



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав)

4 март 2020 година *

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Вероятност от объркване — Преценка на сходството на конфликтните знаци — Обща преценка на вероятността от объркване — Вземане предвид на условията на продажба — Неутрализиране на фонетичното сходство чрез визуални и концептуални разлики — Предпоставки на неутрализирането“

По дело C-328/18 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз, подадена на 17 май 2018 г.,

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

жалбоподател,

като другата страна в производството е:

Equivalenza Manufactory SL, установено в Барселона (Испания), за което се явяват G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal и E. Armero Lavie, адвокати,

жалбоподател в първоинстанционното производство,

СЪДЪТ (четвърти състав),

състоящ се от: M. Vilaras, председател на състава, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (докладчик) и N. Piçarra, съдии,

генерален адвокат: H. Saugmandsgaard Øe,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 14 ноември 2019 г.,

постанови настоящото

* Език на производството: испански.

Решение

- 1 С жалбата си Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) иска отмяна на решението на Общия съд на Европейския съюз от 7 март 2018 г., Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, непубликувано, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“, EU:T:2018:119), с което този съд отменя решението на втори апелативен състав на EUIPO от 11 октомври 2016 г. (преписка R 690/2016-2), постановено в производство по възражение между ITM Entreprise SAS и Equivalenza Manufactory SL (наричано по-нататък „спорното решение“).

Правна уредба

- 2 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз] (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1) е изменен и заменен, считано от 1 октомври 2017 г., 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) Предвид обаче датата на подаване на процесната заявка за регистрация, а именно 16 декември 2014 г., която е решаваща за определянето на приложимото материално право, настоящият спор се урежда от материалните разпоредби на Регламент № 207/2009.
- 3 Съгласно член 8, параграф 1, буква а) от този регламент:

„1. При възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка:

[...]

- б) когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка; вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка“.

Обстоятелствата по спора

- 4 Обстоятелствата по спора са изложени в точки 1—10 от обжалваното съдебно решение. За целите на разглеждането на подадената от EUIPO жалба те могат да бъдат обобщени, както следва.

- 5 На 16 декември 2014 г. Equivalenza Manufactory подава в EUIPO заявка за регистрация на следния фигуративен знак като марка на ЕС:



- 6 Стоките, за които се иска регистрация, спадат по-специално към клас 3 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 отговарят на следното описание: „Парфюми“.
- 7 Заявката за марка на ЕС е публикувана в *Бюлетин на марките на Общността* № 240/2014 от 19 декември 2014 г.
- 8 На 18 март 2015 г. ITM Entreprises подава възражение срещу регистрацията на заявената марка за стоките, посочени в точка 6 от настоящото решение, като твърди, че съществува вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.
- 9 Възражението се основава по-специално на възпроизведената по-долу по-ранна фигуративна марка, която е предмет на международна регистрация № 1079410, посочваща Белгия, България, Чешката република, Дания, Естония, Гърция, Хърватия, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Словакия, регистрирана е на 1 април 2011 г. и обхваща „[о]деколони[те], дезодоранти[те] за лична употреба (парфюм) [и] парфюми[те]“:



- 10 С решение от 2 март 2016 г. отделът по споровете уважава подаденото от ITM Entreprises възражение поради наличието на вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители в Чешката република, Унгария, Полша и Словения.
- 11 Със спорното решение втори апелативен състав на EUIPO отхвърля жалбата на Equivalenza Manufactory срещу решението на отдела по споровете. Този апелативен състав констатира, че съответните потребители са широкият кръг потребители в тези четири държави членки, които проявяват средна степен на внимание, и че разглежданите стоки са идентични. Що се отнася до сравнението на конфликтните знаци, той приема, че между тях е налице средна степен на визуално и фонетично сходство, както и разлики в концептуално отношение. След обща преценка на вероятността от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 апелативният състав заключава, че съществува такава вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители.

Производството пред Общия съд и обжалваното съдебно решение

- 12 На 4 януари 2017 г. Equivalenza Manufactory подава в секретариата на Общия съд жалба за отмяна на спорното решение.

- 13 В подкрепа на жалбата си то посочва едно-единствено основание за отмяна, а именно нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.
- 14 В обжалваното съдебно решение Общият съд най-напред отбелязва, че конфликтните знаци създават различно цялостно впечатление във визуално отношение, че имат средна степен на сходство във фонетично отношение и че между тях съществува разлика в концептуално отношение поради наличието в заявления за регистрация знак на думата „black“ и на елемента „by equivalenza“. По-нататък, при преценката на сходството на тези знаци в тяхната цялост Общият съд, вземайки предвид условията на продажба на разглежданите стоки, приема, че поради разликите във визуално и концептуално отношение посочените знаци не са сходни по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.
- 15 Доколкото една от кумулативните предпоставки за прилагането на тази разпоредба липсва, Общият съд заключава в точка 56 от обжалваното съдебно решение, че апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото, като е констатирал наличието на вероятност от объркване по смисъла на посочената разпоредба.
- 16 Поради това с обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че посоченото от Equivalenza Manufactory единствено основание за отмяна е налице, и съответно отменя спорното решение.

Искания на страните

- 17 С жалбата си EUIPO иска от Съда:
- да отмени обжалваното съдебно решение,
 - да осъди Equivalenza Manufactory да заплати съдебните разноски.
- 18 Equivalenza Manufactory иска от Съда:
- да отхвърли жалбата,
 - да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

По жалбата

- 19 EUIPO посочва едно-единствено основание за обжалване, а именно нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Това основание за обжалване се подразделя на четири части.

По първата част на единственото основание за обжалване

Доводи на страните

- 20 С първата част на единственото основание за обжалване EUIPO твърди, че извършеното от Общия съд сравнение на конфликтните знаци във визуално отношение е опорочено поради противоречие в мотивите.
- 21 Така, от една страна, Общият съд потвърдил наличието на слабо визуално сходство между конфликтните знаци, като приел в точка 29 от обжалваното съдебно решение, че поради наличието в двата знака на петте букви „l“, „a“, „b“, „e“ и „l“, изписани като главни и в бял цвят,

апелативният състав не може да направи извод за липса на каквото и да било сходство между тези знаци. От друга страна обаче, Общият съд имплицитно отхвърлил всякаква констатация за визуално сходство между същите знаци, като приел в точки 32 и 33 от това решение, че цялостното впечатление, създавано от всеки от тях, е различно във визуално отношение.

- 22 Освен това EUIPO добавя, че общият за конфликтните знаци елемент „label“ е лишен от значение за съответните потребители и че следователно този елемент е отличителен.
- 23 Equivalenza Manufactory възразява, че Общият съд правилно и без да си противоречи, е приел, че няколкото визуално сходни елемента са недостатъчни, за да компенсират очевидните визуални разлики между конфликтните знаци. Всъщност тези знаци трябвало да се сравнят във визуално отношение с оглед на всички елементи, както словни, така и графични, от които са съставени.
- 24 Твърдяното от EUIPO обстоятелство, че общият за конфликтните знаци елемент „label“ бил отличителен, не означавало, че той е единственият елемент, който придава отличителен характер на тези знаци, или че е доминиращият им елемент. Във всички случаи този довод бил свързан по-скоро с едно концептуално сравнение.

Съображения на Съда

- 25 Като начало следва да се припомни, че въпросът дали мотивите на дадено решение на Общия съд са противоречиви или непълни, е правен въпрос и като такъв може да бъде повдигнат в рамките на производство по обжалване на съдебни актове на Общия съд (решения от 18 декември 2008 г., *Les Éditions Albert René/CXBP*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, т. 74 и от 5 юли 2011 г., *Edwin/CXBP*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, т. 63).
- 26 В точка 29 от обжалваното съдебно решение Общият съд отбелязва, че констатациите на апелативния състав, изложени в точка 28 от това решение, че от една страна, конфликтните знаци имат общи пет букви „l“, „a“, „b“, „e“ и „l“ и че от друга страна, елементът „black label“ на заявения за регистрация знак и елементът „labell“ на по-ранната марка са изписани с бели главни букви, „не са основание [този състав] да стигне до извода за липса на каквото и да било сходство между конфликтните знаци“. По този начин Общият съд дава да се разбере, че тези знаци са поне слабо сходни, както правилно отбелязва и EUIPO.
- 27 В точка 32 от обжалваното съдебно решение обаче Общият съд констатира, че въпреки тези елементи на сходство конфликтните знаци създават различно цялостно впечатление във визуално отношение. Така Общият съд изключва всякаква констатация за сходство, дори и слабо, между тези знаци.
- 28 Следователно, от една страна, като дава да се разбере, че конфликтните знаци са поне слабо сходни във визуално отношение, и от друга страна, като изключва каквото и да било визуално сходство между тези знаци, Общият съд излага противоречиви мотиви.
- 29 Този извод не е оборен с довода на Equivalenza Manufactory, че Общият съд правилно е приел, че установените визуално сходни елементи не са достатъчни, за да се компенсират визуалните разлики между конфликтните знаци. Всъщност този довод почива на неправилно тълкуване на обжалваното съдебно решение. Така Общият съд, както следва от точка 26 от настоящото решение, не се е задоволил просто да отбележи някои елементи на визуално сходство между конфликтните знаци. Напротив, той е посочил имплицитно, но ясно в точка 29 от обжалваното съдебно решение, че тези елементи предполагат да се констатира поне слабо визуално сходство между въпросните знаци, което обаче е в противоречие с извода му в точка 32 от това решение.

- 30 С оглед на изложените по-горе съображения следва да се приеме, че в първата си част единственото основание за обжалване е налице.

По втората част на единственото основание за обжалване

Доводи на страните

- 31 С втората част на единственото основание за обжалване EUIPO поставя под съмнение правилността на направеното от Общия съд концептуално сравнение на конфликтните знаци.
- 32 От една страна, Общият съд не взел предвид посочените от апелативния състав в точки 28 и 31 от спорното решение важни нюанси, от които следвало, че отбелязаната от този състав концептуална разлика не е голяма и в крайна сметка е ирелевантна. В разрез с това в точки 45 и 54 от обжалваното съдебно решение Общият съд констатирал наличието на разлика между конфликтните знаци в концептуално отношение. Той пропуснал да мотивира това отклонение от по-нюансираните съображения на спорното решение.
- 33 От друга страна, Общият съд пренебрегнал съдържанието на своето решение от 30 ноември 2006 г., *Camper/CXBP — JC (BROTHERS by CAMPER)* (T-43/05, непубликувано, EU:T:2006:370, т. 79), което сам цитирал, и не се съобразил с изводите, които апелативният състав е направил от него в точка 28 от спорното решение.
- 34 Според *Equivalenza Manufactory* твърденията по тази част са неоснователни.

Съображения на Съда

- 35 В точки 42—46 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че апелативният състав правилно е отбелязал, че в концептуално отношение между конфликтните знаци съществува разлика, „произтичаща от наличието в [заявения за регистрация] зна[к] на думата „black“ и на елемента „by equivalenza“.
- 36 Както обаче твърди EUIPO, от прочита на точки 28 и 31 от спорното решение следва, че апелативният състав е установил концептуална разлика между тези знаци само доколкото заявеният за регистрация знак включва прилагателното „black“.
- 37 Следователно Общият съд погрешно е възпроизвел извода, направен от апелативния състав.
- 38 Същевременно не е имало никаква пречка в случая Общият съд сам да прецени сходството на конфликтните знаци в концептуално отношение, щом като това сходство се оспорва пред него (вж. в този смисъл решение от 18 декември 2008 г., *Les Éditions Albert René/CXBP*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, т. 47 и 48).
- 39 Следователно доводът, изведен от отбелязаната в точка 37 от настоящото решение грешка, трябва да се отхвърли като безпредметен.
- 40 Що се отнася до останалото, доколкото EUIPO оспорва пред Съда направената от Общия съд преценка на концептуалното сходство на конфликтните знаци, следва да се отбележи, че тази преценка е фактическа и освен в случаите на изопачаване не подлежи на контрол от страна на Съда в производство по обжалване на съдебни актове на Общия съд (вж. в този смисъл решение от 2 септември 2010 г., *Calvin Klein Trademark Trust/CXBP*, C-254/09 P, EU:C:2010:488, т. 50). Тъй като EUIPO не доказва, нито дори твърди, че е налице изопачаване, тези доводи трябва да се отхвърлят като недопустими.

- 41 Следователно твърденията по втората част на единственото основание за обжалване трябва да се отхвърлят като отчасти недопустими и отчасти безпредметни.

По третата и четвъртата част на единственото основание за обжалване

Доводи на страните

- 42 С третата част на единственото основание за обжалване EUIPO твърди, че Общият съд е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 поради методологична грешка, тъй като е разгледал условията на продажба на разглежданите стоки и пазарните навици на съответните потребители, когато е преценявал сходството на конфликтните знаци.
- 43 Преценката на степента на сходство между тези знаци обаче трябвало да се извърши обективно, без да се вземат предвид пазарните навици на съответните потребители или условията на продажба на разглежданите стоки. Съгласно решение от 22 юни 1999 г., Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, т. 27), едва след като обективно се определи тази степен, следва, на етапа на общата преценка на вероятността от объркване, да се разгледат условията на продажба на разглежданите стоки и да се прецени значението, което трябва да се придаде, с оглед на тези условия, на една или друга степен на визуално, фонетично или концептуално сходство.
- 44 Освен това следваният от Общия съд метод водел освен това до абсурдни резултати, в смисъл че това дали знаците биха били обявени за сходни или не, зависи от разглежданите стоки.
- 45 С четвъртата част на единственото основание за обжалване EUIPO твърди, че допускайки грешки при прилагане на правото, засягащи преценката на сходството на конфликтните знаци, Общият съд е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.
- 46 На първо място, EUIPO оспорва следвания от Общия съд метод, доколкото направената от този съд цялостна преценка не отчита всички сходни и различни елементи на конфликтните знаци. Така в точка 28 от обжалваното съдебно решение Общият съд преждевременно изключил от проверката си всички визуално сходни елементи на тези знаци поради визуалните разлики, установени при първата цялостна преценка на въпросните знаци. По-нататък, в точка 53 от това решение той използвал тези визуални разлики при втората цялостна преценка на същите знаци, за да неутрализира фонетичното им сходство. Това двойно неутрализиране, основано на същите разлики и на цялостното впечатление, създавано от конфликтните знаци, представлявало грешка при прилагане на правото и изопачавало принципите на съдебната практика.
- 47 На второ място, EUIPO изтъква, че Общият съд е допуснал методологична грешка, тъй като при преценката на сходството на конфликтните знаци е приел, че средното им фонетично сходство се неутрализира, и тъй като преждевременно е решил да не извърши каквато и да било обща преценка на вероятността от объркване.
- 48 Всъщност, най-напред, констатацията, че визуални и/или фонетични сходства се неутрализират поради концептуални разлики, трябвало да се направи на етапа на общата преценка на вероятността от объркване, въз основа на всички първоначално установени прилики и разлики. Това неутрализиране не бивало да се дължи просто на пренебрегване на установените преди това сходства.
- 49 По-нататък, не било изключено фонетичното сходство между конфликтните знаци да е достатъчно, за да създаде вероятност от объркване, като, за да се провери дали това е така, трябвало да се извърши обща преценка на тази вероятност.

- 50 Накрая, допустимо било да не се извърши обща преценка на вероятността от объркване само когато е изключено всякакво, дори слабо, сходство между конфликтните знаци, какъвто не бил случаят, в който степен на сходство се установи по отношение на един от трите релевантни аспекта, а именно визуален, фонетичен или концептуален. При положение че се установи някакво, дори и слабо, сходство, следвало да се извърши обща преценка на вероятността от объркване.
- 51 Equivalenza Manufactory оспорва основателността на твърденията по третата и четвъртата част на единственото основание за обжалване.
- 52 Що се отнася до третата част, макар да приема по същество обясненията на EUIPO, обобщени в точка 43 от настоящото решение, относно аналитичния метод, произтичащ от решение от 22 юни 1999 г., Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323), Equivalenza Manufactory все пак счита, че в случая Общият съд се е съобразил с този метод. Всъщност Общият съд първо преценил отделно, обективно и подробно степените на визуално, фонетично и концептуално сходство на конфликтните знаци и после извършил обща преценка на сходството им или анализ на вероятността от объркване, като единствено на този последен етап взел предвид пазарните навици на съответните потребители.
- 53 Що се отнася до четвъртата част, Equivalenza Manufactory веднага подчертава, че за да се прецени степента на сходство между два конфликтни знака, може да е подходящо да се прецени значението, което следва да се придаде на техния визуален, фонетичен и концептуален аспект, като се държи сметка за разглежданата категория стоки и условията им на продажба. Тези стоки, а именно парфюми, обаче никога не били купувани, без да бъдат преди това видени, както Общият съд правилно отбелязал в точка 51 от обжалваното съдебно решение. Затова при преценката на сходството на конфликтните знаци в тяхната цялост или при общата преценка на вероятността от объркване трябвало да се придаде по-голямо значение на визуалните сходства.
- 54 На първо място, като критикува липсата на яснота в доводите на EUIPO, Equivalenza Manufactory поддържа, че приложеният от Общия съд метод не е опорочен от грешка при прилагане на правото. Всъщност Общият съд извършил две отделни преценки, като първо приел, че конфликтните знаци са различни във визуално отношение с оглед на техните визуални прилики и разлики, а след това, че като цяло тези знаци са различни с оглед на големите им разлики във визуално и концептуално отношение, независимо от отчетените незначителни сходства, и предвид слабото значение на фонетичния аспект за разглежданата категория стоки.
- 55 На второ място, Equivalenza Manufactory изтъква, че телеологичното тълкуване на точка 46 и сл. от обжалваното съдебно решение показва, че Общият съд е извършил обща преценка на вероятността от объркване. Във всички случаи Общият съд щял да стигне до същия извод, ако при преценката на сходството на конфликтните знаци в тяхната цялост или впоследствие на етапа на общата преценка на вероятността от объркване беше взел предвид малкото сходства между тези знаци.

Съображения на Съда

- 56 С третата и четвъртата част на единственото основание за обжалване, които следва да се разгледат заедно, EUIPO по същество твърди, че Общият съд е използвал погрешен метод за проверка на вероятността от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Така EUIPO счита, че на етапа на преценката на сходството на конфликтните знаци в тяхната цялост Общият съд не може да взема предвид начините на продажба на

разглежданите стоки, нито да приема за неутрализирани сходствата между тези знаци, за да изключи всякакво сходство между тях, и да решава да не извърши обща преценка на вероятността от объркване.

- 57 В това отношение следва да се припомни, че съгласно постоянната практика на Съда съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на потребителите трябва да се оценява общо, като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай (решения от 11 ноември 1997 г., *SABEL*, C-251/95, EU:C:1997:528, т. 22 и от 8 май 2014 г., *Bimbo/CXВП*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, т. 20), сред които по-конкретно са степента на сходство между конфликтните знаци и между обозначаващите с тях стоки или услуги, степента на репутация и степента на отличителност на по-ранната марка, присъща или придобита чрез използването ѝ (решение от 24 март 2011 г., *Ferrero/CXВП*, C-552/09 P, EU:C:2011:177, т. 64).
- 58 Общата преценка на вероятността от объркване, що се отнася до визуалното, звуковото или концептуалното сходство между конфликтните знаци, трябва да се основава на създаваното от тях цялостно впечатление. Как средният потребител на съответните стоки или услуги възприема знаците, е от решаващо значение 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 (решения от 11 ноември 1997 г., *SABEL*, C-251/95, EU:C:1997:528, т. 23, от 22 юни 1999 г., *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, EU:C:1999:323, т. 25 и от 22 октомври 2015 г., *BGW*, C-20/14, EU:C:2015:714, т. 35).
- 59 Тази обща преценка на вероятността от объркване предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори, и по-специално сходството на конфликтните знаци и на съответните стоки или услуги. Поради това ниска степен на сходство между съответните стоки или услуги може да се компенсира с висока степен на сходство между конфликтните знаци и обратно (решения от 22 юни 1999 г., *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, EU:C:1999:323, т. 19 и от 18 декември 2008 г., *Les Éditions Albert René/CXВП*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, т. 46 и цитираната съдебна практика).
- 60 При липсата обаче на каквото и да било сходство между по-ранната марка и заявления за регистрация знак общоизвестността или репутацията на по-ранната марка, както и идентичността или сходството на съответните стоки или услуги не са достатъчни, за да се установи вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (вж. в този смисъл решения от 12 октомври 2004 г., *Vedial/CXВП*, C-106/03 P, EU:C:2004:611, т. 54 и от 2 септември 2010 г., *Calvin Klein Trademark Trust/CXВП*, C-254/09 P, EU:C:2010:488, т. 53). Всъщност идентичността или сходството на конфликтните знаци е необходима предпоставка за прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, така че тази разпоредба е явно неприложима, когато Общият съд отхвърля всякакво сходство между конфликтните знаци. Единствено ако между тези знаци има известно сходство, дори слабо, Общият съд е длъжен да извърши обща преценка, за да определи дали, независимо от ниската степен на сходство между тях, поради наличието на други релевантни фактори, като общоизвестността или репутацията на по-ранната марка, съществува вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители (вж. в този смисъл решение от 24 март 2011 г., *Ferrero/CXВП*, C-552/09 P, EU:C:2011:177, т. 65 и 66 и цитираната съдебно практика).
- 61 В случая в приложение на цитираната в предходната точка от настоящото решение съдебна практика, която по същество е припомнена в точка 16 от обжалваното съдебно решение, Общият съд приема в точки 55 и 56 от това решение, че тъй като според цялостното впечатление конфликтните знаци не са сходни, една от кумулативните предпоставки за прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 не е налице и съответно апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото, като е констатирал съществуването на вероятност от объркване.

- 62 Общият съд прави този извод след анализ, който по същество включва два етапа.
- 63 На първо място, в точки 26—45 от обжалваното съдебно решение Общият съд сравнява конфликтните знаци във визуално, фонетично и концептуално отношение. По същество в точки 32, 39 и 45 от обжалваното съдебно решение той констатира, че конфликтните знаци не са подобни във визуално и концептуално отношение, но имат средна степен на сходство във фонетично отношение.
- 64 На второ място, в точки 46—54 от обжалваното съдебно решение Общият съд преценява сходството на конфликтните знаци в тяхната цялост, като настоящите части на единственото основание за обжалване се отнасят до тази му преценка.
- 65 В този контекст той приема, видно от точки 48 и 51—53 от това решение, че с оглед на условията на продажба на разглежданите стоки визуалният аспект на конфликтните знаци, по който тези знаци се различават, е по-важен при преценката на създаваното от тях цялостно впечатление, отколкото фонетичните и концептуалните им аспекти. Освен това в точка 54 от посоченото решение Общият съд отбелязва, че конфликтните знаци са различни в концептуално отношение поради наличието в заявления за регистрация знак на елементите „black“ и „by equivalenza“.
- 66 Следователно от обжалваното съдебно решение е видно, че Общият съд е решил да не извърши обща преценка на вероятността от объркване, с мотива че според цялостното впечатление конфликтните знаци не са сходни. Всъщност, след като разглежда въпроса за сходството на тези знаци в тяхната цялост, той заключава по същество, че въпреки средната им степен на фонетично сходство, посочените знаци не са сходни поради техните визуални — решаващи предвид условията на продажба — и концептуални различия.
- 67 Тази констатация е опорочена поради грешки при прилагане на правото.
- 68 В това отношение, на първо място, е важно да се припомни, че Съдът е постановил, че за да се прецени степента на съществуващото между конфликтните знаци сходство, следва се определи тяхната степен на визуално, звуково и концептуално сходство и евентуално да се прецени значението, което е оправдано да се придаде на тези различни елементи, като се държи сметка за категорията на съответните стоки или услуги и за условията, при които те се търгуват (решения от 22 юни 1999 г., *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, EU:C:1999:323, т. 27 и от 12 юни 2007 г., *CXВП/Shaker*, C-334/05, EU:C:2007:333, т. 36).
- 69 Вярно е, както по същество посочва генералният адвокат в точки 53—55 от заключението си, че тази съдебна практика е прилагана различно от съдилищата на Съюза, в смисъл че условията на продажба са били вземани предвид, според случая, при преценката на сходството на конфликтните знаци или при общата преценка на вероятността от объркване.
- 70 Следва обаче да се уточни, че условията на продажба действително са релевантен фактор при прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, но трябва да се отчитат на етапа на общата преценка на вероятността от объркване, а не на етапа на преценката на сходството на конфликтните знаци.
- 71 Всъщност, както отбелязва генералният адвокат в точки 69, 73 и 74 от заключението си, преценката на сходството на конфликтните знаци, която е само един от етапите на проверката дали съществува вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, предполага сравнение на конфликтните знаци, за да се определи дали между тези знаци е налице степен на сходство, било то във визуално, фонетично или концептуално отношение. Това сравнение наистина трябва да се основава на цялостното впечатление, оставено от тези знаци в паметта на съответните потребители, но същевременно

трябва да се извърши въз основа на вътрешноприсъщите качества на конфликтните знаци (вж. по аналогия решение от 2 септември 2010 г., Calvin Klein Trademark Trust/CХВП, C-254/09 P, EU:C:2010:488, т. 46).

- 72 Както обаче EUIPO правилно изтъква, вземането предвид — за целите на сравнението на два конфликтни знака — на условията на продажба на стоките или услугите, за които се отнасят тези знаци, би могло да доведе до абсурдния резултат същите знаци да могат да бъдат квалифицирани като сходни или различни в зависимост от стоките и услугите, за които се отнасят, и от условията, при които последните се предлагат на пазара.
- 73 От гореизложеното следва, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като в точки 48—53 и 55 от обжалваното съдебно решение е взел предвид условията на продажба на разглежданите стоки на етапа на преценка на сходството на конфликтните знаци в тяхната цялост и като поради тези условия е дал превес на установените визуални разлики между тези знаци пред фонетичното им сходство.
- 74 На второ място, доколкото, преценявайки сходството на конфликтните знаци в тяхната цялост, Общият съд е подчертал концептуалното им различие, следва да се припомни, че съгласно практиката на Съда общата преценка на вероятността от объркване предполага, че концептуалните разлики между конфликтните знаци могат да неутрализират фонетичните и визуалните сходства между тези два знака, когато поне един от тях има за съответните потребители ясно и определено значение, което те непосредствено могат да разберат (решения от 18 декември 2008 г., Les Éditions Albert René/CХВП, C-16/06 P, EU:C:2008:739, т. 98; вж. също в този смисъл решения от 12 януари 2006 г., Ruiz-Picasso и др./CХВП, C-361/04 P, EU:C:2006:25, т. 20 и от 23 март 2006 г., Mülhens/CХВП, C-206/04 P, EU:C:2006:194, т. 35).
- 75 В това отношение Съдът е постановил в точка 44 от решение от 5 октомври 2017 г., Wolf Oil/EUIPO (C-437/16 P, непубликувано, EU:C:2017:737), че преценката дали са предпоставките за неутрализиране на такива сходства, е част от преценката на сходството на конфликтните знаци и следва тази на степента на сходство във визуално, фонетично и концептуално отношение. Трябва обаче да се уточни, че това съображение е неразривно свързано с изключителната хипотеза, при която поне един от конфликтните знаци има за съответните потребители ясно и определено значение, което те могат непосредствено да разберат. Следователно само ако тези предпоставки са налице, Общият съд може в съответствие с цитираната в предходната точка от настоящото решение съдебна практика да си спести общата преценка на вероятността от объркване, с мотива че поради отчетливите концептуални разлики между конфликтните знаци и поради това че поне един от тези знаци има ясно, определено и непосредствено разбираемо за съответните потребители значение, тези знаци създават различно цялостно впечатление, независимо че имат някои сходни във визуално или фонетично отношение елементи.
- 76 За сметка на това, ако нито един от двата конфликтни знака няма такова ясно, определено и непосредствено разбираемо за съответните потребители значение, Общият съд не може — спестявайки си общия анализ на вероятността от объркване — да приеме, че сходствата се неутрализират. Обратно, този съд следва в такъв случай да извърши цялостен анализ на тази вероятност, като има предвид всички установени сходни и различни елементи, също както и всички други релевантни фактори, като например степента на внимание на съответните потребители (вж. в този смисъл решение от 12 януари 2006 г., Ruiz-Picasso и др./CХВП, C-361/04 P, EU:C:2006:25, т. 21 и 23) или степента на отличителност на по-ранната марка.
- 77 Следователно Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, доколкото в точки 54 и 55 от обжалваното съдебно решение е приел, че концептуалното различие на конфликтните знаци неутрализира сходството им във фонетично отношение, и е решил да не извърши общ

анализ на вероятността от объркване, макар изобщо да не е установил, че в случая поне един от процесните знаци има ясно и определено значение в съзнанието на съответните потребители, което същите могат непосредствено да разберат, нито дори е извършил такава проверка.

- 78 От изложеното по-горе следва, че твърденията по третата и четвъртата част на единственото основание за обжалване трябва да се приемат, без да е необходимо да се разглеждат останалите доводи на EUIPO във връзка с твърдяното двойно неутрализиране на визуалните сходства между конфликтните знаци.
- 79 Ето защо с оглед на изводите, направени в точки 30 и 78 от настоящото решение, обжалваното съдебно решение следва да се отмени.

По жалбата пред Общия съд

- 80 В съответствие с член 61, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз, ако решението на Общия съд бъде отменено, Съдът може сам да постанови окончателно решение по делото, когато фазата на производството позволява това. Така е в настоящия случай.

Доводи на страните

- 81 В подкрепа на искането си за отмяна на спорното решение Equivalenza Manufactory изтъква, че апелативният състав е допуснал грешки в преценката при сравняването на конфликтните знаци във визуално, фонетично и концептуално отношение, опорочавайки по този начин общата преценка на вероятността от объркване.
- 82 На първо място, що се отнася до сравнението на конфликтните знаци, Equivalenza Manufactory твърди, че апелативният състав неправилно е приел, че тези знаци са сходни във визуално отношение. По същество този състав неправилно свел заявления за регистрация знак до словния елемент „label“, и по-конкретно до съставлящите го пет букви, пренебрегвайки стойността и отличителния характер на другите му словни и фигуративни елементи.
- 83 Във фонетично отношение, тъй като се произнасяли с различно ударение и ритъм, конфликтните знаци имали напълно различно звучене.
- 84 В концептуално отношение думите „label“ и „black“ били думи от ежедневието английски език, включително този на съответните потребители, докато думата „labell“ не притежавала никакво значение и съответно била смятана за измислена дума. Макар правилно да приел, че така тези знаци се различават в това отношение, апелативният състав не отдал достатъчно значение на тази разлика при сравняването на посочените знаци.
- 85 На второ място, що се отнася до общата преценка на вероятността от объркване, Equivalenza Manufactory поддържа, че разликите между конфликтните знаци имат по-голямо значение от приликите им. Много парфюми били продавани под знаци, съдържащи словния елемент „label“, така че съответните потребители били в състояние да разпознаят тази дума. Това се потвърждавало от представения от Equivalenza Manufactory списък с марки. Следвало да се вземе предвид обстоятелството, че парфюмите никога не се купуват на сяпо. Не можело да се смята, че заявления за регистрация знак би се възприели като разновидности на по-ранната марка предвид разликите между визуалните елементи на конфликтните знаци, които са фигуративни знаци.
- 86 EUIPO оспорва всички тези доводи.

Съображения на Съда

- 87 Като начало следва да се припомни, че между страните е безспорно, че съответните потребители са широкият кръг потребители в Чешката република, Унгария, Полша и Словения, които проявяват средна степен на внимание. Безспорно е между страните и че разглежданите стоки са идентични.
- 88 Що се отнася до сравнението на конфликтните знаци, в точки 24—28 от спорното решение апелативният състав приема, че тези знаци имат средна степен на сходство във визуално и фонетично отношение и доколкото прилагателното „black“ ще бъде разбрано от съответните потребители, са различни в концептуално отношение.
- 89 В това отношение следва да се отбележи, че заявеният за регистрация знак е фигуративен знак, съдържащ словния елемент „black label“, изписан с бели главни букви в средата на четириъгълна геометрична фигура в черен цвят с две стилизирани листа над нея. В долната част на този знак диагонално и с по-дребен шрифт черни букви на бял фон са изписани думите „by equivalenza“. Фигуративните и стилизираните словни елементи на посочения знак са относително прости. Предвид централното си разположение и размера си словният елемент „black label“ се явява доминиращият елемент на същия знак, доколкото особено ще привлича вниманието на потребителя. Този елемент представлява едно цяло, в което прилагателното „black“ изпъква, тъй като е изписано с удебелен шрифт и е първата дума в посочения елемент.
- 90 По-ранната марка съдържа словния елемент „labell“, изписан с бели главни букви в син овал. Овалната форма, цветът и използваният шрифт са слабо оригинални. Разположението на думата „labell“ в центъра на този овал, както и контрастът между белия цвят на буквите и синия фон целят да открият словния елемент „labell“.
- 91 Първо, вижда се, че във визуално отношение конфликтните знаци имат общи пет букви „l“, „a“, „b“, „e“ и „l“, изписани като главни, в бял цвят и с обикновен шрифт на по-тъмен фон. Тези букви съставляват единия от словните елементи на заявения за регистрация знак и първите пет букви на единствения и доминиращ в по-ранната марка словен елемент, съставен от общо шест букви.
- 92 За сметка на това конфликтните знаци се различават, от една страна, с цветовете и графичните си елементи. Предвид размера им тези елементи са немаловажни за създаването от тези знаци визуално впечатление. Освен това, макар четириъгълната форма и двете стилизирани листа на заявения за регистрация знак сами по себе си да са относително прости, съчетанието им съществено влияе на създаването от този знак визуално впечатление.
- 93 От друга страна, посочените знаци се различават поради наличието в заявения за регистрация знак на думата „black“ и на думите „by equivalenza“. Макар последните да заемат второстепенно място в заявения за регистрация знак, първата е откроява с удебеления си шрифт и централно положение.
- 94 С оглед на обстоятелствата, посочени в точки 89—93 от настоящото решение, следва да се приеме, че апелативният състав правилно е преценил, че конфликтните знаци имат средна степен на сходство във визуално отношение.
- 95 Второ, във фонетично отношение общото между конфликтните знаци е думата „label“ или „labell“, която ще бива произнасяна по еднакъв начин от съответните потребители. За сметка на това тези знаци се различават по това, че докато по-ранната марка съдържа само думата „labell“, състояща се от две срички, заявеният за регистрация знак е съставен от четири думи с общо девет срички. Същевременно, по примера на апелативния състав, следва да се приеме, че е вероятно потребителите да не произнасят думите „by equivalenza“, доколкото те заемат

второстепенно място в заявления за регистрация знак, и че предвид дължината на четирите думи потребителите по-скоро биха съкращавали израза „black label by equivalenza“, произнасяйки само първите две думи от него.

- 96 Поради това апелативният състав не е допуснал грешка в преценката, като е приел, че конфликтните знаци имат средна степен на фонетично сходство.
- 97 Трето, в концептуално отношение е важно да се отбележи, че не е доказано, че съответните потребители разбират значението на английската дума „label“, така че следва да се приеме, че по-ранната марка ще се възприема като съдържаща измислена и лишена от значение дума. За сметка на това съответните потребители разбират прилагателното „black“ като основна дума в английски език, обозначаваща определен цвят, и ще могат да разберат и думите „by equivalenza“ като указание, че разглежданите стоки произхождат от Equivalenza Manufactory.
- 98 С оглед на горното е видно, че конфликтните знаци имат средна степен на визуално и фонетично сходство и че са различни в концептуално отношение.
- 99 Доколкото Equivalenza Manufactory твърди, че концептуалните разлики между конфликтните знаци могат да неутрализират сходствата между тези знаци, достатъчно е да се отбележи, че съгласно съдебната практика, припомнена в точка 74 от настоящото решение, подобно неутрализиране изисква поне единият от двата знака да има ясно и определено значение в съзнанието на съответните потребители, което същите могат непосредствено да разберат. Предвид обаче съображенията, изложени в точка 97 от настоящото решение, това не е така в настоящия случай.
- 100 Що се отнася до общата преценка на вероятността от объркване, следва да се отбележи, както прави апелативният състав в точка 29 от спорното решение, че не се спори по това, че по-ранната марка е средно отличителна. Следва да се вземе предвид и фактът, че съответните потребители проявяват средна степен на внимание и че стоките, обхванати от конфликтните знаци, са идентични.
- 101 С оглед на тези обстоятелства апелативният състав правилно е заключил в точка 32 от спорното решение, че за съответните потребители съществува вероятност от объркване на конфликтните знаци.
- 102 Наличието в заявления за регистрация знак на думите „black“ и „by equivalenza“ само по себе си не е достатъчно, за да се изключи тази вероятност. Всъщност, от една страна, от мотивите в точки 89—96 от настоящото решение следва, че въпреки наличието на тези думи, във визуално и фонетично отношение конфликтните знаци имат средна степен на сходство, която надлежно се взема предвид при настоящата обща преценка на вероятността от объркване. От друга страна, прилагателното „black“ е чисто описателна дума за основен цвят, а думите „by equivalenza“ нямат аналог в по-ранната марка.
- 103 С оглед на всички изложени по-горе съображения следва да се приеме, че единственото основание за обжалване, изложено от Equivalenza Manufactory, не е налице, и съответно да се отхвърли жалбата.

По съдебните разноси

- 104 Съгласно член 184, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда, когато жалбата е основателна и Съдът се произнася окончателно по спора, той се произнася по съдебните разноси. Съгласно член 138, параграф 1 от този правилник, приложим към производството по обжалване по силата на член 184, параграф 1 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноси, ако е направено такова искане.
- 105 В случая, тъй като EUIPO иска Equivalenza Manufactory да бъде осъдено да заплати съдебните разноси и последното е загубило делото, то следва да бъде осъдено да понесе, наред с направените от него съдебни разноси, и тези, които EUIPO е направила във връзка с първоинстанционното производство по дело T-6/17 и с настоящото производство по обжалване.

По изложените съображения Съдът (четвърти състав) реши:

- 1) Отменя решението на Общия съд на Европейския съюз от 7 март 2018 г., **Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, непубликувано, EU:T:2018:119)**.
- 2) Отхвърля жалбата за отмяна, подадена от Equivalenza Manufactory SL пред Общия съд на Европейския съюз по дело T-6/17.
- 3) Equivalenza Manufactory SL понася, наред с направените от него съдебни разноси във връзка с първоинстанционното производство по дело T-6/17 и с настоящото производство по обжалване, и съдебните разноси, които Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е направила във връзка с тези производства.

Подписи