



## Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (десети състав)

8 октомври 2020 година \*

„Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 3, параграф 1, буква б) — Знаци, които могат да съставляват марка — Отличителен характер — Заявка за регистрация като марка за услуга на знак, който се състои от цветни мотиви и е предназначен да се поставя върху използваните за доставката на тази услуга предмети — Преценка на отличителния характер на този знак — Критерии“

По дело C-456/19

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен съд Стокхолм, заседаващ като апелативен патентен и търговски съд, Швеция) с акт от 14 юни 2019 г., постъпил в Съда на 14 юни 2019 г., в рамките на производство по дело

**Aktiebolaget Östgötatrafiken**

срещу

**Patent- och registreringsverket,**

СЪДЪТ (десети състав),

състоящ се от: М. Pešič, председател на състава, Е. Juhász (докладчик) и I. Jarukaitis, съдии,

генерален адвокат: G. Pitruzzella,

секретар: А. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

- за Aktiebolaget Östgötatrafiken, от R. Berzelius и F. Weyde, в качеството на представители,
- за Европейската комисия, от É. Gippini Fournier, К. Simonsson и G. Tolstoy, в качеството на представители,

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

постанови настоящото

\* Език на производството: шведски.

## Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася по същество до тълкуването на 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 спор между Aktiebolaget Östgötatrafiken и Patent- och registreringsverket (Патентна и регистрационна служба, Швеция) относно отхвърлянето на заявка за регистрация на марка.

### Правна уредба

#### *Директива 2008/95*

- 3 Член 2 от Директива 2008/95 е озаглавен „Знаци, от които може да се състои марката“ и гласи:  
„Марка може да се състои от всеки знак, който може да бъде представен графично, по-специално [...] рисунки, [...] 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“.
- 4 Член 3 от същата директива е озаглавен „Основания за отказ или недействителност“ и гласи:  
„1. Не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни:  
[...]  
б) марките, които нямат 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.  
[...].“
- 5 Директива 2008/95 е отменена, считано от 15 януари 2019 г., с Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1).

### *Директива 2015/2436*

- 6 Член 3 от Директива 2015/2436 е озаглавен „Знаци, от които може да се състои марката“ и гласи:  
„Марката може да се състои от всякакви знаци, по-специално [...] рисунки, [...] цветове, формата на стоката или нейната опаковка [...], при условие че тези знаци могат:  
а) да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия; [...]  
[...]“.
- 7 Член 4 от същата директива е озаглавен „Абсолютни основания за отказ или недействителност“ и предвижда:  
„1. Не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, подлежат на обявяване за недействителни:  
[...]  
б) марки, които са лишени от отличителен характер;  
[...]  
4. Не се отказва регистрация на марка в съответствие с параграф 1, буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация, след предварително използване, марката е придобила отличителен характер. Марка не се обявява за недействителна по същите причини, ако преди датата на искането за обявяване на недействителност, след предварително използване, марката е придобила отличителен характер.  
5. Всяка държава членка може да предвиди, че параграф 4 трябва да се прилага и когато отличителният характер е придобит след датата на заявката за регистрация, но преди датата на регистрацията“.
- 8 Съгласно член 54 от споменатата директива, който е озаглавен „Транспониране“, държавите членки са длъжни да транспонират по-специално членове 3—6 от същата до 14 януари 2019 г.

### **Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси**

- 9 Жалбоподателят в главното производство е притежател на фигуративни марки, регистрирани в Службата за интелектуална собственост под номера 363521—363523 за автомобилни и транспортни услуги от клас 39 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г.
- 10 Тези фигуративни марки са следните:  
– № 363521



– № 363522

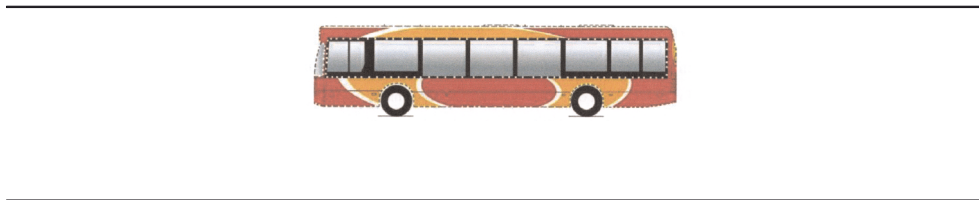


– № 363523

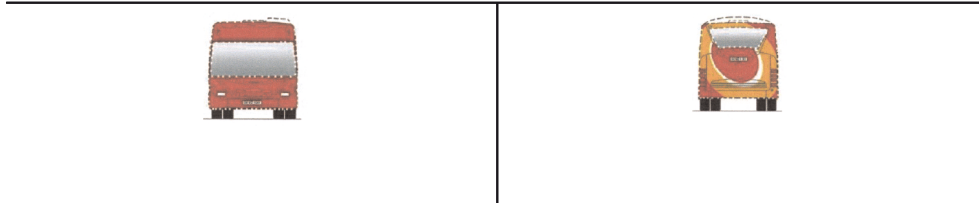


- 11 На 23 ноември 2016 г. жалбоподателят в главното производство подава пред Службата за интелектуална собственост три заявки за марки за различни автомобилни и транспортни услуги от клас 39 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки.
- 12 Трите марки са придружени от следното описание: „Оцветяване на превозни средства в червен, бял и оранжев цвят по указания начин“. Жалбоподателят в главното производство уточнява, че заявките не се отнасят до самата форма на превозните средства или до очертаните по тях черни или сиви полета.
- 13 С решение от 29 август 2017 г. Службата за интелектуална собственост отхвърля заявките с мотива, че знаците, за които се иска регистрация съгласно правото в областта на марките, са само декоративни, че не могат да се възприемат като годни да отличат заявените услуги и че поради това нямат отличителен характер.
- 14 Жалбоподателят в главното производство обжалва това решение пред Patent- och marknadsdomstolen (Патентен и търговски съд, Швеция).
- 15 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва, че заявените марки представляват „позиционни марки“, които се състоят от различни по големина елипси в червен, оранжев и бял цвят и се поставят в определен размер и положение върху използваните за извършването на транспортните услуги автобуси и влакове.

- 16 Изображенията, които жалбоподателят представя за заявените марки и на които очертава превозните средства с пунктирна линия, за да покаже, че исканата защита не се отнася до формата им, са следните:

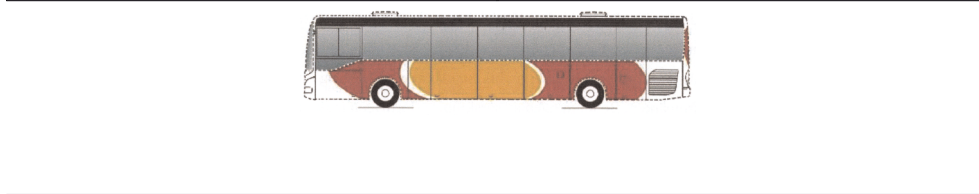


Изглед от страни

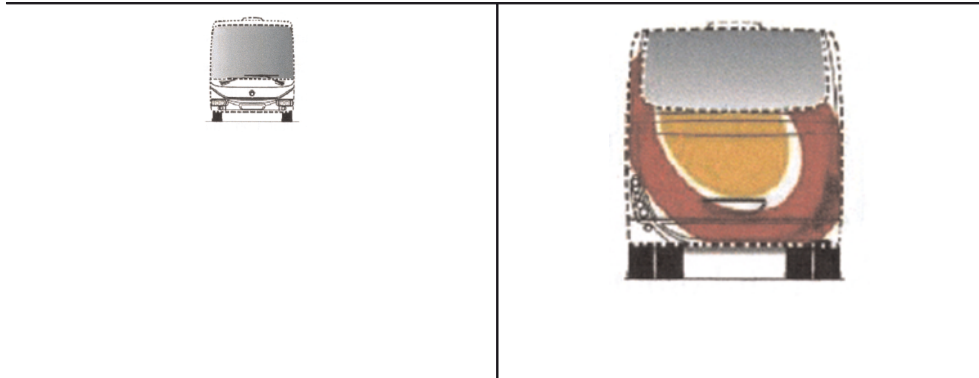


Изглед отпред

Изглед отзад



Изглед от страни



Изглед отпред

Изглед отзад



Изглед от страни



Изглед отпред/отзад

- 17 Освен това жалбоподателят в главното производство твърди, че заявените марки създават впечатление, сходно с това, което създават марките, регистрирани под номера 363521—363523, и че отличителният характер на първите не трябва да се преценява различно само поради факта че са предназначени да се поставят по определен начин върху използваните за транспортните услуги превозни средства. Жалбоподателят отбелязва също и че транспортните дружества по принцип поставят върху превозните си средства свои графични изображения или цветове, така че ползвателите на извършваните от тях услуги считат тези графични изображения или цветове за указания за търговски произход.
- 18 Службата за интелектуална собственост от своя страна изтъква, че защитата на фигуративните елементи на разглежданите в главното производство марки не се иска абстрактно, а за да бъдат поставяни върху използваните от жалбоподателя в главното производство превозни средства. Тъй като преценката на отличителния характер би следвало да е цялостна и превозните средства за търговски транспорт често се декорират с цветни мотиви, потребителите — за да могат да разберат, че става въпрос за марка — трябвало да са предварително запознати със съответните елементи, тъй като в противен случай биха ги счели за декоративни елементи. Предвид разнообразието в оцветяването и декорацията на превозните средства, използвани в съответния икономически сектор, разглежданите в главното производство знаци можели да се възприемат като указание за търговския произход само ако се различават в достатъчна степен от стандартното или обичайното в сектора, а случаят не бил такъв.
- 19 С решение от 29 март 2018 г. Patent- och marknadsdomstolen (Патентен и търговски съд) отхвърля жалбата на жалбоподателя в главното производство с мотива, че представените доказателства не установяват достатъчна разлика между цветовете и формата на знаците, за които се иска защита съгласно правото в областта на марките, и начина, по който другите предприятия декорират превозните си средства, и поради това не може да се приеме, че съответните потребители възприемат тези знаци като указание за търговски произход.
- 20 Жалбоподателят в главното производство обжалва това решение пред Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен съд Стокхолм, заседаващ като апелативен патентен и търговски съд, Швеция).
- 21 Запитващата юрисдикция отбелязва, че съгласно член 3 от Директива 2015/2436 основното, което се изисква от знака, за да бъде марка, е да има отличителен характер.
- 22 В това отношение запитващата юрисдикция подчертава постоянната практика на Съда, съгласно която съответните потребители невинаги възприемат по един и същи начин отличителния характер на знак според това дали разглежданата марка е триизмерна и се състои от външния вид на самата стока, или е словна или фигуративна марка. Всъщност, тъй като средните потребители нямат навик да предполагат какъв е произходът на стоките, изхождайки от тяхната форма или формата на тяхната опаковка, би могло да се окаже по-трудно да се установи отличителният характер на триизмерна марка, отколкото този на словна или фигуративна марка. Ето защо, както Съдът е приел, знак, който се смесва с външния вид на стоката, може да се счита за имащ отличителен характер само ако значително се отклонява от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.
- 23 По отношение на марките, обозначаващи услуги, запитващата юрисдикция посочва решението на Съда от 10 юли 2014 г., Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), в точка 20 от което се приема, че обзавеждането на търговско помещение може да отличава стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия, когато изобразеното обзавеждане значително се отклонява от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.

- 24 Запитващата юрисдикция все пак отбелязва, че в това решение Съдът не е уточнил при какви условия изискването за наличие на значителна разлика от стандартното или обичайното в сектора трябва да се прилага по отношение на марка, която обозначава услуга.
- 25 Освен това запитващата юрисдикция подчертава, че в споменатото решение Съдът не е анализирал дали разглежданата марка не е независима от външния вид на материалните предмети, които позволяват извършването на услугите, за които е регистрирана.
- 26 В този смисъл запитващата юрисдикция иска да се установи дали, за да се прецени отличителният характер на знаци — които са предназначени да се поставят върху определени части на превозните средства на доставчик на транспортни услуги, за да го отличават — трябва да се провери дали те значително се отклоняват от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.
- 27 При тези обстоятелства Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен съд Стокхолм, заседаващ като апелативен патентен и търговски съд) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
- „1) Трябва ли член 4, параграф 1, буква б) от Директива [2015/2436] да се тълкува в смисъл, че при заявка за регистрация на марка за услуга, която се състои от знак, поставен в определено положение и покриващ големи части от повърхността на използваните за извършването на услугите материални предмети, следва да се провери в каква степен марката не е независима от външния вид на тези предмети?
- 2) При утвърдителен отговор на първия въпрос, трябва ли марката значително да се отклонява от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор, за да може да се приеме, че има отличителен характер?“.

### **По преюдициалните въпроси**

- 28 Най-напред следва да се отбележи, че при отказ за регистрация на марка приложимото материално право се определя от датата на подаване на заявката за регистрация на тази марка (вж. по аналогия решение от 29 януари 2020 г., Sky и др., C-371/18, EU:C:2020:45, т. 49).
- 29 В случая разглежданите в главното производство заявки за регистрация са подадени на 23 ноември 2016 г., тоест на дата, към която срокът за транспониране на Директива 2015/2436 все още не е изтекъл и Директива 2008/95 все още не е отменена, поради което приложими към фактите в главното производство са разпоредбите на Директива 2008/95, а не тези на Директива 2015/2436.
- 30 Освен това следва да се подчертае, че макар цветните мотиви, за които се отнасят разглежданите в главното производство заявки за регистрация, да са предназначени да се поставят по определен начин върху голяма част от използваните за доставката на транспортните услуги предмети, жалбоподателят в главното производство изрично посочва, че самата форма на тези предмети не е обхваната от споменатите заявки.
- 31 Ето защо следва да се приеме, че с двата въпроса, които е уместно да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че налага при преценката на отличителния характер на знак — който е заявен за регистрация като марка за услуга, състои се от цветни мотиви и е предназначен да се поставя изключително и систематично по определен начин

върху голяма част от използваните за доставката на тази услуга предмети — да се вземе предвид връзката на знака с тези предмети и да се провери дали той значително се отклонява от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.

- 32 В това отношение от постоянната практика на Съда следва, че основната функция на марката е да гарантира на потребителя или на крайния ползвател какъв е произходът на обозначената с марката стока или услуга, като му позволява без вероятност от объркване да разграничи тази стока или услуга от такива с друг произход (решение от 12 юни 2019 г., *Hansson*, C-705/17, EU:C:2019:481, т. 31 и цитираната съдебна практика). Отличителният характер по смисъла на член 3 от Директива 2008/95 трябва да се преценява с оглед, от една страна, на стоките или услугите, за които се иска регистрация, и от друга страна, на това как знакът се възприема от съответните потребители, каквито са относително осведомените и в разумни граници наблюдателни и съобразителни средни потребители на тези стоки или услуги (вж. в този смисъл решения от 12 февруари 2004 г., *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, т. 34 и от 12 септември 2019 г., *Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)*, C-541/18, EU:C:2019:725, т. 20).
- 33 Освен това с оглед на преценката на отличителния характер на знак 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 решение от 27 март 2019 г., *Hartwall*, C-578/17, EU:C:2019:261, т. 26 и цитираната съдебна практика).
- 34 Когато, както в главното производство, заявката за марка се отнася до знак, предназначен да се поставя изключително и систематично по определен начин върху голяма част от използваните за извършването на тези услуги предмети, отличителният характер на този знак не може да се преценява независимо от начина, по който съответните потребители възприемат поставянето му върху тези предмети.
- 35 Всъщност, макар заявката за марка да не се отнася до използваните за извършване на услугите предмети, съответните потребители все пак възприемат цветните мотиви, от които се състои разглежданият знак, като поставени върху специално служещите им за основа предмети.
- 36 Ето защо този им начин на възприемане трябва да се вземе предвид при преценката на отличителния характер на знак, който се състои от цветни мотиви, предназначени да се поставят изключително и систематично върху служещи за извършване на услугите предмети.
- 37 В случая запитващата юрисдикция би следвало да установи въз основа на анализ *in concreto* и като цяло на материалите по делото дали посочените в заявката за регистрация комбинации от цветове и системното им подреждане могат да придадат на въпросните знаци присъщ отличителен характер (вж. по аналогия решение от 27 март 2019 г., *Hartwall*, C-578/17, EU:C:2019:261, т. 34). Това условие би трябвало да се приеме за изпълнено, ако анализът покаже, че поставените върху транспортните превозни средства на жалбоподателя в главното производство комбинации от цветове позволяват на средния потребител да разграничи без вероятност от объркване извършваните от това предприятие транспортни услуги от услугите, извършвани от други предприятия.
- 38 Дори и да се установи обаче, че тази комбинация от цветове няма присъщ отличителен характер за разглежданите услуги, не би могло да се изключи възможността те да придобият такъв в резултат на използването им.
- 39 При споменатия анализ не следва да се проверява дали знаците, за които се иска регистрация като марка, значително се отклоняват от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.



- 40 Всъщност от постоянната практика на Съда следва, че използваният критерий за преценка дали е налице значителна разлика от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор, се прилага в случаите, когато знакът, за който се иска регистрация като марка, се състои от външния вид на стоката, тъй като средният потребител няма навик да предполага какъв е произходът на стоките, изхождайки от тяхната форма или формата на тяхната опаковка, в отсъствие на какъвто и да било графичен или текстов елемент (вж. в този смисъл решения от 29 април 2004 г., Henkel/CХВП, C-456/01 P и C-457/01 P, EU:C:2004:258, т. 39, от 22 юни 2006 г., Storck/CХВП, C-25/05 P, EU:C:2006:422, т. 27—29, и от 7 май 2015 г., Voss of Norway/CХВП, C-445/13 P, EU:C:2015:303, т. 90 и 91).
- 41 Този критерий за преценка се прилага и в случаите, когато знакът се състои от изображение на обзавеждането на физическото пространство, в което се извършват услугите, за които се иска регистрация като марка (вж. в този смисъл решение от 10 юли 2014 г., Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, т. 20).
- 42 Това обаче не е така в случай като настоящия, при който разглежданите знаци се състоят от графични елементи, предназначени да се поставят върху предметите, които се използват за извършване на посочените в заявката за регистрация услуги.
- 43 В това отношение следва да се отбележи, че макар използваните за доставката на разглежданите в главното производство услуги предмети, а именно транспортни превозни средства, да фигурират в заявките за регистрация, за да се укажат както местата за поставяне на заявените марки, така и очертанията им, знаците, за които се иска регистрация като марка, не се смесват все пак с формата или опаковката на тези предмети, нито изобразяват физическото пространство, в което се извършват услугите. Всъщност споменатите знаци се състоят от подредени в определена система и ограничени в пространството комбинации от цветове. Следователно заявките за регистрация са за ясно определени графични елементи, които за разлика от знаците, за които се отнася цитираната в точки 40 и 41 от настоящото решение съдебна практика, не изобразяват предмет или пространство за извършване на услуги само защото са го указали с линии и очертания.
- 44 С оглед на изложеното на поставените въпроси следва да се отговори, че член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че налага при преценката на отличителния характер на знак — който е заявен за регистрация като марка за услуга, състои се от цветни мотиви и е предназначен да се поставя изключително и систематично по определен начин върху голяма част от използваните за доставката на тази услуга предмети — да се отчита как съответните потребители възприемат поставянето на знака върху предметите, без при това да следва да се проверява дали знакът значително се отклонява от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.

### **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 (десети състав) реши:

**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 тълкува в смисъл, че налага при преценката на**

**отличителния характер на знак — който е заявен за регистрация като марка за услуга, състои се от цветни мотиви и е предназначен да се поставя изключително и систематично по определен начин върху голяма част от използваните за доставката на тази услуга предмети — да се отчита как съответните потребители възприемат поставянето на знака върху предметите, без при това да следва да се проверява дали знакът значително се отклонява от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.**

Подписи