РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

2 септември 2010 година*

По дело C-254/09 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда, подадена на 9 юли 2009 г.,

Calvin Klein Trademark Trust, установено в Уилмингтън (Съединени американски щати), за което се явява адв. T. Andrade Boué, abogado,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

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

ответник в първоинстанционното производство,

* Език на производството: испански.

Zafra Marroquineros SL, установено в Каравака де ла Круз (Испания), за което се явява адв. J.E. Martín Álvarez, abogado,

встъпила страна в първоинстанционното производство,

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: г-н A. Tizzano, председател на състав, г-н A. Borg Barthet, г-н M. Ilešič, г-н M. Safjan (докладчик) и г-жа M. Berger, съдии,

генерален адвокат: г-н J. Mazák,
секретар: г-н R. Grass,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1 Със жалбата на Calvin Klein Trademark Trust (наричано по-нататък „Calvin Klein“) се иска отмяна на Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 7 май 2009 г. по дело Klein Trademark Trust/СХВП — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, Сборник, стр. II-1323, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което се отхвърля жалбата му за отмяна на решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 29 март 2007 г. (преписка № R 314/2006-2, наричано по-нататък „спорното решение“). С това решение втори апелативен състав потвърждава решението на отдела по споровете на СХВП от 22 декември 2005 г., с което се отхвърля възражението, подадено от Calvin Klein, срещу заявката на Zafra Marroquineros SL (наричано по-нататък „Zafra Marroquineros“) за регистрацията на словната марка „CK CREACIONES KENNYA“ като марка на Общността.

Правна уредба

2 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) е отменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година (ОВ L 78, стр. 1), влязъл в сила на 13 април 2009 г. Предвид момента на осъществяването на фактите обаче настоящият спор продължава да се урежда от Регламент № 40/94.

3 Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 гласи:

„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“.

4 Съгласно параграф 5 от същия член 8 „[п]ри възражение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на параграф 2, марката, за която е била подадена заявката, не се регистрира, когато е идентична или подобна на по-ранна марка и трябва да бъде регистрирана за стоки или услуги, които не са подобни на тези,

за които по-ранната марка е регистрирана, когато, в случай на по-ранна марка на Общността, тя се ползва с добра репутация в Общността, а в случай на по-ранна национална марка, тя се ползва с добра репутация в съответната държава членка, и когато ползването без основателна причина на марка, за която е била подадена заявка се ползва неоснователно от отличителните белези или от добрата репутация на по-ранната марка, или ще ѝ нанесе вреда“.

5 Член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 предвижда:

„Марка на Общността се обявява за недействителна на основание на искане подадено до службата или въз основа на насрещен иск предявен в производство за нарушение на правата върху марка:

[…]

б) когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка“.

Обстоятелства в основата на спора

6 На 7 октомври 2003 г. Zafra Marroquineros подава в СХВП заявка за регистрация на словния знак „CK CREACIONES KENNYA“ като марка на Общността.

7 Стоките, за които се иска регистрацията на марката, са от класове 18 и 25 съгласно ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. (наричана по-нататък „Ниската спогодба“) и отговарят на следното описание:

— клас 18: „Кожа и имитации на кожа, стоки от тези материали, които не са включени в други класове; необработени кожи; куфари и пътни чанти; чадъри, слънчобрани и бастуни; камшици, хамути и сарашки стоки“,

— клас 25: „Облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава“.

8 Тази заявка е публикувана в *Бюлетин на марките на Общността* № 23/2004 от 7 юни 2004 г.

9 На 6 септември 2004 г. Calvin Klein подава възражение срещу регистрацията на заявената марка на основание член 8, параграф 1, буква б), параграф 2, буква в) и параграф 5 от Регламент № 40/94.

10 Възражението се основава на следните по-ранни марки:

— марка на Общността № 66172, регистрирана за стоки и услуги от класове 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24—27, 35 и 42 съгласно Ницката спогодба, представена по-долу:

— испанската марка № 2023213, регистрирана за стоки от клас 18 съгласно тази спогодба, представена по-долу:



— испанската марка № 2028104, регистрирана за стоки, включени в клас 25 съгласно посочената спогодба, представена по-долу:



11 Възражението се основава на всички стоки и услуги, включени в по-ранните марки, и е насочено срещу всички стоки, посочени в заявката за марка.

12 С Решение от 22 декември 2005 г. отделът по споровете на СХВП отхвърля възражението изцяло. Той счита, че за съответния потребител не съществува никаква вероятност от объркване на разглежданите марки.

13 На 22 февруари 2006 г. жалбоподателят подава жалба пред СХВП срещу това решение на отдела по споровете.

14 С решение от 29 март 2007 г. втори апелативен състав отхвърля жалбата. Той приема, че не съществува достатъчна прилика между разглежданите знаци, за да се направи извод за наличието на вероятност от объркване в съзнанието на потребителите, за които те са предназначени.

Производството пред Първоинстанционния съд и обжалваното съдебно решение

15 На 29 май 2007 г. Calvin Klein подава в секретариата на Първоинстанционния съд жалба, с която иска да се отмени спорното решение и да се разпореди на СХВП да откаже регистрацията на заявената марка. В подкрепа на жалбата си то посочва едно-единствено правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграфи 1 и 5 от Регламент № 40/94.

16 С обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд отхвърля жалбата.

17 На първо място, в точка 32 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд напомня, че според установената съдебна практика вероятността от объркване трябва да се преценява общо според възприятието, което съответните потребители имат за разглежданите знаци и стоки или услуги, и като се вземат предвид всички фактори, които характеризират конкретния случай, по-специално взаимозависимостта между приликата на знаците и приликата на обозначените с тях стоки или услуги.

18 На второ място, в точка 33 от посоченото решение той подчертава, че вероятността от объркване е толкова по-голяма, колкото по-съществен е отличителният характер на по-ранната марка. Така марките, които имат повишен отличителен характер — било то вътрешноприсъщ или поради познаването на марката на пазара — се ползват с по-широка защита, отколкото тези, чийто отличителен характер е по-слабо изразен.

19 В точка 35 от посоченото решение той констатира също, че идентичността на разглежданите стоки не е оспорвана от страните.

20 Що се отнася до приликата на конфликтните знаци, в точка 38 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд подчертава, че общата преценка на вероятността от объркване трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-специално техните отличителни и доминиращи елементи. В точка 39 от това решение се припомня, че комбинирана марка не може да се счита за подобна на друга марка, която е идентична или подобна на един от компонентите на комбинираната марка, освен ако този компонент представлява доминиращ елемент в рамките на цялостното впечатление, което комбинираната марка създава. В точка 40 от посоченото решение Първоинстанционният съд подчертава, че сравнението трябва да се извърши, като всяка от въпросните марки се разгледа в нейната цялост.

21 В точка 42 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд установява, че поради своя размер думите „creaciones kennya“ заемат много позначимо положение, отколкото групата от букви „ck“, и образуват синтактично и концептуално цяло, което доминира цялата тази марка. Всъщност, както Първоинстанционният съд уточнява в точка 43 от това решение, елементът „creaciones kennya“ притежава известен отличителен характер за дрехи и модни аксесоари, спадащи към класове 18 и 25 от Ницката спогодба. Освен това посоченият отличителен характер не се поставя под въпрос от връзката, която се създава в съзнанието на съответните потребители между думата „kennya“ и държавата Кения, предвид различния правопис на двете думи. По-нататък, в точка 44 от посоченото решение, Първоинстанционният съд отбелязва, че елементът „ck“, съответстващ на първите букви на думите „creaciones“ и „kennya“, заема второстепенно положение спрямо елемента „creaciones kennya“.

22 От точка 45 от обжалваното съдебно решение следва, че съответният потребител ще запомни преди всичко думите „creaciones kennya“, върху които той ще насочи до голяма степен вниманието си. В дадения случай единствено

положението на групата от букви „ck“ в началото на заявената марка не е достатъчно, за да я направи доминиращ елемент в рамките на създаденото цялостно впечатление от тази марка.

23 Що се отнася до приликата на знаците във визуално отношение, в точки 46—48 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд установява, че по-ранните марки са съставени от единствения или доминиращ елемент „ck“, представен по особен начин графично, който придава на тези марки присъщ отличителен характер. Въпреки това единствената прилика във визуално отношение между единствения фигуративен или доминиращ елемент „ck“ на по-ранните марки и елемента „ck“ на заявената марка не позволява според Първоинстанционния съд да се създаде визуална прилика между спорните марки предвид, от една страна, създаденото цялостно впечатление от марката „CK CREACIONES KENNYA“, и от друга страна, особеното графично представяне, което характеризира по-ранните марки, а именно по-малкия размер и центрирането на буквата „c“ спрямо буквата „k“. Първоинстанционният съд приема, че защитата, която произтича от регистрацията на словната марка, се отнася до посочената дума в заявката за регистрация, а не до графичните или стилистични особености, които тази марка би могла евентуално да придобие.

24 В точки 49 и 50 от това решение Първоинстанционният съд е установил също, че във фонетично отношение спорните марки не са подобни. Всъщност би имало позоваване на заявената марка с произнасянето или само на думите „creaciones kennya“, или на целия израз „ck creaciones kennya“. Малко вероятно би било да има позоваване на заявената марка с произнасянето единствено на групата от букви „ck“.

25 В концептуално отношение от точка 51 от обжалваното съдебно решение следва, че апелативният състав не е допуснал грешка, възприемайки, че думите „creaciones kennya“, които са в основата на групата от букви „ck“, създават

концептуално различие спрямо по-ранните марки. Изразът „creaciones kennya“ е в основата на групата от букви „ck“ на заявената марка, докато групата от букви „ck“, съставяща по-ранните марки, представлява препратка към реномираният производител и създател на модни стоки Calvin Klein.

26 Ето защо в точка 52 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд приема, че липсата на прилика между конфликтните знаци следва от визуалните, фонетичните и концептуалните различия между посочените знаци.

27 Що се отнася до вероятността от объркване, в точки 53—55 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд счита, че не следва да се възприеме наличието на вероятност от объркване при липса на прилика между разглежданите марки. Идентичността на стоките, обозначени с конфликтните марки, не променя тази преценка. По-нататък, макар марките поради добрата си репутация да разполагат с по-широка защита, признаването в настоящия случай на добрата репутация на по-ранните марки не може да постави под въпрос констатацията, че спорните марки създават много различно цялостно впечатление, за да може да се установи вероятност от объркване.

28 Що се отнася до довода на жалбоподателя, изведен от това, че потребителите, за които тя е предназначена, могат да възприемат заявената марка като една от подмарките на Calvin Klein, Първоинстанционният съд посочва в точка 56 от обжалваното съдебно решение, че спорните марки нямат общ доминиращ елемент.

Производство пред Съда

29 С жалбата си жалбоподателят иска от Съда да отмени обжалваното съдебно решение и да осъди СХВП и Zafra Marroquineros да заплатят съдебните разноски.

30 СХВП и Zafra Marroquineros искат от Съда да отхвърли жалбата и да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

По жалбата

31 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква две правни основания, изведени, на първо място, от нарушение на член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94, и на второ място, от нарушение на член 8, параграф 5 от същия регламент.

По първото правно основание

Доводи на страните

32 С първото правно основание, което по същество се подразделя на три части, жалбоподателят твърди, че Първоинстанционният съд не се е съобразил със съдебната практика относно тълкуването на член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94, що се отнася до необходимостта да се вземат предвид всички обстоятелства, характеризиращи конкретния случай.

33 С първата част от първото правно основание жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд, че не е взел под внимание факта, че в изолирани случаи Zafra Marroquineros си е послужило с буквите „CK“, изобразени като големи букви, които се открояват на фона на изписаните с малки букви до тях думи „CREACIONES KENNYA“, за да използва без правно основание общоизвестните марки cK на Calvin Klein. По този начин поведението на Zafra Marroquineros доказвало, че буквите „CK“ представляват най-отличителната част от заявената марка. По мнение на жалбоподателя с поведението си Zafra Marroquineros е действало в противоречие със своите правни доводи. Според един от общите принципи на правото обаче никой не можел да действа в противоречие със собствените си актове.

34 Незачитайки практиката на Съда, Първоинстанционният съд пропуснал да вземе под внимание поведението на Zafra Marroquineros, за да определи кой елемент от заявената марка на Общността е най-важният и най-забележителният. По този начин в обжалваното решение посоченото поведение не било преценено от правна гледна точка в светлината на съдебната практика, според която трябвало да се вземат предвид всички релевантни за конкретния случай обстоятелства. Според жалбоподателя обаче предвид посоченото поведение на Zafra Marroquineros трябвало да се приеме, че буквите „CK“ са най-отличителни в заявената марка на Общността.

35 С втората част от първото правно основание жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд, че е изопачил фактите, като е приел, без да вземе предвид поведението на Zafra Marroquineros, че именно думите „CREACIONES KENNYA“ съставляват най-забележителната част от заявената марка.

36 С третата част от първото правно основание жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд, че не е взел предвид значението на буквите „CK“ и по тази причина не е анализирал наличието на вероятност от объркване, което е резултат от наличието на тези букви в конфликтните марки. В конкретния случай обаче тази вероятност била още по-голяма поради добрата репутация на по-ранните марки, както и поради факта че стоките, обозначени с конфликтните марки, напълно съвпадат.

37 Всъщност в областта на модата било честа практика производителите на облекла да се идентифицират с буквите, които образуват акронима на името им, така че когато марките придобият добра репутация в този сектор, те се идентифицират с двете си букви както във визуално, така и във фонетично отношение. Следователно от правна гледна точка съществувала вероятност от объркване между въпросните марки, тъй като буквите „CK“ от заявената марка съставлявали твърде отличителен елемент за потребителя, доколкото в сектора на модата буквите „CK“ се идентифицирали с Calvin Klein.

38 СХВП мотивира недопустимостта на първото правно основание от жалбата с това, че с него се иска Съдът да подмени направената от Първоинстанционния съд преценка на фактите със собствената си преценка. Обжалването пред Съда се ограничава само до правните въпроси, като преценката на фактите не представлява правен въпрос, който в това си качество подлежи на контрол от Съда, освен в случай на изопачаване на доказателствата, които са му били представени.

39 Според СХВП доводите, изложени от жалбоподателя в рамките на първото правно основание, предполагат на практика промяна в предмета на спора. След като марката, която е оспорена, е словният знак „CK CREACIONES KENNYA“, жалбоподателят се позовавал на различни знаци, а именно на особено графично представяне на посочения словен знак. Освен това в конкретния случай не било налице изопачаване на доказателствата от страна на Първоинстанционния съд, доколкото преценката на тези доказателства не можела да се приложи към примерите, посочени от жалбоподателя.

40 Доводът на жалбоподателя относно „очевидни“ факти за използване без правно основание на марката също не бил допустим по настоящото дело, чийто предмет бил да се определи дали съществува или не вероятност от объркване между по-ранни права и конкретен и ясен знак, заявен за регистрация като марка на Общността. Искания от такова естество трябвало да бъдат посочени в рамките на производства относно евентуално нарушение на правата върху марка или относно нелоялна конкуренция.

41 Zafra Marroquineros изтъква, че обжалваното съдебно решение не е в противоречие със съдебната практика относно тълкуването на член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94.

42 При изследването на приликата между конфликтните марки те следвало да се вземат предвид цялостно, във вида, в който са регистрирани или заявени за регистрация, като възможната им употреба не била релевантна. Освен това евентуалното намерение на Zafra Marroquineros да използва без правно основание по-ранните марки на жалбоподателя, каквото във всички случаи то нямало, не било релевантно при изследването на вероятността от объркване между двете марки.

Съображения на Съда

43 Що се отнася до първата част от първото правно основание, следва да се напомни, че 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 идентичността си или приликата си 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. Съгласно същата разпоредба вероятността от объркване включва риска от свързване с по-ранната марка.

44 Според установената практика на Съда съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на хората следва да се оценява в цялост, като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай (вж. по-специално Решение от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL, C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 22, Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 18, Решение от 6 октомври 2005 г. по дело Medion, C-120/04, Recueil, стр. I-8551, точка 27, Решение от 12 юни 2007 г. по дело СХВП/Shaker, C-334/05 P, Сборник, стр. I-4529, точка 34, както и Решение от 3 септември 2009 г.

по дело Aceites del Sur-Coosur/Koipe и СХВП, C-498/07 P, Сборник, стр. I-7371, точка 46).

45 От установената съдебна практика също следва, че общата преценка на вероятността от объркване по отношение на визуалната, звукова или концептуална прилика между съответните марки трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи. Възприемането на марките от средния потребител на съответните стоки или услуги играе решаваща роля за общата преценка на тази вероятност от объркване. В това отношение средният потребител обикновено възприема дадена марка като едно цяло и не се впуска в изследване на различните ѝ детайли (вж. по-специално посочените по-горе Решение по дело SABEL, точка 23, Решение по дело Lloyd Schuchfabrik Meyer, точка 25, Решение по дело Medion, точка 28, Решение по дело СХВП/Shaker, точка 35 и Решение от 23 март 2006 г., по дело Mülhens/СХВП, C-206/04 P, Recueil, стр. I-2717, точка 19).

46 В това отношение следва да се уточни, че приликата между конфликтните марки трябва да се преценява от гледна точка на средния потребител въз основа на вътрешноприсъщите качества на посочените марки, а не на обстоятелства, свързани с поведението на лицето, което иска регистрацията на марка на Общността.

47 Поради това следва да се приеме за установено, че за разлика от посоченото от жалбоподателя в първата част от първото правно основание, анализът на Първоинстанционния съд не е опорочен от грешка при прилагане на правото, поради факта че не е взел предвид поведението на заявителя на марката, за което се твърди, че е неправомерно. Всъщност докато подобно поведение е особено релевантен фактор в контекста на производство, заведено на основание на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 — разпоредба, на която не се прави позоваване в рамките на настоящата жалба — то съвсем не представлява обстоятелство, което трябва да се вземе предвид в контекста на производство по възражение, заведено на основание член 8 от посочения регламент.

48 От гореизложеното следва, че първата част от първото правно основание следва да се отхвърли като неоснователна.

49 По отношение на втората част от второто правно основание, изведено от изопачаване на фактите, най-напред следва да се напомни, че съгласно член 225, параграф 1 ЕО и член 58, първа алинея от Статута на Съда обжалването пред Съда се ограничава само до правни въпроси. Единствено Първоинстанционният съд е компетентен да установява и да преценява релевантните факти, както и да преценява доказателствата. Преценката на фактите и доказателствата не представлява правен въпрос, който подлежи на контрол от Съда в рамките на производството по обжалване, освен в случай на изопачаването им (вж. по-специално Решение от 19 септември 2002 г. по дело DKV/СХВП, C-104/00 P, Recueil, стр. I-7561, точка 22, Решение от 12 януари 2006 г. по дело Deutsche SiSi-Werke/СХВП Lloyd, C-173/04 P, Recueil, стр. I-551, точка 35 и Решение от 26 март 2009 г., по дело Sunplus Technology/СХВП, C-21/08 P, точка 31).

50 Преценката на приликата между конфликтните знаци е анализ от фактическо естество, който не подлежи на контрола на Съда, освен в случай на посоченото по-горе изопачаване. Това изопачаване трябва ясно да следва от доказателствата по делото, без да е необходимо да се прибягва до нова преценка на фактическите обстоятелства и на доказателствата [вж. Решение от 28 май 1998 г. по дело New Holland Ford/Комисия, C-8/95 P, Recueil, стр. I-3175, точка 72, Решение от 6 април 2006 г. по дело General Motors/Комисия, C-551/03 P, Recueil, стр. I-3173, точка 54, Решение от 21 септември 2006 г. по дело JCB Service/Комисия, C-167/04 P, Recueil, стр. I-8935, точка 108, както и Решение от 7 май 2009 г. по дело Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) и СХВП, C-398/07 P, точка 41].

51 Необходимо е обаче да се констатира, че жалбоподателят не представя доказателства, които да позволят да се приеме, че Първоинстанционният съд е изопачил фактите, отсъждайки в точка 52 от обжалваното съдебно решение, че липсата на прилика между конфликтните знаци следва от техните визуални, фонетични и концептуални различия. Доводът на жалбоподателя, според който

изопачаването е следствие от факта, че Първоинстанционният съд пропуснал да вземе предвид поведението на Zafra Marroquineros, трябва да се отхвърли, доколкото посоченото поведение, както става ясно от точки 43—47 от настоящото решение, не трябва да се взема предвид от Първоинстанционния съд в рамките на преценката му.

52 При тези обстоятелства втората част от първото правно основание трябва да се отхвърли като неоснователна.

53 Що се отнася до третата част, най-напред следва да се напомни, че при липсата на каквато и да е прилика между по-ранната марка и заявената марка, общоизвестността или добрата репутация на по-ранната марка, идентичността или приликата на съответните стоки или услуги не е достатъчна, за да се установи вероятност от объркване между конфликтните марки (вж. в този смисъл Решение от 12 октомври 2004 г., по дело Vedial/СХВП, C-106/03 P, Recueil, стр. I-9573, точка 54, Решение от 13 септември 2007 г., по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП, C-234/06 P, Сборник, стр. I-7333, точки 50 и 51, както и Решение от 11 декември 2008 г. по дело Gateway/СХВП, C-57/08 P, точки 55 и 56).

54 В обжалваното съдебно решение обаче Първоинстанционният съд е установил, че няма прилика между конфликтните марки. Всъщност в точка 52 от обжалваното съдебно решение той е посочил, че от изследването на марките във визуално, фонетично и концептуално отношение става ясно, че създаденото от по-ранните марки цялостно впечатление се доминира от елемента „ck“, докато създаденото от заявената марка впечатление се доминира от елемента „creaciones kennya“, заключавайки, че липсата на прилика между конфликтните знаци следва от техните визуални, фонетични и концептуални различия.

55 За да стигне до този извод, в точки 41—51 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд прави анализ, който се вписва в процеса на определяне на цялостното впечатление от конфликтните марки и на обща преценка на приликата между тях. Така в точки 42—45 от решението той е направил подробен анализ на заявената марка, разгледана в нейната цялост, съобразявайки поспециално начина, по който я възприема средният потребител. В точки 46—51

от посоченото решение анализът е последван от изследването на визуалната, фонетичната или концептуалната прилика между конфликтните знаци.

56 В това отношение следва да се напомни, че за разлика от явно твърдяното в точка 39 от обжалваното съдебно решение, наличието на прилика между две марки не предполага общата им съставна част да представлява доминиращият елемент в цялостното впечатление, което заявената марка създава. Всъщност според установената съдебна практика преценката на приликата между две марки изисква да се разгледа всяка от тези марки в нейната цялост, което не изключва цялостното впечатление, създадено в паметта на съответните потребители от дадена комбинирана марка, да може при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или няколко от нейните компоненти. Само ако обаче всички други компоненти на марката са незначителни, преценката на приликата би могла да се направи единствено въз основа на доминиращия елемент (вж. Решение по дело СХВП/Shaker, посочено по-горе, точки 41 и 42, Решение от 20 септември 2007 г. по дело Nestlé/СХВП, C-193/06 P, точки 42 и 43, както и Решението по дело Aceites del Sur-Coosur/Koipe, посочено по-горе, точка 62). Всъщност в това отношение е достатъчно посочената обща съставна част да не бъде незначителна.

57 Необходимо е обаче да се констатира, че Първоинстанционният съд е посочил, от една страна, че общото впечатление, създадено от заявената марка, е доминирано от елемента „creaciones kennya“, върху който съответният потребител ще насочи до голяма степен вниманието си, а от друга страна, по-специално в точка 44 от обжалваното съдебно решение, че спрямо него елементът „ck“ заема само второстепенно положение, което по същество налага извода, че елементът „ck“ е незначителен в заявената марка.

58 Така, след като въз основа на коректно извършен анализ отхвърля всякаква прилика между конфликтните марки, в точки 53—57 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд правилно заключава, че независимо от добрата репутация на по-ранните марки и идентичността на обозначените с конфликтните марки стоки, не съществува вероятност от объркване между марките.

59 Следователно третата част от първото правно основание трябва да се обяви за неоснователна.

60 При тези обстоятелства първото правно основание следва да се отхвърли.

По второто правно основание

Доводи на страните

61 С второто правно основание жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд, че е нарушил член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, като не е разгледал добрата репутация на по-ранните марки в рамките на тази разпоредба.

62 Първоинстанционният съд допуснал грешка, посочвайки в точка 15 от обжалваното съдебно решение, че жалбоподателят изтъква едно-единствено правно основание, изведено от нарушението на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, докато жалбата изрично се основавала на нарушение на член 8, параграф 5 от Регламента.

63 Като констатира, че тъй като конфликтните марки не са подобни, не е необходимо да се разглежда добрата репутация на по-ранните марки, Първоинстанционният съд допуснал грешка при прилагане на правото. Според жалбоподателя фактът,

че по-ранната марка cK на Calvin Klein е общоизвестна, трябвало да се вземе предвид, за да се определи дали трябва да ѝ се предостави по-широка защита. Добрата репутация на по-ранна марка трябвало да се прецени при оценката на приликата между конфликтните марки, а не след като приликата бъде установена.

64 В това отношение жалбоподателят посочва, че ако известните марки „cK“ са защитени само когато буквите „cK “са използвани от трети лица със същия начин на графично представяне, това би означавало да се предостави на марката с добра репутация „CK“ равнище на защита, което на практика е по-ниско от това, с което тя би се ползвала, ако не беше общоизвестна. Фактът, че марките cK, както и други различни графични представяния на тези букви, са известни, им предоставял защита срещу използването на буквите „CK“ в сектора на модата, тъй като в този сектор посочените букви се идентифицирали с Calvin Klein, така че използването им от трети лица водело до асоциативно объркване.

65 СХВП възразява, че Първоинстанционният съд правилно се е произнесъл по въпроса за добрата репутация на по-ранната марка. Всъщност доколкото спорните знаци не можели да се считат за подобни, член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не бил приложим.

66 Zafra Marroquineros посочва, че обжалваното съдебно решение загатва за добрата репутация на по-ранните марки. Признавайки добрата репутация на фигуративния елемент „CK“ в по-ранната марка, обжалваното съдебно решение посочвало по-нататък, че тази добра репутация не поставя под въпрос факта, че вероятността от объркване между посочените марки не съществува.

Съображения на Съда

67 С второто правно основание жалбоподателят по същество упреква Първоинстанционния съд, че погрешно е ограничил преценката си до анализа на член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94, без да разгледа доводите на жалбоподателя във връзка с параграф 5 от този член, и че не е взел предвид добрата репутация и общоизвестността на по-ранните марки в рамките на преценката, предвидена в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

68 Следва обаче да се припомни, че идентичността или приликата на конфликтните марки е необходима предпоставка за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Следователно тази разпоредба е явно неприложима, когато, както в настоящото дело, Първоинстанционният съд отхвърля всяка прилика между конфликтните марки.

69 При тези обстоятелства второто правно основание трябва да се отхвърли като неоснователно.

По съдебните разноски

70 По смисъла на член 69, параграф 2 от Процедурния правилник, приложим към производството по обжалване по член 118 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като СХВП и Zafra Marroquineros са направили искане за осъждане на Calvin Klein и последното е загубило делото, то трябва да бъде осъдено да заплати съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Calvin Klein Trademark Trust да заплати съдебните разноски.

Подписи