

Дело C-456/19

Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда:

14 юни 2019 г.

Запитваща юрисдикция:

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Швеция)

Дата на акта за преюдициално запитване:

14 юни 2019 г.

Жалбоподател:

Östgötatrafiken AB

Друга страна в производството:

Patent- och registreringsverket

SVEA HOVRÄTT **ПРОТОКОЛ** [...]

Patent-och 13.06.2019 г. [...]

Marknadsöverdomstolen [...]

[...]

Жалбоподател

Aktiebolaget Östgötatrafiken [...]

Linköping

[...]

Друга страна в производството

Patent- och registreringsverket

[...]

ПРЕДМЕТ

Регистрация на марка; на настоящия етап, по-специално, преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз

ОБЖАЛВАНО РЕШЕНИЕ

Решение на Patent- och marknadsdomstolen (Патентен и търговски съд, Швеция) от 29 март 2018 г. [...]

[ориг. 2] ОПРЕДЕЛЕНИЕ (да се връчи на 14 юни 2019 г.)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen (Патентен и търговски съд, Швеция) решава да отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз на основание член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в съответствие с приложение А към настоящия протокол.

[...]

[ориг. 3] Преюдициално запитване съгласно член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Обстоятелства, предхождащи спора

1. Дружеството Östgötatrafiken AB (наричано по-нататък „Östgötatrafiken“) има изключителни права върху някои фигуративни марки на основание на регистрация в националния регистър на марките по-специално на следните фигуративни марки с регистрационни номера 363521—363523 за автомобилни и транспортни услуги от клас 39 от Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки:

№ 363521;



№ 363522;



№ 363523;



[ориг. 4] Производството пред Patent- och registreringsverket

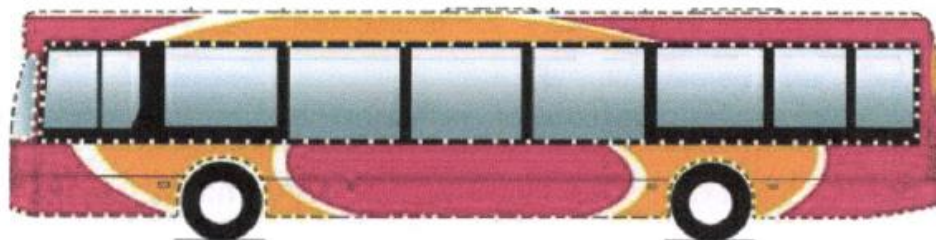
2. На 23 ноември 2016 г. Östgötatrafiken подава до Patent- och registreringsverket (Патентна и регистрационна служба на Швеция, наричана по-нататък „PRV“), която е националният орган за регистрация на марките в Швеция, заявление за регистрация на три марки, описани в заявленията като „оцветяване на превозни средства в червен, бял и оранжев цвят по указания начин“. Östgötatrafiken уточнява, че не твърди изключително право върху самата форма на превозните средства или върху черната/сивата им повърхност. Исканията се отнасят до различни превозни средства и услуги от клас 39 от Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки.
3. PRV отхвърля заявките за регистрация с решения от 29 август 2017 г., тъй като по същество счита, че заявените марки са само декоративни, че не са възприемани като обозначаващи заявените услуги и че поради това нямат отличителен характер.

Производство пред Patent- och marknadsdomstolen (Патентен и търговски съд)

4. Östgötatrafiken обжалва решението на PRV пред Patent- och marknadsdomstolen (Патентен и търговски съд), като обосновава жалбата си по следния начин. Заявените марки са известни като „позиционни марки“ и се състоят от елипси с различни размери в червен, бял и оранжев цвят, които са изобразени в определени положения, размери и разположение едни спрямо други върху използваните за изпълнението на услугите автобуси и влакове.

5. Östgötatrafiken представя следните изображения на заявените марки, на които превозните средства са нарисувани с пунктирна линия, за да е ясно, че формата на превозните средства не трябва да бъде обхваната от защитата на марката.

[ориг. 5]



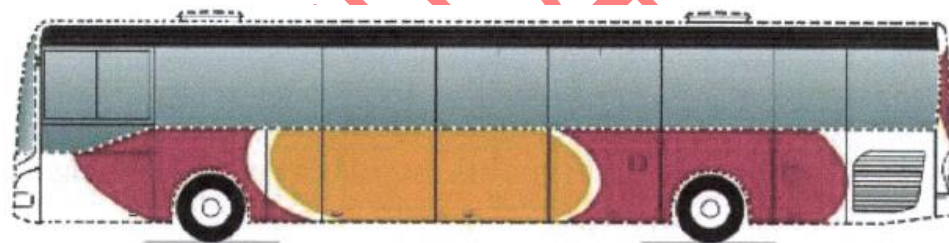
Изглед отстрани



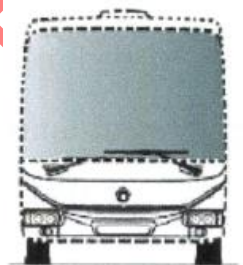
Изглед отпред



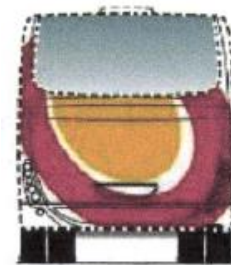
Изглед отзад



Изглед отстрани



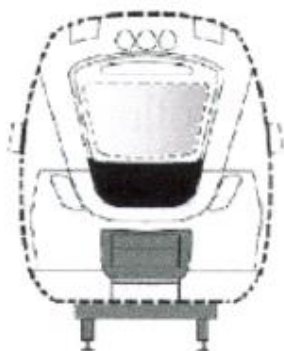
Изглед отпред



Изглед отзад



Изглед от страни



Изглед отпред и отзад

6. **[ориг. 6]** В обобщение Östgötatrafiken твърди следното. Заявените марки създавали същото впечатление като и вече регистрираните фигуративни марки с регистрационни номера 363520—363623. Фактът, че елементите на разглежданите заявени марки са поставени на превозни средства и са с определени размери, заемат определена повърхност и са разположени на определени места върху тези превозни средства, не следвало да води до различна оценка на отличителния характер на разглежданите заявени марки. Транспортните дружества боядисвали превозните си средства по различни начини и можело да се счита за широко прието, че в голяма степен всички хора, които са имали досег до обществени транспортни [превозни средства], също разбират, че боядисването или графичните изображения на обществените транспортни [превозни средства] указват конкретен търговски произход.
7. В обобщение PRV изтъква следното. Защитата на фигуративните елементи на заявените марки не била искана абстрактно, а [за фигуративните елементи], поставени върху превозните средства, както било посочено в заявката, или, при всички положения, по съответния начин, ако става въпрос за позиционна марка. Преценката на отличителния характер следователно трябвало да се основава на марките като цяло, а не на фигуративните елементи отделно, възпроизведени върху превозните средства. Било общоизвестно, че търговските превозни средства, като влакове и автобуси, често се декорират и боядисват по различни начини. Следователно потребителите не можели, без преди това да е необходимо да свикнат с марките, незабавно да ги възприемат като знак за търговски произход, а по-скоро ги възприемали като обикновена декорация. Предвид разнообразието при боядисването и декорацията на превозните средства в съответния отрасъл марките на жалбоподателя не можели да се разглеждат като отклоняващи се в достатъчна степен от правилата или обичаите на съответния икономически сектор.

8. Patent- och marknadsdomstolen (Патентен и търговски съд) отхвърля жалбите на Östgötatrafiken. Според този съд заявените марки, с поставянето им съответно на влакове или автобуси, са толкова тясно свързани с транспортните услуги от клас 39, за които се иска защита, че следва да се разглеждат като съвпадащи с облика на стоките или включващи въпросните услуги. Според Patent- och marknadsdomstolen (Патентен и търговски съд), тъй като при тези условия потребителите не се възприемат за свикнали да правят презумпции относно търговския произход на стоките, за да имат отличителен характер, необходимо е [ориг. 7] марките съществено да се различават от приеманото за нормално или трайно установено в съответния икономически сектор.
9. Според Patent- och marknadsdomstolen (Патентен и търговски съд) нито приведените доказателства, нито каквито и да е други твърдения, изтъкнати в хода на делото, не потвърждават в достатъчна степен, че цветът и обликът на марките се различават в такава голяма степен от начина, по който други дружества избират да декорират своите превозни средства, че да може да се приеме, че съответните потребители възприемат марките като индикация за търговски произход. Напротив, Patent- och marknadsdomstolen (Патентен и търговски съд) приема, че като цяло знаците следва да се разглеждат като декоративни.

Производство пред Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен патентен и търговски съд)

10. Östgötatrafiken обжалва решението на Patent- och marknadsdomstolen (Патентен и търговски съд) пред Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен патентен и търговски съд), като иска Patent- och marknadsdomstolen да отмени решението на по-долната инстанция и да върне заявките за ново разглеждане от PRV.
11. Пред Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен патентен и търговски съд) страните по същество се позовават на същите факти, като пред Patent- och marknadsdomstolen (Патентен и търговски съд).

Приложимо право

Правото на Съюза

12. Съгласно член 3 от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (Директивата за марките) марката може да се състои от всякакви знаци, по-специално думи, включително лични имена, или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката или нейната опаковка, или звуци, при условие че тези знаци могат:
 - а) да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия; и

[ориг. 8] б) да бъдат представени в регистъра по начин, който дава възможност на компетентните органи и на обществеността да определят ясни и точен предмет на защитата, която се предоставя на техния притежател.

13. Съгласно член 4, параграф 1, буква б) от Директивата за марките не се регистрират марки, които са лишени от отличителен характер.

Шведското право

14. Съгласно глава 1, член 4, първа алинея от Varumärkeslagen (2010:1877) (Закон за марките (2010:1877); наричан по-нататък „VML“), с който се транспонират разпоредбите на директивата, марката може да се състои от всякакви знаци, които имат отличителен характер и могат да бъдат представени ясно в Регистъра на марките към PRV. Съгласно втора алинея от този закон „знаци“ означават по-специално думи, включително лични имена или рисунки, букви, цифри, цветове, звуци и формата или оформлението на стоки или тяхната опаковка.
15. Съгласно глава 2, член 5 от VML, за да бъде регистрирана, заявената марка трябва да има отличителен характер за стоките или услугите, за които се отнася.
16. Съгласно глава 1, член 5, първа алинея от VML марка се счита за имаща отличителен характер, ако може да отличава стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

Необходимост от преюдициално запитване

17. От член 3 от директивата следва, че основното изискване за знак, за да представлява марка, е да служи за отличаване на стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия. Съгласно практиката на Съда на Европейския съюз отличителният характер на марка трябва да се преценява с оглед на стоките или услугите, за които е поискана регистрацията ѝ, и на това как я възприемат съответните потребители, а именно **[ориг. 9]** относително осведомените и в разумни граници наблюдателни и съобразителни средни потребители на тези стоки или услуги (вж. например съединени дела C-53/01—C-55/01, Linde и др., EU:C:2003:206, т. 41, и дело C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, т. 34).
18. От практиката на Съда е видно също, че при прилагането на тези критерии трябва да се обърне внимание на факта, че средният потребител невинаги възприема по един и същ начин триизмерна марка, състояща се от външния вид на самата стока, и словна или фигуративна марка, която представлява знак, независещ от начина, по който изглеждат обозначените с нея стоки. Това е така, защото средните потребители нямат навик да предполагат какъв

е произходът на стоките, изхождайки от тяхната форма или формата на тяхната опаковка, в отсъствие на какъвто и да било графичен или текстов елемент, и в резултат може да се окаже по-трудно да се установи отличителният характер по отношение на такава триизмерна марка, отколкото по отношение на словна или фигуративна марка. (вж. например C-456/01 P и C-457/01 P, Henkel/CXВП, EU:C:2004:258, т. 38, и C-136/02 P, Mag Instrument/CXВП, EU:C:2004:592, т. 30.)

19. В този контекст Съдът е приел по отношение на триизмерните марки, че те трябва да се различават съществено от приеманото за нормално или трайно установено в съответния икономически сектор, за да бъдат възприемани като такива с отличителен характер (вж. например C-456/01 P и C-457/01 P, Henkel/CXВП, EU:C:2004:258, т. 39, C-136/02 P, Mag Instrument/CXВП, EU:C:2004:592, т. 31, и C-473/01 P и C-474/01 P, Procter & Gamble/CXВП, EU:C:2004:260, т. 37).
20. Съдът прилага принципите, развити в посочената в точки 18 и 19 по-горе съдебна практика, не само по отношение на триизмерните марки, но и на фигуративните марки под формата на двуизмерно представяне на съответния продукт (вж. C-144/06 P, Henkel/CXВП, EU:C:2007:577, т. 37, C-25/05 P, Storck/CXВП, EU:C:2006:422, т. 29, и C-417/16 P, Storck/EUIPO, EU:C:2017:340, т. 36—43), както и по отношение на знаци, съставени от външния вид на повърхността на опаковката на стока, представляваща течност (вж. C-344/10 P и [ориг. 10] C-345/10 P, Freixenet/CXВП, EU:C:2011:680, т. 48), и на знак под формата на рисунка, поставена на повърхността на продукт (вж. C-445/02 P, Glaverbel/CXВП, EU:C:2004:393, т. 23—24).
21. Общият съд прилага посочените принципи и в много дела относно т. нар. „позиционни марки“ (вж. по-специално T-547/08, X Technology Swiss/CXВП, EU:T:2010:235, т. 25—27, T-331/12, Sartorius Lab Instruments/CXВП, EU:T:2014:87, т. 20—22, T-85/13 и K-Swiss/CXВП, EU:T:2014:509, т. 16—20).
22. Съдът прилага тези принципи и по аналогия към марка, представляваща изображение на обзавеждането на търговско помещение за услуги, представляващи свързани с тези стоки услуги, но които не са неделима част от предлагането им за продажба (вж. C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070). Съдът приема, че такъв знак може да отличава стоките или услугите на едно предприятие от тези на друго предприятие, когато изобразеното обзавеждане се различава съществено от приеманото за нормално или трайно установено в съответния икономически сектор (вж. точка 20).
23. С изключение на дело C-421/13 (Apple), Съдът прилага развитите по отношение на триизмерните марки принципи само за марките, обозначаващи стоки. В дело C-421/13 (Apple) не се посочва при какви условия изискването за съществено различаване от приеманото за нормално или трайно

установено в съответния икономически сектор трябва да се прилага в случай на марка, обозначаваща услуга.

24. Решаващият фактор за приложимостта на посочената в точки 18—21 по-горе съдебна практика е дали знакът не е независим от външния вид на стоките, за които се отнася. По отношение на обозначаващите услуги марки тези услуги, според Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен патентен и търговски съд), по своето естество са без форма или опаковка. От посоченото решение по дело Apple не е видно **[ориг. 11]** Съдът приел ли е за установено дали марката е съвпадала, или не е зависела от външния вид на конкретни материални предмети, които са релевантни за услугите, за които се отнася.
25. Според Östgötatrafiken заявените марки са т. нар. „позиционни марки“ и са описани като елипси с различни размери в червен, бял и оранжев цвят, които са изобразени в определени положения, размери и разположение едни спрямо други върху използваните за изпълнението на услугите автобуси и влакове. Östgötatrafiken не предявява изключителни права върху формата на превозните средства като такава. Както е видно от изображенията на заявените марки (вж. точка 5 по-горе), те обхващат големи части от превозните средства.
26. Въпросът е дали член 4, параграф 1, буква б) от Директивата за марките следва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелствата като тези по разглеждания случай марките, за да могат да се считат за имащи отличителен характер, трябва съществено да се различават от приетото за нормално или трайно установено.
27. За да може да се произнесе по делото, Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен патентен и търговски съд) иска да получи отговор на следните въпроси.

Преюдициално запитване

28. Въпросите се отнасят до прилагането на член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и са следните:
 - I. Трябва ли член 4, параграф 1, буква б) от Директивата за марките да се тълкува в смисъл, че при заявка за регистрация на марка за услуги, която представлява знак, поставен в определено положение върху голяма част от използваните за извършването на услугите материални предмети, следва да се прецени дали марката не е независима от външния вид на съответните предмети?
 - II. **[ориг. 12]** При утвърдителен отговор на първия въпрос, необходимо ли е марката, за да се счита за имаща отличителен характер, да се

различава съществено от приеманото за нормално или трайно установено в съответния икономически сектор?

[...]

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ