



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав)

27 март 2019 година *

„Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 2 и член 3, параграф 1, буква б) — Отказ на регистрация или недействителност — Конкретна преценка на отличителния характер — Квалификация на марка — Последици — Цветна марка или фигуративна марка — Графично представяне на марка във фигуративна форма — Условия за регистрация — Недостатъчно ясно и точно графично представяне“

По дело C-578/17

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Korkein hallinto-oikeus (Върховен административен съд, Финландия) с акт от 28 септември 2017 г., постъпил в Съда на 3 октомври 2017 г., в рамките на производство, образувано по инициатива на

Oy Hartwall Ab

в присъствието на:

Patentti- ja rekisterihallitus,

СЪДЪТ (четвърти състав),

състоящ се от: Т. von Danwitz, председател на седми състав, изпълняващ функцията на председател на четвърти състав, К. Jürimäe, С. Lycourgos, Е. Juhász (докладчик) и С. Vajda, съдии,

генерален адвокат: Н. Saugmandsgaard Øe,

секретар: С. Strömholm, administratrice,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 6 септември 2018 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за Oy Hartwall Ab, от J. Palm, oikeudenkäyntiavustaja,
- за финландското правителство, от S. Hartikainen, в качеството на представител,
- за Европейската комисия, от Ё. Gippini Fournier, I. Koskinen и J. Samnadda, в качеството на представители,

* Език на производството: фински.

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 22 ноември 2018 г.,

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 2 и 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 (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25).
- 2 Запитването е отправено в рамките на производство, образувано по инициатива на Oy Ab Hartwall, по повод на отхвърлянето от Patentti- ja rekisterihallitus (Национална патентна и регистрационна служба, Финландия) на заявка за регистрация на марка, подадена от Hartwall.

Правна уредба

Директива 2008/95

- 3 Съображение 6 от Директива 2008/95 гласи:

„Държавите членки също 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, да вземат решение дали в производството за регистрация или в производството за недействителност, или и в двете производства може да се прави позоваване на по-ранни права, и ако разрешат позоваване на по-ранни права в производството за регистрация, да предвидят производство за противопоставяне или производство за служебна експертиза, или и двете. Държавите членки следва да останат свободни да определят последиците от отмяната или недействителността на марките“.

- 4 Член 2 от Директивата, озаглавен „Знаци, от които може да се състои марката“, предвижда:

„Марка може да се състои от всеки знак, който може да бъде представен графично, по-специално думи, включително лични имена, рисунки, букви, цифри, формата на стоката или на нейната опаковка, при условие че тези знаци са способни да отличават стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“.

- 5 Озаглавен „Основания за отказ или недействителност“, член 3 от посочената директива предвижда в параграфи 1 и 3:

„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“.

Финландското право

- 6 Tavaramerkkilaki (7/1964) (Закон за марките (7/1964) в своята редакция, приложима към спора по главното производство, в член 1, параграф 2 гласи, че „марка може да се състои от всеки знак, който може да бъде представен графично и който позволява стоки в търговския оборот да бъдат отличени от други стоки. Марката може да бъде дума, включително лични имена, рисунка, буква, цифра, формата на стоката или на нейната опаковка.
- 7 Съгласно член 13 от същия закон „подлежащата на регистрация марка трябва да е годна да отличи стоките на своя притежател от стоките на други лица. [...] При преценката на отличителния характер на знака следва да бъдат взети предвид всички обстоятелства, и по-специално колко продължително и колко широко се използва марката“.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

- 8 Със заявка от 20 септември 2012 г. Hartwall иска от Националната патентна и регистрационна служба да регистрира като цветна марка представения по-долу знак, описан по следния начин: „Цветовите на знака са синьо (PMS 2748, PMS CYAN) и сиво (PMS 877)“ (наричана по-нататък „разглежданата марка“).



- 9 Стоките, за които е поискана регистрацията, са от клас 32 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена, и отговарят на описанието: „Минерални води“.
- 10 По разпореждане на Националната патентна и регистрационна служба Hartwall уточнява, че иска разглежданата марка да бъде регистрирана като цветна марка, а не като фигуративна марка.
- 11 С решение от 5 юни 2013 г. Националната патентна и регистрационна служба отхвърля заявката за марка поради липса на отличителен характер.
- 12 В това отношение Националната патентна и регистрационна служба подчертава, че не може да се допусне регистрация на изключително право върху определени цветове, ако не е установено, че цветовете, чиято защита се иска съгласно правото на марките, са придобили отличителен характер поради продължително и широко използване.

- 13 В решението на Националната патентна и регистрационна служба се посочва, че видно от представеното от Hartwall проучване на пазара, разглежданата марка е известна не с цветовете като такива, а с фигуративния знак, който има определени и установени очертания. При това положение, противно на изискването, произтичащо от постоянната практика на тази служба, не било доказано, че комбинацията от цветове, чиято защита се иска, е била използвана достатъчно дълго и достатъчно широко за обозначаване на предлаганите от Hartwall стоки, че в резултат на това използване да е придобила отличителен характер във Финландия към датата на подаване на заявката за регистрация.
- 14 Hartwall подава срещу това решение на Националната патентна и регистрационна служба жалба пред Markkinaoikeus (Търговски съд, Финландия), която той отхвърля.
- 15 В подкрепа на това решение Markkinaoikeus (Търговски съд) отбелязва, че графичното представяне, чиято защита се иска съгласно правото на марките, не включва системно подреждане, което да свързва съответните цветове по предварително определен и постоянен начин, и че при това положение знакът не отговаря на изискванията за графично представяне на знак, предвидени в Закона за марките (7/1964).
- 16 Hartwall сезира запитващата юрисдикция, Korkein hallinto-oikeus (Върховен административен съд, Финландия), с жалба срещу решението на Markkinaoikeus (Търговски съд).
- 17 Запитващата юрисдикция посочва, че доколкото ѝ е известно, Съдът все още не се е произнасял по въпроса дали даден знак, представен под формата на цветна рисунка, може да бъде регистриран като цветна марка. Тя добавя, че Съдът не се е произнасял и по това какви са последиците от квалификацията на марка като цветна марка за преценката на нейния отличителен характер.
- 18 Запитващата юрисдикция подчертава значението, което отговорът на този въпрос има за висящото пред нея дело, доколкото според Националната патентна и регистрационна служба, що се отнася до „цветната марка“, отличителният характер на знака трябва да се докаже чрез неговото продължително и широко използване.
- 19 Ето защо запитващата юрисдикция иска да установи какви са последиците от квалификацията на знака, дадена от лицето, което иска неговата защита съгласно правото на марките.
- 20 При тези обстоятелства Korkein hallinto oikeus (Върховен административен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
 - „1) Има ли значение при тълкуването на условието за отличителен характер на марка съгласно член 2 и член 3, параграф 1, буква б) от [Директива 2008/95] обстоятелството дали е поискана регистрацията на марката като фигуративна или като цветна марка?
 - 2) Ако квалификацията на марката като цветна или фигуративна марка има значение за преценката на нейния отличителен характер, трябва ли марката да бъде регистрирана в съответствие със заявката като цветна марка, независимо от нейното графично представяне като рисунка, или може да бъде регистрирана само като фигуративна марка?
 - 3) В случай че е възможно марката, която е представена в заявката като рисунка, да бъде регистрирана като цветна марка, необходимо ли е за регистрацията на марка — която в заявката е представена графично в съответствие с изискваната от практиката на Съда за регистрацията на цветна марка точност (и не става въпрос за регистрация като марка на цвят сам по себе си, който е определен абстрактно, без форма или очертания) —

представянето на убедително доказателство за използване, както изисква Националната патентна и регистрационна служба, или представянето на каквото и да е доказателство за това?“.

По преюдициалните въпроси

- 21 В самото начало следва да се припомни, че Директива 2008/95 не установява категории марки и нито в член 2, нито в член 3, параграф 1, буква б) и параграф 3 от тази директива се провежда разграничение между категориите марки (вж. в този смисъл решение от 19 юни 2014 г., Oberbank и др., C-217/13 и C-218/13, EU:C:2014:2012, т. 46).
- 22 Видно от съображение 6 от Директива 2008/95, държавите членки могат да определят формата на производствата за регистрация и за недействителност на марките и в това отношение те остават свободни да приемат правилата, уреждащи тези производства.
- 23 Такава свобода обаче не бива да води до противоречие с хармонизираното определение на понятието за марка и с критериите, които уреждат отличителния характер на дадена марка — понятие и критерии, които следват от член 2 и член 3, параграф 1 от Директива 2008/95 — за да не се засегне полезното действие на тази директива и доброто функциониране на системата за регистрация на марките.

По първия въпрос

- 24 С първия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да установи дали член 2 и член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 трябва да се тълкуват в смисъл, че квалификацията, дадена от заявителя при регистрацията на знак като цветна марка или фигуративна марка, е релевантен фактор, за да се определи дали този знак може да представлява марка и дали евентуално има отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от тази директива.
- 25 В това отношение следва преди всичко да се отбележи, че от това дали регистрацията на знак е поискана като цветна марка или фигуративна марка може да се определят предметът и обхватът на защитата, предоставена от правото на марките, за целите на прилагането на член 2 от Директива 2008/95. Всъщност квалификацията на знака като цветна марка или фигуративна марка служи за уточняване на предмета и обхвата на защитата, която се търси съгласно правото на марките, доколкото тази квалификация позволява да се изясни дали очертанията на знака са част от предмета на заявката за регистрация.
- 26 Що се отнася до това какви последици има квалификацията на даден знак като цветна марка или фигуративна марка относно преценката на отличителния характер, следва да се приеме, че когато разглежда заявка за регистрация на марка, за да определи дали знакът, чиято защита се иска съгласно правото на марките, има отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95, компетентният орган трябва да извърши конкретна проверка, като вземе предвид всички релевантни обстоятелства за отделния случай, в това число, ако е необходимо, използването на знака (вж. в този смисъл решения от 6 май 2003 г., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, т. 76, от 12 февруари 2004 г., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, т. 31—35 и от 24 юни 2004 г., Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, т. 41).
- 27 Следователно проверката дали дадена марка има отличителен характер не може да се извършва абстрактно (решение от 12 февруари 2004 г., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, т. 31).

- 28 Освен това Съдът е постановил, че критериите за преценка на отличителния характер на цветните марки са същите като приложимите за другите категории марки. Затрудненията, които могат да възникнат при установяване на отличителния характер на определени категории марки поради тяхното естество и които е оправдано да бъдат взети предвид, не обосновават определянето на по-строги критерии за преценка, допълващи или дерогиращи прилагането на критерия за отличителен характер, тълкуван в съдебната практика относно други категории марки (вж. в този смисъл решение от 19 юни 2014 г., Oberbank и др., C-217/13 и C-218/13, EU:C:2014:2012, т. 46 и 47).
- 29 При все това, макар критериите за преценка на отличителния характер да са едни и същи за цветните и за фигуративните марки, от съдебната практика е видно, че съответните потребители не възприемат непременно по един и същ начин знак, състоящ се от цвят, и словна или фигуративна марка. Всъщност, макар потребителите да имат навика да възприемат веднага словните или фигуративните марки като знаци, установяващи произхода на стоката, сами по себе си цветовете обикновено нямат вътрешноприсъщото свойство да отличават стоките на дадено предприятие (вж. в този смисъл решение от 6 май 2003 г., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, т. 65).
- 30 В този смисъл Съдът е постановил, че що се отнася до цвета като такъв, наличието на отличителен характер преди какво и да било използване е немислимо, освен при изключителни обстоятелства, и че дори цветът да не притежава сам по себе си и поначало отличителен характер, той все пак може да придобие такъв в резултат на неговото използване във връзка със стоките или услугите, за които се иска регистрацията на марката (решение от 6 май 2003 г., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, т. 66 и 67).
- 31 Освен това, за да се прецени евентуалният отличителен характер на самия цвят или комбинация от цветове като марка, е необходимо да се вземе предвид общият интерес да не се ограничава неоснователно възможността за свободно ползване на цветовете от останалите оператори, които предлагат стоки или услуги от вида на тези, за които се иска регистрацията (решение от 6 май 2003 г. Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, т. 60 и от 24 юни 2004 г., Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, т. 41).
- 32 Въпреки това посочената в предходните точки съдебна практика не освобождава органите, компетентни в областта на марките, от изискването да извършват конкретна проверка дали е налице отличителен характер, която отчита всички релевантни за дадения случай обстоятелства. По този начин би било в разрез със задължението да извършват такава проверка, ако тези органи могат да признаят отличителен характер на самия цвят или на комбинация от цветове само защото такъв цветен знак е използван във връзка със заявените стоки или услуги.
- 33 Освен това, когато знакът, за който е подадено искане да бъде регистриран като марка, се състои от комбинация от цветове, означени абстрактно и без очертания, от практиката на Съда е видно, че графичното представяне на тези цветове трябва да включва системно подреждане, свързващо съответните цветове по предварително определен и постоянен начин (вж. в този смисъл решение от 24 юни 2004 г. Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, т. 33).
- 34 Така в рамките на конкретен и общ анализ на отличителния характер следва да се провери дали и до каква степен комбинацията от цветове, включваща системно подреждане, може да придаде на въпросния знак присъщ отличителен характер.
- 35 Следователно на първия въпрос следва да се отговори, че член 2 и член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 трябва да се тълкуват в смисъл, че квалификацията, дадена от заявителя при регистрацията на знак като цветна марка или фигуративна марка, е един от релевантните фактори, за да се определи дали знакът може да представлява марка по смисъла на член 2 от

тази директива и дали евентуално тази марка има отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от същата директива, но не освобождава компетентния в областта на марките орган от задължението му да извърши конкретен и общ анализ на отличителния характер на разглежданата марка, което означава, че той не може да откаже да регистрира даден знак като марка само с мотива, че този знак не е придобил отличителен характер поради използването му във връзка със заявените стоки или услуги.

По втория въпрос

- 36 С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 2 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска да бъде регистрирана като цветна марка марка като разглежданата в главното производство, която в съответната заявка е представена под формата на рисунка.
- 37 В конкретния случай запитващата юрисдикция посочва, че съгласно подадената от Hartwall заявка за регистрация знакът, чиято защита се иска, е представен като цветна рисунка с определени очертания, докато квалификацията, дадена от Hartwall на марката, чиято регистрация иска, се отнася до комбинация от цветове без очертания.
- 38 В това отношение следва да се подчертае, че съгласно постоянната практика на Съда даден знак може да бъде регистриран като марка само когато е представен графично от заявителя в съответствие с изискването на член 2 от Директива 2008/95, в смисъл че предметът и обхватът на исканата защита са ясно и точно определени (вж. в този смисъл решение от 6 май 2003 г. *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, т. 29 и цитираната съдебна практика).
- 39 Словесното описание на знака служи за уточняване на предмета и обхвата на защитата, искана съгласно правото на марките (вж. в този смисъл решение от 27 ноември 2003 г., *Shield Mark*, C-283/01, EU:C:2003:641, т. 59 и като пример, решение от 24 юни 2004 г., *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, т. 34).
- 40 Впрочем, както генералният адвокат по същество посочва в точки 60—63 от заключението си, когато в заявката за регистрация на марка има противоречие между знака, чиято защита е поискана под формата на рисунка, и квалификацията, дадена на марката от нейния заявител, поради което е невъзможно да бъдат определени точно предметът и обхватът на исканата съгласно правото на марките защита, компетентният орган трябва да откаже да регистрира марката поради липсата на яснота и точност в заявката за марка.
- 41 В случая знакът, чиято защита се иска, е представен като фигуративна рисунка, а в словесното описание става въпрос за защита, която се отнася само до два цвята, а именно синьо и сиво. Освен това Hartwall уточнява, че иска регистрация на разглежданата марка като цветна марка.
- 42 Тези обстоятелства изглежда разкриват противоречие, от което е видна липсата на яснота и точност в заявката за защита съгласно правото на марките.
- 43 Ето защо на втория въпрос следва да се отговори, че член 2 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като тези в главното производство не допуска даден знак да бъде регистриран като марка, тъй като е налице противоречие в заявката за регистрация, което запитващата юрисдикция трябва да провери.

По третия въпрос

- 44 Предвид отговора на втория въпрос не е необходимо да се отговаря на третия въпрос.

По съдебните разноски

45 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 (четвърти състав) реши:

- 1) Член 2 и 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 трябва да се тълкуват в смисъл, че квалификацията, дадена от заявителя при регистрацията на знак като цветна марка или фигуративна марка, е един от релевантните фактори, за да се определи дали знакът може да представлява марка по смисъла на член 2 от тази директива и дали евентуално тази марка има отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от същата директива, но не освобождава компетентния в областта на марките орган от задължението му да извърши конкретен и общ анализ на отличителния характер на разглежданата марка, което означава, че той не може да откаже да регистрира даден знак като марка само с мотива, че този знак не е придобил отличителен характер поради използването му във връзка със заявените стоки или услуги.
- 2) Член 2 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като тези в главното производство не допуска даден знак да бъде регистриран като марка, тъй като е налице противоречие в заявката за регистрация, което запитващата юрисдикция трябва да провери.

Подписи