



Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-Н N. JÄÄSKINEN
представено на 26 януари 2012 година¹

Съединени дела C-90/11 и C-91/11

Alfred Strigl
срещу
Deutsches Patent- und Markenamt
и
Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH
срещу
Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(Преюдициални запитвания, отправени от Bundespatentgericht (Германия))

„Марки — Директива 2008/95/ЕО — Основания за отказ или недействителност по член 3, параграф 1, букви б) и в) — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Абсолютни основания за отказ по член 7, параграф 1, букви б) и в) — Словна марка, състояща се от описателно словосъчетание и от сам по себе си неописателен буквен низ, отговарящ на първите букви на думите, образуващи това словосъчетание — Описателен характер — Отличителен характер — Критерии за преценка — Необходимост от запазване на възможността за свободно ползване — Отличителна функция на марката“

I – Въведение

1. Двете преюдициални запитвания, отправени от Bundespatentgericht (Федерален патентен съд, Германия), които са предмет на настоящото заключение, се отнасят до тълкуването на член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките².

2. По делата, предмет на главните производства, спорните словни марки са съставени от няколко елемента. Тези марки, „Multi Markets Fund MMF“ и „NAI — Der Natur-Aktien-Index“, се състоят от описателно словосъчетание, предхождано или следвано, според случая, от сам по себе си неописателен буквен низ (съкращение), съставен от първите букви на думите, образуващи споменатото словосъчетание.

¹ — Език на оригиналния текст: френски.

² — ОВ L 299, стр. 25.

3. По тези дела от Съда се иска да допълни практиката си относно марките, и по-конкретно да се произнесе по обхвата на двете основания за отказ или недействителност, изброени в член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95 и изведени, от една страна, от липсата на отличителен характер, и от друга страна, от факта, че марката се състои изключително от знаци или означения, които могат да послужат в търговската дейност за указване на характеристиките на означените с нея стоки или услуги.

4. В тази област непрекъснато се поставят въпроси във връзка с намирането на равновесие между защитата на интересите на заявителя или притежателя на марка, от една страна, и необходимостта да се вземат предвид общите интереси, от друга. Споменатите общи интереси се изразяват по-конкретно в това да не се ограничава неоснователно възможността за свободно ползване на описателни знаци (необходимост от запазване на възможността за свободно ползване) и да се даде възможност на потребителя на съответната стока или на крайния ползвател на съответната услуга да я отличава от други стоки или услуги с различен произход (отличителна функция). Целта на поставените от Bundespatentgericht въпроси по същество е да се определят критериите, които са от значение за уточняването на съотношението между тези две категории цели, от които се ръководи правото на марките.

II – Правна уредба

A – Правото на Съюза

5. Член 3, параграф 1 от Директива 2008/95³, озаглавен „Основания за отказ или недействителност“, гласи:

„Не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни:

[...]

- б) марки, които са лишени от отличителен характер;
- в) марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които могат да послужат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето на производство на стоките или предоставяне на услугите, или на други характеристики на стоките или услугите;

[...]“.

Б – Националното право

6. Разпоредбите на член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95 по същество съответстват на разпоредбите на член 8, параграф 2, точки 1 и 2 от германския Закон за защита на марките и на други отличителни знаци (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, наричан по-нататък „MarkenG“). В тези разпоредби се предвижда следното:

3 — Във връзка с това е важно да се отбележи, че текстът на разпоредбите на член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95 съответства на текста на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

„(2) Не се регистрират:

1. марки, които нямат отличителен характер за съответните стоки или услуги;
2. марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които могат да послужат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето на производство на стоките или предоставяне на услугите, или на други характеристики на стоките или услугите [...]“.

III – Споровете в главните производства, преюдициалните въпроси и производството пред Съда

A – Дело *Strigl* (C-90/11)

7. През 2008 г. г-н Strigl депозира в Deutsches Patent- und Markenamt (германското патентно ведомство) заявка за регистрация на словната марка „Multi Markets Fund MMF“ за означаване на услуги от клас 36 от Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена (наричана по-нататък „Ницската спогодба“).

8. Тези услуги са описани по следния начин: „застрахователна дейност (застрахователни консултации, застраховане и застрахователно посредничество); консултации относно застраховки; финансови сделки (услуги на банкови и кредитни институции, финансови консултации, инвестиране, доверително управление, инвестиционни услуги); сделки с недвижимо имущество (управление на недвижимо имущество, посреднически услуги при сделки с недвижимо имущество); финансови консултации и консултации за управление на активи“.

9. С две решения, съответно от 23 май и 11 септември 2008 г., Deutsches Patent- und Markenamt отхвърля заявката за регистрация на основание член 8, параграф 2, точки 1 и 2 от MarkenG. Във връзка с това то приема по същество, че изразът „Multi Markets Fund“ обозначава фонд, който инвестира на множество различни пазари. То счита също, че несъмнено може да се приеме, че потребителите ще разберат буквения низ „MMF“ като очевидното съкращение на първите три словни елемента от знака, поради факта че това съкращение е разположено веднага след тези три елемента и се състои от първите букви на всеки от тях.

10. Въз основа на това Deutsches Patent- und Markenamt стига до извода, че знакът като цяло не е нещо повече от сбора от отделните си съставни елементи. Макар да приема, че буквеният низ „MMF“, разгледан сам по себе си, наистина може да има различни значения, това ведомство все пак намира, че ако се вземат предвид останалите елементи на марката и услугите, за които знакът е заявен, изборът очевидно се стеснява.

11. Г-н Strigl подава до Bundespatentgericht жалба за отмяна на решенията, с които Deutsches Patent- und Markenamt отказва регистрацията на тази словна марка. Той смята, че марката има многобройни значения. Фактът, че елементът „MMF“ би могъл да отговаря на цяла серия от съкращения, според него бил достатъчен, за да се изключи схващането, че този знак може да бъде използван като описателен.

12. Тъй като смята, че решението по посочената жалба зависи от тълкуването на Директива 2008/95, Bundespatentgericht решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Следва ли основанието за отказ по член 3, параграф 1, буква б) и/или в) от Директива [2008/95] да се прилага и по отношение на словна марка, която представлява сбор от описателно словосъчетание и неописателен буквен низ, когато потребителите биха възприели буквения низ като съкращение от описателните думи, тъй като се състои от първите букви на тези думи, и поради това цялата марка може да се разбира като съчетание от взаимно обясняващи се описателни означения, съответно съкращения?“.

Б – Дело *Securvita* (C-91/11)

13. Словната марка „NAI — Der Natur-Aktien-Index“ е регистрирана през 2001 г. в Deutsches Patent- und Markenamt на името на Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (наричано по-нататък „Securvita“) за следните услуги от клас 36 от Ницката спогодба: „застрахователна дейност; финансови сделки, инвестиционни услуги, сделки с недвижимо имущество“.

14. През 2007 г. Öko Invest Verlagsgesellschaft mbH (наричано по-нататък „Öko-Invest“) иска посочената марка да бъде обявена за недействителна и заличена, като изтъква, че буквеният низ „NAI“ се използва в областта на финансите като съкращение на словосъчетанието „Natur-Aktien-Index“. В подкрепа на искането си Öko-Invest твърди, че тъй като това словосъчетание, разположено непосредствено след буквения низ „NAI“, представлява описателно означение, буквеният низ, възприеман като обикновено съкращение на словосъчетанието, може също да се смята само за описателно означение.

15. С решение от 28 май 2008 г. Deutsches Patent- und Markenamt уважава искането на Öko-Invest, обявява посочената марка за недействителна и я заличава, като приема, че по отношение на нея може да се приложи предвиденото в член 8, параграф 2, точка 1 от MarkenG основание за отказ. Според него, разгледана в нейната цялост, марката се свежда до съчетание от чисто описателни означения, предхождани от съкращение, а именно от буквения низ „NAI“, възприеман от потребителите тъкмо като съкращение.

16. В подкрепа на жалбата срещу това решение, подадена до Bundespatentgericht, Securvita изтъква, че по отношение на тази марка не може да се приложи нито едно основание за отказ. По-конкретно то се позовава на факта, че с Решение от 15 октомври 2009 г. по преписка R 1630/2008-4 четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) уважава искането му за регистрация на марка на Общността „NAI — Der Natur-Aktien-Index“, като приема, че тази марка представлява знак, който има отличителен, а не описателен характер⁴.

4 — Впрочем Securvita подава заявка в СХВП за регистрация като марка на Общността на знака „Natur-Aktien-Index“ (без съкращението „NAI“). На 14 февруари 2007 г. проверителят отказва регистрацията на тази марка. На 26 май 2008 г. подадената срещу това решение жалба е отхвърлена от четвърти апелативен състав на СХВП по преписка R 525/2007-4. В Определение от 30 юни 2009 г. по дело Securvita/СХВП (Natur-Aktien-Index) (T-285/08, Сборник, стр. II-2171) Първоинстанционният съд на Европейските общности приема, че подадената срещу това решение жалба е явно недопустима.

17. При тези обстоятелства Bundespatentgericht решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Следва ли основанието за отказ по член 3, параграф 1, буква б) и/или в) от Директива [2008/95] да се прилага и по отношение на словна марка, която представлява сбор от сам по себе си неописателен буквен низ и описателно словосъчетание, когато потребителите биха възприели буквения низ като съкращение от описателните думи, тъй като се състои от първите букви на тези думи, и поради това цялата марка може да се разбира като съчетание от взаимно обясняващи се описателни означения, съответно съкращения?“.

18. Актовете за преюдициално запитване на Bundespatentgericht постъпват в секретариата на Съда на 25 февруари 2011 г.

19. С определение на председателя на Съда от 26 май 2011 г. дела C-90/11 и C-91/11 са съединени за целите на производството и на съдебното решение.

20. Писмени становища са представили една от страните в главните производства — Securvita, италианското и полското правителство, както и Европейската комисия. Нито една от страните не е поискала провеждането на съдебно заседание.

IV – Анализ

A – Общи бележки

1. Предварителни бележки

21. В самото начало следва да се отбележи, че разпоредбите на Директива 2008/95 са сходни с тези на Регламент № 207/2009. В случая, както вече беше посочено, основанията за отказ или недействителност по Директива 2008/95, чието тълкуване иска запитващата юрисдикция, са идентични на абсолютните основания за отказ, посочени в член 7, параграф 1, букви б) и в) от споменатия регламент. Поради тази идентичност ще се позовавам и на практиката на Съда във връзка с разпоредбите на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009⁵.

22. Що се отнася до отговора на преюдициалните въпроси, не е необходимо да се прави разграничение между въпросите, поставени по двете дела в главните производства, тъй като поставеният от националната юрисдикция правен въпрос по същество е един и същ. Благодарение на израза „сам по себе си“⁶, добавен в първата му част, преюдициалният въпрос по дело Securvita изглежда по-точен, независимо че по същество е еднакъв с поставения по дело Strigl. Поради това в настоящото заключение ще се ръководя от въпроса, както е формулиран по дело Securvita.

23. По разглежданите дела запитващата юрисдикция по същество иска да се установи как с оглед на основанията за отказ или недействителност, посочени в член 3, параграф 1, буква б) и/или в) от Директива 2008/95, следва да се преценява марка, която се състои, от една страна, от описателно словосъчетание, и от друга страна, от буквен низ, който е съставен от първите букви на думите от това словосъчетание и сам по себе си може да се смята за неописателен.

5 — Следва все пак да се уточни, че най-голямата част от тази практика се отнася до Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) и до 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), заменени съответно с Директива 2008/95 и с Регламент № 207/2009.

6 — В текста на немски език: „isoliert betrachtet“.

2. По декларациите за отказ

24. Тъй като спорните марки са съставени от описателни елементи, както и от елементи, които не са описателни сами по себе си, следва да се направи сравнение с установената с Регламент № 207/2009 система. Действително по силата на член 37, параграф 2 от този регламент СХВП може да поиска като условие за регистрацията на марката заявителят да декларира, че няма да се позовава на изключителни права по отношение на елемент от марката, който няма отличителен характер (декларация, наричана също „disclaimer“), когато включването на този елемент в марката може да породи съмнения относно обхвата на защита на марката (наричана по-нататък „декларация за отказ“)⁷.

25. По смисъла на Регламент № 207/2009 обаче дадената на СХВП възможност да поиска декларация за отказ от заявителя на марката изобщо не означава, че тази декларация може да се отрази на отговора на въпроса дали даден знак може да бъде регистриран или не. Общото правило е, че регистрацията на марка, която се състои от няколко елемента, някои от които описателни или лишени от отличителен характер, се отказва единствено ако тя е лишена като цяло от отличителен характер⁸.

26. Ако декларациите за отказ могат да влияят на изследването на обхвата на защитата на дадена марка при конфликт между марки, СХВП като че ли не използва тази възможност, предвидена в Регламент № 207/2009. Напротив, СХВП като че ли прилага принципа, че знаците, състоящи се от няколко елемента, не могат да получат защита само за един от тези елементи⁹.

3. Относно общите интереси, които се бранят с основанията за отказ или недействителност

27. При изследване на основанията за отказ или недействителност, предвидени в член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95, следва надлежно да се отчетат целите, които те преследват, и общите интереси, които те бранят. Поради това ми се струва, че ще бъде от полза да изложи някои виждания по този въпрос.

28. Според постоянната съдебна практика различните основания за отказ или недействителност, предвидени в член 3 от Директива 2008/95, както и посочените в член 7 от Регламент № 207/2009 абсолютни основания за отказ, трябва да се тълкуват в светлината на общия интерес, който всяко едно от тях брани¹⁰.

7 — В Директива 2008/95 не се предвижда такава декларация за отказ. Въпреки това, като се има предвид, че процесуалните въпроси не са предмет на хармонизацията, която е цел на посочената директива, в националните законодателства на държавите членки може да се предвиди такава особеност. Ето защо не изключвам възможността съществуването на декларация за отказ в правния ред на някои държави членки да влияе на преценката на спорните марки.

8 — Вж. „Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System“, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 2011, достъпно на адрес http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.

9 — Вж. в този смисъл точка 73 от заключението на генералния адвокат Mengozzi по дело Lego Juris/СХВП, по което е постановено Решение от 14 септември 2010 г. (С-48/09 Р, Сборник, стр. I-8403).

10 — В това отношение, в контекста на тълкуването на предвидените в член 7 от Регламент № 207/2009 основания за отказ, вж. Решение от 19 април 2007 г. по дело СХВП/Celltech (С-273/05 Р, Сборник, стр. I-2883, точка 74) и Решение от 15 септември 2005 г. по дело BioID/СХВП (С-37/03 Р, Recueil, стр. I-7975, точка 59 и цитираната съдебна практика). Що се отнася до изброените в член 3 от Директива 2008/95 основания за отказ или недействителност, вж. по-конкретно Решение от 12 февруари 2004 г. по дело Campina Melkunie (С-265/00, Recueil, стр. I-1699, точка 34 и цитираната съдебна практика).

29. На първо място, когато става въпрос за целта на посочените в член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 основания за отказ или недействителност, следва да се отбележи, че ролята на тази разпоредба е да гарантира осъществяването на цел от общ интерес, а именно всички да могат свободно да използват знаците или означенията, които описват характеристиките на стоките или на услугите, за които е поискана регистрацията на марката¹¹.

30. По същество предвиденото в член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 основание за отказ или недействителност е израз на необходимостта да се гарантира запазването на възможността за свободно ползване на някои знаци и по този начин да се осигури възможност всички оператори в съответния отрасъл да ги използват свободно¹². Ето защо този принцип, възникнал в германското право („Freihaltebedürfnis“), представлява съществен елемент за тълкуването на това основание за отказ или недействителност¹³.

31. От тази необходимост да се запази възможността за свободно ползване следва, че предвиденото в член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 основание за отказ или недействителност трябва да попречи описателните знаци или означения, за които се отнася тази възможност, да бъдат запазени за едно-единствено предприятие поради регистрацията им като марка¹⁴. За разлика от германската доктрина обаче Съдът подчертава, че прилагането на предвиденото в член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 основание за отказ или недействителност не зависи от наличието на конкретна, настояща или сериозна необходимост от запазване на възможността за свободно ползване и че следователно е без значение какъв е броят на конкурентите, които имат или биха могли да имат интерес да използват съответния знак¹⁵.

32. На второ място, що се отнася до предвиденото в член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 основание за отказ или недействителност, от практиката на Съда е видно, че меродавният общ интерес е тясно свързан с основната функция на марката, а именно да позволи на потребителя или на крайния ползвател да отличава защитените с марката стоки или услуги от други стоки или услуги с различен произход, без да е възможно да ги обърка¹⁶.

33. Важно е при разглеждане на поставените преюдициални въпроси да не се забравят тези общи интереси.

11 — Във връзка с това вж. по-конкретно Решение от 10 март 2011 г. по дело Agencja Wydawnicza Technopol/CXВП (C-51/10 P, Сборник, стр. I-1541, точка 37 и цитираната съдебна практика), Решение по дело Campina Melkunie, посочено по-горе (точка 35 и цитираната съдебна практика), и Решение от 23 октомври 2003 г. по дело CXВП/Wrigley (C-191/01 P, Recueil, стр. I-12447, точка 31 и цитираната съдебна практика).

12 — Във връзка с особеностите на германската доктрина вж. по-специално Frisch, A. Das Freihaltebedürfnis im Markenrecht. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden Baden 2007.

13 — Генералният адвокат Ruiz-Jarabo Colomer вече е направил задълбочен анализ на пределите и произхода на необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване в германското право (в точка 33 и сл. от заключението му по дело adidas и adidas Benelux, по което е постановено Решение от 10 април 2008 г., C-102/07, Сборник, стр. I-2439), така че мога да се задоволя с няколко уводни бележки, които дават възможност да се разбере по-добре ролята на това понятие в контекста на правото на Съюза.

14 — В този смисъл вж. по-конкретно Решение от 12 януари 2006 г. по дело Deutsche SiSi-Werke/CXВП (C-173/04 P, Recueil, стр. I-551, точка 62 и цитираната съдебна практика), Решение по дело CXВП/Celltech, посочено по-горе (точка 75), и Решение от 4 май 1999 г. по дело Windsurfing Chiemsee (C-108/97 и C-109/97, Recueil, стр. I-2779, точка 25).

15 — Вж. в този смисъл Решение по дело Agencja Wydawnicza Technopol/CXВП, посочено по-горе (точка 39 и цитираната съдебна практика).

16 — В практиката си Съдът е изразил по различни начини тази идея, която е свързана с отличителната функция на марката. Вж. по-конкретно Решение от 22 септември 2011 г. по дело Interflora и Interflora British Unit (C-323/09, Сборник, стр. I-8625, точки 37—39), Решение от 12 юли 2011 г. по дело L'Oréal SA и др./eBay International AG и др. (C-324/09, Сборник, стр. I-6011, точка 80), Решение от 8 май 2008 г. по дело Eurohypo/CXВП (C-304/06 P, Сборник, стр. I-3297, точка 56 и цитираната съдебна практика) и Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 51).

Б – *Преценка на основанията за отказ или недействителност*

1. По съотношението между описателния и отличителния характер на дадена марка

34. Държа в самото начало да подчертая, че посочените в член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95 основания за отказ или недействителност са тясно свързани. Действително, когато в съответствие със споменатата буква в) бъде установен изключително описателният характер, може да се приложи буква б) от посочения член. С други думи, липсата на отличителен характер на словната марка произтича от описателния характер на знака, а не обратно¹⁷.

35. Ще направя моя анализ, основавайки се на този постулат. В този контекст трябва все пак да се припомни, че даден знак може да бъде лишен от отличителен характер по причини, различни от неговия евентуално описателен характер¹⁸, и че липсата на отличителен характер на даден знак не може да се основава единствено на неговия описателен характер, без да се държи сметка за различните общи интереси, които двете основания за отказ бранят¹⁹.

36. Важно е също да се отбележи, че обратно на изтъкнатото от Комисията в писменото ѝ становище, различните основания за отказ или недействителност, посочени в член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95, следва да се разграничават едно от друго. Действително според постоянната съдебна практика, дори да има известно припокриване между двете им приложни полета, всяко от тези основания е независимо от другите и се налага да бъде разглеждано отделно²⁰.

37. В този контекст следва да се отбележи освен това, че Съдът вече е приел, че описателният характер на марка, съставена от няколко думи или от една дума и една цифра, може да се изследва частично за всеки от съдържащите се в нея елементи, взети поотделно, но трябва при всяко положение да бъде установен също и за съвкупността, която те образуват²¹.

38. Като правило, в съответствие с практиката на Съда самото съчетание на елементи, всеки от които описва характеристики на стоките или услугите, за които е заявена регистрацията на марката, също е описателно за тези характеристики по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95. Такова съчетание обаче може да не бъде описателно по смисъла на посочената разпоредба, при условие че то създава впечатление, достатъчно различно от това, което създава обикновеното обединяване на посочените елементи²².

39. Освен това обстоятелството, че всеки от тези елементи, разгледан самостоятелно, е лишен от отличителен характер, не изключва възможността комбинацията от тези елементи все пак да може да има такъв отличителен характер²³.

17 — Вж. точка 43 от заключението на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer по дело DKV/CXВП, по което е постановено Решение от 19 септември 2002 г. (C-104/00, Recueil, стр. I-7561).

18 — Вж. в този смисъл Решение по дело Agencja Wydawnicza Technopol/CXВП, посочено по-горе (точка 46 и посочената съдебна практика).

19 — Решение по дело Eurohuro/CXВП, посочено по-горе (точки 55—62).

20 — Вж. в този смисъл Решение по дело Eurohuro/CXВП, посочено по-горе (точка 54 и цитираната съдебна практика).

21 — Вж. например Определение от 6 февруари 2009 г. по дело MPDV Mikrolab/CXВП (C-17/08 P, Сборник, стр. I-16, точка 38 и цитираната съдебна практика).

22 — Решение по дело Campina Melkunie, посочено по-горе (точки 39 и 40).

23 — Вж. във връзка с това Решение от 13 януари 2011 г., по дело Media-Saturn-Holding/CXВП (C-92/10 P, точка 36), както и посочените по-горе Решение по дело Eurohuro/CXВП (точка 41) и Решение по дело BioID/CXВП (точка 29).

40. Когато става дума за словни марки като разглежданите в главните производства, съставени от описателни думи, свързани с буквен низ, който се състои от първите букви от посочените думи и който, взет отделно, може да се счита за неописателен, се поставя въпросът дали в резултат на добавянето към описателно словосъчетание на съкращението, което само по себе има неописателен характер, тези словни елементи, взети заедно, могат да придобият неописателен, дори отличителен характер, какъвто се изисква за регистрацията на такава марка.

41. С други думи, по делата, разглеждани в главните производства, следва да се установи дали един и същ буквен низ за еднакви стоки и услуги трябва винаги да се оценява по един и същ начин, независимо дали марката се състои само от този буквен низ като такъв или представлява съчетание на този низ с други описателни елементи.

42. В този контекст следва да се отбележи, че според Съда словна марка, която описва характеристиките на стоки или на услуги по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95, неизбежно е лишена от отличителен характер по отношение на същите тези стоки или услуги²⁴.

43. С оглед на тези съображения е необходимо преценката на въпросните марки да започне с анализ на елементите, от които те са съставени, след което да бъдат изследвани като цяло.

2. Относно съставните елементи на марките

44. Що се отнася, от една страна, за дело Strigl и за марката „Multi Markets Fund MMF“, запитващата юрисдикция по същество приема, че словосъчетанието „Multi Markets Fund“ представлява означение, което служи за указване на посочените в заявката услуги, а именно услугите, предоставяни съвсем конкретно в рамките на фонд, инвестиращ на различни пазари. Тя изтъква също, че съответните потребители биха могли лесно да разберат думите, образуващи словосъчетанието „Multi Markets Fund“, независимо дали са поотделно или в съвкупността, която образуват.

45. Колкото до буквения низ „ММФ“, взет отделно, запитващата юрисдикция посочва, че той би трябвало да се разглежда като буквено съчетание, на което като такова не е възможно да бъде придадено описателно значение. Независимо от това тя отбелязва, че този буквен низ следва непосредствено словосъчетанието „Multi Markets Fund“, което ѝ дава основание да заключи, че той ще бъде възприет от съответните потребители като съкращение на посоченото словосъчетание. Според запитващата юрисдикция такова би било естественото и логичното му възприемане от средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен.

46. Що се отнася, от друга страна, до делото Securvita и марката „NAI — Der Natur-Aktien-Index“, изразът „Natur-Aktien-Index“, също както изразите „Öko-Aktien“, „Umweltaktien“ или „grüne Aktien“, описва акциите на някои предприятия с екологична ориентация, тоест описва определена категория ценни книжа. Впрочем знакът „Natur-Aktie“ изглежда е много широко използван за описание на характеристиките на различни финансови продукти. Според националната юрисдикция от гледна точка на съответните потребители словосъчетанието описва характеристиките на услугите, за които се отнася марката по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95.

24 — Вж. по-специално Решение от 12 февруари 2004 г. по дело Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Recueil, стр. I-1619, точка 86).

47. Що се отнася до буквения низ „NAI“, който предхожда с едно тире словосъчетанието „Der Natur-Aktien-Index“, националната юрисдикция отбелязва, че той не представлява обичайно и общоразбираемо съкращение, което съответните потребители биха разбрали като означение за характеристиките на услугите, за които марката е регистрирана. Следователно буквеният низ „NAI“, разглеждан отделно, не може да описва по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 характеристика на услугите, за които е регистрирана марката.

3. Относно създаването от марката цялостно впечатление

48. В самото начало ще отбележа, че дори да може да се смята, че взети поотделно, буквените низове от типа на разглежданите в главните производства имат отличителен характер за услугите, за които се отнасят съответните марки, възприемането на марката от съответните потребители не трябва да се анализира единствено с оглед на различните ѝ съставни елементи, а главно с оглед на създаването от нея цялостно впечатление.

49. Когато обаче става въпрос за цялостното впечатление, което създават марките, разглеждани в главните производства, запитващата юрисдикция подчертава, че трите спорни главни букви „MMF“ и съответно „NAI“ отговарят на трите думи от въпросните словосъчетания, а именно „Multi Markets Fund“ и „Natur-Aktien-Index“. По този начин потребителите веднага биха разчели буквения низ като съкращение на словосъчетанието, което според случая го предхожда или следва.

50. Относно съдържанието на марката „NAI — Der Natur-Aktien-Index“ следва също да се отбележи, че след буквения низ „NAI“ е поставено тире, което го свързва със словосъчетанието. Както се установява от акта за преюдициално запитване, би могло да се приеме, че това тире засилва цялостното впечатление, че става въпрос за обикновено съкращение на следващото словосъчетание. Във връзка с това националната юрисдикция отбелязва, че този извод не може да бъде оборен с факта, че съкращението „NAI“ не съдържа първата буква на определителния член „Der“ в следващото го словосъчетание, тъй като „Der“ е спомагателен елемент към съществителните имена, чиито първи букви съставят спорното съкращение.

51. В този контекст съвсем между другото отбелязвам, че според мен мотивите на четвърти апелативен състав на СХВП относно регистрацията на марката „NAI — Der Natur-Aktien-Index“ като марка на Общността не са убедителни. Според СХВП буквеният низ „NAI“, разглеждан отделно, няма никакво описателно значение и добавянето на словосъчетанието „Der Natur-Aktien-Index“ с нищо не променя това. Тя приема, че извод в друг смисъл би означавал, че такъв буквен низ може „впоследствие“ да стане като цяло описателен след добавянето на описателни словни елементи²⁵.

52. Разбира се, не е изключено такива буквени низове да могат сами по себе си да имат отличителен характер, стига да могат като такива да обозначават други съкращения и сами по себе си да не описват стоките или услугите, за които се отнася съответната марка. Искам все пак да подчертая, че средният потребител по правило възприема марката като едно цяло и не се впуска в изследване на различните ѝ елементи²⁶.

25 — Вж. по-специално точки 12 и 16 от решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 15 октомври 2009 г. по преписка R 1630/2008-4, посочено по-горе.

26 — Вж. по-конкретно в контекста на преценката на вероятността от объркване Решение от 2 септември 2010 г., по дело Calvin Klein Trademark Trust/СХВП (C-254/09 P, Сборник, стр. I-7989, точка 45 и цитираната съдебна практика).

53. Всъщност изразеното в решението на СХВП становище не е съобразено с цялостното впечатление, което, както вече посочих, трябва да се вземе предвид при преценката на изброените в член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95 основания за отказ или недействителност. С оглед на цялостното впечатление, създавано от марките, съставени от словосъчетание, което описва съответните стоки и услуги, както и от буквен низ, състоящ се от първите букви на думите, образуващи споменатото словосъчетание, изглежда, че това словосъчетание е доминиращият елемент на такива марки. Според мен буквеният низ, състоящ се от първите букви на трите думи от спорното словосъчетание, не може да създаде впечатление, което да е достатъчно различно от впечатлението от обикновения сбор от елементите, които образуват марката.

54. Бих добавил, че буквен низ, който съответните потребители възприемат като съкращение на словосъчетанието, до което е поставен, не може да има по-голямо значение от сбора от всички елементи на марката като цяло, и то дори ако този низ може да се разглежда като притежаващ сам по себе си отличителен характер. Описателният характер на един от елементите на марката, а именно на буквения низ, следователно произтича от марката, разглеждана в нейната цялост. Например цялостното впечатление, което създава въображаемата словна марка „Two for tea — 24T“, е различно от впечатлението, което създава „24T“.

55. Искам да наблегна на факта, че значението на марката трябва да бъде определено общо. Изводът, който бихме направили въз основа на общата преценка на марката, когато става въпрос за марка, чиито елементи са тясно свързани помежду си и два от тези елементи взаимно се обясняват, може да бъде различен от този, до който бихме стигнали, разглеждайки поотделно всеки от нейните елементи.

56. Ето защо, като се основавам на обща преценка на марките от типа на разглежданите в главните производства, смятам, че тъй като тези марки представляват сбор от различни взаимно обясняващи се елементи, потребителите ще придадат на неописателното само по себе си съкращение само описателното съдържание на словосъчетанието, до което то е поставено. От това следва, че буквеният низ, който възпроизвежда първите букви на думите, образуващи словосъчетанието, заема само второстепенно положение спрямо него, което ме кара да заключа, че съставеният от такъв буквен низ елемент е пренебрежим от гледна точка на цялостното впечатление, което създава марката²⁷. По този начин словосъчетанието, което има описателен характер, придава описателно значение на марката, разглеждана като цяло.

57. Независимо от този извод трябва да се отговори на въпроса на запитващата юрисдикция относно съответните приложни полета на предвидените в член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95 основания за отказ и недействителност, когато става въпрос за марки като разглежданите по делата в главните производства.

4. По избора между предвидените в член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95 основания за отказ или недействителност

58. Когато става въпрос за разграничението, което трябва да се прави между член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95 при наличието на марки като разглежданите по делата в главните производства, следва да се вземе предвид не само описателният характер на въпросните марки, който трябва да се установи въз основа на цялостното впечатление, което марката създава, но и общите интереси, които съответните основания за отказ или

27 — Вж. по аналогия Решение по дело Calvin Klein Trademark Trust/СХВП, посочено по-горе (точка 57).

недействителност бранят. Ето защо още веднъж следва да се изтъкне, от една страна, необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване на някои знаци, и от друга страна, отличителната функция на марката, която трябва да дава възможност да се отличават защитените с марката стоки и услуги от други стоки и услуги с различен произход.

59. От тази гледна точка, да се допусне регистрация на марка, съставена изключително от описателни знаци или означения, достъпът до които трябва да остане гарантиран за всички, би било в противоречие със самия смисъл на съществуването на предвиденото в член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 основание за отказ или недействителност.

60. Всъщност Съдът уточнява, че за да бъде гарантирано напълно постигането на тази цел за свободно използване, не е необходимо към момента на заявката за регистрация посочените в член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 знаци или означения, съставляващи марката, да бъдат действително използвани за описание на стоки или услуги като тези, за които е заявена марката, или на характеристиките на тези стоки или услуги. Достатъчно е тези знаци или означения да могат да бъдат използвани за такива цели²⁸. Ето защо въз основа на член 3, параграф 1, буква в) от посочената директива следва да бъде отказана регистрацията на словен знак, ако поне едно от потенциалните му значения указва характеристика на съответните стоки или услуги²⁹.

61. Текстът на член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 обаче се отнася до марките, състоящи се изключително от описателни знаци или означения. По делата в главните производства обаче спорните марки се състоят от описателни елементи (словосъчетанията), от една страна, и от сами по себе си неописателни елементи (буквените низове), от друга. Както отбелязах по-горе, в такъв случай описателното значение на буквения низ, сам по себе си неописателен, произтича от общата преценка на марката. По-точно, описателният характер на посочените буквени низове се дължи на думите от словосъчетанието, чиито първи букви образуват въпросните низове.

62. Не съществува обаче никаква необходимост да се гарантира запазване на възможността за свободно ползване нито на такива буквени низове, разглеждани самостоятелно, нито на марката като цяло, тъй като дори да има описателно значение, тя не се състои изключително от такива знаци или такива означения. Поради това за изследването на марките, разглеждани по делата в главните производства, следва да се използва предвиденият в член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 критерий за отличителния характер.

63. Що се отнася до изследването на отличителния характер на такова съчетание от елементи по смисъла на буква б) от посочената разпоредба, националната юрисдикция трябва да провери дали спорните марки, разглеждани като цяло, могат или не могат да гарантират основната функция на марката, която се състои в това да отличава означените с нея стоки или услуги от други стоки или услуги с различен произход. В този случай въпросът е дали съчетанието от описателни елементи и един сам по себе си неописателен елемент, който обаче е описателен в контекста на въпросната марка, може да създаде достатъчно различно впечатление от това, което създава обикновеното обединяване на посочените елементи³⁰.

28 — Вж. по-специално Решение по дело *Agencja Wydawnicza Technopol/CХВП*, посочено по-горе (точка 38 и цитираната съдебна практика).

29 — Вж. по-конкретно Определение от 5 февруари 2010 г. по дело *Mergel* и др./CХВП (C-80/09 P, Сборник, стр. I-17, точка 37 и цитираната съдебна практика).

30 — Вж. в този смисъл Решение от 25 февруари 2010 г. по дело *Lancôme/CХВП* (C-408/08 P, Сборник, стр. I-1347, точка 61 и цитираната съдебна практика).

64. В заключение, що се отнася до цялостната преценка на марка, която представлява сбор от описателно словосъчетание и буквен низ, съставен от първите букви на думите от това словосъчетание, смятам, че при тези конкретни обстоятелства неописателният сам по себе си буквен низ придобива описателен характер. Все пак, щом марката, състояща се от такива елементи, не е съставена изключително от описателни знаци или означения по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95, възможността за регистрацията на марка от този тип следва да се преценява въз основа на разпоредбата на член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95.

V – Заключение

65. С оглед на всички изложени по-горе съображения предлагам на поставените от Bundespatentgericht преюдициални въпроси да се отговори по следния начин:

„При положение че не е съставена изключително от описателни знаци или означения, словната марка, която представлява сбор от описателно словосъчетание и неописателен сам по себе си буквен низ, състоящ се от първите букви на всички думи от словосъчетанието и съответно възприеман от потребителите като съкращение на посоченото словосъчетание, и която поради това, разглеждана като цяло, може да се схваща като съчетание от взаимно обясняващи се описателни означения и съкращения, трябва да се преценява от гледна точка на основанието за отказ или недействителност, предвидено в член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, а не от гледна точка на основанието за отказ или недействителност, предвидено в член 3, параграф 1, буква в) от тази директива“.