



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (пети състав)

28 юни 2012 година *

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „В. Antonio Basile 1952“ — По-ранна национална словна марка „BASILE“ — Относително основание за отказ — Ограничаване на правата вследствие търпимост — Член 53, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1 от Регламент № 207/2009)“

По дело T-133/09

I Marchi Italiani Srl, установено в Неапол (Италия),

Antonio Basile, с местожителство в Giugliano in Campania (Италия),

за които се явяват G. Militerni, L. Militerni и F. Gimmelli, avocats,

жалбоподатели,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява първоначално г-н А. Semprio, впоследствие г-н Р. Bullock, в качеството на представители,

ответник,

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

Osra SA, установено в Rovereta (Сан Марино), за което се явяват А. Masetti Zannini de Concina, R. Cartella и G. Petrocchi, avocats,

с предмет жалба за отмяна на решението на втори апелативен състав на СХВП от 9 януари 2009 г. (преписка R 502/2008-2), постановено в производство по обявяване на недействителност между Osra SA и I Marchi Italiani Srl,

ОБЩИЯТ СЪД (шести състав),

състоящ се от: г-н Н. Kanninen (председател), г-н N. Wahl и г-н S. Soldevila Fragooso (докладчик), съдии,

секретар: г-жа С. Heeren, администратор,

* Език на производството: италиански.

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 27 март 2009 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 8 септември 2009 г.,

предвид писменото изявление на встъпилата страна, подадено в секретариата на Общия съд на 27 август 2009 г.,

предвид решението от 14 октомври 2009 г., с което не се разрешава подаване на писмена реплика,

предвид промяната в съставите на Общия съд,

след съдебното заседание от 8 март 2012 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

- 1 На 31 януари 2000 г. вторият жалбоподател, г-н Antonio Basile, който извършва дейност като самостоятелен търговец под наименованието „B. Antonio Basile 1952“, подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).
- 2 Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:



- 3 Стоките, за които е поискана регистрацията, са от класове 14, 18 и 25 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена.
- 4 Марката на Общността „B. Antonio Basile 1952“ е регистрирана на 27 април 2001 г. под номер 1 462 555.
- 5 На 21 април 2006 г. встъпилата страна, Osra SA, подава искане за обявяване на недействителност на основание член 52, параграф 1, буква а) и член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 53, параграф 1, буква а) и член 8, параграф 1 от Регламент № 207/2009) по отношение на стоките от клас 25, което се основава на следните марки:
 - италианска словна марка „BASILE“, регистрирана на 7 март 1995 г. под номер 738 901 (наричана по-нататък „по-ранната марка“),

- международна регистрация R413 396 В на словна марка „BASILE“ от 13 януари 1995 г. (наричана по-нататък „по-ранна международна регистрация“).
- 6 Стоките, за които са регистрирани по-ранната марка и по-ранната международна регистрация, са от клас 25 от Ницската спогодба и съответстват на следното описание: „Текстилни, кожени, трикотажни или други мъжки връхни дрехи като сака, панталони, включително джинси, ризи, долни ризи, тениски, фланелки, пуловери, якета, пелерини, шлифери, палта, костюми, плажно облекло, пенъоари“.
- 7 Марката на Общността е отчасти прехвърлена на първия жалбоподател — I Marchi Italiani Srl. Вследствие на прехвърлянето е създадена отделно обособена регистрация № 5 274 121 (наричана по-нататък „спорната марка“) в полза на посоченото дружество за следните стоки от клас 25: „Облекло, трикотажни или плетени изделия, мъжки, дамски и детски връхни дрехи, с изключение на мъжки, дамски и детски кожени дрехи, вратовръзки, бельо, обувки, шапки, чорапи, шалове“.
- 8 На 2 ноември 2006 г. СХВП уведомява встъпилата страна, че искането ѝ за обявяване на недействителност е било разширено към посочената отделно обособена регистрация.
- 9 На 21 януари 2008 г. отделът по заличаването уважава искането за обявяване на недействителност, а на 18 март 2008 г. първият жалбоподател подава жалба пред СХВП срещу това решение.
- 10 С решение от 9 януари 2009 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата, като приема, на първо място, че ограничаването на права вследствие на търпимост не е приложимо, тъй като петгодишният срок не е изтекъл, на второ място, че съвместното съществуване на конфликтните марки в Италия не е установено и на трето място, че е налице вероятност от объркване между спорната марка и по-ранната марка, тъй като, от една страна, стоките, предмет на посочените марки, били идентични или аналогични, а от друга, конфликтните марки били сходни във визуален, фонетичен и концептуален план.

Искания на страните

- 11 Жалбоподателите молят Общия съд:
- да отмени обжалваното решение,
 - да обяви регистрацията на марка „B. Antonio Basile 1952“ за валидна и пораждаща действие,
 - да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.
- 12 СХВП и встъпилата страна молят Общия съд:
- да отхвърли жалбата,
 - да осъди жалбоподателите да заплатят съдебните разноски.
- 13 В хода на съдебното заседание първият жалбоподател заявява, че прави отказ от втората част от исканията си, което е отбелязано в протокола от съдебното заседание. Освен това в съдебното заседание вторият жалбоподател, който не е бил страна в производството пред апелативния състав, оттегля жалбата си срещу обжалваното решение.

От правна страна

По допустимостта на доводите и документите, представени за първи път пред Общия съд

- 14 Първият жалбоподател поддържа, от една страна, че фамиленото име „Basile“ е било предмет на много регистрации в Италия, а от друга, че спорната марка се ползва с безспорна известност и добра репутация и че да се отрича това, би било „в разрез с общите принципи на търпимост и добросъвестност, от които трябва да се ръководи всяко търговско правоотношение“.
- 15 СХВП поддържа, че доводите за регистрацията на фамиленото име „Basile“ в Италия, за добрата репутация на спорната марка и за нарушението на принципа на добросъвестност, както и документите, фигуриращи в приложения 7, 13, 14 и 15 от жалбата, са представени за първи път пред Общия съд и следователно са недопустими.
- 16 Съгласно член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав. Всъщност в рамките на настоящия спор задача на Общия съд е да упражнява контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави. Следователно упражняваният от Общия съд контрол се ограничава до фактическата и правна рамка на спора, с който е бил сезиран апелативният състав (Решение на Общия съд от 22 юни 2004 г. по дело „Drie Mollen sinds 1818“/СХВП — Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Recueil, стр. II-1765, точка 45). Освен това жалбоподателят не разполага с възможност да изменя пред Общия съд обхвата на спора, който произтича от исканията и твърденията, изтъкнати от самия него и от встъпилата страна (Решение на Съда от 26 април 2007 г. по дело Alcon/СХВП, C-412/05 P, Сборник, стр. I-3569, точка 43 и Решение от 18 декември 2008 г. по дело Les Éditions Albert René/СХВП, C-16/06 P, Сборник, стр. I-10053, точка 122).
- 17 В конкретния случай от прегледа на преписката е видно, че доводите, че фамиленото име „Basile“ е било предмет на много регистрации като марка, добрата репутация на спорната марка и нарушението на принципа на добросъвестност не са били изтъкнати пред апелативния състав. От прегледа на жалбата обаче е видно, че доводът за множеството регистрации на фамиленото име „Basile“ е свързан с доводите за липса на отличителен характер на споменатото име. Тези доводи имат за цел да оспорят наличието на вероятност от объркване между конфликтните знаци и са били представени пред апелативния състав. Следователно този довод представлява разширение на правно основание, изтъкнато в жалбата пред апелативния състав, което трябва да се счита за допустимо (вж. в този смисъл Решение по дело Alcon/СХВП, точка 16 по-горе, точка 40). За сметка на това доводите, свързани с добрата репутация на спорната марка и с нарушението на принципа на добросъвестност, нямат връзка с обхвата на спора, който произтича от исканията и твърденията, изтъкнати от първия жалбоподател и от встъпилата страна пред апелативния състав. Поради това следва да се приеме, че те са недопустими.
- 18 Освен това, дори да се предположи, че доводът на първия жалбоподател относно добрата репутация на спорната марка може да се тълкува като насочен към доказване на нейния повишен отличителен характер в рамките на преценката дали е налице вероятност от объркване, следва да се припомни, че съгласно съдебната практика повишеният отличителен характер на знак играе роля по отношение на по-ранната марка, а не по отношение на по-късната (вж. по аналогия Решение на Съда от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL, C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 24, Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 18 и Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 20). При това положение добрата репутация на по-късната марка не е част от правните въпроси, които с оглед на правните основания и на исканията на страните трябва задължително да бъдат разгледани, за да се приложи Регламент № 40/94. Тъй като въпросът за добрата репутация на спорната марка е правен въпрос, който не е бил поставян

по-рано пред инстанциите на СХВП и не е необходимо да се разглежда, за да се осигури правилното прилагане на Регламент № 40/94 с оглед на правните основания и доводите, представени от страните, той съответно няма да засегне законосъобразността на обжалваното решение, свързана с прилагането на относително основание за отказ, доколкото това не попада в правния обхват на спора, с който е бил сезиран апелативният състав. Поради това следва да се приеме, че този довод е недопустим (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 1 февруари 2005 г. по дело SPAG/CXВП — Dann и Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Recueil, стр. II-287, точка 22).

- 19 Що се отнася до приложенията към жалбата, представени за първи път пред Общия съд, те не могат да се вземат предвид. Всъщност жалбата пред Общия съд визира контрола за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 63 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 65 от Регламент № 207/2009), така че функцията на Общия съд не е да преразгледа фактическите обстоятелства в светлината на документите, представени пред него за пръв път. Ето защо горепосочените документи следва да не се вземат предвид, без да е необходимо да се разглежда доказателствената им сила (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 24 ноември 2005 г. по дело Sadas/CXВП — LTJ Diffusion (ARTHUR И FELICIE), T-346/04, Recueil, стр. II-4891, точка 19 и цитираната съдебна практика).

По искането за допускане на свидетелски показания

- 20 Първият жалбоподател иска да се допуснат свидетелски показания, за да се установи по-специално липсата на объркване между конфликтните марки, които безконфликтно съществуват съвместно в Италия, и националната и международна известност на спорната марка.
- 21 СХВП счита, че това искане не е обосновано, тъй като, от една страна, първият жалбоподател не е формулирал доводи по отношение на съвместното съществуване на посочените марки и липсата на вероятност от объркване, която произтича от това, а от друга страна, компетенциите на призованите за свидетели лица не са изяснени.
- 22 В конкретния случай действително следва да се установи, че първият жалбоподател не е посочил в писмените си изявления никакъв довод срещу заключенията на апелативния състав, фигуриращи в точка 20 от обжалваното решение, относно съвместното съществуване на конфликтните марки на италианския пазар, според които той не е доказал, че съвместното съществуване на посочените марки на италианския пазар се приема от встъпилата страна, нито съответно липсата на вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители, като последица от създадения с течение на времето навик на последните да възприемат марките като отличителни знаци на различни предприятия. В жалбата си той само поискал да се допуснат свидетелски показания, за да се установи, че не съществува вероятност от объркване между конфликтните марки и че последните безконфликтно съществуват съвместно на италианския пазар.
- 23 В това отношение, от една страна, следва да се отбележи, че доколкото първият жалбоподател не е изтъкнал в жалбата никакъв допълнителен довод, който да позволява да се оспорят заключенията на апелативния състав относно съвместното съществуване на конфликтните марки, искането за допускане на свидетелски показания за установяване на посоченото съвместно съществуване изглежда необосновано. От друга страна, следва да се припомни, че той не може да иска да допълни пред Общия съд представените в административното производство доказателства, за да установи това съвместно съществуване. Както е видно от съдебната практика, посочена в точка 19 по-горе, жалбата пред Общия съд визира контрола за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 63 от Регламент № 40/94, така че функцията на Общия съд не е да преразгледа фактическите

обстоятелства в светлината на доказателствата, представени пред него за пръв път. При това положение искането на първия жалбоподател за допускане на свидетелски показания следва да се отхвърли.

- 24 Впрочем последният иска да се допуснат свидетелски показания, за да се установи, на първо място, продължаваното и непрекъснато използване на спорната марка на национално и международно равнище, на второ място, дейностите, развивани от предприятието на втория жалбоподател от 1970 г. насам чрез използване на различни марки, и по-специално спорната марка от 1998 г. насам, и на трето място, известността на националния и международния пазар на стоките, носещи спорната марка.
- 25 По същество изглежда, че искането за свидетелски показания има за предмет да установи добрата репутация и известността на спорната марка. Както обаче е видно от точки 17 и 18 по-горе, този довод е недопустим и в резултат споменатото искане следва да се отхвърли.
- 26 Дори да се предположи, че първият жалбоподател е възнамерявал с искането си за свидетелски показания да установи факта, че притежателят на по-ранната марка е знаел за използването на спорната марка на пазара, и следователно да установи ограничаването на права вследствие на търпимост, това искане следва да се отхвърли. Както следва от точка 32 по-долу, относимото използване на спорната марка на пазара е използването след регистрацията на посочената марка. Като се има предвид, че между датата на регистрация и датата на подаване на искането за обявяване на недействителност са изтекли по-малко от пет години, искането за свидетелски показания за установяване на използването на спорната марка на пазара не е относимо.

По съществуващото на спора

- 27 По същество първият жалбоподател сочи две правни основания в подкрепа на жалбата си, първото от които е изведено от нарушение на член 53, параграф 2 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 54, параграф 2 от Регламент № 207/2009), а второто, от нарушението на член 52, параграф 1, буква а) и на член 8, параграф 1 от посочения регламент.

По първото правно основание, изведено от нарушение на член 53, параграф 2 от Регламент № 40/94

- 28 Първият жалбоподател поддържа, че искането за обявяване на недействителност е подадено след изтичането на петгодишния срок, считано от подаването на заявката за регистрация на спорната марка.
- 29 Съгласно член 53, параграф 2 от Регламент № 40/94, когато притежател на марка на Общността, който е търпял в продължение на пет последователни години използването на последваща марка на Общността в държавата членка, в която е била регистрирана по-ранната марка, като е знаел за това използване, не може повече да иска обявяването ѝ за недействителна, нито да се противопоставя на използването на последващата марка, освен ако заявката за последващата марка на Общността е била извършена недобросъвестно.
- 30 В конкретния случай спорната марка е била регистрирана на 27 април 2001 г., а встъпилата страна е подала искане за обявяване на недействителност на 21 април 2006 г., тоест по-малко от пет години след датата на регистрация. Първият жалбоподател обаче претендира, че датата, считано от която следва да се изчисли петгодишният срок, е датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка, тоест 14 януари 2000 г.

- 31 Съгласно съдебната практика, когато се използва по-късна марка, която е идентична на по-ранната марка или е толкова сходна с нея, че може да породи объркване, трябва да са изпълнени четири условия, за да започне да тече срокът, след изтичането на който се ограничават права поради търпимост. Първо, по-късната марка трябва да е регистрирана, второ, заявката за регистрацията ѝ трябва да е подадена добросъвестно от нейния притежател, трето, тя трябва да се използва в държавата членка, в която е защитена по-ранната марка, и накрая, четвърто, притежателят на по-ранната марка трябва да знае за използването на тази марка след нейната регистрация (вж. по аналогия Решение на Съда от 22 септември 2011 г. по дело *Budějovický Budvar*, C-482/09, Сборник, стр. I-8701, точки 54 и 56—58).
- 32 Противно на претендираното от първия жалбоподател, срокът на ограничаването не започва да тече, считано от датата на подаване на заявката за регистрация на по-късната марка на Общността. Дори тази дата да представлява релевантен начален момент за прилагане на други разпоредби от Регламент № 40/94, като член 51, параграф 1, буква а) и член 8, параграф 2 от посочения регламент (понастоящем член 52, параграф 1, буква а) и член 8, параграф 2 от Регламент № 207/2009), които имат за предмет да установят предимство във времето между конфликтните марки, тя не е такава, когато става въпрос да се установи началният момент на срока на ограничаване, предвиден в член 53, параграф 2 от Регламент № 40/94. Всъщност целта на член 53, параграф 2 от Регламент № 40/94 е да санкционира притежателите на по-ранни марки, които са търпели използването на по-късна марка на Общността през пет последователни години, като са знаели за това използване, с ограничаването на правото да искат обявяване на недействителност и противопоставяне на посочената марка, която съответно може да съществува съвместно с по-ранната марка. От момента, в който е узнал за използването на по-късна марка на Общността, притежателят на по-ранна марка има възможността да не го търпи и съответно да му се противопостави или да поиска обявяването на недействителността на по-късната марка. Не може да се приеме, че притежателят на по-ранната марка е търпял използването на по-късната марка на Общността, след като е узнал за него, ако не е можел нито да се противопостави на използването ѝ, нито да поиска обявяване на недействителността ѝ (вж. по аналогия Решение по дело *Budějovický Budvar*, точка 31 по-горе, точки 44—50).
- 33 От телеологическото тълкуване на член 53, параграф 2 от Регламент № 40/94 следва, че релевантната дата за изчисляването на началния момент на срока на ограничаване е датата на узнаване за използването на тази марка. Тази дата може да е само след датата на нейната регистрация — момент, от който се придобива правото върху марката на Общността (вж. съображение 7 от Регламент № 40/94) и посочената марка ще се използва като регистрирана на пазара марка, като използването ѝ съответно може да е известно на трети лица. При това положение, противно на претендираното от първия жалбоподател, срокът на ограничаването в резултат на търпимост започва да тече, считано от момента, в който притежателят на по-ранната марка е узнал за използването на по-късната марка на Общността, след регистрацията ѝ, а не от момента на подаването на заявката за марка на Общността.
- 34 В конкретния случай първият жалбоподател не е представил доказателства за установяване на момента, в който встъпилата страна е узнала за използването на спорната марка след регистрацията ѝ. Той само е потвърдил, че спорната марка е била използвана повече от пет години в Италия и че встъпилата страна е трябвало да знае за това използване. Както бе установено в точка 30 по-горе обаче, между датата на регистрацията на спорната марка и датата на подаване на искането за обявяване на недействителност са изтекли по-малко от пет години, като се има предвид, че използването на посочената марка преди датата на регистрацията не е относимо, доколкото тя все още не е била регистрирана.
- 35 С оглед на всички гореизложени съображения първото правно основание следва да се отхвърли.

По второто правно основание, изведено от нарушение на член 52, параграф 1, буква а) и на член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94

- 36 По същество първият жалбоподател оспорва обжалваното решение, що се отнася, от една страна, до съществуването на сходство във визуален, фонетичен и концептуален план между по-ранната марка и спорната марка, а от друга страна, до отличителния характер на фамилното име „Basile“, което фигурира в двете марки.
- 37 Съгласно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009) при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка, когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на потребителите на територията, на която е защитена по-ранната марка. Вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка.
- 38 Съгласно постоянната съдебна практика вероятност от объркване представлява вероятността потребителите да повярват, че разглежданите стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия. Съгласно същата тази съдебна практика вероятността от объркване следва да се преценява цялостно според възприятието, което съответните потребители имат за разглежданите знаци и стоки или услуги, и като се отчитат всички релевантни фактори в конкретния случай, по-специално взаимозависимостта между сходството на знаците и сходството на обозначените с тях стоки или услуги (вж. Решение на Общия съд от 9 юли 2003 г. по дело Laboratorios RTB/CXBП — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, стр. II-2821, точки 30—33 и цитираната съдебна практика).
- 39 В конкретния случай първият жалбоподател не оспорва нито определението за съответни потребители, нито идентичността или сходството на стоките, обхванати от конфликтните марки, които следва впрочем да се потвърдят.
- 40 Общата преценка на вероятността от объркване по отношение на визуалното, фонетичното или концептуалното сходство на конфликтните знаци трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи. Възприятието на марките от средния потребител на съответните стоки или услуги играе решаваща роля за общата преценка на тази вероятност от объркване. В това отношение средният потребител обикновено възприема дадена марка като едно цяло и не се впуска в изследване на различните ѝ детайли (вж. Решение на Съда от 12 юни 2007 г. по дело CXBП/Shaker, C-334/05 P, Сборник, стр. I-4529, точка 35 и цитираната съдебна практика).
- 41 Съгласно съдебната практика две марки са сходни, когато от гледна точка на съответните потребители са поне отчасти еднакви в един или няколко релевантни аспекта, а именно визуални, фонетични и концептуални аспекти (Решение на Общия съд от 23 октомври 2002 г. по дело Matrazen Concord/CXBП — Hukla Germany (MATRAZEN), T-6/01, Recueil, стр. II-4335, точка 30 и Решение на Общия съд от 10 септември 2008 г. по дело Boston Scientific/CXBП — Terumo (CAPIO), T-325/06, непубликувано в Сборника, точка 89).
- 42 Преценката на сходството между две марки не може да се ограничи до отчитане само на един компонент от комбинирана марка и до сравняването му с друга марка. Напротив, сравнението следва да се осъществява, като всяка от съответните марки се разглежда в нейната цялост, което не означава, че цялостното впечатление, създадено в паметта на съответните потребители от дадена комбинирана марка, не може при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или няколко от нейните компоненти (вж. Решение по дело CXBП/Shaker, точка 40 по-горе, точка 41 и цитираната съдебна практика). Само ако всички други компоненти на марката са

незначителни, преценката на сходството би могла да се направи единствено въз основа на доминиращия елемент (Решение на Съда по дело CXВП/Shaker, точка 40 по-горе, точка 42 и Решение на Съда от 20 септември 2007 г. по дело Nestlé/CXВП, C-193/06 P, непубликувано в Сборника, точка 42). Такъв може да бъде по-специално случаят, когато този компонент може сам да доминира в представата за тази марка в паметта на потребителите, така че всички останали компоненти на марката са незначителни за цялостното впечатление, което тя създава (Решение по дело Nestlé/CXВП, посочено по-горе, точка 43).

- 43 В конкретния случай, за да се установи дали е налице вероятност от объркване между конфликтните марки, следва, на първо място, да се разгледа отличителният характер на фамилното име „Basile“, а на второ място — сходството между конфликтните марки.

– По отличителния характер на фамилното име „Basile“

- 44 В точка 31 от обжалваното решение апелативният състав приема, че поне в Италия потребителите по правило придават по-голям отличителен характер на фамилното име, отколкото на собственото име в марките, и заключава в точка 32 от обжалваното решение, че фамилното име „Basile“ притежава по-висок отличителен характер от този на собственото име „Antonio“.

- 45 Действително, съгласно съдебната практика италианският потребител по правило придава по-голям отличителен характер на фамилното име, отколкото на собственото име в разглежданите марки (Решение на Общия съд от 1 март 2005 г. по дело Fusco/CXВП — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Recueil, стр. II-715, точка 54).

- 46 Както е видно също от съдебната практика, това правило, извлечено от опита, не следва да се прилага автоматично, без да се отчитат особеностите на всеки случай (Решение на Общия съд от 12 юли 2006 г. по дело Rossi/CXВП — Marcorossi (MARCOROSSI), T-97/05, непубликувано в Recueil, точка 45). В това отношение Съдът пояснява, че трябва по-специално да се държи сметка за обстоятелството, че разглежданото фамилно име е необичайно или, напротив, много разпространено, което може да окаже влияние върху неговия отличителен характер, както и за евентуалната известност на лицето, което иска регистрацията като марка на своето собствено и фамилно име, взети заедно (Решение на Съда от 24 юни 2010 г. по дело Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, Сборник, стр. I-5805, точки 36 и 37).

- 47 В конкретния случай на първо място апелативният състав потвърждава в точка 24 от обжалваното решение, от една страна, че не е било установено, че фамилното име „Basile“ е много разпространено в Италия, а от друга страна, че посоченото фамилно име не е едно от най-често срещаните на тази територия. Първият жалбоподател оспорва тези твърдения, без обаче да представя никакво доказателство, което да установява обратното. Освен това, за да постави под съмнение отличителния характер на посоченото фамилно име, той твърди, че то е било предмет на много регистрации. Нищо в преписката обаче не установява този факт, тъй като доказателствата, представени пред Общия съд в това отношение, са били сметени за недопустими (вж. точка 19 по-горе). Освен това първият жалбоподател не оспорва преценката на апелативния състав, фигурираща в точка 32 от обжалваното решение, според която собственото име „Antonio“, което предшества фамилното име „Basile“ в спорната марка, е много разпространено в Италия.

- 48 На второ място, въпреки тези твърдения първият жалбоподател не е изтъкнал и доказателства, които да установяват, че собственото име „Antonio“ и фамилното име „Basile“, взети заедно, идентифицират лице, което се ползва с известност, най-малкото в Италия, и че съответно

цялото ще се възприеме от потребителите като марка, съставена от собствено и фамилно име, идентифициращи посоченото лице, а не като фамилното име „Basile“, към което са били добавени някои елементи, и по-специално собственото име „Antonio“.

- 49 При това положение апелативният състав основателно е приел в точка 32 от обжалваното решение, че в спорната марка фамилното име „Basile“ е по-отличително от собственото име „Antonio“.

– По сходството на конфликтните марки

- 50 В точка 30 от обжалваното решение апелативният състав приема, че конфликтните марки, от една страна, разкриват известно сходство във визуален, и фонетичен план, а от друга, са сходни в концептуален план предвид техния елемент „basile“. В това отношение той е отчел силно отличителния характер на посочения елемент, както и обстоятелството, че в качеството си на фамилно име той запазва отличителна позиция в спорната марка (точки 32 и 33 от обжалваното решение).
- 51 Първият жалбоподател счита, че сходството между конфликтните марки е слабо, доколкото, от една страна, общият елемент „basile“ не притежава отличителен характер и доколкото, от друга страна, структурата, дължината и графичните елементи на посочените марки са различни. В това отношение той изтъква, че в случая на спорната марка фамилното име „Basile“ се предшества от стилизираната главна буква „B“, която притежава силно отличителен характер, както и от собственото име „Antonio“, и е следвана от елемента „1952“, който се свързва с дата.
- 52 Следва да се констатира, че елементът „basile“ фигурира във всяка от конфликтните марки, че той е единственият елемент на по-ранната марка и както е видно от точка 49 по-горе, че неговият отличителен характер е по-силен от този на елемента „antonio“, който го предшества в спорната марка.
- 53 Противно обаче на заключението на апелативния състав в точка 33 от обжалваното решение, елементът „basile“, в качеството си на фамилно име, не запазва отличителна позиция в спорната марка. Всъщност според съдебната практика фамилното име не запазва във всички случаи самостоятелна отличителна позиция само поради причината, че то ще се възприема като фамилно име. Установяването на такава позиция може да бъде основано само на разглеждане на всички фактори, релевантни за дадения случай (Решение по дело Becker/Harman International Industries, точка 46 по-горе, точка 38), което апелативният състав не е извършил в случая.
- 54 Тази грешка в преценката на апелативния състав обаче не може да опорочи законосъобразността на обжалваното решение.
- 55 В този смисъл следва да се приеме, че конфликтните марки разкриват известно сходство във визуален и фонетичен план, произтичащо от наличието на елемента „basile“, който съгласно точка 30 от обжалваното решение е най-характерният елемент на спорната марка. Противно на твърденията на първия жалбоподател, разликите, свързани с различната структура и дължина на конфликтните марки и с добавянето на графични елементи в спорната марка, не са достатъчни, за отхвърляне на това заключение.
- 56 Всъщност във визуален план стилизираната главна буква „B“, следвана от точка, която съответства на инициала на фамилното име „Basile“ и е поставена над собственото име „Antonio“ и фамилното име „Basile“, както и елементът „1952“, поставен под това словосъчетание и изписан с по-дребен шрифт, не са достатъчно важни елементи за отхвърляне на всякакво сходство между конфликтните марки, породено от съвпадането на най-характерния елемент на спорната марка и на по-ранната марка (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от

16 май 2007 г. по дело La Perla/CXBП — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, непубликувано в Сборника, точка 46). Всъщност, макар стилизираната главна буква „В“ да е с една единица по-едър шрифт от другите елементи на спорната марка, тя не представлява значително допълнение към елемента „basile“, тъй като съответства на неговия инициал или монограм. Също така, с оглед на позицията му в спорната марка и на по-дребния му шрифт, елементът „1952“, който може да се схваща като година, заема второстепенно място в спорната марка и без непременно да е незначителен, не привлича вниманието на потребителите в същата степен като другите елементи на тази марка.

- 57 Обстоятелството, че елементът „basile“ се предшества от елемента „antonio“, не изменя това заключение. В това отношение следва да се припомни, че съгласно съдебната практика макар действително да е вярно, че първата част на марките може в по-голяма степен да задържи вниманието на потребителите в сравнение със следващите части, това съображение не важи във всички случаи (Решение на Общия съд от 16 май 2007 г. по дело Trek Bicycle/CXBП — Audi (ALLTREK), T-158/05, непубликувано в Сборника, точка 70). В конкретния случай, както бе посочено в точка 47 по-горе, „Antonio“ е доста разпространено в Италия собствено име и притежава съответно по-слаб отличителен характер от фамиленото име „Basile“. При това положение, независимо от позицията му в първата част на спорната марка, елементът „antonio“ не може да привлече вниманието на потребителите в по-голяма степен от елемента „basile“.
- 58 Във фонетичен план, макар спорната марка, съставена от шест срички „an“, „to“, „nio“, „ba“, „si“ и „le“, да е по-дълга от по-ранната марка, съставена от трите срички „ba“, „si“ и „le“, половината от сричките на спорната марка и всички срички на по-ранната марка, а именно сричките, които съответстват на фамиленото име „Basile“, са идентични. Противно на твърденията на първия жалбоподател, разликите между конфликтните марки, свързани с добавянето в спорната марка на главната буква „В“ и на елемента „1952“ към собственото име „Antonio“ и към фамиленото име „Basile“, не поставят под съмнение наличието на известно фонетично сходство, доколкото, от една страна, главната буква „В“ принципно сама по себе си няма да бъде произнесена от потребителите, които ще я възприемат като инициал или монограм на посоченото фамиленото име, и доколкото, от друга страна, както бе указано в точка 56 по-горе, елементът „1952“, който потребителите могат да възприемат като година и който заема второстепенна позиция в спорната марка, също поначало няма да бъде произнесен от съответните потребители след словосъчетанието „antonio basile“. Впрочем, както бе указано в предишната точка, като се има предвид слабият отличителен характер на елемента „antonio“, обстоятелството, че той е поставен пред елемента „basile“, не е достатъчно да неутрализира сходствата, които съществуват между двете марки.
- 59 При това положение в точка 30 от обжалваното решение апелативният състав основателно е заключил, че конфликтните марки разкриват известно сходство във визуален и фонетичен план.
- 60 В концептуален план двете марки са съставени от италианското фамиленото име „Basile“ за обозначаване на съответните стоки, без добавката на собственото име „Antonio“ в спорната марка да може да промени това заключение. И в двата случая търговският произход на стоките, предмет на конфликтните марки, ще се схване от съответните потребители като свързан с лице, което носи посоченото фамиленото име. При това положение в точка 30 от обжалваното решение апелативният състав основателно е приел, че двете марки са сходни от концептуална гледна точка.
- 61 От всичко изложено по-горе следва, че конфликтните марки разкриват известно сходство във визуален и фонетичен план и са сходни в концептуален план. Ето защо, с оглед на посочената в точка 41 по-горе съдебна практика, следва да се изведе заключението, че конфликтните марки са сходни.

– По вероятността от объркване

- 62 Общата преценка на вероятността от объркване предполага известна взаимозависимост на взетите предвид фактори, и по-специално на сходството на марките и на посочените стоки или услуги. Затова ниска степен на сходство между посочените стоки или услуги може да се компенсира с висока степен на сходство между марките и обратно (Решение на Съда по дело Canon, точка 18 по-горе, точка 17 и Решение на Общия съд от 14 декември 2006 г. по дело Mast-Jägermeister/CXBП — Licorera Zacapaneca (VENADO с рамка и др.), T-81/03, T-82/03 и T-103/03, Recueil, стр. II-5409, точка 74).
- 63 Както бе посочено в точка 39 по-горе, идентичността и сходството на стоките, обхванати от конфликтните марки, не се поставят под съмнение. Освен това, както е видно от точка 61 по-горе, конфликтните марки са сходни.
- 64 При това положение, в точка 37 от обжалваното решение апелативният състав основателно е приел, че между конфликтните марки съществува вероятност от объркване.
- 65 Първият жалбоподател обаче счита, че при прегледа дали е налице вероятност от объркване между конфликтните марки, апелативният състав не е анализирал по-специално отличителния характер на спорната марка, придобит чрез използване. Също така той твърди, че не е направена преценка на доказателствата за използването на по-ранната международна регистрация.
- 66 Тези доводи не могат да се приемат. На първо място, от точки 26—38 от обжалваното решение е видно, че апелативният състав е извършил щателен преглед дали е налице вероятност от объркване между конфликтните марки, което е позволило на първия жалбоподател да оспори посоченото решение пред Общия съд, представяйки разгледаните по-горе доводи.
- 67 На второ място, що се отнася до довода във връзка с анализа дали спорната марка е придобила отличителен характер чрез използване, следва да се припомни, че макар този анализ да оказва влияние във връзка с абсолютните основания за отказ или за недействителност, той не е относим в рамките на относителните основания за отказ или недействителност, както в случая в рамките на това дали е налице вероятност от объркване. Дори да се предположи, че с този довод първият жалбоподател е възнамерявал да изтъкне добрата репутация или повишения отличителен характер на спорната марка с оглед на преценката на вероятността от объркване, следва да се припомни, че съгласно съдебната практика повишеният отличителен характер на даден знак оказва влияние спрямо по-ранната, а не спрямо по-късната марка (вж. по аналогия Решение по дело SABEL, точка 18 по-горе, точка 24, Решение по дело Canon, точка 18 по-горе, точка 18 и Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, точка 18 по-горе, точка 20).
- 68 На трето място, що се отнася до преценката на доказателствата за използването на по-ранната международна регистрация, доколкото наличието на вероятност от объркване е било преценено с оглед на по-ранната марка, преценката на доказателствата за използването на по-ранната международна регистрация, както и прегледът на вероятността от объркване спрямо разглеждания знак не са относими (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 16 септември 2004 г. по дело Metro-Goldwyn-Mayer Lion/CXBП — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Recueil, стр. II-3191, точка 48).
- 69 Предвид всички изложени по-горе съображения следва да се заключи, че апелативният състав не е допуснал грешка, като е приел, че е налице вероятност от объркване между конфликтните марки по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Поради това второто правно основание трябва да се отхвърли, а следователно и жалбата в нейната цялост.

По съдебните разноси

- 70 По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник всяка страна, загубила делото, се осъжда да заплати съдебните разноси, ако има искане в този смисъл. След като СХВП и встъпилата страна са направили искане за осъждането на първия жалбоподател и същият е загубил делото, той трябва да бъде осъден да заплати съдебните разноси.
- 71 Съгласно член 87, параграф 5, трета алинея от Процедурния правилник при оттегляне на жалбата, ако не е направено искане относно съдебните разноси, всяка страна понася направените от нея съдебни разноси. Следователно вторият жалбоподател понася направените от него съдебни разноси.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (шести състав)

реши:

- 1) **По дело T-133/09 името на втория жалбоподател Antonio Basile се заличава от списъка на жалбоподателите.**
- 2) **Отхвърля жалбата.**
- 3) **Осъжда I Marchi Italiani Srl да заплати съдебните разноси, с изключение на съдебните разноси, свързани с оттеглянето.**
- 4) **Г-н Basile понася направените от него съдебни разноси.**

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 28 юни 2012 година.

Подписи