



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

10 юли 2014 година *

„Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Членове 2 и 3 — Знаци, които могат да съставляват марка — Отличителен характер — Изобразяване на обзавеждането на представителен магазин („flagship store“) чрез рисунка — Регистриране като марка на „услуги“, свързани с продукти, които се предлагат за продажба в такъв магазин“

По дело C-421/13

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Bundespatentgericht (Германия) с акт от 8 май 2013 г., постъпил в Съда на 24 юли 2013 г., в рамките на производство по дело

Apple Inc.

срещу

Deutsches Patent- und Markenamt,

СЪДЪТ (трети състав),

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

генерален адвокат: М. Wathelet,

секретар: К. Malacek, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 30 април 2014 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за Apple Inc., от V. Schmitz-Fohrmann и A. Ruge, Rechtsanwälte,
- за френското правителство, от D. Colas и F.-X. Bréchet, в качеството на представители,
- за полското правителство, от B. Majczyna, в качеството на представител,
- за Европейската комисия, от F. W. Bulst и E. Montaguti, в качеството на представители,

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

* Език на производството: немски.

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на членове 2 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 Запитването е отправено в рамките на спор между Apple Inc. (наричано по-нататък „Apple“) и Deutsches Patent- und Markenamt (Германско ведомство за патенти и марки, наричано по-нататък „DPMA“) относно постановения от последното отказ по заявка за регистрация на марка.

Правна уредба

Правото на Съюза

- 3 Член 2 от Директива 2008/95 гласи:

„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“.

- 4 Съгласно член 3, параграф 1 от същата директива:

„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;
- г) марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които са станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика;
- д) знаци, които се състоят изключително от:
 - i) формата, която произтича от естеството на самите стоки, или
 - ii) формата на стоките, която е нужна за постигане на технически резултат,
 - iii) формата, която придава значителна стойност на стоките,

[...]“.

- 5 Текстът на членове 2 и 3 от Директива 2008/95 съответства на текста на членове 2 и 3 от 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), която е отменена и заменена с Директива 2008/95, считано от 28 ноември 2008 г.

Германското право

- 6 Член 3, параграф 1 от Закона за защита на марките и други отличителни знаци (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) от 25 октомври 1994 г. (BGBl. 1994 I, стр. 3082) по същество съответства на член 2 от Директива 2008/95. Член 3, параграф 2 гласи:

„Не могат да бъдат защитени като марка знаци, които се състоят изключително от форма,

1. която произтича от естеството на самата стока,
2. която е нужна за постигането на технически резултат, или
3. която придава значителна стойност на стоката“.

- 7 Член 8 от посочения закон гласи:

„(1) Не се регистрират като марки знаците, на които се предоставя защита по смисъла на член 3, но които не могат да бъдат представени графично.

(2) Не могат да бъдат регистрирани марките,

1. които са лишени от всякакъв отличителен характер за съответните стоки или услуги,
2. които се състоят единствено 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“.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

- 8 На 10 ноември 2010 г. Apple получава разрешение от United States Patent and Trademark Office (Ведомство за патентите и марките в Съединените американски щати) за регистрация на триизмерна марка, състояща се в изображение на представителните си магазини („flagship stores“) чрез многоцветна рисунка (по-специално в стоманеносиво и светлокафяво), за услуги от клас 35 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, приета по време на дипломатическата конференция в Ница на 15 юни 1957 г., ревизирана последно в Женева на 13 май 1977 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (*Recueil des traités des Nations unies*, том 1154, № I-18200, стр. 89 [обн. ДВ бр. 64, 20 юли 2001 г.], наричана по-нататък „Ницката спогодба“), а именно за „услуги, предоставяни в рамките на търговията на дребно с компютри, компютърен софтуер, компютърни периферни устройства, мобилни телефони, битова електроника и аксесоари и свързаните с тях демонстрации на продукти“.

- 9 Посоченото изображение, описано от Apple като „отличителен дизайн и оформление на магазин за търговия на дребно“, е следното:



- 10 Впоследствие в приложение на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките от 14 април 1891 г., преразгледана и последно изменена на 28 септември 1979 г. (*Recueil des traités des Nations unies*, том 828, № I-11852, стр. 390), Apple разширява използването на тази марка в международен план. Това разширяване на използването е било прието от някои държави и отхвърлено от други.
- 11 На 24 януари 2013 г. DPMA отказва разширяването на използването на тази триизмерна международна марка (IR 1060321) на германска територия с мотива, че изображението на помещения, предназначени за продажбата на стоките на дадено предприятие, не е нищо друго освен представяне на съществен аспект от търговската дейност на това предприятие. Разбира се, дори и да е възможно потребителят да приеме обзавеждането на такова помещение като указание за качеството и ценовия клас на стоките, той не би възприел такова обзавеждане като указание за техния произход. Освен това изобразеното търговско помещение в случая не се отличава в достатъчна степен от магазините на другите доставчици на електронни стоки.
- 12 Apple обжалва посоченото решение за отказ на DPMA пред Bundespatentgericht.
- 13 Според тази юрисдикция обзавеждането, изобразено чрез триизмерния знак, възпроизведен в точка 9 от настоящото решение, притежава особености, които го отличават от обичайното обзавеждане на търговски помещения в този икономически сектор.
- 14 Bundespatentgericht обаче приема, че спорът, с който е сезиран, повдига по-съществени въпроси в областта на правото на марките, поради което решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
- „1) Следва ли член 2 от Директива [2008/95] да се тълкува в смисъл, че възможността за закрила на „опаковката [на стока]“ включва също и възможността за закрила на външния вид, в който се предоставя дадена услуга?

- 2) Следва ли член 2 и член 3, параграф 1 от Директива [2008/95] да се тълкуват в смисъл, че знак, представящ външния вид, в който се предоставя дадена услуга, може да бъде регистриран като марка?
- 3) Следва ли член 2 от Директива [2008/95] да се тълкува в смисъл, че изискването за графично представяне е изпълнено със самото представяне на рисунка, или е необходимо да се представи в допълнение и описание на външния вид или данни за абсолютните размери в дадени мерни единици или за относителните размери с данни за пропорциите?
- 4) Следва ли член 2 от Директива [2008/95] да се тълкува в смисъл, че обхватът на закрилата, предоставяна с марката за услуги в рамките на търговията на дребно с услуги, се разпростира и по отношение на произвежданите от самия търговец на дребно стоки?“.

По преюдициалните въпроси

По първи, втори и трети преюдициален въпрос

- 15 Най-напред следва да се уточни, че както е видно от акта за преюдициално запитване, използваният в първите два въпроса израз „външният вид, в който се предоставя дадена услуга“ препраща към обстоятелството, че Apple е подало заявка за регистрация като марка на знак, състоящ се в изображение на представителните му магазини за различни услуги, които според него попадат в клас 35 от Ницската спогодба и които целят да накарат потребителя да закупи стоките му.
- 16 Поради това с първия, втория и третия въпрос, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция иска да установи по същество дали членове 2 и 3 от Директива 2008/95 трябва да се тълкуват в смисъл, че изображението на обзавеждането на търговско помещение само чрез рисунка, без да се посочват размер и пропорции, може да бъде регистрирано като марка за услуги, представляващи свързани с тези стоки различни услуги, целящи да накарат потребителя да закупи предлаганите от заявителя стоки, и при утвърдителен отговор, дали „външният вид, в който се предоставя дадена услуга“ може да се приравни на „опаковка“.
- 17 Най-напред следва да се припомни, че за да може да съставлява марка по смисъла на член 2 от Директива 2008/95, предметът на заявката за регистрация трябва да отговаря на три условия. Първо, той трябва да съставлява знак. Второ, този знак трябва да може да бъде представен графично. На трето място, посоченият знак следва да може да отличи „стоките“ или „услугите“ на едно предприятие от тези на други предприятия (вж. относно член 2 от Директива 89/104 решения Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, т. 23; Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, т. 22 и Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, т. 28).
- 18 От текста на член 2 от Директива 2008/95 следва недвусмислено, че рисунките са сред категориите знаци, които могат да бъдат представени графично.
- 19 От това следва, че изображение като разглежданото по главното производство, което онагледява обзавеждането на търговско помещение посредством съвкупност от линии, очертания и форми, може да съставлява марка, при условие че то може да отличава стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия. Следователно такова изображение отговаря на посочените в точка 17 от настоящото решение първо и второ условие, и то без да е необходимо да се придава значение на факта, че на рисунката липсват означения на размера и пропорциите

на изобразеното търговско помещение, нито да се разглежда дали такава рисунка, като представяне на „външния вид, в който се предоставя дадена услуга“, може също така да се приравни на „опакровка“ по смисъла на член 2 от Директива 2008/95.

- 20 Изображението на обзавеждането на търговско помещение чрез рисунка може също така да отличава стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия и по този начин да отговаря на третото условие, посочено в точка 17 от настоящото решение. В това отношение е достатъчно да се отбележи, че не е изключено изобразеното чрез такъв знак обзавеждане на търговско помещение да позволява определянето на стоките или услугите, за които е заявена регистрацията, като произхождащи от определено предприятие. Както френското правителство и Комисията твърдят, такъв може да бъде случаят, при който изобразеното обзавеждане се различава съществено от приеманото за нормално или трайно установено в съответния икономически сектор (вж. по аналогия, що се отнася до знаците, представляващи уподобяване на определена стока, решения *Storck/CXBП*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, т. 28 и *Vuitton Malletier/CXBП*, C-97/12 P, EU:C:2014:324, т. 52).
- 21 Общата годност на даден знак да представлява марка по смисъла на член 2 от Директива 2008/95, не означава обаче, че този знак непременно притежава отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от посочената директива по отношение на стоки или услуги, за които е подадена заявка за регистрацията (вж. относно членове 4 и 7 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), чието съдържание съответства на това на членове 2 и 3 от Директива 2008/95, решения *Henkel/CXBП*, C-456/01 P и C-457/01 P, EU:C:2004:258, т. 32, както и *CXBП/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, C-265/09 P, EU:C:2010:508, т. 29).
- 22 Отличителният характер на даден знак трябва да се преценява конкретно по отношение, от една страна, на посочените стоки или услуги и от друга страна, на възприемането им от съответната група потребители, състояща се от средните потребители на тези стоки или услуги, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни (вж. по-специално решения *Linde* и др., C-53/01—C-55/01, EU:C:2003:206, т. 41; *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, т. 34 и *CXBП/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, EU:C:2010:508, т. 32 и 35).
- 23 Също така чрез извършването на конкретна проверка компетентният орган трябва да определи дали знакът, що се отнася до характеристиките на съответните стоки или услуги, е описателен или не по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 или попада в обхвата на едно от другите основания за отказ на регистрацията, които също така са изброени в посочения член 3 (решение *Koninklijke KPN Nederland*, EU:C:2004:86, т. 31 и 32).
- 24 С изключение на член 3, параграф 1, буква д) от посочената директива, който се отнася изключително до знаците, състоящи се от форма, за които е подадена заявка за регистрацията по отношение на определена стока, и който следователно е без значение за решаването на спора по главното производство, разпоредбите на член 3, параграф 1, посочени в същия параграф в букви б) и в), не индивидуализират изрично категориите знаци (вж. в този смисъл решение *Linde* и др., EU:C:2003:206, т. 42 и 43). От това следва, че критериите за преценка, които трябва да бъдат използвани от компетентния орган при прилагането на горепосочените разпоредби към знаци, които се състоят от рисунка, изобразяваща обзавеждане на търговско помещение, не се различават от критериите, използвани за другите видове знаци.
- 25 Накрая, що се отнася до въпроса, който също е основен за разрешаване на спора по главното производство и който е разискван в съдебно заседание в резултат на зададен от Съда въпрос, дали услугите, целящи да накарат потребителя да закупи стоките, предлагани от заявителя, могат да представляват „услуги“ по смисъла на член 2 от Директива 2008/95, за които може да

бъде регистриран като марка знак като разглеждания по главното производство, Apple заявява, че случаят е такъв и се позовава на вече извършеното от Съда разграничение между продажбата на стоки, от една страна, и предоставянето на услуги, които попадат в обхвата на понятието „услуга“ и имат за цел да доведат до тази продажба, от друга страна (решение *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, C-418/02, EU:C:2005:425, т. 34 и 35). За сметка на това Комисията счита, че тази съдебна практика не се прилага към положение като това, предмет на спора по главното производство, при което тези услуги имат за цел само да накарат потребителя да закупи стоките на заявителя.

- 26 В това отношение следва да се приеме, че ако не се прилагат основанията за отказ за регистриране, посочени в Директива 2008/95, знак, който изобразява обзавеждането на представителни магазини на производител на стоки, може правомерно да бъде регистриран не само за тези стоки, но също и за услугите, попадащи в един от класовете на Ницката спогодба относно услугите, когато те не представляват неделима част от предлаганите за продажба горепосочени стоки. Някои услуги, като посочените в заявката на Apple и уточнени от него в съдебно заседание, състоящи се в извършване в тези магазини на демонстрации на изложени в тях стоки посредством семинари, могат сами по себе си да съставляват възмездни услуги, които попадат в обхвата на понятието „услуги“.
- 27 Предвид всички съображения, изложени по-горе, на първия, втория и третия въпрос следва да се отговори, че членове 2 и 3 от Директива 2008/95 трябва да се тълкуват в смисъл, че изображението на обзавеждането на търговско помещение за продажба на стоки само чрез рисунка, без да се посочват размер и пропорции, може да бъде регистрирано като марка за услуги, представляващи свързани с тези стоки услуги, но които не са неделима част от предлагането им за продажба, при условие че то може да отличи услугите, предлагани от заявителя, от тези на други предприятия и че не се прилага нито едно от основанията за отказ, посочени в тази директива.

По четвъртия въпрос

- 28 Както следва от точки 26 и 27 от настоящото решение, Директива 2008/95 не изключва регистрирането на марка за услуги, които се отнасят до стоки, предлагани от заявителя.
- 29 Въпросът относно обхвата на защитата, предоставяна от такава марка, както отбелязват Apple и Комисията, обаче очевидно е без връзка с предмета на спора по главното производство, тъй като той се отнася само до отказа на DPMA да регистрира като марка изображения в точка 9 от настоящото решение знак.
- 30 Следователно четвъртият въпрос трябва да бъде обявен за недопустим в приложение на установената практика на Съда, според която отправеното от национална юрисдикция преюдициално запитване може да се отхвърли, когато е съвсем очевидно, че исканото тълкуване на правото на Съюза няма никаква връзка с действителността или с предмета на спора по главното производство (вж. по-специално решения *Cipolla* и др., C-94/04 и C-202/04, EU:C:2006:758, т. 25, както и *Jakubowska*, C-225/09, EU:C:2010:729, т. 28).

По съдебните разноски

- 31 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:

Членове 2 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 тълкуват в смисъл, че изображението на обзавеждането на търговско помещение за продажба на стоки само чрез рисунка, без да се посочват размер и пропорции, може да бъде регистрирано като марка за услуги, представляващи свързани с тези стоки услуги, но които не са неделима част от предлагането им за продажба, при условие че то може да отличи услугите, предлагани от заявителя, от тези на други предприятия и че не се прилага нито едно от основанията за отказ, посочени в тази директива.

Подписи