РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (пети състав)

25 март 2009 година *

По дело T-402/07

Kaul GmbH, установено в Elmshorn (Германия), за което се явяват адв. G. Würtenberger и адв. R. Kunze, avocats,

жалбоподател,

срещу

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

ответник,

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

* Език на производството: английски.

Bayer AG, установено в Леверкузен (Германия),

с предмет жалба, подадена срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 1 август 2007 г. (дело R 782/2000-2) относно процедура по възражение между Kaul GmbH и Bayer AG,

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (пети състав),

състоящ се от: г-н M. Vilaras (докладчик), председател, г-н M. Prek и г-н V. M. Ciucă, съдии,

секретар: г-н N. Rosner, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 6 ноември 2007 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 21 февруари 2008 г.,

след съдебното заседание от 20 ноември 2008 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 3 април 1996 г. Atlantic Richfield Co. подава пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) заявка за марка на Общността по силата на 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), съответно изменен.

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

3 Стоките, за които се иска регистрация на марката, попадат в класове 1, 17 и 20 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., съответно ревизирана и допълнена. Сред стоките, които попадат в клас 1, посочени в заявката за регистрация, фигурират „химически продукти, предназначени за консервиране на храни“.

4 На 20 юли 1998 г. заявката за марка е публикувана в *Бюлетин на марките на Общността*.

5 На 20 октомври 1998 г. на основание член 42, параграф 1 от Регламент № 40/94 жалбоподателят Kaul GmbH подава възражение срещу регистрацията на заявената марка в частта ѝ, която се отнася до „химически продукти, предназначени за консервиране на храни“, които попадат в клас 1. Възражението се основава на съществуването на по-ранна марка на Общността, регистрирана на 24 февруари 1998 г. под № 49106. Тази по-ранна марка се състои от словния знак „CAPOL“ и се отнася до стоките, определени като „химически препарати, предназначени за консервиране на храни, а именно суровини, предназначени за консервиране на предварително приготвените храни, по-конкретно на сладкарските захарни изделия“, които попадат в клас 1. В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква относителното основание за отказ, посочено в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

6 С решение от 30 юни 2000 г. отделът по споровете отхвърля възражението на основание, че независимо от идентичността на стоките всякаква вероятност от объркване между противопоставените знаци може да се изключи поради визуалните и фонетични разлики между тях.

7 С писмо от 17 юли 2000 г., получено на 24 юли 2000 г., СХВП е уведомена от Bayer AG за прехвърлянето в полза на това дружество на заявката за регистрация на марката „ARCOL“, подадена от Atlantic Richfield. Прехвърлянето е вписано в регистъра на марките на Общността на 17 ноември 2000 г. съгласно член 17, параграф 5 и член 24 от Регламент № 40/94.

8 На 24 юли 2000 г. жалбоподателят подава жалба на основание на членове 57—62 от Регламент № 40/94 срещу решението на отдела по споровете.

9 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят по-конкретно изтъква, както преди това е поддържал пред отдела по споровете, че по-ранната марка притежавала повишен отличителен характер, така че съгласно съдебната практика тя би трябвало да се ползва от засилена защита. Във връзка с това жалбоподателят все пак потвърждава, че такъв повишен отличителен характер произтичал не само от липсата на описателен характер на думата „capol“ по отношение на разглежданите стоки, както той вече бил подчертал пред отдела по споровете, а и от обстоятелството, че посочената марка била станала общоизвестна по силата на използването ѝ. За да подкрепи тезата за този общоизвестен характер,

жалбоподателят прилага към писменото си становище, подадено пред апелативния състав, клетвена декларация от генералния му директор, както и списък на неговите клиенти.

10 С решение от 4 март 2002 г., нотифицирано на жалбоподателя на 25 март същата година (наричано по-нататък „решението от 2002 г.“), трети апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата. След като установява идентичността на стоките, предмет на заявената и на по-ранната марка и сравнява двата противопоставени знака във визуално, фонетично и концептуално отношение, трети апелативен състав извършва обща преценка на вероятността от объркване, в рамките на която по-конкретно приема, че не може да вземе предвид възможния повишен отличителен характер на по-ранната марка, който би бил свързан с нейната известност, тъй като позоваване на един такъв елемент и на посочените по-горе доказателства, които го обосновават, било направено за първи път в подкрепа на подадената пред него жалба.

11 На 24 май 2002 г. жалбоподателят подава пред Първоинстанционния съд жалба срещу решението от 2002 г., регистрирана под референтен номер T-164/02. В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква четири правни основания, изведени от нарушение, на първо място — на задължението за разглеждане на обстоятелствата, посочени от него пред апелативния състав, на второ място — на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, на трето място — на възприетите в държавите членки принципи на процесуалното право и на приложимите пред СХВП процесуални норми, и на четвърто място, на задължението за мотивиране.

12 С Решение от 10 ноември 2004 г. по дело Kaul/СХВП - Bayer (ARCOL) (T-164/02, Recueil, стр. II-3807) Първоинстанционният съд уважава първото правно основание и отменя решението от 2002 г., без да се произнесе по другите правни основания на жалбата. По същество Първоинстанционният съд счита, че с решението от 2002 г. трети апелативен състав е нарушил член 74 от Регламент № 40/94, като е отказал да разгледа фактическите обстоятелства, които жалбоподателят е посочил за първи път пред него, за да докаже повишения отличителен характер на по-ранната марка, произтичащ от твърдяното от жалбоподателя използване на тази марка на пазара.

13 На 25 януари 2005 г. СХВП подава жалба пред Съда срещу Решението по дело ARCOL, точка 12 по-горе. Със съдебно решение от 13 март 2007 г. по дело СХВП/Kaul (C-29/05 P, Сборник, стр. I-2213) Съдът уважава жалбата и отменя Решението по дело ARCOL, точка 12 по-горе. Произнасяйки се впоследствие окончателно по спора, Съдът отменя решението от 2002 г.

14 Съдът констатира, че в решението от 2002 г. трети апелативен състав е отказал да вземе предвид фактите и доказателствата, представени от жалбоподателя в подкрепа на жалбата му, като е приел по същество, че такова вземане предвид е автоматично изключено, след като тези факти и доказателства не са били представени преди това пред отдела по споровете в определените от последния срокове. Според Съда тази теза е в противоречие с член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, който предоставя на апелативния състав, пред който са представени с такова закъснение факти и доказателства, свобода на преценка, за да реши дали те следва да бъдат взети предвид с оглед приемане на решението, което той трябва да постанови. Тъй като вместо да упражни така предоставеното му право на преценка, трети апелативен състав неправилно е счел, че е лишен от всякакво право на преценка във връзка с евентуалното вземане предвид на въпросните факти и доказателства, Съдът е заключил, че решението от 2002 г. трябва да бъде отменено (Решение по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе, точки 67—70).

15 С Решение от 19 юни 2007 г., за което страните по процедурата пред СХВП са уведомени на 22 юни същата година, президиумът на СХВП преразпределя делото на втори апелативен състав.

16 С решение от 1 август 2007 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“), за което жалбоподателят е уведомен на 6 септември 2007 г., втори апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата на жалбоподателя и потвърждава решението на отдела по споровете, който е отхвърлил възражението. По същество, след като приема, че конфликтните марки не могат по никакъв начин да бъдат считани за подобни от съответните потребители, които обхващат производители на хранителни продукти и на сладкарски захарни изделия, втори апелативен състав достига до заключението, че едно от условията, необходими за прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, не е изпълнено и че отделът по споровете е отхвърлил възражението основателно. Предвид това заключение втори апелативен състав счита, че фактите и доказателствата, представени за първи път на етапа на обжалване пред апелативния състав от

жалбоподателя в подкрепа на твърдението му, според което по-ранната марка била придобила повишен отличителен характер в резултат на използването ѝ на пазара, не били релевантни, тъй като дори ако бъде доказано, такова твърдение не би могло да окаже влияние върху прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 в настоящия случай.

Искания на страните

17 Жалбоподателят иска Първоинстанционният съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да уважи възражението,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

18 СХВП иска Първоинстанционният съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

По първото правно основание, изведено от нарушение на член 63, параграф 6 и на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94

19 Жалбоподателят подчертава, че апелативният състав не се е съобразил с диспозитива и с мотивите на Решението по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе, доколкото не е упражнил въобще, или не е упражнил правилно правото си на преценка, произтичащо от член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, с цел евентуалното вземане предвид на фактите и доказателствата, позоваване на които е било направено за първи път пред него. Според жалбоподателя, ако апелативният състав бе приложил правилно указанията, дадени от Съда в това съдебно решение, той би трябвало да постанови решение в негова полза.

20 СХВП оспорва доводите на жалбоподателя.

21 Съгласно постоянната съдебна практика съдебно решение за отмяна, каквото е Решението по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе има действие ex tunc и следователно има за последица премахването с обратна сила от правния ред на отменения акт (Решение на Съда от 26 април 1988 г. по дело Asteris и др./Комисия, 97/86, 99/86, 193/86 и 215/86, Recueil, стр. 2181, точка 30; Решение на Първоинстанционния съд от 13 декември 1995 г. по дело Exporteurs in Levende Varkens и др./Комисия, T-481/93 и T-484/93, Recueil, стр. II-2941, точка 46 и Решение на Първоинстанционния съд от 10 октомври 2001 г. по дело Corus UK/Комисия, T-171/99, Recueil, стр. II-2967, точка 50).

22 От същата тази съдебна практика следва, че за да се съобрази с отменителното решение и да го изпълни в неговата цялост, институцията, автор на акта, е длъжна да спазва не само диспозитива на решението, но и мотивите, довели до постановяването му, които представляват неговата необходима основа, доколкото без тях не може да се определи точният смисъл на постановеното в диспозитива. Фактически това са съображенията, които, от една страна, указват конкретната разпоредба, приета за незаконосъобразна, а от друга — разкриват точните основания за установената в диспозитива незаконосъобразност, които съответната институция е длъжна да вземе предвид, когато замества отменения акт (Определение на Съда от 13 юли 2000 г. по дело Gómez de Enterría y Sanchez/Парламент, C-8/99 P, Recueil, стр. I-6031, точки 19 и 20, вж. Решение на Първоинстанционния съд от 17 декември 2003 г. по дело McAuley/Съвет, T-324/02, Recueil FP, стр. I-A-337 и II-1657, точка 56 и цитираната съдебна практика).

23 В настоящия случай в резултат на отмяната на решението от 2002 г. подадената от жалбоподателя пред апелативния състав жалба става отново висяща. За да изпълни задължението си, произтичащо от член 63, параграф 6 от Регламент № 40/94, да приеме необходимите мерки за изпълнение на решението на Съда, СХВП е трябвало да гарантира, че жалбата води до приемане на ново решение на апелативен състав. Всъщност такъв е бил случаят, тъй като делото е препратено пред втори апелативен състав, който приема обжалваното решение.

24 Жалбоподателят не оспорва законосъобразността на препращането на делото пред втори апелативен състав. Той все пак подчертава, че апелативният състав се ограничава до това да обяви, че решението от 2002 г. е основателно и че фактите и доказателствата, представени за първи път на етапа на обжалване пред апелативния състав, не са релевантни и следователно са недопустими, без да упражни правото си на преценка, произтичащо от член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, за да реши дали следва или не да вземе предвид посочените факти и доказателства.

25 С оглед преценката на тези доводи следва да се напомни, че по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрацията на заявената марка, когато „поради своята идентичност или прилика с по-ранната марка и поради идентичността или приликата 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“.

26 Съгласно постоянната съдебна практика вероятността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия, представлява вероятност от объркване. От същата съдебна практика следва, че вероятността от объркване следва да се преценява общо, според възприятието, което съответните потребители имат за въпросните знаци и стоки или услуги, като се отчитат и всички релевантни фактори в дадения случай, сред които по-конкретно взаимозависимостта между приликата на знаците и тази на обозначените стоки или услуги (Определение на Съда от 24 април 2007 г. по дело Castellblanch/СХВП, C-131/06 P, непубликувано в Сборника, точка 55, вж. Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2003 г. по дело Laboratorios RTB/СХВП — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, стр. II-2821, точки 30—33 и цитираната съдебна практика).

27 Освен това вероятността от объркване е толкова по-голяма, колкото по-съществен е отличителният характер на по-ранната марка. Така марките, които имат повишен отличителен характер или вътрешноприсъщ, или поради познаването на марката на пазара се ползват с по-разширена защита отколкото тези, чийто отличителен характер е по-слабо изразен. Следователно отличителният характер на по-ранната марка и в частност нейната добра репутация трябва да бъдат взети предвид при преценката дали съществува вероятност от объркване (вж. Решение на Съда от 17 април 2008 г. по дело Ferrero Deutschland/СХВП и Cornu, C-108/07 P, непубликувано в Сборника, точки 32 и 33 и цитираната съдебна практика).

28 Доколкото обаче е вярно, че по силата на принципа на взаимозависимост между взетите предвид фактори в рамките на общата преценка на вероятността от объркване, и по-специално между приликата на марките и на обозначените стоки или услуги, ниската степен на прилика между стоките и услугите може да се компенсира с висока степен на прилика между марките и обратно (вж. също Решение на Съда от 15 март 2007 г. по дело T.I.M.E. ART/СХВП, C-171/06 P, непубликувано в Сборника, точка 35) Съдът е постановил, че за целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 вероятността от объркване предполага едновременно идентичност или прилика между заявената за регистрация марка и по-ранната марка, както и идентичност или прилика между стоките или услугите, посочени в заявката за регистрация, и тези, за които

е регистрирана по-ранната марка. Става въпрос за кумулативни предпоставки (Решение на Съда от 12 октомври 2004 г. по дело Vedial/СХВП, C-106/03 P, Recueil, стр. I-9573, точка 51 и Решение на Съда от 13 септември 2007 г. по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП, C-234/06 P, Сборник, стр. I-7333, точка 48).

29 От горното следва, че в случай че стоките или услугите, предмет на конфликтните марки, са идентични, ако между посочените марки, разгледани отделно, не съществува минималната степен на прилика, която се изисква, за да може вероятността от объркване да бъде установена въз основа само на високата отличителност на по-ранната марка или само на идентичността на стоките или услугите, обхванати от последната и на тези, обхванати от заявената за регистрация марка, възражението трябва да се отхвърли, без това да противоречи на принципа на взаимозависимост в рамките на общата преценка на вероятността от объркване (вж. в този смисъл Решение по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП, точка 28 по-горе, точки 50 и 51).

30 В настоящия случай в точки 30—35 от решението от 2002 г. трети апелативен състав извършва обща преценка на вероятността от объркване и стига до заключението, че „въпреки идентичността на стоките, […] предвид чувствителните разлики, установени във визуално и фонетично отношение[-ния] между марките (тези разлики са явно по-големи от визуалните и фонетични прилики, на чието съществуване се позовава [жалбоподателят]), твърде специализирания характер на пазара и вероятното експертно ниво на типичния потребител“ не съществувала никаква вероятност от объркване между конфликтните марки в настоящия случай.

31 Както следва от съдебната практика, посочена в точки 26 и 27 по-горе, общата преценка на вероятността от объркване между две конфликтни марки означава вземането предвид на всички релевантни фактори в конкретния случай, сред които евентуалния повишен отличителен характер на по-ранната марка. След като е решил да извърши в решението от 2002 г. обща преценка на вероятността от объркване между конфликтните марки, както следва от съдебното решение по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе, точки 67—70, трети апелативен състав е трябвало да разгледа предварително допустимостта на новите доводи на жалбоподателя относно общоизвестния характер на по-ранната марка, на който той се позовава за първи път на етапа на обжалване пред апелативния състав, както и доказателствата в подкрепа на тези доводи.

32 Грешката при прилагане на правото, която води до отмяната на решението от 2002 г. по силата на Решение по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе, е допусната от трети апелативен състав именно по време на това предварително разглеждане. Както постановява Съдът в това решение, вместо да упражни за целите на евентуалното вземане предвид на фактите и доказателствата във връзка с твърдения общоизвестен характер на по-ранната марка правото на преценка, с което разполага по силата на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, трети апелативен състав заключава погрешно в точки 10—12 от Решението от 2002 г., че не разполага с такова право, въз основа на което отхвърля тези факти и доказателства, на които жалбоподателят се позовава пред него за първи път на етапа на обжалването на решението на отдела по споровете.

33 Втори апелативен състав обаче, на който делото е препратено след отмяната на решението от 2002 г., след преразглеждане отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу решението на отдела по споровете на основание на това, че по-ранната марка и заявената марка не могат по никакъв начин да се считат за идентични или подобни марки от съответните потребители и че следователно в настоящия случай се изключва вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (точки 26—28 от обжалваното решение).

34 Без да се засяга разглеждането на заключението на втори апелативен състав относно липсата на каквато и да е прилика между конфликтните марки — заключение, което се оспорва от жалбоподателя в рамките на разглежданото по-долу изтъкнато от него трето правно основание, следва да се заключи, че като отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу решението на отдела по споровете и като потвърждава това решение на основание, че конфликтните марки не са нито идентични, нито подобни, втори апелативен състав прилага с точност съдебната практика, посочена в точка 28 по-горе и на която той се позовава също в точка 26 от обжалваното решение.

35 Освен това, противно на твърдението на жалбоподателя, втори апелативен състав не се ограничава в обжалваното решение до това да обяви, че решението от 2002 г. не било предмет на никаква грешка.

36 Във връзка с това най-напред следва да се отбележи, че в точка 24 от обжалваното решение втори апелативен състав приема, че единствено мотивите на решението от 2002 г. във връзка с визуалното, фонетичното и концептуалното сравнение на конфликтните марки, които са изложени отново в точка 23 от обжалваното решение, не са опорочени от никаква грешка и следователно могат да обосноват заключението, посочено в точки 25—28 от обжалваното решение, според което между посочените марки не съществувала никаква прилика.

37 Освен това следва да се заключи, че в решението от 2002 г. трети апелативен състав не бил достигнал по ясен и недвусмислен начин до такова заключение, което се потвърждава от факта, че в точки 30—35 от същото решение той извършва обща преценка на вероятността от объркване, която съгласно посочената в точка 29 по-горе съдебна практика не би била необходима, ако същият апелативен състав бе заключил, че сравнени общо, разглежданите марки са различни.

38 В точки 26—28 от обжалваното решение втори апелативен състав напротив заключава ясно, че конфликтните марки не са нито идентични, нито подобни. Доколкото в резултат на отмяната на решението от 2002 г. втори апелативен състав е трябвало да разгледа отново жалбата на жалбоподателя срещу решението на отдела по споровете, посоченият апелативен състав е трябвало също да преразгледа идентичния или подобен характер на двете конфликтни марки, въз основа на който е можел да формира свое собствено заключение, независимо от приетата от трети апелативен състав позиция.

39 Втори апелативен състав също не е бил обвързан по този въпрос от диспозитива и мотивите на Решението по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе, доколкото в посоченото съдебно решение Съдът въобще не е изразил позиция относно съществуването или липсата на подобен характер на конфликтните марки. Този въпрос би могъл при необходимост да бъде разгледан само в рамките на правно основание, изведено от нарушението на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Съдът, както впрочем и Първоинстанционният съд преди него, обаче уважават жалбата, без да разгледат това правно основание.

40 С оглед на своето заключение, според което конфликтните марки не притежават никакви прилики, втори апелативен състав приема в точка 25 от обжалваното решение, че фактите и доказателствата, свързани с твърдения общоизвестен характер на по-ранната марка, изложени от жалбоподателя за първи път на етапа на обжалване пред апелативния състав, „[не били] релевантни по отношение на изхода от разглеждането на възражението и следователно [били] недопустими, тъй като дори фактите, предмет на позоваване, да бяха напълно доказани, това не би могло да окаже никакво влияние върху прилагането на член 8, параграф 1, [буква] б) от [Регламент № 40/94] в конкретния случай“.

41 Жалбоподателят поддържа, че като е отказал по този начин да разгледа посочените факти и доказателства, втори апелативен състав е нарушил член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, както се тълкува в Решението по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе.

42 Релевантността на представените от страните пред СХВП факти и доказателства в хода на процедура по възражение извън определените за тази цел срокове е един от критериите, които СХВП трябва да отчете, за да реши, когато упражнява своето право на преценка въз основа на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, дали следва да вземе предвид или не посочените факти и доказателства (вж. в този смисъл Решение по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе, точка 44).

43 Следователно втори апелативен състав не може да бъде упрекван, че е нарушил тази последна разпоредба и че не се е съобразил с Решението по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе поради обстоятелството, че за да отхвърли фактите и доказателствата, представени за първи път от жалбоподателя на етапа на обжалването му на решението на отдела по споровете, той е взел предвид липсата на каквато и да е релевантност на тези факти и доказателства по отношение на решаването на спора.

44 При всички положения оплакването на жалбоподателя, изведено от твърдяното нарушение на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, е ирелевантно. Всъщност, след като е заключил, че липсва прилика между заявената марка и по-ранната марка, втори апелативен състав не е бил задължен да разглежда

твърдения общоизвестен характер на по-ранната марка, тъй като е можел да заключи с основание, че липсва каквато и да е вероятност от объркване, независимо от твърдения по-силно изразен отличителен характер на по-ранната марка (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 25 юни 2008 г. по дело Otto/СХВП — L'Altra Moda (l'Altra Moda), T-224/06, непубликувано в Сборника, точка 50).

45 Следователно дори отказът на втори апелативен състав, упражнявайки своето право на преценка, произтичащо от член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, да разгледа твърдения общоизвестен характер на по-ранната марка и свързаните с това доказателства, да е опорочен от грешка при прилагане на правото, такава грешка не би оказала никакво влияние по отношение на диспозитива на обжалваното решение, което се основава в достатъчна степен на заключението, според което заявената марка и по-ранната марка не са нито идентични, нито подобни.

46 Накрая, жалбоподателят подчертава, че твърдението на втори апелативен състав в точка 30 от обжалваното решение, според което „грешката при прилагане на правото, допусната от трети апелативен състав, а именно нарушението на член 74, параграф 2 от [Регламент № 40/94], не е достатъчна, за да се стигне до отмяната на [решението от 2002 г.]“ доказва, че втори апелативен състав не е взел предвид насоките, съдържащи се в Решението по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе.

47 Този довод не може да бъде уважен. Несъмнено изглежда, че в точка 30 от обжалваното решение не е зачетен фактът, че като е заключил, че мотивите на решението от 2002 г. са опорочени от грешка при прилагане на правото, що се отнася до прилагането на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, Съдът не е имал право сам да отхвърли възражението въз основа на мотив, а именно този, изведен от липсата на каквато и да е прилика между конфликтните марки, който не е бил изложен в решението от 2002 г.

48 Всъщност, доколкото член 63, параграф 3 от Регламент № 40/94 гласи, че общностният съдия „може както да отмени, така и да измени обжалваното решение“, то този параграф следва да се тълкува в светлината на предходния параграф, по смисъла на който „основанията за обжалване могат да бъдат липса на компетентност, нарушаване на съществени процедурни изисквания, нарушаване на договора, на [Регламент № 40/94] или на всяка правна норма отнасяща се до тяхното прилагане или злоупотреба с власт“, както и в рамките на членове 229 ЕО и 230 ЕО (Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 1999 г. по дело Procter & Gamble/СХВП (BABY-DRY), T-163/98, Recueil, стр. II-2383, точки 50 и 51 и Решение на Първоинстанционния съд от 31 май 2005 г. по дело Solo Italia/СХВП - Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Recueil, стр. II-1881, точка 25).

49 От това следва, че както Първоинстанционният съд, така и Съдът, когато отменя решението на Първоинстанционния съд и сам се произнася по жалбата, упражняват контрол на законосъобразността на решенията на отделите на СХВП. Ако стигнат до заключението, че такова решение, оспорено с подадената пред тях жалба, е опорочено от незаконосъобразност, те трябва да го отменят. Те не могат да отхвърлят жалбата, заменяйки своите собствени мотиви с тези на компетентния отдел на СХВП, който е автор на обжалвания акт (вж. в този смисъл и по аналогия Решение на Съда от 27 януари 2000 г. по дело DIR International Film и др./Комисия, C-164/98 P, Recueil, стр. I-447, точка 38).

50 Все пак следва да се отбележи, че втори апелативен състав не е трябвало да се произнася нито относно основателността на Решението от 2002 г., което изчезва с обратна сила от правния ред след отмяната му от Съда, нито по въпроса дали тази отмяна е оправдана. Втори апелативен състав е трябвало да се произнесе само по жалбата на жалбоподателя срещу решението на отдела по споровете. Следователно единствено мотивите на обжалваното решение, на които се прави позоваване във възражението, подадено от жалбоподателя, представляват необходимата основа на диспозитива на решението, в който втори апелативен състав стига до заключението за отхвърляне на подадената от него жалба.

51 Заключенията относно наличието или липсата на оправдан характер на отмяната на решението от 2002 г. от Съда като изложените в точка 30 от обжалваното

решение напротив не оказват въздействие върху диспозитива на посоченото решение. Ето защо дори тези съображения да бъдат опорочени от грешка при прилагане на правото, те не биха могли да доведат до отмяната на обжалваното решение.

52 Предвид всички гореизложени съображения първото правно основание следва да се отхвърли.

По второто правно основание, изведено от нарушение на правото на изслушване

53 Жалбоподателят подчертава, че в нарушение на член 61, параграф 2 и на член 73, второ изречение от Регламент № 40/94 втори апелативен състав не му е предоставил възможност преди приемането на обжалваното решение да представи становището си по-специално относно обхвата и тълкуването на Решението по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе.

54 СХВП оспорва доводите на жалбоподателя.

55 Следва да се отбележи, че съгласно член 73, второ изречение от Регламент № 40/94 решенията на СХВП се основават единствено на мотиви, по които заинтересованите страни са имали възможност да представят своите коментари. Тази разпоредба утвърждава общия принцип за закрила на правото на защита в правото относно марките на Общността. По силата на този общ принцип на общностното право лицата — адресати на решения на публичната власт, чиито интереси са осезаемо засегнати от тези решения, следва да имат възможност да представят по надлежен начин своите становища. Правото на изслушване обхваща всички фактически или правни обстоятелства, на които се основава решението, а не окончателното становище, което администрацията възнамерява да приеме (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 7 февруари 2007 г. по дело Kustom Musical Amplification/СХВП (Форма на китара), Т-317/05, Recueil, стр. II-427, точки 24, 26 и 27 и цитираната съдебна практика).

56 В настоящия случай е безспорно, че в рамките на процедурата, довела до приемането на решението от 2002 г., жалбоподателят е имал възможност да представи пред трети апелативен състав становището си, свързано с всички аспекти на подаденото от него възражение, включително с твърдения подобен характер на конфликтните марки. Всъщност в точка 6 от решението от 2002 г. се съдържа кратко изложение на това становище.

57 След отмяната на решението от 2002 г. от Съда делото е препратено пред втори апелативен състав, който след преразглеждането му е трябвало да се произнесе по жалбата, подадена от жалбоподателя срещу решението на отдела по споровете, който е отхвърлил възражението.

58 Както се отбелязва в рамките на разглеждането на първото правно основание, с обжалваното решение втори апелативен състав отхвърля жалбата на жалбоподателя на основание на това, че противно на изтъкнатото от последния, заявената марка и по-ранната марка не са нито идентични, нито подобни.

59 От обжалваното решение не следва по никакъв начин, че при приемането му втори апелативен състав се е основал на фактически или правни елементи, различни от тези, с които е разполагал трети апелативен състав при приемането на решението от 2002 г. и по отношение на които жалбоподателят е можел да представи становището си. В още по-голяма степен това се потвърждава от обстоятелството, че втори апелативен състав е възпроизвел голяма част от мотивите на решението от 2002 г. във връзка с визуалното, фонетичното и концептуалното сравнение на противопоставените знаци.

60 Ако несъмнено е точно, че втори апелативен състав формира въз основа на мотивите на решението от 2002 г., възпроизведени в собственото му решение, заключение относно липсата на подобен характер на двете конфликтни марки, което не се съдържа по този начин в решението от 2002 г., това не променя обстоятелството, че по отношение на окончателната позиция, която втори апелативен състав възнамерява да приеме, посоченият състав не бил задължен по никакъв начин — с оглед на изложената в точка 55 по-горе съдебна практика — да изслушва отново жалбоподателя, преди да приеме своето решение.

61 Жалбоподателят все пак подчертава по същество, че Решението по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе, представлява ново правно обстоятелство, във връзка с което той трябвало да бъде изслушан преди приемането на обжалваното решение.

62 В същия контекст жалбоподателят поддържа, че съществува презумпция, според която измежду различните възможни варианти на тълкуване на съдебно решение за отмяна, каквото е Решението по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе, следва да се вземе предвид този, който е най-благоприятен за жалбоподателя.

63 В отговор на последния довод следва да се отбележи, че по смисъла на член 43 от Статута на Съда, ако съществува съмнение относно смисъла и обхвата на дадено решение, Съдът може да го подложи на тълкуване. Ето защо не съществува никаква презумпция като тази, на която се позовава жалбоподателят и втори апелативен състав не е бил задължен да го изслуша във връзка с тълкуването на Решението по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе. В случай че жалбоподателят или СХВП, страни в производството пред Съда, се затрудняват във връзка с тълкуването на това съдебно решение, те следва да сезират Съда.

64 По въпроса дали преди приемането на обжалваното решение втори апелативен състав е трябвало да изслуша отново жалбоподателя във връзка с прилагането на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, след поясненията относно тълкуването и прилагането на тази разпоредба, съдържащи се в Решението по дело СХВП/ Kaul, точка 13 по-горе, следва да се напомни, че дори отказът на втори апелативен състав да разгледа, упражнявайки своето право на преценка, произтичащо от член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, фактите и доказателствата, свързани с твърдения общоизвестен характер на по-ранната марка, да бъде опорочен от грешка при прилагане на правото, такава грешка не би оказала никакво въздействие върху решението, прието в обжалваното решение.

65 Доколкото съгласно съдебната практика, посочена в точка 55 по-горе, правото на изслушване, на което е посветен член 73 от Регламент № 40/94, обхваща по-специално правните обстоятелства, на които се основава актът на вземане на решение, втори апелативен състав не е бил задължен да изслушва жалбоподателя относно прилагането на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94, тъй като фактите и доказателствата, свързани с общоизвестния характер на по-ранната марка, позоваване на които се прави въз основа на тази последна разпоредба, не са част от основата на обжалваното решение.

66 От горното следва, че второто правно основание трябва да бъде отхвърлено.

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

67 Жалбоподателят изтъква, че апелативният състав е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Във връзка с това той поддържа, на първо място, че апелативният състав не е разгледал фактите и доводите, на които той се е позовал, включително представените в хода на производството пред Първоинстанционния съд и пред Съда. Апелативният състав също не взел

предвид изявлението на представителя на СХВП, направено в съдебните заседания както пред Първоинстанционния съд, така и пред Съда, в рамките на производството, довело до приемането на Решението по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе, според което, ако твърдяният общоизвестен характер на по-ранната марка бъде установен, то конфликтните марки биха били в достатъчна степен подобни, така че да оправдаят съществуването на вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

68 На второ място, заключението от обжалваното решение, според което конфликтните марки не притежавали никакви визуални или фонетични прилики, било погрешно и не било съобразено със съдебната практика относно разширената защита, с която се ползват марките с повишен отличителен характер.

69 На трето място и накрая, апелативният състав не отчел в достатъчна степен „защитната функция“ на марката, както и взаимодействието между различните критерии, които трябва да се разгледат при преценката на вероятността от объркване.

70 СХВП оспорва доводите на жалбоподателя.

71 В началото следва да се отхвърлят като ирелевантни твърденията за нарушения на жалбоподателя, изведени от това, че апелативният състав не се бил съобразил, от една страна, със съдебната практика относно необходимата защита, от която се ползвали марките с повишен отличителен характер, и от друга страна, с взаимозависимостта между различните критерии, които следва да се вземат предвид при общата преценка на вероятността от объркване.

72 Всъщност, както бе посочено в рамките на разглеждането на първото правно основание, отхвърлянето на възражението в настоящия случай се основава на липсата на каквато и да е прилика между конфликтните марки, а не върху общата преценка на вероятността от объркване.

73 Ето защо, дори ако се предположи, че от мотивите на обжалваното решение, включително от тези на решението от 2002 г., съдържащи се в точка 23 от обжалваното решение, е видна каквато и да е грешка при прилагане на правото, свързана с взаимозависимостта на различните критерии, които трябва да бъдат взети предвид с оглед на общата преценка на вероятността от объркване, то такава грешка не би могла да доведе до отмяната на обжалваното решение, което е основано надлежно на заключението, че заявената и по-ранната марка не са нито идентични, нито подобни.

74 По отношение на твърдението за нарушение, изведено от твърдяното несъобразяване на апелативния състав със „защитната функция“ на марката, следва да се отбележи, че във връзка с това жалбоподателят подчертава, че освен функцията ѝ да указва търговския произход и качеството на стока или на услуга, както и да бъде рекламен инструмент, марката има и конкурентна функция, доколкото гарантира на нейния притежател конкурентно предимство.

75 Тези съображения обаче, дори ако се предположи, че са точни по своя смисъл, не могат по никакъв начин да засегнат наличието или липсата на подобен характер на двете марки. Следователно и това твърдение за нарушение е ирелевантно.

76 По отношение на твърдението за нарушение, изведено от твърдяна грешка при дефинирането на съответните потребители, за които следва да се държи сметка с оглед преценката на вероятността от объркване в настоящия случай, жалбоподателят не оспорва заключението от решението от 2002 г., възпроизведено в обжалваното решение, според което посочените потребители обхващат производителите на хранителни продукти и на сладкарски захарни изделия. Той по-скоро се противопоставя на твърденията, съдържащи се в точка 34 от решението от 2002 г., възпроизведени в точка 23 от обжалваното решение, според

които изборът от съответните специализирани потребители на една или друга стока от типа, посочен в конфликтните марки, „по никакъв начин не би бил засегнат, нито повлиян от знаците, свързани със стоките и със съставките, използвани в неговите фабрики“ и „[в] такъв тип ситуация съществуването на вероятност от объркване задължително предполага наличие на повишена степен на прилика между марките“.

77 Ето защо отново става въпрос за ирелевантно твърдение за нарушение. Всъщност, без да е необходимо да се определя каква степен на прилика между конфликтните марки би била достатъчно в настоящия случай, за да се заключи наличие на вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, достатъчно е да се напомни, че апелативният състав е заключил, че посочените марки не притежават никаква степен на прилика и че те са различни.

78 Следователно, за да се отговори на настоящото правно основание, е достатъчно да се разгледа това последно заключение от обжалваното решение, като се държи сметка, от една страна, за възприятието за конфликтните марки, което имат посочените по-горе потребители, правилно откроени от апелативния състав в обжалваното решение, и от друга страна, за доводите на жалбоподателя относно твърдените грешки, допуснати от апелативния състав при визуалното и фонетично сравняване на посочените марки.

79 В точка 27 от решението от 2002 г., възпроизведена в точка 23 от обжалваното решение, апелативният състав отначало сравнява визуално двете конфликтни марки. Във връзка с това апелативният състав отбелязва, че обстоятелството, че и двете посочени марки се състоят от пет букви вероятно е само „чисто съвпадение“. Освен това той добавя, че въпреки че тези марки притежават обща буква „a“ и окончание „ol“, те „ясно се различават“ във визуално отношение.

80 Жалбоподателят оспорва тези съображения, които квалифицира като „недостатъчно точни и лишени от смисъл“. Според него, като не се е съобразил със съдебната практика, апелативният състав не е обяснил защо фактът, че конфликтните марки се състояли от еднакъв брой букви не оказвал никакво влияние върху преценката на тяхната прилика.

81 Тези доводи не биха могли да се приемат. Всъщност еднаквият брой букви, от които са съставени двете словни марки, в качеството си на такъв няма особено значение за обхванатите от тези марки потребители, дори когато се касае за специализирани потребители както в настоящия случай. Тъй като азбуката се състои от ограничен брой букви, не всички от които впрочем се използват еднакво често, неизбежно е много думи да се състоят от един и същи брой букви и даже да имат някои общи букви, без да могат само по силата на този факт да бъдат квалифицирани като подобни във визуално отношение.

82 Освен това потребителите като цяло не осъзнават точния брой букви, от които е съставена дадена словна марка и следователно в повечето случаи не си дават сметка за факта, че две конфликтни марки се състоят от еднакъв брой букви.

83 Важно при преценката на визуалната прилика на двете словни марки е преди всичко присъствието във всяка една от тях на няколко букви, подредени по еднакъв начин. Така апелативният състав основателно не е придал особено значение на присъствието в двете конфликтни марки на буквата „a“ предвид това, че тя присъства на първа позиция в заявената марка, последвана от групата от букви „rc“, докато фигурира на втора позиция в по-ранната марка, обградена от две различни букви, а именно от буквата „c“ и от буквата „p“.

84 За сметка на това, както признава апелативният състав, окончанието „ol“ на конфликтните марки се състои от общ за тези мерки елемент. Все пак, доколкото тази група от букви присъства в края на посочените марки и във всяка марка е предшествана от напълно различни групи от букви (съответно групите от букви

„arc“ и „cap“), апелативният състав е можел основателно да заключи, че това окончание не може да постави под въпрос заключението, че посочените марки, разгледани общо, не са визуално подобни.

85 Това се потвърждава в още по-голяма степен от обстоятелството, че както Първоинстанционният съд многократно е постановявал, потребителят отделя като цяло по-голямо внимание на началото на дадена марка отколкото на нейния край (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 7 септември 2006 г. по дело Meric/СХВП — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Recueil, стр. II-2737, точка 51 и Решение по дело Altra Moda, точка 44 по-горе, точка 43).

86 На последно място, що се отнася до фонетичното сравнение на двете конфликтни марки, в точка 28 от решението от 2002 г., възпроизведена в точка 23 от обжалваното решение, апелативният състав сравнява различните възможни начини на произнасяне на заявената марка, преди да заключи, че произнасянето на конфликтните марки било различно в държавите членки, дори ако и двете посочени марки се състоят от по две срички.

87 Тези съображения трябва да бъдат одобрени. Противно на това, което подчертава жалбоподателят, апелативният състав не може да бъде упрекван, че се е основал на „вероятни“ начини на произнасяне на заявената марка. Всъщност, доколкото това е дума, която е измислена и не съответства на никоя дума, съществуваща на език на Общността, доколкото тя не е регистрирана и използвана за обозначаване на стоки, може да става въпрос само за вероятното ѝ произнасяне от заинтересованите потребители.

88 Освен това, макар жалбоподателят да упреква компетентните отдели на СХВП, че не са разгледали въпроса за произнасянето на двете конфликтни марки на всички езици на държавите членки на Общността, той не уточнява езика или езиците, които твърди, че апелативният състав е пренебрегнал и на които двете марки се произнасят по начин, който може да оправдае или установи съществуването на фонетична прилика между тях.

89 Фактът, на който се позовава също жалбоподателят, че и двете конфликтни марки имат еднакъв брой срички, а именно две срички, няма особено значение при възприемането на конфликтните марки от потребителите като цяло и по-конкретно от съответните специализирани потребители и в качеството си на такъв не може да доведе до формирането на заключение, според което посочените марки са фонетично подобни.

90 При тези обстоятелства и предвид факта, че независимо от точното произнасяне на отличаващата група от букви „arc“, която се съдържа на първа позиция в заявената марка, то при всички положения е много различно от това на групата от букви „cap“, която се съдържа на първа позиция в по-ранната марка, като наличието в края на двете марки на групата от букви „ol“, която вероятно би се произнасяла по еднакъв начин в двата случая, не е достатъчно, така че посочените марки, разглеждани общо, да бъдат подобни във фонетично отношение.

91 Накрая, както се отбелязва в точка 29 от решението от 2002 г., възпроизведена в обжалваното решение, никоя от двете марки не притежава значение, което я свързва с конкретно понятие и следователно между тях не би могла да съществува каквато и да е концептуална прилика. Това заключение впрочем не се оспорва от жалбоподателя.

92 Въз основа на горните заключения и съображения следва да се заключи, че втори апелативен състав не е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, като е приел в точки 26—28 от обжалваното решение, че конфликтните марки не са по никакъв начин идентични или подобни и че следователно тази разпоредба не следва да се прилага, въпреки че обхванатите от тези марки стоки са идентични.

93 По отношение на твърдението за нарушение на жалбоподателя, изведено от това, че апелативният състав не бил отговорил на доводите му, включително на тези, изложени пред общностните юрисдикции в рамките на производството, довело до приемането на Решението по дело СХВП/Kaul, точка 13 по-горе, следва да се заключи, че жалбоподателят не е уточнил по никакъв начин кои са доводите, разглеждането на които се твърди, че е пренебрегнато от втори апелативен състав.

94 Във връзка с това следва да се отбележи, че при всички положения втори апелативен състав е трябвало да вземе предвид при приемането на обжалваното решение единствено доводите, които се съдържат в становищата, представени от жалбоподателя в хода на процедурата пред различните отдели на СХВП. Доводите, представени от жалбоподателя в хода на производството пред общностните институции, напротив не са адресирани до СХВП и апелативният състав не е бил задължен нито да ги разглежда, нито да дава конкретен отговор по тях в своето решение.

95 По отношение на доводите, представени от жалбоподателя пред отделите на СХВП, от прочита на преписката от процедурата пред апелативния състав, изпратена на Първоинстанционния съд съгласно член 133, параграф 3 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд следва, че в представеното от него възражение в становището пред отдела по споровете, както и в писменото становище, което съдържа мотивите на жалбата му пред апелативния състав, жалбоподателят излага доводи, свързани със съответните потребители, с идентичния или подобен характер на стоките, обхванати от конфликтните марки, с подобния характер на тези марки, както и с твърдения повишен отличителен характер на по-ранната марка.

96 Тези въпроси и свързаните с тях доводи на жалбоподателя обаче са разгледани от апелативния състав в обжалваното решение. Следователно настоящото твърдение за нарушение на жалбоподателя трябва да се отхвърли като неоснователно.

97 Също така трябва да се отхвърли твърдението за нарушение на жалбоподателя, изведено от несъобразяването на апелативния състав с позицията, за която се твърди, че е приета от представителя на СХВП в хода на производството пред общностните юрисдикции.

98 Всъщност решенията относно регистрацията на знак като марка на Общността, които апелативните състави приемат по силата на Регламент № 40/94, спадат към обвързаната компетентност, а не към оперативната самостоятелност. Поради

това годността на даден знак да бъде регистриран като марка на Общността трябва да се преценява единствено въз основа на този регламент според неговото тълкуване от общностния съд, а не въз основа на по-ранната практика на СХВП (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2008 г. по дело Reber/СХВП — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Сборник, стр. II-1927, точка 45 и цитираната съдебна практика).

99 Тези съображения важат в още по-голяма степен по отношение на изявление, за което се твърди, че е направено от представителя на СХВП пред общностния съдия, още повече че предвид независимостта на председателя и на членовете на апелативните състави на СХВП, установена от член 131, параграф 4 от Регламент № 40/94, те не са обвързани от приетата от СХВП позиция по спора пред общностния съдия.

100 Следователно, дори ако се предположи, че представителят на СХВП действително е направил твърдяното от жалбоподателя изявление, апелативният състав не е бил обвързан от него и не е трябвало да излага в обжалваното решение мотивите, поради които го отхвърля.

101 От всички предходни съображения следва, че настоящото правно основание не е основателно и то, както и жалбата в нейната цялост, трябва да бъдат отхвърлени.

По съдебните разноски

102 По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като жалбоподателят е загубил делото, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на СХВП.

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Kaul GmbH да заплати съдебните разноски.

Vilaras Prek Ciucă

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 25 март 2009 година.

Подписи