

Дело С-51/10 Р

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.

срещу

**Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели) (СХВП)**

„Обжалване — Марка на Общността — Знак, състоящ се изключително от цифри — Заявка за регистрация на знака „1000“ като марка за брошури, периодични издания и вестници — Твърдение, че този знак има описателен характер — Критерии за прилагането на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Задължение на СХВП да се съобразява с предходната си практика по вземане на решения“

Решение на Съда (първи състав) от 10 март 2011 г. I - 1546

Резюме на решението

1. *Марка на Общността — Определение и придобиване на марката на Общността — Абсолютни основания за отказ — Тълкуване в светлината на свързания с тях обществен интерес — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 — Цел — Необходимост от запазване на възможността за свободно ползване (член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 на Съвета)*
2. *Марка на Общността — Определение и придобиване на марката на Общността — Абсолютни основания за отказ — Припокриване между приложените полета на основанията по букви б) и в) от член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94 (член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94 на Съвета)*

3. *Марка на Общността — Определение и придобиване на марката на Общността — Абсолютни основания за отказ — Марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които могат да служат за обозначаване на характерните особености на стока или услуга — Понятие — Знаци, състоящи се изключително от цифри (член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 на Съвета)*
4. *Марка на Общността — Действие на марката на Общността — Ограничения — Член 12, буква б) от Регламент № 40/94 — Предмет (член 7, параграф 1, буква в) и член 12, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета)*
5. *Марка на Общността — Решения на Службата — Принципи на равно третиране — Принципи на добра администрация — Преходна практика при вземане на решения на Службата*

1. Всяко от изброените в член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността основания за отказ следва да се тълкува в светлината на общия интерес, залегнал в основата му. Залегналият в основата на член 7, параграф 1, буква в) от споменатия регламент общ интерес се състои в осигуряването на възможността знаци, описващи една или повече характеристики на стоките или услугите, за които се иска регистрация на марка, да могат да се използват свободно от всички икономически оператори, предлагащи такива стоки или услуги.

За да гарантира пълното осъществяване на тази цел за свободно използване,

отказът на регистрация от страна на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) въз основа на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 не предполага към момента на подаване на заявката даденият знак да бъде действително използван с описателна цел. Достатъчно е знакът да може да се използва с такава цел. Също така прилагането на това основание за отказ не зависи от съществуването на конкретно, настоящо или сериозно задължение за оставяне на знака на разположение, поради което е без значение какъв е броят на конкурентите, които имат или биха имали интерес да използват съответния знак. Без значение също така е съществуването на други знаци, използвани в по-голяма степен от разглеждания знак, за обозначаване на същите характеристики на посочените в заявката за регистрация стоки

или услуги. От изложеното по-горе следва, че за прилагането на член 7, параграф 1, буква в) от споменатия регламент не е необходимо разглежданият знак да съответства на обичайните начини на обозначаване.

от Регламент № 40/94, е важно да се следи изведеното в член 7, параграф 1, буква в) основание за отказ да остане надлежно ограничено само до посочените в това основание случаи.

(вж. точки 36—40)

(вж. точки 46—48)

2. Визираните в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността описателни знаци също така нямат отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламента. Обратно, даден знак може да бъде лишен от отличителен характер по смисъла на същия член 7, параграф 1, буква б) по други причини извън неговия евентуален описателен характер. Следователно съществува известно припокриване между съответните приложни полета на член 7, параграф 1, буква б) и на член 7, параграф 1, буква в), като първата от тези разпоредби все пак се отличава от втората по това, че обхваща всички обстоятелства, при които даден знак не е в състояние да отграничи продуктите или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.
3. Случаите, посочени в основанието за отказ, предвидено в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността, са тези, при които със знака, чието регистриране като марка се иска, може да се обозначи „характерна особеност“ на стоките или услугите, за които е подадена заявка. Всъщност с използването в член 7, параграф 1, буква в) от споменатия регламент на израза „вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други техни характерни особености“ законодателят е посочил, от една страна, че видът, качеството, количеството, предназначението, стойността, географският произход или моментът на производство на стоките или на предоставянето на услугата трябва да се считат за характерни особености на стоките или услугите, и от друга страна, е уточнил, че това изброяване не е изчерпателно, поради което всяка друга характерна особеност на стоки или услуги може също да бъде взета предвид.

При тези условия, с оглед на правилното прилагане на член 7, параграф 1

Избраното от законодателя понятие „характерна особеност“ подчертава обстоятелството, че визираните в посочената разпоредба знаци са само тези, които служат за обозначаване на свойство, лесно разпознаваемо от заинтересования кръг от потребители на стоките или услугите, за които се иска регистрация. По този начин регистрацията на знак на основание член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 може да бъде отказана само ако разумно се прецени, че той може действително да бъде разпознат от заинтересования кръг от потребители като описание на някоя от тези характерни особености.

Тези уточнения имат особено значение за знаците, които се състоят изключително от цифри. В действителност, тъй като подобни знаци се оприличават обикновено на числа, те могат да служат по-конкретно в търговията за обозначаването на количество. Въпреки това, за да може на основание член 7, параграф 1, буква в) да се откаже регистрацията на знак, който се състои изключително от цифри, с довода, че той обозначава количество, трябва разумно да се предположи, че за заинтересования кръг от потребители посоченото от цифрите количество характеризира стоките или услугите, за които се иска регистрация.

(вж. точки 48—52)

4. Изведеното в член 12, буква б) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността правило не влияе по определящ начин на тълкуването на правилото в член 7, параграф 1, буква в) от същия регламент. Всъщност член 12 от този регламент се отнася до ограничаването на действието на марката на Общността, докато член 7 се отнася до основанията за отказ за регистриране на знаци като марка.

Обстоятелството, че посоченият член 12, буква б) осигурява възможността всеки икономически оператор да може да използва свободно указанията относно характеристиките на стоки и услуги, не ограничава по никакъв начин обхвата на член 7, параграф 1, буква в). Напротив, това обстоятелство подчертава интереса, който съществува за това изведеното в член 7, параграф 1, буква в) основание за отказ, което впрочем е абсолютно, да бъде действително прилагано спрямо всеки знак, който може да обозначава характеристика на стоки или услуги, за които е поискано регистрирането му като марка.

(вж. точки 59—61)

5. Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) е длъжна да упражнява компетенциите си в съответствие с общите принципи на правото на

Съюза, каквито са принципът на равно третиране и принципът на добра администрация.

марка на Общността, да вземе предвид вече постановени решения по подобни заявки и с особено внимание да разгледа въпроса дали трябва, или не да се произнесе по същия начин.

С оглед на тези два принципа Службата трябва, в рамките на разглеждането на дадена заявка за регистрация на

(вж. точки 73 и 74)