РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (пети състав)

19 май 2011 година *

По дело T-580/08

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), установено в Будапеща (Унгария), за което се явяват адв. M. H. Granado Carpenter и адв. C. Gutiérrez Martínez, avocats,

жалбоподател,

срещу

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,

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

Pepekillo, SL, установено в Algésiras (Испания), за което се явява адв. J. Garrido Pastor, avocat,

* Език на производството: испански.

с предмет жалба срещу решенията на първи апелативен състав на СХВП от 30 април и 24 септември 2008 г. (и двете постановени по преписка R 722/2007-1), съответно относно искането на Pepekillo, SL за restitutio in integrum и относно производството по възражение между PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) и Pepekillo,

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав),

състоящ се от: г-н S. Papasavvas, председател, г-н V. Vadapalas (докладчик) и г-н K. O'Higgins, съдии,

секретар: г-н E. Coulon,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 24 декември 2008 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 30 април 2009 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 31 март 2009 г.,

предвид писмената реплика, подадена в секретариата на Общия съд на 9 юли 2009 г.,

предвид липсата на искане от страните за насрочване на съдебно заседание в едномесечен срок от съобщаването, че писмената фаза на производството е приключила, и като реши, въз основа на доклад на съдията докладчик и на основание член 135а от Процедурния правилник на Общия съд, да се произнесе без провеждане на устна фаза на производството,

предвид промяната в съставите на Общия съд,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 20 ноември 2003 г. г-жа M. S. L подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание 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 „PEPEQUILLO“.

3 Стоките и услугите, за които е поискана регистрация, спадат към класове 18, 25 и 35 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и отговарят, за всеки един от тези класове, на следното описание:

— клас 18: „Кожа и имитации на кожа и 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“,

— клас 35: „Услуги за продажба на дребно на всякакви предмети; услуги, свързани с предоставяне на помощ при стопанисването на търговско предприятие под безмитен режим; рекламни услуги и услуги по продажба посредством компютърни мрежи; услуги на агенции за внос и износ“.

4 Заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 36/2004 от 6 септември 2004 г.

5 Впоследствие заявката е прехвърлена на името на встъпилата страна Pepekillo, SL.

6 На 1 декември 2004 г. трето дружество прави възражение на основание член 42 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 41 от Регламент № 207/2009) срещу регистрацията на заявената марка за посочените в точка 3 по-горе стоки и услуги.

7 Възражението се основава на следните по-ранни марки:

— словната марка „PEPE“, регистрирана в Испания под номер 1627317 през 1997 г.,

— изобразената по-долу фигуративна марка, регистрирана в Испания под номер 1719159:

PEPE

— словната марка „PEPE“, регистрирана като марка на Общността под номер 345496 на 20 октомври 1998 г.,

— словната марка „PEPE JEANS“, регистрирана в Испания под номер 1290744 през 1991 г.,

— словната марка „PEPE JEANS“, регистрирана като марка на Общността под номер 1807379 на 3 август 2001 г.,

— изобразените по-долу фигуративни марки, регистрирани в Испания под номера 1905641, 1769728 и 1769576 през 1995 г. и 1996 г.:

— фигуративната марка, възпроизведена по-долу:



— фигуративната марка, възпроизведена по-долу:



— възпроизведената по-долу фигуративна марка, регистрирана като марка на Общността под номер 287029 на 16 юли 1998 г.:



— други регистрации, по-специално в Испания, които съдържат израза „PEPE JEANS“ или думата „pepe“, като например марките „PEPE JEANS PORTOBELLO“ (номер 1789013), „PEPE JEANS WEST ELEVEN“ (номер 2222218), „PEPE JEANS Est. 73 W11“ (номера 2181476 и 2181477), „PEPE JEANS M2“ (номер 2096733), „PEPE BETTY“ (номер 1193156), „PEPECO“ (номер 1652022), „PEPE JEANS VINTAGE“ (регистрация в Общността под номер 3342649), „PEPE CLOTHING“ (номер 1293444), „PEPE F4“ (номер 1704783), „PEPE M3“ (номер 1704784), „PEPE 2XL“ (номер 1172266), „PEPE M99“ (номер 1704781).

8 По-ранните марки обозначават следните продукти:

— за регистрацията в Испания под номер 1627317 — стоките, спадащи към клас 18 и отговарящи на следното описание: „Стоки от кожа и имитации на кожа; кожени етикети, пътнически чанти, раници, чанти за документи, портмонета, портфейли, торбички, чадъри, слънчобрани, бастуни“.

— за регистрацията в Испания под номер 1719159 — стоките, спадащи към клас 25 и отговарящи на следното описание: „Всякакъв вид конфекция“.

— за регистрацията като марка на Общността под номер 345496 — стоките, спадащи към класове 18 и 25 и отговарящи — за всеки от тези класове — на следното описание:

— клас 18: „Чанти, ръчни дамски чанти, раници, ученически чанти, мешки, пътнически сакове, куфари, чанти за всякаква употреба, калъфи, дипломатически куфарчета за книжа, пътнически чанти, кесии, портфейли, торбички, чадъри, слънчобрани“,

— клас 25: „Облекло; колани; дънки; обувки и шапки“.

— за регистрацията в Испания под номер 1290744 — стоките, спадащи към клас 25 и отговарящи на следното описание: „Облекло, обувки, шапки“.

— за регистрацията като марка на Общността под номер 1807379 — стоките, спадащи по-специално към класове 3 и 18 и отговарящи — за всеки от тези класове — на следното описание:

— клас 3: „Парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса, изкуствени мигли, лепила за закрепяне на изкуствените мигли“,

— клас 18: „Кесии, малки дамски чанти, раници, ученически чанти, раници, куфари, големи чанти, калъфи, дипломатически куфарчета за книжа, пътнически чанти, кесии, папки за документи (галантерия), чадъри, слънчобрани“.

— за регистрацията в Испания под номера 1905641, 1769728 и 1769576 — стоките, спадащи към класове 3, 18 и 25 и отговарящи — за всеки от тези класове — на следното описание:

— клас 3: „Парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса, изкуствени мигли, лепила за закрепяне на изкуствените мигли“,

— клас 18: „Изделия от кожа и имитации на кожа, кожени етикети, ръчни дамски чанти, куфари, пътнически артикули, слънчобрани, бастуни, ученически чанти и раници, всички от кожа“,

— клас 25: „Дрехи, обувки (с изключение на ортопедични обувки) и шапки“.

— за регистрацията като марка на Общността под номер 287029 — стоките, спадащи по-специално към класове 18 и 25 отговарящи — за всеки от тези класове — на следното описание:

— клас 18: „Чанти, ръчни дамски чанти, раници, ученически чанти, мешки, пътнически сакове, раници, куфари, чанти за всякаква употреба, калъфи, дипломатически куфарчета за книжа, пътнически чанти, портмонета, джобни портфейли, торбички, чадъри, слънчобрани“,

— клас 25: „Облекло; колани; дънки; обувки и шапки“.

— за регистрациите в Испания под номера 2181476, 2181477 и 1704783 — стоките, спадащи по-специално към класове 18 и 25 и отговарящи — за всеки от тези класове — на следното описание:

— клас 18 : „Кожа и имитации на кожа и 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: „Дрехи, обувки (с изключение на ортопедични обувки), шапки“.

— за регистрациите в Испания под номера 1704781, 1704784 и 2222218 — стоките, спадащи към клас 25 и отговарящи на следното описание: „Дрехи, обувки (с изключение на ортопедични обувки), шапки“.

— за регистрациите в Испания под номера 1172266, 1193156, 1293444 и 1652022 — стоките, спадащи към клас 25 и отговарящи на следното описание: „Облекло, обувки, шапки“.

— за регистрацията в Испания под номер 1789013 — стоките, спадащи към клас 25 и отговарящи на следното описание: „Дрехи, спортни обувки (с изключение на ортопедични обувки), шапки“.

— за регистрацията в Испания под номер 2096733 — стоките, спадащи към клас 25 и отговарящи на следното описание: „Конфекция; колани (облекло); дънки; обувки и шапки“.

— за регистрацията като марка на Общността под номер 3342649 — стоките, спадащи към класове 18 и 25 и отговарящи — за всеки от тези класове — на следното описание:

  — клас 18: „Изделия от кожа и имитации на кожа и 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; чанти, портмонета, раници, портфейли, ученически чанти, чанти за всякаква употреба, калъфи, включени в клас 18, дипломатически куфарчета за книжа, пътнически чанти, джобни портфейли“,

  — клас 25: „Дрехи, конфекция, колани, дънки, колани, обувки и шапки“.

9 Впоследствие тези регистрации са прехвърлени на жалбоподателя PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft).

10 Доводите, изтъкнати в подкрепа на възражението, са посочените в член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 207/2009).

11 На 9 март 2007 г. отделът по споровете уважава възражението за всички стоки и услуги, срещу които е направено то, и отказва да регистрира заявената марка, като приема, че използвайки посочената марка, встъпилата страна извлича полза от добрата репутация на по-ранните марки „PEPE“ и „PEPE JEANS“.

12 На 10 май 2007 г. на основание членове 57—62 от Регламент № 40/94 (понастоящем членове 58—64 от Регламент № 207/2009) встъпилата страна подава жалба пред СХВП срещу решението на отдела по споровете.

13 Встъпилата страна представя мотивите към жалбата си пред СХВП на 13 юли 2007 г., т.е. един ден след крайния срок за тяхното представяне, който е 12 юли 2007 г. Със съобщение на секретариата от 19 юли 2007 г. СХВП уведомява встъпилата страна, че мотивите към жалбата ѝ са получени след крайния срок и че жалбата може да бъде отхвърлена като недопустима.

14 При тези обстоятелства на 12 септември 2007 г., в съответствие с член 78 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 81 от Регламент № 207/2009), встъпилата страна подава до СХВП искане за restitutio in integrum, като посочва, че е проявила необходимата предпазливост и че не може да бъде държана отговорна за забавата за подаване на мотивите към жалбата, доколкото тя е в резултат от действията на куриерската служба.

15 С решение от 30 април 2008 г. (наричано по-нататък „решението относно restitutio in integrum“) първи апелативен състав на СХВП уважава искането на встъпилата страна за restitutio in integrum и в резултат на това решава, че „мотивите към жалбата трябва да се считат за представени в определения от Регламент № 40/94 срок“.

16 С Решение от 24 септември 2008 г. (наричано по-нататък „решението по същество“) първи апелативен състав на СХВП уважава и подадената от встъпилата страна жалба, като отменя решението на отдела по споровете и отхвърля възражението на жалбоподателя. По-специално посоченият състав приема, че от една страна, съгласно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 не съществува вероятност от объркване, а от друга страна, че разпоредбите на член 8, параграф 5 от посочения регламент не са приложими в конкретния случай, тъй като конфликтните марки не са сходни.

17 Апелативният състав приема по-специално, че марките са различни във визуално, фонетично и концептуално отношение, че не е доказано, че по-ранните знаци образуват семейство от марки (което да съставлява нещо повече от семейство „по регистрация“), и накрая, че в конкретния случай не може да бъде уважен доводът относно общоизвестността и значителния отличителен характер на по-ранните знаци.

Искания на страните

18 Жалбоподателят моли Общия съд:

— да отмени решението относно restitutio in integrum,

— да отмени решението по същество,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски, направени в настоящото производство, както и разноските, направени в административното производство пред СХВП.

19 СХВП и встъпилата страна молят Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

20 В писмената си реплика жалбоподателят моли Общия съд да осъди встъпилата страна да заплати съдебните разноски.

От правна страна

По доказателствата, представени за първи път пред Общия съд

21 В приложение към жалбата си жалбоподателят представя фотокопие от статия, публикувана на 22 април 2008 г. в испански ежедневник, която се отнася до най-използваните десет думи в говоримия испански език и в която е направено позоваване по-специално на думата „quillo“ като съкращение на думата „chiquillo“.

22 Това доказателство, представено за първи път пред Общия съд, не може да бъде взето предвид. Всъщност жалбата пред Общия съд има за предмет контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 63 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 65 от Регламент № 207/2009), така че задачата на Общия съд не е да преразглежда фактическите обстоятелства в светлината на представените за първи път пред него документи. Ето защо посочените по-горе документи следва да се изключат от доказателствата, без да е необходимо да се изследва тяхната доказателствена 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).

По първото искане

23 В подкрепа на първото си искане, с което цели отмяната на решението относно restitutio in integrum, жалбоподателят изтъква едно-единствено правно основание, изведено от нарушение на член 78 от Регламент № 40/94.

Доводи на страните

24 Жалбоподателят посочва, че встъпилата страна не е проявила цялата предпазливост, която се изисква съгласно член 78 от Регламент № 40/94, поради което апелативният състав не е имал основание да уважи нейното искане за restitutio in integrum.

25 Според жалбоподателя, на първо място, встъпилата страна е използвала в максимална степен срока, с който е разполагала, за да подаде жалбата срещу решението на отдела по споровете на СХВП, на второ място, тя нито е посочила, нито е предоставила на куриерската служба всички данни за получателя, на трето място, не е проследила своята пратка, и на четвърто място, не е подала

писменото изложение относно мотивите към жалбата по факса, въпреки несвоевременното изпращане на това изложение.

26 Както СХВП е приела в писмения си отговор, встъпилата страна е доказала наличието на минимална предпазливост, докато съгласно член 78, параграф 1 от Регламент № 40/94 се изисква да е проявена цялата необходима предпазливост от страна на лицето, което иска restitutio in integrum.

27 Жалбоподателят добавя, че ако с цел обосноваване на късното подаване на мотивите към жалбата СХВП и встъпилата страна се позовават на грешка, допусната от куриерската служба, следвало да се вземе предвид, че представителят на встъпилата страна имал задължение за повишена предпазливост и поради това бил длъжен да изпрати мотивите към жалбата по факса и да попълни по-добре известието за връчването на писменото изложение относно мотивите към жалбата, което било предоставено на куриерската служба.

28 На последно място, представителят на встъпилата страна трябвало да направи най-елементарна проверка на точността на сведенията, които се съдържат в известието за връчването на писменото изложение относно мотивите към жалбата, което било предоставено на куриерската служба, още повече че той бил длъжен да посочи правилния адрес и да даде напътствия на посочената куриерска служба.

29 СХВП посочва, че трябва да бъде обявено за недопустимо искането за отмяна на решението относно restitutio in integrum или най-малкото, че това искане трябва да бъде отхвърлено като неоснователно.

30 Встъпилата страна оспорва доводите на жалбоподателя.

Съображения на Общия съд

31 Искането за restitutio in integrum се урежда от член 78 от Регламент № 40/94, в който като едно от условията за предоставяне на restitutio in integrum е установено обстоятелството заявителят да е „проявил [...] цялата предпазливост, налагаща се с оглед на обстоятелствата".

32 Поради това в конкретния случай следва да се определи дали встъпилата страна действително е проявила цялата предпазливост, налагаща се с оглед на обстоятелствата, за да бъде спазен срокът, който ѝ е бил определен за подаване на жалбата срещу решението на отдела по споровете.

33 В това отношение следва да се посочи, че от една страна, срокът, предоставен на встъпилата страна за подаване на мотиви към жалбата, практически е бил изтекъл, тъй като тя се е обърнала към куриерската служба в деня преди изтичането на срока, а от друга страна, че седалищата на СХВП, на встъпилата страна и на нейния юридически съветник се намират в различни градове, съответно в Аликанте (Испания), Algésiras (Испания), Cadix (Испания) и Мадрид (Испания).

34 Що се отнася, на първо място, до изтъкнатия от жалбоподателя довод, че встъпилата страна е използвала в максимална степен срока за подаване на жалба, този довод не може да бъде уважен, доколкото по принцип сроковете са определени, за да бъдат използвани докрай (Решение на Общия съд от 20 юни 2006 г. по дело Гърция/Комисия, T-251/04, непубликувано в Recueil, точка 53).

35 На второ място, що се отнася до твърдяната липса на посочване на координатите на СХВП върху предоставеното на куриерската служба известие за връчването на писменото изложение относно мотивите към жалбата, следва да се посочи, че както е установил апелативният състав с оглед на представените от встъпилата страна доказателства пред него (вж. точка 25 от решението относно

restitutio in integrum), посоченото известие е било попълнено не от встъпилата страна, а от куриерската служба.

36 Що се отнася до решението на СХВП, на което се позовава жалбоподателят в точка 9 от писмената си реплика, а именно решение на четвърти апелативен състав от 6 април 2005 г. по преписка R 636/2003-4, SimpleTech, Inc., в конкретния случай то не е относимо, тъй като по тази преписка представителят на жалбоподателя е предоставил старите координати на СХВП. По настоящото дело обаче случаят не е такъв и следователно с основание в точка 25 от решението относно restitutio in integrum апелативният състав е приел, че „[п]ревозвачът (а не изпращачът) е попълнил известието за връчване, поради което [встъпилата страна] не може да бъде обвинена в допускането на каквато и да е грешка“.

37 На трето място, що се отнася до довода на жалбоподателя, основан на липсата на проследяване от страна на встъпилата страна на пратката ѝ, следва да се посочи, както основателно е направил апелативният състав в точка 21 от решението относно restitutio in integrum, че встъпилата страна е избрала „подходящия тип услуга“, доколкото услугата, за която е подписала договор, а именно услугата „SEUR 10“, ѝ е гарантирала предаването на писменото изложение относно мотивите към жалбата на следващия ден в 10 часа.

38 Казано по друг начин, встъпилата страна е избрала услуга, която ѝ гарантира, че писменото изложение относно мотивите към жалбата ще бъде предадено в срок. Поради това изглежда законосъобразно встъпилата страна да не е проследила пратката си, още повече че, както посочва жалбоподателят в точка 5 от жалбата, представителят му е имал навика да работи с тази куриерска служба. Следователно представителят на встъпилата страна е имал достатъчно доверие в куриерската служба, за да не провери дали писменото изложение относно мотивите към жалбата е било връчено в срок.

39 На четвърто място, що се отнася до довода на жалбоподателя, който се основава на неизпращането по факс на писменото изложение относно мотивите към жалбата, е достатъчно да се посочи, че подобно изпращане не е задължително.

40 На последно място, макар в точка 20 от писмения си отговор СХВП да посочва, че „в настоящия случай [встъпилата страна] [е] доказала наличието на минимална предпазливост, налагаща се с оглед на обстоятелствата“, налице са всички основания, за да се приеме, че в случая става въпрос за грешка при изписването, тъй като не само че СХВП посочва в точка 21 от посочения писмен отговор, че встъпилата страна е доказала цялата необходима предпазливост, но това е и становището, възприето от апелативния състав, за да предостави restitutio in integrum (вж. в този смисъл точка 15 от решението относно restitutio in integrum).

41 С оглед на гореизложеното единственото правно основание, изведено от нарушението на член 78 от Регламент № 40/94, не е основателно и трябва да бъде отхвърлено. Следователно първото искане трябва да се отхвърли, без да е необходимо Общият съд да се произнася по неговата допустимост.

По второто искане

42 В подкрепа на второто си искане, насочено към отмяната на решението по същество, жалбоподателят изтъква две правни основания, изведени, на първо място, от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, и на второ място, от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

По първото правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94

— Доводи на страните

43 Жалбоподателят поддържа, че поради неправилно тълкуване в решението по същество апелативният състав е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, като е приел, че не съществува вероятност от объркване между заявената марка „PEPEQUILLO“ и семейството от по-ранни марки PEPE, чийто притежател е той.

44 СХВП и встъпилата страна поддържат, че в решението по същество член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 е приложен правилно, доколкото по-ранните марки и заявената марка не са сходни и поради това не съществува вероятност от объркване на пазара.

По сравнението на знаците

45 Жалбоподателят изтъква, че що се отнася, на първо място, до визуалното сравнение на разглежданите знаци, то трябвало да бъде осъществено между, от една страна, семейството на по-ранни марки „PEPE“, и от друга страна, заявената марка „PEPEQUILLO“.

46 Това сравнение щяло да позволи да се установи, че думата „pepe“ е включена изцяло в заявената марка, където заема „основно място“, а именно — началото на посочената марка. Поради това обстоятелство двата знака били сходни, тъй като думата „pepe“ сама по себе си доминирала в изображението, което съответните потребители можели да съхранят в паметта си за заявената марка „PEPEQUILLO“.

47 Освен това, обратно на твърдяното от апелативния състав в решението по същество, думата „pepe“, макар да е разпространен в Испания прякор, имала съществен отличителен характер поради две причини. От една страна, посочената дума не се била натъквала на основание за отказ от регистрация, каквото например е основанието, произтичащо от родовия или описателен характер на марката, а от друга страна, добрата репутация на марката „PEPE“ придавала на тази дума съществен отличителен характер.

48 Следователно степента на визуално сходство между разглежданите знаци била 50 %, тъй като думата „pepe“ се включва изцяло в марката „PEPEQUILLO“.

49 На второ място, що се отнася до концептуалното сравнение на разглежданите знаци, следвало да се направи разграничение в зависимост от пазара, който следва да бъде взет предвид. Така не било нужно да се прави подобно сравнение, що се отнася до потребителите, представлявани от средния потребител в Общността (с изключение на средния испански потребител), тъй като за него думите „pepe“ и „quillo“ са лишени от каквото и да е значение. За разлика от това, що се отнася до потребителите, представлявани от средния испански потребител, в концептуално отношение посочените знаци били идентични, що се отнася до думата „pepe“. По отношение на думата „quillo“ ставало въпрос за типично галъовно съкращение на испанската дума „chiquillo“, която означава „дете“ или „малък“ и се използва много често в Испания.

50 Следователно, тъй като било общоизвестно, че в Испания думата „quillo“ е съкращение от „chiquillo“, средният испански потребител щял да възприема марката „PEPEQUILLO“ като означаваща „хлапето pepe“, „малкият pepe“ или „детето pepe“.

51 В резултат от това разглежданите знаци имали висока степен на сходство от визуална, фонетична и концептуална гледна точка и средна степен на сходство от графична гледна точка.

52 Противно на твърдяното от жалбоподателя, СХВП и встъпилата страна поддържат, че разглежданите знаци не са сходни.

53 Като твърди, че думата „pepe“ е доминиращият елемент в знака „PEPEQUILLO“, жалбоподателят произволно разделял посочения знак на две части, а именно на елемента „pepe“, от една страна, и на елемента „quillo“, от друга страна, и така подчертавал, че посоченият знак ставал производна дума на името Pepe. Нямало обаче никаква причина, основана на логични или езикови доводи, която да допуска да се направи извод, че в цялостното впечатление, създадено от заявената марка, потребителите спонтанно идентифицирали думите „pepe“ и „quillo“, а не например думите „pe“ и „pequillo“.

54 Освен това според СХВП, ако едно сравнение на разглежданите знаци във визуално отношение позволява да се направи извод за наличието на определено сходство, поради обстоятелството че знакът „PEPE“ е „включен изцяло“ в началната част на заявената марка по отношение на сравнително кратките знаци, следва да се приеме, че централните елементи са също толкова важни, както и елементите в началото и в края на посочените знаци.

55 Според встъпилата страна е безспорно, че структурата на разглежданите знаци е различна, тъй като, ако знакът „PEPEQUILLO“ се състои от четири срички, по-ранните знаци били съставени най-много от три срички.

56 Освен това, макар че можела да признае добрата репутация на по-ранната марка „PEPE“, според встъпилата страна това не противоречало на обстоятелството, че поне в Испания думата „pepe“ има слаб отличителен характер ab initio, тъй като това е галеното име на José.

57 Добрата репутация обаче на думата „pepe“ за дънкови облекла не пораждала автоматично сходството на всички разглеждани знаци, които съдържат тази дума, без значение дали са прости или сложни, въпреки че посочената дума се появява в тяхното начало.

58 От друга страна, що се отнася до сравнението на разглежданите знаци в концептуално отношение, следвало да се направи разграничение между средния потребител в Общността, за който подобно сравнение било ирелевантно, и средния испански потребител. В последния случай, на първо място, трябвало да се напомни, че жалбоподателят нямал основание да разделя на части знака „PEPEQUILLO“. Всъщност ставало дума просто за знак без особено значение, който бил създаден и измислен от г-жа M. S. L.

59 На второ място, макар че било възможно да се приеме, че думата „quillo“ е съкращението на думата „chiquillo“ и че действително, взети поотделно, думите „pepe“ и „quillo“ могат да имат собствено значение, не можело да се направи извод, че след тяхното съединяване те непременно имат общо значение.

60 На последно място, от фонетична гледна точка, силовото ударение не било върху едни и същи срички, тъй като при знака „PEPE“ то било върху първата сричка, а при знака „PEPEQUILLO“ — върху третата сричка.

По вероятността от объркване

61 Жалбоподателят изтъква, че в точка 24 от решението по същество апелативният състав е допуснал сериозна грешка, като е приел, че семейството от марки „PEPE“ било семейство само по своята регистрация, тъй като използването на тези марки на пазара не било доказано.

62 В това отношение жалбоподателят поддържа, че многото документи, които е представил на СХВП на етапа на производството по възражение, като например удостоверения от най-значимите официални търговски камари в Испания, съдебни и административни решения или публикации в пресата, целят да докажат не само добрата репутация, но и интензивността на използване на семейството от марки „PEPE“.

63 Освен това в решение от 9 март 2007 г. (страници 9 и 10) самият отдел по спорове бил приел, че е било представено доказателство за съществуването на семейство от марки в Испания.

64 Ето защо съществувала явна опасност средният потребител да може да помисли, че заявената марка „PEPEQUILLO“ е марка, производна на една основна марка „PEPE“ и че обозначава специфична гама от стоки, която била част от семейството от марки „PEPE“.

65 Поради това, като не е отчел съществения отличителен характер на марката „PEPE“, апелативният състав допуснал грешка, още повече че добрата репутация на марката „PEPE“ била призната от встъпилата страна и от СХВП, като по този начин посоченият състав не изпълнил задължението си за мотивиране, което е предвидено в член 73 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 75 от Регламент № 207/2009).

66 СХВП и встъпилата страна поддържат, че що се отнася до преценката на вероятността от объркване с оглед на добрата репутация на семейството от по-ранни марки, било достатъчно да се отбележи, че жалбоподателят не е представил доказателство за съществуването на това надхвърлящо пределите на регистрацията семейство от марки. Поради това че не всички по-ранни марки били използвани на пазара, не било възможно средните европейски потребители да си помислят, че заявената марка „PEPEQUILLO“ е част от семейството от марки „PEPE“.

67 От друга страна, твърдяната общоизвестност на знака „PEPE“ в Испания или на семейството от марки „PEPE“ била твърде недостатъчна за това средните испански потребители да могат да направят асоциация между разглежданите знаци, доколкото с оглед на гореизложеното се явявало малко вероятно посочените потребители да могат да идентифицират по изкуствен начин в заявената марка елемент, аналогичен на „по-ранното право, по отношение на което би могла да се упражни vis atractiva на общоизвестността“.

— Съображения на Общия съд

68 Съгласно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка, когато поради своята идентичност или сходство с по-ранна марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на потребителите на територията, на която по-ранната марка е защитена. Вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка. От друга страна, съгласно член 8, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент № 207/2009), за по-ранни марки следва да се считат марките, регистрирани в една държава членка, датата на подаване на заявката на които е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността.

69 Съгласно постоянната съдебна практика вероятност от объркване представлява вероятността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия. Според същата съдебна практика вероятността от объркване трябва да се преценява общо според възприятието, което съответните потребители имат за разглежданите знаци и стоки или услуги, като се вземат предвид всички фактори, които характеризират 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).

70 За целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 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).

71 Що се отнася до съответния потребител, следва да се приеме —както считат страните по делото — че това е средният потребител в Общността, включително средният испански потребител, доколкото стоките в конкретния случай са стоки за масово потребление (вж. Решение на Общия съд от 3 юли 2003 г. по дело Alejandro/СХВП — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, стр. II-2251, точка 41). Средният потребител на съответните стоки се счита за относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен.

72 Що се отнася до сравнението на разглежданите стоки, страните по делото не оспорват констатацията на апелативния състав, която се съдържа в точка 15 от решението по същество, че посочените стоки са идентични или сходни.

По сравнението на знаците

73 Следва да се напомни, че цялостната преценка на вероятността от объркване по отношение на визуалното, фонетичното или концептуалното сходство на конфликтните знаци трябва да се основава върху създаденото от тях общо впечатление, като по-специално се държи сметка за техните отличителни и доминиращи елементи. Възприятието на марките, което средният потребител има за съответните стоки или услуги, играе решаваща роля в цялостната преценка на тази вероятност от объркване. В това отношение средният потребител обикновено възприема дадена марка като едно цяло и не се впуска в изследване на различните ѝ детайли (вж. 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).

74 Вярно е също така, че възприемайки определен словен знак, той го разчленява на словесни съставни части, които за него имат конкретно значение или му приличат на познати думи (вж. Решение на Общия съд от 6 октомври 2004 г. по дело Vitakraft-Werke Wührmann/СХВП — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Recueil, стр. II-3445, точка 51 и Решение на Общия съд от 13 февруари 2007 г. по дело Mundipharma/СХВП — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Сборник, стр. II-449, точка 57).

75 От друга страна, що се отнася до сравнението на знаци във визуално отношение, е важно да се напомни, че няма пречка да се провери наличието на визуално сходство между словна и фигуративна марка, като се има предвид, че тези два вида марки имат графично изображение, което може да създаде визуално впечатление (вж. Решение на Общия съд от 4 май 2005 г. по дело Chum/СХВП — Star TV (STAR TV), T-359/02, Recueil, стр. II-1515, точка 43 и цитираната съдебна практика).

76 В конкретния случай в точка 20 от решението по същество апелативният състав посочва, че „марката „PEPEQUILLO“ се разграничава от [по-ранната марка „PEPE“] едновременно във визуално и във фонетично отношение, тъй като първата посочена марка е много по-дълга и силовото ударение пада върху [третата] сричка“.

77 Следва да се посочи, че думата „pepe“ се появява в началото на знака „PEPEQUILLO“. От друга страна, дори знакът „PEPEQUILLO“ да се разграничава от по-ранния знак „PEPE“, тъй като последните му две срички са по-дълги от неговите първи две срички, и от всички по-ранни знаци, тъй като се състои от една-единствена сравнително дълга дума, докато другите по-ранни знаци като цяло са образувани или от една кратка дума, като например знакът „PEPE“, или от две думи, като например знакът „PEPE JEANS“, следва да се посочи, че това не е определящо, за да се отхвърли каквото и да е визуално сходство, защото съгласно постоянната съдебна практика като цяло потребителят обръща по-голямо внимание на началната част на марката, отколкото на последната ѝ част (Решение на Общия съд от 7 септември 2006 г. по дело Meric/СХВП — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Recueil, стр. II-2737, точка 51 и Решение на Общия съд от 25 март 2009 г. по дело L'Oréal/СХВП — Spa Monopole (SPA THERAPY), T-109/07, Сборник, стр. II-675, точка 30). От друга страна, един

от по-ранните знаци — знакът „PEPECO“ е съставен от думата „pepe“, към която е прибавена наставката „co“, която му придава сходна структура с тази на знака „PEPEQUILLO“. Така следва да се приеме, че визуалното впечатление, което създава заявената марка, е аналогично на това, което създават по-ранните марки.

78 Следователно във визуално отношение следва да се приеме, че е налице средна степен на сходство между разглежданите знаци.

79 Що се отнася до сравнението на разглежданите знаци във фонетично отношение, следва да се напомни, че обстоятелството, че броят срички е различен, не е достатъчно, за да се отхвърли наличието на фонетично сходство между знаците (Решение на Общия съд от 28 октомври 2010 г. по дело Farmeco/СХВП — Allergan (BOTUMAX), T-131/09, непубликувано в Сборника, точка 39 и цитираната съдебна практика). В конкретния случай обаче първите две срички на разглежданите знаци са идентични и се произнасят по един и същ начин. Несъмнено при знака „PEPEQUILLO“ силовото ударение е върху третата сричка, а при по-ранните знаци — върху първата, но това не е достатъчно, за да се отхвърли наличието на каквото и да е фонетично сходство.

80 Ето защо следва да се приеме, че от фонетична гледна точка е налице поне малка степен на сходство на разглежданите знаци.

81 Що се отнася до сравнението на разглежданите знаци в концептуално отношение, следва да се направи разграничение между средния потребител в Общността (с изключение на средния испански потребител), който е част от съответните потребители, за които подобно сравнение е ирелевантно, доколкото думите „pepe“ и „quillo“ не означават нищо, от една страна, и от друга страна, средния испански потребител, за когото тези думи могат да означават нещо.

82 Макар знакът „PEPEQUILLO“ сам по себе си да не означава нищо, тъй като той не е популярно име, в съответствие с посочената в точка 73 от настоящото решение съдебна практика, е възможно средният испански потребител да раздели този знак на две думи, които за него имат значение, а именно на думите „pepe“ и „quillo“. Всъщност тези две думи, взети поотделно, имат конкретно значение за испанските потребители: думата „pepe“ е галеното име на José, а думата „quillo“ е популярното съкращение на думата „chiquillo“. Така, както посочва апелативният състав в точка 20 от решението по същество, макар популярните умалителни на „Pepe“ да са думите „pepito“ и „pepillo“, не може да се изключи възможността средният испански потребител да приеме, че знакът „PEPEQUILLO“ означава „хлапето Pepe“.

83 От това следва, че средният испански потребител би могъл да бъде подтикнат да помисли, че за създаването на заявената марка от умалителното Pepe е осъществена игра на думи, какъвто е случаят с по-ранните марки. Така следва да се приеме, че разглежданите знаци са сходни в концептуално отношение.

84 Поради това следва да се направи извод, че посочените знаци са сходни във визуално, фонетично и концептуално отношение.

По вероятността от объркване

85 Общата преценка на вероятността от объркване предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори, и по-специално сходството между марките и между обозначените стоки или услуги. Поради това ниска степен на сходство между обозначените стоки или услуги може да се компенсира с висока степен на сходство между марките и обратно (Решение на Съда от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 17 и Решение на Общия съд от 14 декември 2006 г. по дело Mast-Jägermeister/СХВП — Licorera Zacapaneca (VENADO с рамка и др.), T-81/03, T-82/03 и T-103/03, Recueil, стр. II-5409, точка 74).

86 Апелативният състав приема, че жалбоподателят не е доказал надлежно вероятността от объркване между неговите по-ранни марки и заявената марка „PEPEQUILLO“. Всъщност, на първо място, на пазара не съществувало семейство от марки „PEPE“ или „PEPE JEANS“ и във всички случаи марката „PEPEQUILLO“ нямала структурата на по-ранните марки. На второ място, добрата репутация на по-ранните марки не предполагала всяка марка, която съдържа думата „pepe“, да създава объркване на пазара и освен това посочената дума трябвало да бъде доминиращият елемент на марката „PEPEQUILLO“, което не е така в конкретния случай.

87 Както следва от седмо съображение от Регламент № 40/94 (понастоящем съображение 8 от Регламент № 207/2009), преценката относно вероятността от объркване зависи от многобройни фактори, и по-специално от това дали потребителите познават разглежданата марка на пазара. Тъй като вероятността от объркване е толкова по-голяма, колкото по-съществен е отличителният характер на марката, марките с повишен отличителен характер — или вътрешноприсъщ, или поради познаването на марката от потребителите — се ползват с по-разширена защита в сравнение с тези, чийто отличителен характер е по-слабо изразен (вж. по аналогия Решение на Съда от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL, C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 24, Решение на Съда по дело Canon, посочено по-горе, точка 18 и Решение на Съда от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 20).

88 Наличието на по-силно изразен отличителен характер в сравнение с нормалния отличителен характер, поради това че потребителите познават дадена марка на пазара, предполага тази марка непременно да е позната поне на значителна част от съответните потребители, без да е задължително тя да има добра репутация по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Не може да се посочи общо, че дадена марка има съществен отличителен характер, например като се прибегне до определени проценти относно степента, в която потребителите познават марката в съответните среди. Следва обаче да се приеме, че е налице определена взаимозависимост между това дали потребителите познават марката и нейния отличителен характер в смисъл, че колкото повече марката е позната на целевата група потребители, толкова по-силен е отличителният ѝ характер. За да се провери дали една марка има съществен отличителен характер, поради това че е позната на потребителите, следва да се вземат предвид всички релевантни за делото факти, и по-специално пазарният дял на марката,

интензитетът, географският обхват и продължителността на използването ѝ, размерът на инвестициите, направени от предприятието за нейното популяризиране, частта от заинтересованите кръгове лица, които благодарение на марката разпознават стоките или услугите като произхождащи от определено предприятие, както и декларациите на търговско-промишлени камари или на други професионални сдружения (вж. Решение на Общия съд от 12 юли 2006 г. по дело Vitakraft-Werke Wührmann/СХВП — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Recueil, стр. II-2211, точки 34 и 35 и цитираната съдебна практика).

89 В конкретния случай, за да докаже добрата репутация на своята марка, в приложение към жалбата си жалбоподателят е представил таблица, в която са посочени инвестициите в реклами в Испания, както и таблица, в която са посочени продажбите, осъществени в Испания, като над двете стои знакът „PEPE JEANS LONDON".

90 Освен това в приложение към жалбата си жалбоподателят е представил и различни документи, чиято цел е да докажат добрата репутация на марките „PEPE" и „PEPE JEANS", сред които са удостоверения от испански търговски камари и решения на испански съдилища.

91 Поради това марката „PEPE" се ползва с известна добра репутация, поне що се отнася до испанските потребители като част от съответните потребители и по този начин е могла да придобие съществен отличителен характер. Всъщност съгласно съдебната практика, ако по-ранната марка няма отличителен характер поради присъщите ѝ качества, тя е могла да придобие такъв поради своята добра репутация (вж. Решение на Общия съд от 4 ноември 2003 г. по дело Díaz/СХВП — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, стр. II-4835, точки 43 и 44 и Решение на Общия съд от 15 септември 2009 г. по дело Royal Appliance International/СХВП — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), T-446/07, непубликувано в Сборника, точка 58). В конкретния случай обаче, макар да е вярно, че думата „pepe" е сравнително често употребявана в Испания и като такава тя няма значителен отличителен характер, в замяна на това добрата репутация е позволила на марката да придобие съществен отличителен характер.

От друга страна, добрата репутация на марката „PEPE“ е изрично призната от встъпилата страна в нейния писмен отговор и от СХВП в различни решения, представени в приложение към жалбата.

92 Що се отнася до твърдението на жалбоподателя, че добрата репутация на неговите по-ранни марки е такава, че съществува вероятност от объркване между разглежданите знаци, следва да се напомни, че дори добрата репутация на дадена марка да съставлява обстоятелство, което следва да се вземе предвид за наличието на вероятност от объркване, сама по себе си тя не позволява да се докаже наличието на подобна вероятност. Тя се отчита, за да се прецени дали дадено сходство между знаците или между стоките и услугите е достатъчно, за да доведе до вероятност от объркване (Решение на Общия съд от 11 юли 2006 г. по дело Torres/СХВП — Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, непубликувано в Recueil, точка 72 и Решение на Общия съд от 18 декември 2008 г. по дело Torres/СХВП — Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T-287/06, Сборник, стр. II-3817, точка 75).

93 В конкретния случай обаче в точки 72 и 84 е прието за установено, че разглежданите знаци са сходни и се отнасят до идентични или сходни стоки. Поради това обстоятелство действително съществува вероятност от объркване, която се подсилва от отличителния характер на по-ранните марки.

94 Що се отнася до вероятността от объркване, свързана с наличието на семейство от марки „PEPE“, за да бъде тя действително доказана, трябва да са изпълнени две условия, които са установени в съдебната практика. На първо място, притежателят на твърдяното семейство от марки трябва да докаже използването на всички включени в семейството марки или поне на определен брой марки, които могат да съставляват семейство, и на второ място, заявената марка трябва не само да бъде аналогична на включените в семейството марки, но и да има характеристики, които да могат да я причислят към семейството (Решение на Общия съд от 23 февруари 2006 г. по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Recueil, стр. II-445, точки 126 и 127).

95 В конкретния случай, дори жалбоподателят да е доказал използването на марките „PEPE“ и „PEPE JEANS“, той не е успял да докаже, както отбелязва апелативният състав в точка 24 от решението по същество, използването на другите по-ранни марки, които са част от твърдяното семейство от марки, като например „PEPE F4“, „PEPE 2XL“, „PEPE M99“.

96 Във всички случаи въпросът дали съществува семейство от марки „PEPE“ не е от естество да постави под въпрос заключението, че марките „PEPE“ и „PEPE JEANS“ имат такъв отличителен характер, че сходството между конфликтните знаци и идентичността на съответните стоки и услуги са достатъчни, за да се създаде вероятност от объркване.

97 Следователно настоящото правно основание трябва да бъде уважено.

По второто правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94

— Доводи на страните

98 От една страна, жалбоподателят приема, че няма визуални, фонетични или концептуални разлики между разглежданите знаци, които пречели да се приложи член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 и че няма „основателна причина“ за регистрацията на марката „PEPEQUILLO“.

99 Поради това съществувала явна и действителна опасност заявената марка да извлече неоснователно полза от добрата репутация на марките „PEPE“, като накара напълно погрешно потребителите да помислят, че знакът „PEPEQUILLO“ е още една марка от семейството от марки „PEPE“.

100 От друга страна, апелативният състав не бил направил какъвто и да е анализ на сходството или на идентичността от гледна точка на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 и се бил задоволил с анализ на приложимостта на член 8, параграф 1 от посочения регламент. Член 8, параграф 5 от посочения регламент обаче изисквал наличието на връзка между конфликтните знаци, а не на вероятност от объркване, както посочила встъпилата страна в писмения си отговор.

101 Поради това апелативният състав не бил мотивирал в достатъчна степен решението си, а освен това нарушил и член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, посочвайки че не съществува вероятност от объркване между по-ранните марки и знака „PEPEQUILLO“, поради което посоченото в член 8, параграф 5 от този регламент условие за наличие на сходство между знаците не било изпълнено.

102 СХВП и встъпилата страна поддържат, че член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не е нарушен, доколкото по-ранните марки и знакът „PEPEQUILLO“ не са сходни.

103 Освен това връзката между конфликтните марки не била доказана от жалбоподателя и той не бил обяснил в каква степен съществувала опасност от засягане на отличителния характер на по-ранните му марки или опасност от засягане на неговата добра репутация, или още опасност от извличане на неоснователна полза от добрата репутация или от отличителния характер на неговите по-ранни марки.

— Съображения на Общия съд

104 Съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 при 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 сходна на по-ранната марка и трябва да бъде регистрирана за стоки или услуги, които не са сходни 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 отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка, или ще ѝ нанесе вреда.

105 Член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 се прилага и когато стоките или услугите са сходни. Всъщност в съдебната практика е прието, че в случай на употреба на даден знак за идентични или сходни стоки или услуги марката с добра репутация трябва да се ползва със защита, която е поне толкова голяма, колкото в случай на ползване на даден знак за стоки или услуги, които не са сходни (Решение на Общия съд от 22 март 2007 г. по дело Sigla/СХВП — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Сборник, стр. II-711, точка 32, вж. също по аналогия Решение на Съда от 9 януари 2003 г. по дело Davidoff, C-292/00, Recueil, стр. I-389, точки 24—26 и Решение на Съда от 23 октомври 2003 г. по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, стр. I-12537, точки 19—22).

106 Следователно по-широката защита, предоставена на по-ранната марка с член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, предполага да са изпълнени няколко условия. Първо, по-ранната марка, за която се твърди, че се ползва с добра репутация, трябва да бъде регистрирана. На второ място, последната и тази, чиято регистрация се иска, трябва да бъдат идентични или сходни. Трето, тя трябва да се ползва с добра репутация в Общността, когато става въпрос за по-ранна марка на Общността, или в съответната държава членка, когато става въпрос за по-ранна национална марка. Четвърто, използването без основателна причина на заявената марка трябва да води до опасност да бъде извлечена неоснователно полза от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка или да бъдат увредени отличителният характер или добрата репутация на

по-ранната марка. Тъй като тези условия са кумулативни, липсата на някое от тях е достатъчна за това посочената разпоредба да не бъде приложена (Решение на Общия съд по дело VIPS, посочено по-горе, точки 34 и 35 и Решение на Общия съд от 11 юли 2007 г. по дело Mülhens/СХВП — Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Сборник, стр. II-2353, точки 54 и 55).

107 В конкретния случай марките „PEPE“ и „PEPE JEANS“, за които се твърди, че са с добра репутация, са предмет както на национална регистрация, така и на регистрация като марка на Общността (вж. точка 7 по-горе). Освен това, както Общият съд е приел за установено в точка 83 по-горе, разглежданите знаци са сходни.

108 С оглед на приведените от жалбоподателя доказателства и както беше прието за установено в точки 88—90 по-горе, по-ранните марки се ползват с добра репутация поне в Испания.

109 Така се поставя въпросът да се определи дали използването на заявената марка е от естество да създаде опасност от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка да бъде извлечена неоснователно полза или да бъде нанесена вреда на отличителния характер или на добрата репутация на по-ранните марки.

110 В това отношение жалбоподателят счита, че съществува опасност заявената марка да извлече неоснователно полза от добрата репутация на марките „PEPE“, при положение че не съществува „основателна причина“ за регистрацията на марката „PEPEQUILLO“.

111 Следва да се напомни, че понятието за неоснователна полза от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка, извлечена от ползването

без основателна причина на заявената марка, включва случаите, в които има очевидна експлоатация и паразитизъм на известна марка или опит за извличане на полза от нейната добра репутация. С други думи, това се отнася до опасността, че образът на марката с добра репутация или характеристиките, които тя обективира, ще се придадат на стоките, обхванати от заявената марка, по такъв начин, че търговията би се улеснила от асоциацията с по-ранната марка с добра репутация (вж. Решение по дело VIPS, посочено по-горе, точка 40 и цитираната съдебна практика).

112 Освен това, както отбелязва жалбоподателят (вж. точка 100 от решението), следва да се направи разграничение между посочената в член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94 вероятност от объркване и съпоставянето между разглежданите знаци, което се има предвид в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

113 Всъщност, ако вероятността от объркване е определена като опасност потребителите да останат с убеждението, че стоките или услугите, обхванати от заявената марка, произхождат от едно и също предприятие като обхванатите от по-ранната марка или евентуално от икономически свързани предприятия, за сметка на това в случаите, посочени в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, съответните потребители осъществяват съпоставяне, т.е. правят връзка между конфликтните марки, без обаче да ги объркват. Следователно съществуването на вероятност от объркване не е предпоставка за прилагане на тази разпоредба (вж. Решение по дело VIPS, посочено по-горе, точка 41 и цитираната съдебна практика).

114 Така рискът използването без основателна причина на заявената марка да доведе до неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка продължава да съществува, когато без непременно да обърква търговския произход на въпросната стока или услуга, потребителят е привлечен от самата заявена марка и ще закупи стоката или услугата, обхванати от нея, поради това че тя носи тази марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка с добра репутация (Решение по дело VIPS, посочено по-горе, точка 42).

115 На последно място, следва да се напомни, че целта на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 е по-специално да позволи на притежателя на по-ранна марка с добра репутация да направи възражение срещу регистрацията на марките, които могат да нанесат вреди на добрата репутация или на отличителния характер на по-ранната марка, или да извлекат неоснователно полза от тази репутация или отличителен характер. В това отношение следва да се уточни, че притежателят на по-ранната марка не е длъжен да докаже наличието на действително и съществуващо към момента посегателство срещу неговата марка. Той трябва обаче да посочи обстоятелства, които да му позволят да установи prima facie бъдеща опасност от неоснователна полза или вреда, която не е хипотетична (вж. Решение по дело VIPS, посочено по-горе, точка 46 и цитираната съдебна практика).

116 В конкретния случай жалбоподателят посочва, че посочената опасност произхожда от това, че потребителите щели да бъдат подтикнати да помислят, че заявената марка е още една марка от семейството от марки „PEPE“.

117 Както вече беше посочено в точки 93 и 94 по-горе, с оглед на обстоятелствата в конкретния случай не е възможно да се направи извод за наличието на семейство от марки „PEPE“. При все това е доказана надлежно добрата репутация на по-ранните марки „PEPE“ в областта на облеклото и на другите аксесоари към облеклото.

118 Поради това потребителят ще закупи стока от марката „PEPEQUILLO“ не само тъй като желае да купи дънков панталон или чанта, но и защото те носят тази марка, която е подобна на по-ранните марки с добра репутация „PEPE“.

119 Стоките, за които се отнася заявената марка, обаче са сходни. По тази причина и предвид сходството на разглежданите знаци испанските потребители могат да установят връзка между по-ранните марки „PEPE“ и заявената марка.

120 Така съществува опасност марката „PEPEQUILLO“ неоснователно да извлече полза от добрата репутация на по-ранните марки, привличайки потребителите, които биха искали да придобият стоки с марка, която прилича на по-ранните марки с добра репутация „PEPE“.

121 Ето защо настоящото правно основание следва да бъде уважено.

122 Следователно втората част от исканията, насочени към отмяна на решението по същество, следва да се уважи.

По съдебните разноски

123 По силата 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. Когато има няколко загубили делото страни, Общият съд взема решение по разпределянето на съдебните разноски. При обстоятелствата в конкретния случай, тъй като СХВП и встъпилата страна са изгубили делото по основната част от своите искания, те следва да бъдат осъдени да понесат направените от тях съдебни разноски и тези на жалбоподателя, като си ги разпределят поравно.

124 Жалбоподателят е направил искане СХВП да бъде осъдена да заплати разноските, които е направил в хода на административното производство пред СХВП. В това отношение следва да се напомни, че по силата на член 136, параграф 2 от Процедурния правилник необходимите разходи, направени от страните във връзка с производството пред апелативния състав, подлежат на възстановяване. Това обаче не се отнася за разноските, направени във връзка с производството пред отдела по споровете. Ето защо искането на жалбоподателя СХВП, след като е загубила отчасти делото, да бъде осъдена да заплати разноските за административното производство пред СХВП, може да се уважи само по отношение

на разходите, направени от жалбоподателя във връзка с производството пред апелативния състав (Решение на Общия съд от 10 февруари 2010 г. по дело O2 (Germany)/СХВП (Homezone), T-344/07, Сборник, стр. II-153, точка 84).

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

1) Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 24 септември 2008 г. (преписка R 722/2007-1).

2) Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3) СХВП понася направените от нея съдебни разноски, половината от разноските на PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), както и необходимите разходи, направени от PJ Hungary kft във връзка с производството пред първи апелативен състав на СХВП.

4) **Pepekillo, SL понася, наред с направените от него съдебни разноски, и половината от съдебните разноски на PJ Hungary kft.**

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 19 май 2011 година.

Подписи