Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (трети състав)

2 юни 2021 година*

„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Hispano Suiza“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „HISPANO SUIZA“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001]“

По дело T-177/20

Erwin Leo Himmel, с местожителство във Валхвил (Швейцария), представляван от A. Gomoll, адвокат,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), представлявана от M. Fischer,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO е била

Gonzalo Andres Ramirez Monfort, с местожителство в Барселона (Испания),

с предмет жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 21 януари 2020 г. (преписка R 67/2019-1), постановено в производство по възражение със страни г-н Himmel и г-н Ramirez Monfort,

ОБЩИЯТ СЪД (трети състав),

състоящ се от: A. M. Collins, председател, Z. Csehi и G. Steinfatt (докладчик), съдии,

секретар: E. Coulon,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 30 март 2020 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Общия съд на 21 юли 2020 г.,

* Език на производството: английски.

като взе предвид, че в триседмичния срок, считано от връчването на съобщението за приключване на писмената фаза на производството, страните не са поискали да се насрочи съдебно заседание, и като реши на основание член 106, параграф 3 от Процедурния правилник на Общия съд да се произнесе, без да провежда устната фаза на производството,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелствата по спора

1 На 18 февруари 2017 г. другата страна в производството пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Gonzalo Andres Ramirez Monfort, подава в EUIPO на основание на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен (заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1), заявка за регистрация на марка на Европейския съюз.

2 Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „Hispano Suiza“.

3 Стоките, за които е поискана регистрацията, се числят към клас 12 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и изменена, и отговарят на следното описание: „Коли [автомобили]“.

4 Заявката за марка е публикувана в *Бюлетин на марките на Европейския съюз* № 2017/038 от 24 февруари 2017 г.

5 На 17 май 2017 г. жалбоподателят, г-н Erwin Leo Himmel, подава възражение срещу регистрацията на заявената марка по отношение на всички стоки, посочени в точка 3 по-горе, на основание член 41 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 46 от Регламент 2017/1001).

6 Възражението се основава на по-ранната словна марка на Европейския съюз „HISPANO SUIZA“, регистрирана на 1 август 2016 г. под номер 9184003 за стоки от класове 14 и 25, които за всеки от тези класове отговарят на следното описание:

– клас 14: „Хронометрични апарати и уреди“;

– клас 25: „Облекла, обувки, украшения за глава, шапки“.

7 В подкрепа на възражението са изложени основанията по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001).

8 С решение от 12 ноември 2018 г. отделът по споровете отхвърля възражението с мотива, че при липсата на сходство между спорните стоки и стоките, обхванати от по-ранната марка, не може да съществува никаква вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

9 На 10 януари 2019 г. жалбоподателят подава жалба на основание членове 66—68 от Регламент 2017/1001 срещу решението на отдела по споровете.

10 С решение от 21 януари 2020 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на EUIPO отхвърля жалбата.

11 Апелативният състав отбелязва, че както е обяснил отделът по споровете, превозни средства като коли в никакъв случай не могат да се считат за подобни на ръчни часовници, на хронометри, на дрехи, обувки и украшения за глава или шапки (т. 18 от обжалваното решение). Той констатира, че първите стоки, които са транспортни средства, се различават във всяко отношение от останалите стоки, които са измервателни уреди за време и изделия, предназначени да покриват и предпазват тялото (т. 19 от обжалваното решение). Тези две категории стоки очевидно се отличават по своето естество, предназначение и употреба (т. 20 от обжалваното решение). Не ставало въпрос за конкурентни стоки, като се има предвид, че те явно отговарят на различни нужди, нито за допълващи стоки, доколкото в частност управлението на автомобил не било абсолютно необходимо за лице, което трябва да се облече или желае да узнае колко е часът (т. 21 от обжалваното решение). Освен това жалбоподателят не твърдял, че конфликтните стоки са сходни по своето естество, предназначение или употреба, нито дори че се конкурират или допълват (т. 22 от обжалваното решение).

12 Освен това апелативният състав отхвърля доводите на жалбоподателя, че, първо, съществувала „търговска практика“, при която производителите на автомобили разширяват използването на своята добре позната марка към други стоки като дрехи, ръчни часовници и други аксесоари, второ, широката общественост познавала тази практика, трето, следователно широката общественост предполагала, че използването на една и съща марка за конфликтните стоки показва, че те произхождат от едно и също предприятие, и четвърто, вследствие на това тези стоки били възприемани като „сходни“ (т. 23 и 26 от обжалваното решение). Според апелативния състав жалбоподателят се опитвал по този начин да замени с нов критерий за сходство, а именно „търговските практики“, установените от съдебната практика критерии, а именно естеството, предназначението, употребата, евентуалното конкуриране и отношението на взаимно допълване (т. 24 от обжалваното решение). Жалбоподателят обаче не оспорвал, че в изпълнение на последните критерии колите, от една страна, и стоките, обхванати от по-ранната марка, от друга страна, изобщо не си приличат (т. 25 от обжалваното решение).

13 Според апелативния състав търговските практики могат да бъдат релевантни само за да се установи наличието на „връзка“ между марките и стоките, които те обозначават, в рамките на основанието за отказ по член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001, на което жалбоподателят не се е позовал пред апелативния състав (т. 27 от обжалваното решение).

14 От това апелативният състав прави извода, че използването на спорната марка за коли не би породило вероятност от объркване или свързване с по-ранната марка, регистрирана за стоки от класове 14 и 25, поради което приема възражението за „явно неоснователно“.

Искания на страните

15 Жалбоподателят моли Общия съд:

– да отмени обжалваното решение,

– да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

16 EUIPO моли Общия съд:

– да отхвърли жалбата,

– да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

17 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно-единствено основание, изведено от нарушение, от една страна, на член 46, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001 във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от него и от друга страна, на задължението за мотивиране.

18 В самото начало следва да се констатира, че предвид датата на подаване на разглежданата заявка за регистрация, а именно 18 февруари 2017 г., която е определяща за идентифициране на приложимото материално право, към фактите по случая се прилагат материалните разпоредби на Регламент № 207/2009 (вж. в този смисъл решения от 8 май 2014 г., Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, т. 12 и от 18 юни 2020 г., Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, т. 2 и цитираната съдебна практика). Впрочем по принцип е предвидено процесуалноправните норми да се прилагат към деня на влизането им в сила (вж. решение от 11 декември 2012 г., Комисия/Испания, C-610/10, EU:C:2012:781, т. 45 и цитираната съдебна практика). Следователно в случая, що се отнася до нормите по същество, позоваванията, направени от апелативния състав в обжалваното решение, както и от жалбоподателя и от EUIPO в доводите, повдигнати по член 8, параграфи 1 и 5 от Регламент 2017/1001, следва да се разбират като отнасящи се до член 8, параграфи 1 и 5, с идентично съдържание, от Регламент № 207/2009. Що се отнася до процесуалните правила, доколкото възражението е направено на 17 май 2017 г., позоваванията, направени от жалбоподателя, на член 46, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001, който се отнася по-специално до срока, в който трябва да се подаде възражението, следва да се разбират като отнасящи се до член 41, параграф 1, буква а), с идентично съдържание, от Регламент № 207/2009, който е бил в сила към датата на възражението.

19 Жалбоподателят изтъква по същество, че апелативният състав неправилно е заключил, че липсва сходство между конфликтните стоки. Всъщност с оглед на обстоятелствата по случая той нито е взел предвид всички релевантни за тяхното съпоставяне фактори, нито е разгледал всички релевантни доводи, изтъкнати от него в подкрепа на наличието на сходство между тези стоки.

20 На първо място, жалбоподателят поддържа, че списъкът на факторите, изведени от съдебната практика за целите на преценката на сходството на стоките или услугите, не е изчерпателен.

21 От точка 23 от решение от 29 септември 1998 г., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442) следвало, че за да се прецени сходството между конфликтните стоки или услуги, трябва да се вземат предвид всички релевантни фактори. Тези фактори включвали по-специално тяхното естество, предназначение и употреба, както и техния конкурентен или допълващ характер (наричани по-нататък „критериите Canon“). Изразът „наред с останалото“ показвал, че изброяването на тези фактори е примерно, тъй като други релевантни фактори могат да се добавят към тях или да ги заменят, както било в настоящия случай. Сходството на стоките и услугите не зависело от конкретен брой критерии, които могат да бъдат предварително определени и приложени във всички хипотези.

22 Според постоянната съдебна практика освен критериите Canon следва да се вземат предвид и други фактори, а именно дистрибуторските канали, съответните потребители, обичайният произход на стоките и дори идентичността на производителите. При преценката на сходството на стоките сравнението следва да се съсредоточи върху установяването на релевантните фактори, които характеризират по-специално сравняваните стоки, като се отчита особено търговската реалност, присъща на дадена стока. Следователно релевантността на даден фактор зависела от съответните продукти, които се сравняват. В случая определящи фактори били обичайният произход на стоките и дадена трайно установена практика на пазара сред производителите на автомобили в Европейския съюз. Апелативният състав обаче не е взел предвид никакъв друг фактор освен критериите Canon и се е ограничил до това да потвърди, че

факторът, свързан с търговската практика, на който се позовава жалбоподателят, е нов фактор, отсъстващ от решението от 29 септември 1998 г., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), поради което не бил допустим.

23 Жалбоподателят изтъква, че преценката на сходството на конфликтните стоки в случая не може да се ограничи само до критериите Canon, тъй като в противен случай има опасност да се пропуснат релевантни елементи за целите на преценката на сходството на стоките, като, от една страна, обичайната практика на повечето производители на автомобили в рамките на Съюза, която се състои в производството и продажбата на облекла в големи мащаби, и от друга страна, факта, че потребителите познават тази практика и са свикнали в нея. Освен това в случая тази пазарна практика водела до определено когнитивно поведение, до определено състояние на духа.

24 По-нататък, определена пазарна практика в даден търговски сектор поначало се считала за определящ фактор, както показвали решенията на пети апелативен състав на EUIPO от 8 юни 2017 г. (преписка R 1447/2016-5, т. 54), на пети апелативен състав на EUIPO от 16 ноември 2017 г. (преписка R 968/2015-5, т. 49) и на втори апелативен състав на EUIPO от 15 декември 2017 г. (преписка R 1527/2017-2, т. 26).

25 На второ място, жалбоподателят изтъква, че ако апелативният състав бе преценил сходството на конфликтните стоки в светлината на критерия за търговската практика, известна на потребителите, изразяваща се за производителите на автомобили в Съюза в предлагането не само на коли, на автомобилни части и оборудване, но също и на широка гама от облекла и аксесоари, той трябваше да направи извода, че тези стоки са сходни. Реалните и потенциалните купувачи на дрехи и аксесоари, носещи марка, която се използва и за автомобили, поначало възнамерявали по този начин да изразят, че притежават кола с произход от даден производител или че се интересуват или възхищават от автомобилите на същия, и следователно да свържат тези различни категории стоки. Освен това, когато една и съща марка се използва както за коли, така и за хронометрични апарати и уреди, облекла, обувки и украшения за глава или шапки, съответните потребители били убедени, че всички тези стоки се произвеждат или пускат на пазара под едноличния контрол на дадено предприятие или поне на икономически свързани предприятия, макар да не са нито конкурентни, нито допълващи се.

26 На трето място, жалбоподателят поддържа, че защото не е взел предвид и факта, че конфликтните стоки произхождат от едни и същи производители и се продават по едни и същи канали за дистрибуция, апелативният състав неправилно е заключил, че тези стоки не са сходни. В това отношение, първо, той твърди, че мястото на действително производство не е толкова определящо, колкото въпросът дали съответните потребители вземат предвид кое е образуването, което ръководи или контролира производството или доставката на стоките, и отбелязва, че отделът по споровете е констатирал, че в днешно време производителите на автомобили предлагат под своята марка и стоки като тези от класове 14 и 25. Този отдел бил признал и че колите, облеклата и хронометричните апарати и уреди често биват произвеждани и доставяни под отговорността на същите производители, а именно производителите на автомобили. Второ, той изтъква, че от разпечатките от уебсайтовете, приложени към жалбата, е видно, че предлаганите от производителите на автомобили облекла и аксесоари са достъпни на техните уебсайтове, които често съдържали и подробна информация за предлаганите автомобили. Впрочем много производители предлагали своите облекла посредством обичайните си дистрибутори на автомобили.

27 Следователно приликата между разглежданите стоки произтичала и от факта, че те произхождат от един и същ производител и че се предлагат или продават чрез едни и същи канали за разпространение. Следователно използването на заявената марка за автомобили било в основата на вероятност от объркване и асоцииране с по-ранната марка, регистрирана за стоки от класове 14 и 25.

28 EUIPO оспорва доводите на жалбоподателя.

29 На първо място, EUIPO изтъква, че макар съдебната практика да не съдържа изчерпателен списък на релевантните фактори, тя установява известен брой фактори, които трябва системно да се вземат предвид, за да се оцени сходството между съответните стоки и/или услуги, а именно критериите Canon. В зависимост от особеностите на всеки отделен случай „допълнителни“ фактори като каналите за разпространение, съответните потребители или обичайният произход на стоките или услугите също биха могли да се окажат релевантни.

30 Жалбоподателят обаче не оспорвал, че прилагането на критериите Canon не води до никаква степен на сходство между колите, от една страна, и хронометричните апарати и уреди, облеклата, обувките и украшенията за глава или шапките, от друга страна.

31 На второ място, EUIPO оспорва релевантността на изтъкнатата от жалбоподателя особена търговска практика в автомобилния сектор. Търговските практики можели да бъдат релевантни в известна степен при оценката на връзка по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009. Те обаче не били релевантен фактор, а още по-малко решаващ фактор при преценката на сходството на стоките с оглед на член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент. Всъщност понятието за връзка, при установяването на която търговските практики биха могли да имат известна роля, било по-широко от понятието за сходство на стоките или услугите по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. В това отношение EUIPO отбелязва, че решението на пети апелативен състав на EUIPO от 8 юни 2017 г. (преписка R 1447/2016-5), на което се позовава жалбоподателят, не се отнася до сходството на стоките с оглед на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, а до установяването на връзка в рамките на член 8, параграф 5 от същия регламент. Като се има предвид, че в случая жалбоподателят не се е позовал на нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, доводът, който той извежда от предполагаемото значение на търговските практики като решаващ фактор за настоящото дело, трябвало да се отхвърли.

32 На трето място, що се отнася, първо, до допълнителния критерий за обичайния произход на стоките, EUIPO счита, че е необходимо да се възприеме ограничителен подход, за да се избегне отслабването му. В конкретния случай, ако се приеме, че всички видове стоки или услуги, произхождащи от едно и също голямо предприятие или дружество, имат същия произход, този критерий би загубил значението си. Тя счита, че макар да не е необичайно за производителите на автомобили да поставят своята марка за кола върху редица други стоки, потребителите добре съзнават, че обикновено става въпрос за дейност, осъществявана в контекста на производни стоки и на аксесоари, произвеждани от други предприятия с намерението да рекламират основната стока, тоест автомобили, а не основната търговска дейност на производителя на автомобили, който притежава марката. Обществеността напълно осъзнавала факта, че пазарът на облекла и ръчни часовници съществено се различава от този на колите и следователно поначало не очаквала конфликтните стоки да бъдат произвеждани и предлагани от същото предприятие.

33 Второ, EUIPO счита, че всички конфликтни стоки действително биха могли да са насочени към крайните потребители. Ръчни часовници или облекла също можели понякога да ползват едни и същи канали на разпространение като автомобилите, доколкото те можели да бъдат предлагани на уебсайтовете на дистрибутори на автомобили или пък физически в магазини за автомобили — като производни изделия. Тази евентуална връзка обаче не предполагала, че стоки като облекла или ръчни часовници образуват еднородна група с автомобили, нито че обикновено се предлагат и продават едни до други с автомобилите. Във всеки случай дори евентуални връзки, що се отнася до относително нестабилни допълнителни фактори като съответните потребители или каналите за разпространение, в никакъв случай не биха могли да надделеят над липсата на сходства с оглед на естеството, предназначението и употребата на стоките или на който и да е друг критерий Canon.

34 Според EUIPO от това следва, че доколкото не е изпълнено едно от условията по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, а именно сходството на стоките, апелативният състав правилно е отхвърлил жалбата като явно неоснователна.

35 В самото начало следва да се отбележи, че макар в подкрепа на жалбата си жалбоподателят да се позовава не само на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, но и на член 41, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, той не представя никакъв конкретен довод във връзка с последната разпоредба, която впрочем предвижда основно някои правила относно подаването на възражение срещу регистрацията на марка. Следователно трябва да се приеме, че настоящото основание е изведено само от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

36 По смисъла на последната разпоредба по възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрацията на заявената марка, когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, в която по-ранната марка е защитена. Вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка.

37 Понятието за възможност за свързване не е алтернатива на понятието за вероятност от объркване, а служи за уточняване на неговия обхват. Следователно самият текст на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 изключва възможността да се приложи понятието за възможност за свързване, ако в съзнанието на съответните потребители не съществува вероятност от объркване (вж. решение от 11 септември 2014 г., Continental Wind Partners/СХВП — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T-185/13, непубликувано, EU:T:2014:769, т. 75 и цитираната съдебна практика).

38 Според постоянната съдебна практика вероятността потребителите да повярват, че разглежданите стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия, представлява вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители трябва да се преценява цялостно, като се вземат предвид всички релевантни фактори в конкретния случай, сред които са по-специално степента на сходство между конфликтните знаци и между обозначените стоки или услуги, както и колко добра е репутацията и каква е степента на отличителност, присъща или придобита чрез използване на по-ранната марка (решения от 24 март 2011 г., Ferrero/СХВП, C-552/09 P, EU:C:2011:177, т. 64 и от 8 май 2014 г., Bimbo/СХВП, C-591/12 P, EU:C:2014:305, т. 20; вж. също решение от 9 юли 2003 г., Laboratorios RTB/СХВП — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, т. 30—32 и цитираната съдебна практика).

39 Тази цялостна преценка на вероятността от объркване предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори, и по-специално приликата между конфликтните знаци и тази между разглежданите стоки или услуги. Поради това ниска степен на сходство между обозначените стоки или услуги може да се компенсира с висока степен на сходство между конфликтните знаци и обратно (вж. решение от 18 декември 2008 г., Les Éditions Albert René/СХВП, C-16/06 P, EU:C:2008:739, т. 46 и цитираната съдебна практика).

40 Същевременно за целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 вероятността от объркване предполага едновременно идентичност или сходство между конфликтните марки, както и идентичност или сходство между обозначените с тях стоки или услуги. В този случай става въпрос за кумулативни предпоставки (вж. решение от 22 януари 2009 г., Commercy/СХВП — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, т. 42 и цитираната съдебна практика).

41 Така дори в случай, че е налице идентичност с марка, чийто отличителен характер е особено силен, остава необходимо да се докаже прилика между обозначените стоки или услуги (определение от 9 март 2007 г., Alecansan/СХВП, C-196/06 P, непубликувано, EU:C:2007:159, т. 24). Обратно на предвиденото например в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, който изрично посочва случаите, в които стоките или услугите не са сходни, член 8, параграф 1, буква б) от този регламент предвижда, че вероятността от объркване предполага идентичност или сходство между обозначените стоки или услуги (решение от 7 май 2009 г., Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) и СХВП, C-398/07 P, непубликувано, EU:C:2009:288, т. 34).

42 В случая апелативният състав приема, че не съществува никаква вероятност от объркване за съответните потребители единствено въз основа на сравнение на конфликтните стоки, без да разглежда другите условия, припомнени в точка 38 по-горе, сред които по-конкретно сходството между знаците, и без да извърши цялостна преценка за наличието на вероятност от объркване, като вземе предвид всички релевантни фактори. Наличието обаче дори на слабо сходство между посочените стоки изисква апелативният състав да провери дали евентуална по-голяма степен на сходство между знаците или дори тяхната идентичност не е от естество да породи вероятност от объркване в съзнанието на потребителя по отношение на произхода на стоките (решение от 11 юли 2007 г., El Corte Inglés/СХВП — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, т. 40).

43 Следователно трябва да се провери дали апелативният състав правилно е направил извода, че липсва сходство между стоките, обозначени с конфликтните марки.

По релевантността на критерия за „търговска практика“

44 Съгласно съдебната практика, установена в точка 23 от решение от 29 септември 1998 г., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), за да се направи сравнение между стоките или услугите, обхванати от конфликтните марки, следва да се вземат предвид всички релевантни фактори, които характеризират връзката между тях. Тези фактори включват по-специално тяхното естество, предназначение и употреба, както и техния конкурентен или допълващ характер. Могат да се вземат предвид и други фактори, като например каналите за разпространение на съответните стоки или услуги или обстоятелството, че посочените стоки или услуги често се продават в едни и същи специализирани пунктове за продажба, което може да улесни възприемането от съответния потребител на съществуващите между тях тесни връзки и да засили впечатлението, че отговорността за производството на тези стоки или предоставянето на тези услуги се носи от същото предприятие (решения от 21 януари 2016 г., Hesse/СХВП, C-50/15 P, EU:C:2016:34, т. 21—23 и от 10 юни 2015 г., AgriCapital/СХВП — agri.capital (AGRI.CAPITAL), T-514/13, EU:T:2015:372, т. 29; вж. също решение от 2 октомври 2015 г., The Tea Board/СХВП — Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, непубликувано, EU:T:2015:740, т. 37 и цитираната съдебна практика).

45 Формулировката, според която следва да се „вземат предвид всички релевантни фактори, които характеризират връзката между стоките или услугите“ и „[т]ези фактори включват по-специално тяхното естество, предназначение, употреба, както и техния конкурентен или допълващ характер“, ясно показва, както правилно поддържа жалбоподателят, че този списък с критерии не е изчерпателен. Същият впрочем е бил допълнен след постановяването на решението от 29 септември 1998 г., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), с добавянето на други критерии (решение от 21 юли 2016 г., Ogrodnik/EUIPO — Aviário Tropical (Tropical), T-804/14, непубликувано, EU:T:2016:431, т. 58), сред които обичайния произход на съответните стоки (решения от 26 септември 2017 г., Banca Monte dei Paschi di Siena и Banca Widiba/EUIPO — ING-DIBa (WIDIBA), T-83/16, непубликувано, EU:T:2017:662, т. 64 и от 13 ноември 2018 г., Camomilla/EUIPO — CMT (CAMOMILLA), T-44/17, непубликувано, EU:T:2018:775, т. 76 и 91) и

както беше посочено в точка 44 по-горе, канали за разпространението им. По-нататък е постановено, че обстоятелството, че рекламата на конфликтните стоки се осигурява от същите специализирани списания, също е фактор, който може да улесни възприемането от съответния потребител на съществуващите между тях тесни връзки и да засили впечатлението, че отговорността за производството им се носи от едно и също предприятие (решение от 13 февруари 2014 г., Demon International/СХВП — Big Line (DEMON), T-380/12, непубликувано, EU:T:2014:76, т. 42).

46 При тези условия в точки 24 и 27 от обжалваното решение апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото, като е изключил по принцип възможността за преценка на сходството на конфликтните стоки в светлината на изтъкнатия от жалбоподателя критерий за търговските практики. Всъщност не е изключена възможността други критерии, различни от посочените от апелативния състав в точка 17 от обжалваното решение, а именно, освен критериите Canon, каналите за разпространение и идентичността на пунктовете за продажба, да бъдат релевантни при преценката на сходството на стоките или услугите като цяло, както и на конфликтните стоки в частност.

47 Наистина в точка 17 от обжалваното решение апелативният състав припомня релевантните критерии за преценка на сходството на стоките, като същевременно уточнява, че могат да бъдат взети предвид и други фактори. Той обаче не е преценил сходството на конфликтните стоки с оглед на тези други фактори. Що се отнася по-специално до търговската практика, на която се позовава жалбоподателят, в точка 24 от обжалваното решение апелативният състав обяснява, че съображенията на жалбоподателя не могат да бъдат възприети, защото с тях се правел опит да се заместят с нов критерий за сходство — търговските практики — критериите, установени от съдебната практика, а именно естеството, предназначението, употребата, конкурентният и допълващ характер. Според апелативния състав, като се има предвид, че не съществува сходство от гледна точка на последните критерии, доводът на жалбоподателя, изведен от търговската практика, трябва да се отхвърли (т. 25 и 26 от обжалваното решение). Според същия състав търговските практики могат да бъдат релевантни само за да се установи наличието на връзка между марките в рамките на основанието за отказ, посочено в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (т. 27 от обжалваното решение).

48 Точки 24—27 от обжалваното решение не могат да се тълкуват в смисъл, че апелативният състав е приел, че неговият анализ, произтичащ от прилагането на критериите Canon, не може да бъде поставен под въпрос само от фактора търговска практика. Всъщност подобно съображение би било в противоречие с извода, направен в точки 21 и 23 от решение от 21 януари 2016 г., Hesse/СХВП (C-50/15 P, EU:C:2016:34), че не е изключено даден релевантен критерий сам по себе си да обоснове наличието на сходство между стоките или услугите, въпреки че прилагането на останалите критерии по-скоро показва липсата на такова сходство. Във всички случаи е невъзможно да се оцени въздействието на допълнителен критерий, какъвто е търговската практика, върху анализа, който вече е извършен при прилагане на факторите, произтичащи от решение от 29 септември 1998 г., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), преди този критерий да бъде разгледан надлежно. Апелативният състав обаче не е извършил такова разглеждане.

49 Освен това нищо в текста на точка 27 от обжалваното решение не позволява да се направи изводът, че апелативният състав е искал да ограничи констатацията, че „[т]търговските практики могат да бъдат релевантни само за да се установи наличието на „връзка“ между марките (и означените с тях стоки), т.е. в рамките на основанието за отказ, посочено в член 8, параграф 5 от [Регламент № 207/2009]“, до обстоятелствата по случая. Така тази констатация, формулирана като очевидна истина, ясно показва, че според апелативния състав търговските практики в никакъв случай не могат да имат каквото и да било значение при разглеждането на сходството на стоките по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Следва да се подчертае, че

в писмения отговор EUIPO потвърждава, че според нейното разбиране търговските практики не представляват релевантен фактор при преценката на сходството на стоките съгласно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

50 Несъмнено жалбоподателят неправилно се позовава на три решения на апелативните състави на EUIPO в подкрепа на твърдението, че в практиката на EUIPO по вземане на решения този критерий вече е приет като релевантен за преценката на сходството на стоките при прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (вж. т. 24 по-горе). От една страна, както правилно изтъква EUIPO, решението на пети апелативен състав на EUIPO от 8 юни 2017 г. (преписка R 1447/2016-5) е прието не на основание член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, а на основание параграф 5 от този член. От друга страна, вземането предвид на търговската практика в решенията на пети апелативен състав на EUIPO от 16 ноември 2017 г. (преписка R 968/2015-5, т. 49) и на втори апелативен състав на EUIPO от 15 декември 2017 г. (преписка R 1527/2017-2, т. 26) се вписва в рамките на цялостната преценка за наличието на вероятност от объркване, а не в рамките на преценката на сходството на стоките.

51 Същевременно, макар да не е посочено изрично, критерият за търговската практика вече е бил взет предвид при преценката на сходството между конфликтните стоки и/или услуги. Именно по този начин е отчетен например фактът, че конфликтните стоки или услуги често са били пускани на пазара заедно, за да се направи от това изводът, че съществува сходство между посочените стоки и услуги (решение от 4 юни 2015 г., Yoo Holdings/СХВП — Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, непубликувано, EU:T:2015:363, т. 27). Подчертава се също така, че е важно да се прецени дали потребителите считат за обичайно конфликтните стоки да бъдат пускани на пазара под една и съща марка, което поначало предполага, че голяма част от съответните производители или дистрибутори на тези стоки са едни и същи (решения от 9 юли 2015 г., Nanu-Nana Joachim Hoepp/СХВП — Vincci Hoteles (NANU), T-89/11, непубликувано, EU:T:2015:479, т. 35 и от 10 октомври 2018 г., Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO — A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882), T-374/17, непубликувано, EU:T:2018:669, т. 41; вж. и решение от 13 февруари 2020 г., Delta-Sport/EUIPO — Delta Enterprise (DELTA SPORT), T-387/18, непубликувано, EU:T:2020:65, т. 59 и 60 и цитираната съдебна практика).

52 Предвид гореизложеното, обратно на впечатлението, което може да се получи от точка 27 от обжалваното решение, както и от доводите на EUIPO, възпроизведени в точка 31 по-горе, обстоятелството, че даден критерий се счита за релевантен при прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, само по себе си не предполага, че той не е такъв в рамките на прилагането на параграф 1, буква б) от същия член (вж. в този смисъл решение от 12 февруари 2015 г., Compagnie des montres Longines, Francillon/СХВП — Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, т. 47 и 48).

53 Трябва да се отхвърлят и доводите на EUIPO, че от една страна, от съдебната практика следва, че критериите Canon трябва системно да се вземат предвид, за да се прецени сходството на стоките или услугите, докато допълнителни критерии биха могли да бъдат релевантни в зависимост от особеностите на всеки отделен случай, и от друга страна, че последните критерии са „нестабилни“, така че в никакъв случай не биха могли да надделеят над липсата на сходство с оглед на критериите Canon. Всъщност от решението от 21 януари 2016 г., Hesse/СХВП (C-50/15 P, EU:C:2016:34, т. 23) следва, първо, че всеки от изведените от съдебната практика критерии, независимо дали става въпрос за един от първоначалните критерии, или за тези, които са добавени впоследствие, е само един критерий наред с други, второ, че критериите са самостоятелни и трето, че сходството между конфликтните стоки или услуги може да се основава само на един от тези критерии (вж. т. 48 по-горе). Освен това макар EUIPO да е длъжна да вземе предвид всички релевантни фактори, които характеризират връзката между съответните стоки, тя може да не вземе предвид ирелевантни за връзката

между посочените стоки фактори (вж. решение от 23 ноември 2011 г., Pukka Luggage/СХВП — Azpiroz Arruti (PUKKA), T-483/10, непубликувано, EU:T:2011:692, т. 28 и цитираната съдебна практика).

54 Следва да се добави, че от насоките на EUIPO относно разглеждането на марките на Европейския съюз следва също, че установен търговски обичай, състоящ се в това производителите да разширяват обхвата си на дейност към съседни пазари, има особено значение, за да се направи изводът, че стоки или услуги от различно естество имат един и същ произход. Според тези насоки в такива случаи следва да се определи дали това разширяване е обичайно в сектора.

55 От това следва, че наличието на определена търговска практика може да представлява релевантен критерий за целите на проверката на сходството между стоките или услугите в рамките на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

56 Следователно апелативният състав неправилно е изключил по принцип релевантността на критерия, изведен от търговската практика, при разглеждането на сходството на конфликтните стоки. Доколкото поради грешката си той не е разгледал конкретно релевантността, съответно впоследствие — въздействието на този критерий при оценяването на сходството между конфликтните стоки, Общият съд не може да се произнася по този въпрос (решения от 5 юли 2011 г., Edwin/СХВП, C-263/09 P, EU:C:2011:452, т. 72, от 12 юли 2018 г., Lotte/EUIPO — Nestlé Unternehmungen Deutschland (Изображение на коала), T-41/17, непубликувано, EU:T:2018:438, т. 54 и 55 и от 5 декември 2019 г., Idea Groupe/EUIPO — The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there), T-29/19, непубликувано, EU:T:2019:841, т. 91).

По критериите за идентичност на производителите и каналите за разпространение

57 Пред апелативния състав жалбоподателят поддържа, че конфликтните стоки са сходни и съгласно критериите за обичайния произход и дори за идентичността на производителите, както и на този за каналите за разпространение. Същевременно, въпреки че тези два критерия са признати както в съдебната практика (вж. по-конкретно съдебната практика, цитирана в точка 45 по-горе), така и от самия апелативен състав в точка 17 от обжалваното решение, за релевантни при преценката на сходството между стоките или услугите в изпълнение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, в настоящия случай апелативният състав нито е разгледал тези два критерия, нито впрочем е посочил причини, поради които те не могат да имат роля в рамките на тази преценка, както правилно изтъква жалбоподателят (вж. т. 19 по-горе).

58 Въпреки че в точка 17 от обжалваното решение се припомня „стандартно“ съдебната практика относно релевантните фактори, които следва да се вземат предвид при преценката на сходството на стоките, трябва да се констатира, че в точка 24 от това решение, т.е. при прилагането на правилата в конкретния случай, в нея се посочват само петте критерия Canon, без да се споменават конкретно изтъкнатите от жалбоподателя критерии. От точки 23 и 24 от обжалваното решение по-специално е видно, че апелативният състав е преценил доводите, които жалбоподателят е изложил пред него само от гледна точка на въпроса дали посочената от последния търговска практика може да се счита за релевантен фактор, който следва да се вземе предвид при преценката на сходството на конфликтните стоки.

59 Обстоятелството, че апелативният състав не е взел предвид критериите за обичайния произход и дори за идентичността на производителите, както и този за каналите за разпространение в анализа, водещ до приемането на обжалваното решение, се потвърждава и от точка 7 от

последното, която обобщава доводите, изтъкнати от жалбоподателя в подкрепа на жалбата му. Всъщност в това резюме не се споменават доводите на жалбоподателя във връзка с последните критерии.

60 Освен това в точки 19—21 от обжалваното решение самият апелативен състав извършва преценка на сходството на конфликтните стоки, но само от гледна точка на критериите Canon, въпреки че резултатът от тази преценка не е оспорен от жалбоподателя. При тези обстоятелства и при липсата на какъвто и да било довод на EUIPO в тази посока, обжалваното решение не може да се тълкува в смисъл, че апелативният състав е възнамерявал да потвърди решението на отдела по споровете с оглед на въпросните два критерия, конкретно посочени от жалбоподателя, а именно обичайния произход на стоките и дори идентичността на производителите, и каналите за разпространение, но да развие едновременно с това анализа си само с оглед на критериите, които не са посочени в подадената до него жалба, без да прави надлежна изрична преценка именно по отношение на критериите, върху които се основават доводите на жалбоподателя. Всъщност, макар в точка 18 от обжалваното решение апелативният състав да се е позовал на крайния извод, до който е стигнал в решението си отделът по споровете, той не споменава нито една конкретна точка или пасаж от това решение, което би позволило да се заключи, че възнамерява да включи съображенията на отдела по споровете в собственото си решение, за да избегне повторения.

61 В точка 19 от писмения отговор EUIPO поддържа, че факторите, допълващи критериите Canon, като този за каналите за разпространение, са „относително нестабилни“ и не могат да надделеят над факта, че нито един от критериите Canon не е изпълнен в настоящия случай. От една страна обаче, както бе припомнено в точка 45 по-горе, списъкът с критериите, изрично посочени в решение от 29 септември 1998 г., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), не е изчерпателен. От друга страна, всеки критерий, изведен в течение на времето от съдебната практика, произтичаща от това решение, е самостоятелен, така че преценката за сходството между конфликтните стоки или услуги може да се основава само на един от посочените критерии (т. 53 по-горе).

62 Следователно трябва да се констатира, че като не е посочил мотивите, поради които критериите за обичайния произход и дори за идентичността на производителите, както и този за каналите за разпространение, не са били взети предвид, апелативният състав не е изложил всички факти и правни съображения, които имат съществено значение, за да се приеме, че стоките не са сходни, поради което обжалваното решение е опорочено от липса на мотиви (вж. в този смисъл решение от 21 юли 2016 г., Tropical, T-804/14, непубликувано, EU:T:2016:431, т. 178).

63 EUIPO повдига пред Общия съд различни доводи, според които в случая прилагането на тези критерии не води до констатация за сходство между конфликтните стоки (вж. т. 32 и 33 по-горе).

64 В това отношение следва да се отбележи, че подобна преценка не се съдържа в обжалваното решение. От една страна обаче, в рамките на своя контрол за законосъобразност на обжалваното решение Общият съд не следва да прави преценка по въпрос, по който апелативният състав не е изразил становище (решение от 5 юли 2011 г., Edwin/СХВП, C-263/09 P, EU:C:2011:452, т. 72), и от друга страна, пред Общия съд EUIPO не може да подкрепи обжалваното решение с доказателства, които не са взети предвид в него (вж. решение от 8 септември 2017 г., Aldi/EUIPO — Rouard (GOURMET), T-572/15, непубликувано, EU:T:2017:591, т. 36 и цитираната съдебна практика).

65 Следователно тези доводи са недопустими (решение от 24 септември 2019 г., Volvo Trademark/EUIPO — Paalupaikka (V V-WHEELS), T-356/18, EU:T:2019:690, т. 49).

66 Грешката при прилагане на правото и липсата на мотиви, установени съответно в точки 56 и 62 по-горе, имат за последица, че единственото основание следва да се уважи по същество.

67 От това следва, че обжалваното решение трябва да се отмени.

По съдебните разноски

68 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като EUIPO е загубила делото, следва да бъде осъдена да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на жалбоподателя в съответствие с искането на същия.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (трети състав)

реши:

1) **Отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 21 януари 2020 г. (преписка R 67/2019-1).**

2) **Осъжда EUIPO да заплати съдебните разноски.**

Collins Csehi Steinfatt

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 2 юни 2021 година.

Подписи