РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (пети състав)

18 октомври 2007 година*

По дело T-425/03

AMS Advanced Medical Services GmbH, установено в Mannheim (Германия), за което се явява първоначално адв. G. Lindhofer, впоследствие адв. Lindhofer и адв. S. Schäffler, avocats,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП), за която се явява г-н G. Schneider, в качеството на представител,

ответник,

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

* Език на производството: немски.

American Medical Systems, Inc., установено в Minnetonka, Minnesota (Съединени американски щати), за което се явяват адв. H. Kunz-Hallstein и адв. R. Kunz-Hallstein, avocats,

с предмет жалба срещу решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 12 септември 2003 г. (дело R 671/2002-4) относно процедура по възражение между AMS Advanced Medical Services GmbH и American Medical Systems, Inc.,

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
(пети състав),

състоящ се от: г-н M. Vilaras, председател, г-жа M. E. Martins Ribeiro и г-жа K. Jürimäe, съдии,

секретар: г-н J. Plingers, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 17 декември 2003 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 23 април 2004 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 22 април 2004 г.,

след съдебното заседание от 7 ноември 2006 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 25 октомври 1999 г. AMS Advanced Medical Services GmbH подава заявка за марка на Общността пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП), съгласно Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), съответно изменен.

2 Марката, чиято регистрация се иска, е фигуративният знак „AMS Advanced Medical Services“, възпроизведен по-долу:



3 Стоките и услугите, чиято регистрация се иска, попадат в класове 5, 10 и 42 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., съответно

ревизирана и изменена, и съответстват, за всеки един от класовете, на следното описание:

— клас 5: „Фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати; диетични вещества за медицински цели, бебешки храни; пластири, превързочни материали; материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки; дезинфектанти; препарати за унищожаване на вредни животни; фунгициди, хербициди“;

— клас 10: „Хирургически, медицински, стоматологични и ветеринарни апарати и инструменти, изкуствени крайници, очи и зъби; ортопедични изделия; хирургични материали“;

— клас 42: „Временен подслон и приготвяне и доставка на храни и напитки; услуги в областта на химията; инженеринг; услуги, свързани с болници и домове за възстановяване на здравето; медицински и козметични грижи, грижи за хигиената; медицински, бактериологични и химически изследвания; разработване на лекарства, на фармацевтични и на други санитарни продукти и провеждане на медицински и клинични изследвания, консултиране и разработване на нови продукти за трети лица в рамките на тази дейност; научни и промишлени изследвания, по-конкретно медицински, бактериологични или химически изследвания; услуги в областта на оптиката; услуги, свързани с грижи за здравето; превод; компютърно програмиране, по-специално в областта на медицината; технологична експертиза; технически изследвания и юридически проучвания в областта на авторските права; консултантски услуги в областта на техниката и експертиза; консултиране на специалисти в областта на здравеопазването при разработване, въвеждане и осъществяване на терапевтични програми и оценка на тези програми въз основа на проучвания; отглеждане на животни; преводачески услуги; отдаване под наем на съоръжения за обработка на данни; отдаване под наем на автомати за продажба; управление и ползване на авторски права; ползване на права на индустриална собственост; изпитване на материали; резервации за временен подслон“.

4 Заявката е публикувана *в Бюлетин на марките на Общността* № 43/00 от 29 май 2000 г.

5 На 28 август 2000 г. дружеството American Medical Systems, Inc. подава възражение срещу заявената марка, в което твърди, че има вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Това възражение се е основавало по-специално на съществуването на множество национални марки, регистрирани в Германия, Испания, Франция, Италия, Обединеното кралство, както и в държавите от Бенелюкс, и по-конкретно на съществуването на словната марка AMS, която е била регистрирана в Обединеното кралство на 20 март 1996 г. под номер 2061585 за следните стоки, попадащи в клас 10 по смисъла на Ницката спогодба:

„Хирургически, медицински и ветеринарни апарати и инструменти; хирургични материали; медицински устройства за контрол на урологични смущения и импотентност; протезни устройства; протези за пенис; уретерални протези; изкуствени сфинктери; части и съставки за всички посочени по-горе артикули, включени в клас 10."

6 С Решение от 31 май 2002 г. и основавайки се изключително на съществуването на регистрираната в Обединеното кралство словна марка AMS (наричана по-нататък „по-ранната марка"), отделът по споровете уважава възражението в частта му за стоките от клас 10 с мотива, че съществува вероятност от объркване на територията на Обединеното кралство. Всъщност отделът по споровете счита, че стоките от клас 10, обхванати от заявената марка и от по-ранната марка, са идентични и че конфликтните знаци са подобни поради комбинацията на буквите „a", „m" и „s", която била обща за тях, като фигуративният и словният елемент „advanced medical services" не били силно отличителни и имали малко значение в заявената марка. За сметка на това отделът по споровете отхвърля възражението в частта му за стоките от клас 5 и услугите от клас 42.

7 На 30 септември 2002 г. встъпилата страна подава жалба пред СХВП срещу решението на отдела по споровете, на основание че последният е отхвърлил възражението за следните стоки и услуги, обхванати от заявената марка:

— клас 5: „Фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати; диетични вещества за медицински цели, бебешки храни; пластири, превързочни материали; материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки; дезинфектанти; препарати за унищожаване на вредни животни; фунгициди, хербициди“;

— клас 42: „Услуги, свързани с болници и домове за възстановяване на здравето; медицински и козметични грижи, грижи за хигиената; медицински, бактериологични и химически изследвания; разработване на лекарства, на фармацевтични и на други санитарни продукти и провеждане на медицински и клинични изследвания, консултиране и разработване на нови продукти за трети лица в рамките на тази дейност; научни и промишлени изследвания, по-конкретно медицински, бактериологични или химически изследвания; услуги в областта на оптиката; консултиране на специалисти в областта на здравеопазването при разработване, въвеждане и осъществяване на терапевтични програми и оценка на тези програми въз основа на проучвания“.

8 Встъпилата страна поддържа, че между стоките от клас 5 и тези от клас 10 съществува тясна връзка, доколкото първите се използвали в качеството на помощни средства за администрирането на медицински препарати или поне във връзка с тяхното администриране. По отношение на стоките от клас 42, според нея е следвало да се отчете факта, че всички фармацевтични дружества провеждат изследвания и това е тяхно задължение.

9 Жалбоподателят от своя страна заявява на първо място в писменото си становище, подадено пред четвърти апелативен състав на СХВП, че „[н]е [е] съществува[ла] никаква вероятност от объркване между марките AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS и AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, от една страна, и AMS Advanced Medical Services, от друга страна, по отношение на настоящия списък със стоки и услуги, тъй като марката на Общността AMS Advanced Medical Services е имала ограничено действие по време на процедурата по възражение (вж. Решение № 1697/2002 от 31 май 2002 г.)“. Жалбоподателят уточнява на следващо място, че „споделя[…] заключенията на отдела по споровете по отношение приликата между стоките и важността, която се отдава на взаимната зависимост между приликата на марките и тази на стоките и услугите“. Накрая жалбоподателят оспорва твърдението, че в периода от пет години, предхождащ процедурата по възражение, марките на встъпилата страна са били реално използвани в Европейската общност за стоките от клас 10 и в тази връзка приканва въпросната страна да представи доказателства за използването на различните си марки.

10 С Решение от 12 септември 2003 г. (наричано по-нататък „оспореното решение“), апелативният състав отменя решението на отдела по споровете и уважава възражението на встъпилата страна, освен по отношение на следните стоки, за които той допуска регистрацията на марката, заявена от жалбоподателя, а именно „бебешки храни; препарати за унищожаване на вредни животни; фунгициди, хербициди“, предвид факта че те е можело да бъдат счетени за достатъчно отдалечени от стоките, предмет на закрила от по-ранната марка. За сметка на това апелативният състав установява по отношение на стоките и услугите, за които е уважил възражението, че по същество всички те, както и стоките, предмет на закрила на по-ранната марка, се отнасяли до медицинската област и били предназначени за лечението на физически заболявания, което водело до вероятност от объркване, предвид предназначението им и приликата между въпросните знаци. Накрая апелативният състав отхвърля възражението на жалбоподателя, повдигнато в хода на процедурата пред него, основаващо се на неизползването на марката на встъпилата страна в Общността, с мотива че то не е било предявено своевременно пред отдела по споровете.

Искания на страните

11 Жалбоподателят иска от Първоинстанционния съд:

— да отмени оспореното решение,

— да уважи заявката за марка на Общността,

— при условията на евентуалност, да върне делото на апелативния състав,

— да осъди СХВП да понесе съдебните разноски.

12 В хода на съдебното заседание жалбоподателят заявява, че оттегля втората част от исканията си, което е отбелязано в протокола от съдебното заседание.

13 СХВП и встъпилата страна искат от Първоинстанционния съд:

— да отхвърли иска,

— да осъди жалбоподателя да понесе съдебните разноски.

По допустимостта на третата част от исканията на жалбоподателя

14 С третата част от исканията си жалбоподателят моли Първоинстанционния съд да върне делото на апелативния състав, така че последният да се произнесе по заявката за регистрация.

15 В тази връзка следва да се напомни, че по силата на член 63, параграф 6 от Регламент № 40/94 СХВП е длъжна да вземе мерките, които са необходими за изпълнение на решението на общностния съд. Следователно Първоинстанционният съд не може да отправи съдебно разпореждане до СХВП. Всъщност задължение на СХВП е да извлече заключенията от диспозитива и мотивите на съдебното решение, което ще бъде постановено от Първоинстанционния съд. Според съдебната практика този принцип се прилага, по-специално когато главната част от исканията се отнася до искане за връщане на делото на СХВП, така че тя да се произнесе относно заявката за регистрация (Решение на Първоинстанционния съд от 31 януари 2001 г. по дело Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/СХВП (Giroform), T-331/99, Recueil, стр. II-433, точка 33; Решение на Първоинстанционния съд от 27 февруари 2002 г. по дело Eurocool Logistik/СХВП (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, стр. II-683, точки 11 и 12 и Решение на Първоинстанционния съд от 31 март 2004 г. по дело Fieldturf/СХВП (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Recueil, стр. II-1023, точка 15).

16 Следователно третата част от исканията на жалбоподателя е недопустима.

По искането за отмяна на оспореното решение

17 Жалбоподателят посочва по същество две правни основания, които се състоят, от една страна, в нарушаване на член 8, параграфи 1 и 2 от Регламент № 40/94, и от друга страна, в липса на реално използване на марките на встъпилата страна.

1. *По първото правно основание, което се състои в нарушаване на член 8, параграфи 1 и 2 от Регламент № 40/94*

По допустимостта на правните обстоятелства, изтъкнати пред Първоинстанционния съд

Доводи на страните

18 СХВП подчертава, че член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд гласи, че с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав, като този предмет е определен с жалбата и с исканията на жалбоподателя.

19 Според СХВП не е окончателно установено доколко ответникът пред апелативния състав може да участва в определянето на предмета на спора пред последния, като сам оспорва в своя писмен отговор заключения, съдържащи се в решението на предходната инстанция, които не са били оспорени от жалбоподателя, по-конкретно без сам да е предявил жалба. Не било окончателно определено и дали апелативният състав трябва да преглежда оспореното решение в неговата цялост или може да се ограничи до аспекти на решението, които са били изрично отнесени до съда, отговорен за прегледа на решението, с писменото становище, съдържащо основанията на жалбата. В тази връзка СХВП се позовава на противоречивите заключения, които са изложени съответно в Решение на Първоинстанционния от 23 септември 2003 г. по дело Henkel/СХВП — LHS (UK) (KLEENCARE) (Т-308/01, Recueil, стр. II-3253, точка 29) и в Решение на Първоинстанционния съд от 17 март 2004 г. по дело El Corte Inglés/СХВП González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (Т-183/02 и Т-184/02, Recueil, стр. II-965, точка 76).

20 СХВП напомня, че заключения на отдела по споровете, които не са били оспорени от ответника пред апелативния състав, не можело да бъдат оспорвани за първи път пред Първоинстанционния съд.

21 СХВП посочва, че в случая жалбоподателят, който е бил ответник пред апелативния състав, изрично е признал в хода на процедурата по обжалване, че заключенията на отдела по споровете са точни, като заявил, че „споделя[…] заключенията на отдела по споровете по отношение приликата между стоките и важността, която се отдава на взаимната зависимост между приликата на марките и тази на стоките и услугите“. Всъщност жалбоподателят оспорил единствено изменението на решението на отдела по споровете, извършено от апелативния състав, в посока увеличаване на броя на стоките и услугите, които трябвало да се считат за аналогични с тези на встъпилата страна. Ето защо СХВП счита, че единственият предмет на процедурата пред апелативния състав е бил въпросът дали стоки и услуги, различни от определените в началото от отдела по споровете, са били подобни на по-ранната марка. Следователно, доколкото в хода на настоящото производство жалбоподателят оспорва приликата между знаците, установена от отдела по споровете и потвърдена от апелативния състав, разглежданото правно основание било недопустимо, предвид това, че изменяло предмета на спора по смисъла на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник. Освен това посоченото правно основание било недопустимо, тъй като нарушавало принципа, според който никой не може да оспорва онова, което преди това е признал (venire contra factum proprium).

Съображения на Първоинстанционния съд

22 В самото начало следва да се провери дали, както подчертава СХВП, жалбоподателят е признал изрично пред апелативния състав приликата между конфликтните марки, така че да не може да я оспорва повече пред Първоинстанционния съд.

23 В тази връзка следва да се припомни, че във втори параграф от своето писмено становище от 13 февруари 2003 г., внесено пред апелативния състав, жалбоподателят е посочил, че „приема[…] заключенията на отдела по споровете по отношение приликата между стоките и важността, която се отдава на взаимната зависимост между приликата на марките и тази на стоките и услугите“.

24 Следва да се приеме, че противно на твърденията на СХВП, не може да се потвърди, че в този параграф жалбоподателят изрично е признал приликата между конфликтните марки. Всъщност в този параграф жалбоподателят не посочва по ясен и точен начин, че не оспорва приликата между тези марки, а просто не оспорва важността, която отделът по споровете отдава на взаимната зависимост между приликата на конфликтните марки и тази на съответните стоки и услуги.

25 Тази липса на изрично признаване от страна на жалбоподателя на приликата между конфликтните марки се потвърждава от първия параграф на посоченото писмено становище, в който той потвърждава, че „[н]е е съществува[ла] никаква вероятност от объркване между марките AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS и AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, от една страна, и AMS Advanced Medical Services, от друга страна, по отношение на настоящия списък със стоки и услуги, тъй като марката на Общността AMS Advanced Medical Services е имала ограничено действие по време на процедурата по възражение“. Всъщност от това твърдение следва, че жалбоподателят е възнамерявал да оспори приликата между марките по отношение на стоките от клас 5 и услугите от клас 42 пред апелативния състав, факт, който той е потвърдил освен това в отговора си на въпрос, поставен от Първоинстанционния съд относно обхвата и съдържанието на двата параграфа от неговото писмено становище от 13 февруари 2003 г. В първия параграф жалбоподателят само твърди, че вероятност от объркване съществува единствено за стоките от клас 10, по отношение на които впрочем той не е оспорил решението на отдела по споровете.

26 На последно място, самият апелативен състав въобще не е изтълкувал писменото становище на жалбоподателя от 13 февруари 2003 г. като изрично признаване на заключенията на отдела по споровете относно липсата на прилика

между конфликтните марки, тъй като по отношение на тази прилика той отбелязва, че „[м]арките притежава[ли] важна степен на прилика, предвид това, че съдържат[ли] идентичния акроним AMS“, без да се позовава на твърдяно изрично признание на жалбоподателя по този въпрос.

27 При всички случаи, дори да се приеме, че жалбоподателят изрично е признал приликата между конфликтните марки в писменото си становище от 13 февруари 2003 г., необходимо е да се напомни, че от постоянната съдебна практика следва, че целта на жалба, подадена пред Първоинстанционния съд съгласно член 63, параграф 2 от Регламент № 40/94, е проверка на законосъобразността на решенията на апелативните състави (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2002 г. по дело eCopy/СХВП (ECOPY), T-247/01, Recueil, стр. II-5301, точка 46 и Решение на Първоинстанционния съд от 22 октомври 2003 г. по дело Éditions Albert René/СХВП — Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, стр. II-4625, точка 70). Съгласно Регламент № 40/94, в приложение на член 74 от него, тази проверка следва да се извършва съобразно фактическия и правен контекст на спора, изложен пред апелативния състав (Решение на Първоинстанционния съд от 5 март 2003 г. по дело Unilever/СХВП (tablette ovoïde), T-194/01, Recueil, стр. II-383, точка 16 и Решение на Първоинстанционния съд от 1 февруари 2005 г. по дело SPAG/СХВП — Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Recueil, стр. II-287, точка 17). Освен това съгласно член 135, параграф 4 от Процедурния правилник, с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав.

28 В тази връзка е необходимо да се приеме, че при подадено възражение срещу регистрацията на марка на Общността въз основа на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, СХВП е длъжна да се произнесе по въпроса относно идентичността или приликата между стоките и услугите, предмет на конфликтните марки, както и относно липсата на прилика между последните (вж. в този смисъл Решение по дело HOOLIGAN, точка 27 по-горе, точки 24 и 25).

29 Следователно фактът, че жалбоподателят не е оспорил пред апелативния състав приликата между конфликтните марки, не би могъл изобщо да има за последица освобождаване на СХВП от задължението да се произнесе по въпроса относно

приликата или идентичността на тези марки. Следователно този факт не може да лиши жалбоподателя от правото да оспорва, в рамките на фактическия и правен контекст на спора пред апелативния състав, заключенията на последния по въпроса (вж. в този смисъл Решение по дело HOOLIGAN, точка 27 по-горе, точки 24 и 25).

30 Следователно е необходимо да се приеме, че аргументите на жалбоподателя пред Първоинстанционния съд, свързани с приликата между конфликтните марки, не се отклоняват от рамките на спора, с който е бил сезиран апелативният състав, произнесъл се по-специално относно приликата между конфликтните марки. Всъщност жалбоподателят просто оспорва заключенията на този орган и мотивите му в тази връзка. От това следва, че с тези аргументи жалбоподателят не е изменил предмета на спора и затова те са допустими пред Първоинстанционния съд.

31 Предвид горните обстоятелства, повдигнатото от СХВП твърдение за недопустимост трябва да се отхвърли.

По съществото на спора

Доводи на страните

32 Жалбоподателят изтъква, че не съществувало никакво прилика и следователно никаква вероятност от объркване между, от една страна, марките AMS AMBICOR, AMS SECURO-T и AMERICAN MEDICAL SYSTEMS на встъпилата страна, и от друга страна, заявената марка AMS Advanced Medical Services. Това заключение, до което достигнал и апелативният състав, не било оспорено.

33 По-нататък жалбоподателят твърди, че противно на посоченото в оспореното решение, не съществувала никаква вероятност от объркване между по-ранната марка и заявената марка поради липса на прилика както между конфликтните знаци, така и между съответните стоки и услуги.

34 На първо място, що се отнася до приликата между знаците, жалбоподателят счита, че всеки път следва да се изхожда от цялостното впечатление, което оставят двата разглеждани знака. Не било допустимо обаче, както е постъпил апелативният състав, да се пристъпва към изолирано разглеждане на единединствен елемент от знака. Всъщност регистрацията на фигуративна марка на Общността предоставяла закрила само по отношение на заявената марка като цяло, а не по отношение на някои части от имена или букви.

35 В тази връзка жалбоподателят посочва, че заявената марка била представена за регистрация в качеството □ на фигуративна марка и съдържа кръг, очертан със стрелки, представен графично, както и словните елементи „ams“ и „advanced medical services“, разположени от дясната му страна. Той добавя, че представеният графично кръг, очертан със стрелки, и словните елементи са свързани помежду си с линия, която пресича кръга, като уточнява, че елементът „ams“ е изобразен над линията, докато елементът „advanced medical services“ е разположен директно под нея. Жалбоподателят уточнява, че в качеството си на буквено съкращение „AMS“ обозначава трите инициала на елемента „advanced medical services“, което същевременно е наименованието на дружеството, и че заявената марка винаги се произнася като „ams advanced medical services“ — като едно цяло, и никога отделно, като буквеното съкращение AMS, което няма собствено съдържание. Следователно елементът „ams“, който от своя страна бил слабо отличителен, не можел да се счита за характеризиращ марката до такава степен, че всички други елементи да останат на втори план.

36 На второ място, що се отнася до приликата между стоките, жалбоподателят твърди, че не съществува никаква прилика между твърде специализираните стоки от клас 10, предмет на претенцията на встъпилата страна, и тези от

класове 5 и 42, за които се отнася заявката за регистрация. Дори да се приеме, че в двата случая става въпрос за медицински сектори, това обстоятелство не можело да бъде достатъчно, за да се приеме, че между стоките е налице прилика. Медицинският сектор бил изключително широк и можело да обхване множество стоки от други класове, което водело до това, че съдържанието на закрилата, предоставена на дадено наименование на стока, регистрирана в конкретна и изключително специализирана медицинска сфера, обхващало стоки, които са отдалечени от гледна точка на правото на марките.

37 На трето място, жалбоподателят счита, че по-ранната марка, която се състои само от трите букви „a“, „m“ и „s“, така че да се образува буквено съкращение, имала слабо отличителен характер и поради това се ползвала най-много с ограничена закрила. Той добавя, че при проверката на вероятността от объркване между два знака съществувала взаимна зависимост, от една страна, между приликата на знаците, и от друга страна — приликата на стоките и услугите, така че за марки, които имат по-слабо отличителен характер, разликата между разглежданите стоки и услуги може да бъде намалена, за да се стигне до заключение, че няма вероятност от объркване. Такъв бил конкретният случай, при който по-ранната марка имала ниска степен на отличителност и разликите както между конфликтните знаци, така и между съответните стоки и услуги, били достатъчно важни, за да се приеме, че няма вероятност от объркване.

38 СХВП твърди, че сред релевантните фактори в случая, които трябва да бъдат отчетени при общата преценка на вероятността от объркване (Решение на Съда от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL, C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 22; Решение на Съда от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 18 и Решение на Съда от 22 юни 2000 г. по дело Marca Mode, C-425/98, Recueil, стр. I-4861, точка 40), важен елемент е конкурентният или допълващ характер на стоките и че ако е възможно да се поддържа, че от гледна точка на потребителите между някои стоки съществува отношение на конкуренция или допълване, то обикновено тези стоки могат да се считат за prima facie подобни съгласно законодателството в областта на марките.

39 Подходът, изразяващ се в обосноваване на приликата между стоките посредством допълването между стоките и услугите с оглед на съответния пазар, можело да бъде открит и в съдебната практика на Първоинстанционния съд [вж. в тази връзка Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Institut für Lernsysteme/СХВП — Educational Services (ELS), Т-388/00, Recueil, стр. II-4301, точки 55 и 56].

40 СХВП посочва, че споделя становището, прието от апелативния състав и твърди, че стоките от клас 5 и тези от клас 10, обхванати от конфликтните марки, били подобни, доколкото се използвали едновременно и с еднаква цел, а именно за терапевтично лечение. По отношение на услугите от клас 42, регистрацията на заявената марка за които се оспорва в конкретния случай, те били сходни със стоките от клас 10, доколкото последните обикновено се използвали във връзка с предоставяне на посочените услуги. Относно услугите в областта на изследванията следвало да се има предвид факта, че фармацевтичните предприятия, които произвеждат медицинските инструменти от клас 10, обикновено осъществявали дейност в сферата на проучването и разработването на нови продукти и че било уместно да се предполага, че това обстоятелство е известно на специалистите, използващи тези инструменти.

41 Встъпилата страна подкрепя по същество доводите, изложени от СХВП, и заключава, че стоките и услугите, за които се иска регистрацията на марката, са сходни със стоките и услугите, обхванати от по-ранната марка.

Съображения на Първоинстанционния съд

42 Съгласно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка, „когато поради своята идентичност или прилика с по-ранната марка и поради идентичността или приликата на стоките или услугите, които двете марки

обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на потребителите на територията, в която по-ранната марка е защитена; вероятността от объркване включва риска от свързване с по-ранната марка.“

43 Освен това по силата на член 8, параграф 2, буква а), i) и ii) от Регламент № 40/94 „по-ранни марки“ са марките на Общността, както и марките, регистрирани в една държава-членка, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността.

44 Според постоянната съдебна практика, вероятността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия, представлява вероятност от объркване (Решение на Съда от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 29 и Решение на Съда по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, точка 38 по-горе, точка 17; Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Oberhauser/СХВП — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, стр. II-4359, точка 25; Решение на Първоинстанционния съд от 30 юни 2004 г. по дело BMI Bertollo/СХВП — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Recueil, стр. II-1887, точка 34 и Решение на Първоинстанционния съд от 15 март 2006 г. по дело Eurodrive Services and Distribution/СХВП — Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, Recueil, стр. II-00027).

45 Освен това е безспорно, че вероятността от объркване в съзнанието на потребителите трябва да се преценява общо, като се вземат предвид всички фактори, които характеризират конкретния случай (Решение по дело SABEL, точка 38 по-горе, точка 22; Решение по дело Canon, точка 44 по-горе, точка 16; Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, точка 38 по-горе, точка 18 и Решение по дело Marca Mode, точка 38 по-горе, точка 40; Решение по дело Fifties, точка 44 по-горе, точка 26 и Решение по дело DIESELIT, точка 44 по-горе, точка 35).

46 Тази обща преценка предполага определена взаимна зависимост между отчитаните фактори, и по-специално приликата на марките и тази на посочените стоки или услуги. Така една по-слаба степен на прилика между посочените стоки или услуги може да се компенсира от по-завишена степен на прилика

между марките и обратно (Решение по дело Canon, точка 44 по-горе, точка 17; Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, точка 38 по-горе, точка 19 и Решение по дело Marca Mode, точка 38 по-горе, точка 40; Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Matratzen Concord/СХВП — Hukla Germany (MATRATZEN), Т-6/01, Recueil, стр. II-4335, точка 25, потвърдено въз основа на жалба с определение на Съда от 28 април 2004 г. по дело Matratzen Concord/СХВП, C-3/03 P, Recueil, стр. I-3657). Взаимната зависимост между тези фактори намира израз в седмо съображение от Регламент № 40/94, според което понятието за прилика следва да се тълкува във връзка с вероятността от объркване, чиято оценка зависи от многобройни фактори, и по-специално от признаването на марката на пазара, от асоциацията, която може да бъде направена с използвания или регистриран знак, от степента на прилика между марката и знака и между посочените стоки или услуги (вж. Решение по дело DIESELIT, точка 44 по-горе, точка 36 и цитираната съдебна практика).

47 Освен това, що се отнася до визуалната, звукова или концептуална прилика между конфликтните знаци, общата преценка трябва да се основава на цялостното впечатление, създадено от тях, като се отчитат отличителните им и доминиращи елементи. Всъщност от съдържанието на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, по смисъла на който „[…] съществува вероятност от объркване в съзнанието на потребителите […]“, следва, че възприемането на марките от средния потребител на въпросния вид стока или услуга играе определяща роля при общата преценка на вероятността от объркване. Средният потребител обаче обикновено възприема марката като едно цяло и не се впуска в изследване на различните детайли (вж. в този смисъл Решение по дело SABEL, точка 38 по-горе, точка 23 и Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, точка 38 по-горе, точка 25; Определение по дело Matratzen Concord/СХВП, точка 46 по-горе, точка 29; Решение по дело DIESELIT, точка 44 по-горе, точка 38).

48 За целите на общата преценка на вероятността от объркване средният потребител на съответните стоки се счита за добре информиран и в подходяща степен внимателен и предпазлив. Освен това следва да се отчита факта, че средният потребител само в редки случаи има възможност да прави пряко сравнение между различните марки и се налага да се доверява на непълната представа за тях, която е останала в паметта му. Необходимо е също да се вземе предвид,

че степента на внимание на средния потребител може да се променя в зависимост от категорията на въпросните стоки или услуги (Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, точка 38 по-горе, точка 26; Решение по дело Fifties, точка 44 по-горе, точка 28 и Решение по дело DIESELIT, точка 44 по-горе, точка 38).

49 Накрая, от единния характер на марката на Общността съгласно член 1, параграф 2 от Регламент № 40/94, следва, че дадена по-ранна марка на Общността е защитена по един и същи начин във всички държави-членки. Поради това по-ранните марки на Общността могат да бъдат противопоставяни на всяка последваща заявка за регистрация на марка, която би нарушила тяхната закрила, дори ако това става само във връзка с представата на потребителите на една част от територията на Общността. Следователно принципът, установен в член 7, параграф 2 от Регламент № 40/94, според който, за да се откаже регистрацията на марка, е достатъчно дадено абсолютно основание за отказ да съществува само в една част от Общността, се прилага по аналогия и за относително основание за отказ по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (Решение на Първоинстанционния съд по дело MATRATZEN, точка 46 по-горе, точка 59; Решение на Първоинстанционния съд от 6 октомври 2004 г. по дело New Look/СХВП — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE и NLCollection), T-117/03 до T-119/03 и T-171/03, Recueil, стр. II-3471, точка 34 и Решение на Първоинстанционния съд от 1 март 2005 г. по дело Fusco/СХВП — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Recueil, стр. II-715, точка 33).

50 В конкретния случай марките, които са в основата на възражението, са национални марки, регистрирани в Германия, Испания, Франция, Италия, Обединеното кралство и държавите от Бенелюкс. Решението на отдела по споровете и оспореното решение са се основавали единствено на по-ранната марка, регистрирана в Обединеното кралство, което не се оспорва от страните. Ето защо проверката трябва да се ограничи до територията на Обединеното кралство.

51 Както е установено от апелативния състав в точка 12 от оспореното решение, „съответните потребители“ обхваща средния потребител в Обединеното кралство, който се счита за добре информиран и в подходяща степен внимателен и предпазлив, както и професионалистите и специалистите в медицинския сектор в Обединеното кралство.

52 С оглед на предходните съображения следва да се разгледа заключението на апелативния състав относно вероятността от объркване между конфликтните знаци.

— По приликата между стоките и услугите

53 Според постоянната съдебна практика, за да се прецени приликата между съответните стоки или услуги, следва да се отчитат всички релевантни фактори, които характеризират отношението, което би могло да съществува между тях. Тези фактори включват по-специално тяхното естество, предназначение, начин на използване и това дали се конкурират или се допълват (Решение на Съда от 11 май 2006 г. по дело Sunrider/СХВП, C-416/04 P, Recueil, стр. I-4237, точка 85; вж. Решение на Първоинстанционния съд от 15 януари 2003 г. по дело Mystery Drinks/СХВП — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, стр. II-43, точка 39 и посочената съдебна практика; Решение на Първоинстанционния съд от 7 юли 2005 г. по дело Miles International/СХВП — Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, Recueil, стр. II-2665, точка 31 и Решение на Първоинстанционния съд по дело euroMASTER, точка 44 по-горе, точка 31).

54 По отношение на преценката на приликата между въпросните стоки апелативният състав не е поставил под съмнение в точки 8 и 13 от оспореното решение преценката на отдела по споровете, що се касае до „бебешки храни; препарати за унищожаване на вредни животни; фунгициди, хербициди“, с мотива че те е можело да се считат за достатъчно отдалечени от медицинските, хирургични и други стоки от този вид, обхванати от по-ранната марка, така че да се изключи всякаква вероятност от объркване.

55 Следва да се отбележи, че това заключение не е оспорено от встъпилата страна в рамките на настоящото обжалване.

56 Апелативният състав обаче е отменил решението на отдела по споровете по отношение на другите стоки от клас 5 и на всички услуги, посочени в клас 42.

57 Всъщност в точка 8 от оспореното решение апелативният състав е счел, че „фармацевтичните, ветеринарни препарати и хигиенни; препарати; диетични вещества за медицински цели; пластири, превързочни материали; материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки; дезинфектанти (клас 5)“, както и всички услуги от клас 42, които са предмет на жалбата пред апелативния състав, „както и стоките, предмет на по-ранната марка, се отнасят до медицинската сфера и са предназначени за лечението на физически заболявания, което поражда вероятност от объркване по отношение на приликата между знаците“.

58 В тази връзка апелативният състав е уточнил в точки 9—11 от оспореното решение, че въпросните стоки се отнасят до медицинския сектор и че услугите, обхванати от заявената марка, са сходни със стоките, предмет на закрила на по-ранната марка, тъй като се отнасят до сходни области като бактериологията, фармацията и други сектори от този вид и са тясно свързани с тях поради високата им степен на специализираност.

59 Тези съображения трябва да бъдат уважени.

60 В тази връзка следва да се изтъкне, че стоките, предмет на закрила на по-ранната марка, както и обхванатите от заявената марка, се отнасят до областта на медицината и следователно са предназначени за използване за терапевтично лечение.

61 Освен това всички стоки, обхванати от заявената марка, са в отношение или на допълване, или на конкуренция с тези, предмет на закрила от по-ранната марка. Така фармацевтичните и хигиенните препарати, диетичните вещества за медицински цели, пластирите, превързочните материали и дезинфектантите са допълващи спрямо стоките, предмет на закрила от по-ранната марка, тъй като те като цяло се използват в хирургичните операции за поставяне на изкуствени протези или сфинктери.

62 Както напълно основателно подчертава встъпилата страна, за да постави една протеза, лекарят първо дезинфектира протезата с дезинфектант, след което я поставя, преди да затвори раната, използвайки за тази цел превръзки, и накрая закрепя тази превръзка с пластир. Той може също да предпише хигиенен препарат и фармацевтични продукти.

63 По отношение на ветеринарните препарати е необходимо да се отбележи, че те също са допълващи спрямо ветеринарните апарати, предмет на по-ранната марка. Що се отнася до материалите, използвани за пломбиране на зъби и за зъбни отливки, те се конкурират с медицинските устройства, предмет на по-ранната марка, и се допълват с хирургичните и медицински апарати, които също са предмет на закрила от по-ранната марка.

64 По отношение на преценката на приликата между оспорваните услуги, на първо място следва да се отбележи, че както апелативният състав напълно основателно посочва, медицинските, бактериологичните, химическите изследвания и оценки, и по-специално изброените в заявката за марка на Общността, имат тесни връзки с лекарства, медицински устройства или артикули като тези предмет на по-ранната марка. На следващо място, медицинските апарати и артикули, предмет на закрила на по-ранната марка, и по-конкретно протезите, по принцип се предоставят в рамките на медицински услуги в болнични заведения и частни клиники като посочените в заявката за марка на Общността. Накрая, научните и промишлени изследвания от различно естество може да се извършват в същата област като тази на стоките, обхванати от по-ранната марка.

65 Следователно, като се вземе предвид тясната връзка между въпросните стоки и услуги по отношение на тяхното предназначение, както и допълването между стоките и услугите, апелативният състав основателно е счел, че тези стоки и услуги са подобни.

66 От това следва, че апелативният състав напълно основателно е счел, че оспорваните стоки и услуги са подобни на стоките, предмет на закрила от по-ранната марка (вж. в този смисъл Решение по дело ELS, точка 39 по-горе, точка 56).

— По приликата между знаците

67 Както вече е посочено в точка 47 по-горе, общата преценка на вероятността от объркване по отношение на визуалната, звукова или концептуална прилика между съответните марки трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи (вж. Решение по дело SABEL, точка 38 по-горе, точка 23 и Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, точка 38 по-горе, точка 25; Решение на Първоинстанционния съд от 14 октомври 2003 г. по дело Phillips-Van Heusen/СХВП — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, стр. II-4335, точка 47 и посочената съдебна практика и Решение на Първоинстанционния съд от 24 ноември 2005 г. по дело GfK/СХВП — BUS (Online Bus), T-135/04, Recueil, стр. II-4865, точка 57 и посочената съдебна практика).

68 Според горепосочената съдебна практика дадена комплексна марка може да се счита за подобна на друга марка, която е идентична с един от компонентите на комбинираната или подобна марка, само ако тази част представлява доминиращия елемент в цялостното впечатление, което комбинираната марка създава. Такъв е случаят, когато самият този компонент може да бъде доминиращ по

отношение на изображението на тази марка, останало в паметтта на съответните потребители, така че всички други компоненти на марката са пренебрежими в цялостното впечатление, което последната създава (Решение на Първоинстанционния съд по дело MATRATZEN, точка 46 по-горе, точка 33 и Решение на Първоинстанционния съд от 13 юли 2005 г. по дело Murúa Entrena/СХВП — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Recueil, стр. II-2831, точка 52).

69 Съдебната практика уточнява, че този подход не се изразява в това да се вземе предвид само един компонент на дадена комбинирана марка, която да се сравни с друга марка. Напротив, такова сравнение трябва да се направи, като въпросните марки се разгледат в тяхната съвкупност. Това все пак не изключва възможността цялостното впечатление, създадено в паметта на съответните потребители от една комбинирана марка, при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или няколко от нейните компоненти (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 11 май 2005 г. по дело Grupo Sada/СХВП — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Recueil, стр. II-1667, точка 49 и посочената съдебна практика).

70 По отношение на оценката на доминиращия характер на един или повече определени компоненти на дадена комбинирана марка следва да се имат предвид по-специално вътрешно присъщите качества на всеки от тези компоненти, като те бъдат съпоставени с тези на другите компоненти. По-нататък и като допълнение може да се отчете относителното място на различните компоненти в конфигурацията на комбинираната марка (Решение по дело MATRATZEN, точка 46 по-горе, точка 35; Решение по дело GRUPO SADA, точка 69 по-горе, точка 49 и Решение по дело Julián Murúa Entrena, точка 68 по-горе, точка 54).

71 Апелативният състав е счел в точка 9 от оспореното решение, че по-ранната марка и заявената марка са били подобни в много голяма степен, като се има предвид, че и двете са съдържали идентичното буквено съкращение AMS.

72 Жалбоподателят упреква апелативния състав, че е пристъпил към изолирано разглеждане на един-единствен елемент от знака, докато регистрацията на фигуративна марка на Общността предоставяла закрила само по отношение на заявената марка като цяло, а не по отношение на някои части от имена или букви.

73 От точка 9 от оспореното решение, както и от точка 3 от него, следва, че апелативният състав е потвърдил становището на отдела по споровете, който е приел по същество, че въпросните знаци са сходни, тъй като притежавали един и същи доминиращ елемент, а именно елемента „ams“.

74 В тази връзка е необходимо да се приеме, че на практика един от копонентите на конфликтните знаци, а именно елементът „ams“, е идентичен.

75 Всъщност знаците, които трябва да бъдат сравнени, са следните:

AMS



76 На първо място, по отношение на визуалното сравнение следва да се приеме, от една страна, че буквеното съкращение AMS се съдържа изцяло в заявената марка AMS Advanced Medical Services.

77 От друга страна, заявената марка е фигуративна марка, която съдържа буквите „a“, „m“ и „s“, представени с главни букви, удебелени и в курсив, като пред тях са изобразени седем стрелки, образуващи кръг. Тази фигура е пресечена от една черна линия, която подчертава елемента „ams“, под който с по-малки и ниски букви, с изключение на първата буква на всяка дума, се появява изразът „Advanced Medical Services“, изписан в курсив.

78 Така буквеното съкращение AMS е представено по подобен начин в по-ранната марка и в заявената марка, а именно с големи букви. Фактът, че буквите на заявената марка са в курсив не позволява да се направи разграничение, като на практика разликата е недоловима за потребителя.

79 Наличието на фигуративен елемент в заявената марка също не позволява нейното разграничаване от по-ранната марка, доколкото потенциалните потребители биха могли да счетат тези стрелки за обикновена украса на словния елемент. Всъщност елементът „ams“ взема връх над фигуративния елемент на заявената марка и реално се налага при възприемането на същата поради големия си размер и разположението си извън стрелките, образуващи кръг, който има само декоративна функция и поради това не може да се счита за доминиращ елемент на заявената марка. Следователно апелативният състав не е допуснал грешка, като е приел, че доминиращият елемент на заявената марка е елементът „ams“.

80 Разбира се, заявената марка съдържа също израза „advanced medical services“.

81 Все пак следва да се отбележи, че елементът „ams“ не описва стоките и услугите, обхванати от заявената марка, така че тази комбинация има известен отличителен характер. Изразът „advanced medical services“ обаче има твърде ограничен отличителен характер по отношение на стоките, попадащи в медицинската област. Всъщност терминът „advanced“ просто информира потребителите относно факта, че съответното дружество е напреднало, било то в сферата на изследванията, на познанията или на опита; терминът „medical“ е описателен в медицинската област за съответните стоки или услуги; терминът „services“ не би могъл да има отличителен характер в този контекст.

82 В тази връзка е уместно да се напомни, че като цяло потребителите не биха счели един описателен елемент, който е част от комбинирана марка, за отличителен и доминиращ елемент по отношение на цялостното впечатление, създадено от марката (вж. Решение по дело Biker Miles, точка 53 по-горе, точка 44 и посочената съдебна практика).

83 От всичко изложено по-горе следва, че заявената марка има визуални сходства с по-ранната марка.

84 По отношение на звуковото сравнение на знаците двата конфликтни знака имат общото буквено съкращение AMS, което се явява тяхно централно ядро. Въпреки че заявената марка съдържа и израза „advanced medical services“, не е изключено средният потребител да се позове на двете марки само с буквеното съкращение AMS, тъй като тази комбинация от букви съответства на съкращението „advanced medical services“. Горното е вярно още повече, имайки предвид че това впечатление се подсилва от факта, че всички букви от този израз са в по-малък размер.

85 Ето защо конфликтните знаци са идентични и от фонетична гледна точка.

86 По отношение на концептуалното сравнение е необходимо да се приеме, че елементът „ams“ няма конкретно значение, а представлява произволно съчетание, лишено от значение, и че изразът „advanced medical services“ би се възприемал от средния потребител като името на съответното дружество или като израз, който е признак за висока репутация в медицинската област. Освен това потребителите, които са видели по-ранната марка, биха могли да придадат на буквеното съкращение AMS същото значение. Следователно в концептуално отношение конфликтните знаци също са подобни.

87 Следователно апелативният състав основателно е счел, че конфликтните знаци са подобни, тъй като доминиращият елемент на словния знак на заявената марка и единственият елемент на по-ранната марка са идентични (вж. в този смисъл Решение по дело Biker Miles, точка 53 по-горе, точка 45 и Решение по дело Julián Murúa Entrena, точка 68 по-горе, точка 76).

— По вероятността от объркване

88 Както е установено в точки 53—66 по-горе, въпросните стоки и услуги са сходни със стоките, обхванати от по-ранната марка. Освен това цялостното впечатление, създавано от конфликтните знаци, като се имат предвид техните отличителни и доминиращи елементи, може да породи достатъчно прилика между тях, за да се стигне до вероятност от объркване в съзнанието на потребителя.

89 Следователно апелативният състав основателно е счел, че е налице такава вероятност от объркване, и е отхвърлил заявката за регистрация на знака AMS за въпросните стоки и услуги.

90 Това заключение не може да бъде оборено с довода на жалбоподателя, според който сравнението на знаците е трябвало да се извърши, като се отчете по-ранната марка, каквато е била използвана, а не каквато е била регистрирана.

91 Всъщност в тази връзка следва да се напомни, че трябва да се направи сравнение между знаците, така както са били регистрирани или както се съдържат

в заявката за регистрация, независимо от отделното им или съвместно използване с други марки или упоменавания. Ето защо знаците, които е трябвало да се сравняват, са били точно тези, които са разгледани от апелативния състав (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 8 декември 2005 г. по дело Castellblanch/СХВП — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Т-29/04, Recueil, стр. II-5309, точка 57).

92 От всичко изложено по-горе следва, че първото правно основание трябва да бъде отхвърлено.

2. По второто правно основание, което се състои в липса на реално използване на марките на встъпилата страна

Доводи на страните

93 Жалбоподателят твърди, че на територията на Общността марките на встъпилата страна не са предмет на използване, което да поддържа придобитите права. Той уточнява, че встъпилата страна има седалище в Съединените американски щати и че нейният предмет на стопанска дейност е свързан с урологичната апаратура. Урологичните продукти, разпространявани под сложни имена, съдържащи елемента „ams“ (а именно AMS 700 CX™/CXM™ Penile Prostheses, AMS 700 Ultrex™/Ultrex™ Plus Penile Prostheses, AMS Ambicor® Penile Prostheses, AMS Malleable 600M™/650M™ Penile Prostheses, AMS Sphincter 800™ Urinary Control System), били изключително специализирани стоки от клас 10, а именно протеза за пенис и система за контрол на уринирането. Никой от продуктите не носел само името AMS. От това жалбоподателят заключава, че никое придобито право не можело да бъде поддържано, когато използваната форма е изменена до такава степен в сравнение с регистрираната марка, че това води до промяна в отличителния характер на знака.

94 Освен това жалбоподателят твърди, че встъпилата страна въобще не използвала тези марки в Общността, доколкото тези стоки се предлагали единствено на американските потребители.

95 СХВП изтъква, че жалбоподателят е повдигнал възражението, състоящо се в липса на реално използване на марките на встъпилата страна, за първи път пред апелативния състав, така че в приложение на член 74 от Регламент № 40/94 последният напълно основателно е отхвърлил искането, направено за първи път пред него.

96 В тази връзка СХВП напомня, че съгласно член 43 от Регламент № 40/94, по искане на заявителя притежателят на една по-ранна марка на Общността, който е направил възражение, представя доказателства, че през петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността, по-ранната марка на Общността е била обект на реално използване в Общността за стоките или услугите, за които тя е регистрирана и които той цитира за обосноваване на възражението; при липса на такива доказателства възражението се отхвърля, като те може да бъдат представени в срока, определен от СХВП съгласно правило 22 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189). Според СХВП, за да настъпят тези последици, искането трябва да бъде направено изрично и своевременно. Липсата на доказателство за реално използване може да доведе до отхвърляне на възражението само когато такова доказателство е било поискано изрично и своевременно от жалбоподателя пред СХВП (Решение по дело MUNDICOR, точка 19 по-горе, точки 36—39).

97 Встъпилата страна споделя по същество становището на СХВП и уточнява, че тя сериозно се е наложила на европейския пазар, където разпространява всичките си стоки.

Съображения на Първоинстанционния съд

98 На първо място следва да се изтъкне, че в своята жалба жалбоподателят не отправя критики конкретно към оспореното решение, с което е било отхвърлено искането му за доказване на реално използване, с мотива че то не е било

подадено своевременно пред отдела по споровете, а по-скоро оспорва реалното използване на марките на встъпилата страна. Все пак неговите доводи следва да се считат за свързани с анализа, направен от апелативния състав, относно момента, в който може да бъде представяно доказателството за реално използване. Нещо повече, именно това е насоката, в която както СХВП, така и встъпилата страна са разгледали второто правно основание на жалбоподателя в писмените си становища и в която жалбоподателят е изложил становище по време на устната фаза на производството.

99 Предвид горните обстоятелства, следва да се определи дали като е решил, че искането за доказване на реално използване е трябвало да бъде внесено своевременно пред отдела по споровете, апелативният състав е нарушил общностното право.

100 Следва да се напомни, че член 43 от Регламент № 40/94, озаглавен „Разглеждане на възражението“, предвижда в параграф 1, че при разглеждането на възражението СХВП приканва страните толкова често, колкото е необходимо, да представят в срока, който им е предоставен от службата, съображения относно съобщенията на другите страни или на самите тях. В параграф 2 същият този член предвижда, че по искане на заявителя притежателят на една по-ранна марка на Общността, който е направил възражение, представя доказателства, че през петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността, по-ранната марка на Общността е била обект на реално използване в Общността. Параграф 3 от този член уточнява, че параграф 2 се прилага по отношение на по-ранни национални марки, посочени в член 8, параграф 2, буква а), като се изхожда от това, че използването в Общността е заменено с използването в държавата-членка, в която по-ранната национална марка е защитена.

101 На първо място, в случая е безспорно, че по-ранната марка е национална марка, и по-конкретно марка, регистрирана в Обединеното кралство (вж. точки 5 и 6 по-горе), и че освен това отделът по споровете е приел в своето решение, че на територията на Обединеното кралство е съществувала вероятност от объркване по отношение на стоките от клас 10.

102 Предвид горните обстоятелства, позоваването на член 43, параграф 2 от Регламент № 40/94, направено от апелативния състав, следва да се коригира, доколкото посоченият параграф се отнася единствено до последиците от неизползване на по-ранна марка на Общността, а в случая по-ранната марка е национална марка. Следователно релевантните разпоредби са всъщност разпоредбите на параграф 2 във връзка с параграф 3 от посочения член, като параграф 3 гласи, че параграф 2 се прилага по отношение на по-ранни национални марки, посочени в член 8, параграф 2, буква а), като се изхожда от това, че използването в Общността е заменено с използването в държавата-членка, в която по-ранната национална марка е защитена (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд по дело MUNDICOR, точка 19 по-горе, точка 33 и Решение на Първоинстанционния съд от 23 февруари 2006 г. по дело Ponte Finanziaria/СХВП — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Recueil, стр. II-445, точка 31).

103 На второ място следва да се отбележи, че жалбоподателят се е позовал на липса на доказателства за реално използване на по-ранната марка за първи път пред апелативния състав и че въз основа на член 43, параграф 2 от Регламент № 40/94 апелативният състав е отхвърлил това искане с мотива, че то не е било повдигнато своевременно пред отдела по споровете.

104 В тази връзка следва да се напомни, че съгласно член 43 от Регламент № 40/94 само по искане на заявителя притежателят на една по-ранна марка на Общността, който е направил възражение, представя доказателства, че през петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността, по-ранната марка на Общността е била обект на реално използване в Общността за стоките или услугите, за които тя е регистрирана и които той цитира за обосноваване на възражението, или че съществуват основателни причини за неизползването (Решение по дело MUNDICOR, точка 19 по-горе, точка 37).

105 По същество, съгласно 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 за целите на разглеждането на възражение, подадено на основание на член 42 от същия регламент, се предполага, че по-ранната марка е била предмет на реално използване, докато не бъде направено искане от жалбоподателя за доказване

на подобно използване. Следователно подаването на такова искане има като последица прехвърлянето на тежестта на доказване на реалното използване (или на наличието на основателни мотиви за неизползване) върху възразяващата страна, като при липса на доказателства неговото възражение се отхвърля. За да настъпят тези последици, искането трябва да бъде изрично и своевременно подадено пред СХВП (Решение на Първоинстанционния съд по дело MUNDICOR, точка 19 по-горе, точка 38; Решение от 16 март 2005 г. по дело L'Oréal/СХВП — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Recueil, стр. II-949, точка 24, потвърдено с определение на Съда от 27 април 2006 г. по дело L'Oréal/СХВП, C-235/05 P, Recueil, стр. I-00057 и Решение на Първоинстанционния съд от 7 юни 2005 г. по дело Lidl Stiftung/СХВП — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Recueil, стр. II-1917, точка 77).

106 За да се счита такова искане за подадено своевременно пред СХВП, то трябва да бъде внесено пред отдела по споровете, като веднъж повдигнат от заявителя на марката, въпросът за реалното използване трябва да бъде разгледан, преди да бъде взето решение относно самото възражение (Решение по дело FLEXI AIR, точка 105 по-горе, точка 26).

107 Всъщност от тълкуването на член 43 от Регламент № 40/94 във връзка с правило 22 от Регламент № 2868/95 следва, че след приемането от СХВП на възражение срещу заявка за марка на Общността, СХВП препраща това възражение до заявителя на марката и му определя срок за представяне на становище по този въпрос. Доколкото според член 43, параграф 2 от Регламент № 40/94 искането за доказване на реалното използване на марката може да бъде подадено само от заявителя на марката на Общността, то трябва да бъде направено изрично пред отдела по споровете, като това искане има за последица промяна в характера на спора, прехвърляйки върху възразяващата страна задължение, каквото тя невинаги има.

108 Ако такова искане не е подадено пред отдела по споровете и при липсата на решение, взето от последния по въпроса за реалното използване на по-ранната марка, апелативният състав, сезиран за първи път с искане за доказване на

реалното използване на посочената марка, ще трябва да преразгледа дадено решение въз основа на ново искане, повдигащо въпрос, който следователно отделът по споровете не е могъл да разгледа и по който той не се е произнесъл в своето решение.

109 От изложеното по-горе следва, че искането за доказване на реалното използване на по-ранната марка може да бъде подадено единствено пред отдела по споровете.

110 Такова тълкуване не противоречи на принципа за функционална приемственост, на който жалбоподателят се позовава в устната фаза от производството и която приемственост съществува между различните инстанции на СХВП, както се посочва в съдебната практика на Първоинстанционния съд (Решение на Първоинстанционния съд по дело KLEENCARE, точка 19 по-горе, точки 25 и 26; Решение на Първоинстанционния съд по дело HOOLIGAN, точка 27 по-горе, точка 18 и Решение на Първоинстанционния съд от 10 юли 2006 г. по дело La Baronia de Turis/СХВП — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), Т-323/03, Recueil, стр. II-2085, точки 57 и 58).

111 Всъщност в конкретния случай при всички положения не става въпрос за фактически или правни елементи, на които жалбоподателят не се е позовал пред отдела по споровете, а за искане за доказване на реалното използване на по-ранната марка, тоест за ново процедурно искане, което изменя съдържанието на възражението и което следователно е въпрос, чието разглеждане предхожда разглеждането на възражението, поради което това искане е трябвало да бъде подадено своевременно пред отдела по споровете.

112 Следователно искането за доказване на реалното използване добавя този предварителен въпрос в процедурата по възражение и в този смисъл променя нейното съдържание. Предявяването на това искане за първи път пред апелативния състав би довело до разглеждането от последния на едно ново и специфично искане, свързано с фактически и правни съображения, които са различни от стоящите в основата на подаването на възражение срещу регистрацията на марка на Общността.

113 Следователно, ако функционалната приемственост между отдела по споровете и апелативния състав, указана в съдебната практика, посочена в точка 110 по-горе, предполага преразглеждане на делото от последния, тя при всички положения не би могла да оправдае предявяването на такова искане за първи път пред апелативния състав, тъй като тя ни най-малко не предполага разглеждане от апелативния състав на дело, различно от отнесеното пред отдела по споровете, а именно дело, чийто обхват е разширен с добавянето на предварителния въпрос за реалното използване на по-ранната марка.

114 Предвид горните обстоятелства, апелативният състав основателно е решил в точка 14 от оспореното решение, че „[и]скането на [AMS Advanced Medical Services GmbH] за представяне на доказателства за използване трябва да се отхвърли, защото позоваване на него е [било] направено за първи път в хода на тази процедура, при положение че такова е можело и е трябвало да бъде направено своевременно пред отдела по споровете“.

115 Ето защо второто правно основание следва да се отхвърли.

116 От всичко изложено по-горе следва, че жалбата трябва да бъде отхвърлена.

По съдебните разноски

117 По смисъла на 87, параграф 2 от Процедурния правилник всяка страна, загубила делото, се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено искане в този смисъл. След като е загубил делото, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати направените от СХВП и от встъпилата страна съдебни разноски в съответствие с техните искания.

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

1) **Отхвърля жалбата.**

2) **Осъжда AMS Advanced Medical Services GmbH да заплати съдебните разноски.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 18 октомври 2007 година.

Секретар

E. Coulon

Председател

M. Vilaras