



Служба „Преса и
информация“

Съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 81/12
Люксембург, 19 юни 2012 г.

Решение по дело C-307/10
Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks

Съдът уточнява изискванията за посочване на стоките и услугите, за които се иска защита на марката

Всъщност тези стоки или услуги трябва да се посочат от заявителя достатъчно ясно и точно, за да могат само въз основа на това компетентните органи и икономическите оператори да определят обхвата на предоставената с марката защита

Двата съществени за регистрация на марка елементи са, от една страна, знакът, и от друга страна, стоките и услугите, които този знак трябва да обозначава. Вzeti заедно тези елементи позволяват да се определи точният предмет и обхват на защитата, която регистрираната марка предоставя на притежателя си.

След като в практика си¹ определи условията, на които трябва да отговаря знак, за да бъде марка, в настоящото си решение Съдът разглежда изискванията за посочване на стоките или услугите, за които се иска защита на марката. Този въпрос е от особено значение, тъй като понастоящем националните служби за марките и СХВП (службата за марките на Общността) прилагат различаващи се практики, което в противоречие с целите, преследвани от европейската директива за марките², води до променливи условия за регистрация.

На международно равнище правото на марките е уредено с Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост³. Тази конвенция е послужила като правно основание за приемането на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки⁴. От 1 януари 2002 г. класификацията включва 34 класа стоки и 11 класа услуги. Всеки клас е обозначен с един или няколко общи термина, наричани заедно „заглавие на класа“, които общо посочват областите, към които включените в него стоки или услуги като цяло спадат. Азбучният списък на стоките и услугите съдържа около 12 000 позиции.

На 16 октомври 2009 г. Chartered Institute of Patent Attorneys (наричан по-нататък „CIPA“) подава заявка за регистрация на наименованието „IP TRANSLATOR“ като национална марка. За да посочи услугите, за които се отнася регистрацията, CIPA използва общите термини от заглавието на един от класовете от Ницката класификация, а именно „Образование; обучение; развлечение; спортна и културна дейност“.

С решение от 12 февруари 2010 г. Registrar of Trade Marks (компетентният орган за регистрация на марки в Обединеното кралство) отхвърля посочената заявка на основание на националните разпоредби, с които е транспонирана европейската директива за марките.

¹ Решение на Съда от 12 декември 2002 г. по дело Sieckmann ([C-273/00](#)).

² 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).

³ Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., ревизирана последно в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (*Recueil des traités des Nations unies*, том 828, № 11851, стр. 305; обн. ДВ бр. 75, 24 септември 1965 г.). Всички държави членки са страни по тази конвенция.

⁴ Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, приета от дипломатическата конференция в Ница на 15 юни 1957 г., ревизирана последно в Женева на 13 май 1977 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (*Recueil des traités des Nations unies*, том 1154, № I-18200, стр. 89; обн. ДВ бр. 64, 20 юли 2001 г.).

Всъщност Registrar тълкува заявката общо в съответствие със съобщение на СХВП⁵. Той стига до извода, че същата се отнася не само до посочените от CIPA услуги, но и до всички останали услуги от съответния клас от Ницската класификация, сред които са и преводаческите услуги. Той счита, че по отношение на тях наименованието „IP TRANSLATOR“, от една страна, е лишено от отличителен характер, а от друга страна, има описателен характер. Освен това според него няма доказателства, че преди датата на подаване на заявката за регистрация словният знак „IP TRANSLATOR“ е придобил отличителен характер чрез използване по отношение на преводаческите услуги. CIPA не е подал и молба за изключването на тези услуги от заявката му за регистрация на марката.

CIPA обжалва решението на Registrar като поддържа, че преводаческите услуги не са посочени в заявката му за регистрация и че тя не се отнася до тях. Поради това изложените от Registrar съображения срещу регистрацията били необосновани и заявката му за регистрация била неправилно отхвърлена.

High Court of Justice (Обединено кралство), който е сезиран със спора, отправя до Съда на Европейския съюз въпроси относно изискванията за яснота и точност при посочване на стоките или услугите, за които се иска защита на марката, и относно възможността за тази цел да се използват общи термини от заглавията на класовете от Ницската класификация.

С решението си от днес Съдът приема, първо, че директивата за марките трябва да се тълкува в смисъл, че изисква заявителят на марка достатъчно ясно и точно да посочи стоките или услугите, за които се иска защита на марката, за да могат само въз основа на това компетентните органи и икономическите оператори да определят обхвата на предоставената с марката защита.

Всъщност, от една страна, компетентните органи трябва достатъчно ясно и точно да знаят за кои стоки или услуги се отнася дадена марка, за да могат да изпълнят задълженията си, свързани с предварителното разглеждане на заявките за регистрация, както и с публикуването и поддържането на надлежен и точен регистър на марките. От друга страна, икономическите оператори трябва да могат да придобият ясна и точна представа за извършените регистрации или за направените от техните настоящи или потенциални конкуренти заявки за регистрации и по този начин да получат достоверна информация за правата на трети лица.

Второ, Съдът приема, че директивата допуска използването на общи термини от заглавията на класовете от Ницската класификация за посочване на стоките и услугите, за които се иска защита на марката. Това посочване обаче трябва да бъде достатъчно ясно и точно, за да позволи на компетентните национални органи и на икономическите оператори да определят обхвата на исканата защита. В това отношение Съдът отбелязва, че някои общи термини, съдържащи се в заглавията на класовете на Ницската класификация, сами по себе си са достатъчно ясни и точни, докато други са твърде общи и обхващат твърде различни стоки или услуги, за да са съвместими с функцията на марката като обозначение за произход. Поради това компетентните органи следва да извършват преценка във всеки конкретен случай в зависимост от стоките или услугите, за които заявителят иска предоставената с марката защита, за да определят дали посочените термини отговарят на наложените изисквания за яснота и точност.

Накрая, Съдът уточнява, че заявителят на национална марка, който използва всички общи термини от заглавието на даден клас от Ницската класификация, за да посочи стоките или услугите, които иска да бъдат защитени с марката, трябва да уточни дали заявката му за регистрация се отнася до всички или само за някои от стоките или услугите, вписани в азбучния списък на този клас. В случай че заявката се отнася само до някои от посочените

⁵ Съобщение № 4/03 на председателя на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 16 юни 2003 година относно използването на заглавията на класовете от списъците на стоки и услуги за заявки и регистрации на марки на Общността (ОВ СХВП 9/03, стр. 1647).

стоки или услуги, заявителят е длъжен да уточни кои от стоките или услугите от този клас има предвид.

В този смисъл запитващата юрисдикция следва да установи дали, като е използвал всички общи термини от заглавието на един от класовете от Ницската класификация, CIPR е уточнил в заявката си дали тя се отнася до всички услуги от този клас, и по-специално дали се отнася до преводаческите услуги.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

[Пълният текст](#) на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова ☎ (+352) 4303 3708