РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

24 март 2011 година*

По дело C-552/09 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз, подадена на 23 декември 2009 г.,

Ferrero SpA, установено в Alba (Италия), за което се явява адв. C. Gielen, advocaat,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

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

ответник в първоинстанционното производство,

* Език на производството: английски.

Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck,

страна в производството пред апелативния състав,

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: г-н A. Borg Barthet (докладчик), изпълняващ функциите на председател на пети състав, г-н M. Ilešič и г-н E. Levits, съдии,

генерален адвокат: г-жа J. Kokott,
секретар: г-жа M. Ferreira, главен администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 30 ноември 2010 г.,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1 С жалбата си пред Съда Ferrero SpA (наричано по-нататък „Ferrero“) иска отмяната на Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности (понастоящем Общият съд на Европейския съюз) от 14 октомври 2009 г. по дело Ferrero/СХВП — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (T-140/08, Сборник, стр. II-3941, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което се отхвърля жалбата на Ferrero срещу решение на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 30 януари 2008 г. (преписка R 682/2007-2), постановено в производство между Ferrero и Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck за обявяване на недействителност (наричано по-нататък „спорното решение“).

Правна уредба

2 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) е отменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1), влязъл в сила на 13 април 2009 г. Предвид момента на настъпване на събитията обаче настоящият спор се урежда от Регламент № 40/94.

3 Съгласно седмо съображение от Регламент № 40/94:

„като има предвид, че защитата, предоставена от марка на Общността, чиято цел е именно да гарантира марката като [означение] за произход, е абсолютна в случай на идентичност между марката и знака и между стоките или услугите;

като има предвид, че защитата се прилага също в случаи на сходство между марката и знака и между стоките или услугите; като има предвид, че следва да се даде тълкуване [на понятието за сходство] във връзка с вероятността от объркване; като има предвид, че вероятността от объркване, чиято оценка зависи от многобройни фактори[,] и по-специално от признаването на марката на пазара, от асоциацията[,] която може да бъде направена с използвания или регистриран знак, от степента на сходство между марката и знака и между [обозначените] стоки или услуги, представлява специфично условие за такава защита".

4 Член 8, параграф 1 от същия регламент предвижда:

„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".

5 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-ранна[та] 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 [...] репутация в Общността, а в случай на по-ранна национална марка, тя се ползва с [...] 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 [...] репутация[та] на по-ранната марка, или ще ѝ нанесе вреда."

6 Член 49, параграфи 1 и 2 от същия регламент гласи:

„1. Марката на Общността може да бъде предмет на отказ за всички или за част от стоките или от услугите, за които тя е била регистрирана.

2. Отказът се обявява писмено пред [СХВП] от притежателя на марката. Той има действие само след като бъде вписан в регистъра".

7 Член 52, параграф 1 от Регламент № 40/94, озаглавен „Относителни основания за недействителност", предвижда:

„Марката на Общността се обявява за недействителна на основание на искане[,] подаден[о] до [СХВП,] или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение:

а) когато съществува по-ранна марка, както е посочено в член 8, параграф 2[,] и условията, установени в параграф 1 или в параграф 5 от посочения член[,] са изпълнени;

[…]“

8 Съгласно член 54, параграф 2 от същия регламент:

„Счита се, че марката на Общността не е имала, от самото начало, последиците, специфицирани в настоящия регламент, в зависимост от това дали марката е била обявена за недействителна напълно или частично“.

Обстоятелства, предхождащи спора

9 На 8 април 1998 г. Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (наричано по-нататък „Tirol Milch“), установено в Инсбрук (Австрия), подава в СХВП заявка за регистрация като марка на Общността на следния фигуративен знак:



10 Стоките, за които е поискана регистрацията, се включват в клас 29 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година (наричана по-нататък „Ницката спогодба“), ревизирана и изменена, и отговарят на следното описание:

„Кисело мляко, кисело мляко с плодове, напитки на киселомлечна основа, напитки на киселомлечна основа, съдържащи плодове; готови и полуготови храни, приготвени предимно на киселомлечна основа или от продукти на киселомлечна основа; кремове на киселомлечна основа“.

11 На 14 януари 1999 г. Ferrero SpA подава възражение срещу регистрацията на заявената марка за всички визирани в нея стоки, като се основава на по-ранната си словна марка „KINDER“, регистрирана в Италия от 28 януари 1965 г. под номер 168843, а след подновяване — под номер 684985 за стоки, включени в клас 30 и отговарящи на следното описание:

„Кафе, чай, захар, ориз, тапиока, саго, заместители на кафе; хляб, бисквити, сладкиши, тесто за сладкиши и сладкарски изделия, сладоледи, мед, меласа, мая и бакпулвер; сол, горчица; черен пипер, оцет, сосове; подправки; лед; какао, какаови продукти, по-специално какаова смес за какаови напитки, шоколадово тесто; блатове, по-конкретно шоколадови блатове, шоколад, пралини, шоколадови украшения за коледни елхи, шоколадови продукти с пълнеж от алкохол, захарни изделия, сладкарски изделия, включително от твърдо и меко тесто за сладкиши“.

12 С решение от 29 септември 2000 г. отделът по споровете на СХВП отхвърля възражението въз основа на разпоредбите на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94.

13 На 3 ноември 2003 г. четвърти апелативен състав на СХВП потвърждава това решение.

14 Марката „TiMi KiNDERJOGHURT“ е регистрирана на 20 август 2004 г. и е публикувана в Бюлетин на марките на Общността от 11 октомври 2004 г.

15 На 19 август 2005 г. Ferrero подава искане пред СХВП за обявяване на недействителност на основание член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 срещу регистрацията на споменатата марка на Общността. Искането е подадено за всички стоки, визирани от тази марка.

16 С решение от 14 март 2007 г. отделът на СХВП по заличаване обявява марката на Общността „TiMi KiNDERJOGHURT“ за недействителна в приложение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

17 На 4 май 2007 г. Tirol Milch подава жалба пред СХВП на основание член 59 от Регламент № 40/94 срещу въпросното решение на отдела по заличаване.

18 Със спорното решение втори апелативен състав на СХВП отменя решението на отдела по заличаване и отхвърля искането за обявяване на недействителност.

19 Най-напред апелативният състав приема по същество, че макар решенията, постановени в рамките на производството по възражение, да не се ползват от

силата на пресъдено нещо, отделът по заличаването остава обвързан от констатациите и заключенията по същество в по-ранните решения на СХВП по силата на правилото nemo potest venire contra factum proprium, съгласно което администрацията е длъжна да спазва собствените си актове, по-специално когато тези актове са позволили на страните по производството да придобият законосъобразно права върху регистрирана марка. По-нататък апелативният състав потвърждава констатациите на решението на отдела по споровете и на решението на четвърти апелативен състав от 3 ноември 2003 г., че марките като цяло са различни с оглед на дълбоките разлики между тях във визуален и фонетичен план. Накрая той отхвърля искането за обявяване на недействителност по съображение, че не е изпълнено едно условие за прилагането на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94, а именно знаците да са идентични или сходни.

Производството пред Общия съд и обжалваното съдебно решение

20 С жалба, подадена в секретариата на Общия съд на 14 април 2008 г., Ferrero моли спорното решение да бъде отменено и СХВП да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

21 В подкрепа на жалбата си пред Общия съд жалбоподателят излага две правни основания, изведени съответно от неправилното прилагане на принципа на силата на пресъдено нещо и от нарушението на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94.

22 По отношение на първото правно основание Общият съд отбелязва в точка 32 от обжалваното съдебно решение, че апелативният състав е извършил самостоятелен и пълен преглед по същността на спора, и по-конкретно на сходството на разглежданите знаци, поради което независимо от констатациите, направени

в точка 30 от спорното решение, апелативният състав не е приложил принципа на силата на пресъдено нещо. От това Общият съд прави извод в точка 33 от цитираното съдебно решение, че първото правно основание почива на погрешна предпоставка и поради това трябва да се отхвърли.

23 В точка 36 от обжалваното съдебно решение обаче Общият съд посочва, че апелативният състав допуска грешка, като приема, че по силата на правилото nemo potest venire contra factum proprium и на закрилата на придобитите права, както и по силата на принципите на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания в рамките на едно производство за обявяване на недействителност инстанциите на СХВП са обвързани от констатациите, направени в крайното решение, постановено в рамките на производството по възражение.

24 По отношение на второто правно основание, изложено от Ferrero в подкрепа на жалбата му, Общият съд най-напред отбелязва в точка 54 от обжалваното съдебно решение, че съществуването на сходство между по-ранната марка и оспорената марка представлява общо условие за прилагане на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94, към които препраща член 52, параграф 1, буква а) от същия регламент, както и че това условие предполага съществуването по-специално на елементи на визуално, фонетично или концептуално сходство.

25 На следващо място, в точка 54 от обжалваното съдебно решение Общият съд се позовава на съдебната практика, според която, за да се изпълни свързаното със сходството условие от гледна точка на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, не е необходимо да се доказва, че в съзнанието на засегнатите потребители съществува вероятност от объркване между ползващата се с репутация по-ранна марка и оспорената марка, а е достатъчно степента на сходство между тези марки да води до установяването на връзка между тях от засегнатите потребители. На последно място, Общият съд напомня, че съществуването на такава връзка трябва да се преценява общо, при отчитане на всички релевантни за разглежданията случай фактори, както и че по отношение на визуалното, фонетичното или концептуалното сходство на разглежданите марки сравнението между знаците трябва да се основава на създаденото от марките цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно отличителните и доминиращи елементи на въпросните марки.

26 В точки 55—59 от обжалваното съдебно решение обаче Общият съд приема, че независимо от факта, че елементът „kinder“ присъства и в двата разглеждани знака, редица визуални и фонетични характеристики изключват възможността знаците да бъдат възприети като сходни в настоящия случай.

27 В точка 61 от обжалваното съдебно решение относно довода на Ferrero, изведен от репутацията на по-ранната марка, и относно довода, изведен от сходството, което съществува между стоките с конфликтните марки, Общият съд приема, че макар посочените елементи да могат да се вземат предвид при преценката на вероятността от объркване, това не променя факта, че те нямат никакво значение за преценката на съществуващото между знаците сходство. На следващо място, в точка 62 от въпросното съдебно решение Общият съд посочва, че липсата на сходство между разглежданите знаци е проявена до такава степен, че репутацията на марката „KINDER“, независимо дали е безспорна или не, не може да постави под съмнение тази липса на сходство.

28 В точка 63 от обжалваното съдебно решение Общият съд постановява, че въпросът дали съществува семейство или поредица от марки е без значение при преценката на въпроса дали е изпълнено общото условие за прилагане на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94, а именно наличието на сходство между по-ранната и оспорената марка. Освен това в точка 64 от споменатото съдебно решение Общият съд констатира, че дори да се предположи, че съществуването на семейство или на поредица от марки е релевантен фактор при преценката дали е налице подобно сходство, много слаба, даже несъществуваща е вероятността в конкретния случай потребителите действително да приемат, че оспорената марка е част от това семейство или от тази поредица от марки, поради съществените различия между оспорената марка и знаците, посочени в точка 5 от жалбата, всички съдържащи както елемента „kinder“, така и допълнителен елемент и/или фигуративни елементи.

29 По отношение на довода, че апелативният състав не отчел факта, че от гледна точка на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 при преценката на степента

на сходство не е необходимо да се преценява дали съществува вероятност от объркване, в точка 67 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че изложените от апелативния състав обстоятелства показват липсата на сходство независимо от евентуалната възможност степента на сходство да създаде вероятност от объркване.

30 На последно място, в точка 68 от обжалваното съдебно решение Общият съд постановява, че апелативният състав не е допуснал грешка, като прави „аналитична дисекция“ на оспорената марка. Общият съд всъщност приема, че макар при преценката на степента на сходство да следва да се отчита цялостното впечатление, което прави съчетанието на елементите, изграждащи тези марки, това все пак не изключва възможността за последователно разглеждане на тези елементи. Общият съд също така отбелязва, че след като в конкретния случай апелативният състав е констатирал, че разликите между разглежданите знаци компенсират единствения елемент на сходство, той е подчертал, че при общото им сравняване цялостното впечатление, което създават тези знаци, е различно, поради което посочената „аналитична дисекция“ не е извършена за сметка на отчитането на цялостното впечатление от съчетанието на елементите, от които се състоят конфликтните марки.

31 Поради това Общият съд отхвърля като неоснователно второто правно основание, изложено от Ferrero в подкрепа на жалбата му, и съответно отхвърля тази жалба.

Искания на страните

32 С жалбата си Ferrero иска от Съда:

— да отмени обжалваното съдебно решение,

— да уважи жалбата му за отмяна на спорното решение или при условията на евентуалност да върне делото на Общия съд, който да постанови ново решение, и

— да осъди СХВП да понесе съдебните разноски, направени както в първоинстанционното производство, така и в производството по обжалване пред Съда.

33 СХВП иска от Съда:

— да вземе предвид отказа на Tirol Milch от оспорената марка на Общността, а ако жалбоподателят се съгласи производството да бъде прекратено или не докаже, че има правен интерес то да продължи, да постанови, че жалбата няма предмет и да приеме, че липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество, както и че всяка страна трябва да понесе направените от нея съдебни разноски,

— ако Съдът постанови, че жалбоподателят има интерес производството да продължи, да се разреши на СХВП да изложи нови доводи и правни основания срещу подадената пред Съда жалба, и

— при условията на евентуалност жалбата да бъде изцяло отхвърлена било като недопустима, било като неоснователна, и жалбоподателят да бъде осъден да заплати направените от СХВП съдебни разноски.

По жалбата

По правния интерес на жалбоподателя

Доводи на страните

34 В писмената си реплика СХВП посочва, че с писмо от 15 февруари 2010 г. Tirol Milch я е уведомило, че желае да се откаже изцяло от оспорената марка на Общността съгласно член 49 от Регламент № 40/94.

35 С писмо от 15 март 2010 г. СХВП изпраща до Tirol Milch потвърждение, че е приела отказа и че регистрираната от това дружество марка е заличена от регистъра на марките на Общността. С писмо от 16 март 2010 г. СХВП уведомява Ferrero за това оттегляне.

36 СХВП съответно поддържа, че жалбоподателят вече няма интерес от отмяна на обжалваното съдебно решение, поради което липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по настоящата жалба и освен това трябва да се приеме, че производството е безпредметно.

37 В съдебното заседание обаче Ferrero изтъква, че спорното решение и обжалваното съдебно решение са породили неблагоприятни правни последици за него.

38 Ferrero също така твърди, че независимо от отказа на Tirol Milch от оспорената марка, има интерес от отмяна както на обжалваното съдебно решение, така и на спорното решение, доколкото обявяването на недействителност, за разлика от отказа, пораждало действие от датата, на която е подадена заявката за регистрация на тази марка.

Съображения на Съда

39 Като начало следва да се напомни, че правният интерес представлява условие за допустимостта, което трябва да продължава да съществува до постановяването на решение по същество от съда. Според практиката на Съда такъв интерес съществува само когато жалбата може чрез резултата си да донесе полза на страната, която я е подала (Решение от 14 септември 2010 г. по дело Akzo Nobel Chemicals и Akcros Chemicals/Комисия, C-550/07 P, Сборник, стр. I-8301, точки 22 и 23).

40 В случая се налага изводът, на първо място, че с обжалваното съдебно решение Общият съд е отхвърлил жалбата на Ferrero за отмяна на спорното решение, с което апелативният състав на СХВП е отхвърлил искането за обявяване на недействителност, направено от това дружество във връзка с регистрацията на марката на Общността „TiMi KiNDERJOGHURT“.

41 В настоящия случай, ако правното основание, изложено от Ferrero в подкрепа на жалбата му пред Съда, е основателно, то би могло да доведе до отмяна както на обжалваното съдебно решение, така и евентуално дори на спорното решение, а с това и на решението от 20 август 2004 г. за регистрация на споменатата марка.

42 На второ място, обратно на твърдяното от СХВП, отказът на Tirol Milch от марка на Общността „TiMi KiNDERJOGHURT“ сам по себе си не може да лиши от предмет жалбата пред Съда, подадена от Ferrero.

43 Всъщност Ferrero запазва интереса си да атакува обжалваното съдебно решение, доколкото, както Ferrero посочи в съдебното заседание, последиците от отказа и от обявяването на недействителност не са едни и същи. Съответно, докато марката на Общността, от която е направен отказ, престава да поражда действие едва от момента на регистрация на отказа, съгласно разпоредбите на член 54, параграф 2 от Регламент № 40/94 за обявената за недействителна марка се счита, че изобщо не е пораждала действие от самото начало, с всички правни последици, които включва тази недействителност.

44 Ето защо, доколкото настоящата жалба може да бъде от полза на Ferrero, това дружество запазва правния си интерес.

По съществото на спора

45 В подкрепа на жалбата си пред Съда Ferrero излага едно-единствено правно основание, изведено от нарушение на член 8 от Регламент № 40/94. Това правно основание се състои от пет части, изведени съответно от:

— първата, от нарушението на създадената с член 8 от Регламент № 40/94 система,

— втората, от липсата на надлежно отчитане на други елементи, различни от сходството, и по-конкретно на репутацията,

— третата, от прилагането на неправилни и необосновани правила за доказване,

— четвъртата, от неотчитането на факта, че по-ранните марки са отчасти словни марки, докато оспорената марка е фигуративна марка, и

— петата, от липсата на надлежно отчитане на съществуването на семейство от марки.

По първата част от правното основание

— Доводи на страните

46 С първата част от правното основание Ferrero упреква Общия съд, че е нарушил въведената с член 8 от Регламент № 40/94 система с това, че извършил еднаединствена фактическа преценка на сходството от гледна точка на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94, въпреки че всяка от тези разпоредби предполагала прилагането на съвсем различни критерии.

47 По мнение на Ferrero от съдебната практика следва, че при всяка от споменатите разпоредби сходството трябва да се преценява във връзка със съвкупност от други елементи, които варират според съответната разпоредба.

48 От Решение от 27 ноември 2008 г. по дело Intel Corporation (C-252/07, Сборник, стр. I-8823) в частност следвало, че с оглед на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 при преценката на сходството трябва да се отчитат както репутацията, така и отличителните и доминиращи елементи на разглеждания знак.

49 Обратно, с оглед на член 8, параграф 1, буква б) от цитирания регламент отчитането на репутацията и на отличителния характер имало значение за общата оценка на вероятността от объркване.

50 СХВП твърди, че първата част от правното основание е явно неоснователна. Според СХВП Съдът вече е постановил, че от гледна точка на двете разпоредби, споменати в точка 46 от настоящото решение, сходството трябва да се преценява в светлината на елементите на визуално, звуково или концептуално сходство между знаците (Решение от 23 октомври 2003 г. по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, стр. I-12537, точка 28). Според СХВП, ако проверката като цяло покаже, че знаците не са сходни, тази констатация ще важи в контекста както на член 8, параграф 1, буква б), така и на параграф 5 от Регламент № 40/94.

— Съображения на Съда

51 Като начало следва да се напомни, както е направил Общият съд в точка 53 от обжалваното съдебно решение, че съществуването на сходство между поранната марка и оспорената марка представлява общо условие за прилагане на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94.

52 Това изискване за сходство между марката и знака предполага, че както в контекста на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, така и в контекста на параграф 5 от същия член по-специално са налице елементи на визуално, звуково или концептуално сходство (вж. в този смисъл Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе, точка 28).

53 Вярно е, че степента на сходство, която се изисква съгласно едната или съгласно другата разпоредба, е различна. Всъщност, докато, за да се приложи въведената с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 защита, е необходимо да се констатира, че между конфликтните марки е налице такава степен на сходство, че има вероятност съответните потребители да объркат тези марки, то за предоставената с параграф 5 от същия член защита не е необходимо да съществува такава вероятност. Ето защо посочените в параграф 5 нарушения могат да са последица от по-малка степен на сходство между по-ранните и по-късните марки, при условие че това сходство е достатъчно, за да свържат съответните потребители споменатите марки, т.е. да направят връзка между тях (вж. в този смисъл посочените по-горе Решение по дело Adidas-Salomon и Решение по дело Adidas Benelux, точки 27, 29 и 31, както и Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точки 57, 58 и 66).

54 От друга страна, нито от текста на цитираните разпоредби, нито от съдебната практика следва, че сходството между конфликтните марки трябва да се преценява по различен начин, в зависимост от това дали преценката се прави от гледна точка на едната или на другата разпоредба.

55 Що се отнася до довода на Ferrero, изведен от посоченото по-горе Решение по дело Intel Corporation, налага се изводът, че той се основава на неправилно тълкуване на това решение.

56 Във въпросното решение Съдът е потвърдил практиката си, че съществуването на връзка между конфликтните марки, подобно на съществуването на вероятност от объркване, трябва да се преценява общо, при отчитане на всички релевантни за разглеждания случай фактори, сред които са не само степента на сходство между конфликтните марки, но и степента на отличителност на характера, както и това колко добра е репутацията на по-ранната марка (вж. Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точки 41 и 42, както и цитираната съдебна практика).

57 Що се отнася по-конкретно до последния фактор, Съдът отбелязва, че за да се прецени дали съществува връзка между конфликтните марки, може да се наложи да се вземе предвид колко добра е репутацията на по-ранната марка, за да се определи дали тази репутация надхвърля потребителите, към които е насочена марката. В това отношение Съдът по-специално изяснява, че е възможно съответните потребители на стоките или на услугите, за които е регистрирана по-късната марка, да направят връзка между конфликтните марки, дори и те да са напълно различни от съответните потребители на стоките или на услугите, за които е регистрирана по-ранната марка (вж. Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точки 52 и 53).

58 Така от посоченото по-горе Решение по дело Intel Corporation очевидно следва, обратно на поддържаното от Ferrero, че в него Съдът е постановил, че репутацията и отличителният характер на по-ранната марка са релевантни фактори за преценката не дали конфликтните марки са сходни, а на това дали съответните потребители правят връзка между тези марки.

59 При това положение първата част от правното основание трябва да бъде отхвърлена като неоснователна.

По втората част от правното основание

— Доводи на страните

60 С втората част от правното основание Ferrero твърди, че в точки 55—59 от обжалваното съдебно решение Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като преценил вероятността от объркване съгласно член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94 единствено от гледна точка на сходството между конфликтните марки и отказал да разгледа останалите приложими фактори — и по-конкретно общоизвестността на по-ранната марка на съответния пазар — с които можело да се компенсира евентуалната липса на сходство между знаците.

61 Ferrero също така поддържа, че констатацията на Общия съд в точка 62 от обжалваното съдебно решение, че „липса[та] на сходство между разглежданите знаци е проявена до такава степен, че репутацията на марката „KINDER“, независимо дали е безспорна или не, не може да постави под съмнение тази липса на сходство“, е неправилна, доколкото репутацията на марката се отразявала пряко върху обхвата на нейната защита в случай на сходство. Според жалбоподателя всяка марка, която има много добра репутация, задължително е придобила и много силен отличителен характер. Ето защо той счита, че за да се отграничи по-късната марка от марката с репутация, трябва да има същностни различия между тях. Следователно всяко сравняване на две марки, при което не се отчита съответната им репутация, водело до грешка при прилагане на правото.

62 Освен това Ferrero поддържа, че ако точка 62 от обжалваното съдебно решение трябва да се тълкува в смисъл, че и параграф 1, буква б), и параграф 5 от член 8 от Регламент № 40/94 предполагат наличието на минимална степен на сходство, и че сходството трябва да е поне минимално, за да бъде компенсирано

с изключително добра репутация, този извод също трябвало да бъде отхвърлен, тъй като не намира правно основание в цитирания член 8. Напротив, според Ferrero самостоятелността на сходството и на репутацията от гледна точка на тези две разпоредби предполага, че дори минималната степен на сходство би могла да се компенсира с репутацията, като така се създава връзка по смисъла на параграф 5 или дори вероятност от объркване по смисъла на параграф 1, буква б).

63 Според СХВП втората част от правното основание е явно неоснователна. От съдебната практика всъщност следвало, че ако разглежданите знаци са различни, евентуалната репутация на по-ранните марки не може да доведе до прилагане на споменатите разпоредби, тъй като не било изпълнено едно от предвидените в тях условия. Това важало както относно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, според който сходството между знаците и стоките е задължително условие за прилагането на тази разпоредба, така и относно параграф 5 от същия член, по силата на който сходството между знаците е едно от самостоятелните и кумулативни условия, които трябва да бъдат изпълнени.

— Съображения на Съда

64 Както бе напомнено в точка 56 от настоящото решение, съществуването на връзка между по-ранната марка и оспорената марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, подобно на съществуването на вероятност от объркване съгласно параграф 1, буква б) от същия член, трябва да се преценява общо, при отчитане на всички релевантни за разглеждания случай фактори, сред които по-конкретно са степента на сходство между конфликтните марки и обхванатите от тях стоки, въпросът колко добра е репутацията, както и степента на отличителност на характера на по-ранната марка, която ѝ е присъща или е придобита чрез нейното използване.

65 Въпреки че тази обща преценка предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори, като така ниската степен на сходство между марките може да се компенсира със силен отличителен характер на по-ранната марка (вж. в този смисъл Решение от 7 май 2009 г. по дело Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) и СХВП, C-398/07 P, точка 33), все пак при липсата на каквото и да било сходство между по-ранната марка и оспорената марка нито общоизвестността или репутацията на по-ранната марка, нито идентичността или сходството на съответните стоки или услуги са достатъчни, за да се установи вероятност от объркване между конфликтните марки или връзка между тези марки в съзнанието на съответните потребители (вж. в този смисъл Решение от 2 септември 2010 г. по дело Calvin Klein Trademark Trust/СХВП, C-254/09 P, Сборник, стр. I-7989, точка 53 и цитираната съдебна практика).

66 Видно от точка 51 на настоящото решение, всъщност идентичността или сходството на конфликтните марки е необходима предпоставка, за да се приложи член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94. Следователно тези разпоредби са явно неприложими, когато Общият съд отхвърля всякакво сходство между конфликтните марки (вж. в този смисъл Решение по дело Calvin Klein Trademark Trust/СХВП, посочено по-горе, точка 68). Единствено ако между конфликтните марки има определено сходство, дори слабо, Общият съд е длъжен да извърши обща преценка, за да определи дали, независимо от ниската степен на сходство между марките, поради наличието на други релевантни фактори, като общоизвестността или репутацията на по-ранната марка, в съзнанието на съответните потребители съществува вероятност от объркване или връзка между тези марки.

67 В точки 55—59 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че известен брой визуални и фонетични характеристики на разглежданите знаци изключват възможността те да бъдат възприети като сходни.

68 Следователно в точки 61 и 62 от обжалваното съдебно решение Общият съд правилно е заключил, че макар репутацията на по-ранната марка и сходството, което съществува между стоките с конфликтните марки, да могат да се вземат предвид при преценката на вероятността от объркване, те нямат никакво значение за преценката на съществуващото между разглежданите знаци сходство, поради което с тях не може да се постави под съмнение установената липса на сходство (вж. в този смисъл Решение от 11 декември 2008 г. по дело Gateway/СХВП, C-57/08 P, точки 55—57).

69 Следователно втората част от правното основание трябва да бъде приета за неоснователна.

По третата част на правното основание

— Доводи на страните

70 С третата част от правното основание Ferrero поддържа, че в точки 56—58 от обжалваното съдебно решение Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото или изопачил представените пред него факти, тъй като при преценката дали разглежданите знаци са сходни, приложил неправилни, необосновани и немотивирани правила за доказване.

71 Според Ferrero посочените правила са такива, на първо място, че когато елементите образуват едно цяло, всеки от тях губи специфичното си самостоятелно съществуване. На второ място, ако фигуративният знак се състои от

изображение на два елемента, единият от които е поставен в центъра над другия, събирателната точка за знака бил поставеният най-високо елемент, като централното положение можело да компенсира по-дребния шрифт и по-лошата четливост поради фона, на който се намира поставеният в центъра елемент. На трето място, когато знакът включва два елемента, събирателната точка за него бил първият от елементите. На четвърто място, ако знакът съдържа три елемента, централният елемент бил елемент без особено значение.

72 Според СХВП третата част от правното основание е явно недопустима, тъй като с нея изобщо не се повдигал правен въпрос, а само се поставяли под съмнение направените от Общия съд фактически преценки, в нарушение на изискванията на член 58, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз.

— Съображения на Съда

73 Като начало следва да се напомни, че от член 256, параграф 1, втора алинея ДФЕС и от член 58, първа алинея от Статута на Съда следва, че обжалването се ограничава само до правни въпроси. При това положение единствено Общият съд е компетентен да установява и да преценява относимите факти и представените пред него доказателства. Следователно, освен в случай на изопачаването им, преценката на тези факти и доказателства не представлява правен въпрос, който в това си качество подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване (вж. по-специално Решение по дело Calvin Klein Trademark Trust/СХВП, посочено по-горе, точка 49 и цитираната съдебна практика, както и Решение от 13 януари 2011 г. по дело Media-Saturn-Holding/СХВП, C-92/10 P, точка 27).

74 При все това, при положение че жалбоподателят оспорва тълкуването или прилагането на правото на Съюза от страна на Общия съд, разгледаните в първата инстанция правни въпроси могат отново да бъдат обсъдени в хода на производството по обжалване (вж. по-специално Решение от 17 юли 2008 г. по дело L & D/СХВП, C-488/06 P, Сборник, стр. I-5725, точка 43).

75 С третата част от правното основание Ferrero упреква Общия съд за това, че с оглед преценката дали е налице сходство, въвел имплицитни правила за доказване, които не са предвидени в Регламент № 40/94. Така това дружество по-конкретно иска да се установят грешки при прилагане на правото, допуснати от Общия съд в обжалваното съдебно решение.

76 Следователно посочената част трябва да се приеме за допустима.

77 Трябва обаче да се констатира, че липсват факти, които да подкрепят тази част. Всъщност, за да направи извод в точка 59 от обжалваното съдебно решение, че апелативният състав не е допуснал грешка с констатацията, че разглежданите знаци не са сходни, Общият съд е направил конкретна преценка на характерните за тези знаци визуални и фонетични характеристики, без да въвежда, обратно на твърдяното от Ferrero, правила за доказване с общо приложение.

78 В допълнение, доколкото Ferrero твърди, че са изопачени представени пред Общия съд факти за преценка, следва да се напомни, че член 256, параграф 1, втора алинея ДФЕС, член 58, първа алинея от Статута на Съда и член 112, параграф 1, първа алинея, буква в) от Процедурния правилник на Съда изискват от жалбоподателя точно да посочи доказателствата, за които се твърди, че са били изопачени от Общия съд, и да покаже грешките в преценката, които според него са довели до това изопачаване (вж. по-специално Решение от 7 януари 2004 г.

по дело Aalborg Portland и др./Комисия, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P и C-219/00 P, Recueil, стр. I-123, точка 50).

79 Налага се изводът, че Ferrero не е представило никакви доказателства, с които може да се подкрепи това твърдение.

80 Следователно третата част от правното основание трябва да се отхвърли като неоснователна.

По четвъртата част от правното основание

— Доводи на страните

81 С четвъртата част от правното основание Ferrero поддържа, че според съдебната практика сходството от гледна точка на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94 може да бъде визуално, фонетично или концептуално, както и че тези аспекти на сходството трябва да бъдат разгледани глобално. В точки 56—58 от обжалваното съдебно решение обаче Общият съд направил преценка предимно във визуално, и до известна степен във фонетично отношение, като се съсредоточил основно върху въпроси във връзка с графичното представяне, като позицията и шрифта на включените в оспорената марка три елемента, както и фона, на който те се намират.

82 Така Общият съд не отчел обстоятелството, че по-ранните марки, в частност свързаните с елемента „KINDER“ испански, френски и италиански марки, са словни марки, обхватът на защитата на които не се влияе от въпроси във връзка с графичното представяне като позицията на елементите, шрифта на тези елементи или фона, на който те са представени.

83 Според СХВП четвъртата част от правното основание е явно недопустима, тъй като с нея изобщо не се повдигал правен въпрос, а само се поставяли под съмнение направените от Общия съд фактически преценки.

— Съображения на Съда

84 Като начало следва да се отхвърлят доводите на СХВП, че четвъртата част от правното основание е недопустима. Обратно на поддържаното от СХВП, всъщност споменатата част се отнася до правен въпрос, доколкото с нея се твърди, че Общият съд нарушил обхвата на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94, тъй като при преценката дали разглежданите знаци са сходни той трябвало да отчете обстоятелството, че по-ранната марка е словна марка.

85 По същество е необходимо да се напомни, че за да се прецени степента на съществуващото сходство между съответните марки, следва да се определи тяхната степен на визуално, звуково и концептуално сходство, и евентуално да се прецени значението, което е оправдано да се придаде на тези различни елементи, като се държи сметка за категорията на съответните стоки или услуги и за условията, при които те се търгуват (Решение от 12 юни 2007 г. по дело СХВП/Shaker, C-334/05 P, Сборник, стр. I-4529, точка 36).

86 Освен това визуалните, звуковите и концептуалните сходства между разглежданите знаци трябва да бъдат преценени като цяло, при което преценката за евентуалното фонетично сходство е само един от релевантните фактори (вж. в този смисъл Решение от 23 март 2006 г. по дело Mülhens/СХВП, C-206/04 P, Recueil, стр. I-2717, точка 21).

87 Следователно в точки 56—58 от обжалваното съдебно решение Общият съд с основание е разгледал цялостното впечатление, създадено от двата разглеждани знака, що се отнася до евентуалните им визуални и фонетични сходства.

88 Ето защо четвъртата част от правното основание трябва да се отхвърли като неоснователна.

89 Доколкото се иска да бъде направена нова преценка на фактите, по силата на припомнената в точка 73 от настоящото решение практика тази част от правното основание е недопустима, тъй като Ferrero не е изложило твърдение, че Общият съд е изопачил представени пред него факти или доказателства.

По петата част от правното основание

— Доводи на страните

90 С петата част от правното основание Ferrero поддържа, че Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като не отчел съществуването в случая на семейство от марки, понеже това било ирелевантно при преценката дали има сходство.

91 Така Общият съд тълкувал неправилно съдебната практика, доколкото ако от гледна точка на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 съществуването на семейство от марки увеличава вероятността от объркване, водейки потребителя до убеждението, че оспорената марка е част от това семейство, това се дължало именно на сходството между оспорената марка, от една страна, и семейството от марки, от друга, или по-конкретно, на общия за тях елемент (Решение от 13 септември 2007 г. по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП, C-234/06 P, Сборник, стр. I-7333, точка 63).

92 Ferrero също така твърди, че самото съществуване на семейство от марки увеличава вероятността марката на трето лице, която има общ със семейството елемент, автоматично да бъде възприета от съответния потребител като сходна на този общ елемент.

93 Това правило било приложимо в пълна степен, когато оспорената марка съдържа елемента „KINDER“, който има много добра репутация, и тази марка била съпоставяна със семейство от 36 марки, които включват един и същ елемент — поотделно или в съчетание с други елементи.

94 СХВП изтъква, че петата част от правното основание е както недопустима, така и явно неоснователна. От една страна, поставянето под съмнение на констатацията на Общия съд, че Ferrero не може да се позовава на съществуването на „семейство“ от сходни марки, всъщност налагало нова преценка на фактите, а такава нямало как да бъде направена в производството по обжалване. От друга страна, СХВП твърди, че евентуалното съществуване на семейство от марки има значение единствено в контекста на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, доколкото то може да създаде косвено объркване, водейки потребителите до убеждението, че по-късната марка е марка, която допълва това семейство. Обратно, що се отнася до параграф 5 от същия член, този довод бил юридически необоснован, тъй като объркването само̀ по себе си не било относимо. Аналогично, липсата на сходство между всички марки от съответната

поредица и оспорения знак била достатъчна, за да се изключи със сигурност възможността да се стигне до вероятност от объркване и да бъде причинена вреда или да бъде предоставено неоправдано предимство.

— Съображения на Съда

95 Като начало следва да се отхвърлят доводите на СХВП, че петата част от правното основание е недопустима. От доводите на Ferrero всъщност е видно, че според това дружество Общият съд е нарушил обхвата на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, тъй като приел, че съществуването на семейство от марки не е релевантно, когато се преценява дали има сходство.

96 Следователно тази част от правното основание се отнася до правен въпрос, поради което трябва да се приеме за допустима.

97 По същество е необходимо да се напомни, че според съдебната практика наличието на „семейство“ или „поредица“ от марки е елемент, който трябва да се отчита при преценката дали има вероятност от объркване. В настоящия случай всъщност тази вероятност се дължи на това, че потребителят може да се заблуди относно това откъде идват или откъде произхождат стоките или услугите, обхванати от заявената за регистрация марка, и погрешно да сметне, че тя е част от това семейство или поредица от марки (Решение по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП, посочено по-горе, точка 63).

98 Както обаче е видно от точка 52 от настоящото решение, този елемент е ирелевантен, когато се преценява дали по-ранната марка и оспорената марка са сходни.

99 Ето защо, както следва от точка 66 от настоящото решение, единствено ако между конфликтните марки има определено сходство, Общият съд ще е длъжен, при общата преценка дали има вероятност от объркване или връзка между марките, да отчете наличието на „семейство“ или на „поредица“ от марки.

100 Доколкото в точки 55—59 от обжалваното съдебно решение Общият съд е констатирал, че известен брой визуални и фонетични характеристики на разглежданите знаци изключват възможността те да бъдат възприети като сходни, той е имал основание да приеме в точки 63—66 от споменатото решение, без да допусне грешка при прилагане на правото, че тази констатация не се поставя под съмнение със съществуването на „семейство“ или на „поредица“ от марки.

101 Следователно петата част от правното основание трябва да бъде оставена без уважение и поради това правното основание трябва да бъде изцяло отхвърлено.

102 Предвид всички съображения, изложени дотук, жалбата пред Съда трябва да бъде отхвърлена като неоснователна.

По съдебните разноски

103 По смисъла на член 69, параграф 2 от Процедурния правилник, приложим към производството по обжалване по силата на член 118 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като СХВП е поискала осъждането на Ferrero и това дружество е загубило делото, то следва да бъде осъдено да заплати съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (пети състав) реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Ferrero SpA да заплати съдебните разноски.

Подписи