РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав)

24 юни 2010 година *

По дело C-51/09 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда, подадена на 3 февруари 2009 г.,

Barbara Becker, с местожителство в Маями, Флорида (Съединени щати), за която се явява г-н P. Baronikians, Rechtsanwalt,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

Harman International Industries, Inc., установено в Northridge, Калифорния (Съединени щати), за което се явява г-н M. Vanhegan, barrister,

жалбоподател в първоинстанционното производство,

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

ответник в първоинстанционното производство,

* Език на производството: английски.

СЪДЪТ (четвърти състав),

състоящ се от: г-н J.-C. Bonichot, председател на състав, г-жа C. Toader, г-н K. Schiemann, г-н P. Kūris (докладчик) и г-н L. Bay Larsen, съдии,

генерален адвокат: г-н P. Cruz Villalón,
секретар: г-жа C. Strömholm, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 11 февруари 2010 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 25 март 2010 г.,

постанови настоящото

Решение

1 С жалбата си г-жа Becker иска отмяната на Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности [понастоящем Общ съд] от 2 декември 2008 г. по дело Harman International Industries/СХВП — Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Сборник, стр. II-3431, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което Общият съд отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 7 март 2007 г. (преписка R 502/2006-1, наричано по-нататък „оспореното решение“) за отмяна на решението на отдела по споровете да уважи възражението на Harman International Industries, Inc. (наричано по-нататък „Harman“) срещу регистрацията на словна марка на Общността „Barbara Becker“.

Правна уредба

2 Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) гласи:

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

[…]

б) 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."

3 Съгласно член 8, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94 „по-ранни марки" означават по-специално марките на Общността, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността.

Обстоятелства в основата на спора

4 На 19 ноември 2002 г. г-жа Barbara Becker подава до СХВП заявка за регистрация на словната марка „Barbara Becker“ като марка на Общността.

5 Стоките, за които е заявена регистрацията на марката, попадат в клас 9 съгласно ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и отговарят на следното описание:

„Научни, навигационни, геодезични, електрически, фотографски, кинематографични, оптични, теглилни, измервателни, сигнални, контролни (надзорни), животоспасяващи и учебни апарати и уреди; апарати за записване, предаване, възпроизвеждане на звук или образ; магнитни носители на данни, записващи дискове; автомати за продажба и механизми за монетни апарати; касови апарати, изчислителни машини, оборудване за обработка на информация и компютри.“

6 На 24 юни 2004 г. Harman прави възражение срещу регистрацията на марката „Barbara Becker“ за всички обхванати от нея стоки въз основа на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и на член 8, параграф 5 от същия регламент. Възражението се основава на словната марка на Общността „BECKER ONLINE PRO“ № 1 823 228, регистрирана на 1 юли 2002 г., и на заявката за словна марка на Общността „BECKER“ № 1 944 578 от 2 ноември 2000 г., регистрирана на 17 септември 2004 г., които обхващат също различни стоки от същия клас 9.

7 С решение от 15 февруари 2005 г. отделът по споровете на СХВП уважава възражението на Harman с мотива, че съществува вероятност от объркване на конфликтните марки. Той приема, че означените с тези марки стоки са идентични и че като цяло марките са сходни, доколкото имат, от една страна, средна степен на визуална и фонетична прилика, и от друга страна, идентичност от концептуална гледна точка, тъй като се отнасят до едно и също фамилно име.

8 На 11 април 2006 г. г-жа Becker подава жалба срещу това решение, което е отменено с оспореното решение. В последното решение първи апелативен състав на СХВП (наричан по-нататък „апелативният състав“) счита, че обозначените с конфликтните марки стоки са отчасти идентични и отчасти сходни. Той прави разграничение между стоките, предназначени за обща употреба, стоките, предназначени за професионалисти, както и тези, предназначени и за едните, и за другите, които попадат в една междинна категория.

9 Що се отнася до конфликтните знаци, апелативният състав прави сравнение само между по-ранната словна марка „BECKER“ и марката „Barbara Becker“, чиято регистрация се иска. Той установява, че съществува само известна степен на визуално и фонетично сходство между посочените знаци, и счита, че, обратно на това, в концептуално отношение те се отличават ясно в Германия и в другите страни от Европейския съюз поради факта, че съответните потребители биха възприели марката „Barbara Becker“ по-скоро в нейната цялост, а не като съчетание от „Barbara“ и „Becker“. Апелативният състав отбелязва също, че г-жа Becker е известна в Германия, докато името Becker е много разпространено фамилно име. Поради това той прави извода, че различията между разглежданите знаци са достатъчно големи, за да бъде изключена вероятността от объркване.

10 Впрочем апелативният състав приема, че в случая не е изпълнено условието, според което за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 между конфликтните марки трябва да съществува такава степен на сходство, че съответните потребители да правят връзка между тях.

Жалбата до Общия съд и обжалваното съдебно решение

11 Harman подава жалба, насочена срещу отмяната на оспореното решение, която е постъпила в секретариата на Общия съд на 15 юни 2007 г. В подкрепа на жалбата си той посочва две правни основания, изведени от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и от нарушение на член 8, параграф 5 от същия регламент.

12 С обжалваното съдебно решение Общият съд уважава първото от тези правни основания и отменя оспореното решение, тъй като приема, че апелативният състав е направил погрешно заключение, че конфликтните марки се отличават ясно. След като в точка 33 от обжалваното съдебно решение Общият съд посочва, че те имат известно сходство във визуален и фонетичен аспект, както приема и апелативният състав, в точка 34 от същото съдебно решение Общият съд счита, че апелативният състав е направил погрешна преценка на относителното значение на елемента „Becker“ по отношение на елемента „Barbara“.

13 В това отношение, позовавайки се на своето Решение от 1 март 2005 г. по дело Fusco/СХВП — Fusco International (ENZO FUSCO) (T-185/03, Recueil, стр. II-715, точка 54), в точка 35 от обжалваното съдебно решение Общият съд посочва на първо място, че съдебната практика приема, поне в Италия, че потребителите по правило придават по-голям отличителен характер на фамилното име отколкото на собственото име, съдържащо се в марки, така че на фамилното име Becker може да бъде придаден по-голям отличителен характер отколкото на собственото име Barbara в съставната марка.

14 На второ място, в точка 36 от обжалваното съдебно решение Общият съд посочва, че обстоятелството, че като бивша съпруга на г-н Boris Becker г-жа Barbara Becker е известна в Германия, не означава, че в концептуален план конфликтните марки не са сходни. Той изтъква, че наистина тези две марки препращат към същото фамилно име и следователно са сходни, още повече като се има

предвид, че като фамилно име в част от Съюза на елемента „Becker“ от марката „Barbara Becker“ може да бъде придаден по-голям отличителен характер отколкото на елемента „Barbara“, който е едно обикновено собствено име.

15 На трето място, като се позовава на Решение от 6 октомври 2005 г. по дело Medion (C-120/04, Recueil, стр. I-8551, точки 30 и 37), в точка 37 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че елементът „Becker“, дори да не е доминиращият елемент в съставната марка, ще се възприема като фамилно име, тъй като такова име често се използва за обозначаване на дадено лице, и ще запази самостоятелна отличителна позиция в посочената марка.

16 Поради това, след като посочва, че идентичността или сходството на обхванатите от конфликтните марки стоки не се оспорва и че посочените марки имат визуални, фонетични и концептуални прилики, в точка 40 от обжалваното съдебно решение Общият съд постановява, че макар разглежданите стоки да са предназначени за потребители, притежаващи относително високо ниво на внимание, съществува вероятност от объркване на конфликтните марки.

17 На последно място, в точки 41 и 42 от обжалваното съдебно решение Общият съд постановява, че тази констатация не се оборва от довода на СХВП, че дадена сложна марка и друга марка могат да се считат за сходни само ако тяхната обща съставна част представлява доминиращият елемент в цялостното впечатление, което сложната марка създава. Общият съд също така отхвърля довода на г-жа Becker, че съдебната практика относно съставните марки не е приложима в случая поради това, че марката „Barbara Becker“ е съставена от собствено име и от фамилно име.

Искания на страните

18 С жалбата си жалбоподателката моли Съда да отмени обжалваното съдебно решение, доколкото то отменя оспореното решение и я осъжда да заплати съдебните разноски. Тя иска освен това ответникът по жалбата да се осъди да заплати съдебните разноски.

19 Harman моли по същество Съда да отхвърли жалбата и да осъди жалбоподателката да заплати съдебните разноски.

20 СХВП моли Съда да отмени обжалваното съдебно решение и да осъди Harman да заплати направените от нея съдебни разноски.

По жалбата

Доводи на страните

21 В подкрепа на жалбата си г-жа Becker посочва едно-единствено правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Тя твърди, че Общият съд е допуснал грешка, като е приел, че съществува сходство между конфликтните марки и че поради това той е приложил погрешно тази разпоредба, достигайки до заключението, че е налице вероятност от объркване.

22 На първо място, тя упреква Общия съд в това, че е основал анализа си на своето Решение по дело Fusco/СХВП — Fusco International (ENZO FUSCO), посочено по-горе, според което италианските потребители придават по-голям отличителен характер на фамилното име отколкото на собственото име, съдържащо се в марки. Тя отбелязва във връзка с това, че в по-скорошно решение, а именно Решение от 12 юли 2006 г. по дело Rossi/СХВП — Marcorossi (MARCOROSSI) (T-97/05, точки 46 и 47), Общият съд е посочил, че толкова общо правило не се прилага автоматично в каквато и да е ситуация, тъй като всеки случай трябва да се разгледа самостоятелно, и че общото за двете марки по това дело фамилно име не е достатъчно доминиращо в тях, за да доведе до вероятност от объркване.

23 На второ място, жалбоподателката поддържа, че Общият съд е направил погрешно заключение от Решение по дело Medion, посочено по-горе, че елементът „Becker“ заема самостоятелна отличителна позиция в съставната марка, така че двете конфликтни марки трябва да се считат за сходни. Според нея това решение просто посочва, че не е достатъчно трето лице да добави към регистрираната марка наименованието на своето предприятие, за да претендира защита на своята съставна марка. Това решение не може в никакъв случай да се разбира като установяващо общо правило, според което който и да е общ за две марки елемент трябва да се счита за отличителен, макар да не е доминиращ.

24 Освен това според нея посоченото решение се отнася до марки, които не могат да се сравнят с разглежданите в настоящото дело конфликтни марки. Всъщност в настоящото дело не става въпрос за имитация на по-ранна марка, към която се добавя фирменото наименование на предприятие, а за модификация на по-ранната марка посредством добавянето на собствено име преди фамилното име. Съответните потребители ще възприемат знака „Barbara Becker“ като името на лице от женски пол, докато името „Becker“, което е много обичайно, не е достатъчно индивидуализирано, за да се признае концептуално сходство между разглежданите марки. Следователно Общият съд е приложил погрешно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, като е постановил, че елементът „Barbara“ е обикновено собствено име, макар добавянето на това собствено име — доколкото придава напълно ново концептуално значение на името „Becker“ — да засяга значително цялостното впечатление, създадено от марката, чиято регистрация се иска.

25 СХВП се присъединява по същество към изтъкнатите от жалбоподателката основания. Всъщност тя посочва, че Общият съд не е взел предвид всички релевантни в настоящия случай елементи, за да прецени наличието на вероятност от объркване, като е приел погрешно направената в Решение по дело Fusco/СХВП — Fusco International (ENZO FUSCO), посочено по-горе, фактическа преценка за правна норма и като е приложил автоматично произтичащата от Решение по дело Medion, посочено по-горе, съдебна практика.

26 В този смисъл според СХВП Общият съд е пропуснал по-специално да вземе предвид обстоятелството, че фамилното име, съставна част от марката, чиято регистрация се иска, е много обичайно германско фамилно име. В точка 36 от обжалваното съдебно решение Общият съд се е въздържал да определи дали обстоятелството, че г-жа Becker е известно лице, е от естество да неутрализира фонетичните и визуалните сходства на разглежданите знаци. Освен това той погрешно е приел, че елементът „Becker“ заема самостоятелна отличителна позиция, без да анализира въздействието на известността на г-жа Becker върху възприятията на потребителите.

27 В съдебното заседание СХВП добавя, че Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, като от заключението си, че втората част от знака има отличителен характер, доминиращ по отношение на първата, прави извод, че тя има също така и самостоятелна отличителна позиция.

28 От своя страна Harman оспорва изложеното от жалбоподателката правно основание. От една страна, то посочва, че обратно на твърденията на последната, от обжалваното съдебно решение следва, че Общият съд се е позовал на Решение по дело Fusco/СХВП — Fusco International (ENZO FUSCO), посочено по-горе, само за сведение, а не като правило, което се прилага към всички положения. Освен това Harman посочва, че това позоваване не е решаващо в анализа, направен от Общия съд, за да достигне до заключението за наличие на вероятност от объркване.

29 От друга страна, Harman одобрява направения от Общия съд анализ, що се отнася до самостоятелната отличителна позиция на елемента „Becker“, който според него е в съответствие с Решение по дело Medion, посочено по-горе.

Съображения на Съда

30 Тъй като жалбоподателката упреква Общия съд в неправилното прилагане на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, следва да се напомни, че съгласно тази разпоредба 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.

31 В това отношение от постоянната съдебна практика е видно, че вероятността от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 представлява риск потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия (вж. Решение от 12 юли 2007 г. по дело СХВП/Shaker, C-334/05 P, Сборник, стр. I-4529, точка 33 и Решение от 20 септември 2007 г. по дело Nestlé/СХВП, C-193/06 P, точка 32; както и в този смисъл, във връзка с Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 29, Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 17 и Решение по дело Medion, посочено по-горе, точка 26).

32 Съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на хората следва да се оценява в цялост, като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай (вж. в този смисъл Решение от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL, C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 22, както и Решение по дело Lloyd Schuchfabrik Meyer, посочено по-горе, точка 18, Решение по дело Medion, посочено по-горе, точка 27, Решение по дело СХВП/Shaker, посочено по-горе, точка 34 и Решение по дело Nestlé/СХВП, точка 33).

33 Според постоянната съдебна практика общата преценка на вероятността от объркване, що се отнася до визуалното, звуково или концептуално сходство между съответните марки, трябва да се основава върху създаденото от тях цялостно впечатление, като по-специално се имат предвид техните отличителни и доминиращи елементи. Възприемането на марките от страна на средния

потребител на разглежданите стоки или услуги има определяща роля по отношение на общата преценка на вероятността от объркване. В това отношение средният потребител обикновено възприема марката като едно цяло и не се впуска в изследване на различните ѝ детайли (Решение по дело SABEL, посочено по-горе, точка 23, Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, посочено по-горе, точка 25, Решение по дело Medion, посочено по-горе, точка 28, Решение по дело СХВП/Shaker, посочено по-горе, точка 35 и Решение по дело Nestlé/СХВП, посочено по-горе, точка 34).

34 В точки 30 и 31 от Решение по дело Medion, посочено по-горе, Съдът обаче е постановил, че извън обичайния случай, в който средният потребител възприема марката като едно цяло, съвсем не е изключено в особени случаи по-ранна марка, използвана от трето лице в съставен знак, който съдържа наименованието на предприятието на това трето лице, да запази самостоятелна отличителна позиция в съставения знак, без обаче да бъде доминиращият в него елемент. В такава хипотеза направеното от съставения знак цялостно впечатление може да накара съответните потребители да повярват, че разглежданите стоки или услуги произхождат най-малкото от икономически свързани предприятия, в който случай следва да се приеме наличието на вероятност от объркване.

35 В разглеждания случай, след като припомня всички посочени в точки 30—33 от настоящото решение правила, в рамките на своята преценка на сходството на конфликтните марки в концептуален план Общият съд постановява по същество, първо, че тъй като в част от Съюза потребителите по правило придават по-голям отличителен характер на фамилното име отколкото на собственото име, съдържащо се в словен знак, на елемента „Becker“ от марката, чиято регистрация се иска, може да бъде придаден по-голям отличителен характер, отколкото на елемента „Barbara“, второ, обстоятелството, че г-жа Barbara Becker е известна в Германия, не оказва влияние върху сходството на конфликтните марки, тъй като те препращат към същото фамилно име и елементът „Barbara“ е само едно обикновено собствено име, и трето, че елементът „Becker“ запазва самостоятелна отличителна позиция в съставната марка, след като ще се възприема като фамилно име.

36 Макар да е възможно в част от Съюза фамилното име по правило да има по-голям отличителен характер отколкото собственото име, трябва обаче да се държи сметка за особеностите на случая, и по-специално за обстоятелството, че разглежданото фамилно име е необичайно, или напротив, много разпространено, което може да окаже влияние върху този отличителен характер. Същото важи за фамилното име „Becker“, което апелативният състав намира за обичайно.

37 Трябва също така да се държи сметка за евентуалната известност на лицето, което иска регистрацията като марка на своето собствено и фамилно име, взети заедно, след като тази известност очевидно може да окаже влияние върху възприемането на марката от съответните потребители.

38 Впрочем трябва да се приеме, че фамилното име не запазва във всички случаи самостоятелна отличителна позиция в съставната марка само поради причината, че то ще се възприема като фамилно име. Всъщност установяването на такава позиция може да бъде основано само на разглеждане на всички фактори, релевантни за дадения случай.

39 Впрочем, както генералният адвокат изтъква в точка 59 от своето заключение, мотивите, които Общият съд посочва, за да направи заключение за наличието на концептуално сходство на конфликтните марки — ако се допусне, че съответстват на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 — биха довели до това да се приеме, че всяко фамилно име, представляващо по-ранна марка, би могло да се противопостави ефективно на регистрацията на марка, съставена от собствено име и това фамилно име, въпреки че например последното е обичайно или добавянето на собственото име би имало въздействие от концептуална гледна точка върху възприемането на така съставената марка от съответните потребители.

40 От горепосочените съображения следва, че Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, като е основал преценката си за сходство на марките от концептуална гледна точка на съображения от общ характер, изведени от съдебната практика, без да направи анализ на всички релевантни особености на делото в нарушение на изискването за обща преценка на вероятността от объркване, при която да се отчитат всички фактори, релевантни за дадения случай, и която е основана на цялостното впечатление, създавано от конфликтните марки.

41 Оттук следва, че правното основание на жалбата, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, трябва да се приеме и поради това обжалваното съдебно решение да бъде отменено, а делото — върнато на Общия съд.

По съдебните разноски

42 Тъй като делото се връща на Общия съд, Съдът не следва да се произнася по съдебните разноски, свързани с производството по обжалване.

По изложените съображения Съдът (четвърти състав) реши:

1) **Отменя Решение на Общия съд от 2 декември 2008 г. по дело Harman International Industries/СХВП — Becker (Barbara Becker) (T-212/07).**

2) **Връща делото на Общия съд на Европейския съюз.**

3) **Съдът не се произнася по съдебните разноски.**

Подписи