ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-ЖА ELEANOR SHARPSTON

представено на 29 март 2007 година [1]

1. В основата на тази жалба [2] е заявката за регистрация на включващия думата „Bainbridge“ фигуративен знак като марка на Общността, срещу която заявка е подадено възражение от притежателя на няколко национални марки за същите категории стоки, всички включващи елемента „bridge“.

2. Това възражение е отхвърлено от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП), като основните съображения са, че i) не е установено използването на някои от националните марки и ii) приликата между останалите национални марки и заявената марка на Общността е недостатъчна, за да създаде вероятност от объркване. Първоинстанционният съд потвърждава отхвърлянето.

3. Основните въпроси, които сега се поставят във връзка с жалбата, се отнасят до i) критериите за преценка на това дали дадена марка е била обект на „реално използване“ и по-специално дали понятието „защитна регистрация“ на подобни марки, което води до занижаване на изискването за реално използване, има място в общностното право относно марките и ii) критериите за преценка на вероятността от объркване между марки с оглед по-конкретно на релевантността на съществуването на „семейство“ или „поредица“ от подобни марки, принадлежащи на същия притежател.

Общностна правна уредба в областта на марките

4. Член 8, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността [3] в частта, която е от значение в настоящия случай, предвижда:

1 – Език на оригиналния текст: английски.

2 — Срещу Решение на Първоинстанционния съд от 23 февруари 2006 г. по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Recueil, стр. II-445, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“).

3 — Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

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

[...]

б) 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 хората на територията, в която по-ранната марка е защитена; вероятността от объркване включва риска от свързване с по-ранната марка.“

5. Според член 8, параграф 2, буква а), подточка ii) „по-ранна марка“ за тази цел включва марките, регистрирани в държава-членка.

6. Член 15 от Регламента относно марката на Общността в частта, която е от значение в настоящия случай, предвижда:

„1. Ако, в срок от пет години, считано от регистрацията, марката на Общността не е била реално използвана от притежателя в Общността във връзка със стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, или ако такова използване е било прекратено за непрекъснат петгодишен период, марката на Общността е предмет на санкции, предвидени в настоящия регламент, освен ако има основателна причина за неизползване.

2. Следното също така представлява използване по смисъла на параграф 1:

а) използването на марка на Общността под форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана;

[...]“.

7. За съжаление „санкции[те], предвидени в настоящия регламент“, не са изброени като такива, а трябва да бъдат търсени в различни следващи разпоредби.

8. Съгласно член 43, параграфи 2 и 3, например:

„2. 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, доколкото към тази дата, по-ранната марка е била регистрирана за не по-малко от пет години. При липса на такива доказателства, възражението се отхвърля. Ако по-ранната марка на Общността е била използвана само за една част от стоките или от услугите, за които тя е регистрирана, тя се смята за регистрирана, за целите на разглеждането на възражението, само за тази част от стоките или услугите.

3. 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."

9. Освен това член 50, параграф 1, буква а) предвижда, че правата на притежателя на марката на Общността се обявяват за отменени въз основа на искане, представено в службата, или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение на правата върху марка, ако през един непрекъснат период от пет години марката не е била предмет на реално използване в Общността за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, и ако не съществуват основателни причини за неизползване. Текстът на отнасящите се до процедурата по отмяна параграфи 2 и 3 от член 56 е много близък до този на посочените по-горе параграфи 2 и 3 от член 43.

10. Правило 22 („Доказателства за използване") от Регламента за прилагане на Регламента относно марката на Общността [4] в частта, която е от значение в настоящия случай, предвижда към момента на настъпване на разглежданите факти [5]:

„1. В случай, че в съответствие с член 43, параграф 2 или 3 от регламента [относно марката на Общността], възразяващата страна трябва да представи доказателства за използване на марката или да докаже, че са налице основателни причини за липсата на използване, Службата я приканва да направи това в посочения от нея срок. Ако възразяващата страна не представи такива доказателства в посочения срок, Службата отхвърля възражението.

4 — Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на общността (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189) (наричан по-нататък „Регламента за прилагане").

5 — Впоследствие текстът е заменен с Регламент (ЕО) № 1041/2005 на Комисията от 29 юни 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2868/95 за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 172, стр. 4; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 71).

2. Сведенията и доказателствата, които следва да бъдат предоставени за да се докаже използването на марката, включват данни за мястото, продължителността, обхвата и естеството на използването на по-ранната марка за стоките и услугите, за които тя е регистрирана и на които се основава възражението, както и доказателства в подкрепа на тези данни, съгласно параграф 3.

3. Тези доказателства за предпочитане се свеждат до представяне на доказателствени документи, като например опаковки, етикети, ценови листи, каталози, фактури, фотографии, рекламни съобщения в пресата, както и до писмените декларации [...]".

11. В Директивата относно марките[6] се съдържат разпоредби, отнасящи се до националните марки, които са подобни на разпоредбите на Регламента относно марката на Общността. Текстът на член 10, параграфи 1 и 2, който е от значение, е идентичен mutatis mutandis с текста на член 15, параграфи 1 и 2 от Регламент относно марката на Общността:

„1. Когато в петгодишен срок от датата на приключване на производството за регистрация притежателят не използва реално марката в държавата-членка във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, или ако използването ѝ е било преустановено за непрекъснат период от пет години, към марката се прилагат санкциите, предвидени в настоящата директива, освен ако съществуват основателни причини за неизползването.

2. Използване по смисъла на параграф 1 е:

а) използването на марката във вид, който се различава по отношение на елементи, които не променят отличителния характер на марката в сравнение с вида, в който тя е регистрирана;

[...]".

12. В директивата санкциите са уредени по-специално в членове 11 и 12. Параграфи 1 и 2 от член 11 предвиждат, че марката не може да бъде обявена за недействителна поради съществуването на по-ранна конфликтна марка, ако последната не отговаря на изискванията за използване, установени в член 10, и че държава-членка може да предвиди, че регистрацията на марка не се отказва поради съществуването на по-ранна конфликтна марка, ако последната не отговаря на изискванията за използване.

6 — Първа Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

Член 12, параграф 1 предвижда, че марката подлежи на отмяна, ако през непрекъснат период от пет години тя не е била обект на реално използване в съответната държава-членка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и не съществуват основателни причини за неизползването.

Италианско законодателство в областта на марките

13. Директивата за марките е транспонирана в италианското право с Декрет-закон 480/1992 [7], чийто член 39 заменя член 42 от Кралски указ 929/1942 [8] с текст, уреждащ последиците от неизползването на регистрирана марка. Параграфи 1 и 2 най-общо транспонират разпоредбите съответно на член 12 параграф 1 от директивата относно отмяната поради неизползване и на член 10, параграф 2, буква а), който предвижда да се вземе предвид използване в малко по-различна форма.

14. Член 42, параграф 4 обаче въвежда възможността за „защитна“ регистрация на марка. Той гласи следното:

„[...] не се допуска отмяна поради неизползване, ако притежателят на неизползваната марка едновременно с нея притежава една или повече други подобни марки, които са все още в сила и поне една от които се използва действително за обозначаване на същите стоки или услуги.“

Факти и производство пред СХВП

15. На 24 септември 1998 г. дружеството Marine Enterprise Projects (понастоящем F. M.G. Textiles Srl, наричано по-нататък „F. M.G. Textiles“) подава заявление за регистрирането като марка на Общността на фигуративен знак, чиито основни съставни елементи са изображение на топ плат, който се развива и се превръща в платно на малка платноходка на фона на дебела хоризонтална линия, над която е изписана в курсив думата „Bainbridge“, за стоки от класове 18 и 25 от Ницската спогодба [9]. Клас 18 се отнася до „кожа и имитации на кожа и стоки от тези

7 — Decreto legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, Supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale — Serie generale — del 16/12/1992 n. 295.

8 — Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1942, n. 203. Текстът на член 42 вече е част от член 24 от италианския кодекс на интелектуалната собственост (Codice della proprietà industriale), приет с Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

9 — Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и допълнена.

материали, които не са включени в други класове; необработени кожи; куфари и пътни чанти; чадъри, слънчобрани и бастуни; камшици, хамути и сарашки стоки", а клас 25 — до „облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава". Заявката е публикувана на 14 юни 1999 г.

16. На 7 септември 1999 г. Il Ponte Finanziaria SpA (наричано по-нататък „Ponte Finanziaria") подава възражение срещу регистрацията на тази марка на основание член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността, като се позовава на определен брой по-ранни марки, регистрирани в Италия. За нуждите на настоящата жалба тези марки могат да бъдат разделени в три групи.

17. На първо място — три фигуративни марки, регистрирани за стоки от клас 25 — № 704338 с действие от 15 юли 1964 г. за „облекло, включително ботуши, обувки и пантофи", № 370836 с действие от 11 май 1979 г. за „облекло" и № 606709 с действие от 22 октомври 1990 г. за „къси чорапи и вратовръзки" — и една фигуративна марка № 593651, регистрирана с действие от 12 юни 1990 г. за стоки от клас 18. Първите две марки включват думата „Bridge", изписана в курсив, а вторите две — съответно думите „OLD BRIDGE" и „THE BRIDGE BASKET", изписани с главни букви. Втората и третата марка включват също така изображение на мост, а четвъртата — изображение на баскетболен кош и топка, която минава през него.

18. На второ място — словната марка „THE BRIDGE", регистрирана под № 642952 с действие от 14 юни 1994 г. за стоки от клас 25.

19. На трето място — пет марки, регистрирани за стоки от класове 18 и 25, и една марка, регистрирана само за стоки от клас 18. За двата класа има две триизмерни марки — № 704372 и № 633349, и двете с действие от 22 юни 1994 г. и включващи основно думите „THE BRIDGE", изписани с главни букви, две словни марки — № 630763 „OVER THE BRIDGE" с действие от 24 декември 1991 г. и № 710102 „FOOTBRIDGE" с действие от 7 декември 1994 г., както и една фигуративна марка — № 721569 с действие от 28 февруари 1996 г., която включва думите „THE BRIDGE" и „WAYFARER", изписани с главни букви съответно над и под изображение на розата на ветровете, пресечено от тънка хоризонтална линия. Само за стоките от клас 18 е регистрация № 642953 на словната марка „THE BRIDGE"с действие от 26 октомври 1994 г.

20. На 15 ноември 2001 г. отделът по споровете на СХВП отхвърля възражението, като приема, че макар да е необходимо да се вземе предвид взаимозависимостта между степента на прилика между съответните стоки и степента на прилика между конфликтните знаци, разумно може да бъде изключена всяка вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността предвид фонетичните и визуални разлики между знаците. Ponte Finanziaria обжалва това решение за отхвърляне.

21. С решение от 17 март 2003 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата. Той изключва от преценката марките, изброени по-горе в първата група [10], с мотива че не е установено използването на съответните марки [11], както и марка № 642952 [12], с мотива че подалият възражението не е представил достатъчно доказателства за използването ѝ [13]. Като сравнява останалите марки, изброени по-горе в третата група [14], със заявената марка, той достига до извода, че между тях липсва концептуална, визуална или фонетична прилика [15]. Поради това апелативният състав заключава, че не съществува вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността. Той приема, че в случая не е приложим принципът на взаимозависимост между приликата между стоките и приликата между знаците, тъй като липсва минималната степен на прилика, която се изисква, за да се обоснове неговото прилагане [16].

Обжалваното решение

22. Ponte Finanziaria обжалва това решение пред Първоинстанционния съд, като обединява доводите си в две правни основания. Първото правно основание, разгледано в решението на Първоинстанционния съд, се отнася до твърдяно нарушение на член 15, параграф 2, буква а) и на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламента относно марката на Общността, както и на правило 22 от Регламента за прилагане по отношение на марките, които апелативният състав е изключил от преценката си. С второто правно основание се твърди нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността, допуснато при преценката за вероятността от объркване.

Изключване на някои марки от преценката

23. Първоинстанционният съд разграничава четири довода, които обсъжда по следния начин.

10 — Точка 17 по-горе.

11 — Точки 12 и 13 от обжалваното решение.

12 — Точка 18 по-горе.

13 — Точка 14 от обжалваното решение.

14 — Точка 19 по-горе.

15 — Точка 16 и сл. от обжалваното решение.

16 — Точка 25 от обжалваното решение.

24. *На първо място* [17], Ponte Finanziaria поддържа, че апелативният състав не е следвало да изключи от преценката си марките, регистрирани по-малко от пет години преди подаването на възражението, изключвайки по този начин особената защита, от която се ползва „едно семейство от марки".

25. Първоинстанционният съд посочва, че апелативният състав всъщност е взел предвид всички марки, които са регистрирани през този петгодишен период. Само при обсъждане на довода, според който по-ранните марки трябва да се считат за част от едно „семейство", ползващо се от по-широка защита, апелативният състав констатира, че „стоките са рекламирани и продавани основно под марката „THE BRIDGE" и в по-малка степен под марката „THE BRIDGE WAYFARER", така че италианският потребител се е сблъсквал само тези две по-ранни марки. Въз основа на това апелативният състав е достигнал до извода, че по-широката защита, основаваща се на „семейство от марки", не е обоснована, като се има предвид, че единствено регистрацията на множество марки, която не е придружена от тяхното използване на пазара, не е достатъчна.

26. *На второ място* [18], Ponte Finanziaria поддържа, че съгласно правило 22 от Регламента за прилагане апелативният състав не е следвало да изключва словната марка № 642952 „THE BRIDGE" [19] от преценката за вероятността от объркване, с мотива че нейното използване не е установено в достатъчна степен. Правило 22 включвало каталозите и рекламните съобщения в списъка на доказателствата, които са допустими за установяване използването на дадена марка. Ponte Finanziaria е представило такива документи. Апелативният състав неправилно ги бил приел за недостатъчни.

27. Първоинстанционният съд приема, че реалното използване изключва всяко минимално и недостатъчно използване на марката при идентифицирането на стоките или услугите. Независимо от намерението на притежателя, липсва реално използване, ако марката не присъства на пазара обективно, действително, постоянно във времето и с устойчиво по отношение конфигурацията на знака, така че да може да се възприеме от потребителите като указание за произхода на разглежданите стоки или услуги [20]. Единственото доказателство за използването на словната марка „THE BRIDGE" във връзка със стоките от клас 25 обаче е каталогът есен-зима 1994/1995 г. и публикувани през 1995 г. реклами. В останалите каталози не е посочена дата. Тези доказателства са твърде ограничени за 1994 г., а за годините 1996—1999 такива не съществу-

17 — Вж. точки 17 и 27—29 от обжалваното съдебно решение.

18 — Вж. точки 18 и 30—39 от обжалваното съдебно решение.

19 — Вж. точка 18 по-горе.

20 — Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2002 г. по дело Kabushiki Kaisha Fernandes/СХВП — Harrison (HIWATT) (T-39/01, Recueil, стр. II-5233, точка 36) и Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2003 г. по дело Laboratorios RTB/СХВП — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE) (T-156/01, Recueil, стр. II-2789, точка 35).

ват. От тях не личало, че през петгодишния период, предхождащ публикуването на заявката, марката е присъствала постоянно на италианския пазар за стоките, за които е била регистрирана, противно на изискванията на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламента относно марката на Общността. Следователно апелативният състав правилно е приел, че не е доказано реалното използване на посочената марка за разглежданите стоки.

28. *На трето място* [21], Ponte Finanziaria твърди, че апелативният състав неправилно е изключил от преценката за вероятността от объркване марките, регистрирани под № 370836, № 704338, № 606709 и № 593651 [22], с мотива че тяхното използване не е доказано. По смисъла на италианското законодателство относно марките те били „защитни марки“ [23], чиято цел била да се разшири обхвата на защитата на основната марка срещу вероятността от объркване, като се позволи на техния притежател да възрази срещу регистрацията на подобни или идентични марки, чиято прилика със самата основна марка не е достатъчна, за де се установи вероятност от объркване. Апелативният съд неправилно е счел, че въпросните по-ранни марки не представляват „защитни марки“, тъй като не са регистрирани едновременно с или след основната по-ранна марка. Регистрации с № 704338 и № 607909 били прехвърлени на Ponte Finanziaria от трети страни именно с оглед да се използват като „защитни марки“; нещо повече, всички разглеждани марки били регистрирани след действителното използване на по-ранната марка „THE BRIDGE“, считано от седемдесетте години.

29. Първоинстанционният съд отбелязва, че италианското законодателство предвижда изключение от правилото за отмяна на марката при неизползване в петгодишен срок [24], но установява, че понятието „защитна марка“ е непознато на режима за защита на марката на Общността. В системата на Регламента относно марката на Общността реалното използване в търговията на даден знак за стоките или услугите, за които е бил регистриран, е съществено условие за предоставяне на защита на неговия притежател. Изключението, при което има „основателни причини“ за неизползването, се отнася до причини, основани на съществуването на пречки за използването на марката, или до случаи, при които се оказва, че нейното използване в търговията е изключително скъпо. Титулярът на национална регистрация не може да се позове на национална разпоредба, която позволява да се регистрират като марки знаци, които не са предназначени за използване в търговията, а само за защита на друг знак, който действително е използван. Такива регистрации са несъвместими с правната уредба на марката на Общността и тях-

21 — Точки 19 и 40—47 от обжалваното съдебно решение.

22 — Първата група, която изброих в точка 17 по-горе.

23 — Вж. точка 14 по-горе.

24 — Вж. точка 14 по-горе.

ното признаване на национално ниво не може да съставлява „основателна причина“ за неизползването на по-ранна марка, която е посочена като основание на възражението срещу заявката за марка на Общността.

30. *На четвърто място*[25], Ponte Finanziaria твърди, че представените от него доказателства за използването на словните марки с № 642952 и № 942953 „THE BRIDGE“[26] установяват и реалното използване на фигуративната марка № 370836 „Bridge“[27], която се различава от тях само по една несъществена вариация. То се позовава на член 15, параграф 2, буква а) от Регламента относно марката на Общността[28] и на италианското законодателство в областта на марките, което съдържа подобна разпоредба. Апелативният състав не следвало да изключва по-ранната марка от преценката за вероятността от объркване, с мотива че не е доказано нейното използване.

31. Първоинстанционният съд приема, че целта на член 15, параграф 2, буква а) е да се позволи на притежателя на марка да прави вариации на знака, които без да променят отличителния му характер, го приспособяват към изискванията на пускането в продажба и рекламата на съответните стоки или услуги. В съответствие с тази цел материалното приложно поле на тази разпоредба трябва да се ограничи до случаите, когато конкретно използваният от притежателя на марка знак представлява формата, под която тази марка се използва в търговията. В такива случаи, когато използваният в търговията знак се различава от формата, под която е регистриран само по незначителни елементи, така че двата знака могат да се считат за еквивалентни като цяло, задължението за използване на регистрираната марка може да бъде изпълнено, като се докаже използване на знака, под чиято форма тя се използва в търговията. От друга страна, член 15, параграф 2, буква а) не позволява на притежателя на марка да избегне това задължение, като се позове на използването на подобна марка, която е предмет на отделна регистрация.

32. Поради това Първоинстанционният съд отхвърля изцяло това правно основание.

Преценка за вероятността от объркване

33. Първоинстанционният съд откроява три довода.

34. *На първо място*[29], Ponte Finanziaria поддържа, че апелативният състав неправилно е пренебрегнал съществуването на

25 — Точки 20 и 48—51 от обжалваното съдебно решение.

26 — За класове 25 и 18 съответно вж. точки 18 и 19 по-горе.

27 — За дрехите от клас 25 вж. точка 17 по-горе.

28 — Вж. точка 6 по-горе.

29 — Точки 54—56 от обжалваното съдебно решение.

„семейство“ или „поредица“ от марки, съдържащи думата „bridge“, което увеличава вероятността от объркване между конфликтните марки. Неговите марки били комплексни и общото между тях била английската дума „bridge“, придружена от други знаци. Нито един от съставните елементи на тези марки нямал връзка със стоките, които те обозначават. Следователно те имали силно отличителен характер, засилен в още по-голяма степен от честото използване на словната марка „THE BRIDGE“. Както италианската, така и общностната съдебна практика признавали на такива марки по-широка защита. В Решение по дело Canon [30] Съдът приема, че „марките, които имат висока степен на отличителност било защото тя им е вътрешно присъща, било защото са известни на пазара, се ползват от по-широка защита в сравнение с марките, чиято степен на отличителност е по-слаба“.

35. *На второ място* [31], Ponte Finanziaria се оплаква, че апелативният състав не е взел предвид принципа на взаимозависимост между приликата между марките и приликата между стоките. Вероятността от объркване трябвало да бъде преценена общо, като се имат предвид всички релевантни в конкретния случай фактори, които трябва да бъдат разглеждани като взаимозависещи [32].

36. *На трето място* [33], Ponte Finanziaria поддържа, че апелативният състав неправилно е приел, че по-ранните марки и заявената марка не си приличат.

37. Що се отнася до сравняването във визуално отношение, изображението на топ плат, който се развива и се превръща в корабно платно, до словния елемент „Bainbridge“ засилвало вероятността от объркване с по-ранните фигуративни марки, които също включват словен елемент, съдържащ думата „bridge“, и графични елементи. Потребителите щели да бъдат накарани да повярват, че обозначените стоки имат един и същи произход и са предназначени за хора, които се интересуват от ветроходство и водни спортове, още повече че фигуративният елемент на марка № 721569 изобразява роза на ветровете. Съществувала също така и графична прилика с марка № 370836.

38. Що се отнася до сравняването в концептуално отношение, апелативният състав погрешно бил приел, че познанията по чужди езици на средния италиански потребител ще му позволят да схване разликата между марките. Английската дума „bridge“ не е съзвучна със съответстващата ѝ на италиански — „ponte“ и обикновено се използва в италианския език за обозначаване на игра на карти. Въпреки това апелативният състав бил счел, че средният италиански

30 — Решение от 29 септември 1998 г. (C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 18).

31 — Точка 57 от обжалваното съдебно решение.

32 — Решение от 11 ноември 1997 г. (C-251/95, Recueil, стр. I-6191).

33 — Точки 58—65 от обжалваното съдебно решение.

потребител ще разбере значението на думата „bridge“, когато тя се използва в марките на Ponte Finanziaria, но нямало да я отличи в заявената марка в комбинация с друга дума — „bain“, която не означава нищо на английски език. Доводът, според който потребителят щял да възприеме марката „Bainbridge“ като фамилно име или като географско указание, не бил достоверен. Той или нямало да разбере нито една от въпросните чужди думи, или щял да разпознае единствено думата „bridge“, която щял да открие във всички разглеждани марки. И в двата случая съществувала вероятност от объркване.

39. Първоинстанционният съд обсъжда тези доводи по следния начин.

40. На първо място той отбелязва, че вероятността от объркване трябва да се прецени общо и като се имат предвид всички фактори, които са от значение в конкретния случай, и по-специално взаимозависимостта между приликата между знаците и приликата между обозначените стоки или услуги [34]. За тази цел съответните потребители са средните потребители в Италия; заявката и по-ранните марки се отнасят до стоки от едни и същи класове и като се има предвид отхвърлянето на първото правно основание, само шест от тези по-ранни марки могат да бъдат взети предвид. Тези марки все пак притежават висока степен на отличителност [35].

41. По-нататък Първоинстанционният съд сравнява по-ранните марки и заявената марка във визуално, фонетично и концептуално отношение. Визуално единственият общ за всички марки елемент — поредицата от шест букви „bridge“ — не изпъква в достатъчна степен в цялостното впечатление, за да създаде вероятност от объркване. Фонетично обаче, за разлика от приетото от апелативния състав при преценката за начина на произнасяне, съществува ограничена прилика между заявената марка и четири от по-ранните марки. Що се отнася до концептуалната прилика, според Първоинстанционния съд апелативният състав правилно е счел, че средният италиански потребител ще разбере значението на английския елемент „bridge“ в по-ранните марки, но няма да го схване по същия начин, когато той е част от думата „Bainbridge“ в контекста на заявената фигуративна марка. Като цяло степента на чисто фонетична прилика сама по себе си не е достатъчна, за да създаде вероятност от объркване [36].

42. На последно място, Първоинстанционният съд разглежда доводите на Ponte Finanziaria относно значението на „семейство“ или „поредица“ от по-ранни

34 — Решение от 9 юли 2003 г. по дело Laboratorios RTB/СХВП — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (Т-162/01, Recueil, стр. II-2821, точки 31—33 и посочената съдебна практика).

35 — Точки 75—89 от обжалваното съдебно решение.

36 — Точки 90—117 от обжалваното съдебно решение.

марки. Въпреки че това понятие не е посочено в Регламента относно марката на Общността, то не може да бъде отхвърлено веднага. Когато възражението се основава на множество по-ранни марки, които могат да се считат за част от една отделна „поредица“ или от едно отделно „семейство“ (например поради наличието на общ елемент), това е от значение за преценката на вероятност от объркване. Такава вероятност може да възникне, когато между заявената марка и посочените по-ранни марки съществуват прилики, които могат да накарат потребителя да повярва, че те са част от една и съща поредица, и поради това че стоките, които всяка от тях обозначава, имат един и същи или свързан търговски произход. Може да се окаже, че това е така, дори ако при сравняване на заявената марка с всяка от по-ранните марки, взети поотделно, не се установи вероятност от пряко объркване [37].

43. Трябва да са налице все пак две кумулативни условия. На първо място, трябва да се докаже използването на марки, чийто брой е достатъчен, за да образуват „поредица“. За да съществува вероятност от объркване, марките, които са част от поредицата, трябва да присъстват на пазара. При липса на доказателства за такова използване вероятността от объркване трябва да се преценява, като релевантните марки се сравняват поотделно. На второ място, заявената марка трябва не само да бъде аналогична на принадлежащите към поредицата марки, но също така трябва да притежава свойства, които могат да я свържат с поредицата. Такъв би могъл например да не бъде случаят, когато елементът, който е общ за поредните по-ранни марки, е използван в заявената марка на място, различно от това, на което обикновено са намира в принадлежащите към поредицата марки, или с различно семантично съдържание [38].

44. В конкретния случай не е изпълнено най-малкото първото от тези две условия. Всъщност единствените доказателства, представени от Ponte Finanziaria в процедурата по възражението, се отнасят до марката „THE BRIDGE“ и в по-малка степен до марката „THE BRIDGE WAYFARER“. Тъй като това са единствените по-ранни марки, чието присъствие на пазара е доказано от Ponte Finanziaria, апелативният състав правилно е приел за неоснователни доводите, че се ползва защитата, която се полага за „марки от една поредица“ [39].

45. Първоинстанционният съд заключава, че апелативният състав не е допуснал грешка при прилагането на правото или при преценката, поради което отхвърля жалбата в нейната цялост.

37 — Точки 118—124 от обжалваното съдебно решение.

38 — Точки 125—127 от обжалваното съдебно решение.

39 — Точка 128 от обжалваното съдебно решение.

Жалбата

46. В подкрепа на жалбата си Ponte Finanziaria изтъква пет правни основания. СХВП и F.M.G. Textiles представят писмени отговори. Не са направени искания за представяне на реплика или за изслушване.

Допустимост

47. F.M.G. Textiles допуска, че жалбата би могла да е недопустима поради липса на пълномощно ad litem, овластяващо адвокатите на Ponte Finanziaria да представляват дружеството.

48. Изглежда обаче, че е налице недоразумение. Всъщност въпросният документ е приложен към подадената пред Първоинстанционния съд жалба, въпреки че е възможно да не е бил връчен на F.M.G. Textiles или на Marine Enterprise Projects, на което F.M.G. Textiles е процесуален правоприемник.

Първо правно основание: неправилно прилагане на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марка на Общността — вероятност от объркване

Довод

49. *Ponte Finanziaria* поддържа, че дори въз основа на националните марки, които Първоинстанционният съд е приел за допустими за нуждите на сравнението, и дори ако тези марки бъдат разгледани поотделно, а не като семейство или поредица от марки, изводът на Първоинстанционния съд, че липсва вероятност от объркване със заявената марка, е неправилен.

50. Първоинстанционният съд е приел, че националните марки притежават висока степен на отличителност и че между тях и заявената марка съществува значителна фонетична прилика. Тази фонетична прилика трябвало да има предимство пред евентуалната липса на визуална прилика [40]. Въпреки това Първоинстанционният съд е приел, че липсата на концептуална прилика е определяща. Той е приел това въз основа на предполагае-

40 — Решение на Съда от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, стр. I-3819), Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Oberhauser/СХВП — Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, Recueil, стр. II-4359), Решение на Първоинстанционния съд от 15 януари 2003 г. по дело Mystery Drinks/СХВП — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (T-99/01, Recueil, стр. II-43), Решение на Първоинстанционния съд от 3 март 2004 г. по дело Mülhens/СХВП — Zirh International (ZIRH) (T-355/02, Recueil, стр. II-791) и Решение на Първоинстанционния съд от 31 март 2004 г. по дело Interquell/СХВП — SCA Nutrition (HAPPY DOG) (T-20/02, Recueil, стр. II-1001).

мите познания по английски език на средния италиански потребител. Предпоставката за неговото заключение обаче е погрешна. Само 15 %, максимум 20 %, от италианците знаят значението на думата „bridge", поради което трябва да се счете, че тя е произволен елемент. Във всеки случай съществувала достатъчна степен на прилика (най-малкото фонетична, а според Ponte Finanziaria и визуална), за да се наложи извършване на обща преценка, която да отчете взаимозависимостта между критериите за прилика между марките, прилика между обозначените стоки и степента на отличителност [41]. Да се изключи въз основа на такава преценка всяка вероятност от объркване е сериозна грешка при прилагане на правото.

51. *СХВП* отбелязва, че в съответствие със съдебната практика преценката за вероятността от объркване трябва да бъде „основана на синтез" и да възпроизвежда с възможно най-голяма приблизителност възприемането на знака от средния потребител. В конкретния случай Първоинстанционният съд е установил, че съответните стоки се „предлагат на пазара по такъв начин, че обикновено при покупката съответният потребител възприема визуално марката, която ги обозначава" [42]. При това положение и след като действително е разгледал трите аспекта на приликата — фонетичен, визуален и концептуален — в техния истински контекст, не било възможно да се твърди, че Първоинстанционният съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е установил, че липсата на визуална прилика може да има предимство пред дадена степен на фонетична прилика.

52. *F.M.G. Textiles* оспорва интерпретацията на Ponte Finanziaria относно констатациите на Първоинстанционния съд за фонетичната прилика. Първоинстанционният съд е установил, че съществува „определена фонетична прилика" между марките и че „[така] между тях има значителна прилика само от фонетична гледна точка" [43], което съществено се различавало от констатацията, че съществува „значителна фонетична прилика". F.M.G. Textiles оспорва също така действителността на твърденията на Ponte Finanziaria относно способността на средния италиански потребител да разбере английската дума „bridge". Направеният от Първоинстанционния съд анализ на общата преценка за вероятността от объркване, който се основава на фактическите констатации на Първоинстанционния съд, бил безупречен както от логическа, така и от юридическа гледна точка.

Преценка

53. На първо място, изглежда очевидно, че настоящото правно основание е недопустимо, доколкото има за цел да оспори фактическите констатации на Първоинстанционния съд относно способността

41 — Решение по дело Lloyd Schuhfabrik, посочено в бележка под линия 40, Решение по дело SABEL, посочено в бележка под линия 32, и Решение по дело Canon, посочено в бележка под линия 30.

42 — Точка 116 от обжалваното съдебно решение.

43 — Точка 106 и съответно точка 115 от обжалваното съдебно решение.

на средния италиански потребител да разбере елемента „bridge“ като понятие или в каквото и да е друго отношение. Член 58 от Статута на Съда гласи: „Обжалването пред Съда на ЕО се ограничава само до правни въпроси“.

54. В останалата част изтъкнатият от Ponte Finanziaria довод е равнозначен на това да се каже, че като е признал определена степен на фонетична прилика (споделям анализа на F.M.G. Textiles, че текстът на обжалваното съдебно решение не посочва да е установена „значителна“ прилика), Първоинстанционният съд е трябвало да придаде решаващо значение на тази прилика при общата си преценка за вероятността от объркване, по-специално в светлината на взаимозависимостта на критериите за отличителния характер на по-ранните марки, за прилика със заявената марка и за прилика или идентичност между обхванатите стоки.

55. Твърде сходен довод е изтъкнат в наскоро разгледана жалба по дело Mülhens/СХВП [44]. След като преценява цялостното впечатление, което оставят двата разглеждани знака, Първоинстанционният съд приема, че те не си приличат визуално или концептуално, но за сметка на това си приличат по звучене в някои страни, и без да изключва възможността тази прилика сама по себе си да може да създаде вероятност от объркване, постановява, че всъщност степента на прилика не е достатъчно висока, за да обоснове констатацията, според която съответните потребители могат да повярват, че разглежданите стоки произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия [45]. Съдът тълкува правото по начин, който може да бъде обобщен, както следва, и според мен — приложен в настоящия случай.

56. Съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на потребителите трябва да се преценява общо, като се вземат предвид всички фактори, които са релевантни в конкретния случай [46]. Що се отнася до визуалната, фонетичната или концептуалната прилика между разглежданите марки, тази обща преценка трябва да се основава на цялостното впечатление, създавано от тези марки, като се имат предвид по-специално техните отличителни и доминиращи елементи [47]. Възможно е фонетичната прилика сама по себе си да може да създаде вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността [48]. Въпреки това съществуването на такава вероятност трябва да бъде установено в рамките на обща преценка, отнасяща се до концептуалната, визуалната и фонетичната прилика между раз-

44 — Решение от 23 март 2006 г. (C-206/04 P, Recueil, стр. I-2717); вж. по-специално точки 15—24 и 32—37.

45 — Точки 12 и 20 от обжалваното съдебно решение.

46 — Точка 18, която препраща към Решение по дело SABEL, посочено по-горе в бележка под линия 32, точка 22 и Решение от 22 юни 2000 г. по дело Marca Mode (C-425/98, Recueil, стр. I-4861, точка 40).

47 — Точка 19 от решението, която препраща към Решение по дело SABEL, точка 23 и Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, посочено по-горе в бележка под линия 40, точка 25.

48 — Точка 20 от решението, която препраща към Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, посочено по-горе, точка 28.

глежданите знаци. В това отношение преценката на евентуална фонетична прилика е само един от факторите, които са релевантни при посочената обща преценка [49]. Следователно не може да се направи извод, че непременно има вероятност от объркване във всеки случай на установена фонетична прилика между два знака [50]. Общата преценка означава, че концептуалните и визуални разлики между два знака могат да неутрализират фонетичните прилики между тях, доколкото поне един от тези знаци има ясно и определено значение за съответните потребители, така че тези потребители да са в състояние да го възприемат пряко [51].

57. Следователно като разглежда цялостното впечатление, което създават разглежданите знаци, що се отнася до техните възможни концептуални, визуални и фонетични прилики за целите на общата преценка на вероятността от объркване, Първоинстанционният съд може, без това да представлява несъобразяване с обхвата на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността, да постанови, че степента на прилика между разглежданите знаци не е достатъчно висока, за да се счита, че съответните потребители може да повярват, че разглежданите стоки произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия [52].

58. Не виждам причина за преразглеждане на това тълкуване на правната уредба, което изглежда напълно съобразено с подхода на Първоинстанционния съд в конкретния случай. Следователно считам, че първото правно основание трябва да бъде отхвърлено.

Второ правно основание: неправилно прилагане на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламента относно марката на Общността

Довод

59. *Ponte Finanziaria* поддържа, че Първоинстанционният съд неправилно е изключил от преценката останалите национални марки на дружеството, и по-специално словната марка № 642952 „THE BRIDGE“ за стоките от клас 25. Референтният период, през който трябвало да се установи реално използване, обхващал пет години — от 1994 г. до 1999 г. Ponte Finanziaria било представило каталог есен/зима 1994/1995 г. и рекламни съобщения в пресата с дати от 1994 г. и 1995 г., които са от категорията на изрично предвидените доказателства по правило 22, параграф 2 от Регламента за прилагане, които могат да бъдат представяни за нуждите на член 43, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността, и които по безспорен начин установявали използването поне през част от този период, заедно със счетоводните документи от по-близка дата, сочещи, че дружеството е продължило своята дейност в сектора на кожарската промишленост (към който спадат обувките и коланите от клас 25).

49 — Точка 20.

50 — Точка 22.

51 — Точка 35 от решението, което препраща към Решение от 12 януари 2006 г. по дело Ruiz-Picasso и др./СХВП (C-361/04 P, Recueil, стр. I-643, точка 20).

52 — Точка 36.

60. По този начин Първоинстанционният съд бил допуснал съществена грешка при прилагане на правото и бил тълкувал неправилно член 43, параграфи 2 и 3 от Регламента относно марката на Общността, като е приел, че „апелативният състав правилно е счел, че не е доказано реалното използване на посочената марка за разглежданите стоки", тъй като доказателствата не сочели, че разглежданата марка е „присъства[ла] постоянно на италианския пазар за стоките, за които е [била] регистрирана през периода от пет години, предхождащ публикуването на заявката за марка" [53].Доказателствата за използването по всяко време през посочения период всъщност били достатъчно [54].

61. *СХВП* поддържа, че въпросът дали датата на определено доказателство може да бъде отнесена към даден период е фактически и установеното в това отношение от Първоинстанционния съд не може да бъде оспорвано в рамките на производството по обжалване.

62. От правна страна СХВП счита, че когато Първоинстанционният съд се позовава на доказателството за определено „постоянно присъствие" на марката на пазара, това не било позоваване на *непрекъснато* присъствие, както изглежда смята Ponte Finanziaria. Всъщност Първоинстанционният съд само бил констатирал, че каталогът за 1994/1995 г. сам по себе си не е достатъчно доказателство за установяване на изискуемия постоянен характер на присъствието на марката на пазара и оттам за установяване на нейното реално и действително използване през периода от пет години.

63. *F.M.G. Textiles* поддържа, че разглежданите доказателства, които са силно ограничени и се състоят само от реклами, без доказателства за продажби, очевидно не могат да установят достатъчно съществено използване на марката през съответния период.

Преценка

64. Съгласна съм със СХВП за това, че настоящото правно основание трябва да е недопустимо, доколкото с него се цели преразглеждане на фактическите констатации на Първоинстанционния съд относно това дали съществуват и кои са доказателствата, чиято дата може да бъде

53 — Точки 35—37 от обжалваното съдебно решение.

54 — Ponte Finanziaria цитира насоките на СХВП относно производството по възражение (част 6, раздел 9.1): „не е необходимо използването да е продължило през целия период от пет години, а по-скоро да е в рамките на този период. Разпоредбите относно използването не поставят условие то да е непрекъснато". Цитира също така решенията на Първоинстанционния съд и на Съда по дело Sunrider/СХВП, постановени съответно на 8 юли 2004 г. (Т-203/02, Recueil, стр. II-2811) и на 11 май 2006 г. (С-416/04 P, Recueil, стр. I-4237), с които са приети като доказателства за реалното използване четиринадесет фактури и поръчки, отнасящи се за период само от една година.

определена по достоверен начин, за да се прецени дали словната национална марка № 642952 „THE BRIDGE“ е била използвана реално в продължение на пет години преди публикуването на заявката за марка на Общността „Bainbridge“.

65. Правният въпрос, който се поставя в настоящото производство, е дали Първоинстанционният съд е можел законосъобразно да изисква използването през периода от пет години да е по-постоянно от това, което се установява от фактическа страна от тези доказателства.

66. Съгласно член 43, параграфи 2 и 3 от Регламента относно марката на Общността Ponte Finanziaria е трябвало да докаже, че през периода от пет години между юни 1994 г. и юни 1999 г. поранната национална марка е била обект на реално използване в Италия за стоките или услугите, за които е регистрирана [55]. Представените допустими доказателства, чиято дата може да бъде определена, включват каталог есен/зима 1994/1995 г. и рекламни съобщения, публикувани през 1995 г. Първоинстанционният съд описва тези доказателства като „твърде ограничени, що се отнася до 1994 г. и несъществуващи за годините 1996—1999“, и приема, че те не установяват, че разглежданата марка е присъствала постоянно на италианския пазар през релевантния период.

67. Най-скорошното тълкуване на съдебната практика относно реалното използване [56] е направено от Съда в Решение по дело Sunrider/СХВП [57], както следва.

68. Марката е обект на реално използване, когато се използва съобразно съществената ѝ предназначение, което е да гарантира идентичността на произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, с цел да създаде и запази пазар за тези стоки и услуги, с изключение на символичното използване, което има за цел единствено да поддържа предоставените от марката права. Преценката на реалното използване на марката трябва да се основава на съвкупността от фактите и обстоятелствата, годни да установят действителното използване на марката в търговската дейност, в частност използването в съответния икономически сектор, което може да се счита за обосновано с оглед на поддържането и създаването на пазарни дялове за защитените от марката стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара, обхвата и честотата на използване на марката. Следователно да се установи дали дадено използване е достатъчно в количествено отношение за поддържането или създаването на такива

55 — Или че съществуват основателни причини за неизползването, но Ponte Finanziaria не се е позовало на тази възможност.

56 — На датски език „reel brug“; на испански език „uso efectivo“; на италиански език „uso effettivo“; на немски език „ernsthaft benutzt“; на нидерландски език „normaal gebruik“; на португалски език „utilizado seriamente“; на френски език „usage sérieux“.

57 — Решение, посочено по-горе в бележка под линия 54 (C-416/04 P), по-специално точки 70—72.

пазарни дялови зависи от множество фактори и от преценка на всеки конкретен случай. Характеристиките на тези стоки или услуги, честотата или редовността на използването на марката, обстоятелството, че марката се използва при предлагане на пазара на съвкупността от идентични стоки или услуги на предприятието притежател или само на някои от тях, а също така доказателствата за използване на марката, които притежателят е в състояние да представи, също са част от факторите, които трябва да бъдат взети предвид. Не е възможно да се определи a priori и абстрактно какъв количествен праг трябва да се възприеме, за да се определи дали използването е реално. Не може да се установи правило de minimis, което да не позволява на СХВП или на Първоинстанционния съд да преценява всички обстоятелства, свързани с разглеждания от тях спор. Когато отговаря на реална търговска обосновка, дори минималното използване може да е достатъчно, за да се установи съществуването на реално използване.

69. От това тълкуване на правната уредба отбелязвам на първо място, че реалното използване предполага нещо повече от обикновеното символично използване, но не би могло да съществува предварително установено правило относно изискуемото значение на използването, и на второ място, че преценката е фактическа и трябва да бъде извършена от СХВП или евентуално от Първоинстанционния съд за всеки конкретен случай и в светлината на широк набор от релевантни фактори [58].

70. Като се има предвид това, не считам, че Първоинстанционният съд може да бъде упрекнат, че е приложил правилото за постоянно присъствие на италианския пазар през релевантния период от пет години. Както отбелязва СХВП, Първоинстанционният съд не е наложил условие за непрекъснато използване, а по-скоро е следвал духа на предходната си практика [59], според която няма реално използване на марката, ако тя не присъства на пазара обективно, действително, постоянно във времето и устойчиво по отношение конфигурацията на знака, така че не може да бъде възприета от потребителите като указание за произхода на разглежданите стоки или услуги. Струва ми се, че такъв подход не противоречи на буквата или духа на разпоредбите на Регламента относно марката на Общността, които поставят изискване за *реално* ползване *през* период от пет години, нито на практиката на Съда, която ги тълкува.

71. Поради това ми се струва, че фактическите изводи на Първоинстанционния съд, направени въз основа на доказателствата, с които е разполагал, попадат

58 — Изглежда, че в държавите-членки се възприема подход, който е до голяма степен сходен. Вж. *What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)*, International Trademark Association, 2004, достъпна на адрес: http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 — Цитирана по-горе в бележка под линия 20.

изцяло в обхвата на преценката, която той е длъжен да направи за всеки конкретен случай и която не се опровергава от тези доказателства. Поради това считам, че второто правно основание не може да бъде уважено.

Трето правно основание: неправилно прилагане на член 15, параграф 2, буква а) от Регламента относно марката на Общността

Довод

72. *Ponte Finanziaria* поддържа освен това, че същите доказателства е следвало да бъдат достатъчни за установяване на използването на фигуративната марка № 370836 „Bridge“, т.е. за стоките от клас 25 [60], чиято форма се различава само леко от тази на словната марка № 642952 „THE BRIDGE“ и поради това попада в приложното поле на члена 15, параграф 2, буква а) от Регламента относно марката на Общността („форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана“). Първоинстанционния съд неправилно бил приложил тази разпоредба, като ограничил нейното приложно поле до „случаите, при които знакът, който е използван конкретно от притежателя на марка, за да обозначи стоките или услугите, за които тя е регистрирана, представлява формата, под която тази марка се ползва в търговията“, с изключение на използването на подобна марка, предмет на друга регистрация [61]. След като целта на тази разпоредба е притежателят на марка да не трябва да регистрира всички незначителни варианти на неговата марка, които би могъл да използва в търговията, тя не следвало да бъде тълкувана в ущърб на този, който е регистрирал тези варианти. Следователно обстоятелството, че марка № 370836 „Bridge“ е регистрирана отделно от марка № 642952 „THE BRIDGE“, не би трябвало да се отрази върху преценката за тяхното съвместно използване като различаващи се по елементи, които не променят отличителния им характер.

73. *СХВП* поддържа на първо място, че това правно основание не би могло да бъде прието, освен ако е установено използването на марката „THE BRIDGE“, което не е направено; на второ място, че добавянето на определителния член „the“ не променя отличителния характер на марката и на трето място, че преценката на Първоинстанционния съд е фактическа констатация, която не може да бъде оспорвана в производство по обжалване.

74. *F.M.G. Textiles* също изтъква първите два от тези доводи. Що се отнася до втория, то поддържа, че самото обстоятелство, че Ponte Finanziaria е регистрирало двете марки поотделно, сочи, че то не е считало, че едната е леко

60 — Отбелязвам обаче, че тя е регистрирана само за „облекло“ от клас 25, но не и за обувки или шапки, какъвто е бил случаят с марка № 642952 „THE BRIDGE“.

61 — Точка 50 от обжалваното съдебно решение.

променен вариант на другата, която може да бъде обхваната от същата регистрация.

Преценка

75. Изглежда безспорно, че Ponte Finanziaria не е представило пред апелативния състав нито едно доказателство за използването на самата марка № 370836 „Bridge“ и само е поддържало, че тя отговаря на условията, за да бъде защитна регистрация по отношение на марка № 642952 „THE BRIDGE“ [62]. В първоинстанционното производство и отново в производството по обжалване обаче то поддържа, че доказателствата за използване на втората посочена марка, които е представило, би трябвало да се считат също така за доказателства за използването на първата, в съответствие с член 15, параграф 2, буква а) от Регламента относно марката на Общността, според който „използването на марка на Общността под форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана“ също представлява използване, което не позволява отмяна поради неизползване.

76. Въпреки това, както правилно сочат СХВП и F.M.G. Textiles, такъв довод не би могъл да бъде приет в никакъв случай, освен ако действително има надлежни доказателства за сериозното използване на марка № 642952 „THE BRIDGE“, какъвто не е случаят. След като Първоинстанционният съд е установил, че такива доказателства липсват, и след като установеното от него по мое мнение не може да бъде оспорено, се налага становището, че настоящото правно основание също не може да бъде прието.

77. Фактическият въпрос дали разликата между двете е толкова минимална, че не променя отличителния характер на марката, следователно е без значение, въпреки че би могъл да бъде обсъден в производството по обжалване. Също така е излишно да се разглежда дали регистрацията на вариант като самостоятелна марка задължително изключва този вариант от приложното поле на член 15, параграф 2, буква а) от Регламента относно марката на Общността.

78. Ще добавя само — макар това да е без значение, тъй като текстовете на двете разпоредби са идентични във всички релевантни аспекти — че би било поточно да се извърши позоваване не на член 15, параграф 2, буква а) от Регламента относно марката на Общността, а на член 10, параграф 2, буква а) от Директивата относно марките, тъй като разглежданите марки са национални, а не марки на Общността.

62 — Вж. точки 4, 7, 12 и 13 от обжалваното съдебно решение.

Четвърто правно основание: неправилно прилагане на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламента относно марката на Общността — защитни марки

Довод

79. *Ponte Finanziaria* най-напред поддържа, че Първоинстанционният съд е излязъл извън предмета на спора, като е установил, че понятието за защитна регистрация е непознато на общностното право относно марките. Апелативният състав не бил защитил тази гледна точка, а само бил решил, че за да бъде квалифицирана като защитна, регистрацията трябва да бъде направена едновременно с основната регистрация или след нея. Ponte Finanziaria било оспорило последния извод. Едва в представената пред Първоинстанционния съд писмена защита СХВП била посочила, че това понятие е чуждо на общностното право. Следователно този довод бил недопустим и не е трябвало да бъде приет. Напротив, Първоинстанционният е трябвало да се занимае с въпроса дали разглежданите марки отговарят на условията, установени от италианската правна уредба [63], но не го е направил.

80. Като евентуален довод Ponte Finanziaria поддържа, че възражението на СХВП е неоснователно. Според италианската правна уредба между защитната и основната марка трябвало да съществува голяма прилика, двете трябвало да са регистрирани за едни и същи стоки или услуги и основната марка трябвало действително да се използва. Така изискването за използване, което поставя общностното право относно марките, било спазено. Всъщност понятието за защитна регистрация било средство за улесняване на доказването чрез установяване на презумпция за вероятност от объркване, което не противоречало на изискванията на Директивата относно марките.

81. Фигуративната марка № 370836 „Bridge“ (заедно с фигуративните марки № 704338, № 606709 и № 593651) отговаряла на всички изисквания, за да бъде квалифицирана като защитна регистрация по смисъла на италианската правна уредба, и следователно е трябвало да бъде взета предвид при преценката. Между нея и заявената фигуративна марка „Bainbridge“ съществувала силна визуална прилика.

82. *СХВП* поддържа на първо място, че доводът за защитните марки във всеки случай не би могъл да бъде приет, освен ако бъде установено реално използване на основната марка № 642952 „THE BRIDGE“.

83. На второ място, тя оспорва недопустимостта на собствения си довод, изтък-

63 — Вж. точка 14 по-горе.

нат пред първата инстанция, относно липсата на каквото и да е понятие за защитни марки в общностното право относно марките. Въпросът, който бил повдигнат пред апелативния състав, бил дали използването на марката „THE BRIDGE“ би могло да бъде от полза за останалите марки, ако се предположи, че те са „защитни“ [64]. Изтъкнатият от СХВП пред първата инстанция довод се отнасял до този въпрос.

84. По същество СХВП поддържа, че Първоинстанционният съд правилно е постановил, че понятието за защитни марки не съществува в общностното право, и че е мотивирал надлежно това решение, като се е позовал на член 15, параграф 1 и на член 50, параграф 1, буква а) от Регламента относно марката на Общността. Тя сочи, че Директивата относно марките съдържа идентични разпоредби, но понятието за защитна марка е било запазено в италианската правна уредба дори и след транспонирането на тази директива. Според нея това е несъвместимо с общностното право. Италианската правна уредба правилно предвиждала в съответствие с член 10, параграф 2, буква а) от директивата (който е аналог на член 15, параграф 2, буква а) от регламента), че използването на марка може да включва използване под форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана, но това не се покрива с понятието за защитна регистрация, закрепено в италианската правна уредба за марките [65]. На последно място, различните марки, които Ponte Finanziaria се опитва да изтъкне като защитни регистрации, се отличават съществено по своето естество от словната марка № 642952 „THE BRIDGE“ поради това че всички те са фигуративни марки.

85. *F.M.G. Textiles* поддържа, че самото понятие за защитна регистрация предполага, тя задължително да е извършена едновременно с тази на основната марка или след нея. Не било възможно да бъде разпростряна защитата, предоставена на марка, която все още не съществува. Всички марки, на които Ponte Finanziaria е искало да се признае статут на защитни марки, са били регистрирани преди марка № 642952 „THE BRIDGE“. Във всеки случай Първоинстанционният съд правилно бил посочил, че вземането предвид на „защитни“ регистрации, е несъвместимо със системата за защита на марката на Общността, предвидена от Регламента относно марката на Общността.

Преценка

86. Отново, както отбелязва СХВП, настоящото правно основание във всеки случай не трябва да бъде прието, както и предишното, поради липса на достатъчно доказателства за реалното използване на марка № 642952 „THE BRIDGE“. Дори ако се предположи, че всички доводи на Ponte Finanziaria относно съществуването и

64 — Точка 13 от обжалваното решение.

65 — Вж. точки 13 и 14 по-горе.

естеството на защитната регистрация са основателни, основната марка не е от полза за тях, освен ако може да се установи реалното ѝ използване. Въпреки това за Съда би могло да бъде от полза, ако направя следните бележки по същността на посочените доводи.

87. На първо място, Първоинстанционният съд не би могъл да бъде обвързан от погрешен правен извод, на който апелативният състав е основал решението си, още по-малко когато този извод е единствено имплицитен. Всъщност ако понятието за защитна регистрация действително е чуждо на общностното право на марките, не само че Първоинстанционният съд не би могъл да бъде упрекван за това, че е основал решението си на това обстоятелство, но и е бил длъжен да го направи. Въпросът, който може да бъде повдигнат при обжалването, е само дали правната позиция, която е заел, е правилна.

88. На второ място, въпросът за доказване на основанията за възражение срещу заявка на марка на Общността се урежда от релевантните разпоредби на Регламента относно марката на Общността, а не от която и да е разпоредба на националното право, уточняваща правилото, според което правата на притежателя на марка могат да бъдат отнети, ако марката не е била обект на реално използване през период от пет години.

89. На трето място, нищо в Регламента относно марката на Общността, и по-специално в член 43, параграфи 2 или 3 от него, не установява имплицитно или изрично правило, принцип или понятие за защитна регистрация на марки от вида, предвиден в италианското право [66].

90. Поради това ми се струва очевидно, че с четвъртото си правно основание Ponte Finanziaria не открива никаква грешка при прилагане на правото в решението на Първоинстанционния съд.

Пето правно основание: неправилно прилагане на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността — поредица от марки

Довод

91. *Ponte Finanziaria* е съгласно с изложеното от Първоинстанционния съд относно начина, по който принадлежността на марка към поредица може да бъде от релевантна при преценката за

66 — В Директивата относно марките също не се открива нищо, от което да се изведе такова правило, принцип или понятие. Въпреки това въпросът за съвместимостта на италианската разпоредба с директивата относно марките е извън предмета на настоящото производство по обжалване.

вероятността от объркване. Въпреки това то оспорва двете условия, които Първоинстанционният съд е приложил, и начина, по който ги е приложил, що се отнася по-специално до условието, според което трябва да има действително използване на използването на марки, чийто брой е достатъчен, за да образуват „поредица“ [67].

92. Според Ponte Finanziaria, когато притежателят на марка е планирал и си е направил труда да регистрира поредица от марки, съществуването на поредицата трябва да бъде взето предвид при преценката за вероятността от объркване дори ако всички марки не са все още или понастоящем предмет на активно използване. Ponte Finanziaria си представя примера за семейство от марки с общ елемент, което е регистрирано от дадено лице, но не е използвано веднага, и за друга марка, съдържаща същия общ елемент, която е регистрирана от друго лице в следващите пет години, тъй като е прието, че между нея и всяка от марките, взети поотделно, не съществува прилика, достатъчна, за да предизвика вероятност от объркване (въпреки че такава вероятност би възникнала, ако бъде взето предвид цялото семейство по-ранни марки). Ако тогава всички марки започнат да се използват действително на пазара през периода от пет години, вероятността от объркване всъщност ще бъде голяма, което противоречи на целта на правната уредба. Това бил според Ponte Finanziaria резултатът, който се получава при възприетия от Първоинстанционния съд подход.

93. *СХВП* поддържа, че правната релевантност на семейство или поредица от марки не е изрично предвидена в самия Регламент относно марката на Общността като особена защита, предоставяна на икономическите оператори, които са планирали и регистрирали такава поредица, а Първоинстанционният съд я е извел от това, че се признава по-голяма вероятност от объркване между две марки, които имат общ специфичен елемент, но се различават в други отношения, ако при една от тези марки въпросният елемент е общ и за поредица от други марки, които са регистрирани от същия притежател и действително присъстват на пазара. В този контекст Първоинстанционният съд съвсем правилно бил посочил, че заявената марка трябва да притежава белези, които могат да я причислят към поредицата. Това условие не изглеждало изпълнено за марката „Bainbridge“ спрямо марките, регистрирани от Ponte Finanziaria. На последно място, ако се приемел за основателен, доводът на това дружество щял да подчини преценката на вероятността от объркване на простото *намерение* на притежателя на поредица от марки, които са регистрирани, но все още не са използвани.

94. *F.M.G. Textiles* излага сходни доводи, че докато вероятността от объркване може да се преценява абстрактно по отношение на всяка отделна марка, която макар и все още неизползвана, е реги-

67 — Вж. точки 42—44 по-горе.

стрирана преди по-малко от пет години, така че правата на нейния притежател не могат да бъдат отменени поради неизползване на марката, всяка по-широка защита, предоставяна на поредица от марки поради произтичащата от техните общи белези по-голяма вероятност от объркване трябва да бъде подчинена на действителното използване на марките, образуващи поредицата. Въпросът за възможността за отмяна е твърде различен от този за по-широката защита, предоставяна на поредица от марки, което понятие, от друга страна, не се открива в правната уредба, а произтича от тълкуването на Първоинстанционния съд.

Преценка

95. Въпросът е дали Първоинстанционният съд правилно е приел, че съществуването на семейство или поредица от марки може да бъде отчетено като потенциално увеличаващо вероятността от объркване между него и заявена за регистрация марка, която съдържа общ за марките от семейството или поредицата елемент, само ако марките от семейството или поредицата са били действително използвани на пазара, докато вероятността от объркване с отделна марка, която все още не е била използвана на пазара, може да бъде преценена абстрактно.

96. Понятието и значението на съществуването на семейство от марки все още не са задълбочено проучени от общностната съдебна практика, освен в настоящия случай [68], но са добре известни на специалистите по право на марките в целия свят [69].

97. В Обединеното кралство, ако трябва да дам само един пример, отдавна се приема, че противопоставяне поради съществуването на семейство или поредица от марки, трябва да се основава на използването на тези марки, тъй като защитата предполага, че белезите или общият елемент на поредицата са станали така познати на икономическите оператори и потребителите, че когато срещнат друга марка със същия белег, те веднага ще я свържат с вече познатата им поредица от марки. Въпреки че тази съдебна практика е от 1947 г., тя продължава да се прилага и днес в рамките на Закона от 1994 година за марките (Trade Marks Act 1994), с която е транспонирана Директивата относно марките [70].

68 — Първоинстанционният съд ги споменава в Решение от 27 октомври 2005 г. по дело Éditions Albert René/СХВП — Orange (MOBILIX) (T-336/03, Recueil, стр. II-4667, точка 85) и Решение от 21 февруари 2006 г. по дело Royal County of Berkshire Polo Club/СХВП — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T-214/04, Recueil, стр. II-239, точка 44).

69 — Не е изненадващо, че голяма част от най-скорошните дела засягат дружеството McDonald.

70 — Beck, Koller, 1947 64 RPC 76; като скорошен пример за позоваване на тази съдебна практика вж. Решение O-190-03 на Патентния офис на Обединеното кралство, Ease-e: finance, 2 юли 2003 г., по-специално точки 53—56, достъпно на следния адрес: http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03.

98. СХВП възприема същия подход — нейните насоки във връзка с възраженията [71] гласят по-специално:

„За да могат потребителите да предполагат, че съществува семейство от марки, се изисква общият елемент на сравняваните марки да притежава по естеството си или вследствие на използване отличителния характер, който е необходим, за да може да служи от гледна точка на потребителите като основно указание за асортимента от стоки.

За да може Службата да признае, че различните марки, на които е извършено позоваване във възражението, действително са част от семейство от марки, лицето, което подава възражението, трябва да докаже не само че е притежател на марките, а също така, че съответните потребители разпознават общия елемент на тези марки като произхождащ от едно и също предприятие. Извод за такова „разпознаване“ от потребителите може да се направи единствено въз основа на доказателства за използването на семейството от марки“.

99. Разбира се, този текст не би могъл да обвърже Съда. Въпреки това неговата логика е убедителна и според мен трябва да бъде следвана.

100. Няма разпоредба, която да предвижда регистрацията на семейство от марки като такова — например на всички марки, включващи елемента „bridge“ по отношение на стоките от класове 18 и 25. Само отделните марки могат да бъдат регистрирани и само на тях се предоставя защита, но само за пет години, освен ако са обект на реално използване. Поради това когато СХВП получи нова заявка за марка, тя може да прецени абстрактно вероятността от объркване с по-ранна марка, която е регистрирана преди помалко от пет години, но все още не е използвана, като си зададе въпроса „какво би било възприемането от средния потребител, ако беше изправен пред двете марки?“.

101. При поредица от марки, които имат общ „подпис“, положението е различно. Самата поредица не се регистрира като такава и следователно не може да се ползва от защита като такава. Въпреки това съществуването на такава поредица е напълно в състояние, ако марките са обект на достатъчно широко използване, да засегне възприятието на средния потребител, доколкото той по-всяка вероятност ще свърже всяка марка, съдържаща общия елемент на марките от поредицата (ако се предположи, че те покриват подобни стоки или услуги), и следователно ще предположи, че различните разглеждани стоки имат общ произ-

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf. Вж. по-специално част втора, глава 2, раздел D. 1.9.2.

ход. Напротив, от потребителя не би могло да се очаква да различи общ елемент в поредица от марки, която никога не е била използвана на пазара, или да свърже тази поредица с друга марка, съдържаща същия елемент.

102. Вероятността от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността може следователно да бъде преценявана, като се вземе предвид съществуването на семейство от подобни марки, но само ако може да се установи използването на марки, които са достатъчно на брой, за да бъдат възприети от средния потребител като образуващи поредица.

103. Поради това считам, че петото основание и следователно жалбата в нейната цялост следва да бъдат отхвърлени.

По съдебните разноски

104. Съгласно член 122 от Процедурния правилник на Съда, когато жалбата е неоснователна, Съдът се произнася по съдебните разноски. Съгласно член 69, параграф 2 загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Съгласно член 69, параграф 4 Съдът може да реши, че встъпилата страна ще понесе направените от нея съдебни разноски. Съгласно член 118 от процедурния правилник разпоредбите на член 69 се прилагат по-специално към производството по обжалване.

105. Както СХВП, така и F.M.G. Textiles са направили искане за присъждане на съдебните разноски, направени в производството по обжалване.

106. Поради това че моето заключение е за отхвърляне на жалбата, считам, че Ponte Finanziaria трябва да бъде осъдено да заплати съдебните разноски, включително тези на F.M.G. Textiles, чиято заявка за марка на Общността е била забавена и чието поведение в хода на производството не обосновава по никакъв начин то да понесе направите от него съдебни разноски.

107. Необичайното обаче е, че F.M.G. Textiles е направило искане за присъждане на съдебните разноски „направени в настоящото производство, както и в първоинстанционното производство“.

108. В първоинстанционното производство както СХВП, така и Marine Enterprise Projects (встъпило в първоинстанционното производство дружество, чийто правоприемник в процеса е F.M.G. Textiles) са поискали присъждане на съдебните разноски. Приложимите разпоредбите на член 87, параграфи 2 и 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд са идентични с разпоредбите на член 69, параграфи 2 и 4 от Процедурния правилник на Съда. В точка 132 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд е посочил: „След като жалбоподателят е загубил делото, той трябва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с искането на СХВП". В точка 2 от диспозитива той е осъдил Ponte Finanziaria „да заплати съдебните разноски". Съдебните разноски на встъпилата страна не се споменават.

109. Следователно не е сигурно дали Ponte Finanziaria всъщност е било осъдено да заплати съдебните разноски, направени от встъпилата страна във връзка с обжалваното съдебно решение. Встъпилата страна не поставя изрично този въпрос, но иска от Съда да се произнесе по съдебните разноски, направени в първоинстанционното производство.

110. В светлината на решението на Първоинстанционния съд и на моето становище по основателността на жалбата срещу това решение ми изглежда справедливо да бъде разпоредено Ponte Finanziaria да заплати съдебните разноски, направени от встъпилата страна в първоинстанционното производство.

111. Въпреки това при отхвърляне на жалбата (и на всяка насрещна жалба) Съдът като че ли няма никаква свобода на действие, за да измени диспозитива относно направените в първоинстанционното производство разноски. Всъщност съгласно член 58, втора алинея от Статута на Съда размерът на присъдените разноски или страната, на която се възлагат, не подлежат на отделно обжалване. Също така Съдът е приел, че не е компетентен да определя по жалба съдебните разноски, направени в първоинстанционното производство [72].

112. Това, което F.M.G. Textiles трябва евентуално да направи, е да сезира Първоинстанционния съд с искане за тълкуване на неговото решение на основание член 129 от процедурния му правилник. Съдът е разрешил по този начин доста сходен случай, свързан с постановено по жалба решение, в което е липсвало изрично произнасяне относно това, че съдебните разноски включват и тези на встъпилата страна [73]. Не е предвиден никакъв срок за отправяне на такова искане [74].

72 — Определение от 17 ноември 2005 г. по дело Matratzen Concord/СХВП (C-3/03 P-DEP, непубликувано в Recueil).

73 — Решение от 19 януари 1999 г. по дело NSK и др../Комисия (C-245/95 P-INT, Recueil, стр. I-1).

74 — Решение от 28 юни 1955 г. по дело Assider/Висш орган (5/55, Recueil, стр. 263).

Заключение

113. С оглед на всички изложени по-горе съображения, считам, че Съдът следва:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски, направени от СХВП и от F.M.G. Textiles в производството по обжалване.