РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (пети състав)

25 март 2009 година *

По дело T-109/07

L'Oréal SA, установено в Париж (Франция), за което се явява адв. E. Baud, avocat,

жалбоподател,

срещу

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

ответник,

* Език на производството: френски.

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

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, установено в Spa (Белгия), за което се явяват адв. E. Cornu, адв. L. De Brouwer и адв. D. Moreau, avocats,

с предмет жалба срещу решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 24 януари 2007 г. (преписка R 468/2005-4) относно процедурата по възражение между Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV и L'Oréal SA,

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (пети състав),

състоящ се от: г-н M. Vilaras, председател, г-н M. Prek (докладчик) и г-н V. Ciucă, съдии,

секретар: г-н N. Rosner, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 11 април 2007 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 25 юни 2007 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 17 юли 2007 г.,

след съдебното заседание от 6 ноември 2008 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 28 ноември 2000 г. жалбоподателят L'Oréal SA подава заявка за марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) съгласно Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), съответно изменен.

2 Заявката за регистрация се отнася до словния знак „SPA THERAPY".

3 Стоките, за които е поискана регистрацията, са от клас 3 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена, и отговарят на следното описание: „Парфюми, тоалетни води; гелове и соли за вана и душ за немедицински цели; тоалетни сапуни; интимни дезодоранти; козметични средства и по-конкретно кремове, мляко и лосиони, гелове и пудри за лице, тяло и ръце; млека за слънчев загар, гелове, масла и препарати за използване след излагане на слънце (козметика); продукти за гримиране; шампоани; гелове, пяна за коса, балсами и препарати под формата на аерозоли за фризури и грижи за коса; лакове за коса; препарати за боядисване на коса и обезцветяване на косата; препарати за къдрене на коса; етерични масла".

4 Заявката за регистрация е публикувана в *Бюлетин на марките на Общността* № 55/2002 от 15 юли 2002 г.

5 На 14 октомври 2002 г. встъпилата страна Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV прави възражение на основание член 42 от Регламент № 40/94 срещу регистрацията на заявената марка за всички посочени в нея стоки.

6 В подкрепа на възражението си встъпилата страна се позовава по-конкретно на наличието на вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 с различни по-ранни марки, между които словната марка „SPA“, регистрирана във Ведомството за марките на Бенелюкс на 11 март 1981 г. под № 372307 за: „Препарати за избелване и пране; препарати за почистване, полиране, обезмасляване и шлифоване; сапуни; парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса; средства за почистване на зъби“, като тези стоки са от клас 3. Освен това встъпилата страна се позовава на член 8, параграфи 4 и 5 от Регламент № 40/94, като се основава на различни по-ранни регистрации.

7 С решение от 29 март 2005 г. отделът по споровете на СХВП уважава възражението, като приема, че са изпълнени условията, предвидени в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Отделът не разглежда основанията за отказ, изведени от член 8, параграфи 4 и 5 от Регламент № 40/94, и се основава само на вероятността от объркване с по-ранната словна марка „SPA“ (наричана по-нататък „по-ранната марка“).

8 На 22 април 2005 г. жалбоподателят подава пред СХВП жалба срещу решението на отдела по споровете.

9 С решение от 24 януари 2007 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата със съображението, че са изпълнени условията, предвидени в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. На първо място, що се отнася до сравнението между разглежданите стоки, апелативният състав отбелязва, че страните не оспорват тяхната идентичност. На следващо място, що се отнася до сравнението между конфликтните знаци, той приема, че следва да се отчете ясно изразеният отличителен характер на думата „spa“ за съответните потребители, а именно средният потребител в страните от Бенелюкс, и не приема доводите на жалбоподателя, според които с думата „spa“ се описват козметични средства от клас 3. Въз основа на посоченото апелативният състав смята, че словният елемент „spa“ е основният елемент, с който заявената марка привлича вниманието, и че следователно конфликтните знаци са подобни въпреки визуалните, фонетичните и концептуалните разлики, свързани с наличието на словния елемент „therapy“ в заявената марка. На последно място, апелативният състав отбелязва, че в областта на козметичните средства често производителите пускат на пазара различни серии от стоки с различни подмарки. От посоченото той заключава, че съществува вероятност потребителят да сметне, че обозначените с марката стоки са пуснати в продажба под контрола на встъпилата страна. Освен това апелативният състав не уважава искането на жалбоподателя за предоставяне на доказателства от встъпилата страна относно реалното използване на неговата марка, тъй като това искане е направено след изтичане на предвидения срок.

Искания на страните

10 Жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП и, ако е необходимо, встъпилата страна да заплатят съдебните разноски.

11 СХВП и встъпилата страна молят Първоинстанционния съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

12 В самото начало следва да се отбележи, че встъпилата страна оспорва допустимостта на редица приложения към жалбата, тъй като те включвали документи, представени за първи път пред Първоинстанционния съд. В конкретния случай обаче не е необходимо да се проверява допустимостта на всяко едно от приложенията, оспорени от встъпилата страна, доколкото Първоинстанционният съд може да прецени доводите на жалбоподателя с оглед на документите, представени в хода на административното производство и които се съдържат в преписката по производството пред СХВП, която последната изпраща на Първоинстанционния съд в приложение на член 133 от Процедурния правилник.

13 Жалбоподателят изтъква едно правно основание, изведено от нарушението на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

14 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.

15 В конкретния случай по-ранната марка е защитена в страните от Бенелюкс. Ето защо следва да се разгледа по какъв начин конфликтните марки се възприемат от потребителя на разглежданите стоки на територията на тези държави членки. Освен това с оглед на естеството на разглежданите стоки апелативният състав смята в точка 12 от обжалваното решение, че съответните потребители са средните потребители. Този анализ изглежда правилен и впрочем не е оспорен от жалбоподателя.

16 Според постоянната съдебна практика вероятността от объркване в съзнанието на потребителите, която се определя като вероятността потребителите да повярват, че разглежданите стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия, трябва да се преценява цялостно, като се отчитат всички релевантни в конкретния случай фактори (Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Oberhauser/СХВП — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, стр. II-4359, точки 25 и 26, вж. също по аналогия Решение на Съда от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 29).

17 Цялостната преценка на вероятността от объркване, що се отнася до визуалната, фонетичната или концептуална прилика между съответните марки, трябва да се основава върху създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи. Възприемането на марките, което средният потребител има за съответните стоки или услуги, играе решаваща роля в цялостната преценка на тази вероятност от объркване. В това отношение средният потребител обикновено възприема дадена марка като едно цяло и не се впуска в изследване на различните ѝ детайли (вж. по аналогия Решение на Съда от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL, C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 23 и Решение на Съда от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuchfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 25).

18 В рамките на преценката за наличие на вероятност от объркване оценката на преценката на приликата между две марки не може да се ограничи до отчитане само на един компонент от комбинирана марка и до сравняването му с друга марка. Напротив, сравнението следва да се осъществява, като всяка от съответните марки се разглежда в нейната цялост, което не означава, че

общото впечатление, създадено в паметта на съответните потребители от дадена комбинирана марка, не може при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или няколко от нейните компоненти. Само ако всички други компоненти на марката са незначителни, преценката на приликата би могла да се направи единствено въз основа на доминиращия елемент (Решение на Съда от 12 юни 2007 г. по дело СХВП/Shaker, C-334/05 P, Сборник, стр. I-4529, точки 41 и 42 и Решение на Съда от 20 септември 2007 г. по дело Nestlé/СХВП, C-193/06 P, непубликувано в Сборника, точки 42 и 43).

19 При все това извън обичайния случай, в който средният потребител възприема марката като едно цяло, и въпреки обстоятелството, че цялостното впечатление може да бъде доминирано от един или няколко компонента на комбинирана марка, съвсем не е изключено в особени случаи по-ранна марка, използвана от трето лице в комбиниран знак, да заема самостоятелна отличителна позиция в комбинирания знак, без обаче да бъде доминиращият в него елемент, и поради това да е възможно предвид създаденото от комбинирания знак цялостно впечатление потребителите да повярват, че разглежданите стоки или услуги произхождат поне от икономически свързани предприятия, като в този случай трябва да се приеме, че е налице вероятност от объркване. Всъщност при такава конфигурация установяването на наличие на вероятност от объркване не би могло да бъде поставено в зависимост от условието създаденото от комбинирания знак цялостно впечатление да бъде доминирано от частта от него, която представлява по-ранната марка (вж. в този смисъл и по аналогия Решение на Съда от 6 октомври 2005 г. по дело Medion, C-120/04, Recueil, стр. I-8551, точки 30—33).

20 В конкретния случай, както отбелязва апелативният състав в точка 11 от обжалваното решение, е безспорно, че обозначените с конфликтните марки стоки са идентични.

21 Що се отнася до сравнението между конфликтните знаци, следва да се отбележи, че заявената марка е съставена от по-ранната марка, към която е добавена думата „therapy".

22 Налага се и изводът, че без да представлява доминиращия елемент от заявената марка, по-ранната марка заема самостоятелна отличителна позиция в нея.

23 На първо място, заявената марка не се състои от нова дума със самостоятелно значение, различно от това на самото съпоставяне на съставните ѝ елементи, а от две ясно разграничени една от друга думи: „spa“ и „therapy“.

24 На второ място, е явно, че думата „spa“, която представлява едновременно по-ранната марка и общия елемент за двете марки, има нормален отличителен характер по отношение на козметичните средства, обозначени с конфликтните марки.

25 Доказателствата, представени от жалбоподателя в хода на административното производство и които се съдържат в преписката по производството пред СХВП, удостоверяват само, че тази дума има евентуален описателен и родов характер по отношение на местата за хидротерапия като турски бани или сауни, а не удостоверяват наличието на описателен и родов характер по отношение на обозначените със заявената марка козметични средства. Единственото доказателство, което може да подкрепи тезата на жалбоподателя, е решение на Tribunal de grande instance de Paris [Окръжен съд, Париж]. Доказателствената му стойност обаче е ограничена. От една страна, това решение може да се отнася само до възприемането от една част от съответните потребители, а именно от френскоговорещите потребители в страните от Бенелюкс. От друга страна, изглежда, че други юрисдикции, между които Cour d'appel de Paris [Апелативен съд, Париж], заемат противоположно становище на застъпеното в това решение.

26 Другите доказателства, представени от жалбоподателя в хода на административното производство пред СХВП, като извадките от речници, доказателствата, изведени от употребата на думата „spa“ в печата и в Интернет, или проведеното

в Нидерландия проучване относно възприемането на думата „spa“, удостоверяват единствено описателния и родов характер на думата „spa“, що се отнася до местата за хидротерапия като турски бани или сауни.

27 Що се отнася до позоваването на практиката на СХВП при вземането на решения, достатъчно е да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика законосъобразността на решенията на апелативните състави се преценява единствено въз основа на Регламент № 40/94 в съответствие с неговото тълкуване от общностния съд, а не въз основа на предходната практика при вземане на решения (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 16 март 2005 г. по дело L'Oréal/СХВП — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Recueil, стр. II-949, точка 68 и цитираната съдебна практика).

28 От друга страна, макар твърдението, изложено от жалбоподателя в хода на съдебното заседание, съгласно което думата „spa“ има описателен или родов характер по отношение на едно от местата, в които се използват или продават козметичните средства, а именно местата за хидротерапия като турски бани или сауни, да изглежда вярно, все пак от него не би могло да се заключи, че вследствие на това тази дума няма отличителен характер по отношение на козметичните средства или че този отличителен характер е прекалено слаб, за да може да се заключи, че по-ранната марка заема самостоятелна отличителна позиция в заявената марка. Всъщност връзките, които съществуват между козметичните средства и местата за хидротерапия поради употребата на първите в тези места, не са такива, че изводът относно описателния и родов характер на думата „spa“ да се отнася и до козметичните средства.

29 Ето защо следва да се провери дали поради тази самостоятелна отличителна позиция създаденото от заявената марка цялостно впечатление може да накара потребителите да повярват, че разглежданите стоки произхождат поне от икономически свързани предприятия и че следователно е налице вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

30 На първо място, следва да се отбележи, че като цяло потребителят обръща по-голямо внимание на началната част на марката, отколкото на последната ѝ част (Решение на Първоинстанционния съд от 7 септември 2006 г. по дело Meric/СХВП — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Recueil, стр. II-2737, точка 51). По-ранната марка обаче е поставена в началото на заявената марка. От това следва, че самостоятелната отличителна позиция, която

заема в заявената марка, може в още по-голяма степен да обърка съответните потребители по отношение на търговския произход на стоките.

31 На следващо място, трябва също да се отбележи, че думата „therapy“ не е търговско наименование с добра репутация, каквато е хипотезата в делото, в основата на Решение по дело Medion, точка 19 по-горе, а дума, която, без да описва козметични средства, няма особено повишен отличителен характер по отношение на тези средства, доколкото може да се тълкува в смисъл, че се отнася до тяхното благотворно действие.

32 На последно място, както основателно отбелязва апелативният състав в точка 13 от обжалваното решение, често производителите на козметични средства пускат на пазара няколко серии от стоки с различни подмарки. Следователно обстоятелството, че заявената марка е съставена от по-ранната марка „SPA“, а след нея думата „therapy“, може да доведе до това потребителят да смята, че става въпрос за серия от стоки, пуснати в продажба от встъпилата страна.

33 От всички посочени по-горе съображения следва, че разликите между знаците, свързани с наличието на думата „therapy“ в заявената марка, не могат да компенсират съществените прилики между конфликтните знаци, свързани с наличието на по-ранната марка в началото на заявената марка и със самостоятелната отличителна позиция, която тя заема в нея. Освен това, след като обозначените с конфликтните марки стоки са идентични, следва да се заключи, че съответните потребители ще сметнат, че те произхождат поне от икономически свързани предприятия.

34 Следователно трябва да се приеме изводът на апелативния състав, посочен в точка 13 от обжалваното решение, според който е налице вероятност от объркване между конфликтните марки.

35 Ето защо следва да се отхвърли единственото правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, а следователно и жалбата.

По съдебните разноски

36 По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като жалбоподателят е загубил делото, той трябва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на СХВП и на встъпилата страна.

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда L'Oréal SA да заплати съдебните разноски.

Vilaras Prek Ciucă

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 25 март 2009 година.

Подписи