



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

19 юни 2014 година *

„Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 3, параграфи 1 и 3 — Регистрирана за банкови услуги марка, представляваща червен цвят без очертания — Искане за обявяване на недействителност — Отличителен характер, придобит чрез използване — Доказване — Проучване на общественото мнение — Момент, към който трябва да е придобит отличителният характер чрез използване — Тежест на доказване“

По съединени дела C-217/13 и C-218/13

с предмет преюдициални запитвания, отправени на основание член 267 ДФЕС от Bundespatentgericht (Германия) с актове от 8 март 2013 г., постъпили в Съда на 24 април 2013 г., в рамките на производства по дела

Oberbank AG (C-217/13)

Banco Santander SA (C-218/13),

Santander Consumer Bank AG (C-218/13)

срещу

Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV,

СЪДЪТ (трети състав),

състоящ се от: М. Pešič, председател на състава, С. G. Fernlund, А. Ó Caoimh, С. Toader и Е. Jarašiūnas (докладчик), съдии,

генерален адвокат: М. Wathelet,

секретар: А. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

- за Oberbank AG, от S. Jackermeier, Rechtsanwalt,
- за Banco Santander SA и Santander Consumer Bank AG, от B. Goebel, Rechtsanwalt,
- за Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, от S. Fischeider, U. Lücken и U. Karpenstein, Rechtsanwälte,

* Език на производството: немски.

- за испанското правителство, от N. Díaz Abad, в качеството на представител,
- за полското правителство, от B. Majczyna, в качеството на представител,
- за правителството на Обединеното кралство, от S. Brighthouse, в качеството на представител, подпомагана от S. Ford, barrister,
- за Европейската комисия, от F. W. Bulst и G. Braun, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалните запитвания се отнасят до тълкуването на член 3, параграфи 1 и 3 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 (ОВ L 299, стр. 25).
- 2 Запитванията са отправени в рамките на спорове, по дело C-217/13, между Oberbank AG (наричана по-нататък „Oberbank“) и Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (наричано по-нататък „DSGV“), и по дело C-218/13, между Banco Santander SA (наричана по-нататък „Banco Santander“) и Santander Consumer Bank AG (наричана по-нататък „Santander Consumer Bank“), от една страна, и DSGV, от друга страна, във връзка с искания за обявяване на недействителност на марка, която представлява червен цвят без очертания и се притежава от DSGV.

Правна уредба

Правото на Съюза

- 3 Директива 2008/95 отменя и заменя 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).
- 4 В съображение 1 от Директива 2008/95 се уточнява:

„Директива [89/104] е била изменяна [...]. С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана“.
- 5 Съображения 6 и 10 от Директива 2008/95, които съответстват по същество на пето и девето съображение от Директива 89/104, гласят:

„(6) Държавите членки [...] следва да останат свободни да установят разпоредби във връзка с производствата по регистрация, отмяна и недействителност на марките, придобити чрез регистрация. Те например могат да определят формата на производствата за регистрация и за недействителност на марка [...]

[...]

(10) За да бъде улеснено свободното движение на стоки и услуги, е от основополагащо значение да се гарантира, че регистрираните марки се ползват с една и съща защита в правните системи на всички държави членки. [...]“.

- 6 Съгласно член 2 от Директива 2008/95, който е озаглавен „Знаци, от които може да се състои марката“ и е идентичен по съдържание с член 2 от Директива 89/104:

„Марка може да се състои от всеки знак, който може да бъде представен графично [...], при условие че тези знаци са способни да отличават стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“.

- 7 Съгласно член 3 от Директива 2008/95, който е озаглавен „Основания за отказ или недействителност“ и възпроизвежда без съществени изменения текста на член 3 от Директива 89/104:

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

[...]

- б) марки, които са лишени от отличителен характер;

[...]

3. Не се отказва регистрация на марка, а регистрираната марка не се обявява за недействителна в съответствие с параграф 1, буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката тя е придобила отличителен характер. Наред с това всяка държава членка може да предвиди, че настоящата разпоредба се прилага и когато отличителният характер е придобит след датата на заявката за регистрация или след датата на регистрацията.

[...]“.

Германското право

- 8 Член 8, параграф 2, точка 1 от Закона за марките (Markengesetz) от 25 октомври 1994 г. (BGBl. 1994 I, стр. 3082, наричан по-нататък „MarkenG“) гласи:

„Не се регистрират:

1. марки, които нямат отличителен характер за съответните стоки или услуги“.

- 9 Член 8, параграф 3 от MarkenG предвижда:

„[Параграф 2, точка 1] не се прилага, когато преди приемането на решението по заявката за регистрация марката се е утвърдила сред заинтересованите среди в резултат на използването ѝ за заявените стоки или услуги“.

- 10 Член 37, параграф 2 от MarkenG гласи следното:

„Ако при проверка се установи, че към датата на заявката за регистрация [...] марката не е отговаряла на условията по член 8, параграф 2, точка 1, 2 или 3, но че след тази дата основанието за отказ е отпаднало, заявката не може да бъде отхвърлена, ако заявителят се

съгласи, независимо от първоначалната дата на заявката за регистрация [...], датата, на която е отпаднало основанието за отказ, да се счита за дата на заявката и предвидената в член 6, параграф 2 предходност да се определя спрямо тази нова дата“.

11 Съгласно член 50, параграфи 1 и 2 от MarkenG:

„1. Ако марката е регистрирана в нарушение на [член 8], при поискване регистрацията се заличава поради недействителност.

2. Ако марката е регистрирана в нарушение на [член 8, параграф 2, точка 1], регистрацията се заличава поради недействителност само ако основанието за отказ все още е налице към датата на решението по искането за обявяване на недействителност. [...]“.

Споровете по главните производства и преюдициалните въпроси

12 От актовете за преюдициално запитване е видно, че на 7 февруари 2002 г. DSGV подава заявка за регистрация на марка, представляваща червен цвят HKS 13 без очертания (наричана по-нататък „разглежданата марка“), за редица стоки и услуги.

13 С решение от 4 септември 2003 г. Deutsches Patent- und Markenamt (германското Патентно ведомство, наричано по-нататък: „DPMA“) отхвърля заявката. DSGV обжалва това решение, като ограничава заявката за регистрация до някои услуги от клас 36 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и изменена, и като представя проучване на общественото мнение от 24 януари 2006 г.

14 С решение от 28 юни 2007 г. DPMA отменя това решение, тъй като въз основа на представеното проучване следва да се приеме, че за така очертаните услуги, до които се отнася заявката за регистрация, степента на утвърждаване на разглежданата марка сред заинтересованите среди по смисъла на член 8, параграф 3 от MarkenG се равнява на 67,9 %. Поради това на 11 юли 2007 г. посочената марка е регистрирана за услуги от споменатия клас 36, които по същество съответстват на различни банкови услуги на дребно.

15 На 15 януари 2008 г. Oberbank прави искане разглежданата марка да бъде обявена за недействителна, като твърди по-специално че тя не е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ. DSGV оспорва това искане.

16 С решение от 16 юни 2009 г. DPMA отхвърля посоченото искане, като приема, че въпреки изначалната липса на отличителен характер разглежданата марка е придобила такъв характер в резултат на използването ѝ, както е видно от проучването на общественото мнение от 24 януари 2006 г. и другите документи, представени от DSGV.

17 Oberbank подава жалба пред запитващата юрисдикция, като иска това решение да бъде отменено и разглежданата марка да бъде обявена за недействителна. Пред запитващата юрисдикция Oberbank изтъква липсата на отличителен характер на марката. DSGV иска жалбата да бъде отхвърлена и в подкрепа на твърдението, че посочената марка е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ, представя друго проучване на общественото мнение, проведено през юни 2011 г.

- 18 На 19 октомври 2009 г. Banco Santander и Santander Consumer Bank правят съответни искания за обявяване на разглежданата марка за недействителна, като посочват съображения, сходни на изложените от Oberbank в искането му от 15 януари 2008 г. В подкрепа на исканията си за обявяване на недействителност те също така представят пред DPMA няколко други проучвания на общественото мнение и експертни доклади. DSGV оспорва тези искания.
- 19 След като съединява двете производства, с решение от 24 април 2012 г. DPMA отхвърля тези искания по мотиви, аналогични на изложените в решението му от 16 юни 2009 г.
- 20 Banco Santander и Santander Consumer Bank подават пред запитващата юрисдикция жалба срещу това решение, подобна на подадената от Oberbank по другото дело. Те също така поддържат, че в производство за обявяване на недействителност притежателят на марката носи тежестта да докаже, че в резултат на използването ѝ тя е придобила отличителен характер. DSGV иска да бъде отхвърлена и тази жалба.
- 21 Запитващата юрисдикция посочва на първо място, че цветът HKS 13 няма присъщ отличителен характер и че за да се определи дали дадена цветна марка е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ, в германската съдебна практика се изисква да се проведе проучване, за да се установи „коригираната“ степен на разпознаване или също „степената на утвърждаване“ на въпросната марка.
- 22 Според запитващата юрисдикция с оглед на особеностите на случая само при степен на утвърждаване на разглежданата марка над 70 % би могло да се приеме, че тя е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ, като тези особености се дължат по-специално на факта, че става въпрос за цвят сам по себе си и че направените от DSGV разходи за реклама не позволяват да се определи дали по отношение на предлаганите от него услуги то е наложило оттенъка HKS 13 като своя марка.
- 23 Запитващата юрисдикция иска да установи в каква степен дадена цветна марка без очертания трябва да бъде утвърдена сред заинтересованите среди, за да може да притежава отличителен характер, придобит в резултат на използването ѝ. Юрисдикцията посочва, че Съдът все още не се е произнесъл по този въпрос.
- 24 На второ място, запитващата юрисдикция счита, че изходът на споровете зависи от това дали наличието на придобит в резултат на използването отличителен характер следва да се преценява към датата на подаване на заявката или към датата на регистрация на оспорваната марка. Тя посочва, че съгласно германското законодателство регистрацията на марката следва да бъде заличена поради недействителност, ако марката не е придобила отличителен характер в резултат на използване преди датата на решението по заявката за регистрация съгласно член 8 и член 50, параграф 1 от MarkenG и ако марката не е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ към датата на решението по искането за обявяване на недействителност съгласно член 50, параграф 2, първо изречение от MarkenG.
- 25 Запитващата юрисдикция подчертава, че германското законодателство все пак трябва да се тълкува в смисъл, че Федерална република Германия не се е възползвала от възможността, предвидена в член 3, параграф 3, второ изречение от Директива 2008/95. Всъщност според тази юрисдикция член 8, точка 3 от MarkenG трябва да се тълкува във връзка с член 37, параграф 2 от същия закон, съгласно който марката може да бъде регистрирана само ако притежава отличителен характер към датата на заявката за регистрация. Ако марката придобие такъв характер след подаване на заявката за регистрация, последната разпоредба изрично предвижда, че със съгласието на заявителя се измества предходността във времето, като според запитващата юрисдикция това изместване е еквивалентно на оттегляне на заявката и на последващо подаване на нова заявка. Посочената юрисдикция твърди, че поради това

германското законодателство трябва да се тълкува в смисъл, че марката следва да е придобила отличителен характер към датата на подаване на заявката за регистрация и същото важи и в производство за обявяване на недействителност.

- 26 В случая, ако е релевантна датата на регистрация, степента на разпознаване не е достигнала 70 %. Ако обаче от значение е датата на подаване на заявката за регистрация, следва да се разгледа положението към тази дата.
- 27 На трето място запитващата юрисдикция посочва, че изходът на споровете в главните производства зависи и от решението, което следва да се вземе, когато определени релевантни за разрешаването на спора факти вече не могат да бъдат изяснени.
- 28 При тези обстоятелства Bundespatentgericht решава да спре производствата по делата и по всяко от тях да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
- „1) Допуска ли член 3, параграфи 1 и 3 от Директива 2008/95 тълкуване на националното право, съгласно което при абстрактните цветни марки (в случая в червено HKS 13), които са заявени за услуги във финансовия сектор, проучването на общественото мнение трябва да установи коригирана степен на разпознаване от минимум 70 %, за да може да се приеме, че марката е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ?
- 2) Следва ли член 3, параграф 3, първо изречение от Директива 2008/95 да се тълкува в смисъл, че датата на заявката за регистрация на марката, а не датата на нейната регистрация, е релевантна дори когато в защита срещу искане за обявяване на марката за недействителна притежателят ѝ твърди, че във всеки случай повече от три години след заявката за регистрация, но още преди регистрацията, марката е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ?
- 3) В случай че при посочените по-горе условия е релевантна датата на заявката за регистрация:
- Следва ли марката да се обяви за недействителна, когато не е изяснено и вече не може да бъде изяснено дали към датата на заявката за регистрация тя е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ, или марката може да се обяви за недействителна само ако лицето, подало искане в този смисъл, докаже, че към датата на заявката за регистрация марката не е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ?“.
- 29 С акт на председателя на Съда от 14 май 2013 г. настоящите дела са съединени за целите на писмената и устната фаза на производството и на съдебното решение.

По преюдициалните въпроси

Предварителни бележки

- 30 Преюдициалните запитвания се отнасят до Директива 2008/95. Поради това Съдът ще даде исканото от запитващата юрисдикция тълкуване на тази директива. Следва все пак да се отбележи, че съгласно член 18 от Директива 2008/95 тя влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейския съюз*, тоест на 28 ноември 2008 г. От акта за преюдициално запитване по дело C-217/13 е видно обаче, че Oberbank подава пред DPMA искане за обявяване на марката за недействителна на 15 януари 2008 г., когато все още е била в сила Директива 89/104.

- 31 Ако запитващата юрисдикция в крайна сметка констатира, че за спора по посоченото дело се прилага Директива 89/104, следва да се посочи, че дадените в настоящото решение отговори на поставените въпроси са приложими и за този предходен законодателен акт. Всъщност при приемането им релевантните разпоредби на Директива 2008/95, която съгласно съображение 1 от нея единствено кодифицира Директива 89/104, не се различават съществено, с оглед на текста, контекста или целта им, от съответните разпоредби на Директива 89/104.
- 32 По тази причина съдебната практика относно релевантните разпоредби от Директива 89/104 остава приложима към съответните разпоредби от Директива 2008/95.

По първия въпрос

- 33 С първия си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да установи дали член 3, параграфи 1 и 3 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване на националното право, съгласно което в производствата, в които се поставя въпросът дали дадена цветна марка без очертания е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ, при всички случаи е необходимо проучването на общественото мнение да сочи като резултат степен на разпознаване на тази марка от минимум 70 %.
- 34 Oberbank, Banco Santander и Santander Consumer Bank, както и испанското и полското правителство считат, че на този въпрос следва да се отговори отрицателно. В подкрепа на това становище Oberbank изтъква по-специално особеностите на цветните марки, Banco Santander и Santander Consumer Bank твърдят, че е налице общ интерес от запазване на възможността за използване на цветовете и че разглежданата марка не е напълно годна действително да служи като марка, испанското правителство изтъква, че другите доказателства са неподходящи за цветните марки, а полското правителство се позовава на необходимостта потребителите да бъдат предпазени от грешка.
- 35 Според DSGVO, правителството на Обединеното кралство и Европейската комисия на първия въпрос следва да се отговори утвърдително. Те считат, че член 3, параграфи 1 и 3 от Директива 2008/95 изисква преценка на всички релевантни обстоятелства.
- 36 Следва в самото начало да се припомни, че при определени обстоятелства даден цвят сам по себе си може да представлява марка по смисъла на член 2 от Директива 2008/95 (вж. в този смисъл решения Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, т. 27—42 и Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, т. 42).
- 37 Все пак общата годност на даден знак да представлява марка не означава, че по отношение на определена стока или услуга този знак непременно притежава отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 (вж. по аналогия решение CXВП/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, т. 29 и цитираната съдебна практика). В случая от актовете за преюдициално запитване е видно, че макар разглежданата марка да може да представлява марка по смисъла на член 2 от Директива 2008/95, тя все пак изначално е лишена от отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от тази директива. От актовете за преюдициално запитване следва също, че поради това запитващата юрисдикция иска единствено да определи по какъв начин следва да се прецени дали тази марка е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ по смисъла на член 3, параграф 3, и по-специално дали за тази преценка е от решаващо значение резултатът от проучване на общественото мнение.
- 38 Съгласно постоянната съдебна практика отличителният характер на дадена марка, придобит в резултат на използването ѝ, както и отличителният характер, който съгласно член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 представлява едно от необходимите за

регистрацията на марката общи условия, означава, че марката позволява да се установи произходът на означената с нея стока или услуга от определено предприятие и следователно да се разграничи тази стока или услуга от тези на други предприятия (решения *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 и C-109/97, EU:C:1999:230, т. 46 и *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, т. 35).

- 39 Също съгласно постоянната съдебна практика отличителният характер на дадена марка, независимо дали е изначален или придобит в резултат на използването ѝ, следва да се преценява, от една страна, с оглед на означените с марката стоки или услуги, и от друга страна, с оглед на предполагаемото възприемане сред заинтересованите среди, тоест средните потребители на категорията на разглежданите стоки или услуги, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни (решения *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, т. 34 и цитираната съдебна практика, и *Nestlé*, C-353/03, EU:C:2005:432, т. 25).
- 40 Що се отнася до въпроса по какъв начин следва да се определи дали дадена марка е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ, от постоянната съдебна практика е видно, че компетентният за регистрацията на марките орган трябва да извърши конкретна проверка (решения *Libertel*, EU:C:2003:244, т. 77 и *Nichols*, C-404/02, EU:C:2004:538, т. 27) и да прецени цялостно доказателствата, които могат да удостоверят, че марката вече позволява разпознаването на съответните стоки и услуги като произхождащи от определено предприятие (решения *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, т. 49 и *Nestlé*, EU:C:2005:432, т. 31). Освен това тези доказателства следва да се отнасят до използването на марката като марка, тоест за целите на такова разпознаване от заинтересованите среди (решения *Philips*, EU:C:2002:377, т. 64 и *Nestlé*, EU:C:2005:432, т. 26 и 29).
- 41 При тази преценка могат да бъдат взети предвид по-специално пазарният дял на съответната марка, интензивността, географският обхват и продължителността на използването ѝ, размерът на направените от предприятието инвестиции за популяризирането ѝ, частта от заинтересованите среди, която благодарение на марката разпознава стоката или услугата като произхождаща от определено предприятие, и становищата на търговско-промишлените палати или на други професионални сдружения (решения *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, т. 51 и *Nestlé*, EU:C:2005:432, т. 31).
- 42 Ако въз основа на тези данни компетентният орган приеме, че заинтересованите среди, или поне значителна част от тях, благодарение на въпросната марка разпознават стоката или услугата като произхождаща от определено предприятие, той трябва при всички случаи да заключи, че е изпълнено условието по член 3, параграф 3 от Директива 2008/95, така че да не може да се откаже регистрацията на марката или да се обяви нейната недействителност (вж. в този смисъл решения *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, т. 52 и *Philips*, EU:C:2002:377, т. 61).
- 43 Следва също да се уточни, че правото на Съюза допуска в случай на особени трудности при преценка на отличителния характер, придобит в резултат на използването на марката, за която се иска регистрация или обявяване на недействителност, компетентният орган да прибегне при предвидените в националното законодателство условия до проучване на общественото мнение, което да му даде насоки за решение (вж. в този смисъл решение *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, т. 53 и цитираната съдебна практика). В случай че действително прибегне до такова проучване, той трябва да определи какъв процент от потребителите може да се счита за достатъчно показателен (вж. по аналогия решение *Budějovický Budvar*, C-478/07, EU:C:2009:521, т. 89).

- 44 При все това обстоятелствата, при които условието относно придобиването на отличителен характер в резултат на използване, предвидено в член 3, параграф 3 от Директива 2008/95, може да се разглежда като изпълнено, не биха могли да бъдат установени единствено въз основа на общи и абстрактни данни като определени проценти (решения *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, т. 52 и *Philips*, EU:C:2002:377, т. 62).
- 45 В това отношение е важно да се подчертае, че действително при общата преценка на доказателствата, които могат да удостоверят, че марката е придобила отличителен характер в резултат на използване, може по-специално да се установи, че всички категории марки не се възприемат непременно по един и същи начин от заинтересованите среди и че поради това може да се окаже по-трудно да се установи отличителният характер — включително и придобитият в резултат на използване — на марки от някои категории, отколкото на тези от други категории (решения *Henkel*, C-218/01, EU:C:2004:88, т. 52 и цитираната съдебна практика, и *Nichols*, EU:C:2004:538, т. 28).
- 46 При все това нито в член 2, нито в член 3, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Директива 2008/95 се провежда разграничение между категориите марки. Следователно критериите за преценка на отличителния характер на цветните марки без очертания, каквато е разглежданата в главното производство марка, включително на придобития в резултат на използване отличителен характер, са същите като приложимите за останалите категории марки (вж. по аналогия решения *Philips*, EU:C:2002:377, т. 48 и *Nichols*, EU:C:2004:538, т. 24 и 25).
- 47 Поради това затрудненията, които могат да възникнат при установяване на отличителния характер на определени категории марки поради самото им естество и които е оправдано да бъдат взети предвид, не обосновават определянето на по-строги критерии за преценка на посочения характер, допълващи или дерогиращи прилагането на критерия за отличителен характер, тълкуван в съдебната практика относно други категории марки (вж. в този смисъл решение *Nichols*, EU:C:2004:538, т. 26, както и по аналогия решение *CXBP/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, EU:C:2010:508, т. 34).
- 48 От гореизложеното следва, че не може да се посочи общо, например като се използват определени проценти относно степента на разпознаване на марката сред заинтересованите среди, кога дадена марка е придобила отличителен характер вследствие на използване и че — дори и за цветните марки без очертания, каквато е разглежданата в главното производство марка, и макар проучването на общественото мнение да може да бъде един от факторите, позволяващи да се установи дали такава марка е придобила отличителен характер вследствие на използване — резултатът от такова проучване на общественото мнение не би могъл да бъде единственият решаващ фактор, който позволява да се направи извод за наличието на придобит вследствие на използване отличителен характер.
- 49 С оглед на изложените съображения на първия въпрос следва да се отговори, че член 3, параграфи 1 и 3 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване на националното право, съгласно което в производствата, в които се поставя въпросът дали дадена цветна марка без очертания е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ, при всички случаи е необходимо проучването на общественото мнение да сочи като резултат степен на разпознаване на тази марка от минимум 70 %.

По втория въпрос

- 50 С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да установи дали член 3, параграф 3, първо изречение от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че в производство за обявяване на недействителност на марка, която поначало няма отличителен характер, за да се прецени дали тази марка е придобила отличителен характер в резултат на

използване, следва да се провери дали такъв характер е придобит преди датата на подаване на заявката за регистрация на тази марка, когато притежателят на спорната марка твърди, че тя при всички случаи е придобила отличителен характер в резултат на използване след подаване на заявката за регистрация, но преди регистрацията, като в това отношение запитващата юрисдикция уточнява, че германското право следва да се тълкува в смисъл, че Федерална република Германия не се е възползвала от възможността по член 3, параграф 3, второ изречение от тази директива.

- 51 С оглед на последното уточнение DSGVO и Комисията поддържат, че този въпрос е недопустим. Всъщност те смятат, че запитващата юрисдикция не е представила правилно националната правна уредба. Федерална република Германия се била възползвала от възможността, предвидена в посоченото второ изречение, поради което вторият въпрос бил хипотетичен.
- 52 В това отношение следва да се припомни, че в рамките на системата за съдебно сътрудничество, установена от член 267 ДФЕС, не е задължение на Съда да се произнася по тълкуването на националните разпоредби, нито да преценява или да проверява дали даденото от запитващата юрисдикция тълкуване на тези разпоредби е правилно. Всъщност в рамките на разпределението на правомощията между него и националните юрисдикции Съдът трябва да вземе предвид фактическия и правен контекст, в който се вписват преюдициалните въпроси, очертан в акта за преюдициално запитване (решения *Fundación Gala-Salvador Dalí* и *VEGAP*, C-518/08, EU:C:2010:191, т. 21 и цитираната съдебна практика, както и *Logstor ROR Polska*, C-212/10, EU:C:2011:404, т. 30).
- 53 При тези обстоятелства Съдът следва да отговори на поставения му втори въпрос въз основа на направената от запитващата юрисдикция констатация, че германското право в случая трябва да се тълкува в смисъл, че Федерална република Германия не е транспонирали в националното си право възможността, предвидена в член 3, параграф 3, второ изречение от Директива 2008/95, и следователно да приеме този въпрос за допустим.
- 54 По съществото на спора *Oberbank* твърди, че член 3, параграф 3, първо изречение от Директива 2008/95 следва да се тълкува в смисъл, че двете дати, посочени от запитващата юрисдикция, са релевантни и че трябва да се докаже наличието на придобит в резултат на използване отличителен характер за тези две дати.
- 55 *Banco Santander* и *Santander Consumer Bank*, както и испанското и полското правителство смятат, че след като съответната държава членка не се е възползвала от възможността, предвидена в член 3, параграф 3, второ изречение от Директива 2008/95, следва да се докаже, че марката е придобила отличителен характер в резултат на използване към датата на подаване на заявката за регистрация. При условията на евентуалност Комисията поддържа същото тълкуване. Що се отнася до DSGVO, то твърди, че при всички случаи по дело по искане за обявяване на недействителност, каквото е разглежданото в главното производство, е релевантна датата на регистрацията.
- 56 Съгласно член 3, параграф 3, първо изречение от Директива 2008/95 не се отказва регистрация на марка, а регистрираната марка не се обявява за недействителна в съответствие с член 3, параграф 1, буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката тя е придобила отличителен характер.
- 57 Ето защо от недвусмисления текст на посоченото първо изречение ясно следва, че противно на твърденията на DSGVO, в производство за обявяване на недействителност на дадена марка, в което са посочени едно или няколко от основанията за недействителност, изброени в член 3, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2008/95, и при условие че е установена приложимостта на поне едно от тези основания, за оспорваната марка няма да бъдат

приложени изтъкнатите едно или повече основания за недействителност единствено ако тя е придобила отличителен характер в резултат на използване преди датата на подаване на заявката за нейната регистрация.

- 58 Това буквално тълкуване се потвърждава от структурата на разпоредбата, от която е част това първо изречение. Възщност член 3, параграф 3, второ изречение от Директива 2008/95 предвижда изрично, че държавите членки могат да разширят обхвата на предвидената в член 3, параграф 3, първо изречение възможност и за случаите, в които марката е придобила отличителен характер в резултат на използване след датата на заявката за регистрация или дори след датата на регистрацията.
- 59 Ако обаче член 3, параграф 3, първо изречение се тълкува в смисъл, че се отнася и до отличителния характер, придобит в резултат на използването на оспорваната марка след подаване на заявката за регистрация, както твърдят Oberbank и DSGV, предоставената във второто изречение възможност на държавите членки би имала фиктивен характер и би била лишена от всякакво полезно действие.
- 60 Важно е обаче да се припомни, че посоченото в точка 57 от настоящото решение тълкуване не изключва възможността компетентният орган да вземе предвид обстоятелства, които, макар да са настъпили след датата на подаване на заявката за регистрация, позволяват да се направят изводи за положението преди тази дата (вж. в този смисъл решение L & D/CXВП, C-488/06 P, EU:C:2008:420, т. 71 и цитираната съдебна практика).
- 61 С оглед на тези съображения на втория въпрос следва да се отговори, че когато дадена държава членка не се е възползвала от възможността, предвидена в член 3, параграф 3, второ изречение от Директива 2008/95, член 3, параграф 3, първо изречение от тази директива трябва да се тълкува в смисъл, че в производство за обявяване на недействителност на марка, която поначало няма отличителен характер, за да се прецени дали тази марка е придобила отличителен характер в резултат на използване, следва да се провери дали такъв характер е придобит преди датата на подаване на заявката за регистрация на марката. В това отношение е без значение твърдението на притежателя на оспорваната марка, че при всички случаи последната е придобила отличителен характер в резултат на използване след датата на подаване на заявката за регистрация, но преди регистрацията ѝ.

По третия въпрос

- 62 С третия си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да установи дали член 3, параграф 3, първо изречение от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска в производство за обявяване на недействителност оспорваната марка да бъде обявена за недействителна, когато тя поначало няма отличителен характер и притежателят ѝ не е доказал, че е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ преди датата на подаване на заявката за регистрация.
- 63 Oberbank, Banco Santander и Santander Consumer Bank, както и испанското правителство считат, че в производство за обявяване на недействителност притежателят на оспорваната марка носи тежестта да докаже, че тя е придобила отличителен характер в резултат на използване. За сметка на това полското правителство смята, че отговорът на третия въпрос е единствено от компетентността на държавите членки съгласно съображение 6 от Директива 2008/95.

- 64 DSGV и Комисията изразяват съмнения относно допустимостта на този въпрос. При условията на евентуалност DSGV поддържа, че в производство по искане за обявяване на недействителност доказателствената тежест следва да се носи от лицето, направило искането. Комисията смята по същество, че няма пречка тежестта на доказване да се носи от притежателя на съответната марка.
- 65 В самото начало по посочените вече в точка 52 от настоящото решение съображения следва да се отхвърлят възраженията на DSGV и на Комисията относно недопустимостта на третия въпрос и на този въпрос следва да се отговори въз основа на направената от запитващата юрисдикция констатация, че германското право в случая следва да се тълкува в смисъл, че Федерална република Германия не е транспонирали в националното си право възможността, предвидена в член 3, параграф 3, второ изречение от Директива 2008/95.
- 66 По съществото на спора следва да се отбележи, че действително съображение 6 от Директива 2008/95 предвижда по-специално че държавите членки следва да запазят свободата си да установяват разпоредбите във връзка с производствата по недействителност на марките, придобити чрез регистрация, и да определят например формата на производствата по недействителност. От това обаче не може да се направи извод, че въпросът за тежестта на доказване на придобития в резултат на използване отличителен характер в производство за обявяване на недействителност въз основа на член 3, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2008/95 представлява такава процесуална разпоредба, която попада в компетентността на държавите членки.
- 67 Всъщност, ако въпросът кой носи тежестта да докаже в производство за обявяване на недействителност на дадена марка, че тя е придобила отличителен характер в резултат на използване, попада в обхвата на националното право на държавите членки, от това би могло да произтече различна защита за притежателите на марки в зависимост от съответното законодателство, така че да не се постигне целта за „една и съща защита в правните системи на всички държави членки“, която е предвидена в съображение 10 от Директива 2008/95 и е определена в него като цел „от основополагащо значение“ (вж. по аналогия решения *Class International*, C-405/03, EU:C:2005:616, т. 73 и цитираната съдебна практика, както и *H. Gautzsch Großhandel*, C-479/12, EU:C:2014:75, т. 40).
- 68 С оглед на тази цел, както и на структурата и системата на член 3, параграф 3 от Директива 2008/95 следва да се констатира, че в производство за обявяване на недействителност тежестта да се докаже, че оспорваната марка е придобила отличителен характер в резултат на използване, следва да се носи от притежателя на марката, който се позовава на отличителния характер.
- 69 Всъщност, първо, както придобиването от дадена марка на отличителен характер в резултат на използване представлява, в производство за регистрация, изключение от основанията за отказ, установени в член 3, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2008/95 (вж. в този смисъл решение *Bovemij Verzekeringen*, C-108/05, EU:C:2006:530, т. 21), придобиването от дадена марка на отличителен характер в резултат на използване представлява, в производство за обявяване на недействителност, изключение, при което не се прилагат основанията за недействителност, предвидени в посочения член 3, параграф 1, буква б), в) или г). След като обаче става въпрос за изключение, този, който възнамерява да се позове на него, следва да представи доказателства, обосноваващи неговото прилагане.
- 70 Второ, налага се изводът, че притежателят на оспорваната марка е този, който най-вече може да представи доказателства за конкретни действия в подкрепа на твърдението, че неговата марка е придобила отличителен характер в резултат на използване. Това се отнася по-специално до доказателства, които могат да удостоверят такова използване и за които в припомнената в

точки 40 и 41 от настоящото решение съдебна практика са посочени примери, като интензивността, обхвата и продължителността на използването на тази марка, както и размера на инвестициите, направени от предприятието за популяризирането ѝ.

- 71 Следователно, когато притежателят на оспорваната марка е приканен от компетентния орган да докаже, че марката, която поначало няма отличителен характер, е придобила такъв характер в резултат на използването ѝ, и той не успее да го докаже, се налага посочената марка да бъде обявявана за недействителна.
- 72 В това отношение са без значение причините, поради които притежателят на марката не е могъл да докаже това обстоятелство. В противен случай не би могла да се изключи възможността марката да продължи да се ползва от предоставената с Директива 2008/95 защита, въпреки че, като попада под някое от основанията за недействителност, предвидени в член 3, параграф 1, буква б), в) или г) от тази директива, тя не може да изпълнява основната функция на марката и следователно не може да бъде защитена съгласно посочената директива. Поради това, противно на твърденията на DSGVO, такава тежест на доказване не е в противоречие с принципа на защита на оправданите правни очаквания на притежателя на марката.
- 73 Освен това, както е видно от точка 61 от настоящото решение, в контекста на член 3, параграф 3, първо изречение от Директива 2008/95, за да се прецени дали дадена марка е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ, следва да се провери дали такъв характер е придобит преди датата на подаване на заявката за регистрация на тази марка.
- 74 С оглед на изложеното по-горе на третия въпрос следва да се отговори, че когато дадена държава членка не се е възползвала от възможността, предвидена в член 3, параграф 3, второ изречение от Директива 2008/95, член 3, параграф 3, първо изречение от посочената директива трябва да се тълкува в смисъл, че допуска в производство за обявяване на недействителност оспорваната марка да бъде обявена за недействителна, когато тя поначало няма отличителен характер и притежателят ѝ не е доказал, че преди датата на подаване на заявката за регистрация тя е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ.

По съдебните разноски

- 75 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (трети състав) реши:

- 1) Член 3, параграфи 1 и 3 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 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване на националното право, съгласно което в производствата, в които се поставя въпросът дали дадена цветна марка без очертания е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ, при всички случаи е необходимо проучването на общественото мнение да сочи като резултат степен на разпознаване на тази марка от минимум 70 %.
- 2) Когато дадена държава членка не се е възползвала от възможността, предвидена в член 3, параграф 3, второ изречение от Директива 2008/95, член 3, параграф 3, първо изречение от тази директива трябва да се тълкува в смисъл, че в производство за обявяване на недействителност на марка, която поначало няма отличителен характер,

за да се прецени дали тази марка е придобила отличителен характер в резултат на използване, следва да се провери дали такъв характер е придобит преди датата на подаване на заявката за регистрация на марката. В това отношение е без значение твърдението на притежателя на оспорваната марка, че при всички случаи последната е придобила отличителен характер в резултат на използване след датата на подаване на заявката за регистрация, но преди регистрацията ѝ.

- 3) Когато дадена държава членка не се е възползвала от възможността, предвидена в член 3, параграф 3, второ изречение от Директива 2008/95, член 3, параграф 3, първо изречение от посочената директива трябва да се тълкува в смисъл, че допуска в производство за обявяване на недействителност оспорваната марка да бъде обявена за недействителна, когато тя поначало няма отличителен характер и притежателят ѝ не е доказал, че преди датата на подаване на заявката за регистрация тя е придобила отличителен характер в резултат на използването ѝ.

Подписи