# РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (първи състав)

29 септември 2009 година *

По дело T-139/08

**The Smiley Company SPRL,** установено в Брюксел (Белгия), за което се явява адв. A. Deutsch, avocat,

жалбоподател,

срещу

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

ответник,

с предмет жалба срещу решение от 7 февруари 2008 г. на четвърти апелативен състав на СХВП (R 958/2007-4) относно международната регистрация, посочваща Европейската общност, на фигуративна марка, която изобразява половин усмивка на „smiley“,

* Език на производството: английски.

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (първи състав),

състоящ се от: г-жа V. Tiili, председател, г-н F. Dehousse и г-жа I. Wiszniewska-Białecka (докладчик), съдии,

секретар: г-жа K. Pocheć, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 11 април 2008 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 31 юли 2008 г.,

предвид писмения въпрос на Първоинстанционния съд до страните,

предвид становищата, представени от страните в секретариата на Първоинстанционния съд на 8, 15 и 30 април 2009 г.,

предвид определението от 4 юни 2009 г., с което се допуска замяната на страни,

след съдебното заседание от 10 юни 2009 г.,

постанови настоящото

**Решение**

## Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 14 април 2006 г. г-н Franklin Loufrani получава международна регистрация, посочваща Европейската общност, за марката, възпроизведена по-долу (наричана по-нататък „разглежданата марка“):



2 На 14 септември 2006 г. Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) е уведомена за международната регистрация на разглежданата марка.

3 Стоките, за които е поискана защита на тази марка в Общността, спадат към класове 14, 18 и 25 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и допълнена, и отговарят за всеки от класовете на следното описание:

— клас 14: „Благородни метали и техните сплави, които не са за дентална употреба, ювелирство, бижутерийни изделия, скъпоценни камъни, часовникарство и хронометрични инструменти, сребърни прибори (съдове), произведения на изкуството от благородни метали, несесери, кутии и ковчежета от благородни метали, гривни (бижутерийни изделия), брошки (бижутерийни изделия), слънчеви часовници, пепелници (от благородни метали) за пушачи, верижки (бижутерийни изделия), украшения за шапки (от благородни метали), хронографи (часовникарство), хронометри, оригинални халки за ключове, колиета (бижутерийни изделия), игли за вратовръзки, кухненски и домакински съдове, кухненски и домакински прибори от благородни метали, карфици (бижутерийни изделия), часовници, значки от благородни метали, копчета за ръкавели, медали, ордени, портмонета от благородни метали, ръчни часовници, верижки за часовници, сребърни прибори (с изключение на ножове, вилици и лъжици), украшения (бижутерийни изделия), стенни часовници (часовникарство), поставки за салфетки от благородни метали, будилници, сервизи (съдове) от благородни метали, урни от благородни метали, сакрални съдове от благороден метали“;

— клас 18: „Сандъци и куфари, чадъри, слънчобрани и бастуни, камшици, бичове и седларски принадлежности, каишки и нашийници за животни, кутии от кожа или картон-кожа, портмонета, поставки, стойки за бастуни, раници, калъфи за визитни картички (портфейли), кожени кутии за шапки, ключодържатели (кожени), дамски чантички за тоалетни принадлежности, чанти за документи, ученически чанти, пазарски мрежи, дрехи за животни, дипломатически куфарчета за книжа, портмонета (не от благородни метали), слънчобрани, портфейли, презраменни носилки за бебета, раници, ръчни дамски чанти, плажни чанти, пътнически чанти, чанти (плик-чанти, торбички, кесии) от кожа за опаковане, пътнически чанти за облекло, куфарчета за документи (кожени изделия), пътнически несесери (кожени изделия)“;

— клас 25: „Дрехи, обувни артикули (с изключение на ортопедични артикули), бански костюми, халати за баня, лигавници, не от хартия, барети, трикотаж, ботуши, жартиери, презрамки, тиранти, мъжки боксери, каскети, колани, пояси, каиши (за облекло), шапки, спортни обувки, маскарадни костюми,

пелени, маншони за уши (облекло), вратовръзки, пояси, широки платнени колани с висящи краища, шалчета, мъжки вратовръзки със свободно висящи краища, ръкавици (облекло), комплекти за новородени, пантофи, подметки, бельо, престилки (облекло), спортно облекло“.

4 На 1 февруари 2007 г. СХВП нотифицира ex officio за временен отказ на защита на разглежданата марка в Общността на основание член 5 от Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките, приета в Мадрид на 27 юни 1989 година (ОВ L 296 2003 г., стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 9), и на правило 113 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), както е изменен, за всички стоки, които са обхванати от международната регистрация, посочваща Общността. Като основание е изтъкната липсата на отличителен характер на разглежданата марка по смисъла на член 7, 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), както е изменен (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

5 След като не получава отговор на тази нотификация в определения срок, с решение от 23 април 2007 г. проверителят отказва защита на разглежданата марка в Общността за всички стоки, които са обхванати от международната регистрация, посочваща Общността, по съображение че разглежданата марка е лишена от отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94.

6 На 22 юни 2007 г. г-н Loufrani подава жалба срещу това решение пред СХВП на основание на членове 57—62 от Регламент № 40/94 (понастоящем членове 58—64 от Регламент № 207/2009).

7 Четвърти апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата с решение от 7 февруари 2008 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“). Апелативният състав приема, че стоките, за които се иска защита, са стоки за текущо потребление, че съответните потребители са широк кръг потребители в Общността, както и че след като става въпрос за „бижутерийни и кожени изделия, за дрехи и други подобни“, същите ще проявят сравнително висока степен на внимание при

избора си. Що се отнася до разглежданата марка, от една страна, апелативният състав потвърждава преценката на проверителя, че е представен много опростен и банален мотив, който има чисто декоративна функция и не би бил възприет от съответните потребители като отличителен знак. От друга страна, той отхвърля като неубедителни примерите за регистрирани марки, приведени в подкрепа на жалбата. Предвид тези обстоятелства апелативният състав установява, че разглежданата марка е лишена от отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и че следователно на разглежданата марка трябва да бъде отказана защита в Общността.

8 След прехвърлянето на международната регистрация на разглежданата марка е допуснато жалбоподателят The Smiley Company SPRL да замени г-н Loufrani в настоящото производство.

**Искания на страните**

9 Жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

10 СХВП моли Първоинстанционния съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

**От правна страна**

11 Жалбоподателят изтъква само едно правно основание, изведено от нарушението на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. По същество той твърди, че съответните потребители са средните потребители, някои от които проявяват особено голямо внимание поне по отношение на част от разглежданите стоки, както и че те са свикнали да възприемат като указание за произход множество знаци, подобни на разглежданата марка. Нещо повече, последната вече била използвана като указание за търговския произход на някои стоки и имала достатъчно специфични характеристики, за да се счита, че притежава минимално необходимия отличителен характер, за да бъде защитена в Общността.

12 СХВП оспорва доводите на жалбоподателя.

13 Съгласно член 146, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 151, параграф 1 от Регламент № 207/2009) международната регистрация, посочваща Общността, считано от датата на регистрация, посочена в член 3, параграф 4 от Мадридския протокол, има същото действие както заявка за марка на Общността. Член 149, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 154, параграф 1 от Регламент № 207/2009) предвижда, че международните

регистрации, посочващи Общността, подлежат на проверка на абсолютните основания за отказ по същия начин както заявките за марки на Общността.

14 Съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на марките, които са лишени от отличителен характер, се отказва регистрация. Според постоянната съдебна практика марките по член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 се считат за негодни да осъществяват основната функция на марката, а именно да установяват търговския произход на разглежданата стока или услуга, за да дадат така възможност на потребителя, който придобива обозначената с марката стока или услуга, да направи същия избор при едно последващо придобиване, ако опитът му се окаже положителен, или да направи друг избор, ако опитът се окаже отрицателен (Решение на Първоинстанционния съд от 27 февруари 2002 г. по дело Eurocool Logistik/СХВП (EUROCOOL), Т-34/00, Recueil, стр. II-683, точка 37 и Решение от 5 май 2009 г. по дело Rotter/СХВП (Форма на фигура от наденици), Т-449/07, Сборник, стр. II-1071, точка 18).

15 Отличителният характер на марката трябва да се преценява, от една страна, по отношение на стоките или услугите, за които се иска регистрация или защита на марката, и от друга страна — по отношение на възприемането ѝ от съответните потребители, представляващи средните потребители на тези стоки или услуги (Решение на Първоинстанционния съд от 7 февруари 2002 г. по дело Mag Instrument/СХВП (Форма на джобни фенерчета), Т-88/00, Recueil, стр. II-467, точка 30 и Решение по дело Форма на фигура от наденици, точка 14 по-горе, точка 19).

16 Достатъчен е обаче и минимален отличителен характер, за да не бъде приложимо абсолютното основание за отказ, предвидено в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (Решение на Първоинстанционния съд от 19 септември 2001 г. по дело Henkel/СХВП (Кръгла червено-бяла таблетка), Т-337/99, Recueil, стр. II-2597, точка 44 и Решение от 20 май 2009 г. по дело CFCMCEE/СХВП (P@YWEB CARD и PAYWEB CARD), Т-405/07 и Т-406/07, Сборник, стр. II-1441, точка 57).

17 В конкретния случай е отказана защита на разглежданата марка в Общността за всички стоки, за които е поискана. По същество става въпрос за благородни метали, за стоки от благородни метали, за бижутерийни и часовникарски изделия, всички от клас 14, за чанти и кожени изделия от клас 18, както и за дрехи и аксесоари за дрехи от клас 25. Поради обстоятелството, че тези стоки като цяло са предназначени за широк кръг потребители, апелативният състав правилно е приел, че съответните потребители са широк кръг потребители в Общността. Това впрочем не е оспорено от жалбоподателя.

18 Възприемането на марката от съответните потребители обаче се влияе от степента на вниманието на средния потребител, която може да се променя в зависимост от вида на съответните стоки или услуги (Решение на Първоинстанционния съд „Кръгла червено-бяла таблетка“, точка 16 по-горе, точка 48 и Решение от 12 септември 2007 г. по дело Neumann/СХВП (Форма на глава на микрофон), T-358/04, Сборник, стр. II-3329, точка 40).

19 Макар и в конкретния случай съответните потребители на разглежданите стоки да могат да проявяват сравнително голямо внимание при избора си, както отбелязва апелативният състав, не може да се приеме, както се твърди от жалбоподателя, че съответните потребители биха проявили особено голямо внимание дори само спрямо част от разглежданите стоки. Всъщност, макар тези стоки наистина да могат да бъдат разглеждани като попадащи в сектора на модата в широк смисъл, както и да е възможно да се приеме, че средният потребител отдава известно внимание на външния си вид и поради това, когато купува тези стоки, той може да прецени техния стил, качество, изработка и цена, от описанието на разглежданите стоки не следва, че става въпрос за луксозни стоки или за толкова усъвършенствани стоки или стоки на такава цена, че съответните потребители да са особено внимателни спрямо тях.

20 Ето защо отличителният характер на разглежданата марка трябва да се прецени за всички стоки, за които е поскана защита на тази марка, като се вземат предвид предполагаемите очаквания на средния потребител, който не проявява особено висока степен на внимание.

21 Разглежданата марка се състои от крива линия във възходяща посока, приличаща на четвърт кръг, под средата на която присъства малка вертикална черта, а в горния си десен край линията завършва с втора къса линия, която е почти перпендикулярна на първата. Формата на пресечната точка между двете основни линии леко наподобява триъгълник. Тези различни елементи образуват едно цяло.

22 В съдебното заседание жалбоподателят изтъква, че малката вертикална черта под възходящата крива на разглежданата марка не е част от последната, а се дължи на лошо качество на отпечатване, което е отбелязано от Първоинстанционния съд. СХВП обаче твърди, че този довод е недопустим, тъй като с него би се изменил предметът на спора пред апелативния състав в нарушение на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, като това обстоятелство също е отбелязано от Първоинстанционния съд.

23 От преписката по производството пред СХВП е видно, че проверителят описва разглежданата марка като „възходяща черна линия, която в горния си десен край завършва с къса черта, перпендикулярна на тази линия“, както и че в своето писмено становище, в което излага съображенията за обжалване пред апелативния състав, г-н Loufrani посочва, че „следва да се обърне внимание на малката вертикална черта под кривата […], елемент, който не е споменат от проверителя“. Ето защо апелативният състав приема, че тази малка черта е част от разглежданата марка по изрично искане г-н Loufrani.

24 Според съдебната практика обаче от член 63 на Регламент № 40/94 (понастоящем член 65 от Регламент № 207/2009) и от член 135, параграф 4 на Процедурния правилник следва, че жалбоподателят не разполага с възможност да изменя пред Първоинстанционния съд обхвата на спора, който произтича от исканията и твърденията, изтъкнати пред СХВП. Следователно доводите, които са изложени за първи път в съдебното заседание пред Първоинстанционния съд и имат подобно действие, трябва да бъдат отхвърлени като недопустими (вж. в този смисъл Решение на Съда от 26 април 2007 г. по дело Alcon/СХВП, C-412/05 P, Сборник, стр. I-3569, точки 43—45 и цитираната съдебна практика).

25 В конкретния случай представеният от жалбоподателя в съдебното заседание довод води до промяна на марката, която той иска да бъде защитена в Общността и по отношение на която се е произнесъл апелативният състав. Както изтъква СХВП, този довод изменя спора пред апелативния състав, както произтича от исканията на жалбоподателя пред СХВП. Ето защо споменатият довод трябва да бъде отхвърлен като недопустим и да се приеме, че малката вертикална черта е част от разглежданата марка.

26 Що се отнася до отличителния характер на тази марка, следва да се напомни, че според съдебната практика твърде опростеният знак, който се състои от основна геометрична фигура като кръг, линия, правоъгълник или обикновен петоъгълник, не е в състояние като такъв да предаде послание, което потребителите могат да си спомнят, така че последните няма да го възприемат за марка, освен ако същият не е придобил отличителен характер чрез използване (Решение на Първоинстанционния съд от 12 септември 2007 г. по дело Cain Cellars/СХВП (Изображение на петоъгълник), T-304/05, непубликувано в Сборника, точка 22).

27 С оглед на това, за да се констатира наличието на отличителен характер на марка по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, не е необходимо да се установи определено равнище на изобретателност или на езиково или артистично въображение на притежателя на марката. Достатъчно е марката да позволява на съответните потребители да разпознаят произхода на обхванатите от нея стоки или услуги и да ги отличат от тези на други предприятия (Решение на Съда от 16 септември 2004 г. по дело SAT.1/СХВП, C-329/02 P, Recueil, стр. I-8317, точка 41 и Решение на Първоинстанционния съд от 29 април 2009 г. по дело Borco-Marken-Import Matthiesen/СХВП (α), T-23/07, Сборник, стр. II-861, точка 43).

28 В конкретния случай е безспорно, че разглежданата марка не представлява геометрична фигура. Страните обаче спорят относно степента на опростеност и следователно относно отличителния характер на тази марка, като жалбоподателят по същество изтъква, че разглежданата марка се състои от „доста сложна комбинация от две линии (…), която малко прилича на буквата „t““ и следователно тя била отличителна.

29 В това отношение, на първо място, трябва да се отбележи, че обратно на посоченото от жалбоподателя, апелативният състав не е игнорирал чертата в горния десен край на кривата и обстоятелството, че с тази черта би могло да се създаде впечатление за разглежданата марка, което е различно от това за опростена крива линия. От обжалваното решение е видно, че апелативният състав най-напред мълчаливо възприема направеното от проверителя описание на разглежданата марка, припомнено в точка 23 по-горе, което след това допълва в съответствие с посоченото в мотивите на жалбата пред апелативния състав, като изтъква наличието на „малка черта, насочена надолу в средата на кривата“, а накрая установява, че въпросната малка черта не променя възприемането на разглежданата марка като „много опростен и банален мотив, който има чисто декоративна функция, а не е указание за търговския произход на стоките“.

30 На второ място, жалбоподателят действително с основание твърди, че обстоятелството, че дадена марка изпълнява декоративна или орнаментна функция няма отражение с оглед преценката на отличителния ѝ характер. При все това знакът, който изпълнява функции, различни от функцията на марка в класическия смисъл, е отличителен по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 само ако може да бъде непосредствено възприет като указание за търговския произход на посочените стоки или услуги, така че да позволи на съответните потребители да отличат без вероятност от объркване стоките или услугите на притежателя на марката от такива с друг търговски произход (Решение на Първоинстанционния съд от 5 декември 2002 г. по дело Sykes Enterprises/СХВП (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Recueil, стр. II-5179, точка 20 и Решение от 15 септември 2005 г. по дело Citicorp/СХВП (LIVE RICHLY), T-320/03, Recueil, стр. II-3411, точка 66). Ето защо е необходимо този знак, макар и декоративен, да има минимален отличителен характер.

31 Разглежданата марка обаче не може по никакъв начин да бъде запомнена лесно и незабавно от съответните потребители, дори от сравнително наблюдателните, което би дало възможност тя непосредствено да се възприема като указание за търговския произход на разглежданите стоки. Както правилно отбелязва апелативният състав, тя ще бъде възприемана изключително като декоративен елемент, независимо дали става въпрос за стоки от клас 14 или за тези от класове 18 и 25. Следователно разглежданата марка няма да позволи на нито една от разглежданите стоки да бъде индивидуализирана по отношение на конкурентни стоки.

32 Тази констатация не може да се постави под въпрос с факта, че съответните потребители били свикнали да възприемат като марки опростени фигуративни знаци, представляващи ленти или ивици, или че множество производители били регистрирали такива марки, за да обозначат стоки от клас 25.

33 Обратно на поддържаното от жалбоподателя, апелативният състав не твърди, че съответните потребители (по-конкретно потребителите на стоки от клас 25) не са свикнали да възприемат опростени знаци, представляващи лента, като отличителни знаци. Освен това той не твърди, че потребителите не отдават внимание на тези знаци, представляващи лента, за да отличат стоките. От обжалваното решение следва, че апелативният състав се ограничава да отбележи, че приведените пред него примери не са убедителни, тъй като става въпрос за различни и по-сложни марки от разглежданата марка.

34 Това становище на апелативния състав трябва да бъде одобрено. Първо, в случая става въпрос да се определи дали разглежданата марка може сама по себе си да бъде възприета от съответните потребители като указание, което да им позволи да установят търговския произход на разглежданите стоки без вероятност от объркване с тези с друг произход. Така самият факт, че за други марки, дори също да са опростени, е прието, че имат тази способност и следователно не са лишени от какъвто и да е отличителен характер, не е убедителен, за да се определи дали и разглежданата марка притежава минимално необходимия отличителен характер, за да може да бъде защитена в Общността.

35 Второ, ако се предположи, че доводите на жалбоподателя са изцяло допустими, при положение че някои марки са посочени за пръв път пред Първоинстанционния съд, трябва да се признае, че много от марките, на които се позовава жалбоподателят, са опростени. Всички те обаче са съставени не просто от обикновени линии или черти както разглежданата марка, а или от форми, които могат да бъдат отграничени и имат определена (запълнена или отделена с контури) повърхност, като ленти, паралелепипеди, запетаи, стилизирани букви, или от съчетания от такива форми. Ето защо апелативният състав с основание отбелязва, че представените пред него марки се състоят от модели, които създават общо впечатление за повърхност. Случаят с разглежданата марка не е такъв. Следователно твърдението на жалбоподателя, че марките, на които се позовава, имат същите характеристики като тези на разглежданата марка, или че

последната е също толкова сложна като марките, на които той се позовава, не може да бъде прието. Ето защо от факта, че потребителят на някои стоки от клас 25 е свикнал да възприема такива форми или съчетания от форми като указание за търговския произход на тези стоки, не може да се изведе заключение за конкретния случай.

36 Трето, минималният отличителен характер, необходим за целите на регистрацията или защитата в Общността, трябва да се преценява във всеки случай от гледна точка на конкретните обстоятелства. Всъщност решенията, които апелативните състави приемат въз основа на Регламент № 40/94 относно регистрацията или защитата на даден знак като марка на Общността, спадат към упражняването на обвързана компетентност. При това положение законосъобразността на решенията на апелативните състави трябва да се преценява единствено въз основа на този регламент според неговото тълкуване от общностния съд, а не въз основа на предходната практика при вземане на решения (Решение на Съда от 15 септември 2005 г. по дело BioID/СХВП, C-37/03 P, Recueil, стр. I-7975, точка 47 и Решение по дело Alcon/СХВП, точка 24 по-горе, точка 65). Следователно фактът, че опростени знаци, представляващи ленти или ивици, са регистрирани от СХВП като марки на Общността, не е релевантен, за да се прецени дали разглежданата марка е лишена или не от какъвто и да е отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

37 Ето защо апелативният състав правилно приема, че разглежданата марка е много опростен и банален мотив с чисто декоративна функция и че няма да се възприеме като указание за търговския произход на разглежданите стоки.

38 Този извод не може да се постави под въпрос с довода, изведен от факта, че разглежданата марка вече била използвана като указание за търговски произход. Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 налага отличителният характер на марката да се анализира независимо от каквото и да е действително използване по смисъла на член 7, параграф 3 от същия регламент (понастоящем член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009) (Решение на Първоинстанционния съд от 5 април 2001 г. по дело Bank für Arbeit und Wirtschaft/СХВП (EASYBANK), T-87/00, Recueil, стр. II-1259, точка 40 и Решение на Първоинстанционния съд от 23 ноември 2004 г. по дело Frischpack/СХВП (Форма на кутия сирене), T-360/03, Recueil, стр. II-4097, точка 29). Освен това целта на жалбата до Първоинстанционния съд е да се осъществи контрол за законосъобразност върху решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 63 от Регламент № 40/94. Ето защо задачата на Първоинстанционния съд не е да преразгледа фактическите

обстоятелства от гледна точка на доказателствата, представени за първи път пред него. Всъщност допускането на тези доказателства противоречи на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник, според който с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав (Решение на Първоинстанционния съд от 6 март 2003 г. по дело DaimlerChrysler/СХВП (Решетка на автомобилен радиатор), T-128/01, Recueil, стр. II-701, точка 18 и Решение по дело α, точка 27 по-горе, точка 9). От преписката по производството пред СХВП обаче е видно, че жалбоподателят представя снимките в подкрепа на този довод за пръв път в съдебното заседание пред Първоинстанционния съд, както и че жалбоподателят не е изтъкнал пред СХВП, че разглежданата марка е придобила отличителен характер вследствие на нейното използване. Ето защо този довод и приведените в негова подкрепа доказателства трябва да бъдат отхвърлени като недопустими.

39 На последно място, що се отнася до довода, според който разглежданата марка ще бъде идентифицирана от съответните потребители като „половин уста на smiley“, като самото „smiley“ е регистрирано като марка на Общността № 517383, и поради това била отличителна, дори да се предположи, че този довод, който е изтъкнат за пръв път пред Първоинстанционния съд, е допустим, той не може да бъде приет. Както посочва СХВП, следването на този подход би означавало да се допусне, че всяка една част от регистрирана марка, и следователно всяка една част от отличителна марка само поради това обстоятелство също е отличителна по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Това не може да се приеме. Всъщност преценката на отличителния характер на марка по смисъла на тази разпоредба се основава на способността на знака да индивидуализира на пазара стоките или услугите на заявителя от стоките или услугите от същия вид, предлагани от неговите конкуренти (Решение на Първоинстанционния съд от 27 февруари 2002 г. по дело Rewe-Zentral/СХВП (LITE), T-79/00, Recueil, стр. II-705, точка 30). Фактът, че разглежданата марка се състои от част от вече регистрирана марка, не е релевантен в това отношение.

40 При всички положения, въпреки че ако марките се сравнят една с друга може да се установи, че разглежданата марка прилича на половинка от устата, изобразена при марка на Общността № 517383, все пак следва се напомни, че средният потребител трябва да се довери на несъвършения образ на марката, който съхранява в паметта си (Решение на Първоинстанционния съд от 25 септември 2002 г. по дело Viking-Umwelttechnik/СХВП (Съпоставка на зелено и бяло), T-316/00, Recueil, стр. II-3715, точка 28 и Решение на Първоинстанционния съд от 12 ноември 2008 г. по дело GretagMacbeth/СХВП (Съчетание от 24 цветни

квадрата), Т-400/07, непубликувано в Сборника, точка 47). В допълнение разпознаването от съответните потребители в разглежданата марка на част от марка на Общността № 517383 предполага, че съответните потребители познават последната марка — нещо, което не е доказано от жалбоподателя. Ето защо не може да се приеме, че възприемайки разглежданата марка, съответните потребители ще я идентифицират като половин уста на „smiley“ или като половинката от усмивката в марка на Общността № 517383. В това отношение е необходимо също да се установи, подобно на СХВП, че малката вертикална черта под основната крива на разглежданата марка липсва при устата, изобразена при марка на Общността № 517383. Следователно възможната асоциация на разглежданата марка с марката, посочена от жалбоподателя, не е доказана.

41 От изложеното дотук следва, че апелативният състав не е допуснал грешка, като е приел, че разглежданата марка е лишена от минималния отличителен характер, необходим, за да не се приложи абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, както и че по тази причина трябва да бъде отказана защитата ѝ в Общността. Следователно единственото правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, трябва да бъде отхвърлено като неоснователно, както и жалбата в нейната цялост.

**По съдебните разноски**

42 Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като жалбоподателят е загубил делото, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски, включително тези, които са свързани със замяната на г-н Loufrani от The Smiley Company SPRL като жалбоподател, в съответствие с исканията на СХВП.

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (първи състав)

реши:

1) **Отхвърля жалбата.**

2) **Осъжда The Smiley Company SPRL да заплати съдебните разноски, включително тези, които са свързани със замяната на г-н Franklin Loufrani.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 29 септември 2009 година.

Подписи