Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
A. BIONDI
представено на 6 февруари 2025 година [1]

Дело C-17/24

CeramTec GmbH
срещу
Coorstek Bioceramics LLC

(Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Касационен съд, Франция)

„Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Недобросъвестност на заявителя — Абсолютни основания за отказ на регистрация — Знак, който се състои изключително от функционалната форма на стоката — Липса на връзка между техническото решение и регистрираните марки“

I. Въведение

1. С преюдициалното запитване, предмет на настоящото дело, Cour de cassation (Касационен съд, Франция) пита Съда относно възможното припокриване между съответните приложни полета на абсолютните основания за недействителност на марката на Общността (понастоящем марка на Европейския съюз), предвидени в член 52, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [2], които изискват съответно наличие на някое от изброените в член 7, параграф 1 от този регламент абсолютни основания за отказ на регистрация и недобросъвестност на заявителя.

2. По-специално запитващата юрисдикция иска да се установи дали намерението да се продължат правата върху техническо решение, притежавани по силата на изтекъл патент, е достатъчно, за да обоснове недобросъвестност на заявителя към датата на подаване на заявката за регистрация на марка, когато след тази дата се окаже, че заявеният за регистрация знак не включва никакво техническо решение и поради това съответната марка не може да бъде обявена за недействителна по силата на член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с абсолютното основание за отказ на регистрация, предвидено в член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от същия регламент, с което се цели да се възпрепятства регистрацията на знаци, предоставящи на притежателя на марката монопол върху такива решения.

[1] Език на оригиналния текст: френски.

[2] Регламент (ЕО) на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).

3. За целта тази юрисдикция поставя на Съда три въпроса, първият от които се отнася до връзката между абсолютните основания за недействителност, предвидени в член 52, параграф 1, съответно букви а) и б) от Регламент № 207/2009, а вторият и третият — до тълкуването на член 52, параграф 1, буква б) от същия регламент.

4. Преюдициалното запитване е отправено в рамките на спор с предмет иск за установяване на нарушение, предявен от CeramTec GmbH (наричано по-нататък „CeramTec“) срещу Coorstek Bioceramics LLC (наричано по-нататък „Coorstek“), и насрещен иск на Coorstek за обявяване на недействителност на три притежавани от CeramTec марки на ЕС.

II. Правна уредба

5. Регламент № 207/2009 е изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424[3], в сила от 23 март 2016 г., след което е отменен и заменен, считано от 1 октомври 2017 г., с Регламент (ЕС) 2017/1001[4]. В случая всички факти по спора в главното производство попадат ratione temporis в приложното поле на Регламент № 207/2009 в първоначалната му редакция[5].

6. Съгласно член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009 в редакцията му, приложима към фактите по спора в главното производство, регистрация се отказва на знаците, които се състоят изключително от „формата на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат“.

7. Член 52, параграф 1 от Регламент 207/2009 гласи следното:

„Марка на [ЕС] се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до Службата [за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)], или въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение:

а) когато марката на [ЕС] е била регистрирана в противоречие с разпоредбите на член 7;

б) когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка.

[3] Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент № 207/2009 и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21).

[4] Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

[5] От акта за преюдициално запитване е видно, че както твърдените нарушения, така и датата на подаване на заявките за регистрация на оспорваните марки — която единствено е от значение за определянето на материалното право, приложимо към насрещния иск за обявяване на недействителност (вж. в този смисъл решение от 29 януари 2020 г., Sky и др. (C-371/18, наричано по-нататък „решение Sky“, EU:C:2020:45, т. 49) — предхождат 23 март 2016 г.

III. Спорът в главното производство, преюдициалните въпроси и производството пред Съда

8. CeramTec е установено в Германия дружество, специализирано в разработването, производството и дистрибуцията на компоненти от техническа керамика, използвани по-специално в състава на тазобедрени или коленни импланти, които продава на производителите на протези за изработката на цялостни тазобедрени протези, продавани след това на крайни потребители като болници или хирурзи ортопеди.

9. Coorstek е дружество, учредено съгласно американското право, чиято дейност се състои в производството на медицински компоненти от усъвършенствана техническа керамика, по-конкретно за тазобедрени и междупрешленни протези, както и за зъбни протези.

10. CeramTec е било притежател на европейски патент № EP 0 542 815, посочващ Франция и отнасящ се до композитен керамичен материал, който патент е изтекъл на 5 август 2011 г.

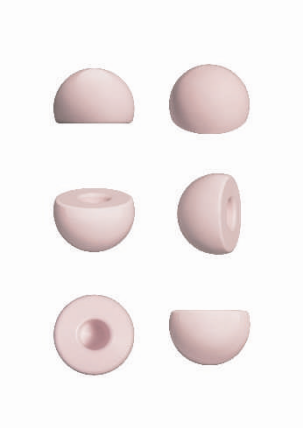
11. На 23 август 2011 г. CeramTec подава три заявки за регистрация на марки на ЕС (наричани по-нататък „оспорваните марки“), а именно:

– марката, представляваща розов цвят pantone 677C, издание 2010 г., регистрирана на 26 март 2013 г. под номер 010214195, с претендиран приоритет въз основа на германска марка от 21 юли 2011 г.,

– изобразената по-долу фигуративна марка в розов цвят pantone 677, регистрирана на 12 април 2013 г. под номер 010214112, с претендиран приоритет въз основа на германска марка от 25 юли 2011 г.,



– изобразената по-долу триизмерна марка в розов цвят Pantone 677, регистрирана на 20 юни 2013 г. под номер 010214179, с претендиран приоритет въз основа на германска марка от 26 юли 2011 г.



12. На 13 декември 2013 г. CeramTec предявява иск срещу Coortek за нарушение на правата върху марките и паразитна конкуренция. Coorstek предявява насрещен иск за обявяване на оспорваните марки за недействителни.

13. С решение от 25 юни 2021 г. Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж, Франция) обявява оспорваните марки за недействителни поради недобросъвестно подаване на заявка (наричано по-нататък „решението на Апелативен съд Париж“).

14. Този съд отбелязва, че към датата на подаване на заявките за регистрация на оспорваните марки Ceramtec е било убедено в техническия ефект на хромовия оксид за гарантиране на твърдостта и якостта на керамичните глави, използвани при изработката на медицински протези, и че е искало да защити розовия цвят на главите, който те придобиват вследствие на наличието на хромов оксид в керамичния материал. Въз основа на това той стига до извода, че това дружество е имало намерение да продължи монопола си върху техническото решение, защитено преди това с патент, който тъкмо бил изтекъл, и да попречи на конкурентите да навлязат на пазара, на който то е имало господстващо положение благодарение на този патент. Съответно CeramTec е имало намерение да получи изключително право за цели, различни от свързаните с функцията на марката.

15. CeramTec подава касационна жалба срещу решението на Апелативен съд Париж. То твърди, че тълкуване на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, което би позволило обявяването на недействителност на марка на единственото основание, че заявителят ѝ е имал за цел да продължи правата върху техническо решение, без да се докаже, че правото върху тази марка действително осигурява или продължава защитата на такова техническо решение, би означавало да се заобиколи приложното поле на член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от този регламент и да се пренебрегнат съответните приложни полета на тези две разпоредби. В настоящия случай, след изтичането на патента му и подаването на заявките за оспорваните марки, CeramTec открило, че хромовият оксид, който придава заявения с тези марки розов цвят, всъщност няма никакъв технически ефект. При тези обстоятелства според него оспорваните марки не биха могли да са в разрез с предназначението на правото на марка. То твърди, че намерението на заявителя само по себе си не е достатъчно и че възприемането на обратния подход би означавало понятието за недобросъвестност да се използва като вратичка за прилагането на основанието за недействителност по член 7, параграф 1, буква д), точка ii) във връзка с член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, без да са изпълнени условията за прилагането му.

16. Coorstek твърди, че член 52, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009 и член 52, параграф 1, буква б) от същия регламент преследват различни цели и че не може да се приеме, че първите представляват специални разпоредби, които имат предимство пред последната разпоредба. Това били две различни хипотези, при които марката може да бъде обявена за недействителна на съвсем различни основания. Според Coorstek подаването на заявка за знак с цел да се запази техническо решение нарушавало лоялната конкуренция дори ако патентованият технически ефект, станал обществено достояние, в крайна сметка се окаже неефективен.

17. Запитващата юрисдикция счита, че жалбата на CeramTec поставя неразглеждания досега въпрос за връзката между член 7 от Регламент № 207/2009, към който препраща член 52, параграф 1, буква а) от този регламент, и член 52, параграф 1, буква б) от него. Тази юрисдикция подчертава, че CeramTec е предявило искове срещу Coorstek за нарушение на правата върху оспорваните марки и в Германия, Съединените щати и Швейцария и че в рамките на заведеното в Германия дело, с решение от 13 март 2023 г. Oberlandesgericht Stuttgart (Висш областен съд Щутгарт, Германия) е възприел различен подход в сравнение с този в решението на Апелативен съд Париж[6]. Въз основа на това тя стига до извода, че между апелативни съдилища на държави членки е налице разминаване в тълкуването.

18. При тези обстоятелства Cour de cassation (Касационен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли да се считат за самостоятелни или дори изключващи се основанията за недействителност, които се състоят, от една страна, в регистрация на марка в противоречие с разпоредбите на член 7 [от Регламент № 207/2009], и от друга страна, в недобросъвестност на заявителя към датата на подаване на заявката и са предмет съответно на член 52, параграф 1, буква а) и буква б) [от същия] регламент?

2) Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, може ли недобросъвестността на заявителя да се преценява с оглед само на абсолютното основание за отказ на регистрация, посочено в член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009, без да е установено, че заявеният като марка знак се състои изключително от формата на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат?

3) Трябва ли член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 да се тълкува в смисъл, че изключва наличието на недобросъвестност на заявителя, който е подал заявка за регистрация на марка с намерението да защити техническо решение, когато след подаването на тази заявка се установи, че няма връзка между въпросното техническо решение и знаците, съставляващи заявената марка?“.

19. Писмени становища представят страните в главното производство, френското правителство и Европейската комисия. Тези заинтересовани страни участват в проведеното на 13 ноември 2024 г. съдебно заседание за изслушване на устните състезания.

[6] От представената в секретариата на Съда преписка по националното производство е видно, че с решението на Oberlandesgericht Stuttgart (Висш областен съд Щутгарт) от 13 март 2023 г. е отменено спирането на производството за нарушение, образувано по инициатива на CeramTec от германските съдилища, след регистрацията през 2019 г. на нови марки на ЕС, съответстващи на оспорваните марки, и подаването от Coorstek пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) на искане за обявяване на тези марки за недействителни.

IV. Анализ

20. В съответствие с искането на Съда настоящото заключение ще се съсредоточи върху първия и втория преюдициален въпрос.

21. Преди да пристъпя към разглеждането им, ще припомня накратко относимата съдебна практика по въпроса за недобросъвестността на заявителя при регистрацията на марка на ЕС.

A. Кратък преглед на относимата съдебна практика

22. Понятието „недобросъвестност“, съдържащо се в член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, е самостоятелно понятие на правото на Съюза[7]. При липсата на каквато и да било дефиниция в този регламент смисълът и обхватът на това понятие следва да се определят с оглед на обичайното му значение в общоупотребимия език, като се държи сметка за контекста, в който се използва, и за целите, преследвани с посочения регламент[8].

23. Макар съобразно обичайното му значение в общоупотребимия език понятието „недобросъвестност“ да предполага наличието на непочтена нагласа или намерение, за целите на тълкуването му трябва да се вземе предвид конкретният контекст на правото в областта на марките, а именно контекстът на търговския оборот[9]. В решение Koton Съдът съответно уточнява, че абсолютното основание за недействителност по член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 се прилага, когато от релевантни и непротиворечиви улики следва, че притежателят на марка на ЕС е подал заявката за регистрация на тази марка не с цел почтено да участва в пазарната конкуренция, а с намерението да накърни интересите на трети лица по начин, който е в противоречие с почтената търговска практика, или с намерението да получи — без дори да има предвид конкретно трето лице — изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на дадена марка, по-специално съществената функция по указването на произхода[10].

24. За наличието на недобросъвестност на заявителя по смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 трябва да се направи цялостна преценка, като се имат предвид всички относими фактори в конкретния случай[11]. Намерението на заявителя на

7 Вж. в този смисъл решение Sky, точка 73.

8 Вж. решение от 12 септември 2019 г., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, наричано по-нататък „решение Koton“, EU:C:2019:724, т. 43). Вж. и решението Sky, точка 74.

9 Вж. решение Koton, точка 45.

10 Вж. решение Koton, точка 46.

11 Що се отнася до 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) вж. решение от 11 юни 2009 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, наричано- по-нататък „решение Lindt“, EU:C:2009:361, т. 37).

марка е субективен елемент, който обаче трябва да бъде обективно установен от компетентните административни и съдебни органи [12]. Съдът счита, че само по този начин твърдението за недобросъвестност може да бъде преценено обективно [13].

25. Сред относимите фактори за извършването на тази преценка е по-специално фактът, че на заявителят са известни или е трябвало бъдат известни обстоятелствата, на които се основава твърдението за неговата недобросъвестност [14]. Както пояснява генерален адвокат Sharpston в заключението си по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [15], дадено намерение може априори да бъде квалифицирано като непочтено само ако съответната страна познава фактическия контекст, при който тази квалификация се оказва подходяща [16]. Същевременно такова знание или презумпция за знание не е достатъчно само по себе си, за да се установи наличието на недобросъвестност [17].

26. Много други фактори са счетени за релевантни от Съда и Общия съд на Европейския съюз, и по-специално заявката за марката така, както е била подадена, и нейният обхват [18], произходът и по-ранното използване на знака, чиято регистрация е заявена [19], естеството на заявената марка [20], търговските отношения между подалия искането за обявяване на недействителност и притежателя на оспорваната марка, търговската логика, в която се вписва подаването на заявката за регистрация, и хронологията на събитията около подаването ѝ [21], както и степента на общоизвестност на знака към момента на подадената за регистрирането му заявка [22].

27. Всички тези фактори обаче са само пример сред множеството обстоятелства, които могат да бъдат взети предвид [23]. Всъщност, както отбелязва генерален адвокат Sharpston в заключението си по дело Lindt, понятието „недобросъвестност“ по смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, не може да се сведе до ограничена категория от конкретни обстоятелства [24].

28. В заключение, макар практиката на Съда и на Общия съд да дава ясни указания за начина, по който трябва да се преценява недобросъвестността на заявителя на марка на ЕС, въпросното понятие към настоящия момент остава неопределено. Това отразява целта от общ интерес, която е в основата на съответното абсолютно основание за недействителност и която се състои в предотвратяване на регистрации на марка, които

[12] Вж. решение Koton, точка 47 и решение Lindt, точка. 42. Относно понятието „недобросъвестност“ по смисъла на член 21 от Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията от 28 април 2004 година относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на.eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (ОВ L 162, 2004 г., стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 45, стр. 71) вж. и решение от 3 юни 2010 г., Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, т. 45).

[13] Вж. решение Koton, точка 47.

[14] Вж. в този смисъл решение Lindt, точка 39.

[15] C-529/07, наричано по-нататък „заключението на генерален адвокат Sharpston по дело Lindt“, EU:C:2009:148, т. 60.

[16] Вж. заключението на генерален адвокат Sharpston по дело Lindt, точка 61.

[17] Вж. решение Lindt, точки 40 и 41 и решение от 27 юни 2013 г., Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, т. 37).

[18] Вж. решение Koton, точка 65.

[19] Вж. решение от 8 май 2014 г., Simca Europe/СХВП — PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, т. 40 и 46); вж. и решение от 21 април 2021 г., Hasbro/EUIPO — Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19, наричано по-нататък „решение Hasbro“, EU:T:2021:211, т. 38).

[20] Вж. решение Lindt, точка 50.

[21] Вж. решение Koton, точки 62—64.

[22] Вж. решение Lindt, точка 51.

[23] Вж., наред с други, решение от 6 юли 2022 г., Zdút/EUIPO — Nehera и др. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, т. 28).

[24] Заключението на генерален адвокат Sharpston по дело Lindt, точка 60.

представляват злоупотреба или противоречат на почтената практика в областта на производството или търговията. Всъщност постигането на подобна цел би било препятствано, ако недобросъвестността трябва да се определи изчерпателно и ако може да се доказва само с изчерпателно изброени обстоятелства [25].

Б. Първият преюдициален въпрос

29. С първия си преюдициален въпрос запитващата юрисдикция по същество иска от Съда да установи дали абсолютните основания за недействителност, предвидени съответно в член 52, параграф 1, буква а) и буква б) от Регламент № 207/2009, са „самостоятелни“ и „изключващи се“.

30. Най-напред ще разгледам въпроса за самостоятелния характер на тези основания за недействителност, а след това и този за евентуалния им изключващ характер.

1. Трябва ли да се считат за самостоятелни абсолютните основания за недействителност, предвидени в член 52, параграф 1 от Регламент № 207/2009?

31. Подобно на всички заинтересовани страни, представили становища в настоящото производство, считам, че абсолютните основания за недействителност, предвидени в член 52, параграф 1 от Регламент № 207/2009, са независими едно от друго и самостоятелни, в смисъл че прилагането на едното не предполага, нито зависи от прилагането или неприлагането на другото. Всяко от тях има собствено приложно поле и само по себе си обосновава обявяването на недействителността на марка на ЕС, когато са изпълнени условията за прилагането му.

32. Най-напред, тази независимост се извежда от текста и структурата на член 52, параграф 1 от Регламент № 207/2009. Двете абсолютни основания за недействителност са посочени отделно в двете алинеи като единствените елементи от въпросното изброяване. Те са разделени помежду си с точка и запетая, която от семантична гледна точка отразява намерението на законодателя на Съюза ясно да разграничи двете хипотези. Освен това посочената разпоредба не съдържа нито в уводното си изречение, нито в следващото изброяване изрази, сочещи, че нейните елементи са кумулативни.

33. По-нататък, самостоятелният характер на абсолютните основания за недействителност, изброени в член 52, параграф 1 от Регламент № 207/2009, се потвърждава, от една страна, от анализа на контекста, в който те се вписват, и от друга страна, от анализа на целите, които преследват.

34. Що се отнася до контекста, този самостоятелен характер следва най-напред от факта, че за разлика от основанието за недействителност по буква б) от тази разпоредба, основанието за недействителност по буква а) препраща към абсолютните основания за отказ на регистрация, посочени в член 7 от същия регламент, и трябва да се разбира и тълкува във връзка с този член. По-нататък, както отбелязват няколко заинтересовани страни, представили становища в настоящото производство, всяко от основанията за отказ на регистрация, изброени в член 7, параграф 1 от Регламент № 207/2009, е независимо спрямо

[25] В този смисъл и във връзка с обстоятелствата, взети предвид от Съда в решение Lindt, вж. решение Hasbro, т. 37. Относно понятието „недобросъвестност“ в областта на регистрацията на имена на домейни, вж. и решение от 3 юни 2010 г., Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, т. 37).

останалите и изисква извършването на отделна проверка[26], така че самият член 52, параграф 1, буква а) от този регламент се отнася до самостоятелни по своя характер абсолютни основания за недействителност, всяко от които има собствено приложно поле. По аргумент за по-силното основание такъв самостоятелен характер би трябвало да се признае на предвиденото в буква б) от тази разпоредба основание за недействителност. Накрая, макар в своята цялост член 52, параграф 1 от Регламент № 207/2009 да съдържа изчерпателен списък на основанията за недействителност на марка на ЕС[27], нормите в букви а) и б) от него имат различно естество, като първата е от затворен тип и се прилага само в изчерпателно изброените в член 7, параграф 1 от посочения регламент случаи, а втората препраща към отвореното и динамично понятие „недобросъвестност“, което може да се прилага в неопределен брой хипотези.

35. Що се отнася до целите, абсолютните основания за недействителност, предвидени в член 52, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 207/2009, макар да споделят целта, преследвана с правилата на Съюза в областта на марките, а именно да допринасят за системата на ненарушена конкуренция в Съюза[28], все пак имат различна насоченост.

36. С абсолютното основание за недействителност, предвидено в буква а) от тази разпоредба, се цели да се обявят за недействителни марките, които са регистрирани, въпреки че не отговарят на всички условия по член 7, параграф 1 от Регламент № 207/2009 и съответно са негодни за регистрация. С него се санкционира *недостатък на марката* и се цели защита на общия интерес, който е в основата на абсолютното основание за отказ, към което препраща.

37. Що се отнася по-специално до основанието, посочено в член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009, което е единственото релевантно за целите на настоящото дело[29], Съдът е постановил, че общият интерес, залегнал в основата му, е да се избегне възможността правото на марките да доведе до положение, при което дадено предприятие има монопол върху техническите решения или полезните характеристики на определена стока[30]. Съдът уточнява също, че с тази разпоредба се постига баланс между две изисквания, всяко от които може да допринесе за създаване на система на здравословна и лоялна конкуренция, а именно, от една страна, изискването да не се допусне продължаване на защитата на патентовано техническо решение след изтичането на срока на действие на патента, и от друга страна, изискването да се ограничи невъзможността за регистрация единствено до марките, които действително затрудняват използването на дадено техническо решение от други предприятия[31].

[26] Относно Регламент № 40/94 вж. решение от 8 май 2008 г., Eurohypo/OHMI (C-304/06 P, EU:C:2008:261, т. 54).

[27] Вж. решение Sky, точки 57 и 58.

[28] Вж., наред с други, решение Sky, точка 74 и цитираната съдебна практика.

[29] Припомням, че член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009 в първоначалната му редакция, приложима към спора в главното производство, предвижда, че не се регистрират знаци, които се състоят изключително от „формата на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат“. Обхватът на това абсолютно основание за отказ е изменен с Регламент 2015/2424, който въвежда текста, използван понастоящем в член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент 2017/1001, в който се говори за знаци, състоящи се изключително от „формата или друга характеристика на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат“. За да се отговори на преюдициалните въпроси обаче, не е необходимо да се преценява дали с цел да се попречи на регистрирането на цвета на дадена стока, е възможно позоваване на член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009, като се има предвид, че тези въпроси изхождат от постановката, че предвиденото в тази разпоредба абсолютно основание за отказ така или иначе е неприложимо при обстоятелствата по случая в главното производство.

[30] Вж. решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП (C-48/09 P, EU:C:2010:516, т. 43).

[31] Вж. в този смисъл решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП (C-48/09 P, EU:C:2010:516, т. 44—48).

38. От своя страна абсолютното основание за недействителност, предвидено в член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, има за цел да гарантира, че икономическите оператори, които възнамеряват да използват системата на марката на ЕС, ще участват почтено в пазарната конкуренция. По този начин то цели да санкционира *недостатък, присъщ на заявката за регистрация*, а не на самата марка [32].

39. Самостоятелният характер на основанията за недействителност, предвидени в член 52, параграф 1, буква а) и буква б) от Регламент № 207/2009, не означава непременно, че те са и изключващи се.

2. Трябва ли да се считат за изключващи се абсолютните основания за недействителност, предвидени в член 52, параграф 1 от Регламент № 207/2009?

40. В самото начало отбелязвам, че текстът на член 52, параграф 1 от Регламент № 207/2009 не съдържа нито в уводното си изречение, нито в следващото изброяване изрази, сочещи, че двата елемента на това изброяване се изключват взаимно или, напротив, че могат да съществуват едновременно. При това положение въпросът дали е налице логическа връзка на взаимно изключване между тези елементи трябва да се разгледа по-специално в светлината на контекста и целите, в които се вписва тази разпоредба.

41. В това отношение ми се струва най-напред, че в Регламент № 207/2009 няма пречка марка на ЕС да бъде обявена за недействителна въз основа на няколко абсолютни основания за недействителност, посочени в член 52, параграф 1, буква а) или буква а) и буква б). Подобна хипотеза вероятно няма да е честа, като се има предвид, че за да бъде обявена за недействителна марка на ЕС, е достатъчно да са изпълнени условията на едно от тези основания за недействителност [33] и че последиците от недействителността са едни и същи независимо от основанието, на което тя е обявена [34]. Въпреки това не може да се изключи възможността за кумулативно прилагане на член 52, параграф 1, буква а) и буква б) от Регламент № 207/2009, като се има предвид по-специално, че в съответствие с член 52, параграф 3 от този регламент когато съществува основание за недействителност само за една част от стоките или услугите, за които е била регистрирана марката ЕС, тази марка не може да бъде обявена за недействителна в своята цялост [35].

42. По-нататък, нищо в Регламент № 207/2009 не позволява да се приеме също така, че установяването на неприложимост на някое от абсолютните основания за недействителност, посочени съответно в член 52, параграф 1, буква а) или буква б) от Регламент № 207/2009, представлява пречка за прилагането на другото. От точки 31—38 от настоящото заключение следва, че тези основания за недействителност се различават както по отношение на условията за прилагането си, така и по своя предмет и цел. Следователно не може априори да се изключи възможността, когато са изтъкнати заедно в подкрепа на насрещен иск за обявяване на недействителност и едното от тях е разгледано и отхвърлено, другото все пак да бъде приложимо. Така например фактът, че съгласно

[32] Вж. в този смисъл заключението на генерален адвокат Sharpston по дело Lindt, точка 41.

[33] Вж. в този смисъл решение от 11 юли 2013 г., SA.PAR./СХВП — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, т. 46).

[34] Вж. член 55 от Регламент № 207/2009.

[35] Припомням, че също както основанията за недействителност, свързани с абсолютните основания за отказ на регистрация, посочени в член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, недобросъвестността може да се отнася само до някои стоки или услуги, за които е била регистрирана оспорваната марка; вж. в този смисъл решение Sky, точки 79 и 80, както и точка 2 от диспозитива.

член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 искане за обявяване на недействителност, основано на член 52, параграф 1, буква а) от този регламент във връзка с член 7, параграф 1, буква б), буква в) или буква г) от него, не може да бъде уважено поради това, че оспорваната марка междувременно е придобила отличителен характер, не представлява пречка тази марка да бъде обявена за недействителна въз основа на разпоредбата на член 52, параграф 1, буква б) от посочения регламент — също изтъкната в подкрепа на искането — в случай че се установи, че нейният притежател я е регистрирал недобросъвестно.

3. Заключение по първия преюдициален въпрос

43. В заключение, с оглед на изложените по-горе съображения считам, че на първия преюдициален въпрос следва да се отговори, че абсолютните основания за недействителност, предвидени съответно в член 52, параграф 1, буква а) и буква б) от Регламент № 207/2009, са самостоятелни, но не и изключващи се.

B. Вторият преюдициален въпрос

44. С втория си преюдициален въпрос, който е поставен, в случай че Съдът отговори отрицателно на първия, запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали може да е налице недобросъвестност на заявител, чието намерение е да защити знак, състоящ се изключително от формата, която е необходима за постигането на технически резултат, независимо дали регистрацията на този знак е в противоречие с абсолютното основание за отказ, предвидено в член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009.

45. От анализа на първия преюдициален въпрос е видно, че абсолютното основание за недействителност на марката на ЕС, основано на недобросъвестност на заявителя, има собствено приложно поле и цел спрямо абсолютните основания за недействителност, които се свързват с наличието на абсолютно основание за отказ на регистрация.

46. Установяването на недобросъвестност не зависи от това дали знакът, който е предмет на заявката за марка, може да бъде регистриран или не, а изисква да се извърши преценка на намерението на заявителя с оглед на всички относими обстоятелства и да се провери съответствието му с нормите на поведение, признато за приемливо в конкретния контекст на правото на марките и търговския оборот [36].

47. Затова, както правилно изтъква Комисията в становището си, недобросъвестността не може да се изведе само от обективния факт, че заявката за марка е била подадена, за да се защити знак, чиято регистрация е изключена по силата на някое от абсолютните основания за отказ, предвидени в член 7 от Регламент № 207/2009. Това би било в противоречие както със самостоятелния характер на абсолютните основания за недействителност по член 52, параграф 1, съответно буква а) и буква б) от този регламент,

[36] Вж. в този смисъл решение от 13 ноември 2019 г., Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, т. 69), в което става въпрос за присвояване от страна на заявителя на описателен знак, използван от трето лице.

така и с принципа, че добросъвестността се предполага до доказване на противното [37]. Обратно, констатацията, че даден знак е бил регистриран в противоречие с абсолютно основание за отказ на регистрация, предполага да са изпълнени всички обективни условия за прилагането на това основание, независимо от намерението на заявителя.

48. Самостоятелният характер на абсолютните основания за недействителност същевременно не изключва възможността за припокриване при преценката на валидността на марката в даден конкретен случай.

49. По своето естество недобросъвестните регистрации могат да се характеризират с различни фактически и правни обстоятелства. Поради това е особено трудно да се определи абстрактно с какво се характеризира една такава регистрация и следователно, както видяхме, всяко твърдение за недобросъвестност следва да се преценява въз основа на всички относими обстоятелства, изтъкнати от подалия искането за обявяване на недействителност.

50. В този контекст не е изключено някои обстоятелства, които трябва да се вземат предвид в рамките на тази преценка, да могат да бъдат отчетени и когато се преценява дали марката е била регистрирана в нарушение на някое от абсолютните основания за отказ на регистрация, без обаче за това да е необходимо да са изпълнени всички условия за прилагането на съответното основание.

51. Впрочем Съдът стига до подобен извод в решение Koton, когато се налага да изследва евентуалните припокривания между абсолютното основание за недействителност поради недобросъвестност на заявителя и относителното основание за недействителност, предвидено в член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, свързано с наличието на по-ранна марка, която води до объркване със заявения знак [38].

52. В случай като процесния, при който във връзка с насрещен иск за обявяване на недействителност се твърди по същество, че притежателят на марка на ЕС е преследвал с регистрацията ѝ стратегия, целяща да попречи на конкурентите му да предлагат на пазара стоки, включващи техническо решение, върху което той е имал монопол благодарение на междувременно изтекъл патент, въпросът дали такава регистрация трябва да се счита за недобросъвестна е различен от въпроса дали съответната марка се състои изключително от формата, която е необходима за постигането на технически резултат, и поради това попада в приложното поле на абсолютното основание за недействителност по член 52, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009. В първата хипотеза под въпрос е поставена законосъобразността на преследваните от заявителя цели, докато във втората — валидността на марката.

[37] Марката на ЕС се ползва с презумпция за валидност (вж. член 99, параграф 1 от Регламент № 207/2009). Така подалият искането за обявяване на недействителност, който възнамерява да се позове на основанието по член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, трябва да докаже обстоятелствата, от които може да се направи извод, че заявителят е бил недобросъвестен при подаването на заявката за регистрация. В тежест на последния е по-нататък, поради оборване на съществуващата в негова полза презумпция за добросъвестност, да даде правдоподобни обяснения относно целите и търговската логика, преследвани със заявката за регистрация на въпросната марка; вж. в този смисъл решение Hasbro, точки 42 и 43.

[38] В това решение, като подчертава, че абсолютното основание за недействителност по член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207б2009, се различава фундаментално от относителното основание за недействителност по член 53, параграф 1, буква а) от този регламент, Съдът все пак приема, че едно от условията за прилагане на последната разпоредба, а именно използването от трето лице на знак, който е идентичен или подобен на оспорваната марка, действително може да представлява фактическо обстоятелство, относимо към преценката на недобросъвестността, без обаче това да означава, че трябва непременно да се установи наличието на всички тези условия за прилагане, и по-специално на условието да съществува вероятност от объркване (вж. решение Koton, т. 49, 53 и 54; вж. и решение от 13 ноември 2019 г., Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, т. 61).

53. От това следва, че липсата на условията за едновременното прилагане на член 52, параграф 1, буква а) и член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009 само по себе си не е пречка сезираният с такъв иск национален съд да установи, че съответната марка е била регистрирана недобросъвестно, когато от релевантни и непротиворечиви улики следва, че притежателят ѝ е подал заявката за регистрация на тази марка не с цел почтено да участва в пазарната конкуренция, а с непочтено намерение.

54. При преценката дали е налице такова намерение сезираният национален съд може да вземе предвид обстоятелства, които са могли да бъдат отчетени при проверката на валидността на съответната марка с оглед на член 52, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009, като например естеството на съответната марка и факта, че някои характеристики на тази марка са били защитени с патент, който междувременно е изтекъл. Допускането на такава възможност не води до преценка на недобросъвестността на заявителя „с оглед само на абсолютното основание за отказ на регистрация, посочено в член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009“, нито до „съвместен“ прочит на тази разпоредба и на член 52, параграф 1, буква б) от същия регламент [39] или до компенсиране — чрез препращане към понятието „недобросъвестност“ — на липсата на условията за прилагане на въпросното основание.

55. Следователно при обстоятелства като описаните по-горе според мен недобросъвестността не може да се изведе само от това, че регистрацията на разглеждания знак е заявена с цел да се защитят особености на външния вид на даден продукт, които са били предмет на защита с предходен патент, когато се окаже, че този знак не попада в приложното поле на член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009 [40]. В този случай трябва да се посочат и други относими фактори в подкрепа на твърдението, че заявителят е действал не с цел почтено да участва в пазарната конкуренция, а с непочтено намерение.

56. Признавам, че в този контекст разграничителната линия между законната търговска стратегия и недобросъвестността може на практика да се окаже доста тънка.

57. За да установи действителното намерение на заявителя, сезираният национален съд трябва да прецени всички фактори, характеризиращи конкретния случай, сред които по-специално естеството на съответната марка [41], произхода на защитения знак и неговото използване от създаването му, обхвата на патента, както и хронологията на събитията. Белези за недобросъвестност, ако бъдат доказани, могат да са убеждението на притежателя на марката към датата на подаване на заявката за регистрация, че заявеният знак обхваща техническото решение, защитено преди това с неговия патент, обстоятелството, че към същата дата това убеждение се споделя от неговите конкуренти, от потребителите на

[39] Такъв съвместен прочит във всички случаи следва да се изключи, вж. по аналогия решение от 16 септември 2015 г., Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604, т. 50).

[40] В този смисъл четвърти апелативен състав на EUIPO се произнася по същество с решение от 6 декември 2024 г., дело R 12/2024-4, достъпно на адрес: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20241206_R0012_2024-4_001620566. След като установява, че разглежданата марка не попада в приложното поле на член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент 2017/1001, този апелативен състав, като отбелязва, че твърдението за недобросъвестност се основава на един-единствен довод — а именно че марката е била заявена с цел изкуствено да замени патентната защита със защитата на марката — стига до извода, че то трябва да бъде отхвърлено, тъй като почива на погрешна постановка.

[41] Що се отнася до естеството на марката, следва да се припомни, че в решение Lindt Съдът уточнява, че когато съответният знак се състои от формата и цялостното представяне на дадена стока, наличието на недобросъвестност на заявителя би могло да се установи по-лесно, когато свободата на избора на конкурентите по отношение на тези елементи е ограничена по съображения от технически или търговски характер, така че притежателят на марката е в състояние да попречи на конкурентите си не само да използват идентичен или подобен знак, но и да пускат в продажба сходни стоки (вж. т. 50 от това решение).

съответните стоки и от научните среди, както и фактът, че заявителят се е опитал да поддържа такова убеждение сред клиентите си, например чрез умишлено свързване на знака, обхванат от неговата марка, с техническото решение, защитено от неговия патент, отклонявайки по този начин търговската марка от нейните функции, по-специално от тази по указване на произхода. В по-общ план при тази преценка може да се вземе предвид всяко действие на притежателя на марката, което може да е белег за намерението му да използва заявената регистрация за цели, различни от преследваните с правната уредба на Съюза в областта на марките, и по-специално за да попречи на конкурентите да навлязат на пазара, използвайки техническото решение, върху което той притежава монопол поради своя патент.

58. При наличието на улики, които могат да подкрепят извода за непочтено намерение и да оборят презумпцията за добросъвестно подаване на заявката, притежателят на марката трябва да докаже, че нейната регистрация е част от законна търговска стратегия или че той е действал по съображения, свързани със защитата на законните му интереси [42]. В този контекст обаче недобросъвестността не може да бъде отхвърлена с единствения аргумент, че техническото решение, предполагано от притежателя на марката към датата на подаване на заявката за регистрация, след тази дата се е оказало обективно несъществуващо. Обстоятелства, които възникват едва след релевантната за преценката на недобросъвестността дата, могат да бъдат взети предвид само доколкото са показателни за намерението на заявителя към тази дата [43]. Освен това фактът, че една недобросъвестно регистрирана марка изпълнява присъщите на марката функции, и по-специално функцията да указва произхода, сам по себе си не представлява пречка за обявяването ѝ за недействителна, което ясно личи и от неприложимостта на правилото по член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 към недобросъвестните регистрации.

59. Преди да завърша, бих искал да разгледам накратко един въпрос, посочен от CeramTec в неговото становище. Това дружество твърди, че недобросъвестност е налице при поведение, представляващо злоупотреба, и обективно засягане на конкуренцията, каквото засягане нямало, когато съответната марка, от една страна, не възпрепятства конкурентите на притежателя ѝ да използват дадено техническо решение, и от друга страна, изпълнява присъщата на марката функция да указва произхода.

60. В това отношение припомням, че приложена в областта на правото на марките, недобросъвестността се характеризира с „намерението“ на заявителя било „да накърни интересите на трети лица по начин, който е в противоречие с почтената търговска практика“, било „да получи — без дори да има предвид конкретно трето лице — изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на дадена марка“ [44]. Следователно Съдът разграничава две категории случаи, в които може да е обосновано прилагането на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, като втората включва хипотезите, при които изключителното право, търсено със заявката за регистрация, не се вписва в логиката на някоя от функциите на марката.

[42] Вж. решение Lindt, точки 47 и 48; вж. и решение от 13 декември 2023 г., Good Services/EUIPO — ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO) (T-383/22, EU:T:2023:801, т. 29).

[43] Вж. в този смисъл решение Lindt, точки 35 и 41. Този въпрос е по-специално предмет на третия преюдициален въпрос, до който настоящото заключение не се отнася.

[44] Вж. по-специално точка 46 от решение Koton.

61. Тази категория действително обхваща всяка представляваща злоупотреба стратегия на подаване на заявки [45], но същевременно, видно от практиката на Съда и тази на Общия съд, не се свежда само до поведението, което може да се класифицира като „злоупотреба с право“ [46]. От тази съдебна практика не следва и че установяването на недобросъвестност в случаите, попадащи в тази втора категория, изисква да се докаже наличието на засягане или на риск от засягане на конкуренцията или да се докаже, че притежателят на марката е могъл да извлече недължима облага от поведението си, представляващо злоупотреба [47]. Във всички случаи, тъй като относимият момент, за да се прецени наличието на недобросъвестност на заявителя, е този на подаването на заявката за регистрация [48], именно с оглед на обстоятелствата, съществуващи към този, а не към по-късен момент, както изглежда смята CeramTec, следва евентуално да се преценяват обективният риск от засягане на конкуренцията и възможността притежателят да извлече недължима облага от регистрацията на марката [49].

62. В заключение, с оглед на изложените съображения, считам, че отговорът на втория преюдициален въпрос следва да бъде, че член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се прецени недобросъвестността на заявителя, може да се вземат предвид обстоятелства, които биха могли да обосноват абсолютната недействителност на оспорваната марка съгласно член 52, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от този регламент. Сам по себе си фактът, че условията за прилагане на абсолютното основание за отказ на регистрация, предвидено в последната разпоредба, не са изцяло изпълнени, не е пречка нито за вземането предвид на такива обстоятелства, нито за обявяването на посочената марка за недействителна поради недобросъвестност на заявителя, когато въз основа на всички относими фактори, присъщи за конкретния случай и съществуващи към момента на подаване на заявката за марка, е видно, че тя е била подадена не с цел почтено участие в пазарната конкуренция, а с непочтено намерение.

[45] Вж. в този смисъл решение от 7 юли 2016 г., Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, т. 28—33 и 48—52; жалба, отхвърлена с определение от 14 декември 2017 г., Verus/EUIPO, C-101/17 P, EU:C:2017:979), и решение от 13 юли 2022 г., Pejovič/EUIPO — ETA živilska industrija (TALIS) (T-283/21, EU:T:2022:438, т. 30—32), както и в същия смисъл, но в различен контекст решения от 17 януари 2024 г., Athlet/EUIPO — Heuver Banden Groothandel (ATHLET) (T-650/22, EU:T:2024:11, т. 52), и от 7 септември 2022 г., Segimerus/EUIPO — Karsten Manufacturing (MONSOON) (T-627/21, EU:T:2022:530, т. 37).

[46] В решение Hasbro (т. 72), към което препраща CeramTec, Общият съд само отбелязва, че стратегията на подаване на заявки, прилагана от жалбоподателя по съответното дело с цел да заобиколи правилото за доказване на използването, „при всички положения напомня на фигурата „злоупотреба с право“. В заключението си по дело Koton (C-104/18 P, EU:C:2019:287) генерален адвокат Kokott посочва, че „при разглеждането на недобросъвестността за ориентир може да послужи съдебната практиката относно установяването на злоупотреба“ (т. 31), като оставя отворен въпроса дали „за разлика от злоупотребата, за недобросъвестността не е необходимо да е налице неспазване на целта и недължимо предимство, а […] отклонение от общоприетите принципи на етично поведение или почтената търговска и бизнес практика“ (т. 37). От своя страна Съдът не разглежда открито въпроса в решение Koton, а само въвежда разделението, изложено в точка 46 от това решение.

[47] Вярно е, че в точка 74 от решение Hasbro, към което препраща CeramTec, Общият съд се основава на констатацията на EUIPO, че жалбоподателят действително е извлякъл полза от стратегията си на повторно подаване на заявки. При все това видно от същата точка 74, в която се посочва, че тази констатация е направена „въпреки доказателствата, от които се установява, че намерението на жалбоподателя е било по-специално да избегне необходимостта от представяне на доказателства за използването на спорната марка“, Общият съд разглежда ползата, извлечена чрез оспорваната стратегия, по-скоро като последващ признак за непочтеното намерение на заявителя при подаване на заявката за регистрация, а не като необходим елемент при установяването на недобросъвестност.

[48] Вж. решение Lindt, точка 35.

[49] Впрочем това следва от решение от 6 юли 2022 г., Zdút/EUIPO — Nehera и др. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430), към което CeramTec препраща в своето становище. Всъщност по дело, по което е постановено това решение, твърдението за недобросъвестност, основано на намерението на заявителя да възприеме поведение на паразитизъм, извличайки неоснователно полза от репутацията на по-ранна марка, е отхвърлено от Общия съд, след като, наред с друго, е установено, че към датата на подаване на заявката за регистрация на марката тази марка вече не се е ползвала с никаква репутация (т. 45—53, 66, 69 и 70 от това решение).

V. Заключение

63. С оглед на всички изложени по-горе съображения предлагам на Съда да отговори на поставените от Cour de cassation (Касационен съд, Франция) първи и втори преюдициален въпрос по следния начин:

„1) Член 52, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз

трябва да се тълкува в смисъл, че

предвидените в букви а) и б) от него абсолютни основания за недействителност на марката на ЕС, свързани съответно с регистрацията на марка в противоречие с разпоредбите на член 7 от посочения регламент и с недобросъвестността на заявителя при подаване на заявката за марка, са самостоятелни, но не и изключващи се.

2) За да се прецени недобросъвестността на заявителя, може да се вземат предвид обстоятелства, които биха могли да обосноват абсолютната недействителност на оспорваната марка съгласно член 52, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009. Сам по себе си фактът, че условията за прилагане на абсолютното основание за отказ на регистрация, предвидено в последната разпоредба, не са изцяло изпълнени, не е пречка нито за вземането предвид на такива обстоятелства, нито за обявяването на посочената марка за недействителна поради недобросъвестност на заявителя, когато въз основа на всички относими фактори, присъщи за конкретния случай и съществуващи към момента на подаване на заявката за марка, е видно, че тя е била подадена не с цел почтено участие в пазарната конкуренция, а с непочтено намерение“.