

РЕШЕНИЕ НА СЪДА

11 ноември 1997 година^{*}

По дело C-251/95

с предмет преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), отправено на основание член 177 от Договора за ЕИО, постъпило в Съда, по висящото производство пред упоменатия съд между

SABEL BV

и

Puma AG, Rudolf Dassler Sport

относно тълкуването на член 4, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно търговските марки (ОВ 1989 г., L 40, стр. 1),

СЪДЪТ,

в състав: г-н G.C. Rodríguez Iglesias, председател, г-н C. Gulmann (докладчик), г-н H. Ragnemalm и г-н M. Wathelet, (председатели на състави), г-н G.F. Mancini, г-н J.C. Moitinho de Almeida, г-н P.J.G. Kapteyn, г-н J.L. Murray, г-н D.A.O. Edward, г-н J.-P. Puissochet, г-н G. Hirsch, г-н P. Jann и г-н L. Sevón, съдии,

генерален адвокат: г-н F.G. Jacobs,

секретар: г-н H.A. Rühl, главен администратор,

като взе предвид становищата, представени:

- за Puma AG, Rudolf Dassler Sport, от г-н W. Hufnagel, Patentanwalt,
- за френското правителство, от г-жа C. de Salins, заместник-директор в отдела по правни въпроси на Министерството на външните работи, и г-н P. Martinet, секретар за външните отношения в това министерство, в качеството на представители,
- за нидерландското правителство, от г-н A. Bos, юридически съветник в Министерството на външните работи, в качеството на представител,

^{*} Език на производството: немски.

- за правителството на Обединеното кралство, от г-жа L. Nicoll, от Treasury Solicitor's Department, в качеството на представител, подпомагана от г-н M. Silverleaf, barrister,

- за Комисията на Европейските общности, от г-н J. Grunwald, юридически съветник, и г-н B.J. Drijber, от правния отдел, в качеството на представители,

като взе предвид доклада от заседанието,

след като изслуша устните становища на SABEL BV, за която се явява адв. R.E.P. de Ranitz, от хагската колегия; на белгийското правителство, за което се явява адв. A. Braun, от брюкселската колегия; на френското правителство, за което се явява г-н P. Martinet; от люксембургското правителство, за което се явява адв. N. Decker, от люксембургската колегия; от правителството на Обединеното кралство, за което се явява г-жа L. Nicoll, подпомагана от г-н M. Silverleaf; и на Комисията, за което се явява г-н J. Grunwald, по време на изслушването на 28 януари 1997 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 29 април 1997 г.,

постанови настоящото

Решение

1. С Определение от 29 юни 1995 г., постъпило в Съда на 20 юли 1995 г., Bundesgerichtshof (Федералният съд) сезира Съда с преюдициално запитване на основание член 177 от Договора за ЕО относно тълкуването на член 4, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно търговските марки (ОВ 1989 L 40, стр.1, наричана по-нататък „Директивата”).

2. Този въпрос е бил повдигнат в дело между нидерландската компания SABEL BV (наричана по-нататък “SABEL”) и германската компания Puma AG, Rudolf Dassler Sport (наричана по-нататък “Puma”) относно заявка за регистрация на IR марка 540 894, изобразена по-долу,



в Германия, *inter alia* за стоки в категория 18 “Кожа и имитация на кожа, продукти, изработени от това, които не са включени в други категории; чанти и

дамски чанти” и 25 “Облекло, включително чорапогашници, трикотаж, колани, шалове, вратовръзки и шалове за врата и тиранти; обувни артикули; шапки”.

3. Пума е депозирала възражение срещу регистрацията на тази марка на основание, по-специално, че тя е била притежател на илюстративната марка, изобразена по-долу,



която е била с по-ранен приоритет и регистрирана в Германия (под № 1 106 066), *inter alia* за “кожа и имитация на кожа, продукти, изработени от това (чанти) и артикули от облекло”.

4. Deutsches Patentamt (Германското патентно ведомство) е счело, че няма сходство за целите на законодателството в областта на търговските марки между двете марки и е отхвърлило възражението. Puma следователно е обжалвала пред Bundespatentgericht (Федералният патентен съд), който частично е подкрепил нейната молба и е постановил, че е имало сходство между двете марки във връзка със стоките на SABEL в категории 18 и 25, които той е счел за идентични или сходни със стоките в списъка от артикули, обхванат от марката Puma. SABEL тогава е обжалвала пред Bundesgerichtshof за отмяна на решението, с което се прави отказ на нейната заявка.

5. Bundesgerichtshof първоначално е счел, че прилагайки принципите, прилагани досега съгласно германското законодателство, за определяне дали е налице вероятност за объркване за целите на търговска марка, такава вероятност не съществува във връзка с въпросните две марки.

6. Критериите, приложени от Bundesgerichtshof, за да достигне до това първоначално заключение, по същество са следните:

- При определянето дали е налице вероятност за объркване Съдът трябва да се фокусира върху цялостното впечатление, създавано от съответните знаци. Не е допустимо да се изолира един елемент от графична съвкупност и да се ограничи оценяването на вероятността за объркване само до този елемент. Все пак, един отделен компонент може да бъде признат като имащ особено отличителен характер, който характеризира знака като цяло и, следователно, вероятност за объркване може да съществува, ако знакът на другата страна е подобен като цяло на така охарактеризирания знак. Дори и в такъв случай, все пак, двата знака трябва

да бъдат сравнявани в тяхната цялост и сравнението не трябва да бъде ограничавано до техните отделни (характеризиращи ги) елементи.

- Един знак може да има особено отличителен характер сам по себе си или поради реномето, на което тази марка се радва сред обществото. Колкото по-отличителен е нейният характер, толкова по-значителен е рискът от объркване. Все пак, доколкото никакви доводи не са направени по този въпрос в настоящото дело, началната точка за оценяване на сходството на двете марки е тази, че по-ранната марка има типични отличителни характеристики.

- оценката дали един елемент притежава такава значимост, че да характеризира знака като цяло, по същество е въпрос за съда, който е сезиран да реши делото по същество, все пак при спазването на правилата на логиката и разума. Bundespatentgericht не може да бъде критикуван с правни аргументи за подчертаване важността на илюстративния елемент на марката на SABEL и за това че е счел, че текстовият компонент на марката е имал единствено второстепенно значение.

- стриктни критерии трябва да бъдат приложени във връзка с вероятността за объркване между илюстративните компоненти, които основно са описателни и имат малко творческо съдържание. Образът на скачащо животно от семейство котки е илюстративен компонент, който следва отблизко един естествен модел и възпроизвежда скачащото движение, типично за такива животни. Особените черти на образа на скачащо животно от семейство котки в марката на Puma, например нейният образ като силует, не са възпроизведени в марката на SABEL. Фактът, че има аналогия между илюстративните компоненти на двете марки не може, следователно, да се представя като основание да се направи заключение, че е налице вероятност за объркване.

7. Въпреки това, Bundesgerichtshof търси да установи значението, което да бъде придадено на семантичното съдържание на търговските марки (в настоящия случай, “скачащо животно от семейство котки”) при определянето на вероятността за объркване. Повод за тази трудност се дава, по-специално, от двусмислената формулировка на член 4, параграф 1, буква б) от Директивата, според която вероятността за объркване “включва вероятността за асоцииране с по-ранната търговска марка”. Затова се повдига въпросът пред националния съд дали простото асоцииране, което обществото би могло да направи между двете марки, посредством идеята за “скачащо животно от семейство котки”, оправдава отказ за защита на марката на SABEL в Германия за продукти, сходни с тези в списъка с артикули, обхванати от приоритетната марка на Puma.

8. Директивата, която е била въведена в Германия в Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Закон за защита на търговските марки и други знаци) от 25 октомври 1994 г. (BGBI I, стр. 3082), съдържа в член 4, параграф 1, буква б) следната разпоредба:

“Търговска марка не се регистрира, а ако е регистрирана, може да се обяви за недействителна:

а)...

б) ако поради нейната идентичност или сходство с по-ранна търговска марка и идентичността или сходството на стоките или услугите, за които търговските

марки се отнасят, съществува вероятност за объркване на обществото, което включва вероятност за асоцииране с по-ранната търговска марка.”

9. Десетото съображение от Директивата гласи:

“Като има предвид, че защитата, предоставена на регистрирана търговска марка, чиято функция е по-конкретно да гарантира търговската марка като обозначение за произход, е абсолютна при идентичност между марката и знака и стоките или услугите; като има предвид, че защитата се прилага и в случай на сходство между марката и знака и стоките или услугите; като има предвид, че е нужно да се даде тълкуване на понятието за сходство във връзка с вероятността за объркване; като има предвид, че вероятността за объркване, чиято оценка зависи от множество елементи и особено от признанието на търговската марка на пазара, от връзката, която може да се направи с използвания или регистрирания знак, от степента на сходство между търговската марка и знака, и между обозначените стоки или услуги, съставлява конкретно условие за такава защита; като има предвид, че начините, по които се установява вероятността за объркване, и по-специално доказателствената тежест, трябва да бъдат уредени от националните процесуални правила, които настоящата Директива не засяга.”

10. Bundesgerichtshof е взел решение да спре делото и да отнесе следния преюдициален въпрос до Съда:

“Във връзка с тълкуването на член 4, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно търговските марки, достатъчно ли е за да се направи заключение, че е налице вероятност за объркване между един знак, съставен от текст и снимка, и знак, съдържащ само снимка, който е регистриран за идентични и сходни стоки и не е особено добре познат на обществото, и двата знака съвпадат по се отнася до тяхното семантично съдържание (в случая, скачащо животно от семейство котки)?

Какво е значението в тази връзка на формулировката на Директивата, според която вероятността за объркване включва вероятността, че една марка може да бъде свързана с по-ранна марка?”

11. В своя въпрос Bundesgerichtshof по същество пита дали критерият за “вероятност за объркване на обществото..., която включва вероятност за асоцииране с по-ранната марка”, съдържащ се в член 4, параграф 1, буква б) от Директивата, следва да се тълкува като означаващ това, че простата връзка, която обществото би могло да направи между две марки в резултат на сходство в тяхното семантично съдържание, е достатъчно основание да се заключи, че съществува вероятност за объркване по смисъла на тази разпоредба, вземайки предвид това, че една от тези марки е съставена от комбинация от дума и изображение, докато другата, състояща се само от изображение, е регистрирана за идентични и сходни стоки, и не е особено добре позната на обществото.

12. Член 4, параграф 1, буква б) от Директивата, който регламентира допълнителните основания, на които регистрацията може да бъде отказана или

регистрирана марка може да бъде обявена за недействителна в случай на конфликт с по-ранни марки, предвижда, че търговска марка влиза в конфликт с по-ранна търговска марка, ако, поради идентичност или сходство на търговските марки и обхванатите стоки или услуги, съществува вероятност за объркване на част от обществото, която вероятност включва вероятността за асоцииране между двете марки.

13. Идентични по същество разпоредби се откриват в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директивата, който дефинира ситуациите, в които притежателят на търговска марка има право да възпрепятства трети лица да използват знаци, идентични или сходни с неговата търговска марка, и в член 8, параграф 1, буква б) и член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно търговската марка на Общността (ОВ 1994 L 11, стр. 1).

14. Белгийското, люксембургското и нидерландското правителство са посочили, че терминът “вероятност за асоцииране” е бил включен в тези разпоредби на Директивата по тяхно искане с оглед на това те да бъдат тълкувани по същия начин като член 13а от Уеднаквения закон на Бенелюкс относно търговските марки, който възприема по-скоро понятието за сходство между марки, отколкото това за вероятност за объркване, при определянето на обхвата на изключителното право, предоставено от една търговска марка.

15. Тези правителства се позовават на решение на съда на Бенелюкс, постановяващо, че е налице сходство между марка и знак, когато, вземайки предвид специфичните обстоятелства по случая, по-специално отличителността на марката, марката и знакът, разглеждани отделно и заедно, представят, слухово, зрительно или концептуално, сходство, по което може да се установи асоцииране между знака и марката (Решение от 20 май 1983 г. по дело Jullien/Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, том 4, стр. 36). Това решение е основано на идеята, че там, където един знак е вероятно да предизвика асоцииране с марка, обществото прави връзка между знака и марката. Такава връзка може да бъде в ущърб на по-ранната марка, не само ако създава впечатлението, че продуктите имат същия или свързан произход, и също така там, където не съществува вероятност за объркване между знака и марката. Доколкото възприемането на знака предизвиква в съзнанието, често подсъзнателно, споменът за марката, асоциациите, направени между знак и марка, могат да имат за резултат клиентелата на по-ранната марка да премине към този знак, както и “разводняване” на представата, свързана с марката.

16. Според тези правителства вероятността за асоцииране може да се появи при три групи обстоятелства: 1. където обществото бърка въпросните знак и марка (вероятност за пряко объркване); 2. където обществото прави връзка между притежателите на знака и тези на марката и ги обърква (вероятност за непряко объркване или асоцииране); 3. където обществото счита знака за сходен на марката и възприемането на знака предизвиква спомен за марката, въпреки че двете не са обърквани (вероятност за асоцииране с тесен смисъл).

17. Затова трябва да бъде установено дали, както тези правителства твърдят, член 4, параграф 1, буква б) може да се приложи там, където няма вероятност за пряко или непряко объркване, а само вероятност за асоцииране в тесния смисъл. Такова едно тълкуване на Директивата е оспорено от правителството на Обединеното кралство и от Комисията.

18. В тази връзка следва да се помни, че член 4, параграф 1, буква б) от Директивата е конструиран да се прилага, само ако, по причина на идентичност или сходство както на марките, така и на стоките или услугите, които те обозначават, “съществува вероятност за объркване на обществото, която включва вероятност за асоцииране с по-ранната марка”. От тази формулировка следва, че понятието за вероятност за асоцииране не е алтернатива на това за вероятност за объркване, но служи за дефиниране на неговия обхват. Изразът на самата разпоредба изключва нейното прилагане там, където не съществува вероятност за объркване от страна на обществото.

19. Десетото съображение от Директивата, според което “вероятността за объркване ... съставлява конкретно условие за такава защита”, също потвърждава това тълкуване.

20. В допълнение, тълкуването, дадено в параграф 18 от това решение, не е несъвместимо с член 4, параграф 3 и параграф 4, буква а) и член 5, параграф 2 от Директивата, които разрешават на притежателя на една търговска марка, ползваща се с реноме, да забрани използването без основание на знаци, идентични или сходни с неговата марка, и не изискват доказателство за вероятност за объркване, дори там, където няма сходство между въпросните стоки.

21. В това отношение е достатъчно да се отбележи, че за разлика от член 4, параграф 1, буква б), тези разпоредби се прилагат изключително по отношение на марки, ползващи се с реноме, и под условието, че използването на марка на трето лице без основание извлича несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на търговската марка или би ги увредило.

22. Както е отбелязано в параграф 18 от това решение, член 4, параграф 1, буква б) от Директивата не се прилага там, където не е налице вероятност за объркване от страна на обществото. В тази връзка, ясно е от десетото съображение от Директивата, че оценяването на вероятността за объркване “зависи от множество елементи и особено от признанието на марката на пазара, от връзката, която може да се направи с използвания или регистрирания знак, от степента на сходство между марката и знака, и между обозначените стоки или услуги”. Вероятността за объркване затова трябва да бъде оценявана всеобхватно, вземайки предвид всички фактори, които са релевантни към обстоятелствата по случая.

23. Тази всеобхватна оценка на зрителното, слухово или концептуално сходство на въпросните марки трябва да бъде основана на цялостното впечатление, създавано от марките, вземайки под внимание, по-специално, техните отличителни и преобладаващи компоненти. Формулировката на член 4, параграф 1, буква б) от Директивата – "...съществува вероятност за объркване на обществото..." – показва, че възприемането на марки в съзнанието на средния потребител на въпросния вид стоки или услуги играе решаваща роля при всеобхватното оценяване на вероятността за объркване. Средният потребител обикновено възприема една марка като цяло и не предприема да анализира нейните различни детайли.

24. При тази перспектива, колкото по-характерна е по-ранната марка, толкова по-значителна ще бъде вероятността за объркване. Затова не е възможно концептуалното сходство, идващо в резултат на факта, че две марки използват изображения с аналогично семантично съдържание, да може да предизвика вероятност за объркване, където по-ранната марка притежава особено отличителен характер сама по себе си или поради реномето, на което се радва сред обществото.

25. Все пак, при обстоятелства като тези в основното дело, където по-ранната марка не е особено добре позната на обществото и се състои от изображение с малко творческо съдържание, самият факт, че двете марки са концептуално сходни, не е достатъчен да предизвика вероятност за объркване.

26. Отговорът на въпроса на националния съд затова трябва да бъде такъв, че критерият за "вероятност за объркване, която включва вероятност за асоцииране с по-ранна марка", съдържащ се в член 4, параграф 1, буква б) от Директивата следва да се тълкува като означаващ това, че простото асоцииране, което обществото би могло да направи между две търговски марки в резултат на аналогично семантично съдържание, само по себе си не е достатъчно основание да се достигне до заключението, че е налице вероятност за объркване по смисъла на тази разпоредба.

По съдебните разноски

27. Разходите, направени от белгийското, френското, люксембургското, нидерландското правителство, правителството на Обединеното кралство и от Комисията на Европейските общности, за представяне на становища пред Съда, не подлежат на възстановяване. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред националната юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения,

Съдът,

като се произнася по въпросите, поставени пред него от Bundesgerichtshof с Определение от 29 юни 1995 г., реши:

Критерият “вероятност за объркване, който включва вероятност за асоцииране с по-ранна марка”, съдържащ се в член 4, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно търговските марки следва да се тълкува като означаващ това, че асоциирането, което обществото би могло да направи между две търговски марки в резултат на аналогично семантично съдържание, само по себе си не е достатъчно основание да се достигне до заключението, че е налице вероятност за объркване по смисъла на тази разпоредба.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 11 ноември 1997 година.

Подписи