Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

15 март 2012 година*

„Марки — Директива 2008/95/ЕО — Основания за отказ или недействителност — Словесни изрази, които представляват съчетание от думи и буквен низ, съставен от първите букви на тези думи — Отличителен характер — Описателен характер — Критерии за преценка“

По съединени дела C-90/11 и C-91/11

с предмет преюдициални запитвания, отправени на основание член 267 ДФЕС от Bundespatentgericht (Германия) с актове от 11 януари 2011 г., постъпили в Съда на 25 февруари 2011 г., в рамките на производства по дела

Alfred Strigl/Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11)

и

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)

срещу

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,

СЪДЪТ (трети състав)

състоящ се от: г-н K. Lenaerts, председател на състав, г-жа R. Silva de Lapuerta (докладчик), г-н E. Juhász, г-н G. Arestis и г-н T. von Danwitz, съдии,

генерален адвокат: г-н N. Jääskinen,

секретар: г-н A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

— за Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, от J. Nabert, Rechtsanwalt,

— за италианското правителство, от г-жа G. Palmieri, в качеството на представител, подпомагана от г-н G. Palatiello, avvocato dello Stato,

— за полското правителство, от г-н M. Szpunar, в качеството на представител,

* Език на производството: немски.

— за Европейска комисия, от г-н T. van Rijn и г-н F. Bulst, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 26 януари 2012 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалните запитвания се отнасят до тълкуването на член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, стр. 25, наричана по-нататък „Директивата“).

2 Запитванията са отправени в рамките на две производства, първото от които е свързано със заявката на г-н Strigl пред Deutsches Patent- und Markenamt (германското патентно ведомство, наричано по-нататък „ведомството“) за регистрация на израза „Multi Markets Fund MMF“ като словна марка, а второто е образувано по спор между Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (наричано по-нататък „Securvita“) и Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (наричано по-нататък „Öko-Invest“) по повод регистрацията на израза „NAI — Der Natur-Aktien-Index“ като словна марка.

Правна уредба

Правото на Съюза

3 Член 3 от Директивата е озаглавен „Основания за отказ или недействителност“ и предвижда:

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

а) знаци, които не могат да съставляват марка;

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;

[…]“.

Националното право

4 Член 8, параграф 2, точки 1 и 2 от Закона за защита на марките и на други отличителни знаци (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) от 25 октомври 1994 г. (BGBl. 1994 I, стр. 3082, наричан по-нататък „MarkenG“) предвижда:

„Не се регистрират:

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

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

Споровете в главните производства и преюдициалните въпроси

Дело C-90/11

5 През 2008 г. г-н Strigl подава във ведомството заявка за регистрация на словната марка „Multi Markets Fund MMF“ за означаване на услуги от клас 36 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена, със следното описание: „застрахователна дейност (застрахователни консултации, застраховане и застрахователно посредничество); консултации относно застраховки; финансови сделки (услуги на банкови и кредитни институции, финансови консултации, инвестиране, доверително управление, инвестиционни услуги); сделки с недвижимо имущество (управление на недвижимо имущество, посреднически услуги при сделки с недвижимо имущество); финансови консултации и консултации за управление на активи“.

6 С решения от 23 май и 11 септември 2008 г. ведомството отхвърля заявката за регистрация на основание член 8, параграф 2, точки 1 и 2 от MarkenG.

7 Ведомството приема, че словосъчетанието „Multi Markets Fund“ обозначава фонд, който инвестира на множество финансови пазари.

8 Що се отнася до буквения низ „MMF“, според ведомството може да се приеме, че потребителите — за които следва да се допусне, че не знаят значението му — ще го разберат като очевидното съкращение на първите три словни елемента от знака „Multi Markets Fund“, доколкото това съкращение е разположено непосредствено след трите словни елемента и се състои от първите им букви.

9 Макар да приема, че буквеният низ „MMF“, разгледан сам по себе си, наистина може да има различни значения, ведомството все пак стига до извода, че като се вземат предвид останалите елементи на марката, за която е поискана регистрация, и услугите, за които е заявена, изборът очевидно се стеснява.

10 Г-н Strigl обжалва този отказ пред Bundespatentgericht (Федерален патентен съд). Той смята, че заявената марка има многобройни значения във финансовата област и няма конкретна връзка с определена финансова услуга. Всъщност елементът „MMF“ можел да съответства на редица съкращения, което според него било достатъчно, за да се изключи схващането, че този знак може да бъде използван като описателен.

11 При тези условия Bundespatentgericht решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

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

Дело C-91/11

12 Словната марка „NAI — Der Natur-Aktien-Index“ е регистрирана на 25 юни 2001 г. във ведомството по заявка на Securvita за услугите от клас 36 от Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена.

13 На 18 юли 2007 г. Öko Invest подава искане посочената марка да бъде обявена за недействителна, като изтъква, че буквеният низ „NAI“ се използва в областта на финансите като съкращение на словосъчетанието „Natur-Aktien-Index“. Според Öko-Invest това словосъчетание, разположено непосредствено след буквения низ, представлява описателно означение. Буквеният низ, възприеман като обикновено съкращение на словосъчетанието, може също да се смята само за описателно означение. Според Öko-Invest съответните потребители биха разбрали означението като описание на услугите, обозначавани с регистрираната марка, тъй като тези услуги са свързани с индекс на акциите на предприятия с екологична насоченост.

14 С решение от 28 май 2008 г. ведомството уважава искането за обявяване на посочената марка за недействителна. В мотивите към решението си ведомството приема, че регистрацията е недопустима поради наличието на основанието за недействителност по член 8, параграф 2, точка 1 от MarkenG, тъй като, разгледана в нейната цялост, марката се свежда до съчетание от чисто описателни означения, предхождани от съкращение.

15 Според ведомството разположеният преди словосъчетанието буквен низ „NAI“ е съкращение, което потребителите биха разпознали именно като такова. Това се дължало, от една страна, на съвпадението между първите букви на думите от словосъчетанието и буквения низ „NAI“, и от друга страна — на поставеното след буквения низ тире, което още повече засилвало впечатлението, че става дума за съкращение.

16 Securvita обжалва това решение пред Bundespatentgericht, като поддържа, че по отношение на регистрираната марка не е налице нито едно от основанията за недействителност.

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

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

Производство пред Съда

18 С определение на председателя на Съда от 26 май 2011 г. двете дела са съединени за целите на производството, както и на съдебното решение.

По преюдициалните въпроси

Предварителни бележки

19 Тъй като основанията за отказ или недействителност по член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директивата са идентични с основанията за отказ по член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11,

1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), заменен с Регламент (ЕО) №°207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1), практиката на Съда във връзка с тези регламенти може да се прилага спрямо разпоредбите на Директивата, разглеждани по споровете в главните производства.

20 Доколкото запитващата юрисдикция посочва — понякога кумулативно, понякога алтернативно — двете основания за отказ на регистрация и за недействителност по член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директивата, следва най-напред да се напомни, че макар наистина всяко от посочените в член 3, параграф 1 от Директивата основания за отказ на регистрация да е независимо от останалите и да изисква отделно разглеждане, все пак има очевидно припокриване между съответните приложни полета на основанията по букви б) и в) от тази разпоредба (вж. в този смисъл Решение от 12 февруари 2004 г. по дело Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, стр. I-1619, точка 85).

21 Съответно знак, който има описателен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директивата за стоките или услугите, за които е поискана регистрацията му като марка, поради самия този факт винаги е лишен от отличителен характер по отношение на същите тези стоки или услуги по смисъла на посочения параграф 1, буква б) от Директивата (вж. Решение по дело Koninklijke KPN Nederland, посочено по-горе, точка 86 и Решение от 10 март 2011 г. по дело Agencja Wydawnicza Technopol/СХВП, C-51/10 P, Сборник, стр. I-1541, точка 33 и цитираната съдебна практика).

22 Освен това тези основания за отказ трябва да се тълкуват в светлината на общия интерес, който всяко от тях брани. Общият интерес, който се отчита при разглеждането на тези основания, може и дори трябва да отразява различни съображения в зависимост от съответното основание за отказ (вж. Решение от 29 април 2004 г. по дело Henkel/СХВП, C-456/01 P и C-457/01 P, Recueil, стр. I-5089, точки 45 и 46, както и Решение от 16 септември 2004 г. по дело SAT.1/СХВП, C-329/02 P, Recueil, стр. I-8317, точка 25).

23 Що се отнася до словесните изрази, съставени от комбинация от елементи, Съдът е пояснил, че евентуалният описателен характер може да се изследва частично за всеки от тези елементи, взет поотделно, но трябва при всяко положение да бъде установен също и за съвкупността, която те образуват (вж. в този смисъл Решение от 19 април 2007 г. по дело СХВП/Celltech R&D, C-273/05 P, Сборник, стр. I-2883, точки 76 и 79, както и цитираната съдебна практика).

24 Въпросите, които запитващата юрисдикция поставя на Съда, трябва да се разгледат именно в светлината на тези съображения.

Относно разглежданите в главните производства словосъчетания

25 Що се отнася до двете основни словосъчетания от разглежданите в главните производства марки, а именно „Multi Markets Fund“ и „Der Natur-Aktien-Index“, запитващата юрисдикция посочва, че едното от тях обозначава инвестиционен фонд, който работи на множество финансови пазари, а другото — борсов индекс, който обединява акциите на дружества с екологична насоченост.

26 Според националната юрисдикция сами по себе си тези словосъчетания трябва да се разглеждат като описващи характеристиките на предлаганите финансови услуги по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директивата, тъй като в търговската дейност указват вид услуги, както и някои от характеристиките им.

Относно разглежданите в главните производства буквени низове

27 Що се отнася до разглежданите в главните производства буквени низове, националната юрисдикция смята, че взети поотделно, знаците „MMF“ и „NAI“ нямат описателен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директивата.

28 Всъщност сами по себе си тези низове не биха могли да указват някоя от характеристиките на съответните услуги по смисъла на посочената разпоредба от Директивата.

Относно спорните марки, разглеждани като цяло

29 Видно от посоченото по-горе, с въпросите си запитващата юрисдикция иска да установи дали основанията за отказ по член 3, параграф 1, буква б) и/или в) от Директивата се прилагат по отношение на словна марка, която представлява сбор от описателно словосъчетание и буквен низ, който сам по себе си не е описателен, но се състои от първите букви на думите от словосъчетанието.

30 В това отношение следва да се отбележи, че целта на член 3, параграф 1, буква б) от Директивата е да се възпрепятства регистрирането на марки без отличителен характер, който е единственото качество на марките, което ги прави годни да изпълняват основната си функция — да гарантират на потребителя или на крайния ползвател какъв е произходът на обозначената с марката стока или услуга, като му позволяват да отличи тази стока или услуга от други стоки или услуги с различен произход, без да е възможно да ги обърка (вж. Решение от 18 юни 2002 г. по дело Philips, C-299/99, Recueil, стр. I-5475, точка 30 и Решение по дело SAT.1/СХВП, посочено по-горе, точка 23).

31 Що се отнася до член 3, параграф 1, буква в) от Директивата, общият интерес, който тази разпоредба брани, е да се гарантира, че знаците, които описват една или няколко характеристики на стоките или услугите, за които се иска регистрация на марка, ще могат да се използват свободно от всички икономически оператори, предлагащи такива стоки или услуги (вж. Решение по дело Agencja Wydawnicza Technopol/СХВП, посочено по-горе, точка 37 и цитираната съдебна практика).

32 В случая е важно да се отбележи, че и в двете главни производства разглежданите три главни букви, а именно „MMF“ и съответно „NAI“, представляват първите букви на думите от словосъчетанията, към които са прибавени. Поради това във всяка от тези хипотези словосъчетанието и буквеният низ неизбежно взаимно се обясняват и подчертават съществуващата помежду им връзка. Следователно всеки буквен низ е предназначен да подобри възприемането на словосъчетанието от потребителите, като опрости употребата и улесни запаметяването му.

33 В това отношение няма никакво значение дали буквеният низ е разположен преди, или след словосъчетанието.

34 Що се отнася до комбинацията „NAI — Der Natur-Aktien-Index“, важно е също така да се отбележи, че след буквения низ „NAI“ е поставено тире, което го свързва със словосъчетанието. Както следва от определението за преюдициално запитване, това тире засилва цялостното впечатление, че буквеният низ е само съкращение на следващото го словосъчетание. Освен това, както посочва и националната юрисдикция, този извод не се променя, поради обстоятелството че буквеният низ „NAI“ не съдържа първата буква на определителния член „Der“ от следващото го словосъчетание, доколкото определителният член „Der“ е спомагателен елемент спрямо съществителните имена, чиито първи букви образуват въпросния буквен низ.

35 Освен това няма допълнителни данни, които да позволяват да се приеме, че сборът от словосъчетанието и буквения низ е необичаен или има собствено значение, което позволява във възприятието на съответните потребители разглежданите услуги да бъдат отличени от тези с друг търговски произход (вж. в този смисъл Решение от 8 май 2008 г. по дело Eurohypo/СХВП, C-304/06 P, Сборник, стр. I-3297, точка 69).

36 Напротив, когато към словосъчетанието само се добавя съставляващ съкращение буквен низ, без да се внасят необичайни промени, може да се образува словесен израз, състоящ се изключително от знаци или означения, които могат да послужат в търговската дейност за указване на характеристиките на съответните услуги (вж. в този смисъл Решение по дело Koninklijke KPN Nederland, посочено по-горе, точка 98).

37 Освен това, ако — както допуска запитващата юрисдикция — съответните потребители възприемат разглежданите в главните производства буквени низове като съкращения на словосъчетанията, до които са поставени, тези низове не могат да надделеят над сбора от всички елементи на марката като цяло, и то дори когато може да се разглеждат като притежаващи сами по себе си отличителен характер.

38 Напротив, както пояснява генералният адвокат в точка 56 от заключението си, буквеният низ, който се състои от първите букви на думите, образуващи словосъчетанието, заема само второстепенно положение спрямо това словосъчетание. Както допуска и запитващата юрисдикция, макар съответните буквени низове, взети поотделно, да имат неописателен характер, всеки от тях може да добие описателен характер поради комбинирането му в разглежданата марка с основния израз, който пък сам по себе си е описателен, а буквеният низ ще се възприеме като негово съкращение.

39 Оттук следва, че ако съответните потребители възприемат разглежданите в главните производства марки в тяхната цялост като предоставящи информация за характеристиките на финансовите услуги, които обозначават, въпросните марки следва да се смятат за описателни по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директивата и съответно задължително лишени от отличителен характер по отношение на съответните услуги по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Директивата (вж. в този смисъл Решение по дело Koninklijke KPN Nederland, посочено по-горе, точка 86).

40 Ето защо на поставените въпроси следва да се отговори, че член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директивата трябва да се тълкува в смисъл, че се прилага по отношение на словна марка, която представлява сбор от описателно словосъчетание и сам по себе си неописателен буквен низ, когато потребителите възприемат буквения низ като съкращение на словосъчетанието, тъй като се състои от първите букви на думите в него, и поради това съответната марка, разглеждана като цяло, може да се разбира като съчетание от описателни означения или съкращения, което следователно е лишено от отличителен характер.

По съдебните разноски

41 С оглед на обстоятелството, че за страните по главните производства 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:

Член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че се прилага по отношение на

словна марка, която представлява сбор от описателно словосъчетание и сам по себе си неописателен буквен низ, когато потребителите възприемат буквения низ като съкращение на словосъчетанието, тъй като се състои от първите букви на думите в него, и поради това съответната марка, разглеждана като цяло, може да се разбира като съчетание от описателни означения или съкращения, което следователно е лишено от отличителен характер.

Подписи