

Дело C-17/24

Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда

11 януари 2024 г.

Запитваща юрисдикция:

Cour de cassation (Франция)

Дата на акта за преюдициално запитване:

10 януари 2024 г.

Касатор:

CeramTec GmbH

Ответник по касационната жалба:

CoorStek Bioceramics LLC

[...]

COUR DE CASSATION (КАСАЦИОНЕН СЪД, ФРАНЦИЯ)

Открито заседание от **10 януари 2024 г.**

Запитване до Съда
на Европейския
съюз [...]

[...]

ФРЕНСКА РЕПУБЛИКА

[...]

РЕШЕНИЕ НА COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКО,
ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ) ОТ 10 ЯНУАРИ 2024 г.

Дружеството CeramTec GmbH, учредено съгласно германското право, със
седалище [...] Плохинген (Германия) подава касационна жалба [...] срещу

решение от 25 юни 2021 г. на Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж, Франция) [...] по спора му с дружеството Coorstek Bioceramics LLC, учредено съгласно американското право, със седалище [...] Колорадо [...] (Съединени американски щати), по-рано C5 Medical Werks LLC, ответник в касационното производство.

В подкрепа на тази жалба касаторът изтъква две касационни основания.

[...]

Търговското, финансово и стопанско отделение на Cour de cassation (Касационен съд) [...] постанови следното решение.

Факти и производство

- 1 Според обжалваното съдебно решение (Париж, 25 юни 2021 г.) дружеството CeramTec GmbH (наричано по-нататък „дружеството Ceramtec“) е 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.
- 2 То 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.
- 3 На 23 август 2011 г. то подава три заявки за регистрация на марки на Европейския съюз:
 - марка № 10 214 195, представляваща розов цвят Pantone 677C, издание 2010 г., регистрирана на 26 март 2013 г., с претендиран приоритет въз основа на германска марка от 21 юли 2011 г.,
 - фигуративна марка на Европейския съюз № 10 214 112, регистрирана на 12 април 2013 г., представляваща графично изображение на тазобедрена глава в розов цвят Pantone 677C, с претендиран приоритет въз основа на германска марка от 25 юли 2011 г.,
 - триизмерна марка на Европейския съюз № 10 214 179, регистрирана на 20 юни 2013 г. с претендиран приоритет въз основа на германска марка от 26 юли 2011 г.
- 4 Тези марки обозначават следните стоки от клас 10 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите: керамични части за импланти за остеосинтеза, заместители на ставни повърхности, фиксатори за кости; глави за тазобедрена става, обвивки/плаки

за тазобедрена става и части за колянна става; всички посочени стоки за продажба на производителите на импланти.

- 5 На 13 декември 2013 г., като твърди, че дружеството Coorstek Bioceramics LLC (наричано по-нататък „дружеството Coorstek“), 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, търгува с продукт, копиращ характерния розов цвят на собствените му продукти, дружеството Ceramtec предявява иск срещу него за нарушение на правата върху марките и паразитна конкуренция. Дружеството Coorstek предявява насрещен иск за обявяване на посочените марки за недействителни.
- 6 Освен това от съдебното решение и представените материали е видно, че дружеството Ceramtec е предявило иски за нарушение на правата върху своите марки и за паразитна конкуренция в Германия, Съединените щати и Швейцария. Решенията на германската служба за патенти и търговски марки от 21 юни и 11 юли 2018 г., с които въпросните марки са обявени за недействителни, са обжалвани. В Съединените щати решението на District Court for the District of Colorado от 5 януари 2017 г., с което американските марки са обявени за недействителни, е отменено от въззивния съд с решение от 11 септември 2019 г. Тъй като швейцарската служба отказва да регистрира марките поради липса на отличителен характер, придобит чрез използване в Швейцария, дружеството Ceramtec оттегля заявките за марките си. На 13 март 2023 г. Апелативен съд Щутгарт, сезиран с иск за нарушение на правата върху марки, отменя решението на Районен съд Щутгарт за спиране на производството, образувано по искане на дружеството Ceramtec. Той се разграничава от първоинстанционния съд относно вероятната основателност на иска за обявяване на марката за недействителна поради недобросъвестност.
- 7 С решение от 25 юни 2021 г. Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) обявява за недействителни трите марки на ЕС поради недобросъвестно подаване на заявка.
- 8 Той отбелязва, че към 23 август 2011 г., датата на подаване на заявките за трите цветни марки, дружеството Ceramtec е бил 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, които те придобиват вследствие на наличието на хромов оксид в керамичния материал. Въз основа на това този съд стига до заключението, че Ceramtec е имало намерение да продължи монопола си върху техническото решение, защитено преди това с патент, изтекъл на 5 август 2011 г.
- 9 Според Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) недобросъвестността се изразява в желанието не да се попречи на конкурентите да продължат да

използват розовия цвят, а да се продължи монополът и да се попречи на конкурентите да навлязат на пазара, на който дружеството Ceramtec е имало господстващо положение благодарение на материала, влизащ в състава на неговите продукти, а именно хромовият оксид в пропорция, която води до оцветяване на керамиката в розово.

- 10 Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) приема, че заявителят съответно е имал намерение да получи изключително право за цели, различни от свързаните с функцията на марката да посочва произхода, тъй като към датата на подаване на заявките дружеството Ceramtec е възприемало розовия цвят не като знак за привличане на клиенти, а като ефект от съставка на своя материал, който според него допринася за якостта му.
- 11 Дружеството Ceramtec, което подава касационна жалба, не е съгласно с това решение, доколкото с него се обявяват за недействителни трите му европейски марки и се постановява, че искът му за нарушение на правата върху неговите марки е недопустим.

Изложение на основанието

- 12 В рамките на касационното основание, което налага да се отправи запитване до Съда на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съдът“), се посочва, че член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. забранява да се заявяват като марки знаци, които се състоят изключително от формата на стоките, необходима за постигането на технически резултат, и отговаря на целта от общ интерес да не се допуска правото на марките да осигурява монопол на дадено предприятие върху техническите решения или полезните характеристики на определена стока. Според касатора, предвид наличието на този специален текст, тълкуване на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 от 26 февруари 2009 г., което би позволило обявяването на недействителност на марка на единственото основание, че заявителят ѝ просто е имал за цел да продължи правата върху техническо решение, без да се докаже, че правото върху марката 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) и да се пренебрегнат съответните приложни полета на тези две разпоредби.
- 13 Поради това в касационната жалба се поставя въпросът за връзката между член 7 и член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, всеки от които посочва абсолютни основания за недействителност на марка. Този въпрос не е разглеждан досега от Касационния съд и изглежда, че Съдът не е постановявал решение по поставения в настоящото дело въпрос.

Припомняне на приложимите текстове

Правото на Съюза

- 14 С оглед на датата на подаване на заявките за спорните марки, а именно 23 август 2011 г., следва да се приложат разпоредбите на Регламент № 207/2009 от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността в редакцията му преди Регламент 2015/2424 от 16 декември 2015 г., влязъл в сила на 23 март 2016 г.
- 15 Член 7 от този регламент предвижда абсолютни основания за отказ на регистрация на знак като марка. По-конкретно член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от този регламент предвижда, че се отказва регистрацията на знаците, които се състоят изключително от формата на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат.
- 16 Текстът на този член понастоящем е възпроизведен в член 7 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (Регламент за марките на ЕС).
- 17 Съдът уточнява, че тази забрана отговаря на целта „да се възпрепятства възможността правото на марките да доведе до предоставяне на монопол на дадено предприятие върху техническите решения или полезните характеристики на определена стока, които ползвателят може да търси при стоките на конкурентите“, както и „да се избегне възможността предоставената от правото на марките защита да бъде разширена отвъд знаците, позволяващи да се отличи стока или услуга от предлаганите от конкурентите стоки или услуги, и по този начин да се превърне в пречка за конкурентите да предлагат свободно стоки, включващи посочените технически решения или полезни характеристики, в конкуренция с притежателя на марката“ (решения от 18 юни 2002 г., Philips, C-299/99, т. 78 и 79 и от 23 април 2020 г., Gömböc Kutató, C-237/19, т. 25).
- 18 Освен това Съдът постановява, че абсолютните основания за отказ на регистрация на марка по член 7 са самостоятелни поради последователното им изброяване и използването на думата „изключително“. Следователно само едно от тези основания е достатъчно, за да се откаже регистрацията или да се обяви марка за недействителна, тъй като то е изцяло приложимо към знака (решение от 18 септември 2014 г., Nauck, C-205/13 относно тълкуването на член 3, параграф 1, буква д) от Директива 2008/95). Съдът уточнява също, че недействителността се обявява само ако едно от тези основания е напълно установено и че допускането на прилагането на тази разпоредба, когато всяко от посочените три основания за отказ е само частично доказано, ще бъде явно в противоречие с целта от общ интерес, която обуславя прилагането на трите основания [за отказ] за регистрация (вж. по аналогия решение от 16 септември 2015 г., Société des Produits Nestlé, C-215/14, т. 50).

19 Член 52 („Абсолютни основания за недействителност“), параграф 1 от Регламент № 207/2009 гласи:

„1. Марка на Общността се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до Службата, или въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение:

а) когато марката на Общността е била регистрирана в противоречие с разпоредбите на член 7;

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

20 Тези разпоредби възпроизвеждат разпоредбите на член 51 от Регламент № 40/94 от 20 декември 1993 г. и понастоящем са възпроизведени в член 59, параграф 1 от Регламента за марките на ЕС.

21 Недобросъвестността не е дефинирана в нито една разпоредба, но Съдът посочва, че тя е самостоятелно понятие на правото на Съюза, което трябва да се тълкува по еднакъв начин в Съюза и за преценката на което следва да се вземат предвид всички относими към конкретния случай фактори, които са налице към момента на подаване на заявката за регистрация (вж. по аналогия, доколкото се отнася до тълкуването на член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95/ЕО, решение от 27 юни 2013 г., *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12).

22 Съдът уточнява, че когато от обстоятелствата следва, че притежателят на оспорваната марка е подал заявката за регистрация 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, такова намерение трябва да доведе до прилагането на абсолютното основание за недействителност по член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (вж. в този смисъл решение от 12 септември 2019 г., *Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, т. 46, 54 и 56).

Националното право

23 Към датата на подаването на спорните заявки недобросъвестността не е посочена в съответните национални разпоредби. Член L. 712-6 от *Code de la propriété intellectuelle* (Кодекс за интелектуалната собственост) е предвиждал: „Ако регистрацията се иска с намерение да се увреди трето лице или в нарушение на законово или договорно задължение, лицето, което счита, че има права върху марката, може да предяви пред съда иск за собственост върху нея“.

- 24 Според практиката на френските съдилища, когато заявката е подадена с намерение да се увреди трето лице, обявяването на марката за недействителна може, считано от приемането на транспониращия закон от 4 януари 1991 г., да се иска въз основа на принципа *fraus omnia corrumpit* във връзка с член L. 712-6 от Кодекса за интелектуалната собственост, като въпросната хипотеза съответно попада сред основанията за отказ, предвидени в член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 (Сом., 17 март 2021 г., жалба № 18-19.774).
- 25 Касационният съд постановява, че „заявката за регистрация на марка е опорочена поради злоупотреба, когато е направена с цел да лиши друго лице от знак, необходим за дейността му“ (Сом., 25 април 2006 г., № 04-15.641, Bull. № 100) или когато са представени доказателства за съзнателно пренебрегнати от заявителя интереси (Сом., 12 декември 2018 г., жалба № 17-24.582), както и когато са подадени множество заявки на марки като част от търговска стратегия, целяща да лиши други субекти от възможността да използват наименование, необходимо за тяхната настояща или бъдеща дейност (Сом., 1 юни 2022 г., жалба № 19-17.778).

Мотиви за отправяне на преюдициалното запитване

- 26 Дружеството Ceramtec твърди, че член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент 207/2009 забранява да се заявяват като марки знаци, „които се състоят изключително от формата на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат“, с цел да се възпрепятства възможността правото на марките да осигури монопол на дадено предприятие върху техническите решения или полезните характеристики на определена стока, които ползвателят може да търси при стоките на конкурентите (решение от 23 април 2020 г., *Gómboc Kutato*, C-237/19, т. 25) и съответно неограничени във времето изключителни права върху технически решения (същото решение, т. 27) или други права, за които законодателят на Съюза е предвидил прилагането на преклузивен срок (решение от 16 септември 2015 г., *Société des produits Nestlé*, C-215/14, т. 45).
- 27 Като се позовава на практиката на Съда, по-специално на цитираните по-горе решения *Hauck* и *Société des Produits Nestlé*, дружеството Ceramtec счита, че изброените в член 7 от Регламент 207/2009 абсолютни основания, които трябва да бъдат установени поотделно, а не във връзка едни с други, са самостоятелни и ако не бъдат установени, не могат да обосноват недобросъвестност по смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от този регламент, тъй като в противен случай понятието за недобросъвестност би било използвано, за да се заобиколят или пренебрегнат условията за прилагане на посочените в член 7 основания за недействителност.
- 28 Той добавя, че заобикалянето на тези условия би било в противоречие с целта на регламента, който изисква не само да е налице намерение с правото

на марките да се осигури защита на техническото решение, но и същото да е защитено ефективно. В настоящия случай обаче дружеството Segamtec твърди, че след изтичането на патента си и подаването на заявката за спорните европейски марки е открило, че хромовият оксид, който придава заявения като марка розов цвят и е част от изображението на фигуративните и триизмерните марки, всъщност няма никакъв технически ефект. Въз основа на това то стига до извода, че при липсата на какъвто и да било технически ефект на този компонент, марките, защитаващи розовия цвят, не биха могли да са в разрез с предназначението на правото на марка, така че поради липсата на подлежащ на защита технически ефект няма как да е налице недобросъвестност.

- 29 То твърди, че намерението на жалбоподателя само по себе си не е достатъчно, за да се констатира недобросъвестност по смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, след като съответно няма технически ефект, който да бъде защитаван. Счита, че обратният подход би позволил на трето лице да се противопостави на подаването на заявка за марка на основанията по член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от регламента, без да са изпълнени условията за прилагането му, което би означавало понятието за недобросъвестност да се използва като вратичка за прилагането на това основание за недействителност, без да са изпълнени условията за прилагането му.
- 30 Дружеството Coorstek твърди, че двете разпоредби преследват различни цели и че не може да се приеме, че член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент 207/2009 представлява специална разпоредба, която има предимство пред член 52, параграф 1, буква б). Според него това са две различни хипотези, при които марката може да бъде обявена за недействителна на съвсем различни основания. При преценката на недобросъвестността релевантно било поведението на заявителя, а не присъщите качества на съответния знак. Освен това, тъй като недобросъвестността се преценява към датата на подаване на заявката, било без значение, че монополът върху знака всъщност не е позволявал действително да се защити техническото решение, щом като заявителят е вярвал в това и релевантно е само неговото намерение. Следователно 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.
- 31 Генералният адвокат [към Касационния съд] счита, че отговорите на Съда във връзка с понятието за недобросъвестност са достатъчни, за да е възможно произнасяне по касационното основание, без да се разчита на неочевидно тълкуване на регламента.
- 32 В решението си от 25 юни 2021 г. Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) приема, че поредицата права върху индустриална собственост не трябва да служи за защита на една и съща характеристика на продукта и че

намерението да се защити техническо решение след срока на предоставяната с патента закрила е белег за недобросъвестността на заявителя и последният няма основание да упреква съда, че е объркал недобросъвестността с основанието за отказ по член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009.

- 33 За сметка на това, с решение от 13 март 2023 г. Апелативен съд Щутгарт приема, че обстоятелството, че характерното розово оцветяване е необходимо за постигане на технически ефект, всъщност съответства на основанието за отказ, предвидено в член 7, параграф 1, буква д), точка ii) от Регламент № 207/2009 от 26 февруари 2009 г., което е трябвало да бъде изтъкнато въз основа на член 52, параграф 1, буква а), а не на член 52, параграф 1, буква б).
- 34 От това следва, че между апелативни съдилища на държави членки е налице разминаване в тълкуването на връзката между абсолютните основания за недействителност по член 7 от Регламент № 207/2009 и недобросъвестността като основание за недействителност по член 52, параграф 1, буква б) от същия регламент.

Преюдициалните въпроси

- 35 Така възниква въпросът за връзката между абсолютните основания за недействителност по член 7 от Регламент № 207/2009, към който препраща член 52, параграф 1, буква а) от същия регламент, и член 52, параграф 1, буква б), който се отнася до недобросъвестното подаване на заявка.
- 36 Доколкото недобросъвестността представлява самостоятелно понятие на правото на Съюза, което изисква еднакво тълкуване, на Съда следва да се поставят следните въпроси:
- 37 Трябва ли да се считат за самостоятелни или дори изключващи се основанията за недействителност, които се състоят, от една страна, в регистрацията на марка в противоречие с разпоредбите на член 7, 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 посочения регламент?
- 38 Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, може ли недобросъвестността на заявителя да се преценява с оглед само на абсолютното основание за отказ на регистрацията, 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?
- 39 Трябва ли член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 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?

ПО ИЗЛОЖЕНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ Cour de cassation (Касационен съд, Франция):

като взе предвид член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз:

ОТПРАВЯ до Съда на Европейския съюз следните преюдициални въпроси:

1. Трябва ли член 52 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността да се тълкува в смисъл, че основанията за недействителност по член 7, посочени в член 52, параграф 1, буква а), са самостоятелни и изключват недобросъвестността, посочена в член 52, параграф 1, буква б)?

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?

[...]