Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (първи състав)

21 септември 2012 година*

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „WESTERN GOLD“ — По-ранни национални, международна и общностна словни марки „WESERGOLD“, „Wesergold“ и „WeserGold“ — Относителни основания за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Отличителен характер на по-ранните марки“

По дело T-278/10

Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, установено в Rinteln (Германия), за което се явяват P. Goldenbaum, T. Melchert и I. Rohr, avocats,

жалбоподател,

срещу

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

ответник,

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

Lidl Stiftung & Co. KG, установено в Neckarsulm (Германия), за което се явяват A. Marx и M. Schaeffer, avocats,

с предмет жалба срещу решение на първи апелативен състав на СХВП от 24 март 2010 г. (преписка R 770/2009-1) относно производство по възражение между Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG и Lidl Stiftung & Co. KG,

ОБЩИЯТ СЪД (първи състав),

състоящ се от: г-н J. Azizi (докладчик), председател, г-н S. Frimodt Nielsen и г-жа M. Кънчева, съдии,

секретар: г-жа C. Heeren, администратор,

предвид исковата молба, подадена в секретариата на Общия съд на 21 юни 2010 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 12 ноември 2010 г.,

* Език на производството: немски.

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 30 септември 2010 г.,

след съдебното заседание от 27 юни 2012 г.

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 23 август 2006 г. встъпилата страна Lidl Stiftung & Co. KG подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание на 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), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

2 Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „WESTERN GOLD“.

3 Стоките, за които е поискана регистрацията, са от клас 33 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена, и отговарят по-специално на следното описание: „Спиртни напитки, и по-специално уиски“.

4 Заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 3/2007 от 22 януари 2007 г.

5 На 14 март 2007 г. жалбоподателят Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG подава възражение на основание член 42 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 41 от Регламент № 207/2009) срещу регистрацията на заявената марка за стоките, посочени в точка 3 по-горе.

6 Възражението се основава на следните по-ранни марки:

7 Първата посочена по-ранна марка е словна марка на Общността „WeserGold“, депозирана на 3 януари 2003 г. и регистрирана на 2 март 2005 г. под номер 2994739 за стоки от класове 29, 31 и 32, които стоки отговарят за всеки от тези класове на следното описание:

— клас 29: „консервирани, сушени и сготвени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри, плодови сосове; млечни произведения, а именно напитки на основата на кисело мляко, съставени предимно от кисело мляко, но и от плодов или зеленчуков сок“,

— клас 31: „Пресни плодове“,

— клас 32: „Минерални и газирани води; други безалкохолни напитки, а именно лимонада, сода и кола; плодови сокове, напитки на плодова основа, зеленчукови сокове и напитки на зеленчукова основа; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“.

8 Втората посочена по-ранна марка е германската словна марка „WeserGold“, депозирана на 26 ноември 2002 г. и регистрирана на 27 февруари 2003 г. под номер 30257995 за стоки от класове 29, 31 и 32, които стоки отговарят за всеки от тези класове на следното описание:

— клас 29: „консервирани, сушени и сготвени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри, пюрета; млечни произведения, а именно напитки на основата на кисело мляко, съставени предимно от кисело мляко, но и от плодов или зеленчуков сок“,

— клас 31: „Пресни плодове“,

— клас 32: „Минерални и газирани води; други безалкохолни напитки, а именно лимонада, сода и кола; плодови сокове, напитки на плодова основа, зеленчукови сокове и напитки на зеленчукова основа; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“.

9 Третата посочена по-ранна марка е международна словна марка № 801149 „Wesergold“, депозирана на 13 март 2003 г. с действие в Чешката република, Дания, Испания, Франция, Италия, Унгария, Австрия, Полша, Португалия, Словения, Швеция, Обединеното кралство и страните от Бенелюкс, за стоки от класове 29, 31, 32, които стоки отговарят за всеки от тези класове на следното описание:

— клас 29: „консервирани, сушени и сготвени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри, пюрета; млечни произведения, а именно напитки на основата на кисело мляко, съставени предимно от кисело мляко, но и от плодов или зеленчуков сок“,

— клас 31: „Пресни плодове“,

— клас 32: „Минерални и газирани води; други безалкохолни напитки, а именно лимонада, сода и кола; плодови сокове, напитки на плодова основа, зеленчукови сокове и напитки на зеленчукова основа; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“.

10 Четвъртата посочена по-ранна марка е германска словна марка „WESERGOLD“, депозирана на 12 юни 1970 г. и регистрирана на 16 февруари 1973 г. под номер 902472, подновена на 13 юни 2000 г. за стоки от клас 32, които стоки отговарят на следното описание: „Сайдери, лимонади, минерални води, зеленчукови сокове като напитки, плодови сокове“.

11 Петата посочена по-ранна марка е полска словна марка „WESERGOLD“, депозирана на 26 юни 1996 г. и регистрирана на 11 май 1999 г. под номер 161413 за стоки от клас 32, които стоки отговарят на следното описание: „Минерални и изворни води; трапезни води, безалкохолни напитки; плодови сокове, плодови нектари, плодови сиропи, зеленчукови сокове, зеленчукови нектари, разхладителни напитки, напитки на базата на плодови сокове, лимонади, газирани напитки, минерални напитки, студени чайове, ароматизирани минерални води, минерални води с добавени плодови сокове — всички посочени напитки и като диетични препарати за немедицински цели“.

12 В подкрепа на възражението е изтъкнато основанието по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009).

13 На 11 юни 2009 г. отделът по споровете уважава възражението и отхвърля искането за регистрация на марката на Общността. По причини, свързани с процесуалната икономия, отделът по споровете ограничава преценката си на възражението до по-ранната словна марка на Общността, за която не е изискано доказателство за реално използване.

14 На 13 юли 2010 г. встъпилата страна подава жалба пред СХВП съгласно членове 58—64 от Регламент № 207/2009 срещу решението на отдела по споровете.

15 С Решение от 24 март 2010 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП уважава жалбата и отменя решението на отдела по споровете. Апелативният състав приема, че съответните потребители са широкият кръг потребители от Европейския съюз. Стоките, до които се отнася заявената марка, са от клас 33, а именно „спиртни напитки, и по-специално уиски“, и не са сходни със стоките, до които се отнасят по-ранните марки и които са от класове 29 и 31 (вж. точки 20 и 21 от обжалваното решение). Има малка степен на сходство между стоките от клас 33, до които се отнася заявената марка, и стоките от клас 32, до които се отнасят по-ранните марки (вж. точки 22—28 от обжалваното решение). Спорните знаци имат средна степен на визуално (точка 33 от обжалваното решение) и фонетично (вж. точка 34 от обжалваното решение) сходство, но са концептуално различни (вж. точки 35—37 от обжалваното решение). Що се отнася до отличителния характер на по-ранните марки, апелативният състав приема по същество, че той е малко под средния поради наличието на думата „gold“, която има слаб отличителен характер (вж. точки 38—40 от обжалваното решение). Накрая, апелативният състав посочва, че претеглянето на всички обстоятелства в настоящия случай с оглед на преценката на вероятността от объркване води до заключението, че не е налице вероятност от объркване между конфликтните знаци (вж. точки 41—47 от обжалваното решение).

Искания на страните

16 Жалбоподателят моли Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

17 СХВП и встъпилата страна молят Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

18 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква четири правни основания, изведени от нарушение съответно на член 8, параграф 1, буква б), на член 64, на член 75, второ изречение, и при условията на евентуалност — на член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009. Той поддържа по същество, че конфликтните знаци са сходни визуално, фонетично и концептуално, че по-ранните марки имат присъщ отличителен характер, засилен в резултат на използването, и че стоките, обозначени с конфликтните знаци, са сходни. Следователно според него има вероятност от объркване между конфликтните знаци за съответните потребители.

19 СХВП и встъпилата страна оспорват основателността на правните основания на жалбоподателя. Те считат, че не е налице вероятност от объркване между конфликтните знаци.

Предварителни бележки

20 Най-напред следва да се припомни, че съгласно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка, когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството 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.

21 Както е признато от постоянната съдебна практика, вероятност от объркване представлява вероятността потребителите да повярват, че разглежданите стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия. Съгласно същата тази съдебна практика вероятността от объркване следва да се преценява цялостно според възприятието, което съответните потребители имат за разглежданите знаци и стоки или услуги, и като се отчитат всички релевантни фактори в конкретния случай, по-специално взаимозависимостта между сходството на знаците и сходството на обозначените с тях стоки или услуги (вж. Решение на Общия съд от 9 юли 2003 г. по дело Laboratorios RTB/СХВП — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, стр. II-2821, точки 30—33 и цитираната съдебна практика).

22 За целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 вероятността от объркване предполага едновременно идентичност или сходство на конфликтните марки, както и идентичност или сходство между обозначените стоки или услуги. Става въпрос за кумулативни предпоставки (вж. Решение на Общия съд от 22 януари 2009 г. по дело Commercy/СХВП — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Сборник, стр. II-43, точка 42 и цитираната съдебна практика).

По съответните потребители

23 Съгласно постоянната съдебна практика в рамките на цялостната преценка на вероятността от объркване следва да се вземе предвид средният потребител на съответната категория стоки, който по принцип е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен. Следва също така да се вземе предвид фактът, че степента на внимание на средния потребител може да е различна в зависимост от съответната категория стоки или услуги (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 13 февруари 2007 г. по дело Mundipharma/СХВП — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Сборник, стр. II-449, точка 42 и цитираната съдебна практика).

24 В настоящия случай, предвид разглежданите стоки, следва да се потвърди определението на съответните потребители от апелативния състав, впрочем неоспорено от страните, съгласно което съответните потребители са широкият кръг потребители.

25 Тъй като обжалваното решение се основава по-специално на по-ранните марки на Общността, съответните потребители са средните потребители на Съюза.

По сравнението на стоките

26 Както е признато от постоянната съдебна практика, за да се прецени сходството между разглежданите стоки или услуги, следва да се вземат предвид всички релевантни фактори, които характеризират връзката между тези стоки или услуги. Тези фактори включват по-специално естеството, предназначението и употребата им, както и техния конкурентен или допълващ характер. Могат да бъдат отчетени и други фактори, като например каналите за разпространение на съответните стоки (вж. Решение на Общия съд от 11 юли 2007 г. по дело El Corte Inglés/СХВП — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Сборник, стр. II-2579, точка 37 и цитираната съдебна практика).

27 В обжалваното решение апелативният състав приема, че стоките от клас 33, които са обозначени със заявената марка, са различни от стоките от класове 29 и 31, които са обозначени с по-ранните марки (вж. точки 20 и 21 от обжалваното решение). Освен това апелативният

състав приема, че между стоките от клас 33, които са обозначени със заявената марка, и стоките от клас 32, които са обозначени с по-ранните марки, имат само малка степен на сходство (вж. точка 28 от обжалваното съдебно решение).

28 Жалбоподателят оспорва преценката на апелативния състав, че е налице само малка степен на сходство между стоките от клас 33, които са обозначени със заявената марка, и стоките от клас 32, които са обозначени с по-ранните марки. Според него е налице нормално сходство между посочените стоки.

29 Така жалбоподателят не оспорва преценката на апелативния състав, че стоките от клас 33, които са обозначени със заявената марка, са различни от стоките от класове 29 и 31, които са обозначени с по-ранните марки, а ограничава твърдението си за нарушение до преценката на апелативния състав относно сходството между стоките от клас 33, обозначени със заявената марка, и стоките от клас 32, обозначени с по-ранните марки.

30 Що се отнася до последното сравнение, жалбоподателят счита, на първо място, че обстоятелството, че някои потребители внимателно разграничават алкохолните от безалкохолните напитки, не позволява да се отхвърли сходството, което съществува между разглежданите стоки. Според него голяма част от потребителите не разграничават напитките в зависимост от това дали те съдържат алкохол или не, а правят спонтанен избор според моментното си желание от селекция от напитки, която им се предлага в менюто на бар или ресторант. Жалбоподателят оспорва позоваването в този контекст на Решение на Общия съд от 18 юни 2008 г. по дело Coca-Cola/СХВП — San Polo (MEZZOPANE) (T-175/06, Сборник, стр. II-1055), тъй като това решение не се отнасяло до спиртните напитки, а до виното.

31 В това отношение следва да се отбележи, че апелативният състав основателно е счел, че самото естество на стоките се различава в зависимост от наличието или липсата на алкохол в състава им. Наличието или липсата на алкохол в дадена напитка се възприема от потребителя като важна разлика, що се отнася до естеството на съответната напитка. Противно на твърдяното от жалбоподателя, широкият кръг потребители на Съюза е внимателен и прави разлика между напитките, които съдържат алкохол, и безалкохолните напитки, дори когато избира напитката според моментното си желание. Така, като се позовава на Решението по дело „MEZZOPANE“ (точка 30 по-горе, точки 80—82), апелативният състав посочва правилно в обжалваното решение, че средният потребител прави това разграничение, когато сравнява спиртните напитки от заявената марка и безалкохолните напитки от по-ранните марки.

32 На второ място, жалбоподателят твърди, че е налице значително припокриване между предназначението и употребата на стоките, обозначени с конфликтните знаци, тъй като спиртните напитки често се смесват с безалкохолни напитки. Така тези напитки понякога били предварително опаковани под формата на меланж, като например при „alcopops“, или пък се консумирали заедно под формата на коктейли или на дълги напитки.

33 В това отношение следва да се посочи, че апелативният състав може да приеме, без да допусне грешка, че разглежданите стоки се припокриват частично, що се отнася до предназначението и употребата им. Всъщност обстоятелството, че спиртните напитки често се смесват с безалкохолни напитки, независимо дали това става преди опаковането или под формата на коктейл и на дълга напитка, не позволява да се постави под съмнение фактът, че спиртните напитки, и по-специално уискито, често се опаковат и консумират, такива каквито са.

34 На трето място, жалбоподателят оспорва преценката на апелативния състав, че поради особения процес на производство на спиртните напитки, който се различава напълно от процеса на производство на безалкохолните напитки, съответните потребители не изхождат от принципа,

че спиртните и безалкохолните напитки произхождат от едно и също предприятие. Той счита, че тази преценка не съответства на действителността, и в подкрепа на довода си привежда примери за производители на плодови сокове и на плодова ракия, както и уебсайтове.

35 В това отношение най-напред следва да се отбележи, че жалбоподателят представя горепосочените доказателства за пръв път пред Общия съд. Целта на жалбата пред Общия съд обаче е да се осъществи контрол за законосъобразност върху решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 65 от Регламент № 207/2009, поради което задачата на Общия съд не е да преразгледа фактическите обстоятелства в светлината на документи, представени за пръв път пред него. Ето защо тези документи следва да се изключат, без да е необходимо да се преценява доказателствената им сила (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 24 ноември 2005 г. по дело Sadas/СХВП — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Recueil, стр. II-4891, точка 19 и цитираната съдебна практика). Освен това обстоятелството, че в някои случаи производителите на ракия или на други спиртни напитки произвеждат и безалкохолни напитки, не поставя под съмнение преценката, че средният потребител не изхожда от принципа, че спиртните и безалкохолните напитки произхождат от едно и също предприятие. Всъщност предвид напълно различните методи на производство апелативният състав може да приеме, че съответните потребители по принцип не считат, че алкохолните и безалкохолните напитки произхождат от едно и също предприятие.

36 Жалбоподателят счита също, че сходството на стоките не зависи от това дали разглежданите стоки са били произведени на едно и също място, а от това дали съответните потребители могат да повярват, че те са произведени от едно и също предприятие или от свързани предприятия. В случая обаче от разликата в производствения процес на спиртните и безалкохолните напитки, на която се позовава апелативният състав, следва, че съответните потребители не вярват, че двата вида стоки са произведени от едно и също предприятие или от свързани предприятия.

37 На четвърто място, жалбоподателят оспорва преценката на апелативния състав, че спиртните напитки са напитки, които се консумират за удоволствие, а безалкохолните напитки са напитки, които се консумират за утоляване на жаждата. Според него поради високото им съдържание на захар голям брой безалкохолни напитки не се консумират за утоляване на жаждата, а заради вкуса им и за удоволствие.

38 В това отношение следва да се отбележи, че съответните потребители не възприемат спиртните напитки като напитки за утоляване на жаждата. Освен това, макар да е вярно, че голям брой безалкохолни напитки с високо съдържание на захар не могат да утолят жаждата, съответните потребители все пак ги възприемат като средство за утоляване на жаждата особено когато се сервират изстудени. Предвид последиците от консумацията на алкохол върху здравето и върху психическото и физическото състояние, средният потребител консумира спиртни напитки само от време на време за удоволствие или заради вкуса им. За разлика от това, безалкохолните напитки по принцип се консумират за утоляване на жаждата, независимо от факта, че средният потребител може да ги избере в зависимост от вкуса им. Във всички случаи апелативният състав правилно е приел, че за съответните потребители наличието или липсата на алкохол и разликата във вкуса на спиртните и безалкохолните напитки, обозначени с по-ранните марки, имат предимство пред общите предназначение и употреба.

39 На пето място, жалбоподателят счита, че разглежданите стоки имат допълващ характер, тъй като спиртните напитки се консумират в много форми и главно в смесена форма.

40 В това отношение следва да се припомни, че стоките се считат за стоки с допълващ характер, когато съществува тясна връзка между тях, в смисъл че покупката на една стока е неизбежно свързана или от важно значение за използването на другата (вж. в този смисъл Решение по дело „MEZZOPANE“, точка 30 по-горе, точка 67). Не може да се счете обаче, че покупката на

безалкохолна напитка е неизбежно свързана с покупката на спиртна напитка и обратното. Разбира се, съществува връзка между двата вида стоки, но тя се ограничава до смесените напитки. Само в този случай купувачът на една от тези стоки ще трябва да закупи другата и обратното. Както обаче бе посочено в точка 33 по-горе, спиртните и безалкохолните напитки често се консумират, такива каквито са, без да се смесват преди това.

41 С оглед всички гореизложени доводи апелативният състав е могъл, без да допусне грешка в преценката, да приеме, че спиртните напитки, обозначени със заявената марка, и безалкохолните напитки, обозначени с по-ранните марки, имат само слаба степен на сходство.

42 Този извод не може да се постави под съмнение от обстоятелството, че жалбоподателят се позовава на решение на четвърти апелативен състав на СХВП (преписка R 83/2003—4). Всъщност съгласно постоянната съдебна практика решенията относно регистрацията на знак като марка на Общността, които апелативните състави на СХВП приемат по силата на Регламент № 207/2009, спадат към обвързаната компетентност, а не към оперативната самостоятелност. При това законосъобразността на посочените решения трябва да се преценява въз основа единствено на този регламент, а не на по-ранната практика по вземане на решения на апелативните състави (Решение на Съда от 26 април 2007 г. по дело Alcon/СХВП, C-412/05 P, Сборник, стр. I-3569, точка 65 и Решение по дело „ARTHUR ET FELICIE“, точка 35 по-горе, точка 71).

По сравнението на конфликтните знаци

Предварителни бележки

43 Общата преценка на вероятността от объркване по отношение на визуалното, фонетичното или концептуалното сходство на конфликтните знаци трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи. Възприятието 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. Решение на Съда от 12 юни 2007 г. по дело СХВП/Shaker, C-334/05 P, Сборник, стр. I-4529, точка 35 и цитираната съдебна практика).

44 Най-напред следва да се посочи, че обстоятелството, че по-ранните марки, които са съставени от същата дума „wesergold“, се изписват или с главни букви, или с малки букви, или с главна буква в началото и в средата на посочената дума, е без значение за сравнението на разглежданите знаци. Всъщност съгласно постоянната съдебна практика словна марка е марка, която се състои изключително от букви, думи или съчетание от думи, изписани с нормален печатен шрифт, без специален графичен елемент. Следователно защитата, която произтича от регистрацията на словната марка, се отнася до посочената дума в заявката за регистрация, а не до графичните или стилистичните особености, които тази марка би могла евентуално да придобие (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 22 май 2008 г. по дело Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/СХВП (RadioCom), T-254/06, непубликувано в Сборника, точка 43 и цитираната съдебна практика).

По визуалното сравнение

45 Жалбоподателят оспорва преценката на апелативния състав, че разглежданите знаци имат средна степен на визуално сходство. Той твърди, че степента на визуално сходство между конфликтните знаци е висока, тъй като използването на главна буква не е графичен елемент, а води до разделяне на словната марка на две думи. Ако това не било така, разстоянието между

две думи в средата на словна марка нямало никакъв смисъл и съставените от две или повече думи марки трябвало да се считат за марки с една дума. При условията на евентуалност жалбоподателят поддържа, че съгласно горепосочения подход както заявената марка, така и по-ранните марки трябва да се считат за марки, съставени от една дума. Освен това жалбоподателят счита, че по-ранните марки очевидно са съставени от два елемента и че общото или отделно изписване не води до различно произнасяне. Конфликтните знаци можели да се произнасят по различни начини, от които нито един не бил по-вероятен от другия и от изписването им не личали визуални различия.

46 В това отношение, предвид посочената в точка 44 по-горе съдебна практика, следва да се потвърди преценката на апелативния състав, че редуването на малки и главни букви в по-ранните марки не оказва никакво влияние върху сравнението на знаците, при положение че по-ранните марки са словни марки. Така във визуален план не може да се говори за разделяне на по-ранните марки на две думи, както твърди жалбоподателят, и следва да се счете, че по-ранните марки са съставени от една-единствена дума.

47 Обстоятелството, че единствената дума на по-ранните марки може да се разглежда като съкращение на думите „weser“ и „gold“, не засяга преценката на апелативния състав, че заявената мярка ще се възприема визуално като съставена от две думи, докато по-ранната марка съдържа само една дума. Освен това, както посочва апелативният състав, макар поредността на останалите букви да е идентична, заявената марка се различава от по-ранните марки по буквите „t“ и „n“. Предвид тези елементи и обстоятелството, че конфликтните знаци съдържат поредицата от букви „w“ „e“ и „s“, както и „e“ и „r“, и елемента „gold“, апелативният състав правилно е приел, че конфликтните знаци имат средна степен на визуално сходство.

По фонетичното сравнение

48 Жалбоподателят оспорва преценката на апелативният състав, че конфликтните знаци имат средна степен на фонетично сходство (вж. точка 34 от обжалваното решение). Той твърди, че заявената марка и по-ранните марки имат голямо фонетично сходство, дължащо се на еднаквия брой срички, на идентичността на последните срички, на идентичността на първите три букви и на идентичността на девет последователни звука, които определят начина на произнасяне на марките. В заявената марка буквата „t“ се сливала с предходната буква, а именно буквата „s“, за да образуват само един звук, а буквата „n“ едва се чувала.

49 В това отношение следва да се посочи, че и двата конфликтни знака съдържат поредицата от букви „w“, „e“ и „s“, както и буквите „e“ и „r“ и думата „gold“ в една и съща последователност. Поради наличието на буквите „t“ и „n“ в заявената марка „WESTERN GOLD“ обаче последната ще се произнася от съответните потребители по различен начин от по-ранните марки. Противно на твърдението на жалбоподателя, буквите „n“ и „t“ се чуват и водят до различен ритъм и звук в произнасянето на посочената марка, поне за част от съответните потребители, и по-специално за големия кръг английски, испански, френски и германски потребители. Така последната сричка от първата дума на заявената марка, а именно сричката „stern“, ще се произнася и възприема фонетично като по-дълга от сричката „ser“ на по-ранните марки. Освен това в зависимост от езика на съответния потребител буквата „s“ на заявената марка, ще се произнася или няма да се поизнася по същия начин като буквата „s“ на по-ранните марки и ще се произнася като [s] или [z].

50 Поради това апелативният състав правилно е приел, че разглежданите знаци имат средна степен на фонетично сходство.

По концептуалното сравнение

51 В обжалваното решение апелативният състав приема, че конфликтните знаци се различават в концептуално отношение (вж. точка 37 от обжалваното решение).

52 Жалбоподателят оспорва тази преценка, като твърди, че конфликтните знаци са сходни в концептуално отношение. Изразът „western gold“ имал несигурно и неразбираемо съдържание и по този начин оставял място за многобройни, но абстрактни асоциации, които не можели да подсилят разликата. Елементът „gold“, който фигурира в двете марки, провокирал позитивна асоциация, която можела да създаде несъзнателна връзка между марките и по този начин да доведе до приближаване на смисъла им.

53 В това отношение следва да се приеме, че думата „western“ ще се възприема като обозначаваща посоката на света „запад“ или като кинематографичен жанр, тъй като уестърн филмите са широко известен на съответните потребители кинематографичен жанр. Впрочем двете значения на думата „western“ са тясно свързани, тъй като името на кинематографичния жанр произтича от мястото на действието, което се развива в западната част на Съединените щати. Освен това апелативният състав правилно подчертава, че много потребителите ще направят връзка между уиското и посочените филми, като се има предвид, че често пъти определени участници в тези филми консумират уиски. Следователно съответните потребители ще придадат едно или няколко точни значения на думата „western“.

54 Както правилно посочва апелативният състав, думата „weser“ ще бъде възприета от част от германските потребители като позоваване на името на реката, която преминава през град Бремен (Германия). Останалата част от съответните европейски потребители ще възприемат тази дума като измислена.

55 Думата „gold“ в разглежданите марки ще се възприема като позоваване на благородния метал злато, чийто цвят е близък до този на уискито. Освен това съответните потребители могат да свържат думата „gold“ с по-високо качество и поради това да я възприемат като промоционален елемент. Част от съответните говорещи английски език потребители, сред които английските и ирландските, ще възприемат заявената марка като означаваща „злато от запада“. Фактът, че и двете конфликтни марки съдържат общата дума „gold“, не е достатъчен, за да се неутрализират разликите в значението на разглежданите знаци предвид разликата в значението на думите „western“ и „weser“.

56 Следователно апелативният състав е могъл да приеме, без да сгреши, че разглежданите знаци се различават концептуално.

Междинна преценка

57 По отношение на сравнението на знаците от гореизложеното следва, че апелативният състав основателно е приел, че конфликтните знаци са визуално и фонетично сходни и концептуално различни.

58 В това отношение следва да се припомни, че когато марките са фонетично и визуално сходни, те са сходни като цяло, освен ако не са налице значими концептуални различия. Тези различия могат да неутрализират фонетичното и визуалното сходство, доколкото от гледна точка на съответните потребители поне един от знаците има ясно и определено значение, така че тези потребители могат да разберат това значение направо (Решение на Съда от 13 септември 2007 г. по дело Ponte Finanziaria/СХВП, C-234/06 P, Сборник, стр. I-7333, точка 34). Тази

практика е приложима в настоящия случай, предвид концептуалната разлика между конфликтните знаци. От това следва, че въпреки тяхното визуално и фонетично сходство знаците са различни като цяло.

59 Ето защо следва да се разгледа преценката на апелативния състав на отличителния характер на по-ранните марки, оспорвана от жалбоподателя.

По отличителния характер на по-ранните марки

По присъщия отличителен характер на по-ранните марки

60 В обжалваното решение апелативният състав приема, че отличителният характер на по-ранните марки е малко по-малък спрямо средния отличителен характер, който им признава отделът по споровете, с мотива че елементът „gold“ ще се възприеме от съответните потребители като промоционално послание или като позоваване на златистия цвят на определени напитки (вж. точка 39 от обжалваното решение).

61 Жалбоподателят оспорва тази преценка на апелативния състав, като изтъква, че напитките, обозначени с по-ранните марки, нямат златист цвят и че като цяло по-ранните марки имат поне среден отличителен характер, независимо от по-слабо отличителния характер на думата „gold“.

62 В това отношение следва да се посочи, че независимо от факта, че някои от напитките, обозначени с по-ранните марки, нямат златист цвят, думата „gold“ е широко използвана за обозначаването на по-високото качество на стоките и следователно тази дума има слаб отличителен характер. Така тази част от по-ранните марки отслабва присъщия отличителен характер на тези марки. От преценка на цялостното впечатление на всяка от по-ранните марки следва, че апелативният състав е могъл да приеме, без да допусне грешка, че по-ранните марки имат присъщ отличителен характер, който е малко по-малък от средния.

По засиления поради използването отличителен характер

63 Що се отнася до засиления поради използването отличителен характер, жалбоподателят оспорва преценката на апелативния състав, че той не е изтъкнал този характер. В това отношение жалбоподателят препраща към становището си, представено пред отдела по споровете на 10 март 2008 г., и към становището си, представено пред апелативния състав на 22 декември 2009 г., в което се позовава на становището от 10 март 2008 г. Жалбоподателят счита, че е могъл да направи такова препращане пред апелативния състав, поради това че тъй като отделът по споровете е признал нормален присъщ отличителен характер на по-ранните марки, той не е бил длъжен да повтори изрично писмените си изявления. Жалбоподателят поддържа, че не е считал за необходимо да изпрати документи относно използването на марката си, тъй като е могъл да предположи, че предметът на производството по обжалване се определя от решението на отдела по споровете, което се отнася само до по-ранната марка на Общността и заявената марка.

64 В това отношение следва да се припомнят няколко обстоятелства.

65 В резултат на искане от заявителя на марката в хода на производството пред отдела по споровете, жалбоподателят е приканен, в съответствие с член 42, параграф 2 от Регламент № 2007/2009, да представи доказателства, че реално е използвал по-ранните си марки, регистрирани преди повече от пет години от датата на възражението.

66 В отговор на това искане към становището си от 10 март 2008 г. жалбоподателят добавя доказателства за реалното използване на по-ранните си марки. В това становище той посочва също, че „[п]родажбата на неговите стоки, практически всички от които се продават в Европейския съюз и в Швейцария, е доказателство не само за реалното използване на марката, която обосновава възражението му, но и за засиления ѝ поради използването отличителен характер“. Освен това той уточнява, че според него „стоките са частично идентични, думите на марките са сходни и освен това по-ранните марки „WESERGOLD“, обосноваващи възражението, имат нормален присъщ отличителен характер, значително засилен в резултат от използването, така че е налице вероятност от объркване на марките“.

67 В решението си от 11 юни 2009 г. отделът по споровете уважава твърдението на жалбоподателя, като посочва, че е налице вероятност от объркване между конфликтните знаци. Заявителят на марката, който е встъпила страна по настоящото производство, обжалва посоченото решение на отдела по споровете пред апелативния състав. Жалбоподателят по настоящото производство встъпва в производството пред апелативния състав, за да защити възражението си, както и решението на отдела по споровете.

68 В писмената си защита от 22 декември 2009 г. пред апелативния състав жалбоподателят препраща към документите, представени в рамките на производството по възражение, сред които е и становището от 10 март 2008 г.

69 Накрая, в обжалваното решение апелативният състав приема, че „възразяващата страна не се е позовала на нарастването на отличителния характер на по-ранните марки в резултат от използването им“ (вж. точка 40 от обжалваното решение).

70 Така от гореизложеното следва, че жалбоподателят не е изложил изрично доводи относно засиления поради използването отличителен характер на по-ранните марки в защитата си пред апелативния състав. Той се е ограничил до това да препрати към писмените си изявления пред отдела по споровете. В тези изявления обаче се съдържа подкрепено с доказателства твърдение, че по-ранните марки имат засилен поради използването отличителен характер.

71 Съгласно член 64, параграф 1 от Регламент № 207/2009 обаче след разглеждането на жалбата по същество апелативният състав се произнася по жалбата и когато прави това, може „да упражни правомощията на отдела, който е взел оспореното решение“, т.е. в случая да се произнесе сам по възражението, като го отхвърли или го обяви за основателно и по този начин потвърди или отмени обжалваното решение. Така от член 64, параграф 1 от Регламент № 207/2009 следва, че при разглеждане на жалбата, с която е сезиран, апелативният състав е длъжен да проведе нова, пълна проверка по съществото на възражението както от правна, така и от фактическа страна (Решение на Съда от 13 март 2007 г. по дело СХВП/Kaul, C-29/05 P, Сборник, стр. I-2213, точка 57; Решение на Общия съд от 23 септември 2003 г. по дело Henkel/СХВП — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, стр. II-3253, точка 29 и Решение н Общия съд от 14 декември 2011 г. по дело Völkl/СХВП — Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Сборник, стр. II-8179, точка 53).

72 Независимо от факта че пред апелативния състав жалбоподателят е препратил изрично към писмените си изявления пред отдела по споровете, апелативният състав е бил длъжен да разгледа всички доводи, изложени пред отдела по споровете. Така, доколкото пред отдела по споровете жалбоподателят е посочил засиления поради използването отличителен характер на по-ранните марки, апелативният състав не е могъл да приеме, че жалбоподателят не се е позовал на нарастването на отличителния характер на по-ранните марки в резултат от използването им.

73 От това следва, че в настоящия случай апелативният състав е допуснал грешка при прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

74 Този извод не се поставя под съмнение от доводите на СХВП и на встъпилата страна.

75 Така, що се отнася до довода на СХВП, че жалбоподателят е споменал засиления поради използването отличителен характер само като допълнителен довод при обсъждането на въпроса за доказателствата относно реалното използване на по-ранните марки и следователно след изтичане на срока, трябва да се отбележи следното.

76 От преписката по делото пред СХВП следва, че с писмо от 8 януари 2008 г. отделът по споровете е приканил жалбоподателя да вземе становище по въпроса за реалното използване на по-ранната полска марка, регистрирана под номер 161413, и на по-ранната германска марка, регистрирана под номер 902472. По-специално жалбоподателят е приканен да вземе становище и да представи доказателства за посоченото използване в срок от два месеца, считано от датата на писмото, а именно в срок до 9 март 2008 г. Освен това се посочва, че срокът, който му е предоставен за излагане на факти, доказателства и доводи в подкрепа на възражението му, също е удължен до 9 март 2008 г.

77 Жалбоподателят отговаря на това писмо със становището си от 10 март 2008 г., изпратено по факс до СХВП в същия ден. Както бе посочено в точка 66 по-горе, в това становище жалбоподателят представя доказателства в подкрепа на реалното използване на по-ранните марки и твърди, че отличителният им характер е засилен в резултат на използването им.

78 Противно на това, което твърди СХВП пред Общия съд, обстоятелството, че жалбоподателят се позовава на засиления поради използването отличителен характер на по-ранните марки в отговора си на искането за представяне на доказателства за реалното използване на по-ранните марки, не означава, че доводите му относно засиления поради използването отличителен характер на по-ранните марки са закъснели. Всъщност в писмото си от 8 януари 2008 г. отделът по споровете изрично дава възможност на жалбоподателя да изтъкне фактите, доказателствата или доводите в подкрепа на възражението си до 9 март 2008 г.

79 Освен това не може да се счете, че становището на жалбоподателя от 10 март 2008 г. е изпратено на СХВП след срока. Всъщност в приложение на правило 72 от 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), ако срокът изтича в ден, в който СХВП не е отворена за получаване на документи, срокът се удължава до първия ден след деня, в който СХВП е отворена за получаване на документи и в който се доставя обикновена поща. Това правило предвижда, че дните, в които СХВП не е отворена за получаване на документи, се определят от председателя на СХВП преди началото на всяка календарна година. На 17 декември 2007 г. с Решение EX-07-05 председателят на СХВП приема дните, в които СХВП не е отворена за получаване на документи и в които се доставя обикновена поща за 2008 г. В това решение се припомня Решение ADM-95-23 на председателя на СХВП от 22 декември 1995 г. (ОВ СХВП 1995 г., стр. 487), в което е определено, че СХВП не работи в събота и неделя. Тъй като 9 май 2008 г. е неделя, подаването на становището на 10 май 2008 г. не е било след срока. СХВП признава това по време на съдебното заседание.

80 Освен това, тъй като СХВП изтъква липсата на конкретно позоваване в писмената защита пред апелативния състав на засиления поради използването отличителен характер, следва да се отбележи, че това обстоятелство не засяга задължението на апелативния състав, когато самият той се произнася по възражението, да проведе нова пълна проверка по същество на възражението както от правна, така и от фактическа страна. Всъщност обхватът на проверката, която апелативният състав е длъжен да извърши по отношение на решението, предмет на обжалване, по принцип не е определен от изтъкнатите от жалбоподателя правни основания (Решение по дело „KLEENCARE“, точка 71 по-горе, точка 29). На още по силно основание обхватът на проверката на апелативния състав не е ограничен от липсата на уточнение на

определени правни основания, изтъкнати пред апелативния състав. По изложените в точка 76 и сл. по-горе съображения обаче пълната проверка по същество на възражението предполага извършването на анализ на засиления поради използването отличителен характер на по-ранните марки.

81 Доколкото встъпилата страна и СХВП считат, че доводът на жалбоподателя, изведен от засиления поради използването отличителен характер, е неоснователен и не е подкрепен с надлежни доказателства, следва да се отбележи, че не това са съображенията, които изтъква апелативният състав в обжалваното решение. След като апелативният състав неправилно е пропуснал да прецени доводите и доказателствата за засиления поради използването отличителен характер, не Общият съд е този, който следва да извърши преценка на тези доводи и доказателства в рамките на искането за отмяна на обжалваното решение. Всъщност в рамките на това искане Общият съд не може, упражнявайки контрол за законосъобразност, да замести апелативния състав във фактическата преценка, която той е пропуснал да направи. Все пак в рамките на жалба за отмяна като тази в настоящия случай, ако стигне до заключението, че решението на отдела по споровете, оспорено с подадената пред него жалба, е опорочено поради незаконосъобразност, Общият съд трябва да го отмени. Той не може да отхвърли жалбата, като замени със своите собствени мотиви тези на компетентния отдел на СХВП, който е автор на обжалвания акт (Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. по дело Axis/СХВП — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, Сборник, стр. II-4645, точка 29).

82 С оглед на всичко посочено по-горе следва да се заключи, че апелативният състав погрешно е приел, че жалбоподателят не се е позовал на засиления отличителен характер на по-ранните марки, дължащ се на тяхното използване. Тази грешка предполага, че апелативният състав е пропуснал да разгледа фактор, който потенциално може да бъде релевантен за общата преценка за наличие на вероятност от объркване между оспорената и по-ранните марки (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 7 февруари 2012 г. по дело Dosenbach-Ochsner/СХВП — Sisma (изображение на правоъгълник със слонове), T-424/10, точка 55 и сл. и цитираната съдебна практика).

83 Следва да се припомни, че съгласно член 62, параграф 1, първо изречение от Регламент № 40/94 (понастоящем член 64, параграф 1, първо изречение от Регламент № 207/2009) след разглеждането на жалбата по същество апелативният състав се произнася по нея. Това задължение за разглеждане на жалбата включва отчитането на придобития чрез използване отличителен характер, когато е изтъкнат такъв довод. Не е изключено проверката на основателността на доводите и на доказателствата, представени от жалбоподателя в хода на производството пред СХВП, относно придобития чрез използване отличителен характер да е могла да накара апелативния състав да приеме решение със съдържание, различно от съдържанието на обжалваното решение. Следователно, като е пропуснал да извърши такава проверка, апелативният състав е допуснал съществено процесуално нарушение, което води до отмяната на обжалваното решение (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 10 юни 2008 г. по дело Gabel Industria Tessile/OHMI — Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Сборник, стр. II-823, точка 20).

84 Поради това следва да се уважи първото правно основание на жалбоподателя и следователно да се отмени обжалваното решение, без да е необходимо произнасяне по останалите правни основания на жалбоподателя.

По съдебните разноски

85 По смисъла на член 87 параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

86 В конкретния случай СХВП и встъпилата страна са загубили делото. Ето защо, от една страна, СХВП следва да бъде осъдена да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на жалбоподателя в съответствие с направеното от него искане. От друга страна, следва да се постанови, че встъпилата страна понася направените от нея съдебни разноски.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (първи състав)

реши:

1) Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 24 март 2010 г. (преписка R 770/2009-1).

2) СХВП понася освен направените от нея съдебни разноски и съдебните разноски на Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG.

3) Lidl Stiftung & Co. KG понася направените от него съдебни разноски.

Azizi Frimodt Nielsen Кънчева

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 21 септември 2012 година.

Подписи

Съдържание

Обстоятелства, предхождащи спора 2

Искания на страните 4

От правна страна 4

Предварителни бележки 4

По съответните потребители 5

По сравнението на стоките 5

По сравнението на конфликтните знаци 8

Предварителни бележки 8

По визуалното сравнение 8

По фонетичното сравнение 9

По концептуалното сравнение 10

Междинна преценка 10

По отличителния характер на по-ранните марки 11

По присъщия отличителен характер на по-ранните марки 11

По засиления поради използването отличителен характер 11

По съдебните разноски 14