той също е уточнил в точки 41 и 62 от обжалваното решение, че тази репутация съществува от дълго време, че е постоянна, значителна и световна. За сметка на това той не е възприел доводите на встъпилата страна, която поддържа на страница 11 от своето възражение, че нейната марка се ползва с изключителна репутация.

162 Жалбоподателят, който оспорва самото съществуване на репутацията на по-ранната марка, не отправя никаква конкретна критика на преценката на апелативния състав по това колко голяма е тази репутация. Разгледаните в рамките на първата част от основанието доказателства обаче явно са достатъчни, за да се установи, освен самото наличие на тази репутация, нейното повишено ниво. Нещо повече, в точка 47 от решението за отмяна Общият съд е изложил, без да го оспорва, заключението, направено от апелативния състав в точка 66 от решението от 28 ноември 2013 г., че по-ранната марка се ползва с висока репутация („значителна“ според Общия съд).

163 При това положение следва да се потвърди направената от апелативния състав преценка по въпроса колко голяма е репутацията на по-ранната марка.

Степен на отличителен характер на по-ранната марка

164 От разглеждането на третото твърдение за нарушение от втората част на основанието (вж. т. 129—138 по-горе) става ясно, че в обжалваното решение апелативният състав напълно правилно е приел, че поради многостранното ѝ използване по-ранната марка притежава обикновен отличителен характер.

Обща преценка за наличието на връзка между конфликтните марки

165 Както беше посочено в точка 144 по-горе, основавайки се по-конкретно на дори „и най-малкото“ сходство на конфликтните марки, идентичността на разглежданите стоки и колко голяма е репутацията на по-ранната марка, апелативният състав е направил в точка 63 от обжалваното решение извод за съществуването в съзнанието на съответните потребители на връзка между конфликтните марки.

166 Жалбоподателят оспорва този извод с мотива, че апелативният не е преценил правилно степента на внимание на съответните потребители, степента на сходство на конфликтните марки, както и значимостта на репутацията и вследствие на това, на отличителния характер на по-ранната марка.

- 167 При все това следва да се отбележи, от една страна, че доводите на жалбоподателя относно твърдените грешки на апелативния състав при преценката на тези фактори вече бяха отхвърлени в рамките на първата част на основанието, както и на първите три твърдения за нарушения от втората част на посоченото основание.
- 168 От друга страна, взетите предвид от апелативния състав фактори са сред тези, които се считат за релевантни за доказване на наличието на подобна връзка (вж. съдебната практика, спомената в т. 30 и 31 по-горе). По-специално в точка 63 от обжалваното решение апелативният състав напълно правилно е посочил, че в рамките на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 „дори и най-малка“ степен на сходство между конфликтните марки е достатъчна, за да могат съответните потребители да установят връзка между тях (вж. съдебната практика, спомената в т. 29 по-горе).
- 169 Жалбоподателят не излага други доводи, специално насочени срещу заключението на апелативния състав, че съответните потребители биха могли да установят връзка между конфликтните марки.
- 170 При все това, за да оспори наличието на риск от несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка, жалбоподателят посочва мирното едновременно съществуване на конфликтните марки на пазара дълги години наред и липсата на объркване в съзнанието на потребителите относно произхода на неговите стоки. Също така в подкрепа на това, че той имал основателна причина да използва заявената марка, той уточнява, че има възможност това едновременно съществуване да намали риска от установяване на връзка в съзнанието на потребителите между двете марки.
- 171 Съгласно припомнената в точки 32—34 по-горе съдебна практика едновременно съществуване в миналото на конфликтните марки на пазара обаче може да допринесе до намаляване на риска от сближаване в бъдеще между тези марки и следователно на вероятността в съзнанието на съответните потребители да се установи връзка между тях, при условие все пак по-конкретно това едновременно съществуване да е било мирно по характер и следователно самото то да се е основавало на липсата на риск от сближаване.
- 172 При това положение следва да се прецени дали това условие е изпълнено.
- 173 В конкретния случай, за да оправдае едновременното съществуване на конфликтните марки жалбоподателят се позовава на използването на заявената марка, както и на няколко други сходни марки или знаци, състоящи се в две паралелни ивици, поставяни върху обувка.
- 174 На този стадий не е необходимо да се разглеждат всички представени от страните доводи, основно в рамките на третата част на основанието, относно това едновременно съществуване. По-специално за нуждите на последващите разсъждения не е от полза да се преценява дали и до каква степен жалбоподателят доказва действителността и обхвата на използването на заявената марка, което също се оспорва от встъпилата страна.
- 175 Всъщност между страните е установено, на първо място, че встъпилата страна е оспорила пред германска юрисдикция, Landgericht München (Областен съд Мюнхен, Германия), използването от дружеството Patrick International SA, представено като предшественикът на жалбоподателя, на марка, състояща се от две паралелни ивици, поставяни върху обувка, и че с решение от

12 ноември 1990 г. посочената юрисдикция е забранила на това дружество да предлага на пазара стоки, съдържащи тази марка, с мотив, че съществувала вероятност от объркване с някои национални марки на встъпилата страна. Оспорената тогава марка е изглеждала по този начин:



- 176 Безспорно използваната тогава марка от дружеството Patrick International не е идентична със заявената марка и в отнесения до нея спор горепосочената германска юрисдикция е приела, че въпросната марка оставя впечатлението на марка с три ивици. При все това, независимо от направената от тази юрисдикция преценка, въпросната марка е достатъчно близка до заявената марка, за да може оспорването от встъпилата страна на нейното използване да бъде взето предвид при преценката на мирния или конфликтен характер на твърдяното едновременно съществуване между, от една страна, марките с две ивици на жалбоподателя, и от друга страна, марките с три ивици на встъпилата страна, когато тези различни марки са поставяни върху обувки.
- 177 На второ място, следва да се отбележи, че настоящият спор не е първият спор между жалбоподателя и встъпилата страна по повод на регистрацията от жалбоподателя на марка на Европейския съюз, състояща се от две паралелни ивици, поставяни върху обувка.
- 178 Всъщност, когато жалбоподателят е поискал на 1 юли 2009 г. регистрацията на заявената марка, встъпилата страна вече е била направила възражение срещу регистрирането на марка, заявена от жалбоподателя и имаща същите характеристики като заявената марка, тъй като тя се е противопоставила на 30 юли 2004 г. на регистрирането на марка с две ивици, сходна на заявената марка, за стоки, спадащи към класове 18, 25 и 28.
- 179 При това положение с оглед на възникналия в Германия съдебен спор през 1990 г. и на предходното възражение, направено през 2004 г., твърдяното едновременно съществуване на пазара между, от една страна, заявената марка или други сходни марки на жалбоподателя, и от друга страна, по-ранната марка или други сходни марка на встъпилата страна, не може да се квалифицира като мирно. Следва, че самото това едновременно съществуване не се е основавало на липсата от риск от сближаване между конфликтните марки.
- 180 При това положение следва да се потвърди направената от апелативния състав преценка относно наличието на връзка между конфликтните марки.

Обща преценка на риска от несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка

- 181 На първо място, от точки 60—65 от обжалваното решение става ясно, че за да направи в конкретния случай извода за наличието на риск от несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка, апелативният състав се е основал по-специално, от една страна, на повишената степен на репутация на по-ранната марка, и от друга страна, на идентичността на разглежданите стоки.
- 182 Безспорно вярно е, както това беше отбелязано в точка 161 по-горе, че апелативният състав не е квалифицирал като изключителна репутацията на по-ранната марка, поради което единствено от този факт не може да се презумира наличието на увреждане в приложение на споменатата в точка 41 по-горе съдебна практика. При все това апелативният състав напълно правилно е приел, че по-ранната марка се ползва с дългогодишна, висока и постоянна репутация.
- 183 Следва обаче да се припомни, че колкото по-значима е репутацията на по-ранната марка, толкова по-вероятно е че използването на марка, която е сходна на тази марка, ще извлече полза от репутацията на по-ранната марка (вж. цитираната съдебна практика в т. 48 по-горе).
- 184 По същия начин, колкото по-голямо е сходството между стоките или услугите, обхванати от конфликтните марки, толкова по-вероятно е да възникне подобно облагодетелстване (вж. т. 49 по-горе). Следователно напълно правилно апелативният състав е отбелязал в точка 64 от обжалваното решение, че доколкото в конкретния случай разглежданите стоки са идентични, е логична по-голямата вероятност от възникване на несправедливо облагодетелстване отколкото в случаите, в които разглежданите стоки са различни.
- 185 От това следва, че двойното посочено от апелативния състав обстоятелство, изведено, от една страна, от това, че по-ранната марка се ползва с дългогодишна, висока и постоянна репутация, и от друга страна, от това, че стоките, обозначени от конфликтните марки, са идентични, е от естество да увеличи значително вероятността от възникване на несправедливо облагодетелстване.
- 186 На второ място, както вече беше посочено в точка 143 по-горе, в точка 61 от обжалваното решение апелативният състав е приел, че по-ранната марка напомня съществен „goodwill“, престижен образ и добра репутация, и че този „goodwill“ е бил придобит благодарение на няколко десетилетия популяризиране на тази марка, интензивна реклама и поддържане на голямо присъствие на пазара. В точка 65 от обжалваното решение той също е описал значителните инвестиции, направени от встъпилата страна, за да достигне репутацията, с която се ползва по-ранната марка.
- 187 В това отношение от страници 12—14 на възражението става ясно, че встъпилата страна е описала пред отдела по споровете не само репутацията на своята по-ранна марка, сходството на конфликтните марки и сходството на разглежданите стоки, но и също факта, че по-ранната марка се ползва с привлекателност, свързана с нейния образ на качество и престиж и придобита вследствие на няколко десетилетия инвестиции, иновации и реклама. По този повод встъпилата страна е обяснила, че в случай на използване на заявената марка положителните качества, свързвани със стоките, съдържащи по-ранната марка, биха се прехвърлили върху стоките на жалбоподателя.
- 188 Следователно не е точно да се твърди, както прави жалбоподателят, че встъпилата страна не е представила никакво релевантно доказателство, за да установи наличието на несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка.

- 189 Освен това жалбоподателят не оспорва действителността и значимостта на търговските усилия, положени от встъпилата страна през няколко десетилетия, за да създаде и поддържа образа на своята марка, да натрупа „goodwill“ и да увеличи по този начин нейната икономическа стойност.
- 190 Значимостта на така положените усилия от притежателя на по-ранната марка с репутация обаче прави в още по-голяма степен вероятен рискът трети лица да се изкушат посредством използването на сходна на посочената марка да следват примера на последната, за да се възползват от нейната привлекателност, репутация и престиж, като по този начин използват, без каквато и да било финансова компенсация и без да полагат собствени усилия, търговските усилия, положени от притежателя на по-ранната марка.
- 191 На трето място, EUIPO и встъпилата страна изтъкват, че жалбоподателят, или поне неговият твърдящ предшественик, се е позовал ясно на по-ранната марка, която съдържа три ивици, използвайки мотото „two stripes are enough“ (две ивици са достатъчни) в рекламна кампания, проведена през 2007 г. в Испания и Португалия и предназначена да популяризира собствените му стоки, продавани с марка, съдържаща две ивици.
- 192 Жалбоподателят не оспорва това, че мотото „two stripes are enough“ действително е било използвано с цел популяризиране на някои от неговите стоки. Очевидно е обаче, че използването на подобно мото е целяло да напомни по-ранната марка, известна на потребителя поради нейната репутация, и да намекне, че продаваните от жалбоподателя стоки с марка от две ивици имат равностойни качества с продаваните от встъпилата страна стоки с марка от три ивици. При това положение проведената през 2007 г. в Испания и Португалия рекламна кампания трябва да се разглежда като опит за експлоатиране на репутацията на по-ранната марка. Подобно поведение, констатирано при ефективното използване на марка, сходна на заявената марка, представлява конкретно особено релевантно доказателство за съществуването на риск от несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка (вж. съдебната практика, цитирана в т. 39 по-горе).
- 193 На четвърто място, за да оспори риска, че използването на заявената марка извлича несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка, жалбоподателят се задоволява с твърдението, че този риск не е настъпил в миналото, въпреки че конфликтните марки са съществували едновременно на пазара.
- 194 От точки 174—179 по-горе обаче следва, че твърдяното едновременно съществуване на конфликтните марки не може да се схваща като такова с мирен характер. Освен това в точка 192 по-горе беше посочено, че използването на заявената марка вече е довело до поне един опит, целящ да се извлече несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка.
- 195 От това следва, че твърдяното едновременно съществуване в миналото на конфликтните марки на пазара не позволява да се изключи появата в бъдеще на увреждането на репутацията на по-ранната марка, възприето от апелативния състав.
- 196 При това положение и с оглед на всички релевантни фактори в конкретния случай, представените елементи от встъпилата страна пред апелативния състав и тези, които последният е приел, са достатъчни, за да се докаже наличието на сериозен риск от паразитизъм. Ето защо апелативният състав не е допуснал грешка в преценката, като е приел, че е вероятно използването на заявената марка да доведе от несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка.
- 197 Поради това второто потвърждение от четвъртото твърдение за нарушение от втората част на основанието и следователно това твърдение за нарушение и тази част трябва да се отхвърлят в тяхната цялост.

По третата част, изведена от наличието на основателна причина за използването на заявената марка

- 198 В рамките на третата част на основанието жалбоподателят поддържа, че противно на приетото от апелативния състав, той е доказал наличието на основателна причина, като е представил в хода на производството по възражение доказателства, установяващи използването през дълъг период от време на заявената марка.
- 199 Тази част може да се раздели на две твърдения за нарушения, доколкото жалбоподателят явно упреква апелативния състав, от една страна, че не е разгледал неговите доказателства относно използването на заявената марка, и от друга страна, че не е приел, че тези доказателства установяват наличието на основателна причина.

По първото твърдение за нарушение, изведено от липсата на разглеждане на доказателствата относно използването на заявената марка

- 200 Следва да се припомни, както беше посочено в точка 58 по-горе, че използването от трето лице на заявена марка, сходна на по-ранна марка с репутация, може при известни условия да се квалифицира като основателна причина по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.
- 201 По този начин жалбоподателят може надлежно да се позове на използването на заявената марка и апелативният състав е длъжен да разгледа доказателствата, представени за тази цел пред EUIPO от жалбоподателя.
- 202 В това отношение жалбоподателят явно поддържа, основавайки се на точка 65 от обжалваното решение, че апелативният състав не е разгледал неговите доказателства относно наличието на основателна причина.
- 203 В конкретния случай обаче апелативният състав не само е посочил в точка 65 от обжалваното решение, че жалбоподателят не е посочил доказателства за наличието на основателна причина, но и също е уточнил в точка 66 от същото това решение, че твърдяното едновременно съществуване на конфликтните марки не е мирно по характер. С това апелативният състав, както посочва EUIPO в своя писмен отговор, е отговорил на основния довод, който жалбоподателят е изтъкнал, за да докаже наличието на основателна причина. При това положение жалбоподателят не би могъл да твърди, че апелативният състав не е взел предвид неговите доказателства.
- 204 Поради това първото твърдение за нарушение от третата част на основанието трябва да се отхвърли.

По второто твърдение за нарушение, изведено от грешката в преценката на съществуването на основателна причина

- 205 Жалбоподателят набляга на факта, че конфликтните марки са съществували едновременно през няколко десетилетия със съгласието на встъпилата страна. Той упреква също апелативния състав, че не е взел предвид последиците от евентуална забрана за използване на заявената марка.
- 206 В това отношение следва да се отбележи, че за да представлява основателна причина, използването на заявената марка трябва да отговаря на няколко условия, припомнени в точки 59—63 по-горе.

- 207 По-специално, следва да се припомни, на първо място, че когато по-ранната марка с репутация е марка на Европейския съюз, заявената марка трябва да е била използвана на цялата територия на Съюза (вж. т. 62 по-горе и цитираната съдебна практика).
- 208 В конкретния случай обаче, както посочват EUIPO и встъпилата страна, жалбоподателят не доказва, нито дори твърди да е използвал заявената марка на цялата територия на Съюза. Така в становището си, представено на 14 юни 2011 година пред отдела по споровете, той е описал едновременно съществуване на конфликтните марки само на германския пазар и не е посочил, че действително е използвал регистрираните си в други държави членки марки, състоящи се от две паралелни ивици, поставяни върху обувка. Освен това тези доказателства, представени от жалбоподателя пред EUIPO, се свързват главно с използване на заявената марка или на други сходни марки в Германия или Франция.
- 209 На второ място, следва да се посочи, че за да представлява основателна причина, използването на заявената марка не трябва по принцип да е било оспорено от притежателя на по-ранната марка с репутация. Така твърдяното едновременно съществуване между конфликтните марки трябва да има мирен характер (вж. споменатата съдебна практика в т. 63 по-горе).
- 210 Вече беше посочено в точки 179 и 194 по-горе, че както изтъкват EUIPO и встъпилата страна, твърдяното едновременно съществуване между конфликтните марки обаче не е било мирно по характер. Поради това жалбоподателят няма основание да поддържа, че встъпилата страна е толерирала или се е съгласила с използването на заявената марка.
- 211 На трето място, най-общо и както беше посочено в точки 56 и 59 по-горе, притежателят на заявената марка трябва да е бил добросъвестен при използването на заявената марка.
- 212 В конкретния случай обаче замислянето и използването на мотото „two stripes are enough“ показва, както вече беше посочено в точки 192—194 по-горе, че използването на заявената марка вече е довело до поне един опит, целящ извличане на полза от репутацията на по-ранната марка. При това положение, както изтъква встъпилата страна, използването на заявената марка не може в конкретния случай да се разглежда винаги като добросъвестно.
- 213 При тези условия изтъкнатото от жалбоподателя използване на заявената марка не може да се разглежда като основание от естество да оправдае възможността за последния да регистрира тази марка като марка на Европейския съюз, поради риска от извличане на полза от репутацията на по-ранната марка.
- 214 Този извод не би могъл да се обезсили с довода на жалбоподателя, изведен от последиците, които би имала за него евентуална забрана за използване на заявената марка. Всъщност, от една страна, жалбоподателят не прави никакво уточнение относно естеството и значимостта на тези последици. От друга страна, при всички случаи обжалваното решение има за единствен предмет и единствена последица да откаже регистрацията на заявената марка като марка на Европейския съюз, а не да забрани на жалбоподателя да използва тази марка на територията на една или повече държави членки, в които тази марка е регистрирана или дори само използвана с претенцията за наличие на основание по смисъла на член 5, параграф 2 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25).
- 215 От това следва, че апелативният състав не е допуснал грешка в преценката, като е приел, че жалбоподателят не е доказал съществуването на основателна причина за използването на заявената марка.
- 216 Поради това второто твърдение за нарушение от третата част на единственото основание трябва да се отхвърли, а като последица от това, тази трета част и основанийето в тяхната цялост.

217 С оглед на гореизложеното жалбата трябва да се отхвърли.

По съдебните разноски

- 218 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.
- 219 Тъй като жалбоподателят е загубил делото, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на EUIPO и на встъпилата страна.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (девети състав)

реши:

- 1) Отхвърля жалбата.**
- 2) Осъжда Shoe Branding Europe BVBA да заплати съдебните разноски.**

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 1 март 2018 година.

Подписи

Съдържание

Обстоятелствата по спора	2
Искания на страните	4
От правна страна	4
Общи съображения по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009	5
Понятие за репутация на по-ранната марка	5
Необходимостта от връзка или сближаване между конфликтните марки	6
Видове увреждане на репутацията или на отличителния характер на по-ранната марка	7
Правила за доказване и съотношение между наличието на увреждане и наличието на основателна причина	7
Понятие за несправедливо облагодетелстване от репутацията или от отличителния характер на по-ранната марка	8
Понятие за основателна причина	10
По първата част, изведена от липсата на репутация на по-ранната марка	11
По втората част, изведена от липсата на увреждане на репутацията или на отличителния характер на по-ранната марка	14
По първото твърдение за нарушение, изведено от неправилното прилагане на „теста на средния потребител“	15
По второто твърдение за нарушение, изведено от липсата на обща преценка на степента на сходство между конфликтните марки	18
По третото твърдение за нарушение, изведено от неотчитането на твърде слабия отличителен характер, присъщ на по-ранната марка	20
По четвъртото твърдение за нарушение, изведено от липсата на самостоятелна преценка и при всички случаи, от погрешната преценка на риска от увреждане на отличителния характер или на репутацията на по-ранната марка	22
По първото потвърждение за нарушение, изведено от липсата на самостоятелно разглеждане на наличието на увреждане на репутацията или на отличителния характер на по-ранната марка	21
По второто потвърждение за нарушение, изведено от липсата на доказване на наличието на увреждане на репутацията или на отличителния характер на по-ранната марка	22
Предварителни преценки на релевантните фактори	24
Степен на внимание на съответните потребители	24
Степен на близост на разглежданите стоки	24

Степен на сходство между конфликтните марки	25
Колко голяма е репутацията на по-ранната марка	25
Степен на отличителен характер на по-ранната марка	25
Обща преценка за наличието на връзка между конфликтните марки	25
Обща преценка на риска от несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранната марка	28
По третата част, изведена от наличието на основателна причина за използването на заявената марка	28
По първото твърдение за нарушение, изведено от липсата на разглеждане на доказателствата относно използването на заявената марка	30
По второто твърдение за нарушение, изведено от грешката в преценката на съществуването на основателна причина	30
По съдебните разноски	32