Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

12 септември 2019 година*

„Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 3, параграф 1, буква б) — Отличителен характер — Критерии за преценка — Знак, съставен от хаштаг“

По дело C-541/18

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) с акт от 21 юни 2018 г., постъпил в Съда на 21 август 2018 г., в рамките на производство по дело

AS

срещу

Deutsches Patent- und Markenamt

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: E. Regan, председател на състава, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (докладчик) и I. Jarukaitis, съдии,

генерален адвокат: H. Saugmandsgaard Øe,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

– за AS, от C. Rohnke, Rechtsanwalt,

– за нидерландското правителство, от M. K. Bulterman и M. L. Noort, в качеството на представители,

– за Европейската комисия, от T. Scharf, É. Gippini Fournier и J. Samnadda, в качеството на представители,

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

постанови настоящото

* Език на производството: немски.

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между AS и Deutsches Patent- und Markenamt (Германска служба за патентите и марките, наричана по-нататък „DPMA“) по повод на заявка за регистрация на съставения от хаштаг знак „#darferdas?“ като марка.

Правна уредба

Правото на Съюза

3 Директива 2008/95, която отменя и заменя Първа 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), е отменена и заменена, считано от 15 януари 2019 г., с Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1). Предвид момента на настъпване на фактите в основата на спора в главното производство настоящото преюдициално запитване обаче следва да се анализира от гледна точка на Директива 2008/95.

4 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“.

5 Член 3 от посочената директива гласи:

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

[…]

б) марки, които са лишени от отличителен характер;

[…]

3. Не се отказва регистрация на марка, а регистрираната марка не се обявява за недействителна в съответствие с параграф 1, букв[и] б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката тя е придобила отличителен характер. […]

[…]“.

Националното право

6 Член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 е транспониран в германското право с член 8, параграф 2, точка 1 от Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Закон за защита на марките и други отличителни знаци) от 25 октомври 1994 г. (BGBl. 1994 I, стр. 3082). Тази разпоредба предвижда, че „[н]е се регистрират марките[…], които са лишени от отличителен характер за съответните стоки или услуги“.

Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос

7 AS иска от DPMA да регистрира като марка съставения от хаштаг знак „#darferdas?“ за стоки от клас 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година.

8 Стоките, за които се иска регистрацията, отговарят на следното описание: „Облекла (в частност тениски), обувки, шапки и други принадлежности за глава“.

9 DPMA отхвърля заявката, тъй като според нея разглежданият знак е лишен от какъвто и да е отличителен характер по смисъла на член 8, параграф 2, точка 1 от Закона за защита на марките и други отличителни знаци.

10 AS обжалва това решение пред Bundespatentgericht (Федерален патентен съд, Германия).

11 С определение от 3 май 2017 г. тази юрисдикция отхвърля жалбата. Посоченият знак представлявал поредица от знаци и слято изписани думи, която се състои по същество от често използвани в немския език думи. Той бил само стилизирано представяне на тема за обсъждане. Хаштагът показвал единствено, че потребителите се приканват към обсъждане по въпроса „Darf er das?“ („Позволено ли му е това?“). Потребителите щели да разберат този въпрос, поставен по-специално на лицевата страна на тениски, като това, което е, а именно обикновена запитваща формулировка.

12 AS обжалва това определение пред Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия).

13 Според запитващата юрисдикция не може да се изключи, че използването на разглеждания знак върху лицевата страна на дрехи представлява само един от няколко начина на използване. Този знак би могъл да бъде поставен и върху етикета, зашит от вътрешната страна на дрехите. В този случай потребителите биха могли да възприемат посочения знак като марка, т.е. като указание за търговския произход на стоките.

14 Запитващата юрисдикция уточнява, че според собствената ѝ практика, за да се приеме, че даден знак притежава отличителен характер и оттам, че може да бъде регистриран като марка, не е необходимо всеки възможен начин на използване на този знак да е използване като марка. Било достатъчно използването да е логично и на практика да има съществени възможности този знак да се използва за стоките и услугите, за които се търси закрила, по начин, който да позволява на потребителите да го възприемат без затруднения като марка.

15 Посочената юрисдикция счита, че този подход би могъл да се съгласува с точка 55 от определение от 26 април 2012 г., Deichmann/СХВП (C-307/11 P, непубликувано, EU:C:2012:254), според която член 7, параграф 1, буква б) 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) не може да се тълкува в смисъл, че задължава

Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) да разпростре конкретната проверка на отличителния характер спрямо форми на използване на заявената марка, различни от тази, която е установена като най-вероятна.

16 Тъй като обаче има съмнения в това отношение, Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос, свързан с член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95:

„Има ли даден знак отличителен характер в случаите, когато са налице съществени на практика и логични възможности той да се използва като указание за търговския произход на съответните стоки и услуги, дори и да не става дума за най-вероятната форма на използване на знака?“.

По преюдициалния въпрос

17 Следва да се напомни, че съгласно член 2 от Директива 2008/95, за да може да бъде регистриран като марка, всеки знак, за който е подадена заявка за регистрация като индивидуална марка, трябва да отговаря на няколко условия, сред които това да е способен да отличава стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

18 Не би могло да се изключи a priori, че съставен от хаштаг знак като разглеждания в главното производство е в състояние да определи стоките или услугите, за които се иска регистрацията, като произхождащи от определено предприятие и по този начин да отговаря на горепосоченото условие. Всъщност е възможно такъв знак да бъде представен на потребителите във връзка със стоки или услуги и да може да изпълнява основната функция на марката, която е да указва търговския произход на стоките или услугите, за които се отнася.

19 За да се определи дали случаят е такъв, компетентните административни и съдебни органи трябва да проверят дали разглежданият знак притежава „отличителен характер“ по смисъла на член 3 от Директива 2008/95. Този отличителен характер може да бъде вътрешно присъщ по смисъла на параграф 1, буква б) от този член или да бъде придобит чрез използване по смисъла на параграф 3 от същия член (вж. по-специално решения от 19 юни 2014 г., Oberbank и др., C-217/13 и C-218/13, EU:C:2014:2012, т. 38 и от 16 септември 2015 г., Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, т. 60 и 62).

20 Въпросът дали знакът има отличителен характер, трябва да се преценява с оглед, от една страна, на стоките или услугите, за които той се отнася, и от друга страна, на това, как този знак се възприема 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 от 8 април 2003 г., Linde и др., C-53/01—C-55/01, EU:C:2003:206, т. 41, от 12 февруари 2004 г., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, т. 34 и от 10 юли 2014 г., Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, т. 22).

21 Преценката на възприятията на средния потребител трябва да бъде конкретна, като отчита всички релевантни факти и обстоятелства (вж. по-специално решения от 12 февруари 2004 г., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, т. 33 и 35 и от 6 юли 2017 г., Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, т. 24).

22 Що се отнася до релевантните за преценката на тези възприятия факти и обстоятелства, следва да се изтъкне, че заявителят на дадена марка не е длъжен да посочи, нито дори да знае с точност към датата на подаване на заявката си за регистрация или при нейното разглеждане как ще използва заявената марка, в случай че бъде регистрирана. Дори след регистрацията на марката той разполага с пет години, за да започне ефективно използване в съответствие с

основната функция на марката (решение от 15 януари 2009 г., Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, т. 3 и 17 и цитираната съдебна практика; вж. също, що се отнася до Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз] (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), решение от 21 декември 2016 г., Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, т. 26).

23 Освен това е възможно да съществуват случаи, в които знакът, за който се иска регистрация като марка, не е бил и предмет на значително използване преди датата на подаване на заявката за регистрация.

24 При такива условия компетентните органи, които трябва да определят отличителния характер на знак, за който се иска регистрация като марка, могат да се окажат в положение, в което — що се отнася до установяването на вероятното използване на заявената марка и следователно на начина, по който в случай на регистрация тази марка вероятно ще се показва на средния потребител — не разполагат с никакъв друг критерий за преценка освен произтичащите от обичаите в съответния икономически сектор.

25 Когато от тези обичаи е видно, че в практиката в този икономически сектор са съществени няколко начина на използване, тези органи трябва в съответствие със задължението си да разгледат отличителния характер на съответния знак с оглед на всички релевантни факти и обстоятелства да вземат предвид тези различни начини на използване, за да определят дали средният потребител на стоките или услугите, за които се отнася знакът, ще може да възприеме този знак като указание за търговския произход на тези стоки или услуги.

26 За сметка на това посочените органи трябва да квалифицират като ирелевантни начините на използване, които, макар да са възможни в този икономически сектор, на практика не са съществени в него и следователно изглеждат малко вероятни, освен ако заявителят е представил конкретни показатели, които в неговия случай правят вероятен необичаен в посочения сектор начин на използване.

27 Всъщност важно е да се избегне в регистъра на марките, който трябва да бъде подходящ и точен (решение от 12 декември 2002 г., Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, т. 50), да се включват знаци, които позволяват разграничаване на стоките или услугите на притежателя от тези на други предприятия само в хипотезата на много специфична употреба, до която притежателят вероятно няма да прибегне.

28 В това отношение следва да се припомни, че по съображения за правна сигурност и за добра администрация разглеждането на всяка заявка за регистрация трябва да бъде не само пълно, но и стриктно, за да се избегне ненадлежната регистрация на марки (вж. по-специално решения от 6 май 2003 г., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, т. 59 и от 10 март 2011 г., Agencja Wydawnicza Technopol/СХВП, C-51/10 P, EU:C:2011:139, т. 77).

29 В настоящия случай запитващата юрисдикция е установила, че в сектора на облеклата е обичайно марката да се поставя както върху външната страна на стоката, така и върху етикета, зашит от вътрешната страна.

30 Така посочената юрисдикция е установила два начина на поставяне, които са съществени в практиката в този сектор. При това положение органите, компетентни да разгледат възприятията на средния потребител, трябва да вземат предвид тези начини на използване и да преценят дали, виждайки тези две форми на поставяне или поне една от тях върху дрехата, посоченият потребител ще възприеме разглеждания знак като марка.

31 Следователно компетентната национална юрисдикция ще трябва да определи дали, когато види знака „#darferdas?“ на лицевата страна на тениска или върху етикета, поставен от вътрешната ѝ страна, средният потребител ще възприеме посочения знак като указание за търговския произход на този продукт, а не като обикновен декоративен елемент или послание в областта на социалната комуникация.

32 Предвид направените с настоящото решение уточнения и предвид съдебната практика, според която по един и същи начин трябва да се тълкуват разпоредбите, чието съдържание е идентично и които се намират, от една страна, в Директивата за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и от друга страна, в Регламента за марката на Европейския съюз (вж. по-специално решения от 12 януари 2006 г., Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, т. 29, от 6 юли 2017 г., Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, т. 27 и от 25 юли 2018 г., Mitsubishi Shoji Kaisha и Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, т. 29), подходът, следван в точка 55 от определение от 26 април 2012 г., Deichmann/СХВП (C-307/11 P, напубликувано, EU:C:2012:254), което е цитирано от запитващата юрисдикция и се отнася до член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, чието съдържание отговаря на съдържанието на член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95, запазва релевантността си единствено когато изглежда, че само един начин на използване е съществен в практиката в съответния икономически сектор.

33 От всички гореизложени съображения следва, че на поставения въпрос трябва да се отговори, че член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 следва да се тълкува в смисъл, че отличителният характер на знак, за който се иска регистрация като марка, трябва да се разглежда, като се вземат предвид всички релевантни факти и обстоятелства, включително всички вероятни начини на използване на заявената марка. При липса на други показатели последните съответстват на начините на използване, които с оглед на обичаите в съответния икономически сектор могат да бъдат съществени на практика.

По съдебните разноски

34 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 (пети състав) реши:

Член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките следва да се тълкува в смисъл, че отличителният характер на знак, за който се иска регистрация като марка, трябва да се разглежда, като се вземат предвид всички релевантни факти и обстоятелства, включително всички вероятни начини на използване на заявената марка. При липса на други показатели последните съответстват на начините на използване, които с оглед на обичаите в съответния икономически сектор могат да бъдат съществени на практика.

Подписи