ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-Н J. MAZÁK
представено на 3 февруари 2009 година [1]

1. Със своята жалба Aceites del Sur-Coosur SA, по-рано Aceites del Sur SA (наричано по-нататък „жалбоподателят“), иска Съдът да отмени Решение на Първоинстанционния съд по дело Koipe/СХВП — Aceites del Sur (La Española) [2]. Решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 11 май 2004 г. [3] е изменено от Първоинстанционния съд, който приема, че жалбата, подадена пред апелативния състав от Aceites Carbonell, понастоящем Koipe Corporación SL (наричано по-нататък „Koipe“), е основателна и поради това неговото възражение следва да бъде уважено.

I — Правна уредба

2. Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността [4] гласи:

„1. 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 [потребителите] на територията, в която по-ранната марка е защитена; вероятността от объркване включва риска от свързване с по-ранната марка.“

1 — Език на оригиналния текст: английски.

2 — Решение от 12 септември 2007 г. (Т–363/04, Сборник, стр. II–3355, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“).

3 — Преписка R 1109/2000-4 (наричана по-нататък „спорното решение“).

4 — ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146.

3. Член 8, параграф 2 от Регламент № 40/94 гласи:

„За целите на параграф 1 „по-ранни марки“ означават:

а) марки от следните видове, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността, като се вземат предвид, когато е уместно, претендираните приоритети, по отношение на тези марки:

i) марки на Общността;

ii) марките, регистрирани в една държава членка или, когато става въпрос за Белгия, Люксембург или Нидерландия, във Ведомството за марките на Бенелюкс […]“

II — Обстоятелства в основата на спора

4. На 23 април 1996 г. жалбоподателят подава в СХВП заявка за фигуративна марка на Общността (наричана по-нататък „заявената марка“ или марката „La Española“), изобразена по-долу:



5. На 23 ноември 1998 г. заявката за марка е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 89/98. На 23 февруари 1999 г. Koipe прави възражение срещу регистрацията на заявената марка по отношение на всички обозначени стоки. Koipe изтъква вероятността от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б), параграф 2, буква в) и параграф 5 от Регламент № 40/94,

между заявената марка и по-ранната фигуративна марка, на която Koipe е притежател, а именно „Carbonell“ (наричана понататък „по-ранната марка“ или марка „Carbonell“), изобразена по-долу:



6. Отделът по споровете на СХВП приема, че Koipe е доказало съществуването само на три регистрации в Испания и на регистрацията в Общността за „маслиново масло“ (наричани по-нататък „по-ранните испански марки“) [5]. С,ешение № 2084/2000 от 21 септември 2000 г. отделът по споровете отхвърля възражението на Koipe.

7. На 19 януари 2001 г. Koipe подава жалба в СХВП срещу постановеното от отдела по споровете решение. На 11 май 2004 г. четвърти апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата, като приема спорното решение и, следвайки подхода, възприет в решението на отдела по споровете, потвърждава, че създаденото от тези знаци визуално впечатление е напълно различно. Той отбелязва, че фигуративните елементи, представляващи основно човешка фигура, седнала в маслинова гора, имат само слаб отличителен характер за маслиновото масло, което придава на словните елементи „la española“ и „carbonell“ първостепенно значение. Относно сравнението на тези знаци във фонетичен и концептуален план четвърти апелативен състав установява, че Koipe не е опровергало пълната липса на съвпадение на словните елементи, нито слабата концептуална връзка между конфликтните знаци. На последно място той признава, че отделът по споровете е трябвало да се произнесе относно общоизвестността на по-ранните испански марки. Той обаче приема, че тази преценка, както и разглеждането на документацията, представена пред апелативния състав за доказване на горепосочената общоизвестност, не са строго необходими, тъй като във всеки случай не било изпълнено едно от предварителните условия за преценката на вероятността от объркване с марка с добра репутация или с общоизвестна такава, а именно съществуването на прилика между знаците.

III — Производството пред Първоинстанционния съд и обжалваното съдебно решение

8. На 31 август 2004 г. Koipe подава жалба пред Първоинстанционния съд за отмяна на спорното решение. В подкрепа на своето искане Koipe извежда като правни основания i) нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, и ii) нарушение на задължението за разглеждане на доказателствата за добрата репутация на по-ранната марка.

5 — Като доказателства за съществуването на по-ранната марка Koipe изтъква шест регистрации в Испания, регистрацията в Общността № 338 681, две регистрации съгласно международни договорености, както и националните регистрации в Ирландия, Дания, Швеция и Обединеното кралство.

9. На първо място, Първоинстанционният съд посочва, че между страните съществува спор относно регистрациите, които следвало да бъдат взети предвид, за да се прецени съществуването на правото на възражение, претендирано от Koipe. Според СХВП и жалбоподателя, тъй като датата, на която Koipe е направило заявка за регистрация в Общността № 338 681 (наричана по-нататък „марка на Общността на Koipe“), е по-късна от тази на подаването на заявката за марката на Общността, апелативният състав не е трябвало да взема предвид тази регистрация. Първоинстанционният съд обаче приема, че този въпрос не е релевантен и постановява, че „[…] в действителност спорното решение е по същество основано на липсата на прилика между фигуративния елемент на марката „Carbonell“ и този на заявената марка. Фигуративният елемент на марката „Carbonell“ обаче е идентичен при всички регистрации, изтъкнати от Koipe, както при тези, които са взети предвид от апелативния състав, така и при тези, които той е изключил“ [6].

10. Първоинстанционният съд разглежда първото правно основание на жалбата, с което Koipe поддържа, че спорното решение нарушава член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, като не взема предвид нито факта, че конфликтните марки като цяло са подобни на пръв поглед и следователно могат да създадат объркване на пазара, нито факта, че стоката, която е обозначена със заявената марка, е идентична със стоката, обозначена с по-ранната марка.

6 — Вж. точка 48 от обжалваното съдебно решение.

11. Така в точки 75—78 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд установява, че в спорното решение апелативният състав, за да обоснове заключението си относно слабия отличителен характер на фигуративните елементи на конфликтните марки, посочва само, че са обичайни за сектора на маслиновото масло. Фигуративните елементи представляват основно седнала човешка фигура в пасторална обстановка, по-точно в маслинова гора. Първоинстанционният съд обаче приема, че апелативният състав не излага подробно основанията за заключението си, че фигуративните елементи имат слаб отличителен характер, и не посочва никаква друга марка, различна от конфликтните, която да съдържа фигуративни елементи, сходни с разглежданите марки. Ето защо в точка 87 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд прави извод, че апелативният състав неправилно е заключил в спорното решение, че фигуративните елементи на конфликтните марки имат слаб отличителен характер.

12. Освен това Първоинстанционният съд постановява, че апелативният състав неправилно е приел, че сравнението на словните елементи на конфликтните марки придобива в случая първостепенно значение с оглед на слабия отличителен характер на фигуративните елементи на споменатите марки, въпреки че словният елемент на марката „La Española“ сам по себе си е само слабо отличителен [7].

7 — Вж. точки 88 и 89 от обжалваното съдебно решение. В точки 92 и 93 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд посочва, че „самата СХВП е поддържала позиция, обратна на тази, която застъпва в настоящото производство“, тъй като в други процедури по възражение е заключила, че „изразът „la española“ има само слаб отличителен характер, тъй като представлява обичайно наименование в хранителния отрасъл и насочва към географския произход на стоките“.

13. Що се отнася до приликата на марките и вероятността от объркване, в точка 103 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд установява, че „съвкупността от общи за двете разглеждани марки елементи създава много подобно цялостно визуално впечатление, тъй като марката „La Española“ възпроизвежда с голяма точност същността на посланието и визуалното впечатление, предадени чрез марката „Carbonell“: жената, облечена в традиционна рокля, седнала по определен начин близо до маслинов клон, на фона на маслинова гора, като цялото съдържа почти еднакво разположение на пространствата, цветовете, местата и начина на изписване на наименованията“. Първоинстанционният съд счита, че това цялостно подобно впечатление неизбежно създава за потребителя вероятност от объркване на конфликтните марки, която не се намалява от съществуването на различен словен елемент, понеже словният елемент на заявената марка има много слаб отличителен характер, тъй като насочва към географския произход на стоката [8].

14. Поради това Първоинстанционният съд счита, че апелативният състав погрешно е приел, че всяка вероятност от объркване на конфликтните марки е изключена. Напротив, от всички констатации на Първоинстанционния съд следва, че съществува вероятност от объркване на горепосочените марки [9]. Ето защо Първоинстанционният съд приема първото правно основание на жалбата, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, и считайки, че не е необходимо да се разглежда второто правно основание, приема, че обжалваното решение трябва да бъде изменено [10].

IV — По жалбата

15. В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква две правни основания. Първото правно основание на жалбата и първата част от второто правно основание на жалбата следва да се разгледат заедно.

А — *По първото правно основание и първата част от второто правно основание*

16. С *първото си правно основание жалбоподателят* твърди, че при преценката дали възражението на Koipe е основателно Първоинстанционният съд неправилно е приел, че въпросът кои регистрации трябва да бъдат взети предвид, не е релевантен. Обжалваното съдебно решение следвало да изключи притежаваната от Koipe марка на Общността поради това, че не е по-ранна марка по смисъла на член 8, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент № 40/94. Следователно единствените релевантни марки са по-ранните испански марки. Затова въпросът дали съществува вероятност от объркване между заявената марка и по-ранните испански марки следва да се разгледа

8 — Вж. точки 104 и 105 от обжалваното съдебно решение.

9 — Вж. точка 112 от обжалваното съдебно решение.

10 — Вж. точки 113 и 114 от обжалваното съдебно решение.

единствено по отношение на потребителите в Испания, където по-ранните марки на Koipe са защитени, а не по отношение на потребителите на цялата територия на Общността.

17. *Koipe* и *СХВП* поддържат по същество, че жалбоподателят придава неоправдано значение на съдържанието на точки 47 и 48 от обжалваното съдебно решение. По същество те считат, че анализът на Първоинстанционния съд относно съществуването на вероятност от объркване на конфликтните марки е извършван на всеки етап единствено по отношение на испанската територия и пазар.

18. С *първата част от второто правно основание жалбоподателят* поддържа, че като не установява точно по-ранните марки, Първоинстанционният съд неправилно определя съответните потребители и съответната територия за целите на преценката на вероятността от объркване.

19. По същество *Koipe* и *СХВП* поддържат, че при преценката на вероятността от объркване на конфликтните марки, Първоинстанционният съд правилно е ограничил анализа на съответните потребители и на съответната територия до Испания.

1. Съображения

20. Считам, че жалбоподателят е прав, като твърди, че Първоинстанционният съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като не е определил точно по-ранните марки, които трябва да бъдат взети предвид в настоящия случай. По-конкретно Първоинстанционният съд не е изключил изрично притежаваната от Koipe марка на Общността от марките, които трябва да бъдат взети предвид, по съображение че тази марка не е по-ранна марка по смисъла на член 8 от Регламент № 40/94 [11].

21. Въпросната грешка обаче не би трябвало да има решаващо значение за квалификацията на съответните потребители или за крайния извод в обжалваното съдебно решение [12]. И наистина, от обжалваното съдебно решение е видно, че Първоинстанционният съд не споменава други потребители или друга територия, различни от испанските потребители и испанската територия.

22. Следователно първото правно основание и първата част от второто правно основание следва да бъдат отхвърлени като неоснователни.

11 — Доколкото се явява последваща спрямо заявката от 23 април 1996 г. за заявената марка.

12 — Вж. в този смисъл Решение от 30 септември 2003 г. по дело Biret/Съвет, C-94/02, Recueil, стр. I-10565 точка 63.

Б — *По втората част от второто правно основание*

23. С *втората част от второто правно основание жалбоподателят* поддържа, че макар съгласно съдебната практика „вероятността от объркване да следва да се оценява в цялост, като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай“ [13], в обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд не взел предвид два изключително важни и релевантни фактора, а именно: i) поранното продължително едновременно съществуване на марките, и ii) общоизвестността на заявените марки и на поранните испански марки.

24. На второ място, жалбоподателят счита, че обжалваното съдебно решение е изследвало конфликтните марки не въз основа на критерия за „цялостна оценка“ и „цялостно впечатление“, а въз основа на отделен, последователен и аналитичен подход към съставните елементи на сложните марки, като по този начин е нарушило член 8, параграф 1, буква б) и съдебната практика, която го тълкува. Така, придавайки на фигуративните елементи решаваща тежест и отказвайки да признае значението на словните елементи на марката, Първоинстанционният съд е изопачил фактите и доказателствата, представени по делото.

25. На трето място, според жалбоподателя и СХВП Първоинстанционният съд не е оценил правилно съответните потребители, доколкото е очертал профила на средния испански потребител на маслиново масло като потребител, който е по-близък до модела на средния потребител, използван в германската съдебна практика, а именно „небрежен и неразумен потребител“, отколкото до модела на европейски потребител, определен от общностната съдебна практика, а именно „относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен потребител“ [14]. Освен това, що се отнася до марките за маслиново масло, обжалваното съдебно решение не взема предвид степента на внимание, което обикновено отделя средният испански потребител на маслиново масло, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, а взема предвид по-ниска степен на внимание.

26. Koipe обаче твърди, че Първоинстанционният съд е приложил по подходящ начин критерия за цялостната преценка, при положение че в обжалваното съдебно решение правилно е преценил съществуването на вероятност от объркване, като е взел предвид всички релевантни в случая обстоятелства, включително проблемите при едновременното съществуване на конфликтните марки на испанския пазар. Всъщност съгласно съдебната практика в тази област елементите, съставящи дадена марка, нямат една и съща стойност, нито едно и също значение. Следователно обстоятелството, че Първоинстанционният съд е придал на фигуративния елемент определящ характер, поради което направил извод за съществуването

13 — Вж. Решение от 11 ноември 1997 г. по дело C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 22, както и Решение от 12 януари 2006 г. по дело Ruiz-Picasso и др./СХВП, C-361/04 P, Recueil, стр. I-643, точка 18.

14 — Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 26.

на вероятност от объркване на конфликтните марки, като същевременно отчел и словния елемент, не нарушава общностната съдебна практика в областта на марките. Първоинстанционният съд не се е отклонил от установените критерии за преценката на тази вероятност. Що се отнася до доводите на жалбоподателя във връзка с твърдяната неправилна квалификация на испанския потребител на маслиново масло, Koipe счита, че става въпрос просто за недопустими на етапа на обжалването фактически твърдения.

27. СХВП, на първо място, счита, че обстоятелството, че Първоинстанционният съд не е взел предвид едновременното съществуване на марките на съответната територия и общоизвестността на заявената марка в Испания, няма никакво решаващо значение за крайния извод в обжалваното съдебно решение. На второ място, СХВП поддържа, че Първоинстанционният съд е извършил сравнението на конфликтните знаци само въз основа на фигуративните елементи предвид незначителния характер на останалите фактори, но оставя разрешаването на този въпрос на преценката на Съда, като само посочва две възможни решения по жалбата.

1. Съображения

28. Що се отнася до довода на жалбоподателя относно едновременното съществуване на конфликтните марки, от представените пред Съда документи е видно, че доколкото го е имало, това едновременно съществуване изобщо не е било „мирно". Оказва се, че собствениците на марката „Carbonell" са подали пред испанските съдилища няколко жалби срещу марката „La Española", с които искат да се откаже или съответно да се отмени регистрацията на тази марка [15].

29. От представените пред Съда документи и становища става ясно, че по същество испанските съдилища последователно се произнасят в полза на доводите на жалбоподателя и така допускат положение, при което конфликтните марки в действителност съществуват едновременното на испанския пазар [16]. Според мен, дори да се приеме за установено едновременното съществуване на марките на испанския пазар, жалбоподателят не е доказал надлежно, че това едновременно съществуване се е основавало на липсата на вероятност от объркване [17].

30. От друга страна, що се отнася до въпроса за общоизвестността, достатъчно е да се припомни, че по принцип общоизвестността на по-ранната марка, а не тази на заявената марка, трябва да се вземе

15 — Въз основа на приликата на фигуративното изображение на конфликтните марки.

16 — В няколко решения Първоинстанционният съд приема, че възможността едновременното съществуване на марките на пазара да намали вероятността от объркване не може да бъде напълно отхвърлена. Вж. Решение от 11 май 2005 г. по дело Grupo Sada/СХВП, T-31/03, Recueil, стр. II-1667, точка 86, Решение от 25 октомври 2006 г. по дело Castell del Remei/СХВП, T-13/05, непубликувано в Recueil, и Решение от 11 декември 2007 г. по дело Portela & Companhia/СХВП, T-10/06, непубликувано в Сборника.

17 — Следователно не е доказано, че на съответните потребители е известна принадлежността на конфликтните марки към различни предприятия.

предвид, за да се прецени дали приликата между обозначените от двете марки стоки или услуги е достатъчна, за да възникне вероятност от объркване [18].

31. Според мен в обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд не е оценил релевантността на едновременното съществуване на марките и на общоизвестността на заявената марка по отношение на вероятността от объркване. С оглед обаче на моите изводи в точки 29 и 30 по-горе пропускът на Първоинстанционния съд не обосновава отмяната на обжалваното съдебно решение. Тъй като не е установено, че едновременното съществуване на конфликтните марки се е основавало на липсата на вероятност от объркване и доколкото при преценката на вероятността от объркване по принцип трябва да се разгледа наличието или липсата на общоизвестност не толкова на марката „La Española", колкото на марката „Carbonell", крайният извод в обжалваното съдебно решение не е опорочен от пропуска на Първоинстанционния съд.

32. Считам, че същинският въпрос в настоящото производство по обжалване е свързан с твърдяното неправилно тълкуване и прилагане от Първоинстанционния съд на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (по-конкретно по отношение на визуалните различия между словните елементи на разглежданите наименования).

33. Във връзка с това считам, че е уместно да се цитира утвърдената съдебна практика, точно обобщена от Съда в Решение по дело СХВП/Shaker [19], в което същият приема, че „[е] оправдано [...] да се припомни, че съгласно [член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94] при възражение от притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка, когато поради нейната идентичност или прилика с по-ранната марка и поради идентичността или приликата на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на потребителите на територията, в която по-ранната марка е защитена. Такава вероятност от объркване включва риска от свързване с по-ранната марка".

34. В същото решение Съдът приема, че „във връзка с това законодателят на Общността уточнява в седмо съображение от Регламент № 40/94, че преценката на вероятността от объркване зависи от многобройни фактори, и по-специално от признаването на марката на пазара, от асоциацията, която може да бъде направена с използвания или регистриран знак, и от степента на прилика между марката и знака, както и между посочените стоки или услуги" [20].

35. От установената съдебна практика е видно, че „вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от

18 — Вж. в този смисъл Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 24.

19 — Решение от 12 юни 2007 г. (C-334/05 P, Сборник, стр. I-4529, точка 31). Вж. също Решение от 20 септември 2007 г. по дело Nestlé/СХВП, C-193/06 P, непубликувано в Сборника, точка 31.

20 — Решение по дело СХВП/Shaker, посочено по-горе в бележка под линия 19, точка 32.

Регламент № 40/94 представлява рискът потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия“ [21].

36. Освен това съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на хората следва да се оценява в цялост, като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай [22].

37. Освен това цялостната преценка на вероятността от объркване, що се отнася до визуалната, звукова или концептуална прилика между съответните марки, трябва да се основава върху създаденото от тях общо впечатление, като по-специално се държи сметка за техните отличителни и доминиращи елементи. Възприемането на марките, което средният потребител има за съответните стоки или услуги, играе решаваща роля в цялостната преценка на тази вероятност от объркване. В това отношение средният потребител обикновено възприема дадена марка като едно цяло и не се впуска в изследване на различните ѝ детайли [23].

38. На последно място, Съдът приема, че „с оглед на преценката на степента на съществуващата прилика между съответните марки следва да се определи тяхната степен на визуална, звукова и концептуална прилика и евентуално да се прецени значението, което е оправдано да се придаде на тези различни елементи, като се държи сметка за категорията на съответните стоки или услуги и за условията, при които те се търгуват“ [24].

39. Що се отнася отново до обжалваното съдебно решение, в точка 87 Първоинстанционният съд първо прави извод, че, противно на постановеното в спорното решение, на фигуративните елементи на конфликтните марки е трябвало да се отдаде по-голямо значение и приема, че те не са имали слаб отличителен характер.

40. От друга страна, в точки 88—93 от обжалваното съдебно решение, и също противно на постановеното в спорното решение, Първоинстанционният съд придава по-малко значение на словния елемент на марката „La Española“ и приема, че същият няма доминиращ характер.

41. След това Първоинстанционният съд разглежда приликата между конфликтните марки и вероятността от объркване.

21 — Вж. Решение по дело СХВП/Shaker, посочено по-горе в бележка под линия 19, точка 33 и Решение по дело Nestlé/СХВП, посочено по-горе в бележка под линия 19, точка 32 и цитираната съдебна практика.

22 — Решение по дело СХВП/Shaker, посочено по-горе в бележка под линия 19, точка 34 и Решение по дело Nestlé/СХВП, посочено по-горе в бележка под линия 19, точка 33.

23 — Решение по дело СХВП/Shaker, посочено по-горе в бележка под линия 19, точка 35 и Решение по дело Nestlé/СХВП, посочено по-горе в бележка под линия 19, точка 34.

24 — Решение по дело СХВП/Shaker, посочено по-горе в бележка под линия 19, точка 36.

42. В точка 98 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд напомня своята съдебна практика, съгласно която две марки са подобни, когато от гледна точка на съответните потребители са поне отчасти идентични в един или няколко релевантни аспекта [25]. В точки 100—103 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд извършва визуално сравнение на конфликтните марки.

43. В това отношение изглежда, че Първоинстанционният съд разглежда от визуална гледна точка определени аспекти на изображението на съответните наименования [26]. Първоинстанционният съд посочва, че „наименованието на марката е разположено в бяла рамка на червен фон в долната част на етикета“ и че „наименованието на марката е изписано с бели букви с еднакъв размер на червения фон на рамката“. Бих искал обаче да подчертая, че Първоинстанционният съд не разглежда и не сравнява конкретното съдържание на словните елементи на самите наименования.

44. Освен това в точка 103 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд отново се насочва към наименованията, но прави това само по отношение на „местата и начина на изписване на наименованията“. Първоинстанционният съд отново не разглежда конкретното съдържание на думите и визуалните различия между двете думи.

45. Едва в точка 105 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд разглежда различните словни елементи на наименованията, но в действителност посочва, че понеже „La Española“ има много слаб отличителен характер [27], тази разлика не намалява вероятността от объркване. Първоинстанционният съд обаче не извършва визуално сравнение на думите „La Española“ и „Carbonell“.

46. Накрая, в точка 109 от обжалваното съдебно решение, Първоинстанционният съд приема, че различията между конфликтните марки във фонетичен план са лишени от каквото и да било значение за отличаването на стоките.

47. С оглед на казаното по-горе, считам, че жалбоподателят не е прав, като поддържа, че Първоинстанционният съд е пропуснал

25 — Позовавайки се на Решение от 23 октомври 2002 г. по дело Matratzen Concord/СХВП, T-6/01, Recueil, стр. II-4335, точка 30 и на Решение от 7 септември 2006 г. по дело L & D/СХВП, T-168/04, Recueil, стр. II-2699, точка 91.

26 — Вж. точка 100 от обжалваното съдебно решение.

27 — Тъй като насочва към географския произход на стоките.

в своята цялостна преценка на конфликтните марки да разгледа словните елементи на тези марки. Ясно е, че в известна степен Първоинстанционният съд извършва преценка на наименованията.

48. Жалбоподателят обаче също така твърди, че в своя анализ на вероятността от объркване Първоинстанционният съд е изопачил представени пред него факти и доказателства.

49. В това отношение съгласно член 225, параграф 1 ЕО и член 58, първа алинея от Статута на Съда обжалването се ограничава само до правни въпроси. Следователно единствено Първоинстанционният съд е компетентен да установява и преценява относимите факти, както и да оценява доказателствата. Установяването на тези факти и преценката на тези доказателства следователно не представляват — освен в случай на тяхно изопачаване — правен въпрос, подлежащ като такъв на контрол от страна на Съда в рамките на производство по обжалване [28]. Подобно изопачаване трябва ясно да личи от доказателствата по делото, без да е необходимо да се прибягва до нова преценка на фактическите обстоятелства и на доказателствата [29].

50. Макар на пръв поглед Първоинстанционният съд да извършва цялостна преценка на вероятността от объркване на конфликтните марки, считам, че при тази преценка в действителност той взема предвид само наименованието „La Española“ [30]. Като се изключи фактът, че в точка 105 от обжалваното съдебно решение се признава, че словният елемент е различен, това решение не съдържа изрична преценка дали наименованието „Carbonell“ има отличителен характер. Ето защо считам, че Първоинстанционният съд не извършва надлежно сравнение на конкретното съдържание на словните елементи в наименованията на марките „Carbonell“ и „La Española“.

51. От тълкуването на точки 94—112 от обжалваното съдебно решение относно анализа на приликата между марките и на вероятността от объркване следва, че при преценката на словните елементи на конфликтните марки Първоинстанцион-

28 — Вж. по-конкретно 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 (C-173/04 P, Recueil, стр. I-551, точка 35) и Решение от 22 юни 2006 г. по дело Storck/СХВП (C-25/05 P, Recueil, стр. I-5719, точка 40).

29 — 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) и Решение от 21 септември 2006 г. по дело JCB Service/Комисия (C-167/04 P, Recueil, стр. I-8935, точка 108).

30 — По-конкретно в точка 92 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд счита, че „La Española“ има твърде слаб отличителен характер.

ният съд не взема под внимание конкретното съдържание на словния елемент на наименованието „Carbonell“, а извършва едностранчиво и поради това неправилно от правна гледна точка сравнение на двете конфликтни наименования [31]. Считам, че този пропуск води до изопачаване на фактите и доказателствата по делото.

52. Същевременно горепосоченият пропуск от страна на Първоинстанционния съд води според мен до неправилно тълкуване и прилагане на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

53. В това отношение бих добавил, че макар Първоинстанционният съд да е приел, че съдържанието на словните елементи на наименованията „Carbonell“ и „La Española“ не е доминиращо и/или има по-малко значение, той все пак е бил длъжен, освен ако не е счел тези елементи за незначителни [32], да сравни конкретното съдържание на словните елементи на наименованията [33]. Във връзка с това по дело Medion [34] например Съдът приема, че е налице вероятност от объркване, като се основава на елемент, който няма доминиращ характер.

54. Освен това Първоинстанционният съд не посочва изрично защо при визуалното сравнение на конфликтните марки не сравнява направо конкретното съдържание на словните елементи на наименованията (а именно наименованията на съответните марки „Carbonell“ и „La Española“).

55. Освен това въпреки цитираната в точка 107 от обжалваното съдебно решение релевантна съдебна практика относно критерия за „относително осведомения и в разумни граници наблюдателен и съобразителен“ среден потребител, който критерий следва да се приложи в рамките на цялостната

31 — Според мен слабият отличителен характер на израза „La Española“ е явно недостатъчен, за да оправдае липсата на сравнение във визуален план на това наименование с по-ранната марка „Carbonell“.

32 — Вж. в този смисъл Решение по дело СХВП/Shaker, посочено по-горе в бележка под линия 19, точки 41 и 42. В тези точки Съдът приема по-специално, че при преценката дали съществува вероятност от объркване приликата между две марки следва да се изследва, като всяка от съответните марки се разглежда в нейната цялост. Само ако всички други съставни части на марката са незначителни, преценката на приликата би могла да се направи само въз основа на доминиращия елемент.

33 — Вж. в този смисъл точка 45 по-горе по отношение на „La Española“.

34 — Решение от 6 октомври 2005 г. по дело C-120/04, Recueil, стр. I-8551, точка 32 и сл.

преценка, съм съгласен с жалбоподателя и СХВП, че Първоинстанционният съд в действителност прилага критерий, който е по-близък до критерия за прекалено небрежния потребител.

56. Според мен преценката на Първоинстанционния съд за съответния потребител [35] не съответства на съдебната практика, съгласно която средният потребител е „относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен“.

57. Считам за нелогична констатацията на Първоинстанционния съд, че „относително осведоменият и в разумни граници наблюдателен и съобразителен“ среден потребител не би забелязал конкретното съдържание на словните елементи на наименованията на конфликтните марки, дори когато тяхната големина и тежест в конфликтните знаци не са незначителни.

58. На последно място, що се отнася до процесуалното съображение на СХВП, че Първоинстанционният съд няма право да се произнася по начин, който е в противоречие с оспореното решение на орган на Общността, и че само може да отмени такова решение, е достатъчно да се посочи, че съгласно член 63, параграф 3 от Регламент № 40/94 и член 135 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд последният може да измени решението на апелативния състав, а съгласно член 63, параграф 6 СХВП е длъжна да вземе мерките, които са необходими за изпълнение на решението на Съда [36].

59. С оглед на всички изложени по-горе съображения смятам, че Първоинстанционният съд изопачава представените пред него факти и доказателства по делото и нарушава член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, поради което обжалваното съдебно решение следва да бъде отменено.

60. В конкретния случай считам, че съгласно член 61, първа алинея, второ изречение от Статута на Съда Съдът следва да върне делото на Първоинстанционния съд за постановяване на решение, така че последният да може да извърши преценка на фактите (ново сравнение на конфликтните марки) въз основа на правилна цялостна преценка на разглежданите знаци.

35 — По-конкретно в точка 109 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд приема, че „в повечето случаи маслиновото масло се купува в супермаркети или магазини, където стоките от различните марки са разположени на рафтове [...] [и поради това] потребителят се води повече от впечатление, отколкото от пряко сравнение на различните марки, и често не изчита всички указания върху всеки съд с маслиново масло. В по-голямата част от случаите той просто взема бутилката, чийто етикет визуално му напомня за марката, която търси. [Следователно] фигуративният елемент на конфликтните марки придобива по-голямо значение [...]“.

36 — Вж. например Решение от 18 октомври 2007 г. по дело AMS/СХВП, T-425/03, Сборник, стр. II-4265, точка 15 и цитираната съдебна практика.

V — **Заключение**

61. Ето защо считам, че Съдът следва:

1) да отмени решението, постановено на 12 септември 2007 г. по дело Koipe/СХВП–Aceites del Sur (La Española) (Т-363/04);

2) да върне делото на Първоинстанционния съд на Европейските общности за постановяване на решение;

3) да не се произнася по съдебните разноски.