



## Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (втори състав)

31 май 2017 година \*

„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративната марка на ЕС „SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE“ — По-ранна словна марка на ЕС „VIÑA SOL“ — Относително основание за отказ — Накърняване на отличителния характер — Липса на сходство между знаците — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009“

По дело T-637/15

**Alma-The Soul of Italian Wine LLLP**, установено в Корал Гейбълс, Флорида (Съединени щати), за което се явява F. Terrano, адвокат,

жалбоподател,

срещу

**Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)**, за която се явява M. J. Crespo Carrillo, в качеството на представител,

ответник,

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

**Miguel Torres, SA**, установено във Вилафранка дел Пенедес (Испания), за което се явява J. Güell Serra, адвокат,

с предмет жалба срещу решението на втори апелативен състав на EUIPO от 3 септември 2015 г. (преписка R 356/2015-2), постановено в производство по възражение между Miguel Torres и Alma-The Soul of Italian Wine,

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав),

състоящ се от: M. Prek, председател, F. Schalin (докладчик) и J. Costeira, съдии,

секретар: M. Marescaux, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 16 ноември 2015 г.,

предвид писмения отговор на EUIPO, представен в секретариата на Общия съд на 20 януари 2016 г.,

\* Език на производството: английски

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 17 февруари 2016 г.,

предвид изложеното в съдебното заседание от 11 януари 2017 г.,

постанови настоящото

## Решение

### Обстоятелствата по спора

- 1 На 4 март 2011 г. жалбоподателят, Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, подава 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) заявка за регистрация на марка на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).
- 2 Иска се регистрация като марка на следния фигуративен знак:



- 3 Стоките, за които е поискана регистрацията, са от клас 33 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и отговарят на следното описание: „Вина“.
- 4 Заявката за марка на ЕС е публикувана в Бюлетин на марките на Общността, бр. 64/2011 от 1 април 2011 г.
- 5 На 30 юни 2011 г. встъпилата страна, Miguel Torres, SA, подава възражение съгласно член 41 от Регламент № 207/2009 срещу регистрирането на заявената марка за посочените в точка 3 по-горе стоки.
- 6 Доколкото е повдигнато на основание член 8, параграф 1, буква б) и член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, възражението се базира на следните по-ранни марки:
  - словна марка на ЕС „VIÑA SOL“, заявена на 12 февруари 1997 г., регистрирана на 29 октомври 1998 г. под номер 462523 и подновена на 5 март 2007 г. за „алкохолни напитки (с изключение на бира)“ от клас 33,

- словна испанска марка „VIÑA SOL“, заявена на 9 май 1944 г., регистрирана на 13 януари 1947 г. под номер 152231 и подновена на 11 септември 2007 г. за „всички видове вина, без бялото трапезно вино, екстра сухо, с характеристики, подобни на тези на рейнските вина“ от клас 33,
  - словна испанска марка „VIÑA SOL“, заявена на 25 май 1973 г., регистрирана на 21 март 1977 г. под номер 715524 и подновена на 25 март 2003 г., за „бренди“ от клас 33.
- 7 Доколкото е повдигнато само на основание член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, възражението се базира на следните по-ранни марки:
- испанска фигуративна марка, заявена на 26 октомври 2007 г. и регистрирана на 6 май 2008 г. под номер 2796505 за „алкохолни напитки (с изключение на бира)“ от клас 33, възпроизведена по-долу:



- словна марка на ЕС „SOL“, заявена на 17 октомври 2007 г. и регистрирана на 2 май 2010 г. под номер 6373971 за „алкохолни напитки (с изключение на бира)“ от клас 33.
- 8 С решение от 30 октомври 2012 г. отделът по споровете, вземайки предвид по-ранната словна марка на ЕС „SOL“, уважава възражението с мотива, че съществува вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.
- 9 На 21 декември 2012 г. на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 жалбоподателят подава жалба до EUIPO срещу решението на отдела по споровете.
- 10 С решение от 10 септември 2013 г. (наричано по-нататък „решението от 10 септември 2013 г.“) втори апелативен състав на EUIPO потвърждава решението на отдела по споровете и отхвърля изцяло заявката за регистрация. Все пак посочва, че доколкото отделът по споровете е уважил възражението на основание член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, по съображения за процесуална икономия той от своя страна ще разгледа основанието за възражение по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, като вземе предвид по-ранната словна марка на ЕС „VIÑA SOL (наричана по-нататък „по-ранната марка“). Въпросният апелативен състав преценява, че съответните потребители са средните потребители в Европейския съюз, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни. Той приема, от една страна, че за испано-, френско- и португалоезичните потребители степента на сходство на конфликтните марки е средна, доколкото доминиращият елемент на по-ранната марка „sol“ и доминиращият елемент на заявената марка „sole“ са изключително сходни, и от друга страна, че за италианския потребител тази степен е ниска.
- 11 Според апелативния състав по-ранната марка се ползва в Съюза с репутация, що се отнася до вината. Като отчита сходството между конфликтните знаци, отличителния характер и репутацията на по-ранната марка, както и идентичността на стоките, обозначени с

конфликтните марки, апелативният състав приема, че за една съществена част от съответните потребители, а именно испано-, френско-, италиано- и португалоезичните потребители, съществува връзка между конфликтните знаци. Той приема, че съществува риск от размиване, тоест риск използването на заявената марка без основание да увреди отличителния характер на по-ранната марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009. Стига до извода, че наличието на предпоставките по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, що се отнася до испано-, италиано-, френско- и португалоезичните потребители, е достатъчно основание, за да се уважи възражението.

- 12 На 21 ноември 2013 г. жалбоподателят подава жалба за отмяна на решението от 10 септември 2013 г. пред Общия съд, който отменя това решение с решение от 25 септември 2014 г., Alma-The Soul of Italian Wine/CXBPI — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE) (T-605/13, непубликувано, EU:T:2014:812).
- 13 По същество Общият съд приема, че в решението от 10 септември 2013 г. не са изложени съображения, от които да е видно дали апелативният състав е взел предвид доказателствата, които жалбоподателят е представил, за да докаже, че съдържащите се в конфликтните марки думи „sol“ и „sole“ [слънце] са слабо отличителни, или защо този състав евентуално е сметнал тези доказателства за ирелевантни. Затова приема, че посоченото решение не е мотивирано и е невъзможно да се установи дали апелативният състав е взел предвид тези доказателства, констатирайки, че въпросните думи са доминиращите елементи на тези марки и съответно че последните са сходни.
- 14 След постановено от Общия съд отменително решение втори апелативен състав на EUIPO отново разглежда делото и с решение от 3 септември 2015 г. (наричано по-нататък „оспорваното решение“) потвърждава решението от 10 септември 2013 г. и отхвърля заявката за регистрация в нейната цялост.
- 15 Апелативният състав посочва, че предвид мотивите за отмяна на решението от 10 септември 2013 г. той е трябвало да прецени доказателствата, представени от жалбоподателя във връзка с евентуалната слаба отличителност на думата „sun“ [слънце] (на различни езици) и на изображенията на слънце за въпросните лозаро-винарски продукти, що се отнася до потребителите на Съюза, което би могло да има отражение върху сравнението на конфликтните знаци според техните доминиращи и отличителни елементи. Според него тези доказателства могат да бъдат обособени в три категории, а именно, първата, извадки от няколко интернет сайта на различни предприятия, предлагащи на потребителите в Съюза вина от марки, съдържащи думите „sol“, „sole“, „soleil“ и „sun“ и различни изображения на слънце, втората, списъци с марки на ЕС, регистрирани за стоки от клас 33 и съдържащи същите думи или изображения, и третата, по-ранно решение на отдела по споровете от 26 март 2004 г.
- 16 Апелативният състав приема, че към датата на заявяване на спорната марка по-ранната марка вече е придобила репутация, що се отнася до вината в Съюза, доколкото това съображение в решението от 10 септември 2013 г. не е оспорено от жалбоподателя. Освен това, след като преценява представените от жалбоподателя доказателства, той заключава, че съответните потребители на обозначените с конфликтните знаци стоки са едни и същи, че тези знаци са сходни за част от тези потребители, че по-ранната марка има отличителен характер, че за една съществена част от съответните потребители съществува връзка между конфликтните знаци, че отличителният характер на по-ранната марка е увреден и че няма основание за използването на заявената марка.

### Производството и исканията на страните

17 Жалбоподателят моли Общия съд:

- да отмени обжалваното решение,
- да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

18 EUIPO и встъпилата страна молят Общия съд:

- да отхвърли жалбата,
- да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

### От правна страна

19 В жалбата си жалбоподателят изтъква три основания за отмяна, а именно, първо, нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, второ, нарушение на член 64, параграф 1 от Регламент № 207/2009, и трето, нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

20 Следва да се започне с анализ на първото основание за отмяна, а именно нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, а след това евентуално да се разгледат второто и третото основание за отмяна.

21 Във връзка с първото основание за отмяна жалбоподателят твърди по същество, че EUIPO неправилно приела, че думите „sol“ и „sole“ нямат пряка връзка с процесните стоки, понеже не били описателни нито за виното, нито за неговите характеристики, естество или предназначение.

22 Според жалбоподателя обаче това не е така, тъй като връзката между слънцето и виното била всеизвестна. Думите „sol“ и „sole“ насочвали недвусмислено към произхода на виното, което се потвърждавало и от представения по делото от него списък на марки на ЕС, които обхващат стоки от клас 33 и съдържат думите „sol“, „sole“, „soleil“ или „sun“ или изображения на слънце. Следователно тези думи или изображения били само много слабо отличителни за виното. Освен това въпросният списък показвал, че на пазара на Съюза съвместно съществуват марки, обозначаващи виното и съдържащи думите „sol“, „sole“, „soleil“ или „sun“ или изображения на слънце.

23 Жалбоподателят оспорва и това, че вследствие на използването ѝ в Съюза по-ранната марка е придобила репутация. При всички положения той твърди, че дори да се допусне наличието на така придобита репутация, кумулативните предпоставки за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 не са изпълнени. Всъщност конфликтните знаци не били сходни, тъй като сходството, дължащо се на присъствието в посочените знаци на думите „sol“ и „sole“, които са слабо отличителни, не надделява над съществуващите между тези знаци различия, поради което отличителният характер на по-ранната марка не бил увреден. Накрая жалбоподателят сочи основание за регистрирането и използването на заявената марка, а именно възможността да използва слънцето в марка за вино, по примера на много други винопроизводители.

24 EUIPO поддържа, че след като преценява доказателствата от приложения 1—3, представени в административното производство, не намира основание да измени направената в оспорваното решение констатация, че думата „sol“ като доминиращ елемент на по-ранната марка не може да

се смята за описателна и следователно за лишена от отличителен характер и че поради това съответните потребители действително ще възприемат по-ранната марка „VINÀ SOL“ като марка.

- 25 Предвид, най-напред, сходството между конфликтните знаци, дължащо се на присъствието на думата „sol“ в първия и на думата „sole“ — във втория, и на следващо място, репутацията на по-ранната марка в областта на вината EUIPO стига до извода, че за съществена част от съответните потребители съществува връзка между съответните знаци, доколкото заявената марка ще напомня на тези потребители по-ранната марка. Вредата за по-ранната марка би се изразила в загуба, що се отнася до имиджа ѝ на качествена марка, и евентуално в спад на продажбите.
- 26 Встъпилата страна изтъква от своя страна, че що се отнася до виното, думата „sol“ е с доказан отличителен характер. Затова тя смята, че в случая пълната идентичност на процесните стоки, репутацията на по-ранната марка, която е една от най-известните марки вино в Европа, и фактът, че конфликтните марки притежават съответно като отличителен и доминиращ елемент думите „sol“ и „sole“, както и слънчевият мотив са достатъчни, за да се приеме, че потребителите, поне в Испания, Франция и Португалия, ще направят връзка между конфликтните марки. Доколкото са налице другите предпоставки по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, а именно репутация на по-ранната марка и нанесена без основание вреда на отличителния ѝ характер, заявената марка, ако бъде регистрирана, ще използва паразитно репутацията на по-ранната марка, поради което спорната заявка за регистрация трябва да бъде отхвърлена.
- 27 Като начало следва да се уточни, че в случая проверката за законосъобразност на оспорваното решение ще бъде направена не само от гледна точка на неговите мотиви, но доколкото тези мотиви отчасти се свеждат до препратки към първоначалните мотиви, съдържащи се в решението от 10 септември 2013 г., и от гледна точка на съдържанието на последното, към което се препраща (вж. по аналогия решение от 20 март 1959 г., Nold/Върховен орган, 18/57, EU:C:1959:6, т. 116), но само доколкото това съдържание не е засегнато с решението от 25 септември 2014 г., „SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE“ (T-605/13, непубликувано, EU:T:2014:812).
- 28 Съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 при възражение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на параграф 2 от същия член се отказва регистрация на заявената марка, когато тя е идентична или сходна на по-ранната марка и е предназначена 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 ЕС, тя се ползва с репутация в Съюза, а в случай на по-ранна национална марка се ползва с репутация в съответната държава членка, и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би ги увредило.
- 29 По-широката защита, която член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 дава на по-ранната марка, следователно предполага наличието на няколко предпоставки. Първо, по-ранната марка и тази, чиято регистрация се иска, трябва да бъдат идентични или сходни. Второ, по-ранната марка трябва да се ползва с репутация в Съюза, когато става въпрос за по-ранна марка на ЕС, или в съответната държава членка, когато става въпрос за по-ранна национална марка. Трето, използването без основание на заявената марка трябва да създава опасност за несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или за увреждане на отличителния характер или репутацията на по-ранната марка. Тъй като тези предпоставки са кумулативни, при липса на някоя от тях посочената разпоредбата става неприложима (решение от 22 март 2007 г., Sigla/CXВП — Elleni Holding (VIPS), T-215/03,

EU:T:2007:93, т. 34 и 35; в този смисъл вж. също решение от 25 май 2005 г., Spa Monopole/CXBП — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, т. 30).

- 30 Що се отнася до третата предпоставка за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, следва да се припомни, че вреда за отличителния характер на по-ранната марка, понятие, наричано и „риск от размиване“, обикновено се установява, когато използването на заявената за регистрация марка води до това, че по-ранната марка вече не е в състояние да предизвика незабавна асоциация със стоките, за които е регистрирана и използвана (вж. в този смисъл решение от 11 декември 2014 г., Coca-Cola/CXBП — Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, т. 83 и цитираната съдебна практика).
- 31 Съдът е изяснил кои фактори могат да бъдат релевантни при цялостната преценка за наличие на връзка между конфликтните марки в съзнанието на съответните потребители. Така сред тези фактори той посочва, първо, степента на сходство между посочените марки, второ, естеството на стоките или услугите, за които са съответно регистрирани тези марки, включително степента на близост или на различие на тези стоки или услуги, както и съответните потребители, трето, силата на репутацията на по-ранната марка, четвърто, степента на отличителност на по-ранната марка, присъща или придобила вследствие на използването ѝ, и пето, съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на потребителите (вж. по аналогия решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 42).
- 32 В случая, след като процесните стоки са сравнени, а съответните потребители — определени, следва да се разгледа втората предпоставка, а именно по-ранната марка да има репутация в Съюза, доколкото силата на тази репутация обуславя цялостната преценка на факторите, въз основа на които може да се установи връзка между конфликтните марки, а след това и първата предпоставка, а именно идентичността или сходството на конфликтните марки.

#### ***Относно стоките, обхванати от конфликтните марки***

- 33 Въпреки че защитата по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 е предвидена, на първо място, за да бъде прилагана по отношение на стоки или услуги, които не са сходни, тя може да се прилага и когато стоките или услугите, които са обозначени с конфликтните марки, са идентични или сходни (вж. в този смисъл решение от 11 юли 2007 г., Mühlens/CXBП — Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, т. 54 и цитираната съдебна практика).
- 34 Стоките, обхванати от конфликтните марки, са от клас 33 и съответно са вина за заявената марка и алкохолни напитки (с изключение на бира) — за по-ранната марка. Поради това следва да се приеме, че между тях има тъждество, доколкото първите се включват във вторите, което впрочем не се оспорва от страните (вж. в този смисъл решение от 24 ноември 2005 г., Sadas/CXBП — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, т. 34 и цитираната съдебна практика).

#### ***Относно съответните потребители***

- 35 Що се отнася до съответните потребители, следва да се отбележи, че наличието на връзка между конфликтните марки, от която зависи осъществяването на злоупотребите, посочени в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, предполага, че съответните потребители на стоките или услугите, за които са регистрирани или заявени посочените марки, са едни и същи или в известна степен „се припокриват“ (решение от 9 март 2012 г., Ella Valley Vineyards/CXBП — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, т. 23; вж. по аналогия решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 46—49).

- 36 Освен това при цялостната преценка на вероятността от объркване следва да се вземе предвид средният потребител на съответната категория стоки, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен. Следва също така да се вземе предвид фактът, че степента на внимание на средния потребител може да е различна в зависимост от въпросната категория стоки или услуги (вж. решение от 13 февруари 2007 г., Mundipharma/CХВП — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, т. 42 и цитираната съдебна практика).
- 37 В случая жалбоподателят поддържа в първото производство пред апелативния състав, че съответните потребители на процесните стоки проявяват по-висока степен на внимание от средната, което EUIPO в частност оспорва.
- 38 В това отношение следва да се отбележи, че „вината“, до които като стока се отнасят както заявената, така и по-ранната марка, са предназначени за широк кръг потребители от Съюза. Всъщност съгласно съдебната практика, тъй като вината обикновено са част от общите доставки, предназначени както за хранителните щандове на големите магазини, така и за ресторантите и кафенетата, става въпрос за стоки за ежедневна употреба, за които съответни потребители са средните потребители на стоки за масова употреба, считани за относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни (вж. решение от 9 март 2012 г., „ELLA VALLEY VINEYARDS“, T-32/10, EU:T:2012:118, т. 25 и цитираната съдебна практика).
- 39 При тези обстоятелства потребители на стоките, обозначени с конфликтните марки, са широкият кръг потребители от Съюза, които проявяват средна степента на внимание, и в случая следва да се приеме, че тези два кръга потребители „се припокриват“ съгласно съдебната практика, спомената в точка 35 по-горе.
- 40 Следователно апелативният състав не е допуснал грешка при определянето на съответните потребители.

#### ***Относно предпоставката по-ранната марка да има репутация***

- 41 В оспорваното решение, което в това отношение препраща към мотивите на решението от 10 септември 2013 г., се посочва, че към датата на заявката за регистрация на заявената марка, в случая 4 март 2011 г., по-ранната марка се ползва с репутация в Съюза за стоката „вина“.
- 42 Жалбоподателят поддържа, че представените от встъпилата страна доказателства или не са достатъчни, за да се приеме, че по-ранната марка е придобила репутация вследствие от използването ѝ в Съюза, или нямат доказателствена стойност в това отношение.
- 43 EUIPO и встъпващата страна оспорват доводите на жалбоподателя.
- 44 В това отношение, за да е налице въпросната предпоставка, по-ранната марка трябва да бъде известна на значителна част от потребителите на обхванатите от нея стоки или услуги. При разглеждането на тази предпоставка следва да се вземат предвид всички релевантни факти, и по-специално пазарният дял на по-ранната марка, интензитетът, географският обхват и продължителността на използването ѝ, както и размерът на инвестициите, направени от предприятието за нейното популяризиране, без да се поставя изискване тази марка да е известна сред определен процент от така дефинираните потребители или нейната репутация да обхваща цялата съответна територия, при положение че тази репутация е налице на съществена част от нея (вж. решение от 9 март 2012 г., „ELLA VALLEY VINEYARDS“, T-32/10, EU:T:2012:118, т. 31 и цитираната съдебна практика).



- 45 В случая следва да се приеме, че противно на поддържаното от жалбоподателя, доказателствата, представени от встъпилата страна, сочат, че по-ранната марка е придобила репутация в Съюза. Тези доказателства са, в частност, присъдени отличия както за встъпилата страна, така и за стоките, продавани под марката „VIÑA SOL“, клетвена декларация на нейния директор, в която се споменават обемът и стойността на продажбите на същите стоки за периода 2003—2010 г. на територията на различни държави — членки на Съюза, сред които Белгия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство, клетвени декларации на местни разпространители, вестникарски статии, както и диплома на основния испански въздушен превозвач, споменаваща продукта, обозначаван с марката „VIÑA SOL“.
- 46 Всъщност през посочения период встъпилата страна продава повече от 41 милиона бутилки в Испания, повече от 15 милиона в Обединеното кралство и повече от 3 милиона в Германия, което показва, че обозначаваните с по-ранната марка процесни стоки са били широко разпространявани в значителна част от територията на Съюза.
- 47 Освен това, както твърди EUIPO, доказателствената стойност на представени от трети лица писмени декларации по образец, изготвен от заинтересована страна, сама по себе си не засяга достоверността и надеждността на посочените документи, нито пък поставя под въпрос доказателствената им стойност (вж. в този смисъл решение от 16 септември 2013 г., Avery Dennison/CХВП — Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, непубликувано, EU:T:2013:467, т. 73).
- 48 Накрая, следва да се посочи, че преценени в тяхната съвкупност тези доказателства са непротиворечиви.
- 49 При това положение следва да се приеме за недоказано твърдението на жалбоподателя, че апелативният състав е допуснал грешка, като е приел, че по-ранната марка се ползва с репутация в Съюза.

***Относно предпоставката конфликтните знаци да са идентични или сходни***

- 50 Що се отнася до наличието на сходство или идентичност между конфликтните знаци, следва да се направи сравнение между по-ранната и заявената марка, за да се прецени степента на евентуалното им сходство.
- 51 В това отношение следва да се припомни, че за да е налице предвидената в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 предпоставка марките да са сходни, не е необходимо да се доказва, че съществува вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители между по-ранната марка, ползваща се с репутация, и заявената марка. Достатъчно е, че поради степента на сходство между тези две марки съответните потребители правят връзка между тях (вж. по аналогия решение от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др., C-487/07, EU:C:2009:378, т. 36 и цитираната съдебна практика). В това отношение колкото конфликтните марки са по-сходни, толкова по-вероятно е заявената марка да извиква в съзнанието на съответните потребители по-ранната марка, която се ползва с репутация (вж. по аналогия решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 44).
- 52 Цялостната преценка дали е налице връзка между конфликтните марки, що се отнася до визуалното, звуковото или смисловото сходство между конфликтните знаци, трябва да се основава на създаването от тях общо впечатление, като по-специално се държи сметка за техните отличителни и доминиращи елементи (решения от 16 май 2007 г., La Perla/CХВП —

Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, непубликувано, EU:T:2007:142, т. 35 и от 25 март 2009 г., L'Oréal/CXBП — Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, непубликувано, EU:T:2009:80, т. 18).

- 53 Доколкото заявената марка е комбинирана марка, съставена едновременно от словни и фигуративни елементи, следва да се припомни, че при преценката на сходството между две марки не бива да се взема предвид само един компонент на комбинираната марка и той да се сравнява с друга марка. Напротив, сравнението следва да се осъществява, като всяка от конфликтните марки се разглежда в нейната цялост, което не означава, че общото впечатление, което дадена комбинирана марка създава в паметта на съответните потребители, не може при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или няколко от нейните компоненти (вж. по аналогия решение от 15 декември 2009 г., Trubion Pharmaceuticals/CXBП — Merck (TRUBION), T-412/08, непубликувано, EU:T:2009:507, т. 35 и цитираната съдебна практика), като все пак трябва да се уточни, че при определени обстоятелства съдебната практика допуска и сравнение между елементи, които не са доминиращи, а са по-малко важни, без същевременно да са пренебрежими (определение от 14 април 2016 г., Roland/EUIPO, C-515/15 P, непубликувано, EU:C:2016:298, т. 31).
- 54 Именно с оглед на тези принципи следва да се прецени дали апелативният състав е допуснал грешка, приемайки, че предвид силата на репутацията на по-ранната марка конфликтните знаци са достатъчно сходни, за да направят съответните потребители връзка между тях, като в това отношение е удачно най-напред да се определи кои са отличителните и доминиращите елементи на конфликтните знаци.

#### *Относно отличителните и доминиращите елементи на конфликтните знаци*

- 55 Що се отнася до по-ранната марка, апелативният състав приема, че думата „viña“ обозначава лозя за испаноговорещите потребители, както и за португалските, италианските и френските потребители. Тази препратка към произхода на продукта, която придавала на въпросната дума описателен характер, била лесно разпознаваема от съответните потребители, така че думата „viña“ била слабо отличителна и не можела да се счита за доминиращия елемент на тази марка. За сметка на това втората съставляваща я дума, а именно „sol“, не можела да се счита за описателна или неотличителна, дори ако, както поддържа жалбоподателят, тази дума трябва да се счита за пряко насочваща към виното, доколкото слънцето е жизненоважно за растежа на лозята и следователно за производството на вино. Документите, които жалбоподателят представя в това отношение, не променяли направения в решението от 10 септември 2013 г. извод. Затова според апелативния състав „трябва да се приеме, че макар да има малко по-слаб отличителен характер от средния, [думата „sol“] се ползва с известна защита“, а що се отнася до по-ранната марка — че тя не е „съвсем лишена от отличителен характер“.
- 56 Що се отнася до заявената марка, апелативният състав преценява, от една страна, че няма основание описателният елемент в знака, а именно изображението на слънце, да се приеме за доминиращия в създаденото от знака общо впечатление. От друга страна, той преценява, че за испано-, португалско- и френскоговорещите потребители доминиращият елемент е словният елемент „sole“, който извиква представата за слънце, и че за останалите потребители в Съюза, включително италианоговорещите потребители, които разбират смисъла му, доминиращият елемент е изразът „sotto il sole“ като словен елемент на фигуративна марка, изписан с по-голям шрифт.
- 57 Тези изводи на апелативния състав са отчасти неточни.

- 58 Първо, при преценката на по-ранната марка следва да се държи сметка за факта, че тази марка е съставена от съчетанието на две кратки думи, а именно „viña“ и „sol“. Както отбелязва обаче апелативният състав, първата има само слаб отличителен характер, докато втората, която не е описателна — за разлика от първата, която може да насочи съответните потребители към понятието „лозя“ и оттам към „виното“ — е малко по-отличителна, макар и леко под средното ниво, нещо, което би могло да я направи доминираща.
- 59 Преценката на доказателствата, които жалбоподателят представя по делото, в случая представените в административното производство приложения 1—3, които в решението от 10 септември 2013 г. не са споменати от апелативния състав като взети предвид за целите на направения от него анализ, но които действително са обсъдени в оспорваното решение, налага известна промяна на този анализ.
- 60 Представеното в административното производство приложение 2, съдържащо изображенията на слънце, без съмнение няма значение за преценката на по-ранната марка, която е словна.
- 61 За сметка на това представените в административното производство приложения 1 и 3 — а именно, от една страна, извадки от интернет сайтове, предлагащи на потребителите на Съюза марки вина, съдържащи думите „sol“, „sole“, „soleil“ и „sun“ и различни изображения на слънце, и от друга страна, списък на марки на ЕС, регистрирани за стоки от клас 33 и също съдържащи тези думи или изображения, като например „SOL DE MALAGA“, „COLORES DEL SOL“, „PIEDRA DEL SOL“, „CITA DEL SOL“, „SOL ROJO“, „REY SOL“ или още „SOL DES ESPAÑA“ — дават основание да се констатира, че на пазара на Европейския съюз съвместно съществуват марки, които по един или друг начин използват идеята за слънцето.
- 62 Вярно е, както изтъква EUIPO, позовавайки се на съдебната практика, изведена в решение от 16 септември 2009 г., Zero Industry/CXВП — zero Germany (zerorh+) (T-400/06, непубликувано, EU:T:2009:331, т. 73), че обстоятелството, че няколко марки, обозначаващи съответните стоки, съдържат една и съща дума, не е достатъчно, за да се приеме, че този елемент е станал слабо отличителен поради честата му употреба в съответната област, и то дори самите стоки, обозначени с тези марки, да са идентични или да имат връзка. Всъщност следва да се вземе предвид действителното използване на марките на пазара, а не абстрактното съвместно съществуване на марки, съдържащи общ елемент съгласно регистъра (вж. в този смисъл решение от 24 ноември 2005 г., GfK/CXВП — BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, т. 68). Както обаче основателно изтъква жалбоподателят, доказателствата, които съдържа представеното в административното производство приложение 1, а именно извадките от няколко интернет сайта на различни предприятия, предлагащи на потребителите на Съюза вина от марки, съдържащи думите „sol“, „sole“, „soleil“ и „sun“ и различни изображения на слънце, дават основание да се констатира, че потребителите от Съюза поначало, и особено съответните потребители, конкретно и често се сблъскват с такива марки, така че асоциацията слънце—вино не им е чужда. Доказателствата, които жалбоподателят представя по делото, налагат този извод, без да е нужно да се преценява дали, както той поддържа, връзката между слънцето и виното е всеизвестен факт.
- 63 Както бе споменато по същество в точка 27 от оспорваното решение, ползата от регистрацията на по-ранната марка като марка на ЕС би изчезнала, ако извън производство по отмяна бъде прието, че тя изобщо няма отличителен характер. Същевременно следва да се констатира, че думата „sol“, макар да не е съвсем лишена от такъв характер, е слабо отличителна и че съчетана с думата „viña“, самата тя слабо отличителна, придава на по-ранната марка само слабо отличителен характер.

- 64 Този извод по отношение на по-ранната марка се налага с оглед на доказателствата, представени първоначално на апелативния състав и разгледани в точки 59—62 по-горе, без да е нужно да се вземат предвид документите, представени за първи път пред Общия съд, които встъпилата страна иска да бъдат изключени от преписката по делото.
- 65 Второ, що се отнася до анализа на заявената марка, следва да се припомни, че тя съдържа кръгъл фигуративен елемент, изобразяващ слънце посредством контраста на различни точки. Този фигуративен елемент е разположен, от една страна, под един първи словен елемент, а именно изразът „sotto il sole italiano“ с главни букви и дребен шрифт, и от друга страна, над един втори словен елемент, а именно изразът „sotto il sole“ с леко стилизирани букви и по-голям шрифт, в който думата „il“ е в курсив.
- 66 Съгласно съдебната практика, когато дадена марка е съставена от словни и фигуративни елементи, по принцип словният елемент на марката е по-отличителен от фигуративния ѝ елемент, тъй като средният потребител ще направи по-лесно връзка с разглежданата стока, цитирайки името, отколкото описвайки фигуративния елемент на марката (вж. решение от 9 септември 2008 г., Honda Motor Europe/CXBP — Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, т. 30 и цитираната съдебна практика). Освен това, както също е отбелязал апелативният състав в точка 43 от решението от 10 септември 2013 г., съответният потребител обикновено запомня елементите, които носят смисъл за него. Следователно, що се отнася до словния елемент „sotto il sole italiano“, е вероятно, извън италианоговорещите, испано-, португало- и френскоговорещите потребители да схванат не само думата „sole“, но и думата „italiano“ като препратка към Италия като възможно място за производство на вино. Впрочем вероятно е тази дума да бъде разбрана от мнозинството потребители от Съюза, тъй като на значителен брой езици на Съюза също сочи тази страна.
- 67 Вярно е, че словният елемент в горната част на заявената марка е с по-малки букви от тези на словния елемент в долната ѝ част, но понеже не са стилизирани, тези букви са и по-четливи, което улеснява разчитането им. Когато попадне на заявената марка, потребителят на вино, макар да проявява средна степен на внимание, ще обърне известно внимание на указанието за произход на виното, което купува, така както е посочено в тази марка (вж. в този смисъл решение от 9 март 2012 г., „ELLA VALLEY VINEYARDS“, T-32/10, EU:T:2012:118, т. 45). При това положение следва да се приеме, че доминиращият елемент на заявената марка не се състои само от думата „sole“, а от съчетанието на думите „sole“ и „italiano“, което не значи, че останалите елементи са пренебрежими.
- 68 Така в случая направеният от апелативния състав анализ на отличителните и доминиращи елементи на конфликтните знаци се оказва отчасти неправилен и следва да се приеме, че цялостната преценка за наличие на връзка между конфликтните марки трябва да се извърши, като се приеме, от една страна, че доминиращият елемент на по-ранната марка се състои от думата „sol“, имайки предвид нейния слаб отличителен характер и това, че когато тази дума е съчетана с думата „viña“, по-ранната марка сама по себе си притежава само слаб отличителен характер, и от друга страна, че доминиращият елемент на заявената марка се състои от съчетанието на думите „sole“ и „italiano“.

### ***Относно визуалното сравнение***

- 69 Във визуално отношение конфликтните знаци имат само ниска степен на сходство. По-ранната марка е съставена само от две думи, докато заявената марка е от два словни елемента от съответно четири и три думи, както и от стилизирано слънце, което е разположено централно и в известна степен е оригинално. Освен това следва да се отбележи, че фигуративният елемент в заявената марка, представляващ слънце, притежава известна оригиналност, която се пренася и върху целия знак.

- 70 Съпадението между конфликтните знаци се дължи само на присъствието в тях, веднъж в по-ранната марка и на два пъти в заявената марка, на поредица от буквите „s“, „o“ и „l“. Това обстоятелство не може да неутрализира множеството различаващи се елементи на тези знаци.

### ***Относно фонетичното сравнение***

- 71 Във фонетично отношение разглежданите марки също разкриват различия, които надделяват над елементите на сходство. Различната дължина на тези марки, доколкото по-ранната марка е съставена от две много къси думи, двусрична и едносрична, докато заявената марка е съставена от четири различни думи, а самият словен елемент „soto il sole“ е петсричен, води до много различно звучене и изговор.
- 72 Тези елементи могат напълно да неутрализират близостта, дължаща се евентуално на присъствието на думата „sole“ в заявената марка и на думата „sol“ в по-ранната марка.

### ***Относно смисловото сравнение***

- 73 Както изтъква жалбоподателят, в смислово отношение конфликтните знаци не са достатъчно сходни, за да могат съответните потребители да направят връзка между тях.
- 74 За частта от съответните потребители, които разбират испанския израз „viña sol“ и италианския израз „sotto il sole italiano“, първият по същество означава „слънчеви лозя“, докато съчетаването на думите „sole“ и „italiano“ означава „италианско слънце“, а вторият „под италианското слънце“, така че сочи италианския произход на виното, обозначено със заявената марка.
- 75 Единствената обща препратка към слънцето не може да създаде в смислово отношение сходство между конфликтните знаци. Всъщност, ако по-ранната марка се отличава с известна оригиналност, доколкото създава в съзнанието образ на вино от „слънчеви лозя“, което има и хвалебствен оттенък, заявената марка от своя страна сочи произхода и мястото на производство на виното. Следователно смисълът, вложен във всеки от посочените знаци, е различен.

### ***Извод относно наличието на връзка между конфликтните знаци от гледна точка на сходството им***

- 76 Сравнението на конфликтните знаци налага констатацията за наличие във визуално отношение на слаба степен на сходство, за неутрализиране на съществуващата във фонетично отношение близост между посочените знаци и за нееднаквост в смислово отношение, така че, взети заедно, тези знаци трябва да се считат за слабо сходни.
- 77 Що се отнася до другите релевантни фактори, взети предвид от апелативния състав, следва да се отбележи, че макар в оспорваното решение да е надлежно констатирано, че съответните потребители са едни и същи и по-ранната марка има репутация в областта на виното, по-ранната марка има впрочем слаб отличителен характер.
- 78 От тези съображения, както и от изложените в точки 33—75 по-горе следва, че противно на констатираното от апелативния състав, степента на сходство между посочените знаци, взета предвид заедно с другите релевантни фактори, споменати в точка 35 от оспорваното решение, а именно твърдествеността на съответните потребители, степента на репутацията на по-ранната марка в областта на виното, както и отличителният ѝ характер, не е достатъчна, за да могат съответните потребители да ги свържат, тоест да установят между тях връзка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.

- 79 В този смисъл цялостната преценка за наличие в съзнанието на съответните потребители на връзка между конфликтните марки, каквато изисква припомнената в точка 31 по-горе съдебна практика относно предпоставките за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, налага извода, че предвид по-конкретно различията между разглежданите знаци не съществува риск съответните потребители да установят такава връзка.
- 80 От това следва, че в случая не е налице една от предпоставките за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, а именно сходството — и на още по-силно основание, идентичността — на конфликтните марки, даващо възможност на съответните потребители да направят връзка между тези марки.
- 81 При тези обстоятелства, доколкото предпоставките за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 са кумулативни и липсата на някоя от тях прави посочената разпоредба неприложима, жалбата следва да се уважи и да се отмени оспорваното решение поради наличието на първото основание за отмяна, без да е нужно да се разглеждат другите две.
- 82 Накрая следва да се спомене, че в производство по жалба пред съда на Съюза срещу решение на апелативен състав на EUIPO последната е длъжна да вземе мерките, които са необходими за изпълнение на решението на съда на Съюза, и на това основание тя може да сметне за нужно, предвид отмяната на оспорваното решение поради нарушаване на разпоредбите на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, да се произнесе по законосъобразността на решението на отдела по споровете от 30 октомври 2012 г., доколкото с него първоначално е уважено възражението на основание член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, тъй като мотивите на решението на отдела по споровете в това отношение не са разгледани по съображения за процесуална икономия.

### **По съдебните разноски**

- 83 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.
- 84 Тъй като е загубила делото, EUIPO следва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на жалбоподателя.
- 85 Съгласно член 138, параграф 3 от Процедурния правилник встъпилата страна понася направените от нея съдебни разноски.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав),

реши:

- 1) Отменя решението на втори апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 3 септември 2015 г. (преписка R 356/2015-2).**
- 2) Осъжда EUIPO да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати тези на Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.**
- 3) Miguel Torres, SA понася направените от него съдебни разноски.**

Prek

Schalin

Costeira

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 31 май 2017 година.

Подписи