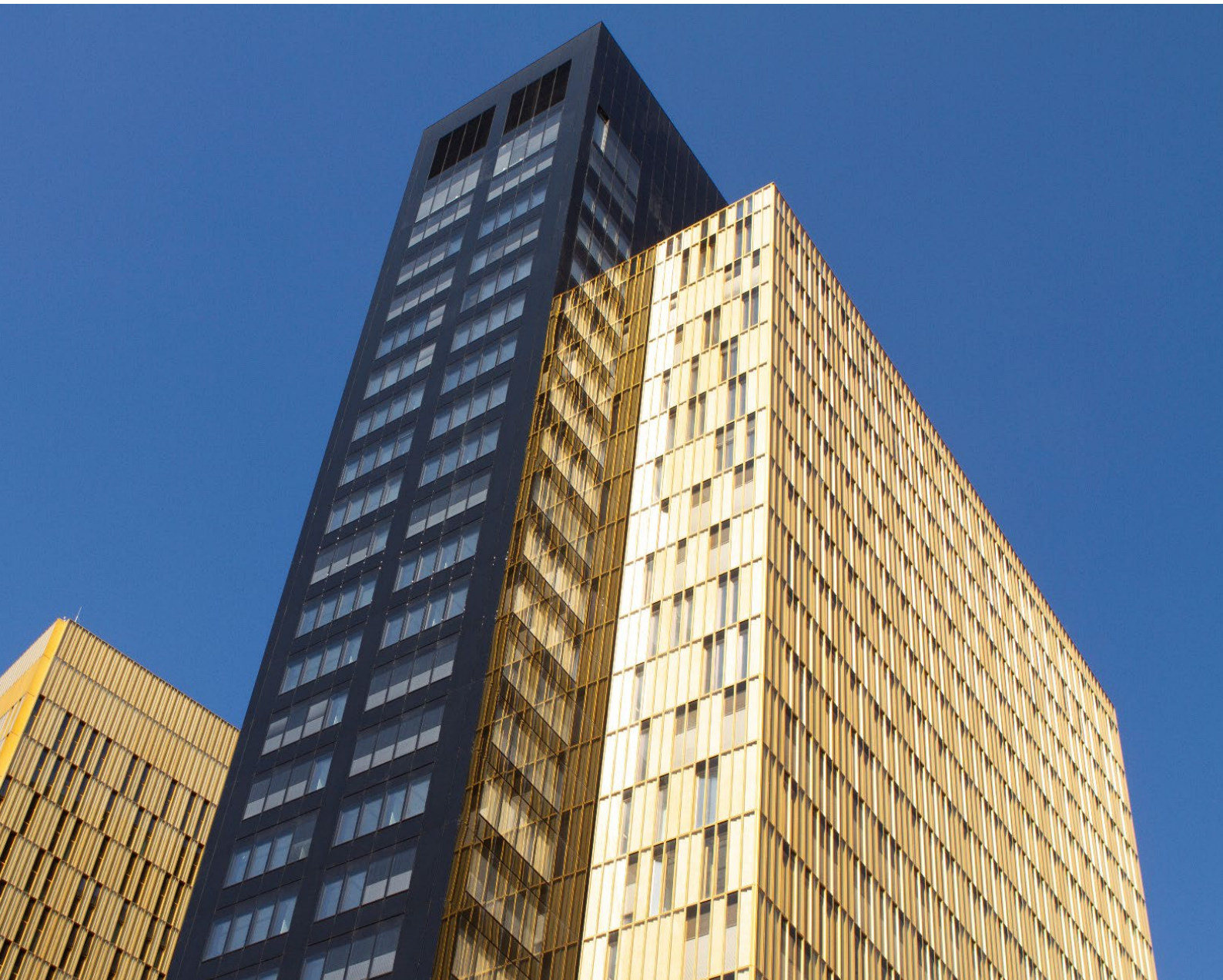




Тематичен фиш

Правото в областта на марките

Съдържание

ВСТЪПЛЕНИЕ	4
СПИСЪК НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ АКТОВЕ	6
I. АБСОЛЮТНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ НА РЕГИСТРАЦИЯ	8
1. Графично изображение на знак.....	8
2. Марки, които са лишени от отличителен характер.....	12
3. Описателни марки	26
4. Марки, които се състоят изключително от станали обичайни знаци или означения.....	39
5. Знаци, които се състоят изключително от формата на стоката.....	43
6. Марки, които противоречат на общественения ред и на добрите нрави	47
7. Заблуждаващи марки.....	50
8. Недобросъвестност на заявителя.....	54
9. Придобиване на отличителен характер чрез използване.....	59
II. ОТНОСИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ НА РЕГИСТРАЦИЯ	66
1. Вероятност от объркване.....	66
2. Нерегистрирана марка, използвана в процеса на търговия.....	77
3. Марка с репутация	79
III. ДРУГИ МАТЕРИАЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ	85
1. Действие на марката	85
2. Реално използване.....	95
3. Колективна марка.....	110
4. Сертификатна марка.....	112

Встъпление

Марката е знак, който се използва в търговията за идентифициране на стоките и услугите. Общностният режим на марките е въведен с Регламент (ЕО) № 40/94¹ и дава възможност на всяко заинтересовано лице да придобива по единна процедура марки, които се ползват с еднаква защита и са валидни на цялата територия на Европейския съюз. Днес уредбата на този режим се съдържа в Регламент (ЕС) 2017/1001 относно марката на Европейския съюз². Наред с това Директива (ЕС) 2015/2436 за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките³ хармонизира защитата на марките на национално равнище в отделните държави — членки на Европейския съюз, и така става по-лесно да се регистрират и управляват марки в целия Съюз.

От много години, а и до днес, голяма част от споровете пред съдилищата на Европейския съюз се водят в областта на марките. За пример може да се отбележи, че през 2024 г. Съдът и Общият съд постановяват над 360 съдебни акта в тази област, което се обяснява и с обстоятелството, че от една страна, Общият съд е компетентен да разглежда жалбите срещу решенията на апелативните състави на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), а от друга страна, Съдът се произнася по жалбите против съдебните актове на Общия съд в тази област, както и по преюдициални запитвания за тълкуването на Директива (ЕС) 2015/2436. Ето защо, като се има предвид значителният обем на тези съдебни спорове, съвсем оправдано е да се осигури общ преглед на най-релевантната съдебна практика в тази област, който да е на разположение не само на Съда и Общия съд, но и на всяко заинтересовано лице. Именно това е целта на този тематичен фиш.

С оглед на това настоящият фиш съдържа резюметата на 50 решения на Съда и Общия съд, обявени до края на 2025 г. и отнасящи се до правото в областта на марките. Подборът на тези съдебни решения е резултат от работата, извършена през 2023 г. в тясно сътрудничество между Съда на Европейския съюз и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Именно в този контекст беше възложено на дирекция „Изследвания и документация“ да подбере най-важните решения на Съда и Общия съд в областта на интелектуалната собственост, за да се захрани с тях базата данни на СОИС и така на сайта на тази организация да се даде обществен достъп до основната съдебна практика, отнасяща се до правото на Съюза в тази област. Направеният тогава подбор е

¹ 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).

² Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

³ 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).

допълнен тук и с най-важните съдебни решения, постановени в тази материя през 2024 г. и 2025 г.

Списък на разглежданите актове

РЕГЛАМЕНТИ

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).

Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Европейския съюз (ОВ L 3, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70), в редакцията му отпреди влизането в сила на Регламент (ЕС) 2024/2822 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2024 г. (ОВ L, 2024/2822).

Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 2012 г., стр. 1, и поправка в ОВ L 280, 2017 г., стр. 57).

Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността 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 (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21, и поправки в ОВ L 71, 2016 г., стр. 322, ОВ L 110, 2016 г., стр. 4, и ОВ L 267, 2016 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1, и поправки в ОВ L 415, 2020 г., стр. 89, ОВ L, 2024/90817, и ОВ L, 2026/90221).

Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 на Комисията от 5 март 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз, и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 (ОВ L 104, 2018 г., стр. 1).

ДИРЕКТИВИ

Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (ОВ L 250, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 153), изменена с Директива 97/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 1997 г. (ОВ L 290, стр. 18;

Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 4, стр. 196, и поправка в ОВ L 317, 2015 г., стр. 42).

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).

Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (ОВ L 178, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257).

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).

Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст) (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1, и поправка в ОВ L 110, 2016 г., стр. 5).

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Ницка спогодба относно класификацията на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена.

Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост, подписана в Париж на 20 март 1883 г., последно ревизирана 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).

I. Абсолютни основания за отказ на регистрация

1. Графично изображение на знака

Решение от 27 ноември 2003 г., *Shield Mark* (C-283/01, [EU:C:2003:641](#))

„Марки — Сближаване на законодателствата — Директива 89/104/ЕИО — Член 2 — Знаци, от които може да се състои марката — Знаци, които могат да се представят графично — Звукови знаци — Изписване с музикални ноти — Писмено описание — Звукоподражателна дума“

Shield Mark е притежател на 14 марки, регистрирани за различни стоки в Bureau Benelux des marques (Ведомство за марките на Бенелюкс)⁴, като 11 от тях се състоят от първите девет ноти на музикалното произведение „Für Elise“ на Л. ван Бетовен, а останалите три са звукоподражание на кукуригане на петел.

В рекламна кампания, която започва през 1995 г., консултантът в областта на комуникациите г-н Kist използва мелодия, състояща се от първите девет ноти от „Für Elise“, и продава компютърна програма, която при стартиране възпроизвежда кукуригане. Тогава Shield Mark предявява иск срещу г-н Kist за установяване на нарушение на марка и нелоялна конкуренция. На първа инстанция искът е уважен в частта, в която е бил предявен на основание на гражданската отговорност за вреди. Той обаче е отхвърлен в частта, в която е бил предявен на основание на правото в областта на марките, тъй като се приема, че волята на правителствата на държавите от Бенелюкс е била да не допускат регистрацията на звукове като марки.

Сезирана с касационна жалба от Shield Mark, запитващата юрисдикция отправя преюдициално запитване за тълкуването на член 2 от Директива 89/104 относно марките⁵, и по-конкретно за възможността за регистриране на звукови знаци като марки.

На първо място, Съдът постановява, че член 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че звуковите знаци трябва да могат да се смятат за марки, при положение че са годни да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия и могат да се изобразяват графично.

На второ място, той приема, че член 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че знак, който сам по себе си не би могъл да бъде възприет визуално, може да представлява марка по смисъла на тази разпоредба, при условие че може

⁴ Става дума за стоките и услугите от класове 9, 16, 35, 41 и 42 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно класификацията на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г.

⁵ 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).

да се представи с графично изображение, по-конкретно чрез фигури, линии или символи, което да е ясно, точно, пълно само по себе си, лесно достъпно, разбираемо, трайно и обективно.

При звуковите знаци тези изисквания не са изпълнени, когато знакът е изобразен графично чрез писмено езиково описание, като например отбелязване, че знакът се състои от ноти от известно музикално произведение или че представлява вик на животно, или просто чрез звукоподражателна дума без друго уточнение, или пък чрез поредица от музикални ноти без друго уточнение. Обратно, посочените изисквания са изпълнени, когато знакът е изобразен чрез петолинии, разделено на тактове и съдържащо в частност музикален ключ, ноти и паузи със съответна форма, указваща относителната им стойност, и евентуално знаци за алтерация.

Решение от 27 окт. 2005 г., Eden/СХВП (Миризма на зряла ягода) (Т-305/04, [EU:T:2005:380](#))

„Марка на Общността — Обонятелна марка „миризма на зряла ягода“ — Абсолютно основание за отказ — Знак, който не може да се представи графично — Член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 40/94“

През 1999 г. дружеството Laboratoires France Parfum SA подава заявка за марка на Общността до Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП), като иска да се регистрира обонятелен знак, който не може да се възприема визуално, а е описан с думите „миризма на зряла ягода“ заедно с цветно изображение.

Проверителят обаче отхвърля заявката, като се мотивира с това, че заявеният обонятелен знак не може да се представя графично, от една страна, а от друга, няма отличителен характер за някои от посочените стоки. Laboratoires France Parfum SA подава жалба, но тя е отхвърлена от първи апелативен състав. Този състав приема, че заявеният знак не може да се представя с графично изображение по смисъла на член 4 от Регламент № 40/94⁶ и следователно за него е налице основанието за отказ по член 7, параграф 1, буква а) от този регламент.

Сезиран с жалба против решението на апелативния състав на СХВП, Общият съд я отхвърля, като приема, че член 4 от Регламент № 40/94 трябва да се тълкува в смисъл, че знак, който сам по себе си не би могъл да бъде възприет визуално, може да представлява марка, при условие че може да се представи с графично изображение, по-конкретно чрез фигури, линии или символи, което да е ясно, точно, пълно само по себе си, лесно достъпно, разбираемо, трайно и обективно. Графичното изображение на знака трябва да позволява същият да бъде разпознат с точност, за да се гарантира правилното функциониране на системата за

⁶ 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).

регистрация на марки. Ето защо условията за признаване на валидността на графичното изображение не могат да се изменят, нито смекчават, за да се улесни регистрирането на знаци, чието естество затруднява графичното им изобразяване.

За обонятелните знаци Общият съд приема, че не е изключено да може такъв знак евентуално да се опише по начин, който би отговарял на всички условия по член 4 от Регламент № 40/94.

Решение от 25 януари 2007 г., *Dyson* (C-321/03, [EU:C:2007:51](#))

„Марки — Сближаване на законодателствата — Директива 89/104/ЕИО — Член 2 — Понятие за знак, който може да съставлява марка — Прозрачен съд или контейнер, който е част от външната повърхност на прахосмукачка“

От 1993 г. *Dyson LTD* произвежда и предлага на пазара „Dual Cyclone“ — прахосмукачка без торба, при която сметта и прахта се събират в прозрачен пластмасов съд, който е част от апарата. През 1996 г. дружеството *Notettry Ltd*, притежавано от г-н *James Dyson*, подава заявка до Registrar of Trade Marks (компетентният орган за регистрацията на марки в Обединеното кралство, наричан по-нататък „регистраторът“) за регистрацията на шест марки за „апарати за почистване“⁷. Заявката е оттеглена за четири от тези марки, но е запазена за другите две, които са описани по следния начин: „[м]арката се състои от прозрачен съд или контейнер, който е част от външната повърхност на прахосмукачка, както е представен на рисунката“.

Въпреки това регистраторът отхвърля заявката, а служителят по изслушването потвърждава това решение. Тогава *Dyson* подава жалба до High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), търговско отделение, Обединеното кралство), който приема, че двете разглеждани марки нямат отличителен характер и са описателни за характеристиките на посочените в заявката за регистрация стоки. Посоченият съд обаче не е сигурен дали чрез използването си въпросните марки не са придобили отличителен характер към датата на заявката. При тези условия той решава да отправи преюдициално запитване до Съда за тълкуването на Директива 89/104.

Съдът приема, че член 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че предметът на заявка за регистрация на марки, който се отнася до всички възможни форми на прозрачен съд или контейнер, част от външната повърхност на прахосмукачка, не представлява „знак“ по смисъла на тази разпоредба и следователно не може да съставлява марка по смисъла на тази разпоредба.

⁷ Става дума за стоки от клас 9 по смисъла на Ницката спогодба.

Действително предметът на разглежданата заявка, който всъщност се състои в обикновено свойство на въпросната стока, може да изглежда по множество различни начини и следователно не е определен. Като се вземе предвид присъщата изключителност на правото върху марките, притежателят на марка, отнасяща се до такъв неопределен предмет, би извлякъл нелоялно конкурентно предимство, противно на целта на член 2 от Директивата, след като той би имал правото да попречи на своите конкуренти да предлагат прахосмукачки, върху чиято външна повърхност може да се намира всякакъв вид прозрачен контейнер, независимо от формата му.

Решение от 24 окт омври 2018 г., *Pirelli Tyre/EUIPO — Yokohama Rubber* (Изображение на канал от протектор на автомобилна гума с формата на „L“) (T-447/16, [EU:T:2018:709](#))⁸

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща канал от протектор на автомобилна гума с формата на „L“ — Абсолютно основание за отказ — Знак, който се състои изключително от формата на стоките, необходима за постигането на технически резултат — Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001) — Регламент (ЕС) 2015/2424 — Прилагане на закона във времето — Форма на стоката — Естество на знака — Отчитане на обстоятелствата от значение за установяване на съществените характеристики на знака — Общ интерес, стоящ в основата на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94“

От 2002 г. жалбоподателят — *Pirelli Tyre SpA*, е притежател на фигуративна марка на Европейския съюз за пневматични гуми, изобразяваща канал от протектор на автомобилна гума с формата на „L“⁹. През 2012 г. встъпилата страна — *The Yokohama Rubber Co. Ltd*, подава искане за обявяване на марката за недействителна¹⁰, което е уважено от отдела по отмяна на Европейската служба за интелектуална собственост (EUIPO), който се мотивира с това, че спорният знак се състои изключително от формата на съответните стоки, необходима за постигането на технически резултат.

Решението на отдела по отмяна обаче е отменено от апелативния състав на EUIPO, който частично уважава жалбата на жалбоподателя, като приема, че посоченият отдел е обявил спорната марка за недействителна за стоки, които не са били посочени в искането за обявяване на недействителност, и поради това отменителното решение е постановено свръх петитум.

⁸ Двете жалби до Съда срещу това решение са отхвърлени с решение от 3 юни 2021 г., *Yokohama Rubber* и *EUIPO/Pirelli Tyre* (С-818/18 Р и С-6/19 Р, [EU:C:2021:431](#)).

⁹ Става дума за стоки от клас 12 по смисъла на Ницката спогодба.

¹⁰ На основание член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 във връзка с член 7, параграф 1, буква б) или член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от същия регламент.

Сезиран на свой ред с жалба от жалбоподателя срещу решението на апелативния състав, Общият съд отменя частично това решение и се произнася по въпроса дали спорният знак се състои изключително от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат¹¹. За тази цел той преценява естеството на спорния знак, и в частност графичното му изображение.

В това отношение, от една страна, Общият съд припомня, че графичното изображение на марката трябва само по себе си да е пълно, лесно достъпно и разбираемо, за да може знакът да се възприема по еднообразен и сигурен начин, който да гарантира функцията на марката да указва произхода. От друга страна, той подчертава, че изискването за графично изображение служи по-специално за определяне на самата марка, за да се установи точният предмет на защитата, която регистрираната марка предоставя на притежателя си.

2. Марки, които са лишени от отличителен характер

Решение от 6 май 2003 г. (голям съст ав), Libertel (C-104/01, [EU:C:2003:244](#))

„Марки — Сближаване на законодателствата — Директива 89/104/ЕИО — Знаци, от които може да се състои марката — Отличителен характер — Цвета сам по себе си — Оранжев цвят“

Libertel е установено в Нидерландия дружество с основен предмет на дейност доставка на мобилни телекомуникационни услуги.

Benelux-Merkenbureau (Ведомство за марките на Бенелюкс, наричано по-нататък „BVM“) е компетентният орган в областта на марките за Кралство Белгия, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия. От 1 януари 1996 г. BVM е овластено да разглежда заявките за марки от гледна точка на абсолютните основания за отказ на регистрация.

На 27 август 1996 г. Libertel подава до BVM заявка за регистрация на оранжев цвят като марка за някои стоки и услуги в областта на телекомуникациите. В графата, в която трябва да се възпроизведе марката, формулярът за заявка съдържа оранжев правоъгълник, а в графата, в която се помещава описанието на марката, той съдържа думата „оранжево“, без посочване на код на цвета.

С писмо от 21 февруари 1997 г. BVM уведомява Libertel за предварителното си решение да не регистрира знака, тъй като той е изцяло лишен от отличителен характер по смисъла на член 6bis, параграф 1, буква а) от Единния закон за

¹¹ По смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94.

марките на Бенелюкс (наричан по-нататък „LBM“)¹². Libertel възразява срещу предварителното решение, но BVM приема, че няма основание да го промени, и с писмо от 10 септември 1997 г. връчва на дружеството окончателен отказ.

Libertel обжалва отказа на основание член 6ter от LBM пред *Gerechtshof te 's-Gravenhage* (Апелативен съд Хага, Нидерландия), който отхвърля жалбата с решение от 4 юни 1998 г.

На 3 август 1998 г. Libertel подава касационна жалба до *Hoge Raad der Nederlanden* (Върховен съд на Нидерландия), който отправя до Съда редица преюдициални въпроси за тълкуването в частност на член 3, параграф 1, буква б) от Директива 89/104.

Съдът най-напред припомня, че даден цвят сам по себе си би могъл да представлява марка по смисъла на член 2 от Директива 89/104, при условие че е знак, който може да се изобразява графично и е годен да отличава стоките и услугите на едно предприятие от тези на други предприятия. Според Съда броят и степента на подробност на посочените в членове 2 и 3 от Директивата пречки за регистрацията на марки, както и голямото разнообразие от способности за правна защита в случай на отказ показват, че извършваната от компетентния орган проверка при подадена заявка за регистрация не трябва да е минимална. Проверката трябва да е стриктна и пълна, за да се избегне ненадлежна регистрация на марки. Всъщност по съображения за правна сигурност и добра администрация следва да се гарантира, че няма да се регистрират марки, чието използване би могло успешно да бъде оспорено пред съдилищата.

По-нататък Съдът отбелязва, че когато се преценява дали даден цвят може да има отличителен характер като марка по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Директива 89/104, е необходимо да се взема предвид общият интерес да не се ограничава неоснователно възможността за свободно използване на цветовете от останалите оператори, които предлагат стоки или услуги от вида на посочените в заявката за регистрация. Когато става дума за цвят сам по себе си, наличието на отличителен характер още отпреди използването му по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 би било възможно само при изключителни обстоятелства. Същевременно, дори когато сам по себе си няма отличителен характер *ab initio* в посочения смисъл, съответният цвят може вследствие на използването си да придобие такава отличителност за заявените стоки или услуги в съответствие с член 3, параграф 3. Такъв отличителен характер може да се придобие по-специално след обичаен процес на запознаване на съответните потребители със знака. Когато става дума за цвят сам по себе си, без ограничаването му в пространството, Съдът смята, че за някои стоки и услуги

¹² Кралство Белгия, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия обединяват правните си режими в областта на марките в общ закон — *Loi uniforme Benelux sur les marques* (Единен закон за марките на Бенелюкс) (Trb. 1962, 58). Протоколът от 2 декември 1992 г. за изменението на този закон (Trb. 1993, 12) го изменя, считано от 1 януари 1996 г., за да транспонира Директивата в правната система на тези три държави членки.

такъв цвят би могъл да има отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Директива 89/104, в частност при условие че може да се представя с графично изображение, което да е ясно, точно, пълно само по себе си, лесно достъпно, разбираемо, трайно и обективно. Последно посоченото условие не може да се изпълни просто с възпроизвеждането на въпросния цвят на хартия, но може да се изпълни чрез посочването на този цвят с международно приет идентификационен код.

Съдът пояснява и че даден цвят сам по себе си може да се признае за отличителен по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Директива 89/104, при условие че марката, според това как се възприема от съответните потребители, е годна да идентифицира стоката или услугата, за която е поискана регистрацията, като произхождаща от определено предприятие и следователно да отличи тази стока или услуга от тези на други предприятия. Според Съда обстоятелството дали регистрацията на даден цвят сам по себе си като марка е поискана за голям брой стоки или услуги, или обратно — за специфична стока или услуга или специфична група стоки или услуги, е релевантно наред с останалите обстоятелства по конкретния случай както за да се прецени дали заявеният за регистрация цвят има отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Директива 89/104, така и за да се прецени дали регистрацията му би била в противоречие с общия интерес да не се ограничава неоснователно възможността за свободно използване на цветовете от останалите оператори, които предлагат стоки или услуги от вида на посочените в заявката за регистрация. Накрая Съдът отбелязва, че когато преценява дали дадена марка има отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Директива 89/104, компетентният орган в областта на регистрацията на марките трябва да извърши конкретна преценка въз основа на всички обстоятелства по дадения случай, и по-специално на използването на марката.

Решение от 3 юли 2003 г., *Best Buy Concepts/CXBP (BEST BUY)* (T-122/01, [EU:T:2003:183](#))

„Марка на Общността — Фигуративна марка, съдържаща словния знак „BEST BUY“ — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94“

На 7 май 1999 г. жалбоподателят подава заявка в CXBP за регистрация на фигуративна марка на Общността на основание на Регламент (ЕО) № 40/94. Заявената марка се състои от формата на етикет в жълто (фон) и черно (букви, контури, кръг) и словния знак „BEST BUY“ с елемента „®“. Услугите, за които е поискана регистрацията на марката, са от класове 35, 37 и 42 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки.

С решение от 19 ноември 1999 г. проверителят отхвърля заявката на основание член 38 от Регламент № 40/94, като се мотивира с това, че заявената марка попада под действието на член 7, параграф 1, букви б)—г) от Регламент № 40/94.

На 22 декември 1999 г. жалбоподателят обжалва решението на проверителя пред СХВП на основание член 59 от Регламент № 40/94.

С решение от 21 март 2001 г. апелативният състав отхвърля жалбата. По същество той приема, че разглежданият знак е лишен от отличителен характер и се явява описателен, поради което попада под действието на разпоредбите на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94.

Сезиран с жалба против това решение на апелативния състав, Общият съд я отхвърля, като постановява, че няма отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 фигуративната марка, която се състои от формата на цветен етикет със словния знак „BEST BUY“ и елемента „®“ и чиято регистрация е поискана за услугите за консултации в областта на търговското управление (клас 35 от Ницската спогодба), монтаж и поддръжка на оборудване (клас 37) и технически консултации и помощ за създаване на специализирани магазини за продажба на дребно (клас 42). Всъщност посоченият словен знак — който се състои от общоупотребими думи от английския език, които явно сочат изгодно съотношение между цената на посочените в заявката услуги и пазарната им стойност — незабавно се възприема от съответните потребители просто като промоционално послание или лозунг, а не като означение за търговския произход на услугите. Също така, цветните етикети с цени се използват обичайно в търговията за всякакви видове стоки и услуги, а наличието на елементи от типа „®“ заедно с някои други елементи не би могло да е достатъчно, за да придаде отличителен характер на дадена марка, разглеждана в своята цялост. Ето защо заявената марка в своята цялост е съставена само от елементи, които, разглеждани поотделно, се явяват лишени от отличителен характер за търговията със съответните услуги, без тези различни елементи да се намират във взаимодействие, което да може да придаде отличителност на цялото.

Решение от 21 януари 2010 г., Audi/СХВП (С-398/08 Р, [EU:C:2010:29](#))

„Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 7, параграф 1, буква б) и член 63 — Словна марка „Vorsprung durch Technik“ — Марки, състоящи се от рекламни лозунги — Отличителен характер — Заявка за марка за множество стоки и услуги — Съответни потребители — Преценка и общи мотиви — Нови документи“

На 30 януари 2003 г. Audi подава заявка в СХВП за регистрацията на словната марка „Vorsprung durch Technik“ като марка на Общността на основание на Регламент № 40/94. Стоките и услугите, за които е поискана регистрацията на

марката, спадат към класове 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35—43 и 45 по смисъла на Ницската спогодба.

В уведомлението си за основанията за отказа от 7 януари 2004 г. проверителят посочва, че за определени свързани с техниката стоки и услуги от класове 9, 12, 14, 25, 28, 37—40 и 42 изразът „Vorsprung durch Technik“ („Напредък чрез техника“) съставлява обективно послание, възприемано от съответния потребител като рекламно описание. Следователно според него заявената марка е лишена от отличителен характер за посочените стоки и услуги. При все това, що се отнася до стоките от клас 12, той отбелязва, че регистрацията на посочената марка може да бъде допусната поради придобития от нея отличителен характер за автомобилни превозни средства и съставните им части. В това отношение той се позовава на словната марка на Общността „Vorsprung durch Technik“, регистрирана на 27 април 2001 г. под номер 621086 за посочените стоки от клас 12.

С писмо от 24 февруари 2004 г. Audi оспорва основанията, изложени от проверителя в посоченото уведомление, и по-специално изтъква, че марката на Общността № 621086 е регистрирана не поради придобит чрез използване отличителен характер, а поради вътрешноприсъщия си отличителен характер. Във второто уведомление относно основанията за отказ от 30 юни 2004 г. проверителят обяснява, че по невнимание не е уведомил Audi към момента на разглеждането на заявката за регистрация на посочената марка, че тя е била регистрирана единствено поради придобития от нея отличителен характер. Тъй като обаче посочената заявка била подадена през 1997 г., занаят от Audi се изисквало да докаже придобития от заявената марка отличителен характер за всички посочени стоки и услуги, включително попадащите в клас 12.

С решение от 12 януари 2005 г. проверителят частично отхвърля заявката за регистрация на посочената марка за определени стоки и услуги, обхванати от класове 9, 12, 14, 25, 28, 37—40 и 42, като възпроизвежда основанията, изложени в уведомлението относно основанията за отказ от 7 януари 2004 г. С новото решение за отказ той установява също, че не е било представено никакво доказателство за придобиването на отличителен характер за стоките, които попадат в клас 12.

Със спорното решение втори апелативен състав уважава подадената от Audi жалба за попадащите в клас 12 стоки, като се мотивира с това, че предходното решение относно регистрацията на марка № 621086 е доказателство, че заявената марка е придобила отличителен характер за превозните средства и за апаратите за придвижване по земя. Жалбата е отхвърлена в останалата си част, по-специално относно другите стоки и услуги, по повод на които проверителят изразява възражения.

В това отношение апелативният състав приема, че прокараното от проверителя разграничение между стоките и услугите според това дали са свързани с

техниката, е съмнително. Според този състав „[п]очти всички стоки и услуги са поне малко свързани с техниката. Техниката също играе важна роля в сектора на облеклата. Производителят на такива високотехнологични стоки има голямо предимство в сравнение с конкурентните предприятия. Лозунгът „Vorsprung durch Technik“ изпраща обективно послание, че техническото превъзходство позволява производството и доставката на по-добри стоки и услуги. Съчетанието от думи, което се свежда до това банално обективно послание, по принцип е лишено от отличителен характер. Като се има предвид, че освен за стоките от клас 12 жалбоподателят не представя никакво доказателство за утвърждаване на лозунга „Vorsprung durch Technik“ като марка сред потребителите, заявката трябва да бъде отхвърлена, доколкото се отнася до стоки и услуги, обхванати от други класове“.

С обжалваното съдебно решение Общият съд отхвърля жалбата на Audi срещу спорното решение.

Audi обжалва пред Съда, който уважава жалбата му срещу решението на Общия съд.

В това отношение Съдът приема, на първо място, че самото обстоятелство, че дадена марка е възприемана от съответните потребители като промоционално послание и че поради хвалебствения си характер по принцип е възможно да бъде използвана от други предприятия, не е достатъчно, за да се стигне до извода, че марката е лишена от отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността. Всъщност хвалебственият подтекст на дадена словна марка все пак не изключва годността ѝ да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите, които обозначава. Така подобна марка може едновременно да бъде възприемана от съответните потребители като промоционално послание и като указание за търговския произход на стоките или услугите. Ето защо, при положение че потребителите възприемат марката като указание за този произход, фактът, че тя едновременно, дори приоритетно, е схващана като промоционално послание, не влияе върху отличителния ѝ характер.

На второ място, Съдът приема, че не би могло да се изисква даден рекламен лозунг да се отличава с „оригиналност“, тоест с „поле на концептуално напрежение, което би предизвикало изненада и което поради тази причина се запомня“, за да притежава такъв лозунг минималната отличителност, изисквана от член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

Що се отнася до марка, която може да има множество значения, да съставлява игра на думи и да бъде възприемана като оригинална, изненадваща и необичайна и поради това да се запомня, макар наличието на такива характеристики да не съставлява необходимо условие за установяване на отличителния характер на рекламен лозунг, вярно е също, че по принцип наличието им е от естество да му придаде такъв характер.

На трето място, Съдът отбелязва, че марките, които се състоят от знаци или означения, използвани също като рекламни лозунги, означения за качество или изрази, които приканват към закупуване на стоките или услугите, обозначени с тези марки, по правило изпращат в по-малка или по-голяма степен обективно послание. Такива марки не са лишени от отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 само поради този факт.

Затова, стига да не са описателни по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от посочения регламент, подобни марки могат да изразяват обективно и даже просто послание и въпреки това да бъдат годни да указват на потребителя търговския произход на разглежданите стоки или услуги. Това може да е така, когато тези марки не се свеждат до обикновено рекламно послание, а се отличават с определена оригиналност или съдържателна натовареност, изискват определен минимум тълкувателно усилие или предизвикват когнитивен процес у съответните потребители.

На четвърто и последно място, Съдът подчертава, че лозунгът „Vorsprung durch Technik“, чиято регистрация се иска за „Превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух“ от клас 12 по смисъла на Ницската спогодба, както и за стоки и услуги от класове 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35—43 и 45, не е лишен от отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността.

Дори ако се допусне, че лозунгът „Vorsprung durch Technik“ изпраща обективно послание, съгласно което техническото превъзходство позволява производството и доставката на по-добри стоки и услуги, това обстоятелство не позволява да се стигне до извода, че заявената марка е лишена от всякакъв вътрешноприсъщ отличителен характер. Всъщност, колкото и да е просто подобно послание, то не може да бъде квалифицирано като до такава степен обикновено, че да е възможно от самото начало и без последващ анализ да се изключи годността на посочената марка да указва на потребителя търговския произход на разглежданите стоки или услуги.

Посоченото послание не произтича по очевиден начин от лозунга. Поредицата от думи „Vorsprung durch Technik“, която означава „напредък чрез техника“, на първо време позволява да се съзре само причинно-следствена връзка и изисква поради това от страна на потребителите определени усилия за тълкуване. Освен това лозунгът свидетелства за определена оригиналност и съдържателна натовареност, които улесняват лесното му запаметяване. Най-накрая, доколкото става дума за известен лозунг, използван години наред от заявителя, не би могло да се изключи, че навикът на съответните потребители да свързват лозунга с произвежданите от заявителя автомобили, ги улеснява да идентифицират търговския произход на обозначаващите стоки или услуги.

Решение от 25 ноември 2020 г., Brasserie St Avold/EUIPO (Форма на тъмна бутилка) (Т-862/19, [EU:T:2020:561](#))

„Марка на Европейския съюз — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Триизмерен знак — Форма на тъмна бутилка — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001“

Brasserie St Avold посочва Европейския съюз за целите на международната регистрация на триизмерен знак. Знакът се състои от триизмерно изображение на тъмна бутилка, затворена с капачка корона. Бял етикет е увит неправилно около долната част на тялото на бутилката, с изключение на сочещия му нагоре връх, който не обхваща тази част от тялото на бутилката. Защитата на марката е поискана за напитки. EUIPO отказва защита на международната регистрация, като се мотивира с това, че знакът няма отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001¹³.

Решението на EUIPO е обжалвано пред Общия съд, който отхвърля жалбата. Той уточнява как се определя какво е стандартно и обичайно за сектора при преценката на отличителния характер на триизмерните марки, състоящи се от формата на стоката.

Най-напред Общият съд припомня, че тъй като опаковането на течната стока е задължително за нейното предлагане на пазара, средният потребител на първо място свързва опаковката с тази обикновена функция. Само марка, която значително се отклонява от стандартното или обичайното за сектора, не е лишена от отличителен характер. Затова, когато триизмерна марка се състои от формата на стоката, за която е поискана регистрацията, или от формата на опаковката на тази стока, фактът, че тази форма е вариант на една от формите, обичайни за този тип стоки или за опаковките на този тип стоки, сам по себе си не е достатъчен, за да се установи, че посочената марка не е лишена от отличителен характер.

По-нататък Общият съд констатира, че EUIPO е установила, че стандартното и обичайното за сектора на напитки се характеризира с голямо разнообразие на форми и начини на разполагане на етикетите върху бутилките. При това положение Общият съд уточнява, че дори да се предположи, че в повечето случаи етикетите на въпросните стоки имат правоъгълна форма и са изцяло прикрепени към част от цилиндричното тяло на бутилката, стандартното и обичайното за сектора не се свежда до статистически най-разпространената форма, а обхваща всички форми, които потребителят е свикнал да вижда на пазара.

¹³ Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

Накрая Общият съд подчертава, че разглежданият етикет представлява вариант на вече съществуващи форми. Той не се отклонява значително от стандартното и обичайното за сектора. Поради това Общият съд приема, че спорният знак не е годен да обозначава произхода на въпросните стоки. При това положение знакът не притежава изискуемия минимален отличителен характер.

Решение от 7 юли 2021 г., Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Съчетание от звуци при отварянето на кутийка газирана напитка) (T-668/19, [EU:T:2021:420](#))

„Марка на Европейския съюз — Заявка за марка на Европейския съюз, представляваща съчетание от звуци при отварянето на кутийка газирана напитка — Абсолютен мотив за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Член 95, параграф 1 от Регламент 2017/1001“

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG подава заявка в EUIPO за регистрация на звуков знак като марка на Европейския съюз. Този знак, представен посредством аудиофайл, напомня звука, който се произвежда при отварянето на кутийка за напитки, последван от тишина от около една секунда и съскащ звук от отделяне на мехурчета от приблизително девет секунди. Регистрацията е поискана за различни напитки, както и за метални контейнери за съхранение и превоз.

EUIPO отхвърля тази заявка за регистрация, като се мотивира с това, че заявената марка няма отличителен характер.

В решението си Общият съд отхвърля жалбата на Ardagh Metal Beverage Holdings и се произнася за първи път по въпроса за регистрацията на представена в аудиоформат звукова марка. Той внася уточнения относно критериите за преценка на отличителния характер на звуковите марки и относно възприемането на тези марки въобще от потребителите.

Най-напред Общият съд припомня, че критериите за преценка на отличителния характер¹⁴ на звуковите марки не се различават от приложимите към други категории марки и че звуковият знак трябва да има известна съдържателна натовареност, позволяваща на съответния потребител да го възприема като марка, а не като елемент от функционално естество или указание без своя вътрешноприсъща характеристика¹⁵. Така потребителят на разглежданите стоки или услуги трябва да може само чрез възприемането на марката, без тя да е съчетана с други елементи, като например словни или фигуративни елементи, дори друга марка, да направи връзка с техния търговски произход.

¹⁴ По смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001.

¹⁵ Решение от 13 септември 2016 г., Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Звукова марка) (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), т. 41 и 45).

По-нататък, доколкото EUIPO е приложила по аналогия съдебната практика¹⁶, съгласно която не е лишена от отличителен характер само марката, която значително се отклонява от стандартното или обичайното в сектора, Общият съд подчертава, че тази съдебна практика е развита по отношение на триизмерните марки, състоящи се от формата на самата стока или на нейната опаковка, при положение че за тази форма има стандарт или обичаи в сектора. В такива случаи съответният потребител, който е запознат с една или друга форма, съответстваща на стандартното или обичайното в сектора, няма да възприеме триизмерната марка като указание за търговския произход на стоките, ако формата ѝ е идентична или сходна с обичайната форма или форми. Общият съд добавя, че тази съдебна практика не установява нови критерии за преценка на отличителния характер на дадена марка, а само уточнява, че що се отнася до прилагането на тези критерии, средният потребител не възприема непременно по един и същ начин триизмерната марка и словната, фигуративна или звукова марка, която е съставена от знак, независещ от външния облик или формата на стоките. Поради това Общият съд приема, че посочената съдебна практика относно триизмерните марки по принцип не може да се приложи по отношение на звуковите марки. Същевременно, въпреки че EUIPO неправилно е приложила тази съдебна практика, Общият съд констатира, че тази грешка не е годна да опорочи мотивираността на обжалваното решение, което се основава и на друго съображение.

Що се отнася до това друго съображение — че съответните потребители възприемат заявената марка като функционален елемент на разглежданите стоки — Общият съд отбелязва, от една страна, че предвид вида на стоките звукът, издаван при отварянето на кутийка за напитки, действително ще се приема за чисто технически и функционален елемент. Всъщност отварянето на кутийка за напитки или на бутилка е присъщо на дадено техническо решение за боравене с напитки с цел консумация, поради което такъв звук няма да се възприема като указание за търговския произход на тези стоки. От друга страна, съответните потребители веднага свързват съскащия звук от отделяне на мехурчета с напитки. Освен това Общият съд отбелязва, че звуковите елементи и тишината от около една секунда, взети заедно, не притежават нито една присъща характеристика, която да позволява да бъдат възприемани от тези потребители като указание за търговския произход на стоките. Тези елементи не са достатъчно натоварени съдържателно, за да се различават от подобните звуци в областта на напитките. Поради това Общият съд потвърждава изводите на EUIPO за липсата на отличителен характер на заявената марка.

Накрая, Общият съд отхвърля констатацията на EUIPO, че на пазарите на напитки и техните опаковки е необичайно да се посочва търговският произход на дадена

¹⁶ Вж. по-специално решение от 7 октомври 2004 г., *Mag Instrument/CXBП* (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#) т. 31).

стока единствено чрез звуци, защото тези стоки не издават звуци, докато не бъдат консумирани. Всъщност Общият съд отбелязва, че повечето стоки не издават звуци сами по себе си и издават звук само в момента на консумацията. Затова самият факт, че звукът може да бъде издаден само при консумирането, не означава, че използването на звуци, за да се сигнализира търговският произход на дадена стока на определен пазар, е още необичайно. Общият съд обаче обяснява, че евентуалната грешка на EUIPO в това отношение не налага отмяна на обжалваното решение, тъй като не е имала решаващо влияние върху разпоредителната част на обжалваното решение.

Решение от 13 ноември 2024 г., Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO FK YOURSELF) (T-82/24, [EU:T:2024:821](#))**

*„Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Политически лозунг — Равно третиране — Принцип на добра администрация — Член 71, параграф 1 от Регламент 2017/1001“*

В решението си Общият съд разглежда за първи път въпроса за възможността за регистрация на „политически лозунг“ като марка.

Украински граничар, който е праводател на жалбоподателя — администрацията на държавната служба за гранична охрана на Украйна, подава в EUIPO заявка за регистрация на фигуративния знак „RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF“ като марка на Европейския съюз за различни стоки и услуги¹⁷. Проверителят отхвърля изцяло заявката за регистрация на основание член 7, параграф 1, буква е) от Регламент 2017/1001, съгласно който се отказва регистрацията на марките, които противоречат на общественения ред и на добрите нрави. Жалбоподателят подава жалба до EUIPO срещу решението на проверителя. С обжалваното решение¹⁸ апелативният състав отхвърля жалбата, като се мотивира с това, че заявената марка няма отличителен характер за разглежданите стоки и услуги и поради това регистрацията ѝ следва да бъде отказана на основание член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001.

Общият съд отбелязва, че е несъстоятелно твърдението на жалбоподателя, че апелативният състав е допуснал грешка с квалифицирането на заявената марка като „политически лозунг“.

Всъщност веднага след първото си използване възпроизведената в заявената марка фраза се използва широко, за да се събере подкрепа за Украйна, и така

¹⁷ По-конкретно, заявената марка обозначава стоките и услугите от класове 9, 14, 16, 18, 25, 28 и 41 по смисъла на Ницката спогодба.

¹⁸ Решение на първи апелативен състав на EUIPO от 1 декември 2023 г. (преписка R 438/2023-1).

много бързо се превръща в символ на борбата на Украйна срещу агресията на Руската федерация. Така тази фраза е използвана многократно в политически контекст, за да се изрази и насърчи подкрепа за Украйна. Подобно положение напълно съответства на формулираното от самия жалбоподател в жалбата определение на израза „политически лозунг“, а именно израз, използван в политически или социален контекст, който повтаря идея или цел, за да се убедят потребителите или целева група сред тези потребители.

Възпроизведената в заявената марка фраза се използва много интензивно в нетърговски контекст, с който съответните потребители задължително тясно ще я свързват. Всъщност възпроизведената в заявената марка фраза много бързо се е превърнала в един от символите на борбата на Украйна срещу руската агресия, свързан с войник от украинската армия и по този начин с Украйна. Като се има предвид широкото медийно отразяване на това събитие, фразата ще се свързва с този неотдавнашен исторически момент, добре познат на средния потребител в Съюза.

От друга страна, апелативният състав не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че общият принцип — според който съответните потребители не обръщат голямо внимание на знак, който не им дава веднага указание за произхода на съответните стоки или услуги, като се има предвид, че те нито ще го възприемат, нито ще го запомнят като марка — се прилага и за знаци, чието основно послание е от политическо естество.

Като се има предвид обаче основната функция на марката, а именно да установява произхода на обхванатата от нея стока или услуга, един знак не е в състояние да изпълнява тази функция, ако виждайки го, средният потребител не възприема указание за произхода на стоката или услугата, а единствено политическо послание.

Що се отнася до задължението за мотивиране, Общият съд припомня, че когато едно и също основание за отказ не допуска регистрацията за категория или група от стоки или услуги, компетентният орган може да се ограничи до това да представи общи мотиви по отношение на всички тези стоки или услуги. В съдебната практика несъмнено се уточнява, че тази възможност се отнася само до стоки и услуги, които имат помежду си достатъчно пряка и конкретна връзка, за да образуват категория или група от стоки или услуги с достатъчна хомогенност. Общият съд обаче посочва, че за да се провери дали между стоките и услугите има достатъчно пряка и конкретна връзка и дали те могат да бъдат обединени в категории или групи с достатъчна хомогенност, трябва да се вземе предвид целта на тази проверка, а именно да се позволи и улесни конкретната преценка дали за заявената марка е налице едно от абсолютните основания за отказ. Също така съответните стоки и услуги трябва да бъдат обединени в една или няколко групи или категории с оглед по-специално на характеристики, които са общи за тях и са релевантни за анализа на възможността на заявката за марка за посочените стоки

и услуги да бъде противопоставено конкретно абсолютно основание за отказ. Следователно тази проверка трябва да се извършва *in concreto* при разглеждане на всяка заявка за регистрация и при необходимост за всяко от различните евентуално приложими абсолютни основания за отказ.

В конкретния случай в обжалваното решение апелативният състав приема, че съответните потребители няма да възприемат заявената марка като указваща търговски произход. Освен това той уточнява в обжалваното решение, че възпроизведената в заявената марка фраза ще се тълкува преди всичко като политическо послание и че това възприятие ще е идентично за всички обхванати от тази марка стоки или услуги. Следователно апелативният състав приема, че стоките и услугите, за които се отнася заявената марка, образуват достатъчно хомогенна група, като се вземе предвид абсолютното основание за отказ, което според него изключва регистрацията на посочената марка.

Тъй като апелативният състав правилно е приел, че съответните потребители ще възприемат заявената марка не като указание за търговски произход, а като политическо послание, насърчаващо подкрепа за борбата на Украйна срещу военната агресия на Руската федерация, този състав е имал право да обедини всички обхванати от заявената марка стоки и услуги в една-единствена категория, въпреки техните различни присъщи характеристики.

Ето защо, предвид спецификата на заявената марка и идентичния начин, по който съответните потребители я възприемат по отношение на всички посочени в заявката за регистрация стоки и услуги, Общият съд приема, че апелативният състав не е допуснал грешка в преценката, като е счел, че посочените стоки и услуги са част от една-единствена група, към която приетото от него основание за отказ се прилага по един и същ начин, и правилно е стигнал до извода, че заявената марка няма отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001.

Решение от 10 септ ември 2025 г., BVG/EUIPO (Звучене на мелодия) (T-288/24, [EU:T:2025:847](#))

„Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на марка на Европейския съюз, състояща се от звученето на мелодия — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001“

С решението си Общият съд отменя решението на апелативния състав на EUIPO¹⁹, като се мотивира с това, че последният не е преценил правилно отличителния характер на марка на Европейския съюз, чиято регистрация е поискана за звуков

¹⁹ Решение на пети апелативен състав на EUIPO от 2 април 2024 г. (преписка R 2220/2023-5).

знак, състоящ се от звученето от мелодия, от гледна точка на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001.

Жалбоподателят, Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), подава заявка за регистрация на марка, състояща се от звученето на мелодия, за някои транспортни услуги²⁰. След като проверителят отхвърля тази заявка, жалбоподателят подава жалба до EUIPO.

Апелативният състав констатира липсата на отличителен характер на заявената марка. Като звуков знак от две секунди, състоящ се от обикновена последователност от четири различни доловими звука, посочената марка била толкова кратка и банална, че нямала никаква съдържателна натовареност, нито годност да бъде разпознавана от потребителите като указание за търговския произход на съответните услуги. Тя се възприемала само като функционален звуков елемент, предназначен да привлече вниманието на слушателя.

Жалбоподателят обжалва това решение пред Общия съд.

Общият съд постановява, че няколко обстоятелства позволяват да се приеме, че характеристиките на заявената марка от гледна точка на нейната продължителност и съдържателна натовареност позволяват да се установи по-скоро че тя има, отколкото че няма отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001 и съдебната практика по този въпрос.

Всъщност, първо, що се отнася до обичайното в разглеждания икономически сектор, общоизвестно е, че операторите в транспортния сектор все повече прибягват до „звукови сигнали“, тоест до кратки звукови мотиви, за да оформят разпознаваема от обществеността звукова идентичност, аудиоеквивалент на визуалната идентичност на дадена марка, за свързаните с нея стоки и услуги. Тези звукови сигнали позволяват да се привлече вниманието на слушателите в понякога шумни среди, било то в салоните на летищата или на пероните на железопътните и пътните гари, и да се въвеждат или придружават съобщения, предназначени за съответните потребители, с рекламна цел или във връзка със свързани с тях услуги.

Второ, звученето на мелодията, съставляваща заявената марка, няма пряка връзка с обхванатите услуги и не изглежда продиктувано от технически или функционални съображения. Освен това не е доказано, че това звучене е вече известно на потребителите, което позволява да се предположи, че става въпрос за оригинално произведение. В този контекст може да се приеме, че то има по-скоро за цел да служи за звуков сигнал, тоест за кратка, въздействаща звукова поредица, която може да бъде запомнена като такава. Подобна преценка впрочем се потвърждава от практиката по вземане на решения и Насоките за проверка на EUIPO в областта на звуковите марки, които могат да представляват референтен източник.

²⁰ Тези услуги са от клас 39 по смисъла на Ницката спогодба и отговарят на следното описание: „Транспорт; пътнически транспорт; услуги за опаковане и пакетиране; складиране на стоки; организиране на транспорт за туристически обиколки“.

Като се имат предвид характеристиките на заявената марка от гледна точка на продължителността, използваната мелодия и доловимите звуци, както и различните указания, предоставени от EUIPO в миналото относно ролята на тези характеристики при преценката на отличителния характер на звукова марка, чиято регистрация се иска, преценката на апелативния състав се оказва погрешна както с оглед на обичайната практика в съответния сектор, така и на елементите, характеризиращи заявената марка. Нито продължителността на заявената марка, нито нейната твърдяна елементарност или баналност, която сама по себе си не пречи съответната мелодия да бъде разпозната, не са пречки, които като такива да са достатъчни, за да се направи извод за липса на всякакъв отличителен характер.

Трето, апелативният състав допуска грешка, като приема, че заявената марка има просто функционална роля и че било обичайно съобщаваната по високоговорителите информация в превозните средства да се предшества от кратка поредица от звуци, за да се привлече вниманието на пътниците. Дори да се предположи, че следва да се има предвид едно от потенциалните използвания на заявената марка, тоест да се изтъкне използването ѝ на гарата за обявяване на свързаната с нея транспортна услуга, подобно използване, дори да има функционална роля, по никакъв начин не би попречило на заявената марка да изпълнява функцията си за указване на търговския произход на посочената услуга.

Четвърто, що се отнася до другите обхванати от заявената марка услуги, които не се отнасят пряко до транспорта, а до свързани с него аспекти, Общият съд счита, че от съображенията на апелативния състав е трудно да се разбере, от една страна, с кои аспекти на тези услуги може да се свърже звученето на мелодията, от която е съставена тази марка, и от друга страна, по какъв начин обстоятелството, че заявеният звуков знак може да бъде използван в рамките на реклама на тези услуги, би било аргумент против регистрацията му като марка.

По тези съображения Общият съд заключава, че апелативният състав не е преценил правилно отличителния характер на заявената марка.

3. Описателни марки

Решение от 23 окт. 2003 г. (пленум), CXВП/Wrigley (C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#))

„Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Абсолютно основание за отказ на регистрация — Отличителен характер — Марки, състоящи се изключително от описателни знаци или означения — Словосъчетанието „Doublemint“

През 1996 г. Wm Wrigley Jr. Company (наричано по-нататък „Wrigley“) подава заявка в СХВП за регистрацията на словосъчетанието „Doublemint“ като марка на Общността за дъвки.

Проверителят от СХВП отхвърля заявката и Wrigley подава жалба до апелативния състав. Посоченият състав обаче отхвърля жалбата, като се мотивира с това, че думата „Doublemint“, която е резултат от съчетаването на две английски думи без добавени елементи на оригиналност или въображение, е описателна за някои характеристики на дъвките, а именно в случая — на съдържащия им мента състав и на ментовия им вкус, и поради това съгласно член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 не може да се регистрира като марка на Общността.

Общият съд уважава жалбата на Wrigley срещу последно посоченото решение. Общият съд стига до извода, че отнесена към дъвките, думата „Doublemint“ има нееднозначен, загатнат смисъл, допускащ различни интерпретации, и не позволява на съответните потребители незабавно и без други разсъждения да забелязват описание на дадена характеристика на разглежданите стоки. След като тази дума не е само описателна, според Общия съд не може да се отказва регистрацията ѝ.

С решението си Съдът уважава жалбата на СХВП против това решение на Общия съд и го отменя.

Най-напред той припомня, че член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността гласи, че се отказва регистрацията на марките, които „се състоят [изключително] от знаци или от означения, които могат да служат, в търговията, за да се означи вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други техни характерни особености“.

По-нататък Съдът приема, че за да издаде СХВП отказ за регистрация на основание на този член, не е необходимо към момента на заявката за регистрация съставлящите марката знаци и означения по този член действително да се използват с цел описване на стоки или услуги като онези, за които е подадена заявката, или на характерните особености на тези стоки или услуги. Както указва самият текст на разпоредбата, достатъчно е тези знаци и означения да могат да се използват за такава цел. Затова регистрацията на словния знак трябва да бъде отказана на основание на посочената разпоредба, ако в поне едно от потенциалните си значения той указва характерна особеност на съответните стоки или услуги.

Накрая Съдът уточнява, че ако член 7, параграф 1, буква в) се тълкува в смисъл, че е пречка за регистрацията на марки, които са „само описателни“ за стоките или услугите, за които е поискана регистрацията им, или за техни характерни особености, това би означавало да се приложи критерий, който не е посочен в разпоредбата и който нарушава обхвата ѝ.

Решение от 12 януари 2005 г., Deutsche Post EURO EXPRESS/CXBП (EUROPREMIUM) (Т-334/03, [EU:T:2005:4](#))²¹

„Марка на Общността — Словен знак „EUROPREMIUM“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94“

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH подава заявка в СХВП за регистрацията на словния знак „EUROPREMIUM“ като марка на Общността. Заявката е отхвърлена и Deutsche Post EURO EXPRESS подава жалба срещу решението на проверителя.

Апелативният състав на СХВП отхвърля тази жалба, като се мотивира с това, че марката „EUROPREMIUM“ може да се възприема от потребителите като означение за забележителното качество и европейския произход на стоките и услугите, за които е заявена марката.

Deutsche Post EURO EXPRESS обжалва решението на апелативния състав пред Общия съд, който го отменя, като във връзка с това преценява описателния характер на заявения знак²².

На първо място, Общият съд приема, че регистрацията на марки на Общността, които се състоят от знаци или означения, използвани и като рекламни лозунги, означения за качество или изрази, които приканват към закупуване на стоките или услугите, до които се отнасят тези марки, не е изключена като такава поради използването им по подобен начин, но само при условие че съответната марка може изначално да бъде възприета като означение за търговския произход на стоките или услугите, до които се отнася, така че да дава възможност на съответните потребители без потенциално объркване да отличат стоките или услугите на притежателя на марката от онези с друг търговски произход.

Тази годност на подобни марки да бъдат възприемани като означение за търговския произход на стоките и услугите, трябва да се преценява в контекста на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

Обратно, за да попада под действието на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, марката трябва да служи за специфично, недвусмислено и обективно указване на съществените характеристики на съответните стоки и услуги.

На второ място, Общият съд констатира, че за словния знак „EUROPREMIUM“ — чиято регистрация като марка на Общността е поискана в частност за изработвани от различни материали стоки, служещи за опаковане, подреждане или транспортиране, за рекламни услуги, услуги за търговско управление и съдействие и услуги за транспорт и складиране от класове 16, 20, 35 и 39 по смисъла на

²¹ Делото по жалбата до Съда против това съдебно решение е заличено от регистъра с определение на председателя на Съда от 14 декември 2005 г., СХВП/Deutsche Post EURO EXPRESS (С-121/05 Р, [EU:C:2005:767](#)).

²² По смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94.

Ницската спогодба и който англоговорещите потребители биха могли да разберат като отнасящ се до стоки и услуги с европейски произход и високо качество — не е доказано да може да служи за пряко указване на тези стоки и услуги по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94.

Всъщност, от една страна, въпросният знак не е съставен от елементи, описващи заявените стоки и услуги, тъй като представката „euro“ не ги указва нито пряко, нито посредством споменаването на съществените им характеристики, а думата „premium“ е просто хвалебствена дума, която би могла да внушава определена характеристика, каквато заявителят би желал да припише на своите стоки, но не дава информация на потребителите за специфичните и обективни характеристики на предлаганите стоки или услуги.

От друга страна, не се установява думата „EUROPREMIUM“, взета в своята цялост, да е или да може да е родово или обичайно наименование за посочване или характеризиране на въпросните стоки или услуги.

Решение от 10 март 2011 г., *Agencja Wydawnicza Technopol/CХВП* (C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#))

„Обжалване — Марка на Общността — Знак, състоящ се изключително от цифри — Заявка за регистрация на знака „1000“ като марка за брошури, периодични издания и вестници — Твърдение, че този знак има описателен характер — Критерии за прилагането на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Задължение на СХВП да се съобразява с предходната си практика по вземане на решения“

Дружеството *Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.* (наричано по-нататък „*Technopol*“) подава заявка в СХВП за регистрацията на знака „1000“ като марка на Общността за брошури, периодични издания и вестници. Заявката обаче е отхвърлена по съображението, че знакът „1000“ няма отличителен характер, а е описателно означение за съдържанието и други характерни особености на въпросните стоки.

Жалбата на *Technopol* срещу решението на проверителя е отхвърлена от апелативния състав на СХВП, който приема, че знакът „1000“ може да служи за указване на изданията на *Technopol* и във всеки случай няма отличителен характер, тъй като потребителят би го възприел като възхвала на тези издания, а не като означение за произход.

Technopol обжалва и пред Общия съд, който също отхвърля жалбата му. Сезиран с жалба срещу решението на Общия съд, Съдът я отхвърля и във връзка с това разглежда критериите за прилагане на абсолютното основание за отказ на регистрация, отнасящо се до описателността на знака.

На първо място, Съдът приема, че всяко от изброените в член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94 основания за отказ трябва да се тълкува в светлината на общия

интерес в основата на тази разпоредба. Общият интерес в основата на член 7, параграф 1, буква в) от споменатия регламент се състои в това да се гарантира, че знаците, описващи една или няколко от характерните особености на стоките или услугите, за които е поискана регистрацията им като марка, ще могат да се използват свободно от всички икономически оператори, които предлагат такива стоки или услуги.

За да се гарантира пълното осъществяване на тази цел за свободно използване, издаването на отказ за регистрация от СХВП въз основа на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 не изисква към момента на подаване на заявката даденият знак да е действително използван с описателна цел. Достатъчно е знакът да може да се използва с такава цел. Също така прилагането на това основание за отказ не зависи от наличието на конкретна, настояща или сериозна необходимост от запазване на възможността за свободно ползване на знака, а поради това е без значение какъв е броят на конкурентите, които имат или биха имали интерес да използват съответния знак. Без значение е и съществуването на други знаци, които са по-често използвани, отколкото разглеждания знак, за указване на същите характеристики на посочените в заявката за регистрация стоки или услуги. От изложеното по-горе следва, че за прилагането на член 7, параграф 1, буква в) от споменатия регламент не е необходимо разглежданият знак да съответства на обичайни указателни способности.

На второ място, Съдът приема, че визираните в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 описателни знаци нямат и отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламента. Обратно, даден знак може да е лишен от отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) по други причини извън своя евентуално описателен характер. Следователно съществува известно припокриване между съответните приложни полета на член 7, параграф 1, буква б) и на член 7, параграф 1, буква в), като първата от тези разпоредби все пак се отличава от втората по това, че обхваща всички обстоятелства, при които даден знак не е в състояние да отличи продуктите или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

При тези условия с оглед на правилното прилагане на член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94 е важно да се следи прилагането на основанието за отказ по член 7, параграф 1, буква в) да остава надлежно ограничено само до случаите, за които се отнася.

На трето място, Съдът посочва, че случаите, до които именно се отнася основанието за отказ по член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, са тези, при които със знака, за който се иска да бъде регистриран като марка, може да се указва „характерна особеност“ на стоките или услугите, за които е подадена заявката. Всъщност, като използва в член 7, параграф 1, буква в) от този регламент термините „вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на

предоставянето на услуга, или други характерни техни особености“, законодателят, от една страна, посочва, че видът, качеството, количеството, предназначението, стойността, географският произход и моментът на производство на стоките или предоставяне на услугите трябва всичките да се разглеждат като означаващи характерни особености на стоките или услугите, а от друга страна, уточнява, че това изброяване не е изчерпателно и всяка друга характерна особеност на стоките или услугите може също да бъде взета предвид.

Избраният от законодателя термин „характерна особеност“ подчертава факта, че знаците, до които се отнася тази разпоредба, са само онези, които служат за указване на дадена лесно разпознаваема от заинтересования кръг потребители характеристика на стоките или услугите, за които е поискана регистрацията. В този смисъл регистрацията на знака може да бъде отказана на основание на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 само ако е разумно да се допусне, че заинтересованият кръг потребители действително ще го разпознаят като описание на някоя от тези характерни особености.

Тези уточнения имат особено значение за знаците, които се състоят изключително от цифри. Всъщност подобни знаци обикновено се отъждествяват с числа и затова могат по-конкретно да служат в търговията за указване на количества. Въпреки това, за да може на основание член 7, параграф 1, буква в) да се откаже регистрацията на знак, който се състои изключително от цифри, по съображението, че той указва количество, трябва да е разумно да се предположи, че за заинтересования кръг потребители посочваното с тези цифри количество характеризира стоките или услугите, за които е поискана регистрацията.

На четвърто и последно място, Съдът припомня, че правилото по член 12, буква б) от Регламент № 40/94 не влияе по определящ начин на тълкуването на правилото в член 7, параграф 1, буква в) от същия регламент. Всъщност член 12 от този регламент се отнася до ограничаването на действието на марката на Общността, докато член 7 се отнася до основанията за отказ за регистриране на знаци като марки.

Обстоятелството, че посоченият член 12, буква б) гарантира възможността на всеки икономически оператор да използва свободно означения за характерните особености на стоките и услугите, не ограничава по никакъв начин обхвата на член 7, параграф 1, буква в). Напротив, това обстоятелство подчертава интереса от това основанието за отказ по член 7, параграф 1, буква в), което впрочем е абсолютно, да бъде действително прилагано спрямо всеки знак, който може да указва характерна особеност на стоките или услугите, за които е поискана регистрацията му като марка.

Решение от 25 окт омоври 2018 г., Девин/EUIPO — Хасково (DEVIN) (T-122/17, [EU:T:2018:719](#))²³

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „DEVIN“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Географско наименование — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

На 11 юли 2014 г. Хасковската търговско-промишлена палата (наричана по-нататък „ХТПП“) подава искане да се обяви за недействителна словната марка на Съюза „DEVIN“, която принадлежи на АД „Девин“ и е регистрирана в EUIPO през 2011 г. за стоки от клас 32 по смисъла на Ницката спогодба, обхващащи безалкохолни напитки, и по-конкретно минерална вода.

Отделът по отмяна на EUIPO уважава искането за обявяване на недействителност на основание член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009²⁴ и обявява въпросната марка за изцяло недействителна, като приема, че тази марка се състои от знак, който може да служи за указване на географския произход на стоката²⁵. Апелативният състав на EUIPO отхвърля жалбата на АД „Девин“ срещу това решение, като се мотивира с това, че българският град Девин е познат на широката общественост в България и на значителна част от потребителите в съседните страни, като Гърция и Румъния, по-специално като известен балнеоложки курорт, и че заинтересованите среди свързват името на този град с категорията стоки от клас 32, и в частност минералните води.

С решението си Общият съд отменя решението на апелативния състав на EUIPO и дава указания за преценката на описателния характер на знаците, които се състоят от географско име по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009.

Що се отнася по-специално до знаците или означенията, които могат да служат за указване на географския произход или местоназначение на категории стоки или мястото на предоставяне на категории услуги, за които е заявена марка на Европейския съюз, особено до географските имена, Общият съд припомня, че е налице общ интерес да се запази възможността за тяхното свободно ползване, по-специално поради това, че могат не само евентуално да сочат качеството и други свойства на съответните категории стоки или услуги, но и да влияят по различен начин на предпочитанията на потребителите, например като свързват стоките или услугите с дадено място, което може да предизвиква положителни емоции.

²³ Подадената до Съда жалба срещу това решение е отхвърлена с определение от 11 юли 2019 г., Хасково/Девин (С-800/18 Р, [EU:C:2019:606](#)).

²⁴ Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).

²⁵ По смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009.

В това отношение, от една страна, е изключена регистрацията на географските имена като марки, когато те обозначават определени географски места, които вече са прочути или известни със съответната категория стоки или услуги и поради това имат връзка със стоката или услугата в представите на заинтересованите среди, а от друга страна, е изключена регистрацията на географските имена, които биха могли да се използват от предприятията и трябва също да им бъдат оставени за свободно ползване като означения за географския произход на съответната категория стоки или услуги.

По принцип обаче член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 допуска регистрацията на географски имена, които не са известни на заинтересованите среди или поне не са известни като означения на дадено географско място, или също на имена, по отношение на които поради характеристиките на мястото, което обозначават, е малко вероятно заинтересованите среди да могат да допуснат, че съответната категория стоки или услуги произхожда от това място или е проектирана там.

Освен това по въпроса за преценката на описателния характер на такъв знак Общият съд констатира, че от EUIPO се изисква да докаже, че географското име е известно на заинтересованите среди като обозначение на дадено място. Освен това е необходимо разглежданото име да има връзка с обсъжданата категория стоки или услуги в представите на заинтересованите среди към настоящия момент или да е разумно да се допусне, че според тези среди името би могло да указва географския произход на посочената категория стоки или услуги. При тази проверка следва по-специално да се вземат предвид по-голямата или по-малка степен на известност на разглежданото географско име сред заинтересованите среди и характеристиките на обозначаваното с него място и на съответната категория стоки или услуги.

В конкретния случай Общият съд постановява, че словната марка „DEVIN“ не е описателна за географски произход, що се отнася до средния потребител от съседни на България страни, а именно Гърция и Румъния, както и от останалите държави — членки на Съюза, с изключение единствено на България.

Докато географското име „Девин“ е познато на заинтересованите среди в България, на заинтересованите среди от останалите държави — членки на Съюза, това място е до голяма степен непознато или поне непознато като обозначение на географско място.

Сам по себе си фактът, че град Девин се открива от интернет търсачките, не е достатъчен, за да се докаже, че става дума за място, познато на голяма част от съответните потребители от Гърция и от Румъния. Наличието на „туристически профил в интернет“ само по себе си не е достатъчно, за да се докаже, че съответните потребители в чужбина познават даден малък град. Всъщност средният потребител на минерална вода и напитки в Съюза няма тясна

специализация по география или по туризъм. Съсредоточавайки се неправилно върху чуждестранните туристи, по-специално гръцки или румънски, които посещават България или Девин, апелативният състав не е отчел съвкупността от съответните потребители, която се състои от средния потребител от Съюза, по-специално от Гърция и от Румъния, а неправилно се е ограничил до много малка или незначителна част от съответните потребители, а именно чуждестранните туристи, които посещават България или Девин, която при всички положения се оказва пренебрежима и не може да се счита за достатъчно представителна за тези потребители с оглед на съдебната практика. Следователно апелативният състав е приложил погрешен тест, което го е довело до неправилна фактическа преценка на начина, по който съответните потребители възприемат думата „девин“.

По отношение на възможността за свободно използване на географското име „Девин“ следва да се приеме, че е допустимо описателното използване на името „Девин“, за да се рекламира градът като туристическа дестинация. В самата дефиниция на предоставяното от марките изключително право Регламент № 207/2009 относно марката на Европейския съюз предвижда предпазни механизми, чиято цел е да защитят интересите на третите лица. Името на град Девин остава на свободно разположение на третите лица не само за описателно използване, например за рекламата на туризма в този град, но и като отличителен знак в случай на „основателна причина“ и на липса на вероятност от объркване, която изключва прилагането на членове 8 и 9 от Регламент № 207/2009. Ето защо общият интерес да се запази възможността за свободно ползване на географско име като това на балнеоложкия град Девин, може да бъде защитен чрез допускането на описателно използване на такива имена и чрез предпазните механизми, ограничаващи изключителното право на притежателя на оспорваната марка, без да е необходима отмяната на тази марка.

Решение от 7 май 2019 г., Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18, [EU:T:2019:291](#))

„Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз „vita“ — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Описателност — Понятие за характерна особеност — Име на цвят — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001“

В решение Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18), постановено на 7 май 2019 г., Общият съд отменя решението на EUIPO, с което е отказана регистрацията на словната марка „vita“ като марка на Европейския съюз за стоки като кухненски роботи, електрически готварски тенджери и домакински принадлежности. В конкретния случай EUIPO отказва регистрацията на посочената марка за стоките от класове 7, 11 и 21 (по-конкретно електрически кухненски роботи, електрически готварски тенджери под налягане и домакински принадлежности), като се мотивира с това, че марката няма отличителен характер и е описателна (член 7, параграф 1, букви

б) и в) от Регламент 2017/1001). EUIPO приема в частност, че тъй като заявената марка е дума на шведски език („vita“ е определяемата форма и формата за множествено число на думата „vit“, която значи „бял“ на шведски), съответните потребители са шведскоговорещите потребители в Европейския съюз. EUIPO по същество основава извода си за описателния характер на заявената марка на две съображения. На първо място, посочените стоки обикновено често са налични в бяло, без белият цвят да е най-обичайният. На второ място, тези стоки на шведски често се наричат „vitvaror“ („бели стоки“).

Що се отнася до използването, повече или по-малко обичайно, на белия цвят в производството на посочените стоки, Общият съд определя най-напред дали подобно използване може да се квалифицира като „характерна особеност“ на тези стоки по смисъла на съдебната практика. Общият съд припомня, че регистрацията на знака може да бъде отказана (на основание член 7, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001) поради описателния му характер само ако е разумно да се допусне, че заинтересованият кръг от потребители действително ще го разпознаят като описание на някоя от тези характерни особености. Нещо повече, макар да е без значение дали ще е основна или спомагателна от търговска гледна точка, характерната особеност по смисъла на този член трябва все пак да е „обективна и свойствена за естеството на стоката“ или услугата, както и „присъща и постоянна“ за тази стока или услуга.

В случая Общият съд констатира, че белият цвят не представлява характерна особеност, която да е „присъща“ и „свойствена за естеството“ на посочените стоки (като например кухненските роботи, електрическите тенджери и домакинските принадлежности), а е чисто случаен и несъществен аспект, който може да е налице само за част от тях според случая и при всички положения няма пряка и непосредствена връзка с тяхното естество. В действителност такива стоки са налични в множество цветове, сред които присъства, без никакво предимство, белият цвят. Сам по себе си фактът, че посочените стоки са налични в бяло, като белият цвят е повече или по-малко обичаен и присъства сред други цветове, не се оспорва, но е неотносим, при положение че не е „разумно“ по смисъла на съдебната практика да се допусне, че само поради този факт белият цвят действително ще бъде разпознат от съответните потребители като описание на една присъща и свойствена за естеството на тези стоки характерна особеност. Следователно думата „vita“ не е описателна за дадена характерна особеност на разглежданите стоки, поради което не попада в обхвата на основанието за отказ по член 7, параграф 1 буква в) от Регламент 2017/1001.

Впрочем Общият съд припомня, че общият интерес, който е залегнал в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, изключващ регистрацията на марките без отличителен характер, се отнася до защитата на потребителите, като им позволява да отличат без потенциално объркване произхода на обозначаваните с марката стоки или услуги в съответствие с основната ѝ функция за указване на

произход, а общият интерес в основата на правилото по член 7, параграф 1, буква в), забраняващ регистрацията на описателни марки, се съсредоточава върху защитата на конкурентите срещу всеки риск един-единствен оператор да монополизира описателни означения на характерните особености на такива стоки или услуги. Затова има неописателни марки, както тази в случая, които все пак не са отличителни.

Като приема, че съответните потребители няма да разберат заявената марка просто като обективно послание, че посочените стоки са на разположение в бяло, а по-скоро ще я разберат като указание за техния произход, Общият съд по същество прави извода, че посочената марка е отличителна.

По тези съображения Общият съд уважава жалбата на двете посочени в нея основания и отменя решението на EUIPO.

Решение от 16 юли 2025 г., Iceland Foods/EUIPO — Íslandsstofa (Promote Iceland) и др. (ICELAND) (T-105/23, [EU:T:2025:729](#))

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „ICELAND“ — Абсолютно основание за недействителност — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

С решенията си Общият съд се произнася по описателния характер на два знака, възпроизвеждащи името на европейска държава (ICELAND), и отхвърля жалбите срещу решенията на разширения апелативен състав на EUIPO, като се мотивира с това, че тези знаци са описателни за географския произход на стоките и услугите, за които се отнасят, или за техни характерни особености.

Съответно на 19 април 2002 г. и на 12 февруари 2013 г. жалбоподателят — Iceland Foods Ltd, подава заявки в EUIPO за регистрация на словния знак „ICELAND“ и на фигуративния знак „Iceland“ за няколко стоки и услуги. Впоследствие пред отдела по отмяна на EUIPO са подадени две искания за обявяване на недействителност на въпросните марки за някои от обхванатите от тях стоки и услуги²⁶. Отделът по отмяна уважава тези искания за обявяване на недействителност за всички съответни стоки и услуги.

Тогава жалбоподателят подава две жалби срещу всяко от решенията на отдела по отмяна. С решения от 15 декември 2022 г. разширеният апелативен състав отхвърля тези жалби (наричани по-нататък „обжалваните решения“). Този апелативен състав приема, че спорните марки се възприемат от съответните потребители, а именно от широкия кръг англезични потребители в Европейския

²⁶ Стоките и услугите са от класове 7, 11, 16, 29—32 и 35 и от класове 29, 30 и 35 по смисъла на Ницката спогодба.

съюз, като указание, че обозначаващите с тях стоки и услуги произхождат от Исландия, и заключава, че тези марки трябва да се считат за описателни²⁷. След като констатира, че е достатъчно да е приложимо едно от абсолютните основания за отказ, за да не може знаците да бъдат регистрирани като марка на Европейския съюз, разширеният апелативен състав приема, че при всички положения, ако трябва спорните марки да се преценят и от гледна точка на своя отличителен характер²⁸, несъмнено ще се приеме, че те са лишени от такъв характер²⁹.

Затова жалбоподателят сезира Общия съд с жалби срещу всяко от обжалваните решения³⁰.

Общият съд припомня най-напред, че са изключени два случая на регистрация на географски имена. Първият е регистрацията на географските имена като марки, когато обозначаваат определени географски места, които вече са прочути или известни със съответната категория стоки или услуги и поради това имат връзка със стоката или услугата в представите на съответните потребители. Вторият е регистрацията на географските имена, които биха могли да се използват от предприятията и трябва също да им бъдат оставени за свободно ползване като означения за географския произход на съответната категория стоки или услуги.

Освен това Общият съд констатира, че за да се прецени описателният характер на спорните марки, е необходимо да се вземат предвид съвкупност от релевантни фактори, като например познаването на Исландия и нейните характеристики, както и връзката между категориите стоки и услуги и спорните марки.

В това отношение той отбелязва, че спорните марки обозначаваат името на държава, която се намира в Европа, с относително слабо населена територия, но с по-голяма площ от тази на някои държави — членки на Съюза и на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Така Общият съд отбелязва, че думата „Iceland“ е известна на значителна част от съответните потребители, които са широкият кръг англоезични потребители в Съюза.

Освен това Общият съд потвърждава, че доказателствата, на които се основава разширеният апелативен състав, установяват, първо, че Исландия е държава,

²⁷ По смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, заменен с член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, който от своя страна е заменен с член 7, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001.

²⁸ По смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, заменен с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, който от своя страна е заменен с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001.

²⁹ Твърдението на подателя на искането за обявяване на недействителност, че разглежданите марки противоречат на обществения ред (по смисъла на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 (заменен с член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, заменен от своя страна с член 59, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001) във връзка с член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 40/94 (заменен с член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009, заменен от своя страна с член 7, параграф 1, буква е) от Регламент 2017/1001), е отхвърлено от разширения апелативен състав като недопустимо, тъй като е било късно направено. Следователно този въпрос не е разглеждан нито от апелативния състав, нито впоследствие от Общия съд.

³⁰ Дела Iceland Foods/EUIPO — Íslandsstofa (Promote Iceland) и др. (ICELAND) (T-105/23) относно словната марка „ICELAND“ и Iceland Foods/EUIPO — Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23) относно фигуративната марка „Iceland“.

щадяща околната среда, по-специално поради множеството централи с геотермална и водна енергия, второ, че Исландия е популярна туристическа дестинация и трето, че Исландия предлага широка гама от стоки и услуги, като същевременно поддържа във връзка с тях тесни търговски отношения с държавите от ЕИП.

Общият съд отбелязва също, че следва да се вземе предвид съвкупност от обстоятелства, съществуващи към датата на заявката за регистрация на разглежданата марка, като се отчете и прогнозният подход, а не да се разглежда само въпросът за „репутацията“, с която се ползва Исландия сред съответните потребители или от която тя може да се ползва в бъдеще във връзка със стоките и услугите, обозначавани със спорните марки. Освен това различните характеристики на Исландия са важни, за да се определи в каква степен географският произход на разглежданите стоки или услуги може да бъде релевантен в представите на заинтересованите среди при преценката на качеството или на други характерни особености на съответните стоки или услуги. По същите причини Общият съд приема, че разширеният апелативен състав правилно е взел предвид икономическия просперитет, включително с преценка на брутния вътрешен продукт, квалифицираната работна ръка или наличието на различни промишлени отрасли, тъй като тези критерии са могли да позволят да се определи дали Исландия може да стане известна или прочута с разглежданите стоки и услуги като място на географския им произход.

По-нататък, що се отнася до стоките, включващи храни от растителен и животински произход и течности за консумация от човека, Общият съд приема, че спорните марки имат описателен характер по отношение на тези стоки. В този смисъл към датата на регистрацията на спорните марки Исландия е произвеждала и изнасяла такива стоки и е можела да произвежда други, така че, когато една от тези стоки се пусне на пазара под някоя от спорните марки, може да се възприеме като произхождаща от посочената държава. Освен това, дори да се предположи, че настоящият износ на храни от Исландия не представлява относително голяма част от нейния износ като цяло, Общият съд намира, че подобно твърдение не позволява да се постави под въпрос описателната връзка между марките и съответните стоки, доколкото това твърдение не отчита бъдещата перспектива за връзката, която разумно може да се установи между спорните марки и посочените стоки.

Накрая, Общият съд констатира, че разширеният апелативен състав е извършил подробен анализ на описателния характер на спорните марки с оглед на всички разглеждани стоки и услуги. Освен това, що се отнася до фигуративната марка „Iceland“³¹, той добавя, че нито шрифтът, нито цветът на спорната марка ѝ придават необичаен или впечатляващ ефект. Всъщност словният елемент на

³¹ Решение от 16 юли 2025 г., Iceland Foods/EUIPO — Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

посочената марка е представен в шрифт със стандартни бели букви, без никаква шрифтова особеност. Макар несъмнено словният елемент да е поставен на червен, оранжев и жълт правоъгълен фон, чийто жълто-оранжев ефект създава впечатление за леко избледняване на словния елемент, цветният фон, по-специално в оранжев и жълт цвят, по същество е разпространен в рекламата или върху опаковките, така че потребителят го счита за декоративен елемент. При тези обстоятелства фигуративните елементи на разглежданата спорна марка служат единствено за подчертаване на словния елемент на посочената марка и по никакъв начин не изменят описателното му съдържание, придадено от последния елемент.

Що се отнася до член 12, буква б) от Регламент № 40/94³² относно ограниченията на действието на марката, които гарантират възможността за използване на името „Iceland“ от исландските предприятия, Общият съд припомня, че тази разпоредба в частност цели да се решат проблемите, възникващи при регистриране на марка, съставена изцяло или отчасти от географско име, и не предоставя на трети лица правото на използване на такова име като марка, а само гарантира правото им да го използват по описателен начин, а именно като указание за географския произход, ако използването е в съответствие с почтените практики в областта на производството или търговията. Освен това обстоятелството, че член 12, буква б) от Регламент № 40/94 гарантира възможността на всеки икономически оператор да използва свободно указанията относно характеристиките на стоки и услуги, не позволява да се гарантира защитата на общия интерес, заложен в член 7, параграф 1, буква в) от посочения регламент. Напротив, това обстоятелство подчертава съществуващия интерес от това основанието за недействителност по член 51, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, буква в) от посочения Регламент № 40/94, което впрочем е абсолютно, да бъде действително прилагано спрямо всеки знак, който може да обозначава характеристика на стоките или услугите, за които е поискана регистрацията му като марка.

4. Марки, които се състоят изключително от станали обичайни знаци или означения

Решение от 16 март 2006 г., *Telefon & Buch/CXBП — Herold Business Data (WEISSE SEITEN)* (T-322/03, [EU:T:2006:87](#))

„Марка на Общността — Допустимост на жалбата — Случайно събитие — Искане за обявяване на недействителност — Член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО)

³² Заменен с член 12, буква б) от Регламент № 207/2009, който от своя страна е заменен с член 14, буква б) от Регламент 2017/1001.

№ 40/94 — Словна марка „WEISSE SEITEN“ — Абсолютни основания за отказ — Член 7, параграф 1, букви б) — г) от Регламент № 40/94

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH подава заявка в СХВП за регистрацията на словосъчетанието „WEISSE SEITEN“ за различни стоки³³. Herold Business Data GmbH & Co. KG подава искане за обявяване на регистрацията за недействителна на основание член 7, параграф 1, букви б) — г) и ж) от Регламент № 40/94. Отделът по отмяна уважава частично това искане. Апелативният състав пък обявява марката за недействителна, като се мотивира с това, че що се отнася до стоките от класове 9 и 16, тя се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика. Освен това апелативният състав приема, че член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94 в случая е приложим за всички посочени стоки и услуги.

Сезиран с жалба срещу това решение, Общият съд я отхвърля, като най-напред подчертава, че дали марката е обичайна, може да се прецени само според стоките или услугите, до които се отнася марката, макар те да не са споменати изрично във въпросната разпоредба, от една страна, и според това как се възприема от съответните потребители, от друга. По-нататък, по последния аспект той уточнява, че трябва да се вземат предвид предполагаемите очаквания на средния потребител на съответния вид стока, който би следвало да е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен. Накрая, той посочва, че съставлящите марката знаци или означения, които са станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика за означаване на стоките или услугите, до които се отнася тази марка, не могат да отличават стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия и затова не изпълняват основната функция на марката.

По тези съображения Общият съд приема, че в конкретния случай словосъчетанието „WEISSE SEITEN“ не е трябвало да се регистрира като марка на Общността за стоките от класове 9 и 16 по смисъла на Ницката спогодба, тъй като е налице абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква г) от Регламент № 40/94, доколкото е доказано, че към датата на подаването на заявката за регистрация на марката словосъчетанието „weiße Seiten“ е станало обичайно за средния немскоговорещ потребител като родово наименование за телефонния указател на частните лица не само на хартия, но и в електронна форма.

³³ Става дума за стоките от класове 9, 16, 41 и 42 по смисъла на Ницката спогодба.

Решение от 18 май 2018 г., Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17, [EU:T:2018:282](#))

„Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Словна марка на Европейския съюз „VSL#3“ — Марка, която е станала обичайно наименование в търговията на стока или услуга, за която тя е регистрирана — Марка, която може да въведе в заблуждение обществеността — Член 51, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 58, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

Actial Farmaceutica Srl е притежател на словната марка на Европейския съюз „VSL#3“ за фармацевтични продукти. Mendes s.u.r.l. подава искане за отмяна на тази марка, като твърди, първо, че в резултат на действието или бездействието на встъпилата страна тя се е превърнала в обичайно наименование в търговията с разглежданите стоки, и второ, че марката въвежда потребителите в заблуждение поради използването ѝ. Отделът по отмяна на EUIPO отхвърля това искане. Подадената срещу това решение жалба също е отхвърлена от апелативния състав.

Сезиран с жалба срещу последно посоченото решение, Общият съд я отхвърля, като отбелязва, на първо място, че съгласно практиката на Съда, която е приложима по аналогия по отношение на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, този член урежда случаи, в които марката вече не е годна да изпълнява функцията си на означение за произход. Функцията на марката като означение за произход има основно значение измежду различните ѝ функции, тъй като позволява обозначаваната с марката стока или услуга да бъде разпознавана като произхождаща от определено предприятие и следователно да бъде отличавана от стоките или услугите на останалите предприятия. Това предприятие е предприятието, под чийто контрол стоката или услугата се предлага на пазара. Законодателят на Европейския съюз утвърждава функцията на марката като означение за произход, като в член 4 от Регламент № 207/2009 предвижда, че марката може да се състои от всеки знак, който може да бъде представен графично, при условие че тези знаци са способни да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

Затова, докато член 7 от Регламент № 207/2009 изброява случаи, в които марката не е годна ab initio да изпълнява функцията си на означение за произход, то член 51, параграф 1, буква б) от същия регламент урежда случая, в който използването на марката е станало дотолкова широко разпространено, че съставляващият я знак указва по-скоро категорията, рода или естеството на стоките или услугите, за които е поискана регистрацията, а не конкретните стоки или услуги на определено предприятие. Марката, станала обичайно наименование на стока, при това положение е загубила отличителния си характер, така че вече не изпълнява тази функция. Тогава правата, които марката предоставя на притежателя си съгласно член 9 от Регламент № 207/2009, могат да бъдат прекратени, стига, първо, тази марка да е станала в търговията обичайно

наименование на стока или услуга, за които е регистрирана, и второ, тази промяна да се дължи на действието или на бездействието на притежателя. Това са кумулативни условия.

На второ място, Общият съд припомня съдебната практика, че когато участват посредници в разпространението на обхваната от регистрирана марка стока сред потребителите или крайните ползватели, кръгът на заинтересованите потребители, чиято гледна точка трябва да се вземе предвид при преценката дали тази марка е станала обичайно наименование в търговията, се състои от всички потребители или крайни ползватели, а в зависимост от характеристиките на пазара на съответната стока — и от всички търговци, участващи в предлагането на стоката на пазара. Всъщност марката е неразделна част от комуникационен процес между продавачите и купувачите. Този процес постига търсения успех, а марката изпълнява функцията, заради която съществува, само докато двете страни в комуникацията схващат марката като такава, т.е. съзнават функцията ѝ на означение за произход. Ако едната от двете групи възприема марката като родово наименование, това означава, че съобщаваната с марката информация не се предава успешно. Дори обаче купувачът да не знае, че става дума за марка, тя може да продължи да изпълнява функцията си на означение за произход, когато посредникът има определящо влияние върху решението на купувача да закупи съответната стока и по този начин неговото знание относно функцията на марката като означение за произход позволява успешно да се осъществи комуникационният процес. Това е така, когато на съответния пазар е обичайно посредникът да дава консултации, които са определящи за вземането на решение за покупка, или дори сам да взема това решение вместо потребителя, както например фармацевтите и лекарите за лекарствените продукти, които се продават само с рецепта.

Затова, макар заинтересованите потребители да включват преди всичко крайните потребители и ползватели, при преценката дали марката е обичайна, трябва да се вземат предвид и посредниците с определяща роля. От тази съдебна практика следва, че кръгът на заинтересованите потребители, чиято гледна точка трябва да се вземе предвид, за да се прецени дали в търговията спорната марка е станала обичайно наименование на предлаганата на пазара стока с тази марка, трябва да се определя с оглед на характеристиките на пазара на посочената стока.

5. Знаци, които се състоят изключително от формата на стоката

Решение от 14 септември 2010 г. (голям състав), Lego Juris/CХВП (C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#))

„Обжалване — Регламент (ЕО) № 40/94 — Марка на Общността — Възможност формата на стока да се регистрира като марка — Регистриране на триизмерен знак, съставен от горната страна и две от околните стени на блокчето „Lego“ — Отмяна на посочената регистрация по искане на предприятие, което търгува с блокчетата за игра със същата форма и размери — Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от посочения регламент — Знак, който се състои изключително от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат“

Дружеството Kirkbi A/S, което е праводател на Lego Juris A/S, регистрира като марка на Европейския съюз триизмерен знак, съставен от червено блокче „Lego“. Mega Brands Inc. подава искане регистрацията да се обяви за недействителна на основание член 7, параграф 1, буква а), буква д), подточки ii и iii) и буква е) от Регламент № 40/94, а отделът по отмяна в СХВП уважава това искане. Решението на отдела е потвърдено най-напред от разширения апелативен състав на СХВП, а след това от Общия съд³⁴, тъй като според тях спорната марка се състои изключително от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат.

Решението на Общия съд е обжалвано пред Съда, който отхвърля жалбата, като изяснява обхвата и критериите за преценка на абсолютното основание за отказ при знаците, които се състоят изключително от формата на стоката³⁵.

На първо място, Съдът посочва, че условието, съгласно което посоченото основание за отказ се прилага за всеки знак, който се състои „изключително“ от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат, е изпълнено, когато всички съществени характеристики на формата отговарят на техническата функция, като в такъв случай наличието на несъществени характеристики без техническа функция е ирелевантно. Това тълкуване отразява идеята, че наличието на един или няколко дребни произволни елемента в триизмерен знак, в който всички съществени елементи са предопределени от техническото решение, на което е изразение този знак, не се отразява на извода, че посоченият знак се състои изключително от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат. Освен това, като предвижда, че основаниято за отказ по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 се прилага само когато всички съществени характеристики на знака са функционални, това тълкуване гарантира, че регистрацията на подобен знак като

³⁴ Решение от 12 ноември 2008 г., Lego Juris/CХВП — Mega Brands (Червено блокче „Lego“), T-270/06, [EU:T:2008:483](#).

³⁵ По смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94.

марка няма да може да се откаже на основание на тази разпоредба, ако формата на съответната стока включва значителен нефункционален елемент, например декоративен или оригинален елемент, който изпълнява важна роля в разглежданата форма.

На второ място, Съдът уточнява, че условието, според което регистрацията на форма на стока като марка може да се откаже само ако тази форма е „необходима“ за постигането на целения технически резултат, не предполага съответната форма да е единствената, която позволява да се постигне този резултат. Вярно е, че в някои случаи един и същи технически резултат може да се постигне чрез различни решения. Ето защо може да има алтернативни форми, с различни размери или дизайн, които позволяват да се постигне същият технически резултат. Това обстоятелство само по себе си обаче не означава, че регистрирането на съответната форма като марка няма да засегне достъпа на останалите икономически оператори до техническото решение, което тя материализира. В това отношение съгласно член 9, параграф 1 от Регламент № 40/94 регистрацията на изключително функционална форма на стока като марка може да даде възможност на притежателя на тази марка да забрани на всяко друго предприятие използването не само на същата, но и на сходни форми. По този начин съществува опасност много алтернативни форми да станат неизползваеми за конкурентите на притежателя на марката. Това ще важи особено в случай на натрупване на регистрации на различни изключително функционални форми на определена стока, което би могло да попречи напълно на други предприятия да произвеждат и да търгуват с определени стоки с дадена техническа функция.

На трето място, Съдът посочва, че положението на разработилото техническото решение предприятие спрямо конкурентите, които пускат на пазара точни копия на формата на стока, материализираща съвсем същото техническо решение, не бива да се защитава по пътя на предоставянето на монопол на това предприятие чрез регистриране на състоящия се от въпросната форма триизмерен знак като марка, но може евентуално да се разглежда в светлината на правилата относно нелоялната конкуренция.

На четвърто място, Съдът подчертава, че правилното прилагане на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 предполага съществените характеристики на триизмерния знак да са надлежно определени от органа, който се произнася по заявката за регистрация на този знак като марка. Съответно изразът „съществени характеристики“ трябва да се разбира като обхващащ най-важните елементи на знака. Определянето на посочените съществени характеристики трябва да се извършва за всеки отделен случай. Всъщност не съществува никаква систематична йерархия между различните видове елементи, които може да включва даден знак. Наред с това при издирването на съществените характеристики на даден знак компетентният орган може или да се основе направо на общото впечатление, което оставя знакът, или най-напред да

разгледа последователно всеки от елементите, които съставят знака.

Определянето на съществените характеристики на триизмерен знак с оглед на евентуално прилагане на основанието за отказ по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от посочения регламент може според случая, и по-специално според степента на трудност на случая, да се извършва чрез обикновен визуален анализ на посочения знак или, обратно, да се основава на задълбочена проверка, в рамките на която се отчитат полезни за преценката елементи, като проучвания и експертизи или също така данни относно предоставените по-рано права на интелектуална собственост във връзка със съответната стока. След като определи съществените характеристики на знака, компетентният орган трябва да провери също дали всички тези характеристики отговарят на техническата функция на разглежданата стока. Всъщност член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от споменатия регламент не е приложим, когато заявката за регистрация на марка се отнася до форма на стока, в която важна роля изпълнява нефункционален елемент, например декоративен или оригинален елемент. В този случай конкурентните предприятия имат лесен достъп до алтернативни форми с равностойна функционалност, така че не съществува риск от засягане на достъпа до техническото решение. В тази хипотеза конкурентите на притежателя на марката биха могли без затруднения да материализират това техническо решение във форми на стоки, които нямат същия нефункционален елемент като включения във формата на стоката на притежателя и следователно не са нито идентични, нито сходни с нея.

На пето и последно място, Съдът приема, че предполагаемият начин, по който средният потребител възприема знака, не е решаващо обстоятелство при прилагането на основанието за отказ по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, а може най-много да е полезен фактор за преценката на компетентния орган, когато той определя кои са съществените характеристики на знака.

Решение от 6 октомври 2011 г., Bang & Olufsen/СХВП (Изображение на високоговорител) (T-508/08, [EU:T:2011:575](#))

„Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Изображение на високоговорител — Изпълнение от СХВП на съдебно решение за отмяна на решение на апелативните ѝ състави — Член 63, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 65, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Абсолютно основание за отказ — Знак, който се състои изключително от формата, която дава съществена стойност на стоката — Член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 207/2009)“

Bang & Olufsen A/S подава заявка в СХВП за регистрация на триизмерен знак във формата на високоговорител като марка на Общността. Проверителят отхвърля

заявката, като се мотивира с това, че марката е лишена от отличителен характер и не е придобила такъв чрез използването си³⁶. Това решение е потвърдено от апелативния състав, но след това Общият съд го отменя³⁷. Въз основа на това решение на Общия съд апелативният състав тогава отменя решението на проверителя по въпроса за отличителността на марката и отхвърля заявката за регистрация по съображението, че разглежданият знак се състои изключително от формата, която придава значителна стойност на стоките.

Сезиран с жалба срещу последно посоченото решение, Общият съд я отхвърля и потвърждава решението на апелативния състав, като дава някои пояснения за връзката между абсолютното основание за отказ да се регистрират знаците, които се състоят изключително от формата, която придава значителна стойност на стоките по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 40/94, и придобиването на отличителен характер чрез използване по смисъла на член 7, параграф 3 от този регламент.

В това отношение Общият съд подчертава, че знак, по отношение на който се прилага член 7, параграф 1, буква д) от Регламент № 40/94, изобщо не може да придобие отличителен характер в резултат на използването си по смисъла на член 7, параграф 3 от същия регламент — съгласно последната разпоредба тази възможност е налице за знаците, за които се отнасят основанията за отказ по член 7, параграф 1, букви б)—г) от Регламент № 40/94.

Следователно, ако преценката на знака от гледна точка на член 7, параграф 1, буква д) от Регламент № 40/94 води до заключението, че е изпълнен един от посочените в тази разпоредба критерии, отпада необходимостта от преценка на този знак от гледна точка на член 7, параграф 3 от същия регламент, тъй като в тази хипотеза е ясно, че е невъзможно да се регистрира знакът. Отпадането на тази необходимост обяснява интереса от това първо да се извърши преценката на знака от гледна точка на член 7, параграф 1, буква д) от Регламент № 40/94, ако е възможно да са приложими няколко от абсолютните основания за отказ по този параграф 1, без обаче да може да се разглежда като създаващо задължение за предварителна преценка на знака от гледна точка на член 7, параграф 1, буква д) от Регламент № 40/94.

³⁶ По смисъла на член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Регламент № 40/94.

³⁷ Решение от 10 октомври 2007 г., Bang & Olufsen/CХВП (Форма на високоговорител), T-460/05, [EU:T:2007:304](#).

6. Марки, които противоречат на обществения ред и на добрите нрави

Решение от 15 март 2018 г., La Mafia Franchises/EUIPO — Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) (T-1/17, [EU:T:2018:146](#))

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „La Mafia SE SIENTA A LA MESA“ — Абсолютно основание за отказ — Противоречие с обществения ред или добрите нрави — Член 7, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

La Honorable Hermandad, SL, чийто правопреемник е дружеството La Mafia Franchises, SL, е притежател на фигуративната марка на Европейския съюз „La Mafia SE SIENTA A LA MESA“. Италианската република подава искане за обявяване на марката за недействителна, тъй като смята, че тя противоречи на обществения ред и на добрите нрави. Искането е уважено от отдела по отмяна в EUIPO, а неговото решение е потвърдено от апелативния състав.

Сезиран с жалба, Общият съд я отхвърля и дава някои пояснения за преценката на абсолютното основание, свързано с накърняването на обществения ред или добрите нрави по смисъла на член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009.

Общият съд най-напред отбелязва, че общият интерес в основата на абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009 е да не се допуска регистриране на знаци, които биха накърнили обществения ред или добрите нрави при използването си на територията на Съюза. Регистрацията на дадена марка като марка на Европейския съюз се препятства от това абсолютно основание за отказ в частност ако е дълбоко обидна.

По-нататък той приема, че преценката за наличието на това основание за отказ не може да се основава на възприятието на онези от съответните потребители, които нищо не шокира, нито впрочем на възприятието на онези от тях, които много лесно се обиждат, а трябва да се извършва въз основа на критериите на разумен човек със среден праг на чувствителност и търпимост. Освен това за целите на преценката на посоченото основание за отказ не може съответните потребители да бъдат ограничавани до потребителите, за които пряко са предназначени стоките и услугите, за които е поискана регистрацията. Всъщност следва да се взема предвид обстоятелството, че знаците, до които се отнася това основание за отказ, биха шокирали не само потребителите, за които са предназначени обозначаваните със знака стоки и услуги, но и други хора, които, без да имат отношение към посочените стоки и услуги, инцидентно ще срещат този знак в ежедневието си.

Освен това Общият съд отбелязва, че намиращите се на територията на Съюза съответни потребители по дефиниция се намират на територията на държава членка, а знаците, които биха могли да се възприемат като противоречащи на общественения ред или на добрите нрави, не са едни и същи във всички държави членки, в частност по езикови, исторически, социални или културни причини. Оттук следва, че при прилагането на въпросното абсолютно основание за отказ трябва да се вземат предвид както обстоятелствата, които са общи за всички държави — членки на Съюза, така и обстоятелствата, които са специфични за определени държави членки, взети поотделно, и които биха могли да повлияят на възприятието на намиращите се на територията на тези държави съответни потребители.

Накрая той уточнява, че когато е особено шокиращ или обиден, знакът трябва да се счита за противоречащ на обществения ред и на добрите нрави, независимо от вида на стоките и услугите, за които е регистриран. Освен това, видно от общия прочит на различните алинеи на член 7, параграф 1 от Регламент № 207/2009, същите се отнасят до присъщи качества на въпросната марка, а не до обстоятелства, свързани с поведението на лицето, което е заявило марката за регистрация.

Решение от 27 февруари 2020 г., *Constantin Film Produktion/EUIPO* (C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#))

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 1, буква е) — Абсолютно основание за отказ — Марка, противоречаща на добрите нрави — Словен знак „Fack Ju Göhte“ — Отхвърляне на заявката за регистрация“

Constantin Film Produktion подава заявка в EUIPO за регистрацията на словния знак „Fack Ju Göhte“ като марка на Европейския съюз за различни стоки и услуги³⁸; знакът всъщност е заглавието на германски комедиен филм, продуциран от жалбоподателя. Проверителят обаче отхвърля заявката за регистрация, като се мотивира с това, че е налице противоречие с обществения ред и добрите нрави³⁹. Отказът му е потвърден най-напред от апелативния състав на EUIPO, а след това и от Общия съд⁴⁰.

Сезиран от жалбоподателя, Съдът отменя решенията на Общия съд и на апелативния състав на EUIPO и се произнася относно понятието „добри нрави“ и относно критериите за преценка на основанието за отказ по член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009.

³⁸ Става дума за стоки и услуги от класове 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 и 41 по смисъла на Ницката спогодба.

³⁹ По смисъла на член 7, параграф 1, буква е) във връзка с член 7, параграф 2 от Регламент № 207/2009.

⁴⁰ Решение от 24 януари 2018 г., *Constantin Film Produktion/EUIPO* (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

Съдът най-напред изяснява, че понятието „добри нрави“ не е определено в Регламент № 207/2009 и затова трябва да се тълкува, като се държи сметка за обичайния му смисъл, както и за контекста, в който по принцип се използва. В обичайния си смисъл това понятие се отнася до ценностите и до основните морални норми, които се спазват от дадено общество в даден момент, като те биха могли да еволюират в течение на времето и да варират в пространството и затова трябва да се определят в зависимост от преобладаващия в това общество социален консенсус в момента на оценката при отчитане на социалния контекст, включително на евентуално характеризиращите го културни, религиозни или философски различия.

Съдът също така отбелязва, че въпросът дали знакът, чиято регистрация е поискана, е в противоречие с добрите нрави, изисква анализ на всички специфични за конкретния случай обстоятелства, за да се определи начинът, по който съответните потребители биха възприели такъв знак в случай на използването му като марка за заявените стоки или услуги. В това отношение Съдът уточнява, че не е достатъчно знакът да се счита за проява на лош вкус, а трябва към момента на преценката да се възприема от съответните потребители като противоречащ на ценностите и на основните морални норми в обществото във вида им към този момент. За да се установи дали е така, за основа следва да служи възприятието на разумен човек със среден праг на чувствителност и търпимост, като се вземат предвид контекстът, в който би могла да бъде срещната марката, както и евентуално особените обстоятелства, характерни за съответната част от Съюза. Релевантни обстоятелства за тази цел са например законодателните текстове и административните практики, общественото мнение и съответно начинът, по който съответните потребители са реагирали в миналото на този знак или на други сходни знаци, както и всеки друг елемент, който би могъл да позволи да се оцени възприятието на тези потребители. Следователно тази проверка не следва да се свежда до абстрактна преценка на заявената марка или дори на някои нейни компоненти, а трябва да се установи, че използването на посочената марка в конкретния, актуален социален контекст действително би било възприето от тези потребители като противоречащо на ценностите и на основните морални норми на обществото. Освен това свободата на изразяване на мнение, закрепена в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, трябва също да се взема предвид, което намира потвърждение както в съображение 21 от Регламент 2015/2424⁴¹, който изменя Регламент № 207/2009, така и в съображение 21 от Регламент 2017/1001, които подчертават изрично необходимостта от прилагане на тези регламенти по начин, който гарантира пълното зачитане на основните права и свободи, и по-специално свободата на изразяване.

⁴¹ Регламент (ЕС) 2015/2424 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 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21).

Що се отнася по-конкретно до разглеждания знак, Съдът приема, че изобщо не е необходимо заглавието на филм да описва неговото съдържание, за да съставлява релевантен елемент от контекста при преценката дали съответните потребители възприемат това заглавие и едноименния словен знак като противоречащи на добрите нрави. Наред с това, макар несъмнено успехът на един филм да не доказва автоматично обществената приемливост на неговото заглавие и на едноименния словен знак, това не променя факта, че става въпрос най-малкото за индиция за такава приемливост, която трябва да се оценява в светлината на всички релевантни обстоятелства по случая, за да се установи конкретно как ще се възприема този знак в случай на използването му като марка. При тези условия и предвид факта, че не е представено никакво конкретно доказателство, което да обяснява по правдоподобен начин защо широкият кръг немскоговорещи потребители биха възприели разглеждания словен знак като противоречащ на ценностите и на основните морални норми на обществото, когато се използва като марка, макар че същият кръг потребители видимо не са счели заглавието на едноименните комедии за противоречащо на добрите нрави, Съдът постановява, че както апелативният състав на EUIPO, така и Общият съд са допуснали грешка при тълкуването и прилагането на член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009.

7. Заблуждаващи марки

Решение от 13 май 2020 г., SolNova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, [EU:T:2020:199](#))

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „BIO-INSECT Shocker“ — Абсолютно основание за отказ — Марка от естество да въведе в заблуждение обществеността — Член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 207/2009“

С решение SolNova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19), постановено на 30 април 2020 г., Общият съд отменя частично решението на EUIPO, като се мотивира с това, че тази служба е допуснала грешка в преценката, като е приела, че словната марка „BIO-INSECT Shocker“ не е заблуждаваща за биоцидите.

Жалбоподателят, SolNova AG, подава искане за обявяване на недействителност на словната марка „BIO-INSECT Shocker“ за всички обхванати от тази марка стоки, включително биоцидите, защото според него тя може да въведе в заблуждение обществеността по отношение на естеството или качеството на стоките. EUIPO отхвърля това искане, като приема, че спорната марка не е от такова естество, че да въведе в заблуждение обществеността, тъй като жалбоподателят не е доказал

възможността тази марка да се квалифицира като заблуждаваща по смисъла на член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 207/2009, и е възможно незаблуждаващо използване на посочената марка. В жалбата си до Общия съд жалбоподателят в частност изтъква, че спорната марка се възприема от съответните потребители като отнасяща се до биологични или свързани с опазването на околната среда продукти.

Общият съд най-напред припомня постоянната си практика, че хипотезите на отказ на регистрация по член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 207/2009 на марките, които са от естество да въведат в заблуждение обществеността, предполагат да може да се направи извод за наличието на действително заблуждаване или на достатъчно сериозен риск от заблуждаване на потребителя.

По-нататък, след като се позовава на разпоредбите на Регламент № 528/2012⁴², които определят понятието за биоциди и установяват изискванията, приложими за етикетирането и рекламата на посочените продукти, Общият съд констатира, че видно от тези разпоредби, наличието на изрази върху биоцид като тези, за които е регистрирана спорната марка, които създават представа, че този продукт е с естествен произход, че е безвреден или е безопасен за околната среда, може да подведе и да заблуди потребителя. Ето защо наличието на израз от този вид върху биоцид е достатъчно, за да се установи достатъчно сериозен риск от заблуждаване на потребителя.

В това отношение, що се отнася до словния елемент „bio“ на спорната марка, Общият съд припомня, че този елемент вече е придобил силно асоциативно значение, което като цяло препраща към идеята за опазване на околната среда, за използване на естествени материали и дори за екологични производствени процеси.

Затова Общият съд стига до извода, че наличието на думата „био“ върху биоцидите е достатъчно, за да се установи достатъчно сериозен риск от заблуждаване на потребителя.

Накрая, за разлика от EUIPO, Общият съд приема, че възможността за незаблуждаващо използване на марката — ако се допусне за установена — не е годна да изключи наличието на нарушение на член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 207/2009.

⁴² Член 3, параграф 1, буква а), член 69, параграф 2 и член 72, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 2012 г., стр. 1).

Решение от 29 юни 2022 г., *Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO — Ирландия и Ornuu (La Irlandesa 1943)* (T-306/20, [EU:T:2022:404](#))⁴³

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „La Irlandesa 1943“ — Основания за абсолютна недействителност — Обявяване на недействителност от разширения апелативен състав на EUIPO — Доказателства, представени за първи път пред Общия съд — Релевантна дата за проверка дали е налице основание за абсолютна недействителност — Марка, която може да въведе в заблуждение обществеността — Член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

В продължение на десетилетия жалбоподателят *Hijos de Moisés Rodríguez González, SA* купува ирландско масло от *Ornuu Co-operative Ltd* и го продава на Канарските острови (Испания) под марки, включващи елемента „la irlandesa“. След прекратяването на тези търговски отношения през 2011 г. жалбоподателят продължава да продава стоки с тези марки. През 2014 г. той регистрира в EUIPO фигуративната марка на Европейския съюз „La Irlandesa 1943“ за различни хранителни стоки⁴⁴. Ирландия и *Ornuu Co-operative* подават пред EUIPO искане за обявяване на тази марка за недействителна, като се мотивират с това, че тя е заблуждаваща и регистрацията ѝ е поискана недобросъвестно⁴⁵. Отделът по отмяна на EUIPO отхвърля искането за обявяване на недействителност. Разширеният апелативен състав на EUIPO обаче отменя решението на отдела по отмяна и обявява спорната марка за недействителна. Той приема, че към датата на подаване на заявката за регистрация тази марка е можела да въведе в заблуждение обществеността относно географския произход на разглежданите стоки и че регистрацията ѝ е била поискана недобросъвестно.

Жалбоподателят подава жалба до Общия съд за отмяна на решението на разширения апелативен състав. Общият съд отхвърля жалбата, като приема, че спорната марка не е била заблуждаваща към момента на подаване на заявката за регистрация, но че жалбоподателят е бил недобросъвестен при подаването на тази заявка. По този повод той внася уточнения относно условията за прилагане на понятията „заблуждаваща марка“ и „недобросъвестност на заявителя“ в контекста на марките, указващи географския произход на стоките.

⁴³ По това дело не е допуснато обжалване пред Съда (определение от 8 март 2023 г., *Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO*, (C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

⁴⁴ Става дума за стоки като месо и млечни продукти от клас 29 по смисъла на Ницката спогодба.

⁴⁵ По смисъла на член 7, параграф 1, буква ж) и член 52, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 207/2009.

Най-напред, Общият съд отбелязва, че когато видят спорната марка върху разглежданите стоки, испаноговорещите потребители — които са съответните потребители — ще решат, че тези стоки са с произход от Ирландия.

По-нататък, що се отнася до заблуждаващия характер на спорната марка, Общият съд подчертава, че за разлика от разглеждането на искане за отмяна⁴⁶, което изисква да се вземат предвид по-късните спрямо датата на подаване на заявката за марка доказателства, като например използването ѝ, разглеждането на искане за обявяване на недействителност, основано на заблуждаващия характер на марката⁴⁷, изисква да се установи, че знакът, заявен за регистрация като марка, сам по себе си е можел да заблуди потребителя към момента на подаването на заявката за регистрация, а последващото управление на посочения знак е ирелевантно. Всъщност, когато става дума за обявяване на недействителност, трябва да се прецени дали регистрацията на марката е била *ab initio* недопустима по съображения, които са съществували още към датата на заявката за регистрация на марката, а по-късни доказателства може да се вземат предвид само за изясняване на обстоятелствата, които са съществували към тази дата.

В случая разширеният апелативен състав е трябвало да провери дали към датата на подаване на заявката за регистрация е съществувало противоречие между информацията, която следва от спорната марка, и характеристиките на посочените в заявката стоки. Тъй като обаче списъкът на стоките не е съдържал никакво указание за техния географски произход и следователно е било възможно да обхваща стоки с произход от Ирландия, към датата на подаване на заявката не е съществувало такова противоречие, така че е било изключено да се констатира, че спорната марка има заблуждаващ характер към посочената дата. Затова разширеният състав неправилно е упрекнал жалбоподателя, че не е ограничил този списък до стоките с произход от Ирландия. Освен това, тъй като спорната марка не може да се счита за заблуждаваща към датата на подаване на заявката за регистрация, по-късните доказателства, които не се отнасят до ситуацията към тази дата, не могат да потвърдят наличието на такъв заблуждаващ характер. Следователно разширеният състав е допуснал грешка в това отношение.

Накрая, що се отнася до недобросъвестността на жалбоподателя при подаването на заявката за спорната марка⁴⁸, Общият съд констатира, че за да се произнесе по този въпрос, разширеният апелативен състав е можел основателно да вземе предвид доказателства — и дори използването на марката — от времето след датата на подаване на заявката, тъй като те представляват индиции за ситуацията към релевантната дата.

⁴⁶ По смисъла на член 51, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009.

⁴⁷ Подадено на основание член 52, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 207/2009.

⁴⁸ По смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

В случая, първо, немалка част от стоките, които жалбоподателят продава със спорната марка, не са били с ирландски произход и следователно не са отговаряли на начина, по който ги възприемат съответните потребители. Макар да е ирелевантно за целите на преценката на заблуждаващия характер на марката, това обстоятелство не е ирелевантно за преценката на недобросъвестността на жалбоподателя. Всъщност, тъй като са свикнали в продължение на десетилетия с поставянето на спорната марка върху масло с произход от Ирландия, испаноговорещите потребители могат да бъдат въведени в заблуждение за географския произход на тези стоки, след като жалбоподателят разширява обхвата на използване на марката по отношение на стоки, различни от масло с ирландски произход.

Второ, делата, по които EUIPO и испанските органи са отменили или отказали регистрация на марки, сходни с разглежданата в настоящия случай, потвърждават, че спорната марка може да бъде възприета като указваща ирландския произход на стоките. От тези дела също се установява, че използването на спорната марка за стоки, които нямат ирландски произход, е предмет на спорове относно потенциално заблуждаващия ѝ характер, което жалбоподателят несъмнено е знаел към датата на подаване на заявката за регистрация и което следователно може да потвърди наличието на недобросъвестност от негова страна към посочената дата.

Трето, жалбоподателят е възприел търговска стратегия за асоцииране с марките, съдържащи елемента „la irlandesa“, свързани с негово предишно търговско отношение с Ornuo Co-operative, за да продължи да извлича полза от това прекратено търговско отношение и от свързаните с него марки.

Поради това Общият съд констатира, че регистрацията на спорната марка противоречи на почтените практики в областта на промишлеността и търговията и че разширеният апелативен състав правилно е приел, че жалбоподателят е недобросъвестен. Тъй като този извод сам по себе си може да обоснове диспозитива на решението на разширения апелативен състав, Общият съд отхвърля жалбата.

8. Недобросъвестност на заявителя

Решение от 12 септ ември 2019 г., Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#))

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕС) № 207/2009 — Абсолютни основания за недействителност — Член 52, параграф 1, буква б) — Недобросъвестност при подаване на заявката за марка“

В постановеното на 12 септември 2019 г. решение Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P) Съдът отменя решението на Общия съд⁴⁹ и уточнява понятието за недобросъвестност при подаване на заявка за марка на Европейския съюз.

До 2004 г. г-н Nadal Esteban поддържа търговски отношения с Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret — предприятие, което притежава фигуративни марки „KOTON“. На 25 април 2011 г. г-н Esteban подава заявка за регистрация на фигуративния знак „STYLO & KOTON“ като марка на Европейския съюз за стоки и услуги от класове 25, 35 и 39 по смисъла на Ницката спогодба. След частично уважаване на възражението, подадено от Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret въз основа на неговите марки „KOTON“, регистрирани за стоки и услуги от класове 18, 25 и 35, марката „STYLO & KOTON“ е регистрирана за услугите от клас 39. Тогава Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret подава искане за обявяване на недействителност на основание член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, съгласно който недобросъвестността на заявителя към момента на подаване на заявката за марка е абсолютно основание за недействителност.

Като потвърждава решението на EUIPO да отхвърли искането за обявяване на недействителност, Общият съд приема, че не може да е налице недобросъвестност, тъй като между стоките или услугите, за които са регистрирани марките, няма нито идентичност, нито сходство, които могат да доведат до объркване. Сезиран с жалба срещу решението на Общия съд, Съдът изяснява понятието за недобросъвестност.

Най-напред Съдът уточнява, че съобразно обичайното си значение в общоупотребимия език понятието „недобросъвестност“ наистина предполага наличието на непочтена нагласа или намерение, но това понятие трябва също така да се разглежда в контекста на правото в областта на марките, тоест в контекста на търговската дейност. Правилата относно марката на Европейския съюз обаче имат по-специално за цел да допринасят за системата на ненарушена конкуренция в Съюза, в която, за да привличат клиенти с качеството на своите стоки или услуги, предприятията трябва да могат да регистрират като марки знаци, които позволяват на потребителите да различат, без риск да се объркат, стоките или услугите на посочените предприятия от тези с различен произход. Ето защо Съдът приема, че марката следва да се обявява за недействителна поради недобросъвестност, когато от релевантни и непротиворечиви улики следва, че притежателят на тази марка е подал заявката за регистрацията ѝ 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 —

⁴⁹ Решение на Общия съд от 30 ноември 2017 г., Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на марките, особено съществена им функция като означение за произход.

По-нататък Съдът приема, че от решение от 11 юни 2009 г., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)), не следва, че наличието на недобросъвестност може да се установи само в хипотезата, при която на вътрешния пазар се ползва идентичен или сходен знак за идентични или сходни стоки, който може да се обърка със заявления за регистрация знак. Всъщност може да съществуват хипотези, в които заявката за регистрация на марка може да се счита за недобросъвестно подадена, независимо че в момента на подаване на заявката трето лице не е използвало на вътрешния пазар идентичен или сходен знак за идентични или сходни стоки. В случаите на искане за обявяване на недействителност на основание член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 изобщо не е необходимо подателят на искането да притежава по-ранна марка за идентични или сходни стоки или услуги. Освен това, ако се установи, че в момента на подаване на заявката за спорната марка трето лице е използвало най-малко в една държава членка знак, който е идентичен или сходен с тази марка, не е задължително да се установи наличието на вероятност от объркване на тези знаци в представите на потребителите. При липсата на вероятност от объркване между знака, използван от трето лице, и спорната марка, или ако не е налице използване от страна на трето лице на знак, идентичен или сходен със спорната марка, други фактически обстоятелства могат според случая да представляват релевантни и непротиворечиви улики, които доказват недобросъвестността на заявителя.

Накрая Съдът приема, че при цялостната си преценка Общият съд не е взел предвид всички релевантни фактически обстоятелства, които са били налице в момента на подаването на заявката, въпреки че този момент е бил определящ. Всъщност, тъй като е поискано марката да се обяви за недействителна в нейната цялост, искането е трябвало да се разгледа, като се прецени намерението на г-н Esteban в момента, в който е заявил посочената марка за регистрация. Ето защо Съдът отменя обжалваното съдебно решение.

Решение от 6 юли 2022 г., *Zdút/EUIPO — Nehera и др. (nehera)* (T-250/21, [EU:T:2022:430](#))

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „NEHERA“ — Абсолютно основание за недействителност — Липса на недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

През 2014 г. жалбоподателят г-н Ladislav Zdút регистрира в EUIPO фигуративната марка на Европейския съюз „NEHERA“ за стоки от текстилния сектор.

През 2019 г. г-жа Nehera, г-н Nehera и г-жа Sehnal подават искане за обявяване на недействителност на посочената марка, основаващо се на твърдение за недобросъвестност на жалбоподателя при подаването на заявката за регистрацията ѝ⁵⁰. Те посочват, че през 30-те години на миналия век дядо им, г-н Jan Nehera, е създал предприятие в Чехословакия, търгуващо с дрехи и аксесоари, подал е заявка и е използвал национална марка, идентична на спорната, която се е ползвала с репутация. Искането е уважено от втори апелативен състав на EUIPO. Последният приема, че жалбоподателят е имал намерение да извлече неоснователно полза от репутацията на г-н Jan Nehera и на старата чехословашка марка и че поради това жалбоподателят е бил недобросъвестен при подаването на заявката за регистрация на спорната марка. Жалбоподателят подава жалба до Общия съд за отмяна на това решение на апелативния състав на EUIPO.

Общият съд отменя обжалваното решение и уточнява понятието за недобросъвестност, когато тя се основава на намерение за несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранна марка или от известността на името на дадено лице.

Най-напред Общият съд отбелязва, че за да се прецени недобросъвестността на заявителя, е възможно да се вземе предвид степента на известност, с която се ползва разглежданият знак към момента на подаване на заявката за регистрацията му, по-специално когато този знак е бил по-рано регистриран или използван като марка от трето лице. Всъщност обстоятелството, че използването на знака, чиято регистрация е поискана, би позволило на заявителя да извлече неоснователно полза от репутацията на по-ранна марка или по-ранен знак или още от името на известно лице, е годно да докаже недобросъвестността на заявителя. Съответните потребители, които са от значение при преценката на наличието на репутация и на несправедливо облагодетелстване от нея, са средните потребители на стоките, за които е регистрирана спорната марка.

По-нататък Общият съд приема, че поведение на паразитизъм по отношение на репутацията на знак или име по принцип е възможно само ако този знак или това име действително се ползва към съответния момент с определена репутация или известност. В случая обаче към датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка старата чехословашка марка и името на г-н Jan Nehera вече не са били регистрирани или защитени, нито са били използвани от трето лице за търгуване с дрехи, нито дори са имали репутация сред съответните потребители. Във връзка с това Общият съд уточнява, че обстоятелството, че заявителят на марката знае или е трябвало да знае, че в миналото трето лице е използвало марка, която е идентична или сходна на заявената, само по себе си не е достатъчно, за да се установи наличието на недобросъвестност на заявителя.

⁵⁰ По смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

Също така Общият съд припомня, че съществуването на връзка в съзнанието на съответните потребители между спорната марка и по-ранния знак не е достатъчно само по себе си, за да се направи извод за наличие на несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранния знак или по-ранното име. В това отношение той подчертава, че жалбоподателят е положил собствени търговски усилия, за да възстанови имиджа на старата чехословашка марка, и че самият факт, че с цел популяризиране е направена препратка към историческия имидж на нейния създател, не изглежда да е в противоречие с почтената производствена или търговска практика.

Освен това Общият съд признава, че не може да се изключи възможността при определени особени обстоятелства повторното използване от трето лице на стара марка, която е имала репутация в миналото, или на името на лице, което в миналото е било известно, да създаде невярна представа за приемственост или за наследяване спрямо тази стара марка или това лице. Така би могло да е по-специално когато заявителят на марката се представя сред съответните потребители като законен или икономически правопреемник на притежателя на старата марка, макар да не съществува никаква връзка на приемственост или на наследяване между притежателя на старата марка и заявителя на марката. Подобно обстоятелство би могло да бъде взето предвид, за да се установи евентуално недобросъвестността на заявителя. Според Общия съд обаче в случая не е видно жалбоподателят нарочно да се е стремил да създаде невярна представа за приемственост или наследяване между неговото предприятие и това на г-н Jan Nehera.

Накрая Общият съд се произнася по твърдението за намерение на жалбоподателя да извърши злоупотреба спрямо низходящите и наследниците на г-н Jan Nehera и да си присвои правата им. В това отношение той отбелязва, че към момента на подаване на заявката за регистрация на спорната марка старата чехословашка марка и името на г-н Jan Nehera вече не са били предмет на никаква правна защита. Следователно низходящите и наследниците на последния не са били носители на право, с което жалбоподателят да може да злоупотреби или което да може да присвои.

Ето защо Общият съд приема, че жалбоподателят не е бил недобросъвестен, и отменя решението на втори апелативен състав на EUIPO.

9. Придобиване на отличителен характер чрез използване

Решение от 12 декември 2002 г., eCory/CXBP (ECORY) (T-247/01, [EU:T:2002:319](#))

„Марка на Общността — „ECORY“ — Злоупотреба с власт — Отличителен характер, придобит чрез използване след датата на заявката — Член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 40/94“

Дружеството eCory, Inc, наричано по-рано Simplify Development Corporation, подава заявка в СХВП за регистрация на словната марка „ECORY“ за стоки, отговарящи на описанието „софтуер и апарати за сканиране и електронно издаване на документи“. Проверителят обаче отхвърля заявката, като се мотивира с това, че заявената марка е описателна за съответните стоки и е лишена от отличителен характер. Подадената срещу това решение жалба също е отхвърлена от апелативния състав.

Сезиран с жалба срещу решението на апелативния състав, Общият съд я отхвърля, като изяснява критериите за преценка на придобития чрез използване отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 и обхвата на извършваната от СХВП проверка.

Според Общия съд член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 трябва да се тълкува в смисъл, че отличителният характер на марката трябва да е придобит чрез използване отпреди подаването на заявката. Следователно е без значение обстоятелството, че марката е придобила отличителен характер чрез използване след датата на подаване на заявката за марка и преди момента, в който СХВП, и по-конкретно проверителят или в съответните случаи апелативният състав, се произнася по въпроса дали са налице абсолютни основания за отказ, недопускащи регистрацията на тази марка. От това следва, че всяко доказателство, което се отнася до използване на марката след датата на подаване на заявката, не следва да се взема предвид от СХВП.

Що се отнася до извършваната от СХВП проверка, Общият съд отбелязва, че при преценката на придобития чрез използване отличителен характер на марката на Общността СХВП не е длъжна да разглежда факти, годни да докажат наличието на такъв характер, ако заявителят не ги е посочил. Всъщност е вярно, че в контекста на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 няма правило, което да изисква проверката на СХВП (а именно на проверителя или в съответните случаи на апелативния състав) да обхваща само изтъкнатите от страните факти, за разлика от предвиденото в член 74, параграф 1, in fine от този регламент по отношение на основанията за отказ, но ако не е налице твърдение на заявителя на марката, че тя има придобит чрез използване отличителен характер, за СХВП е обективно невъзможно да вземе предвид факта, че заявената марка има такъв характер. Също така СХВП е длъжна да вземе предвид дадено доказателство за това, че

заявената марка е придобила отличителен характер чрез използване, само ако заявителят на марката го е представил в административното производство пред СХВП, тъй като няма същностна разлика между изтъкването на факта, че марката е придобила отличителен характер чрез използване, и представянето на доказателства в подкрепа на такова твърдение.

Решение от 19 юни 2014 г., Oberbank и др. (C-217/13 и C-218/13, [EU:C:2014:2012](#))

„Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 3, параграфи 1 и 3 — Регистрирана за банкови услуги марка, представляваща червен цвят без очертания — Искане за обявяване на недействителност — Отличителен характер, придобит чрез използване — Доказване — Проучване на общественото мнение — Момент, към който трябва да е придобит отличителният характер чрез използване — Тежест на доказване“

DSGV е притежател на национална марка в червен цвят без очертания, която е регистрирана в Deutsches Patent- und Markenamt (Германско патентно ведомство, наричано по-нататък „DPMA“) за банкови услуги. Oberbank прави искане разглежданата марка да бъде обявена за недействителна, като в частност твърди, че тя не е придобила отличителен характер в резултат на използването си. DPMA отхвърля това искане. Banco Santander и Santander Consumer Bank също подават искане за обявяване на марката за недействителна поради това, че не е придобила отличителен характер чрез използване, но и тяхното искане е отхвърлено.

Сезиран с две жалби — от Oberbank и от Banco Santander и Santander Consumer Bank, Bundespatentgericht (Федерален патентен съд, Германия) отправя запитване до Съда за това каква степен на разпознаване се изисква, за да се приеме, че марката е придобила отличителен характер в резултат на използването си, както и коя е меродавната дата, спрямо която да се преценява това.

На първо място, Съдът отбелязва, че член 3, параграфи 1 и 3 от Директива 2008/95 относно марките⁵¹ трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване на националното право, съгласно което в производствата, в които се поставя въпросът дали дадена цветна марка без очертания е придобила отличителен характер в резултат на използването си, при всички случаи е необходимо проучването на общественото мнение да сочи като резултат степен на разпознаване на тази марка от минимум 70 %.

На второ място, Съдът приема, че когато дадена държава членка не е използвала възможността, предвидена в член 3, параграф 3, второ изречение от Директива 2008/95 относно марките, член 3, параграф 3, първо изречение от тази директива

⁵¹ 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).

трябва да се тълкува в смисъл, че в производство за обявяване на недействителност на марка, която поначало няма отличителен характер, за целите на преценката дали тази марка е придобила отличителен характер в резултат на използване, следва да се провери дали такъв характер е придобит преди датата на подаване на заявката за регистрация на марката. В това отношение е без значение твърдението на притежателя на оспорваната марка, че при всички случаи последната е придобила отличителен характер в резултат на използване след датата на подаване на заявката за регистрация, но преди да бъде регистрирана.

На трето и последно място, Съдът заключава, че когато дадена държава членка не е използвала възможността, предвидена в член 3, параграф 3, второ изречение от Директива 2008/95 относно марките, член 3, параграф 3, първо изречение от същата директива трябва да се тълкува в смисъл, че допуска в производство за обявяване на недействителност оспорваната марка да бъде обявена за недействителна, когато тя поначало няма отличителен характер и притежателят ѝ не е доказал, че преди датата на подаване на заявката за регистрация тя е придобила отличителен характер в резултат на използването си.

Решение от 21 април 2015 г., *Louis Vuitton Malletier/CХВП — Nanu-Nana (Изображение на кариран мот ив в кафяво и бежово)* (Т-359/12, [EU:T:2015:215](#))⁵²

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността, представляваща кариран мотив в кафяво и бежово — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 52, параграфи 1 и 2 от Регламент № 207/2009“

Louis Vuitton Malletier е притежател на фигуративна марка на Общността, изобразяваща кариран мотив в кафяво и бежово. Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG подава искане за обявяване на марката за недействителна, което е уважено от отдела по отмяна в СХВП по съображението, че марката е лишена от отличителен характер и не е придобила такъв чрез използване. Апелативният състав на СХВП потвърждава това решение.

Сезиран с жалба срещу решението на апелативния състав, Общият съд я отхвърля и постановява, че абсолютното основание за отказ поради неотличителност на знака⁵³ не е пречка за регистрацията на марка, ако в резултат на използването си тя е придобила отличителен характер за стоките, за които се иска регистрацията ѝ. Наличието на придобит чрез използване отличителен характер трябва да се

⁵² Подадената до Съда жалба срещу това решение е отхвърлена с определение на председателя на Съда от 21 юли 2016 г., *Louis Vuitton Malletier/EUIPO* (С-363/15 Р и С-364/15 Р, [EU:C:2016:595](#)).

⁵³ По смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

доказва само относно държавите, които са били членки на Съюза към датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка. Съответно знак, лишен от присъщ отличителен характер, който поради използването си преди подаването на заявката за регистрация като марка на Общността е придобил такъв характер за посочените в заявката за регистрация стоки или услуги, се допуска за регистрация, тъй като не е марка, „регистрирана в противоречие с разпоредбите на член 7“. Следователно в тази хипотеза член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 изобщо не е релевантен, тъй като се отнася до марките, които са били регистрирани в противоречие с основанията за отказ по член 7, параграф 1, букви б)—г) от Регламент № 207/2009 и които биха били обявени за недействителни, ако не беше тази разпоредба. Всъщност член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 има за цел именно да запази регистрацията на онези измежду посочените марки, които поради използването си са придобили междувременно, тоест след регистрацията си, отличителен характер за стоките или услугите, за които са били регистрирани, въпреки обстоятелството, че тази регистрация към момента, когато е направена, е била в противоречие с член 7 от Регламент № 207/2009.

Марката на Общността има „единен характер“, което означава, че тя „има едно и също действие в цялата Общност“. Оттук следва, че за да бъде допусната регистрацията му, знакът трябва да притежава отличителен характер на територията на целия Съюз. Ето защо трябва да се отказва регистрацията на марка, ако тя е лишена от отличителен характер в една част от Съюза. Член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в светлината на тези изисквания. Следователно е необходимо да се установи придобиването на отличителен характер в резултат на използване на цялата територия, на която марката *ab initio* е била лишена от такъв характер. От гореизложеното непременно следва, че когато спорната марка е лишена от отличителен характер в целия Съюз, доказателствата за придобития от посочената марка отличителен характер трябва да се представят относно всяка една от държавите членки. Несъмнено Съдът е приел, че макар наистина придобиването на отличителен характер от марката чрез използването ѝ да трябва да бъде доказано за частта от Съюза, в която тя *ab initio* не е имала такъв характер, би било прекомерно да се изисква това да бъде доказано за всяка държава членка, взета поотделно. Следва обаче да се отбележи, че Съдът не се е отклонил от своята практика, като е припомнил съдебната практика, че марката може да се регистрира само ако е доказано, че чрез използването си тя е придобила отличителен характер в частта от Съюза, в която *ab initio* не е имала такъв характер, и че това трябва да е целият Съюз.

Решение от 25 юли 2018 г., *Société des produits Nestlé и др./Mondelez UK Holdings & Services* (C-84/17 P, C-85/17 P и C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#))

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Триизмерна марка във формата на шоколадово блокче с четири надлъжни парчета — Обжалване на мотивите — Недопустимост — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 3 — Доказване на отличителен характер, придобит чрез използването“

Société des produits Nestlé SA подава заявка в EUIPO за регистрацията на триизмерен знак във формата на шоколадово блокче с четири надлъжни парчета като марка на Европейския съюз за стоки от сектора на бонбоните и хлебните изделия⁵⁴. Cadbury Schweppes plc (впоследствие Cadbury Holdings, а след това Mondelez) подава искане за обявяване на недействителност поради неотличителност на знака⁵⁵; искането е уважено от отдела по отмяна в EUIPO. Апелативният състав на EUIPO обаче отменя това решение, като се мотивира с това, че спорният знак е придобил отличителен характер чрез използването си⁵⁶.

Сезиран с жалба срещу последно посоченото решение, Общият съд⁵⁷ го отменя изцяло, като приема, че апелативният състав не се е произнесъл относно възприемането на спорната марка от съответните потребители в няколко държави членки.

Сезиран с жалби от Nestlé и от EUIPO срещу решението на Общия съд, Съдът ги отхвърля, като изяснява какъв териториален обхват е необходимо да има използването на знака, за да може да се приеме, че този знак е придобил отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009.

На първо място, Съдът изяснява значението на решение от 18 април 2013 г., *Colloseum Holding* (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). В това отношение той подчертава, че наистина вече е постановявал, че изискванията по отношение на проверката дали дадена марка е реално използвана⁵⁸, са аналогични на тези относно проверката дали в резултат на използването си знакът е придобил отличителен характер за целите на регистрацията си⁵⁹, и че при преценката дали е налице „реално използван[е] [...] в Общността“, не следва да се вземат предвид териториалните граници на държавите членки. Решение *Colloseum Holding* обаче се отнася не до географския обхват, който е релевантен за преценката дали е налице реално използване по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009, а до възможността да се приеме, че условието по тази разпоредба марката да е реално използвана, е изпълнено, когато регистрирана марка, която е придобила

⁵⁴ Става дума за стоки от клас 30 по смисъла на Ницката спогодба.

⁵⁵ По смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

⁵⁶ По смисъла на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009.

⁵⁷ Решение от 15 декември 2016 г., *Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé* (Форма на блокче шоколад) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

⁵⁸ По смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 40/94 и член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009.

⁵⁹ Решение от 19 декември 2012 г., *Leno Marken* (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

отличителност в резултат от използването на друга, комбинирана марка, на която тя е един от елементите, е използвана единствено чрез тази друга, комбинирана марка или когато е използвана единствено заедно с друга марка и самото съчетание на тези две марки е регистрирано като марка. Следователно точка 34 от решение Colloseum Holding не може да се разбира в смисъл, че изискванията във връзка с преценката относно териториалния обхват, позволяващ регистрацията на марка поради използването ѝ, са аналогични на тези, позволяващи запазването на правата на притежателя на вече регистрирана марка.

Съдът също така отбелязва, че що се отнася до реалното използване на вече регистрирана марка на Европейския съюз, не съществува разпоредба, аналогична на член 7, параграф 2 от Регламент № 207/2009, поради което не може автоматично да се приеме, че такова използване не е налице само защото разглежданата марка не е използвана в част от Съюза. Затова, макар да е обосновано да се очаква марката на Европейския съюз да се използва в по-обширна територия от тази на една-единствена държава членка, за да се квалифицира използването ѝ като „реално“, не е изключено при определени обстоятелства пазарът на стоките или на услугите, за които е била регистрирана марка на Европейския съюз, да е ограничен на практика до територията на една-единствена държава членка, като в такъв случай използването на посочената марка на тази територия може да отговаря на условието за реално използване на марка на Европейския съюз.

На второ място, що се отнася до придобиването на отличителен характер чрез използването на дадена марка, Съдът припомня практиката си, че даден знак може да бъде регистриран като марка на Европейския съюз на основание член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 само ако бъде доказано, че чрез използването си той е придобил отличителен характер в частта от Съюза, в която поначало не е имал такъв характер. Частта от Съюза може да се състои евентуално от една-единствена държава членка. Следователно марка, която няма поначало отличителен характер във всички държави членки, може да се регистрира на основание на тази разпоредба само ако се докаже, че е придобила отличителен характер чрез използване на цялата територия на Съюза. Освен това Съдът подчертава, че от решение от 24 май 2012 г., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/CХВП* (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), т. 62), не следва, че когато дадена марка е лишена от присъщ отличителен характер в целия Съюз, за регистрацията ѝ като марка на Европейския съюз е достатъчно да се докаже, че е придобила отличителен характер чрез използване в съществена част от Съюза, макар това да не е доказано за всяка от държавите членки.

На трето и последно място, що се отнася до доказването на придобиването на отличителен характер чрез използване, Съдът приема, че след като в Регламент № 207/2009 няма разпоредба, която да изисква отделно да се доказва придобиването на отличителен характер чрез използване във всяка

индивидуално взета държава членка, то при това положение не е изключено доказателствата за придобиването на отличителен характер от даден знак чрез неговото използване да могат да бъдат релевантни по отношение на няколко държави членки, дори за целия Съюз. По-конкретно за някои стоки или услуги е възможно икономическите оператори да обединят няколко държави членки в рамките на една и съща мрежа за дистрибуция и по-специално от гледна точка на маркетинговите си стратегии да третират тези държави членки така, както ако представляват един-единствен национален пазар. В този случай доказателствата за използването на даден знак на такъв трансграничен пазар биха могли да бъдат релевантни за всички съответни държави членки. Същото ще важи, когато поради географската, културната или езиковата близост между две държави членки съответните потребители в първата от тях познават в достатъчна степен стоките или услугите на пазара на втората.

От тези съображения следва, че за да се регистрира на основание член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 марката, която е била лишена *ab initio* от отличителен характер във всички държави — членки на Съюза, не е необходимо да се доказва за всяка държава членка, взета поотделно, че тази марка е придобила отличителен характер чрез използване, но представените доказателства трябва да позволяват да се докаже придобиване на такъв характер във всички държави — членки на Съюза. Въпросът дали представените доказателства са достатъчни за доказване на придобиването на отличителен характер от определен знак чрез използването му в частта от територията на Съюза, в която този знак не е притежавал *ab initio* такъв характер, е свързан с преценката на доказателствата, която се осъществява, на първо място, от отделите на EUIPO. Тази преценка подлежи на контрол от Общия съд, който единствен е компетентен при подадена жалба срещу решение на апелативен състав да установява и съответно да преценява фактите. Освен в случай на изопачаване на представените доказателства обаче, преценката на фактите от Общия съд не представлява правен въпрос, който в това си качество да подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване на акта на Общия съд. Това не променя факта, че ако след преценка на всички представени им доказателства решат, че някои от тези доказателства са достатъчни, за да докажат придобиването на отличителен характер от даден знак чрез използването му в частта от Съюза, в която не е притежавал такъв характер *ab initio*, и следователно за да обосноват регистрацията му като марка на Европейския съюз, отделите на EUIPO и Общият съд трябва ясно да изложат този свой извод в съответните си актове.

II. Относителни основания за отказ на регистрация

1. Вероятност от объркване

Решение от 9 юли 2003 г., *Laboratorios RTB/CXBP — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)* (T-162/01, [EU:T:2003:199](#))

„Марка на Общността — Производство по възражение — По-ранни фигуративни и словни марки със словния елемент „GIORGI“ — Заявка за словна марка на Общността „GIORGIO BEVERLY HILLS“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94“

Giorgio Beverly Hills, Inc. подава заявка в CXBP за регистрацията на словния знак „GIORGIO BEVERLY HILLS“ като марка на Общността за стоки от различни класове по смисъла на Ницката спогодба⁶⁰.

Laboratorios RTB подава възражение срещу регистрацията на тази марка на Общността, като се мотивира с това, че има вероятност от объркване на заявената марка с притежаваните от него по-ранни фигуративни марки, които обхващат словните знаци „J GIORGI“, „GIORGI LINE“ и „MISS GIORGI“.

Отделът по споровете в CXBP отхвърля възражението, като се мотивира с това, че разликите между конфликтните знаци не създават вероятност от объркване у потребителите на територията на Испания, където са защитени по-ранните марки.

Жалбоподателят обжалва решението на отдела по споровете пред CXBP, но апелативният състав отхвърля тази жалба. По същество апелативният състав приема, че въпреки идентичността на разглежданите стоки има достатъчно разлики между заявената марка „GIORGIO BEVERLY HILLS“ и по-ранните фигуративни марки, обхващащи словните знаци „J GIORGI“, „GIORGI LINE“ и „MISS GIORGI“, за да може да се изключи всякаква вероятност от объркване.

Жалбоподателят подава жалба срещу решението на апелативния състав, но Общият съд я отхвърля.

В това отношение Общият съд приема, че за испанските потребители няма вероятност от объркване на словната марка „GIORGIO BEVERLY HILLS“, чиято регистрация като марка на Общността е поискана за тоалетни сапуни, парфюми и др. от клас 3 по смисъла на Ницката спогодба, с по-ранните фигуративни марки, които обхващат словните знаци „J GIORGI“, „GIORGI LINE“ и „MISS GIORGI“ и са регистрирани в Испания за стоки от областта на парфюмерията и козметиката от същия клас. Всъщност, макар че обозначаваните с конфликтните марки стоки са идентични или сходни, визуалните, фонетичните и концептуалните разлики между

⁶⁰ Става дума за класове 3, 14, 18 и 25 по смисъла на Ницката спогодба.

знаците са достатъчно основание да се изключи наличието на упоменатата вероятност от объркване, поради което не е изпълнено едно от условията за прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността.

Решение от 22 януари 2009 г., *Commercy/CХВП — easyGroup IP Licensing (easyHotel)* (Т-316/07, [EU:T:2009:14](#))

„Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „easyHotel“ — По-ранна национална словна марка „EASYHOTEL“ — Относително основание за отказ — Липса на прилика на стоките и услугите — Член 8, параграф 1, буква б) и член 52, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Правна помощ — Молба, подадена от синдика на търговско дружество — Член 94, параграф 2 от Процедурния правилник“

EasyGroup IP Licensing Ltd подава заявка в СХВП за регистрацията на словния знак „easyHotel“ като марка на Общността за различни стоки и услуги⁶¹. Commercy AG подава искане за обявяване на марката за недействителна поради наличието на по-ранна национална словна марка „EASYHOTEL“, регистрирана в Германия за разни стоки и услуги. EasyGroup IP Licensing се отказва от спорната марка за някои от стоките и услугите.

Отделът по отмяна отхвърля искането за обявяване на недействителност, като приема, че не е изпълнено едно от необходимите условия за прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, а именно да е налице идентичност или сходство на стоките и услугите, обхванати от конфликтните марки. С решението си апелативният състав отхвърля жалбата на жалбоподателя и потвърждава решението на отдела по отмяна. По същество апелативният състав приема, че разглежданите стоки и услуги не са нито идентични, нито сходни и поради това в случая не се прилага член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

Общият съд отхвърля жалбата срещу решението на апелативния състав, като приема, на първо място, че искането за обявяване на недействителност на основание член 8, параграф 1 от посочения регламент може да бъде направено само от притежателите на по-ранните марки, посочени в подкрепа на това искане, или от оправомощените от тях лицензополучатели⁶². Същевременно качеството на синдик в производството по несъстоятелност на търговското дружество, което е притежател на въпросните по-ранни марки, не съответства на нито една от тези

⁶¹ Стоките и услугите, за които е заявена марката, спадат към класове 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 и 42 по смисъла на Ницката спогодба.

⁶² Член 55, параграф 1, буква б) във връзка с член 42, параграф 1 и член 52, параграф 1 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността.

две категории. Ето защо искането за обявяване на недействителност, което този синдик е подал от свое име, трябва да бъде обявено за недопустимо.

Всъщност, когато съответното дружество е подало искане за обявяване на недействителност на марка на Общността въз основа на притежавани от него по-ранни марки, то същото това дружество, при необходимост представлявано от синдика, има процесуалната легитимация да обжалва решенията на отдела по отмяна и на апелативния състав. За сметка на това, ако синдикът на дружеството подаде от свое име жалбите пред апелативния състав и пред Общия съд, тези жалби трябва да се отхвърлят по съображението, че са подадени⁶³ от лице, което няма процесуалната легитимация да обжалва посочените в тях решения.

На второ място, Общият съд приема, че за широкия кръг потребители не съществува вероятност от объркване⁶⁴ на словния знак „easyHotel“, за който е поискано да бъде регистриран като марка на Общността за услуги от класове 39 и 42 по смисъла на Ницката спогодба и за стоки и услуги от класове 16, 25, 32, 33, 35, 36 и 41, със словната марка „EASYHOTEL“, регистрирана по-рано в Германия за софтуер съответно от класове 9 и 42 по смисъла на посочената спогодба.

Съответните стоки и услуги се различават по своето естество, предназначение и употреба и не са конкурентни или допълващи се. Всъщност разглежданите стоки и услуги, обозначавани с по-ранната марка, са компютърни по естеството си, докато обозначаваните със заявената марка услуги за информиране, поръчване и резервиране са от различно естество и използват компютърните технологии само като помощно средство за предаване на информация или за осигуряване на възможност за резервиране на хотелски стаи или пътувания.

Всъщност разглежданите стоки и услуги, които обхваща по-ранната марка, са специално предназначени за предприятията от хотелиерския сектор и сектора на пътуванията, а обозначаваните със заявената марка услуги за информиране, поръчване и резервиране са предназначени за широкия кръг потребители. Освен това разглежданите стоки и услуги, които обхваща по-ранната марка, се използват за целите на работата на компютърно-информационна система, и по-специално онлайн магазин, докато обозначаваните със заявената марка услуги за информиране, поръчване и резервиране се използват за резервиране на хотелски стаи или пътувания. Наистина обозначаваните със заявената марка услуги за информиране, поръчване и резервиране се предоставят изключително по интернет и следователно се нуждаят от компютърно-информационно помощно средство, каквото осигуряват стоките и услугите, обозначавани с по-ранната марка, но това обстоятелство само по себе си не е достатъчно, за да отстрани съществените различия между съответните стоки и услуги, що се отнася до тяхното естество, предназначение и употреба.

⁶³ В противоречие с предвиденото в член 58 и съответно в член 63, параграф 4 от Регламент № 40/94.

⁶⁴ По смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

На трето и последно място, допълващите се стоки или услуги са тези, между които съществува тясна връзка, в смисъл че едната е необходима или важна за използването на другата, така че потребителите може да помислят, че за производството на тези стоки или за доставката на тези услуги отговаря едно и също предприятие.

Според това определение от съдебната практика допълващите се стоки или услуги би следвало да могат да бъдат използвани заедно, което предполага да са насочени към едни и същи потребители. От това следва, че не може да съществува връзка на допълняемост между стоките и услугите, които са необходими за дейността на дадено търговско предприятие, от една страна, и стоките и услугите, които това предприятие изработва или предоставя, от друга. Тези две категории стоки или услуги не се използват заедно, тъй като тези от първата категория се използват от самото разглеждано предприятие, докато тези от втората категория се използват от неговите клиенти.

Решение от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др. (C-487/07, [EU:C:2009:378](#))

„Директива 89/104/ЕИО — Марки — Член 5, параграфи 1 и 2 — Използване в сравнителна реклама — Право да се иска забрана на това използване — Несправедливо облагодетелстване от добрата репутация — Засягане на функциите на марката — Директива 84/450/ЕИО — Сравнителна реклама — Член 3а, параграф 1, букви ж) и з) — Условия, при които сравнителната реклама е разрешена — Несправедливо облагодетелстване от известността на марка — Представяне на стока като имитация или копие“

Предприятията L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC и Laboratoire Garnier & Cie са членове на групата L'Oréal, която произвежда и продава луксозни парфюми. Те са притежатели на марките с репутация „Trésor“, „Miracle“, „Anaïs-Anaïs“ и „Noa“.

Malaika и Starion пускат в продажба в Обединеното кралство произведени от Bellure имитации на тези парфюми. Флаконите и опаковките, използвани за пускането в продажба на имитациите, като цяло са подобни на тези, които използва L'Oréal и които са защитени от словни и фигуративни марки. Освен това тези дружества използват изпратени на търговците на дребно сравнителни списъци, които указват словната марка на луксозния парфюм, чиято имитация е пуснатият в продажба парфюм.

L'Oréal предявява пред High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), търговско отделение, Обединеното кралство) иск за установяване на нарушение с ответници Bellure, Malaika и Starion.

Тази национална юрисдикция сезира Съда, за да уточни тълкуването на определени разпоредби от Директивата относно марките, както и от Директивата относно заблуждаващата и сравнителната реклама⁶⁵.

Що се отнася до използването на опаковки и флакони, подобни на тези на фините парфюми, пуснати в продажба от L'Oréal, запитващата юрисдикция иска от Съда да установи дали може да се смята, че третото лице, използващо знак, сходен на марка с репутация, несправедливо се облагодетелства от марката, когато използването на знака му предоставя предимство при пускането в продажба на негови стоки или услуги, без обаче да води до вероятност от объркване на потребителите или да уврежда притежателя на марката.

Съдът отговаря утвърдително на този въпрос. В този смисъл той приема, че съществуването на несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на марката не предполага наличие нито на вероятност от объркване, нито на опасност от увреждане на притежателя на марката. Съдът счита, че за да се установи дали употребата на знака води до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на марката, следва да се направи обща преценка, която да отчита по-специално това колко добра е репутацията и каква е степента на отличителност на марката, каква е степента на сходство между конфликтните марки, както и от какво естество и с каква степен на близост са съответните стоки. В дадения случай Malaika и Starion извличат търговско предимство от факта, че за пускането в продажба на своите евтини нискокачествени имитации използват опаковки и флакони, които са подобни на тези, които L'Oréal използва за луксозните си парфюми. Освен това приликата се търси нарочно, за да се създаде в съзнанието на хората връзка и да се улесни пускането в продажба на стоките. Съдът счита, че при тези условия следва по-специално да се вземе предвид фактът, че използването на опаковки и флакони, подобни на тези на имитираните парфюми, цели възползване с рекламна цел от отличителния характер и от репутацията на марките, с които тези парфюми са пуснати в продажба. Съдът заключава, че когато чрез употребата на знак, сходен на марка с репутация, трето лице се опитва да използва чрез подражание ефекта от марката, за да се възползва от нейната привлекателност, добро име и престиж, както и да използва, без каквато и да било финансова компенсация и без да полага собствени усилия в това отношение, търговските усилия, положени от притежателя на марката за създаването и поддържането на образа на тази марка, ползите му от тази употреба следва да се смятат за несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на тази марка.

⁶⁵ Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (ОВ L 250, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 153), изменена с Директива 97/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 1997 г. (ОВ L 290, стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 4, стр. 196).

Що се отнася до сравнителните списъци с парфюми, в които се посочват имената на защитените със словни марки луксозни парфюми на L'Oréal, Съдът най-напред установява, че те могат да бъдат определени като сравнителна реклама. По-нататък той напомня, че когато рекламодател използва в сравнителна реклама знак, идентичен или сходен на марката на конкурент, това може евентуално да бъде забранено по силата на Директивата относно марките, освен ако тази реклама отговаря на всички условия, за да бъде разрешена, които условия са посочени в Директивата относно заблуждаващата и сравнителната реклама. При това положение Съдът счита, че притежателят на марка има право да иска забраната на използването на идентичен с тази марка знак от трети лица дори когато това използване не може да засегне основната функция на марката, която е да указва произхода на стоките или услугите, при условие че посоченото използване засяга или може да засегне някоя от другите функции на марката, като по-специално комуникационната, инвестиционната или рекламната. По отношение на въпроса дали сравнителните списъци с парфюми отговарят на всички условия по Директивата относно заблуждаващата и сравнителната реклама, за да бъдат разрешени, Съдът приема, че тази директива забранява на рекламодателя да показва в сравнителната реклама, че стоката, която той пуска в продажба, представлява имитация или копие на маркова стока или услуга. Сравнителните списъци обаче имат за цел и резултат да укажат на съответните потребители на кои оригинални парфюми би следвало да са имитации парфюмите, пуснати в продажба от Starion и Malaika. Съдът установява, че по този начин списъците удостоверяват факта, че последно посочените парфюми представляват имитации на парфюмите, пуснати в продажба от L'Oréal, и следователно представляват стоки, пуснати в продажба от рекламодателя като имитации на стоки със запазена търговска марка. Накрая Съдът достига до заключението, че облагодетелстването на рекламодателя от такава незаконна сравнителна реклама следва да бъде считано за „несправедливо облагодетелстване“ от общоизвестността на марката, което също противоречи на изискванията на Директивата относно заблуждаващата и сравнителната реклама.

Решение от 22 септ ември 2016 г., *combit Software* (C-223/15, [EU:C:2016:719](#))

„Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Марка на Европейския съюз — Единен характер — Установяване на вероятност от объркване само за част от територията на Съюза — Териториален обхват на забраната, предвидена в член 102 от посочения регламент“

Дружеството *combit Software GmbH* е учредено по германското право и е притежател на германска словна марка и словна марка на Европейския съюз за стоки и услуги в областта на компютърните технологии.

Commit Business Solutions Ltd е дружество, учредено по израелското право, и посредством уебсайта си www.commitcrm.com продава в редица държави софтуер, обозначен със словния знак „Commit“.

Combit Software предявява иск срещу Commit Business Solutions пред Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия) с главно искане Commit Business Solutions да бъде осъдено да преустанови използването на словния знак „Commit“ в Съюза за продавания от него софтуер, и евентуално искане то да бъде осъдено да преустанови използването на знака в Германия.

Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) отхвърля главното искане на combit Software, но уважава евентуалното.

Сезиран с въззивна жалба от combit Software, Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф, Германия) отправя запитване до Съда относно използването на знак на Европейския съюз, който създава вероятност от объркване с марка на Европейския съюз в част от територията на Съюза, без обаче да създава такава вероятност в други части от неговата територия.

На първо място, Съдът отбелязва, че по дело относно правото на притежателя на марка на Европейския съюз да възрази срещу регистрацията на сходна марка на Европейския съюз, която би създавала вероятност от объркване, той вече е постановил, че подобно възражение следва да бъде уважено, когато наличието на вероятност от объркване е установено в част от територията на Съюза, като тази част може да бъде например територията на една държава членка. Оттук Съдът заключава, че аналогично разрешение се налага по делата относно правото на притежателя на марка на Европейския съюз да иска забраната на използването на даден знак, който създава вероятност от объркване, тъй като притежателят на марката на Европейския съюз се ползва със защита срещу всяко използване на тази марка, което засяга или може да засегне функцията ѝ на означение за произход. Следователно този притежател има право да иска забраната на такова използване, независимо че с него посочената функция се засяга само в част от територията на Съюза.

На второ място, Съдът приема, че за да се гарантира еднаква защита на марката на Европейския съюз на цялата територия на Съюза, забраната за продължаване на действията на нарушението или на действията, които създават опасност от извършване на нарушение, по принцип трябва да обхваща цялата тази територия.

Съдът за марките на Европейския съюз обаче трябва да ограничи териториалния обхват на посочената забрана, ако установи, че използването на разглеждания сходен знак за стоки, идентични с тези, за които е била регистрирана марката на Европейския съюз, не поражда — например поради езикови причини — никаква вероятност от объркване на определена част от територията на Съюза и следователно не може да засегне функцията на тази марка като означение за произход.

Всъщност, когато въз основа на доказателствата, които по принцип трябва да му бъдат представени от ответника, съдът за марките на Европейския съюз приеме, че на определена част от територията на Съюза не е налице вероятност от объркване, произтичащата от използването на разглеждания знак законна търговия в тази част от територията на Съюза не може да бъде забранена. Подобна забрана би надхвърлила предоставяното с марката на Европейския съюз изключително право, което позволява на притежателя на тази марка само да защитава специфичните си интереси като такива, т.е. да гарантира, че марката може да изпълнява присъщите си функции.

Съгласно постоянната практика на Съда констатацията за липса на вероятност от объркване в дадена част от територията на Съюза може да се основава единствено на проверка на всички фактори, релевантни за конкретния случай. Тази преценка трябва да включва визуално, фонетично или концептуално сравнение на конфликтните знаци, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи.

Важно е също така частта от територията на Съюза, по отношение на която съответният съд за марките на Европейския съюз констатира липсата на засягане или опасност от засягане на функциите на марката, да бъде определена с точност от този съд, така че от определението, което той постановява на основание член 102 от Регламент № 207/2009 относно марката на Европейския съюз, недвусмислено да се установява коя част от територията на Съюза не се обхваща от забраната за използване на разглеждания знак. Когато възнамерява да изключи действието на забраната за използване по отношение на някои езикови области на Съюза, например определените с термина „англоезични“, посоченият съд има задължение да уточни в пълнота кои области има предвид с този термин.

Тълкуването, че забраната за използване на даден знак, създаващ вероятност от объркване с марка на Европейския съюз, се прилага на цялата територия на Съюза, с изключение на частта от тази територия, за която не е констатирано наличие на подобна вероятност, не засяга посочения в член 1, параграф 2 от Регламент № 207/2009 единен характер на марката на Европейския съюз, при положение че е защитено правото на притежателя да изиска забрана на всяко използване, с което се засягат присъщите функции на тази марка.

Накрая Съдът заключава, че член 1, параграф 2, член 9, параграф 1, буква б) и член 102, параграф 1 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че когато установи, че използването на даден знак създава вероятност от объркване с марка на Европейския съюз в една част от територията на Европейския съюз, а същевременно не създава такава вероятност от объркване в друга част от същата територия, съответният съд за марките на Европейския съюз трябва да приеме, че е налице нарушение на предоставеното от тази марка изключително право, и да разпорежи преустановяване на използването на знака за цялата територия на

Европейския съюз, с изключение на онази част от територията му, за която се констатира липса на вероятност от объркване.

Решение от 25 юли 2018 г., Mitsubishi Shoji Kaisha и Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, [EU:C:2018:594](#))

„Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Директива 2008/95/ЕО — Член 5 — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 9 — Право на притежателя на марка да се противопостави на премахването от трето лице на всеки идентичен на марката знак и на поставянето на нови знаци върху стоки, идентични с тези, за които марката е регистрирана, с цел вноса или пускането им на пазара в Европейското икономическо пространство (ЕИП)“

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (наричано по-нататък „Mitsubishi“) е установено в Япония дружество, което притежава словната марка на Европейския съюз „MITSUBISHI“⁶⁶, фигуративната марка на Европейския съюз „MITSUBISHI“⁶⁷, словната марка на Бенелюкс „MITSUBISHI“⁶⁸ и фигуративната марка на Бенелюкс „MITSUBISHI“⁶⁹ (наричани по-нататък „марките „Mitsubishi“).

Установеното в Нидерландия дружество Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (наричано по-нататък „MCFE“) притежава изключителното право да произвежда вилчни кари високоповдигачи с марката „Mitsubishi“ и да ги пуска на пазара в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Установеното в Белгия дружество Duma Forklifts NV е с основен предмет на дейност покупко-продажба в световен мащаб на нови и употребявани вилчни кари високоповдигачи. То предлага за продажба и собствени вилчни кари високоповдигачи с наименованията „GSI“, „GS“ или „Duma“. Дружеството е било официален поддистрибутор на вилчни кари високоповдигачи „Mitsubishi“ в Белгия.

G.S. International BVBA (наричано по-нататък „GSI“), също установено в Белгия, е дружество, което е свързано с Duma и има същия управител и същия адрес на управление като него. GSI произвежда и ремонтира вилчни кари високоповдигачи, които внася и изнася на едро на световния пазар заедно с резервните части за тях. Дружеството ги приспособява към действащите в Европа

⁶⁶ Регистрирана на 24 септември 2001 г. под номер 118042 по-конкретно за стоки от клас 12 от Ницката спогодба, включително пътнически автомобили, електрически превозни средства и вилчни кари високоповдигачи.

⁶⁷ Регистрирана на 3 март 2000 г. под номер 117713 по-конкретно за стоки от клас 12 от Ницката спогодба, включително пътнически автомобили, електрически превозни средства и вилчни кари високоповдигачи.

⁶⁸ Регистрирана на 1 юни 1974 г. под номер 93812 по-конкретно за стоки от клас 12, включително автомобили и сухопътни превозни средства, и от клас 16, включително книги и печатни произведения.

⁶⁹ Регистрирана на 1 юни 1974 г. под номер 92755 за стоки от клас 12, включително превозни средства и сухопътни превозни средства, и за стоки от клас 16, включително книги и печатни произведения, идентична с фигуративната марка на Европейския съюз.

стандарти, като им поставя своите серийни номера и ги доставя на Duma с декларации на ЕС за съответствие.

Сезиран в частност с въпроса дали паралелният внос в ЕИП на вилични кари високоповдигачи с марките „Mitsubishi“ представлява науршение на правото в областта на марките, Hof van beroep te Brussel (Апелативен съд Брюксел, Белгия) решава да спре производството и да отправи преюдициално запитване до Съда.

На първо място, Съдът приема, че член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 и член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 — които са еднакви по съдържание — трябва да се тълкуват еднакво.

На второ място, Съдът намира, че от същностно значение за осигуряването на защитата на предоставяните от марката права е притежателят на регистрираната в една или повече държави членки марка да може да осъществява контрол върху първото пускане на обозначаваните с марката стоки на пазара в ЕИП. Освен това от практиката на Съда следва, че това право на притежателя се отнася до всеки екземпляр от стоката.

На трето място, според Съда рекламната функция на марката пък се изразява в използването на тази марка за рекламни цели с оглед информиране или убеждаване на потребителя. Следователно притежателят на дадена марка има в частност правото да забрани да се използва без негово съгласие идентичен с неговата марка знак за стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката, когато това използване засяга употребата на марката от нейния притежател като средство за насърчаване на продажбите или като инструмент за търговски стратегии.

На четвърто място, Съдът припомня, че що се отнася до понятието „използване в търговската дейност“, изброяването в член 5, параграф 3 от Директива 2008/95 и член 9, параграф 2 от Регламент № 207/2009 на видовете използване, които притежателят на марката може да забрани, не е изчерпателно.

На пето и последно място, Съдът заключава, че член 5 от Директива 2008/95 и член 9 от Регламент № 207/2009 относно марката на Европейския съюз трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на марка може да се противопостави на това без негово съгласие трето лице да премахва всички идентични на тази марка знаци и да поставя други знаци върху стоките, намиращи се под режим на митническо складиране, както в случая в главното производство, с оглед на внасянето или пускането им на пазара в ЕИП, където никога не са били пускани в продажба.

Следва обаче да се отбележи, първо, че премахването на идентичните на марката знаци става пречка при първото пускане на пазара в ЕИП на стоките, за които е регистрирана тази марка, те да бъдат обозначени с нея и поради това лишава притежателя ѝ от ползата на признатото му от съдебната практика, припомнена в

точка 31 от настоящото решение, основно право да осъществява контрол върху първото пускане на обозначаваните с марката стоки на пазара в ЕИП.

Второ, премахването на идентичните на марката знаци и поставянето на нови знаци върху стоките с оглед на първото им пускане на пазара в ЕИП засягат функциите на марката.

Трето, като засягат правото на притежателя на марката да осъществява контрол върху първото пускане на обозначаваните с тази марка стоки на пазара в ЕИП, както и функциите на марката, премахването на идентичните на марката знаци и поставянето на нови знаци върху стоките от трето лице, без съгласието на притежателя, с оглед на внасянето или пускането на тези стоки на пазара в ЕИП и с цел заобикаляне на правото на притежателя да забранява вноса на обозначавани с неговата марка стоки, противоречат на целта за осигуряване на ненарушена конкуренция.

Накрая, по отношение на понятието „използване в търговската дейност“ Съдът приема, че когато третото лице премахва идентичните на марката знаци, за да постави своите знаци, това предполага активно поведение от негова страна, а щом това поведение се осъществява с оглед на внасянето на стоките и пускането им на пазара в ЕИП, тоест в контекста на делови отношения, насочени към реализиране на икономическа изгода, може да се приеме, че то представлява използване на марката в търговската дейност. В този контекст Съдът също така отбелязва, че член 9, параграф 4 от Регламента относно марката на Европейския съюз⁷⁰ — приложим за обсъждания в главното производство случай, считано от 23 март 2016 г. — вече дава право на притежателя да забранява на всяко трето лице да въвежда стоки в Съюза в процеса на търговия, без да са били пуснати в свободно обращение там, когато тези стоки, включително опаковките им, идват от трети държави и върху тях е поставена без разрешение марка, която е идентична с марката на Европейския съюз, регистрирана за такива стоки, или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази марка. Това право на притежателя на марката се погасява единствено ако в хода на производство по установяване на нарушение на марката деклараторът или държателят на стоките представи доказателства, че притежателят няма право да забрани пускането на стоките на пазара в държавата на крайното местоназначение.

⁷⁰ Регламент № 207/2009, изменен с Регламент 2015/2424.

2. Нерегистрирана марка, използвана в процеса на търговия

Решение от 11 ноември 2020 г., EUIPO/John Mills (C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#))

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Производство по възражение — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 3 — Приложно поле — Идентичност или сходство на заявената марка с по-ранна марка — Словна марка на Европейския съюз „MINERAL MAGIC“ — Заявка за регистрация, подадена от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка — По-ранна национална словна марка „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“

Jerome Alexander Consulting Corp. е притежател на американската словна марка „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“, обозначаваща стоките „Минерална пудра за лице“. По силата на договор за дистрибуция John Mills Ltd е натоварено с разпространяването на стоките на Jerome Alexander Consulting в Европейския съюз и по света.

На 18 септември 2013 г. John Mills подава от свое име заявка за регистрация на словния знак „MINERAL MAGIC“ като марка на Европейския съюз за козметични стоки. Тогава Jerome Alexander Consulting подава възражение, като се позовава на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009, съгласно който „се отказва регистрация на марка, когато тя е поискана от агента или представителя на притежателя на марката, от негово собствено име и без съгласието на притежателя“.

Възражението е отхвърлено. Апелативният състав на EUIPO обаче отменя решението на отдела по споровете и отказва регистрация на марката „MINERAL MAGIC“. В това отношение апелативният състав заключава, че John Mills е заявило тази марка като „агент“ и без съгласието на притежателя. Той също така отбелязва, че стоките, обозначаващи с конфликтните марки, са идентични или сходни и че знаците са сходни.

Сезиран с жалба от John Mills, Общият съд отменя решението на апелативния състав, като се мотивира с това, че член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 се прилага само при наличие на идентични марки.

Сезиран от EUIPO с жалба срещу решението на Общия съд, Съдът го отменя и приема, че приложимостта на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 не е ограничена само до хипотезата на идентичност между по-ранната марка и марката, заявена за регистрация от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка.

На първо място, Съдът констатира, че член 8, параграф 3 от Регламента относно марката на Европейския съюз не уточнява изрично дали се прилага само когато заявената от агента или представителя марка е идентична на по-ранната.

Всъщност извършената от Съда преценка на подготвителните документи от законодателния процес сочи, че от тях не може да се направи извод, че приложното поле на посочената разпоредба е сведено само до случаите на идентичност между конфликтните марки. За сметка на това от подготвителните документи следва, че член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 отразява волята на законодателя на Съюза по същество да възпроизведе член 6 седмо, алинея 1 от Парижката конвенция⁷¹. Според Съда обаче Общият съд е трябвало да вземе предвид подготвителните документи във връзка с тази конвенция⁷², от които следва, че марките, заявени от агента или представителя на притежателя на по-ранна марка, могат да попадат под действието на Парижката конвенция и когато заявената марка е сходна на въпросната по-ранна марка.

На второ място, Съдът посочва, че различно тълкуване би поставило под въпрос общата система на Регламент № 207/2009, тъй като би попречило на притежателя на марката да възрази срещу регистрацията на сходна марка от неговия агент или представител, докато последният би могъл да направи възражение срещу подадена от посочения притежател последваща заявка за регистрация на първоначалната марка, основано на сходството ѝ с марката, регистрирана от агента или представителя на притежателя.

На трето място, Съдът отбелязва, че целта на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 е да се избегне злоупотреба с по-ранната марка от страна на агента или представителя на притежателя ѝ, тъй като този агент или представител може да се облагодетелства неоснователно от вложените от притежателя усилия и средства. Такава злоупотреба е възможна и в случая, в който конфликтните марки са сходни.

Накрая Съдът приема, че фазата на производството му позволява да се произнесе по жалбата за отмяна, подадена от John Mills пред Общия съд, и постановява окончателно решение по нея.

John Mills упреква апелативния състав за това, че го е окачествил като „агент“ на Jerome Alexander Consulting. Според Съда понятията „агент“ и „представител“ трябва да се тълкуват широко, така че да обхванат всички форми на отношения, основани на договор, който установява между страните споразумение за търговско сътрудничество от такова естество, че да създаде отношение на доверие, като изрично или имплицитно налага на заявителя общо задължение за доверие и за лоялност към интересите на притежателя на по-ранната марка.

В това отношение Съдът констатира, че John Mills е било привилегирован дистрибутор на продуктите на Alexander Consulting и че са съществували клауза за

⁷¹ Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост, подписана в Париж на 20 март 1883 г., ревизирана за 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).

⁷² Актове на Лисабонската конференция, която е проведена от 6 до 31 октомври 1958 г. с цел ревизиране на Парижката конвенция и по време на която е добавен член 6 седмо.

забрана на конкурентна дейност и уговорки относно правата на интелектуална собственост върху тези продукти. Следователно апелативният състав правилно е приел John Mills за „агент“ на Jerome Alexander Consulting.

Що се отнася до преценката на сходството между конфликтните марки, Съдът подчертава, че за целите на прилагането на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 сходството не се преценява в зависимост от наличието на вероятност от объркване. Що се отнася до стоките, Съдът припомня, че основната функция на марката е да посочва търговския произход на обозначаваните с нея стоки или услуги. При това положение приложимостта на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 не е изключена, когато обозначавани със заявената марка стоки или услуги са сходни с обхванатите от по-ранната марка.

В случая Съдът констатира, че разглежданите знаци са сходни, а стоките са отчасти идентични и отчасти сходни.

Поради това жалбата за отмяна, подадена от John Mills пред Общия съд, е отхвърлена изцяло.

3. Марка с репутация

Решение от 22 март 2007 г., Sigla/CХВП — Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, [EU:T:2007:93](#))

„Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността „VIPS“ — По-ранна национална словна марка „VIPS“ — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 74 от Регламент (ЕО) № 40/94 — Диспозитивно начало — Право на защита“

На 7 февруари 1997 г. Elleni Holding BV подава заявка за марка на Общността в СХВП. Заявената за регистрация марка (наричана по-нататък „заявената марка“) е словният знак „VIPS“⁷³. На 14 септември 1999 г. Sigla SA подава възражение⁷⁴ срещу регистрацията на заявената марка.

Отделът по споровете на СХВП⁷⁵ уважава възражението за услугите от клас 42 и го отхвърля за стоките и услугите от класове 9 и 35. Апелативният състав⁷⁶ обаче уважава жалбата на Elleni Holding и отменя решението на отдела по споровете. Според апелативния състав жалбоподателят е доказал репутацията на своята по-

⁷³ Стоките и услугите, за които е поискана регистрация на марката, са „компютри и компютърни програми, записани на ленти и дискове“ (клас 9), „консултации в областта на търговските сделки; услуги, свързани с обработка на данни, записани от компютър“ (клас 35) и „услуги за компютърно програмиране, свързано с хотелски услуги, ресторанти, кафе-ресторанти“ (клас 42) по смисъла на Ницката спогодба.

⁷⁴ На основание член 42, параграф 1 от Регламент № 40/94.

⁷⁵ Решение № 2221/2000 от 28 септември 2000 г.

⁷⁶ Решение от 1 април 2003 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“), съобщено на жалбоподателя на 3 април с.г.

ранна марка в Испания, но не е изложил причините, поради които според него заявената марка би се ползвала неоснователно от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би им нанесла вреда.

Сезиран с жалба от Sigla SA, Общият съд отменя решението на апелативния състав.

В това отношение Общият съд най-напред отбелязва, че член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността — който предвижда защитата на по-рано регистрираните марки с репутация да се простира и спрямо стоки или услуги, които не са сходни — трябва да се тълкува в смисъл, че може да се изтъква като основание за подаване на възражение както срещу заявка за марка на Общността, обхващаща стоки и услуги, които не са идентични или сходни на обхванатите от по-ранната марка, така и срещу заявка за марка на Общността, обхващаща стоки, които са идентични или сходни на тези на по-ранната марка. Всъщност тази разпоредба не може да се тълкува по начин, който да доведе до по-слаба защита на марките с репутация в случай на ползване на даден знак за идентични или сходни стоки или услуги, отколкото в случай на ползване на даден знак за стоки или услуги, които не са сходни. Общият съд уточнява, че член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността — който предвижда защита на по-рано регистрираната марка с репутация включително по отношение на стоки или услуги, които не са сходни — наред с другото позволява на притежателя на по-ранната марка с репутация да възразява срещу регистрацията на марките, които могат да нанесат вреда на отличителния характер на по-ранната марка. Тази вреда може да настъпи, когато по-ранната марка вече не е в състояние да предизвика незабавна асоциация със стоките, за които е регистрирана и използвана. Така този риск включва „размиването“ или „постепенното обезличаване“ на по-ранната марка посредством разсейване на идентичността ѝ и на влиянието ѝ върху съзнанието на хората. Рискът от размиване обаче изглежда по-принцип по-малък, ако по-ранната марка представлява израз, който поради присъщото си значение е широко разпространен и често употребяван независимо от по-ранната марка, съставена от въпросния израз. В този случай е по-малко вероятно използването на въпросния израз в заявената марка да доведе до размиване на по-ранната марка. Вредата, посочена в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, е налице и когато стоките или услугите, обхванати от заявената марка, могат да бъдат възприети от хората по такъв начин, че това да намали привлекателността на по-ранната марка. Рискът от тази вреда може по-специално да настъпи, когато споменатите стоки или услуги притежават характеристика или качество, които могат да окажат негативно влияние върху образа на по-ранната марка с репутация поради нейната идентичност или сходство със заявената марка.

По-нататък Общият съд подчертава, че понятието за извличане на „полза“ от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка вследствие на неоснователното използване на заявената марка обхваща случаите, в които има

очевидна експлоатация и паразитизъм спрямо прочута марка или опит за извличане на полза от нейната репутация. С други думи, това се отнася за риска образът на марката с репутация или характеристиките, които тя обективира, да се предадат на стоките, обхванати от заявената марка, по такъв начин, че търговията с тях да се улесни от тази асоциация с по-ранната марка с репутация. Последният вид риск трябва да се разграничава от вероятността от объркване, посочена в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. В случаите по член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 съответните потребители сближават, т.е. правят връзка между конфликтните марки, без обаче да ги объркват. Следователно съществуването на вероятност от объркване не е предпоставка за приложението на тази разпоредба.

Според Общия съд целта на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не е да възпрепятства регистрирането на всички марки, които са идентични или сходни на марка с репутация. В този смисъл притежателят на по-ранната марка не е длъжен да доказва съществуването на действително и настоящо нарушение на правата върху марката си. Той трябва обаче да посочи обстоятелства, които да му позволят да установи *prima facie* бъдещ риск от неоснователна полза или вреда, който не е хипотетичен. В този контекст е възможно, по-специално в случай на възразение, основаващо се на марка, която се ползва с изключително добра репутация, вероятността от бъдещ и нехипотетичен риск от нанасяне на вреда или неоснователно извличане на полза за заявената марка от марката, посочена във възразението, да е толкова очевидна, че да не е необходимо възразяващата страна да посочва и да доказва някакво друго фактическо обстоятелство за тази цел. Независимо от това, не може да се презумира, че винаги е така.

Накрая, Общият съд уточнява, че съществуването на връзка между заявената и по-ранната марка е съществена предпоставка за приложението на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. В конкретния случай съществуването на връзка между услугите, обозначавани със словния знак „VIPS“, чието регистриране като марка на Общността е поискано за компютърни програми и услуги от класове 9, 35 и 42 по смисъла на Ницката спогодба, и услугите, обозначавани от словната марка „VIPS“, регистрирана по-рано в Испания за услуги от клас 42 от посочената спогодба, при липсата на други относими обстоятелства не е достатъчно, за да се установи *prima facie* бъдещ нехипотетичен риск, че използването на посочения знак ще нанася вреда на отличителния характер или репутацията на по-ранната марка или ще извлича неоснователни ползи от тях по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Всъщност, първо, като се има предвид, че терминът „VIPS“, който представлява множествено число на английското съкращение „VIP“, е използван широко и често както в международен, така и в национален план за означаване на известни личности, рискът от нанасяне на вреда на отличителния характер на по-ранната марка чрез използването на заявената марка изглежда ограничен. Този риск се явява още по-малко вероятен, тъй като заявената марка обхваща услуги, които са предназначени за потребители, които са специализирани

и затова непременно са по-ограничена група. Второ, обхванатите от заявената марка услуги не притежават характеристика или качество, които могат да създадат вероятност от нанасяне на вреда на репутацията на по-ранната марка чрез използването на заявената марка. В това отношение само по себе си наличието на връзка между обозначаващите с конфликтните марки услуги нито е достатъчно, нито е определящо. Наистина наличието на такава връзка увеличава вероятността, когато срещнат заявената марка, хората да мислят и за по-ранната марка. Това обстоятелство обаче не е достатъчно само по себе си, за да се намали привлекателността на по-ранната марка. Такъв резултат може да се получи само ако се докаже, че обхванатите от заявената марка услуги притежават характеристики или качества, които потенциално могат да навредят на репутацията на по-ранната марка. Трето, риск от неоснователно извличане на полза от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка може да има само ако съответните потребители, без да объркат произхода на обхванатите от конфликтните марки услуги, са особено привлечени от софтуера на заявителя само защото е обозначен с марка, идентична на по-ранната марка с репутация. Щом като притежателят на по-ранната марка не е посочил тя да има специфични характеристики, нито как те биха могли да улеснят пускането на пазара на услугите, обхванати от заявената марка, характеристиките, които обикновено се свързват с притежаващи репутация марки на верига за бързо хранене, не могат да бъдат приети сами по себе си за годни да донесат полза на услугите за компютърно програмиране, дори последните да са предназначени за хотели или за ресторанти.

Решение от 22 септ ември 2011 г., *Interflora и Interflora British Unit* (C-323/09, [EU:C:2011:604](#))

„Марки — Реклама в интернет от ключови думи („keyword advertising“) — Избор от рекламодателя на ключова дума, съответстваща на марка с добра репутация на конкурент — Директива 89/104/ЕИО — Член 5, параграф 1, буква а) и параграф 2 — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 9, параграф 1, букви а) и в) — Условие за нарушаване на една от функциите на марката — Увреждане на отличителния характер на марка с добра репутация („разводняване“) — Неоснователно извличане на полза от отличителния характер или добрата репутация на тази марка („получаване наготово“).“

Дружеството *Interflora British Unit* притежава лиценз от американското дружество *Interflora Inc.*, което има световна мрежа за доставка на цветя. Мрежата на *Interflora* е съставена от търговци на цветя, които приемат поръчки от клиентите лично, по телефона или по интернет, а поръчките се изпълняват от онзи член на мрежата, който се намира най-близо до мястото на доставка на цветята.

„INTERFLORA“ е национална марка в Обединеното кралство, както и марка на Общността. Тези марки се ползват с много добра репутация в Обединеното кралство и други държави — членки на Европейския съюз.

Marks & Spencer plc (наричано по-нататък „M & S“) е учредено по английското право дружество, което е един от най-големите търговци на дребно в Обединеното кралство. Една от услугите му се състои в продажба и доставка на цветя и съответно тази негова дейност е конкурентна на дейността на Interflora.

Оказва се, че като се абонира за услугата на Google за интернет каталогизиране „AdWords“, M & S избира за ключови думи думата „Interflora“ и някои съдържащи я изрази (а именно „Interflora Flowers“, „Interflora Delivery“, „Interflora.com“, „Interflora.co.uk“ и т.н.). В резултат на това, когато интернет потребител въведе думата „Interflora“ или някой от тези изрази за търсене в Google, се показва реклама на M & S.

Interflora предявява иск срещу M & S за нарушение на правата върху марките му, а сезираният с иска High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), търговско отделение, Обединеното кралство) отправя запитване до Съда за редица аспекти на неразрешеното използване на идентични с марка ключови думи от конкурент в рамките на услуга за интернет каталогизиране⁷⁷.

Съдът най-напред припомня, че когато трето лице използва идентичен с дадена марка знак за стоки или за услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката, притежателят на марката има право да забрани това използване само ако то може да засегне някоя от „функциите“ на марката. Основната функция на марката е да гарантира на потребителите произхода на обхванатата от нея стока или услуга (функция на означение за произход), а другите ѝ функции са по-конкретно рекламната и инвестиционната. В това отношение Съдът подчертава, че функцията на марката като означение за произход не е единствената функция на марката, която подлежи на защита срещу посегателства от трети лица. Всъщност освен означение за произхода на стоките или услугите марката често представлява инструмент на търговската стратегия, използван в частност за рекламни цели или за изграждане на добро име с цел създаване на постоянна клиента.

Като се позовава на практиката си от решение Google⁷⁸, Съдът припомня, че функцията на марката като означение за произход се накърнява, когато обявата, показвана в резултат на отговарящата на марката ключова дума, не позволява или трудно позволява на относително осведомения и в разумни граници наблюдателен интернет потребител да разбере дали посочените в обявата стоки или услуги са с произход от притежателя на марката или икономически свързано с

⁷⁷ Директива 89/104 и Регламент № 40/94.

⁷⁸ Решение от 23 март 2010 г., Google France и Google (съединени дела C-236/08—C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

него предприятие, или напротив, са с произход от трето лице. За сметка на това използването на идентичен с чужда марка знак в рамките на услуга за интернет каталогизиране като „AdWords“ не засяга рекламната функция на марката.

Освен това Съдът за първи път разглежда въпроса за защитата на инвестиционната функция на марката. Съответно използването от конкурент на идентичен с марката знак за идентични стоки или услуги накърнява тази функция, когато създава съществени затруднения за употребата на марката от нейния притежател за изграждането или поддържането на добро име, което може да привлича потребители и да създава постоянна клиентела. При положение че марката вече се ползва с добро име, инвестиционната ѝ функция се накърнява, когато това използване засяга доброто ѝ име и по този начин застрашава запазването му.

За сметка на това не би могло да се приеме, че притежателят на марката може да се противопостави на подобно използване на марката от конкурент, ако единствената последица от него е, че притежателят на марката е принуден да адаптира усилията си за изграждане и поддържане на добро име, което може да привлича потребители и да създава постоянна клиентела. Аналогично, притежателят на марката не би могъл успешно да се позовава на обстоятелството, че посоченото използване отклонява някои потребители от носещите тази марка стоки или услуги.

В конкретния случай запитващата юрисдикция има задачата да провери дали използването от M & S на идентичния с марката „INTERFLORA“ знак застрашава запазването на доброто име на Interflora, което може да привлича потребители и да създава постоянна клиентела.

Запитан и за засилената защита на марките с репутация, и по-конкретно за обхвата на понятията „размиване“ („разводняване“, тоест увреждане на отличителния характер на марката с репутация) и „паразитизъм“ („получаване наготово“, тоест несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката), Съдът наред с другото констатира, че изборът „без основание“ на идентични или сходни с чужда марка с репутация знаци в рамките на услуга за интернет каталогизиране може да се разглежда като форма на паразитизъм. Такъв извод може в частност да се налага в случаите, в които податели на обяви в интернет предлагат за продажба стоки, които са имитации на стоките на притежателя на посочените марки, чрез ключови думи, отговарящи на марки с репутация.

За сметка на това, когато показваната в интернет реклама въз основа на ключова дума, която отговаря на марка с репутация, не предлага просто имитация на стоките или услугите на притежателя на марката с репутация, а предлага алтернатива на неговите стоки или услуги, без да причинява размиване на марката или да накърнява репутацията ѝ (опетняване) и без освен това да засяга

функциите на посочената марка, подобно използване по принцип спада към нормалната и лоялна конкуренция в сектора на съответните стоки или услуги.

III. Други материалноправни въпроси

1. Действие на марката

Решение от 12 юли 2011 г. (голям съст ав), L'Oréal и др. (C-324/09, [EU:C:2011:474](#))

„Марки — Интернет — Предлагане за продажба на електронен пазар за потребители в Съюза на маркови стоки, предназначени от притежателя на марката за продажба в трети държави — Отстраняване на опаковките на посочените стоки — Директива 89/104/ЕИО — Регламент (ЕО) № 40/94 — Отговорност на оператора на електронен пазар — Директива 2000/31/ЕО (Директива за електронната търговия) — Налагане на съдебна забрана на този оператор — Директива 2004/48/ЕО (Директива относно упражняването на права върху интелектуалната собственост)“

Дружеството eBay стопанисва световен електронен пазар в интернет, на който частни лица и предприятия могат да купуват и продават голямо разнообразие от стоки и услуги.

L'Oréal е притежател на широка серия от марки, които се ползват с репутация. Разпространението на стоките му (и особено на козметичните продукти и парфюмите) се осъществява чрез затворена дистрибуторска мрежа, в която на оторизираните дистрибутори не се разрешава да доставят продукти на други дистрибутори.

L'Oréal се оплаква, че eBay е съпричастно към нарушения на правото в областта на марките, извършвани от ползвателите на неговия сайт. Освен това то твърди, че eBay купува съответстващи на наименованията на марките на L'Oréal ключови думи от платени услуги за интернет каталогизиране като „AdWords“ на Google и така насочва ползвателите към предлагани на неговия уебсайт стоки, с които се нарушава правото в областта на марките. Според L'Oréal полаганите от eBay усилия за предотвратяване на продажбата на фалшификати на неговия сайт са недостатъчни. L'Oréal посочва различни форми на нарушения, сред които продажбата и предлагането за продажба сред потребителите от Съюза на стоки с марките на L'Oréal, които последното използва за продажби в трети държави (паралелен внос).

Сезираният с делото High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), търговско отделение, Обединеното кралство) отправя редица

въпроси до Съда относно задълженията, които би могло да носи дружеството, стопанисващо пазар в интернет, за да не допуска ползвателите му да извършват нарушения на правото в областта на марките.

В самото начало Съдът постановява, че притежателят на марката може да изтъква изключителното си право спрямо физически лица, които продават онлайн стоки с марката, само ако тези продажби се извършват в контекста на търговска дейност. Така е например, когато поради обема и честотата си продажбите излизат извън сферата на частната дейност.

Съдът се произнася най-напред относно търговските действия, насочени към Съюза посредством електронни пазари като eBay. Той констатира, че правилата на Съюза в областта на марките се прилагат по отношение на предложенията за продажба и рекламите на намиращи се в трети държави маркови стоки, ако се установи, че тези предложения и реклами са насочени към потребители от Съюза.

Задача на националните съдилища е да преценяват във всеки отделен случай дали съществуват относими данни, въз основа на които да може да се направи извод, че предложението за продажба или рекламата, показвани на електронен пазар, са насочени към потребители от Съюза. За целта националните съдилища могат да вземат предвид географските райони, към които продавачът е готов да изпрати стоката.

По-нататък Съдът постановява, че ако операторът на електронен пазар в интернет доставя услуга, която се изразява просто в осигуряване на възможност за неговите клиенти да показват на неговия сайт съвпадащи с марки знаци във връзка с търговските си дейности, това не означава, че самият този оператор използва тези марки по смисъла на законодателството на Съюза.

Освен това Съдът дава някои уточнения за отговорността на оператора на електронен пазар. С уговорката, че преценката по въпроса е в правомощията на националните съдилища, Съдът приема, че когато оказва съдействие, което се изразява например в оптимизиране на представянето на разглежданите предложения за продажба или в рекламиране на тези предложения, операторът има активна роля, която му позволява да се запознава или да контролира данните относно тези предложения.

Когато има такава активна роля, операторът не може да се позовава на предвиденото в правото на Съюза правило за освобождаване от отговорност при определени условия на доставчиците на онлайн услуги като операторите на пазари в интернет.

Освен това, дори когато няма такава активна роля, операторът пак не би могъл да се позовава на това правило за освобождаване от отговорност, ако е бил запознат с факти или обстоятелства, въз основа на които всеки действащ с дължимата грижа икономически оператор би трябвало да установи незаконността на съответните

онлайн предложения за продажба, а в случай че е знаел това — ако не е действал експедитивно за отстраняването на съответните данни от неговия сайт или за блокирането на достъпа до тях.

Накрая, Съдът се произнася по въпроса за съдебните мерки, които могат да бъдат налагани на оператор на електронен пазар, когато той не реши по собствена инициатива да сложи край на нарушенията на правата на интелектуална собственост и да предотвратява по-нататъшни такива нарушения.

В този смисъл съдът може да задължи такъв оператор да вземе мерки, с които да улесни идентифицирането на неговите клиенти продавачи. В това отношение, макар безспорно да е необходимо да се зачита защитата на личните данни, това не премахва необходимостта, когато извършителят на нарушението извършва търговска дейност, а не действа като частно лице, да може да бъде точно идентифициран.

Затова Съдът приема, че правото на Съюза изисква държавите членки да гарантират, че компетентните в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост национални съдилища могат да задължават оператора да вземе мерки, които допринасят не само за преустановяването на нарушенията на тези права от страна на ползвателите, но и за предотвратяване на нови нарушения от този вид. Така налаганите съдебни мерки трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи и не трябва да създават пречки пред законната търговия.

Решение от 23 март 2010 г. (голям съст ав), *Google France и Google (C-236/08—C-238/08, [EU:C:2010:159](#))*

„Марки — Интернет — Търсачка — Реклама от ключови думи („keyword advertising“) — Визуализиране, от съответстващи на марки ключови думи, на връзки към сайтове на конкуренти на притежателите на посочените марки или към сайтове, които предлагат фалшиви стоки — Директива 89/104/ЕИО — Член 5 — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 9 — Отговорност на оператора на търсачката — Директива 2000/31/ЕО (Директива за електронната търговия)“

Общностното право относно марките⁷⁹ оправомощава притежателите на марки при определени условия да забраняват на трети лица използването на знаци, идентични или сходни на техните марки, за стоки или услуги, еквивалентни на тези, за които са регистрирани марките.

Google управлява интернет търсачка. Когато интернет потребител стартира търсене въз основа на една или няколко думи, търсачката показва сайтовете,

⁷⁹ Директива 89/104.

които видимо най-добре отговарят на тези ключови думи в низходящ ред на съответствие. Това са т.нар. „естествени“ резултати от търсенето.

Освен това Google предлага възмездна услуга по каталогизиране, наречена „AdWords“. Тази услуга позволява на всеки икономически оператор да избере една или няколко ключови думи и при съвпадение между някоя от тях и въведените от интернет потребителя думи за търсене в търсачката да се появи рекламна връзка към сайта на този оператор заедно с рекламно съобщение. Тази реклама се появява в рубриката „спонсирани връзки“, която се показва или в дясната част на екрана, отдясно на естествените резултати, или в горната част на екрана, над тези резултати.

Дружеството Louis Vuitton Malletier SA (наричано по-нататък „Vuitton“), притежател на марката на Общността „Vuitton“ и на националните френски марки „Louis Vuitton“ и „LV“, дружеството Viaticum, притежател на френските марки „Bourse des Vols“, „Bourse des Voyages“ и „BDV“, както и г-н Thonet, притежател на френската марка „Eurochallenges“, констатира, че при използването на търсачката на Google, ако интернет потребителите въведат думите, съставляващи тези марки, в рубриката „спонсирани връзки“ се появяват връзки съответно към сайтове, предлагащи имитации на стоките на Vuitton, и към сайтове на конкуренти на Viaticum и на Centre national de recherche en relations humaines. Ето защо те завеждат дело срещу Google, като молят да се установи, че то е нарушило техните марки.

Cour de cassation (Касационен съд, Франция) — който се произнася като последна инстанция по делата на притежателите на марките срещу Google — отправя запитване до Съда относно законосъобразността на използването на съответстващи на марки знаци като ключови думи в рамките на услуга по интернет каталогизиране без съгласието на притежателите на тези марки.

В това отношение Съдът отбелязва, че като закупува услугата по каталогизиране и избира за ключова дума знак, съответстващ на чужда марка, с цел да предлага на интернет потребителите алтернатива на стоките или услугите на притежателя на марката, рекламодателят използва този знак за своите стоки или услуги. Това не се отнася обаче за доставчика на услугата по каталогизиране, който позволява на рекламодателите да изберат за ключови думи идентични с марките знаци, съхранява тези знаци и показва на клиентите реклами въз основа на тези ключови думи.

Съдът уточнява, че за да е налице използване от трето лице на знак, идентичен или сходен на марката на притежателя, най-малкото се изисква това трето лице да използва знака в собствената си търговска комуникация. Що се отнася до доставчика на услугата по каталогизиране, той позволява на своите клиенти да използват знаци, идентични или сходни на марките, но самият той не използва тези знаци.

Затова, ако дадена марка се използва като ключова дума, нейният притежател не може да противопостави на Google изключителното право, което черпи от марката си. Той обаче може да противопостави това право на рекламодателите, които посредством съответстващи на марката му ключови думи възлагат на Google да показва реклами, които не позволяват или трудно позволяват на средния интернет потребител да разбере от кое предприятие произхождат посочените в рекламната стоки или услуги.

Всъщност при това положение — което се характеризира с обстоятелството, че въпросната реклама се появява веднага след въвеждането на марката като дума за търсене от съответния интернет потребител и е видима към момент, в който марката също е показана на екрана в качеството си на дума за търсене — интернет потребителят може да се заблуди относно произхода на съответните стоки или услуги. Следователно е налице накърняване на функцията на марката да гарантира на потребителите произхода на стоката или услугата („функция на означение за произход“).

Националната юрисдикция трябва да преценява във всеки отделен случай дали при фактическите обстоятелства по спора, с който е сезирана, е налице такова накърняване или риск от такова накърняване на функцията на означение за произход.

Що се отнася до използването на съответстващ на чужда марка знак от рекламодатели в интернет като ключова дума с цел показване на рекламни послания, Съдът също така приема, че това използване би могло да има определени последствия за рекламната употреба на марката от нейния притежател, както и за търговската му стратегия. Тези последствия от използването на идентичен с марката знак от трети лица обаче не съставляват сами по себе си накърняване на „реklamната функция“ на марката.

Колкото до отговорността на оператор като Google за съхраняваните на неговия сървър данни на клиентите му, Съдът най-напред припомня, че въпросите на отговорността се уреждат от националното право. Правото на Съюза обаче предвижда някои ограничения на отговорността в полза на междинни доставчици на услуги на информационното общество⁸⁰.

Що се отнася до въпроса дали услуга по интернет каталогизиране като „AdWords“ представлява услуга на информационното общество, състояща се в съхраняването на предоставената от рекламодателя информация, а съответно и дали доставчикът на услугата по каталогизиране се ползва от правилото за ограничаване на отговорността, Съдът посочва, че запитващата юрисдикция има задачата да провери дали ролята на посочения доставчик е неутрална, в смисъл че

⁸⁰ Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронна търговия“) (ОВ L 178, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257).

поведението му е чисто техническо, автоматично и пасивно, което означава липса на знание или контрол по отношение на съхраняваните от него данни.

Решение от 22 декември 2022 г. (голям съст. ав), Louboutin (Използване на нарушаващ знак на онлайн пазар) (C-148/21 и C-184/21, [EU:C:2022:1016](#))

„Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕС) 2017/1001 — Член 9, параграф 2, буква а) — Права, предоставени от марката на Европейския съюз — Понятие за използване — Оператор на уебсайт за онлайн продажби, включващ електронен пазар — Обяви, публикувани на този електронен пазар от трети лица продавачи, които в тези обяви използват знак, идентичен на чужда марка, за стоки, идентични на тези, за които марката е регистрирана — Възприемане на този знак като неразделна част от търговската комуникация на този оператор — Начин на представяне на обявите, който не позволява да се разграничат ясно предложенията на този оператор от предложенията на третите лица продавачи“

Amazon е едновременно реномиран дистрибутор и оператор на електронен пазар. Amazon публикува на сайтовете си за онлайн продажби както обяви за собствените си стоки, които то продава и изпраща от свое име, така и обяви на трети лица продавачи. Освен това Amazon предлага на третите лица продавачи допълнителни услуги по държане на склад и изпращане на обявените на електронния му пазар стоки, като уведомява потенциалните купувачи, когато лично поема извършването на тези дейности.

На сайтовете на Amazon редовно се публикуват обяви на трети продавачи за обувки с червена подметка. Г-н Christian Louboutin, френски дизайнер на дамски обувки с висок ток, с добила репутация червена външна подметка, твърди, че не е давал съгласието си за пускането на тези стоки в обращение. Той предявява два иска срещу Amazon пред Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Люксембургски районен съд, Люксембург), който е запитващата юрисдикция по дело C-148/21, и пред Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Френскоезичен стопански съд Брюксел, Белгия), който е запитващата юрисдикция по дело C-184/21. Г-н Louboutin поддържа, че Amazon използва незаконно идентичен с марката му знак за стоки, които са идентични със стоките, за които е регистрирана въпросната марка. Той изтъква в частност обстоятелството, че спорните обяви са включени изцяло в търговската комуникация на Amazon.

Двете национални юрисдикции си поставят в частност въпроса дали от оператора на електронен пазар като Amazon може пряко да се търси отговорност за произтичащи от обяви на трети продавачи нарушения на правата на притежателя

на марка. За разлика от въпросите на непряката отговорност, този въпрос се урежда от хармонизиран режим в правото на Съюза⁸¹.

В решението си големият състав на Съда отговаря на двете национални юрисдикции, че такъв оператор действително може да се смята за лично използващ идентичния с марката на Европейския съюз знак, който фигурира в обявите на трети продавачи на неговия електронен пазар, когато относително осведоменият и в разумни граници наблюдателен потребител на неговия сайт остава с впечатлението, че именно този оператор продава въпросните фалшиви стоки от свое име и за своя сметка.

Съдът преди това напомня, че за да е налице използване на идентичен с марка знак от трето лице, най-малкото трябва това трето лице да използва знака в собствената си търговска комуникация, а когато просто се създават техническите условия, необходими за използването на знака, и се получава възнаграждение за тази услуга, това не означава, че доставчикът на тази услуга лично използва въпросния знак, дори ако той действа в собствен икономически интерес. Ето защо по отношение на оператор на електронен пазар като eBay Съдът е приемал, че използването на идентични или сходни с марки знаци в публикуваните на този електронен пазар предложения за продажба се осъществява единствено от продавачите — клиенти на оператора на този пазар, а не от самия оператор, при положение че той не използва този знак в собствената си търговска комуникация.

Съдът обаче отбелязва, че в контекста на предишната му практика не му е поставян въпрос относно обстоятелството, че във въпросния уебсайт за онлайн продажби освен електронния пазар има и предложения за продажба на самия оператор на този сайт, докато настоящите дела се отнасят точно до това обстоятелство.

Същевременно Съдът констатира, че като последица от това обстоятелство може евентуално потребителите на електронния пазар да остават с впечатлението, че обявите за съответните стоки произхождат не от трети продавачи, а от оператора на електронния пазар, и следователно именно той използва въпросния знак в собствената си търговска комуникация.

Запитващите юрисдикции имат крайната задача да преценят дали е така. Съдът все пак уточнява, че за тази преценка са релевантни обстоятелството, че дружеството Amazon използва един и същ начин на представяне на публикуваните на уебсайта му предложения за продажба, като показва едновременно собствените си обяви и обявите на третите лица продавачи и като поставя собственото си лого на реномиран дистрибутор върху всички тези обяви, както и обстоятелството, че то предлага допълнителни услуги на тези трети лица

⁸¹ Регламент 2017/1001.

продавачи при продажбата на стоките им, като държане на склад и изпращане на техните стоки.

Всъщност тези обстоятелства може да затрудняват ясното разграничаване и да оставят у относително осведомения и в разумни граници наблюдателен потребител впечатлението, че именно Amazon продава от свое име и за своя сметка стоките Louboutin, които се предлагат за продажба от трети продавачи.

Решение от 25 януари 2024 г., Audi (Мястото за поставяне на емблема върху радиаторна решетка) (C-334/22, [EU:C:2024:76](#))

„Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕС) 2017/1001 — Член 9, параграф 2 и параграф 3, букви а)–в) — Права, предоставени от марка на ЕС — Понятие „използване на знак в търговската дейност“ — Член 14, параграф 1, буква в) — Ограничения на действието на марка на ЕС — Право на притежателя на марка на ЕС да се противопостави на използването от трето лице на знак, идентичен или сходен с марката, за резервни части за автомобили — Елемент от радиаторна решетка, предназначен за закрепване на емблема, изобразяваща марката на производител на автомобили“

Сезиран с преюдициално запитване, Съдът дава разяснения относно понятието за използване на знак в търговската дейност, когато трето лице внася и предлага за продажба резервни части за автомобили без съгласието на автомобилния производител, който е притежател на марка на Европейския съюз. Освен това Съдът уточнява обхвата на изключителното право на този производител да забрани на третото лице да използва за такива резервни части знак, идентичен или сходен с тази марка.

GQ е физическо лице, което чрез уебсайт извършва дейност по продажба на резервни части за автомобили. В рамките на тази дейност GQ рекламира и предлага за продажба радиаторни решетки, приспособени и предназначени за по-стари модели автомобили Audi. Те съдържат елемент, предназначен за закрепване на емблема с марката на автомобилния производител Audi.

Audi, притежател на фигуративната марка на Европейския съюз, изобразяваща четири застъпващи се кръга (наричана по-нататък „марката „AUDI“), сезира запитващата юрисдикция Sąd Okręgowy w Warszawie (Окръжен съд Варшава, Полша) с искане да забрани на GQ да рекламира, внася, предлага за продажба или да пуска на пазара неоригинални радиаторни решетки, носещи идентичен или сходен с марката „AUDI“ знак.

Запитващата юрисдикция решава да отправи запитване до Съда за тълкуването на Регламент 2017/1001, като го приканва да уточни понятието за използване на знак в търговската дейност, както и обхвата на правото на автомобилния производител,

притежател на марка на Европейския съюз, да забрани на трето лице използването на знак за резервни части, идентичен или сходен с тази марка.

Първо, Съдът отбелязва, че законодателят на Съюза не е предвидил в Регламент 2017/1001 така наречената „клауза за поправка“, каквато съществува в правото в областта на промишлените дизайни⁸², но за последната пък припомня, че тя се прилага, без да се засягат разпоредбите на правото на Съюза в областта на марките.

Ето защо не може въпросната „клауза за поправка“ да се прилага по аналогия, за да се способства за постигането на целта за запазване на ненарушена конкуренция между производителите на автомобили и продавачите на неоригинални резервни части, тъй като законодателят на Съюза е съобразил тази цел в контекста на Регламент 2017/1001⁸³, а правото, което марката на Европейския съюз предоставя на притежателя си, не може да се ограничава въз основа на тази клауза⁸⁴.

Второ, Съдът отбелязва, че според запитващата юрисдикция формата на елемента от радиаторните решетки, предназначен за закрепване на емблемата, изобразяваща марката „AUDI“, е идентична или сходна с тази марка. Поради това тази форма представлява знак по смисъла на Регламент 2017/1001⁸⁵. Освен това поставянето на този знак върху посочените радиаторни решетки или включването му в тях с цел пускането на последните на пазара представлява използване, попадащо в приложното поле на този регламент⁸⁶, и доколкото GQ внася и предлага за продажба радиаторни решетки, съдържащи посочения знак, може да се счита, че той осъществява видовете използване, попадащи в приложното поле на този регламент. Обстоятелството, че този елемент е така поставен върху резервната част, а именно радиаторната решетка, че знакът, идентичен или сходен с марката на автомобилния производител, да бъде видим за съответните потребители, когато те виждат тази част, е било годно да затвърди наличието на фактическа връзка между същата тази част — която трето лице внася, рекламира и предлага за продажба, и притежателя на марката „AUDI“.

Ето защо Съдът приема, че третото лице, което без съгласието на автомобилния производител, притежател на марка на Европейския съюз, внася и предлага за продажба резервни части, а именно радиаторни решетки за тези автомобили, съдържащи елемент, който е предназначен за закрепване на емблемата,

⁸² Член 110 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Европейския съюз (ОВ L 3, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70), в редакцията му отпреди влизането в сила на Регламент (ЕС) 2024/2822 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2024 г. (ОВ L, 2024/2822). Съгласно този член „не съществува закрила като промишлен дизайн на Общността „не съществува закрила за дизайн на Общността по отношение на промишлен дизайн, който представлява част от съставен продукт, ко[я]то по смисъла на член 19, параграф 1, се използва при поправка на съставния продукт, с цел да се възстанови първоначалният му изглед“.

⁸³ Член 14 от Регламент 2017/1001.

⁸⁴ Член 9 от посочения регламент.

⁸⁵ Член 9, параграф 2 от този регламент.

⁸⁶ Член 9, параграф 3, букви а)—в) от Регламент 2017/1001.

изобразяваща тази марка, и чиято форма е идентична или сходна с посочената марка, използва знак в търговската дейност по начин, който би могъл да засегне една или повече от функциите на същата марка, което националният съд следва да провери.

Трето, Съдът подчертава, че невъзможността за притежателя на марката да забрани на трето лице използването на тази марка, когато това използване е необходимо, за да се означи предназначението на стока или услуга, най-вече като принадлежност или резервна част, и се извършва в съответствие с почтените практики в областта на производството или търговията, представлява една от хипотезите, при които предоставеното от марката изключително право не може да бъде противопоставено на третото лице.

Всъщност целта на ограничението, до което се отнася тази хипотеза, е да се даде възможност на доставчиците на стоки или услуги, които допълват предлагани от притежателя на марката стоки или услуги, да използват тази марка, за да информират по разбираем и изчерпателен начин потребителите за предназначението на стоката, която предлагат на пазара, или за предлаганата от тях услуга, или с други думи, за съществуващата практическа връзка между техните стоки или услуги и тези на притежателя на марката.

Когато обаче знак, идентичен или сходен с марка на Европейския съюз, представлява елемент от резервна част за автомобили, който е предназначен за закрепването на емблемата на производителя на тези автомобили върху посочената резервна част и не се използва за идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на тази марка, а за да възпроизвежда възможно най-точно стока на този притежател, подобно използване на посочената марка не попада в обхвата на упоменатата по-горе хипотеза.

Ето защо Съдът приема, че автомобилният производител, притежател на марка на Европейския съюз, има право да забрани на трето лице⁸⁷ да използва знак, идентичен или сходен с тази марка, за резервни части за тези автомобили, а именно радиаторни решетки, когато този знак се състои от формата на елемент от радиаторната решетка, предназначен за закрепването върху нея на емблемата, изобразяваща посочената марка, като в това отношение е без значение дали съществува или не техническа възможност за закрепване на тази емблема върху радиаторната решетка, без посоченият знак да се поставя върху нея.

⁸⁷ На основание член 14, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001.

2. Реално използване

Решение от 8 юли 2004 г., *Sunrider/CХВП — Espadafor (VITAFRUIT)* (T-203/02, [EU:T:2004:225](#))⁸⁸

„Марка на Общността — Производство по възражение — По-ранна словна марка „VITAFRUIT“ — Заявка за словна марка на Общността „VITAFRUIT“ — Реално използване на по-ранната марка — Сходство на стоките — Член 8, параграф 1, буква б), член 15 и член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 40/94“

На 1 април 1996 г. жалбоподателят подава заявка за марка на Общността в СХВП. Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „VITAFRUIT“ за различни стоки⁸⁹.

Другата страна в производството пред апелативния състав подава възражение⁹⁰ срещу регистрацията на заявената марка за всички посочени в заявката стоки. Възражението е обосновано с наличието на регистрирана в Испания марка с приоритетна дата 19 октомври 1960 г., която се състои от словния знак „VITAFRUIT“⁹¹.

Жалбоподателят предявява искане другата страна в производството пред апелативния състав да докаже⁹², че през петте години преди публикуването на заявката за марка на Общността по-ранната марка е била реално използвана в държавата членка, в която е защитена.

С решението си отделът по споровете на СХВП отхвърля заявката за марка⁹³ за стоките с наименованието „минерална и газирана вода и други безалкохолни напитки; плодови и зеленчукови напитки, плодови сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки; билкови и витаминни напитки“⁹⁴.

Със свое решение апелативният състав на СХВП отхвърля подадената жалба. Той по същество потвърждава изводите от решението на отдела по споровете, като обаче подчертава, че използването на по-ранната марка е доказано само за стоките с наименование „сокови концентрати“ („juice concentrate“).

⁸⁸ Подадената до Съда жалба срещу това решение е отхвърлена с решение от 11 май 2006 г., *Sunrider/CХВП* (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

⁸⁹ Стоките, за които е поискана регистрация на марката, са от класове 5, 29 и 32 по смисъла на Ницката спогодба и включват в частност „билкови хранителни концентрати или хранителни добавки, билкови чайове, всичките за здравни цели“ (клас 5), „немедицински билкови хранителни концентрати и хранителни добавки, билкови храни, включително snacks“ (клас 29) и „напитки от плодови и зеленчукови сокове, плодови сокове“ (клас 32).

⁹⁰ На основание член 42, параграф 1 от Регламент № 40/94.

⁹¹ Марката е регистрирана за стоки от класове 30 и 32 по смисъла на Ницката спогодба, които отговарят на следното описание: „нетерапевтични безалкохолни газирани напитки, нетерапевтични студени напитки от всички видове, газирани препарати, ефервесцентни гранули, плодови и зеленчукови сокове без ферментация (с изключение на мът), лимонади, оранжади, студени напитки (с изключение на оршау (напитка от бадеми), газирана вода, газирана минерална вода и изкуствен лед“.

⁹² Съгласно член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94.

⁹³ На основание член 43, параграф 5, първо изречение от Регламент № 40/94.

⁹⁴ На основание член 43, параграф 5, първо изречение от Регламент № 40/94.

Общият съд отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу това решение, като приема, на първо място, че в производствата по жалби пред апелативните състави на СХВП обхватът на проверката, която е длъжен да извърши апелативният състав по отношение на обжалваното решение, не зависи от това подателят на жалбата да е изтъкнал конкретно основание за обжалването на това решение и да е възразил срещу тълкуването или прилагането на дадена правна норма от произнеслия се на първо място отдел на СХВП или срещу направената от този отдел преценка на дадено доказателство. При това положение, дори ако подалата жалбата пред апелативния състав страна не е посочила конкретно основание, апелативният състав все пак е длъжен да провери в светлината на всички налични релевантни правни и фактически обстоятелства дали към момента на произнасянето по жалбата може, или не може законно да се вземе ново решение със същата разпоредителна част като обжалваното решение.

Когато става дума за производство по подадено възражение от притежателя на по-ранна марка, описаната проверка обхваща и въпроса дали предвид фактите и доказателствата, които е представила, другата страна в производството пред апелативния състав е доказала реалното използване на марката от нейния притежател или от оторизирано трето лице⁹⁵. За сметка на това въпросът за релевантността на твърдението на СХВП, че заявителят на марката не е оспорвал нито пред отдела по споровете, нито пред апелативния състав наличието на съгласие от притежателя на по-ранната марка, спада към проверката по същество.

На второ място, Общият съд отбелязва, че при тълкуването на понятието „реално използване на марката на Общността“ по смисъла на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 следва да се взема предвид обстоятелството, че *ratio legis* на изискването по-ранната марка да е била реално използвана, за да може да бъде противопоставена на заявка за марка на Общността, се състои в това да се ограничат конфликтите между две марки, стига да няма основателна икономическа причина, произтичаща от някоя действителна функция на марката на пазара. За сметка на това целта на посочената разпоредба не е нито да се оценява търговският успех, нито да се проверява икономическата стратегия на дадено предприятие, нито пък да се ограничи защитата на марките само до случаите на количествено значимата им търговска експлоатация.

На трето място, Общият съд посочва, че марката на Общността е реално използвана⁹⁶, когато в съответствие с основната си функция, а именно да гарантира какъв е произходът на стоките или услугите, за които е регистрирана, тя е използвана с цел да се създаде или да се запази определен пазар за тези стоки и услуги, извън случаите на символично използване, чиято единствена цел е запазването на предоставяните от марката права. В това отношение условието за

⁹⁵ По смисъла на член 43, параграфи 2 и 3 и член 15, параграф 3 от Регламент № 40/94.

⁹⁶ По смисъла на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94.

реалното използване на марката изисква тя да се използва публично и външно във вида, в който е защитена на съответната територия.

Преценката на реалното използване на марката трябва да се основава на съвкупността от фактите и обстоятелствата, от които може да се установи дали действително е налице търговска експлоатация на тази марка, и по-конкретно начините на използване, които в съответния икономически сектор се смятат за оправдани за запазването или създаването на пазарни дялове в полза на защитените с марката стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара и обхвата и честотата на използване на марката.

Що се отнася до значимостта на използването на по-ранната марка, следва да се вземат предвид в частност търговският обем на всички действия по използване, от една страна, а от друга, продължителността на периода, през който те са извършвани, както и честотата им.

На четвърто място, Общият съд приема, че за да се провери за конкретен случай дали по-ранната марка е реално използвана, следва да се направи обща преценка, като се вземат предвид всички релевантни за случая фактори. Тази преценка предполага определена взаимозависимост между отчитаните фактори. В този смисъл малкият обем на търгуваните стоки с тази марка може да се компенсира от големия интензитет или значителното постоянство във времето при използването на марката, и обратно. Освен това реализираният оборот, както и количествата продадени стоки с по-ранната марка не биха могли да се преценяват абсолютно, а трябва да се преценяват във връзка с други релевантни фактори, като обема на търговската дейност, производствения или търговския капацитет на използващото марката предприятие или степента му на диверсификация, както и характеристиките на стоките или услугите на съответния пазар. Поради това не е необходимо използването на по-ранната марка да е винаги количествено значимо, за да се определи като реално.

На пето и последно място, Общият съд приема, че когато се преценява сходството между разглежданите стоки или услуги⁹⁷, следва да се вземат предвид всички релевантни фактори, които характеризират връзката между тези стоки или услуги, и по-специално тяхното естество, предназначение и употреба, както и техният конкурентен или допълващ характер.

В този смисъл са сходни концентрираните плодови сокове, за които има защитена по-ранна марка, от една страна, и билковите и витаминните напитки, посочени в заявка за марка, от друга. Всъщност тези стоки имат едно и също предназначение, а именно да утоляват жаждата, и до голяма степен са конкурентни помежду си. Що се отнася до естеството и употребата им, и в двата случая става дума за безалкохолни напитки, които обикновено се консумират студени, но които

⁹⁷ По смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

наистина в повечето случаи се различават по състав. Различният състав на тези стоки обаче не налага промяна в констатацията, че тези стоки все пак са взаимозаменяеми, защото са предназначени да удовлетворяват идентична потребност.

Решение от 8 юни 2017 г., W. F. Gözze Frottierweberei u Gözze (C-689/15, [EU:C:2017:434](#))

„Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Членове 9 и 15 — Подаване на заявка за знака памуков цвят от сдружение — Регистрация като индивидуална марка — Концесия на лицензи за използване на тази марка в полза на производителите на текстилни изделия от памук, членове на това сдружение — Искане за обявяване на недействителност или за отмяна — Понятие за „реално използване“ — Основна функция на указание за произход“

Verein Bremer Baumwollbörse (наричано по-нататък „VBB“) е сдружение, което извършва различни дейности, свързани с памука. То е притежател на фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща памуков цвят и регистрирана на 22 май 2008 г. за някои стоки, по-специално текстилни изделия (наричана по-нататък „марката „памуков цвят“).

В продължение на няколко десетилетия преди регистрацията ѝ същият фигуративен знак (наричан по-нататък „знакът „памуков цвят““) е бил използван от производителите на текстилни изделия от памукови влакна, за да удостоверят състава и качеството на стоките си. След регистрацията VBB сключва лицензионни договори за своята марка „памуков цвят“ с предприятията, които са членове на това сдружение. Тези предприятия се задължават да използват марката само за стоки, изработени от памукови влакна с добро качество. VBB може да осъществява контрол за спазването на това задължение.

Управляваното от г-н Gözze предприятие Gözze, което не е член на VBB и няма сключен лицензионен договор с това сдружение, произвежда текстилни изделия от памукови влакна и от десетилетия поставя върху тях знака „памуков цвят“.

VBB предявява иск за нарушение срещу Gözze и г-н Gözze пред компетентния съд за марките на Европейския съюз — Landgericht Düsseldorf (Областен съд на Дюселдорф, Германия), поради това, че Gözze пуска в продажба определени хавлиени кърпи с допълнително прикрепен етикет. В производството пред този съд Gözze предявява насрещен иск за обявяване на марката „памуков цвят“ за недействителна, считано от 22 май 2008 г., или при условията на евентуалност, за отмяната на тази марка, считано от 23 май 2013 г.

С решение от 19 ноември 2014 г. Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) уважава иска на VBB и отхвърля насрещния иск на Gözze.

Gözze обжалва това съдебно решение пред Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф, Германия), който решава да спре производството и да отправи преюдициално запитване до Съда.

В решението си Съдът на първо място пояснява, че член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че поставянето на индивидуална марка на Европейския съюз от притежателя или със съгласието му върху стоки като етикет за качество не представлява нейно използване като марка, попадащо в обхвата на понятието „реално използване“ по смисъла на тази разпоредба. Поставянето на посочената марка обаче представлява подобно реално използване, ако също така и едновременно с това гарантира на потребителите, че тези стоки произхождат от едно-единствено предприятие, под контрола на което са произведени посочените стоки и което може да носи отговорността за качеството им. В последно посочената хипотеза притежателят на тази марка е оправомощен да забранява по силата на член 9, параграф 1, буква б) от този регламент поставянето на сходен знак от всяко трето лице върху идентични стоки, ако поставянето му създава вероятност от объркване в съзнанието на потребителите.

На второ място, Съдът отбелязва, че член 52, параграф 1, буква а) и член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 207/2009 относно марката на Европейския съюз трябва да се тълкуват в смисъл, че не може на основание на тези разпоредби, прилагани във връзка една с друга, дадена индивидуална марка да бъде обявена за недействителна заради това, че притежателят на марката не гарантира чрез редовни проверки за качество при лицензополучателите си съответствието на очакванията по отношение на качеството, което потребителите свързват с тази марка.

На трето и последно място, Съдът подчертава, че приложното поле на членове 66—74 от Регламент № 207/2009 относно марката на Европейския съюз, които се отнасят до колективните марки на Европейския съюз, е изрично определено в текста на член 66, параграф 1 от този регламент като обхващащо само марките, посочени за такива при подаване на заявката. Това ограничаване на приложимостта на посочените членове трябва стриктно да се спазва, още повече че установените с тях норми, като тези на член 67 относно правилата за използване на марката, са неразделно свързани с изричното означаване на заявената марка като колективна още от заявката за регистрация. Следователно е невъзможно прилагане на тези норми по аналогия към индивидуалните марки на Европейския съюз.

Затова Съдът заключава, че Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че разпоредбите му за колективните марки на Европейския съюз не може да се прилагат *mutatis mutandis* към индивидуалните марки на Европейския съюз.

Решение от 7 май 2025 г., RTL Group Markenverwaltung/EUIPO — Örtl (RTL) (T-1088/23, [EU:T:2025:446](#))

„Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз „RTL“ — Липса на реално използване на марката — Член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Факти и доказателства, представени за първи път пред апелативния състав — Член 95, параграф 2 от Регламент 2017/1001 — Член 27, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 — Злоупотреба с право“

С решението си Общият съд изменя решението на апелативния състав на EUIPO. Той изяснява въпросите за злоупотребата с искане за отмяна, за упражняването от апелативния състав на EUIPO на правото му да прецени дали да откаже да вземе предвид доказателства, които са представени за първи път пред него извън рамките на предвидените в Делегиран регламент 2018/625⁹⁸ писмени изложения, за реалното използване на марка за рекламни, промоционални и маркетингови услуги от предприятие, което е част от група, предоставяща по-специално услуги за излъчване на реклами, и за въздействието на репутацията на дадена марка върху преценката на реалното ѝ използване за други стоки и услуги.

От 2016 г. жалбоподателят, RTL Group Markenverwaltungs GmbH, е притежател на фигуративната марка на Европейския съюз „RTL“ за някои стоки и услуги⁹⁹. През 2021 г. встъпилата страна, Marcella Örtl, подава искане за отмяна¹⁰⁰, като се мотивира с това, че марката не е била реално използвана през непрекъснат период от пет години за стоките и услугите, за които е била регистрирана. Отделът по отмяна на EUIPO уважава това искане частично — за някои стоки и услуги.

Сезиран с жалба, подадена от жалбоподателя, апелативният състав на EUIPO, от една страна, обявява искането за отмяна за допустимо, а от друга страна, отменя частично решението на отдела по отмяна в частта, в която последният отменя спорната марка по-специално за една подкатегория на „рекламните, маркетинговите и промоционалните услуги“, а именно услугите за „излъчване на реклами по телевизията, радиото и електронните медии“¹⁰¹, и отхвърля жалбата в останалата ѝ част. С жалбата си до Общия съд жалбоподателят иска това решение да бъде отменено или изменено.

На първо място, Общият съд отбелязва, че основанията за отмяна служат за защитата на залегналия в тях общ интерес, което обяснява защо от подателя на искането не се изисква да доказва правен интерес. Този анализ се потвърждава от

⁹⁸ Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 на Комисията от 5 март 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз, и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 (ОВ L 104, 2018 г., стр. 1).

⁹⁹ Става дума за стоки и услуги от класове 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 и 45 по смисъла на Ницката спогодба.

¹⁰⁰ На основание член 58, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001.

¹⁰¹ Другите стоки и услуги, за които е отменено решението на отдела по отмяна, са „оптична дискова памет“ от клас 9 и „услуги за онлайн социални мрежи; услуги за социално представяне онлайн“ от клас 45.

съображение 24 от Регламент 2017/1001 и от целта на член 63, параграф 1, буква а) от този регламент, а именно да се предостави възможност за оспорване на марката на Европейския съюз, която не е била реално използвана през определен период от време, на възможно най-широк кръг лица, без да се изисква те да доказват правен интерес. Тъй като искането за отмяна може да бъде подадено от „всяко физическо или юридическо лице“ поради липсата на използване или недостатъчното използване на дадена марка, въпросът за евентуалното наличие на злоупотреба с право е без значение за анализа на допустимостта на това искане. Освен това нито допустимостта, нито основателността на искането за отмяна зависят от добросъвестността на подателя на искането, тъй като отмяната на дадена марка поради неизползване през петгодишния период е правна последица, наложена от Регламент 2017/1001¹⁰².

В това отношение жалбоподателят се позовава на дело Sandra Pabst¹⁰³, но Общият съд посочва, това дело се характеризира с изключителни обстоятелства, които не са налице по настоящото дело. За разлика от дело Sandra Pabst, тук встъпилата страна не е дружество, което да е създадено изкуствено с единствената цел да подаде множество искания за отмяна. Освен това жалбоподателят не е доказал, че в случая искането за отмяна е било обречено на неуспех и следователно е било използвано единствено за да се натовари ненужно жалбоподателят или да му се окаже някакъв натиск. Напротив, това, че встъпилата страна има намерение да използва марка, която може да създаде объркване със спорната марка, доказва действителния интерес на встъпилата страна регистърът на марките да бъде актуализиран, що се отнася до обхвата на монопола на жалбоподателя върху спорната марка.

Поради това Общият съд отхвърля твърдението на жалбоподателя за недопустимост на искането за отмяна поради твърдяната злоупотреба с правото на такова искане.

На второ място, Общият съд припомня съдебната практика относно правото на преценка на EUIPO дали да вземе предвид късно посочени факти и късно представени доказателства¹⁰⁴, и подчертава, че вземането им предвид трябва да въплъщава резултата от обективно и мотивирано упражняване на правото на преценка, а контролът за това е от компетентността на Общия съд.

Той констатира, че в случая жалбоподателят е представил становище и доказателства късно, поради което апелативният състав е трябвало да упражни свободата си на преценка, за да реши дали да ги вземе предвид за целите на решението, което трябва да постанови. В случая обаче това право на преценка не е било упражнено обективно и мотивирано, доколкото апелативният състав е

¹⁰² Вж. член 58, параграф 1, буква а) и член 64, параграф 2 от Регламент 2017/1001.

¹⁰³ Делото, довело до постановяване на решението на разширения апелативен състав от 1 февруари 2020 г. (преписка R 2445-2017-G, наричано по-нататък „дело Sandra Pabst“).

¹⁰⁴ Предвидено в член 95, параграф 2 от Регламент 2017/1001 и ограничено от член 27, параграф 4 от Делегиран регламент 2018/625.

отхвърлил тези доказателства само защото не са били представени заедно с някое от писмените изложения, посочени в Делегиран регламент 2018/625¹⁰⁵, без да провери дали са изпълнени изискванията по член 27, параграф 4 от този регламент. Всъщност проверката на допустимостта на становищата и доказателствата, представени за първи път пред апелативния състав, не може да се ограничава до фактите и доказателствата, представени заедно с посочените в Делегиран регламент 2018/625 писмени изложения, тъй като такова ограничение не произтича нито от член 95, параграф 2 от Регламент 2017/1001, нито от член 27, параграф 4 от Делегиран регламент 2018/625.

Следователно апелативният състав е допуснал грешка, като е отказал да разгледа късно представените от жалбоподателя становище и доказателства, без да упражни предоставеното му право на преценка.

На трето място, Общият съд проверява дали представените от жалбоподателя доказателства относно дейността на дружествата от групата, към която той принадлежи, позволяват да се установи, че спорната марка е използвана не само за подкатегорията на услугите за излъчване на реклами, както посочва апелативният състав, но и извън тази единствена подкатегория — за цялата категория на рекламните, маркетинговите и промоционалните услуги.

Най-напред, Общият съд посочва, че жалбоподателят е доказал, че дружествата от групата, към която принадлежи, са предоставяли на рекламодателите услуги по създаване и реализиране на реклами, и по-специално на телевизионни реклами. Така жалбоподателят е представил доказателства за услуги, които предполагат творчески принос от страна на тези дружества при изготвянето на рекламните и които не се свеждат само до излъчването на създадено от трето лице рекламно съдържание.

По-нататък, Общият съд приема, че представените от жалбоподателя доказателства сочат, че той е предлагал на рекламодателите услугите си във връзка с разработването на рекламни стратегии в притежаваните от него медии, като им е предоставял възможност да участват в рекламни мероприятия, организирани от групата, към която принадлежи.

Накрая, Общият съд приема, че представените доказателства сочат, че дружествата от групата, към която принадлежи жалбоподателят, са предоставяли консултантски услуги във връзка с продажбата на телевизионна реклама, които спадат към специализираните услуги за консултиране и подпомагане на предприятия, които се стремят да популяризират своите стоки и услуги и да развият рекламните си стратегии.

¹⁰⁵ Членове 22, 24 и 26 от Делегиран регламент 2018/625.

При тези обстоятелства Общият съд счита, че от представените от жалбоподателя доказателства е видно, че през релевантния период групата, към която принадлежи жалбоподателят, е предоставяла на трети лица рекламни, промоционални и маркетингови услуги под спорната марка, които не са се ограничавали до излъчването на реклами, а са имали за цел да допринесат активно за разработването на рекламната стратегия на тези трети лица. Поради това Общият съд изменя обжалваното решение, като отхвърля искането за отмяна на спорната марка за рекламни, промоционални и маркетингови услуги от клас 35.

На последно място, Общият съд уточнява, че текстът и целта на член 58, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001 обвързват запазването на правата, свързани с марката на Европейския съюз, с условието тя да бъде действително използвана. Всъщност не би било оправдано марка, която не се използва, да възпрепятства конкуренцията и да ограничава свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги. Освен това съдилищата на Съюза вече са постановявали, че разпоредбите относно разширената защита на марка на Европейския съюз, която се ползва с репутация в Съюза, преследват различна цел в сравнение с разпоредбите, които изискват доказване на реалното използване, поради което тези два вида разпоредби трябва да се тълкуват самостоятелно. Ето защо, дори да се предположи, че спорната марка в случая се ползва с репутация в медийния сектор, само по себе си това обстоятелство не позволява да се докаже наличието на реално използване на марката за разглежданите стоки и услуги. Освен това нито единният характер на марката на Европейския съюз, нито съображение 7 от Делегиран регламент 2018/625, което се отнася единствено до процесуални правила, могат да бъдат надлежно изтъкнати от жалбоподателя за целите на тълкуването на материалноправните разпоредби на Регламент 2017/1001.

Решение от 2 юли 2025 г., Ferrari/EUIPO — Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23, [EU:T:2025:659](#))¹⁰⁶

„Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „TESTAROSSA“ — Реално използване на марката — Член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 58, параграф 1 буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Използване от трети лица — Естество на използването — Мълчаливо съгласие на притежателя на марката — Доказване на реалното използване — Употребявани автомобили — Резервни части и принадлежности“

Общият съд, заседаващ в разширен състав, отменя решението на апелативния състав на EUIPO¹⁰⁷ и се произнася по понятието за реално използване в контекста на извършвана от трети лица препродажба на употребявани стоки със спорната марка с мълчаливото съгласие на притежателя на марката. Така той изяснява съдебната практика, установена с решение Ferrari¹⁰⁸.

Жалбоподателят — Ferrari SpA, е притежател на посочваща Европейския съюз международна регистрация на словната марка „TESTAROSSA“, по-специално за автомобили¹⁰⁹. На 7 септември 2015 г. г-н Kurt Hesse, който е встъпилата страна, подава искане тази международна регистрация да бъде обявена за недействителна¹¹⁰. Отделът по отмяна уважава частично искането за отмяна и го отхвърля по отношение на „автомобилите“.

Както встъпилата страна, така и жалбоподателят подават жалба за частична отмяна на това решение. Апелативният състав на EUIPO уважава жалбата на встъпилата страна и отхвърля тази на жалбоподателя, с което се прекратяват правата му върху спорната марка за всички стоки. Жалбоподателят сезира Общия съд с жалба за отмяна на това решение.

На първо място, Общият съд се произнася по реалното използване на спорната марка за автомобилите. Преди всичко той констатира, че през релевантния период не е бил произведен или пуснат на пазара нито един нов автомобил със спорната марка и че употребяваните автомобили, носещи тази марка, са продавани от оторизирани дилъри или дистрибутори. В това отношение той припомня, че макар сама по себе си препродажбата на употребявана стока, носеща определена марка, да не представлява непременно реално използване¹¹¹, това не променя факта, че ако притежателят на спорната марка при препродажбата я използва в съответствие с основната ѝ функция, такова

¹⁰⁶ Делото по жалбата срещу това решение е висящо (дело C-597/25 P).

¹⁰⁷ Решение на пети апелативен състав на EUIPO от 29 август 2023 г. (съединени преписки R 334/2017-5 и R 343/2017-5), поправено на 28 септември 2023 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“).

¹⁰⁸ Решение от 22 октомври 2020 г., Ferrari (C-720/18 и C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

¹⁰⁹ Стоки от клас 12 по смисъла на Ницката спогодба.

¹¹⁰ На основание член 158, параграф 2 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 51, параграф 1, буква а) от същия регламент.

¹¹¹ По смисъла на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.

използване може да представлява „реално използване“ на тази марка. Това тълкуване се потвърждава от член 13, параграф 1 от Регламент № 207/2009, от който следва, че дадена марка може да бъде използвана за стоки, които вече са пуснати на пазара под тази марка, така че нейният притежател не може да забрани на трети лица такова използване. Това обаче не означава, че самият притежател не може да използва марката си за такива стоки. Това се прилага и за използването на марката от трети лица със съгласието на притежателя, така че за притежателя на марката остава възможността да докаже, че тя е била реално използвана за употребявани стоки, продавани под тази марка от трети лица с негово съгласие.

След това, като отбелязва, че жалбоподателят не е представил доказателства, от които да се установява изричното му съгласие за използването на спорната марка от трети лица през релевантния период, Общият съд посочва, че такова съгласие може да се изведе и имплицитно от обстоятелства и фактори, които предхождат, съпътстват или следват използването на разглежданата марка от трето лице. При все това в специфичния контекст на използването на марка за употребявани стоки не може мълчаливото съгласие да се извежда просто от факта, че притежателят е знаел, че марката се използва от трето лице, а трябва и притежателят да е бил съпричастен към това използване. Освен това релевантните обстоятелства и фактори, от които може да се установи наличието на мълчаливо съгласие, трябва да се преценяват в светлината на видовете използване, които се счита за оправдани в съответния икономически сектор, и характеристиките на пазара.

В този смисъл, от една страна, Общият съд приема, че продажбата на употребяван автомобил със спорната марка от дилър или дистрибутор, оторизиран от нейния притежател, а не от произволно трето лице без каквато и да е връзка с него, сочи, че тя е извършена с мълчаливото съгласие на притежателя на марката. В това отношение Общият съд припомня, че използването на марката на дружество производител от дружество дистрибутор, оторизирано от притежателя на тази марка, може да бъде признато за използване на тази марка със съгласието на последния, доколкото подобно оторизиране установява връзка между тези две дружества, която предполага, че притежателят на марката е разрешил на оторизирания дилър или дистрибутор да използва неговата марка. Тази преценка се потвърждава от това какви видове използване се смятат за оправдани на пазара на автомобили — на този пазар е прието, че оторизираният от производителя дилър или дистрибутор има право да предлага на пазара всички модели автомобили на този производител. Същото се отнася и за пазара на употребявани превозни средства, на който обикновено се прави разграничение между продажбите на употребявани автомобили, извършени от независимо трето лице, и продажбите, извършени от оторизиран дилър или дистрибутор.

От друга страна, що се отнася до предоставяната от жалбоподателя удостоверителна услуга, с която той потвърждава срещу възнаграждение

автентичността на употребяваните автомобили със спорната марка, Общият съд припомня, че когато притежателят на регистрирана за определени стоки марка я използва действително за услуги, които са пряко свързани с вече предложените на пазара стоки и целят да задоволят нуждите на клиентите на тези стоки, това може да представлява „реално използване“ на тази марка. В случая удостоверителната услуга е пряко свързана с продажбите на употребявани автомобили със спорната марка от оторизирани дилъри и има за цел да задоволи нуждите на клиентите на тези автомобили, така че подобно използване може да представлява „реално използване“ на тази марка. Едновременното използване на марката „Ferrari“ и на спорната марка във фактурите за тази услуга е в съответствие с обичайната практика на този пазар, като се има предвид, че автомобилите обикновено се продават едновременно под марка, обозначаваща техния производител, и под втора марка, обозначаваща техния модел.

Накрая, Общият съд заключава, че жалбоподателят е доказал, че се е съгласил мълчаливо с използването на спорната марка от трети лица за „автомобилите“.

На второ място, Общият съд разглежда реалното използване на спорната марка за резервните части и принадлежностите, които са предимно употребявани. Той отбелязва, от една страна, че през релевантния период това използване е осъществявано от оторизирани дилъри и дистрибутори, а от друга страна, че жалбоподателят предлага удостоверителна услуга, която включва проверка на търговския произход на частите, от които са съставени употребяваните автомобили, носещи спорната марка. Следователно жалбоподателят е доказал, че е дал мълчаливото си съгласие трети лица да използват спорната марка за резервни части и принадлежности. Освен това Общият съд констатира, че апелативният състав не е отчел в достатъчна степен факта, че продажбите на резервни части и принадлежности, извършени от оторизирани дилъри, се отнасят и до оригинални части, конкретно обозначени със спорната марка. По тези съображения Общият съд приема изводите на апелативния състав за неправилни.

На последно място, Общият съд отбелязва, че използването на спорната марка за резервните части и принадлежностите може да представлява използване на тази марка и за „автомобили“. Всъщност марка, регистрирана за категория стоки и съставните им резервни части, се счита за реално използвана за всички стоки, спадащи към тази категория, и съставните им резервни части, ако е използвана по този начин само за някои от тези стоки или само за резервните части или принадлежностите на някои от тези стоки, освен ако не следва, че потребителят ги възприема като представляващи самостоятелна подкатегория от категорията стоки, за които е регистрирана съответната марка. В случая обаче апелативният състав не е разгледал тези обстоятелства и не е установил, че тези резервни части и принадлежности представляват самостоятелна подкатегория по отношение на автомобилите, така че доказателството за използването на първите да бъде ирелевантно за вторите. От една страна, апелативният състав само е отбелязал

наличието на несъразмерност в икономическата стойност между, първо, резервните части и принадлежностите и второ, автомобилите, без да вземе предвид съдебната практика, според която първостепенен при определянето на дадена подкатегория от стоки или услуги е критерият, свързан с целта или предназначението. От друга страна, Общият съд е приел, че съответните потребители не биха счели, че производителите на резервни части и принадлежности имат техническия капацитет да произвежда автомобили. Той обаче отбелязва, че не е установено такова общо правило, според което съответните потребители непременно считат, че автомобилите, резервните части и принадлежностите произхождат от двама различни производители, като се има предвид, че определен брой резервни части и принадлежности се произвеждат от самите производители на автомобили. Ето защо обжалваното решение е неправилно и в това отношение.

Решение от 2 юли 2025 г., Ferrari/EUIPO — Hesse (TESTAROSSA) (T-1104/23, [EU:T:2025:660](#))

„Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „TESTAROSSA“ — Реално използване на марката — Член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Използване от трети лица — Естество на използването — Мълчаливо съгласие на притежателя на марката — Доказване на реалното използване — Умалени модели на сухопътни моторни превозни средства (играчки)“

Общият съд, заседаващ в разширен състав, отменя частично решението на апелативния състав на EUIPO¹¹² и се произнася по понятието за реално използване в контекста на използването на марка от трети лица с мълчаливото съгласие на нейния притежател. Общият съд пояснява по-специално съдебната практика от решение Opel¹¹³ и уточнява условията, при които може да бъде доказано реалното използване на марка, когато обичайната практика в сектора и на въпросния пазар позволява при определени условия използването на регистрираната от някои оператори марка, за да се опишат разглежданите стоки.

Жалбоподателят — Ferrari SpA, е притежател на посочваща Европейския съюз международна регистрация на словната марка „TESTAROSSA“, по-специално за умалени модели на превозни средства и за играчки¹¹⁴. На 14 ноември 2014 г. г-н Kurt Hesse, който е встъпилата страна, подава искане тази международна регистрация да бъде обявена за недействителна¹¹⁵. Отделът по отмяна уважава

¹¹² Решение на пети апелативен състав на EUIPO от 29 август 2023 г. (преписка R 887/2016-5).

¹¹³ Решение от 25 януари 2007 г., Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

¹¹⁴ Стоки от клас 28 по смисъла на Ницката спогодба.

¹¹⁵ На основание член 158, параграф 2 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 51, параграф 1, буква а) от същия регламент.

частично искането за отмяна и го отхвърля по отношение на „умалените модели на сухопътни моторни превозни средства (играчки)“.

Както встъпилата страна, така и жалбоподателят подават жалба за частична отмяна на това решение. Апелативният състав на EUIPO уважава жалбата на встъпилата страна и отхвърля тази на жалбоподателя, с което се прекратяват правата му върху спорната марка за всички стоки. Жалбоподателят сезира Общия съд с жалба за отмяна на това решение.

В самото начало Общият съд подчертава, че поставянето от трето лице на знак, идентичен с регистрирана за играчки марка, върху умалени модели на превозни средства може да бъде забранено само ако засяга или може да засегне функциите на тази марка, което трябва да се преценява според характеристиките на пазара на умалените модели на превозни средства. Този пазар се характеризира с едновременното съществуване на независими производители на играчки — които използват регистрирани и за автомобили марки като спорната марка само като индикация, че умаленият модел възпроизвежда точно действителен модел превозно средство, от една страна, а от друга — на умалени модели на превозни средства, произведени и търгувани пряко от притежателите на такива марки или от икономически свързани с тях предприятия, по-специално по лиценз. Следователно съответните потребители са свикнали да виждат умалени модели на превозни средства, със или без лиценз от автомобилния производител, и да ги различават в зависимост от информацията върху опаковките им. Така Общият съд посочва, че трето лице може да използва такава марка без съгласието на нейния притежател, при условие че използването ѝ върху умален модел на превозно средство се ограничава до това да укаже на съответните потребители, че моделът възпроизвежда точно истински модел на автомобил. За сметка на това, когато при използването на марката от третото лице се споменава например за сключено с нейния притежател лицензионно споразумение, това ще се възприема като индикация, че тези стоки произхождат от автомобилния производител или от икономически свързано с него предприятие. В подобна хипотеза притежателят на марката има основание да се противопостави на такова използване, ако е било извършено без негово съгласие.

Що се отнася до конкретния случай, на първо място Общият съд проверява дали използването на марката от трети лица съответства на нейната основна функция. Той отбелязва, че представените от жалбоподателя доказателства се състоят по-специално от множество каталози и снимки на умалени модели, върху които фигурират спорната марка, марките на трети лица, но и обозначението „официален продукт по лиценз на „Ferrari“. В това отношение той констатира, че от тези указания съответните потребители могат да разберат, че умалените модели са произведени от лицензирано от жалбоподателя трето лице, въпреки че спорната марка е поставена редом с марките на трети лица. При това положение, подобно използване на спорната марка съответства на нейната основна функция,

която е да гарантира на потребителите търговския произход на стоките. Фактът, че умалените модели на превозни средства, носещи спорната марка, се продават от различни предприятия и че тяхното качество и цена са различни, не може да опровергае този извод. Също така, няма особено значение, че обозначенията „официален продукт по лиценз на „Ferrari“ не съдържат посочване на спорната марка, тъй като връзката между използването на марката „Ferrari“ и спорната марка върху опаковките и каталозите съответства на обичайната практика на разглеждания пазар. Всъщност Общият съд отбелязва, че на пазара на автомобили превозните средства се продават едновременно под една марка, обозначаваща техния производител, и под втора марка, обозначаваща техния модел, и че тези съображения са релевантни и за пазара на умалените модели на превозни средства. Освен това фактът, че до спорната марка ги няма символите „®“ или „TM“, не променя способността на тази марка да изпълнява основната си функция. С оглед на изложеното по-горе Общият съд приема, че през релевантния период спорната марка е била използвана за умалени модели на превозни средства в съответствие с основната си функция.

На второ място, Общият съд проверява дали третите лица са използвали спорната марка със съгласието на притежателя. Той отбелязва, че представените от жалбоподателя извлечения от лицензионни договори не съдържат списък на марките, обхванати от посочените договори, така че от тях не може да се установи, че жалбоподателят изрично се е съгласил с използването на неговата марка от тези трети лица. Общият съд обаче подчертава, че съгласието на притежателя трети лица да използват марката, може да се изведе и имплицитно от обстоятелства и фактори, които предхождат, съпътстват или следват това използване и които трябва да се преценяват в светлината на това какви видове използване се смятат за оправдани в съответния икономически сектор.

Така, първо, Общият съд посочва, че в специфичния контекст на разглеждания пазар мълчаливото съгласие на притежателя на спорната марка следва от това, че той е знаел за използването на марката му от трети лица и не му се е противопоставил; Общият съд приема, че в настоящия случай е било именно така. Второ, той уточнява, че използването на марката на дружество производител от друго дружество, което предлага на пазара въпросните стоки като „официални“ продукти по лиценз на първото предприятие, може да бъде признато за осъществено със съгласието на притежателя на тази марка, доколкото подобно използване установява връзка между тези две дружества, която предполага, че последният е разрешил на въпросното дружество да използва неговите марки. Трето, Общият съд счита, че като представя фактури и формуляри за поръчка, издадени от трети лица за продажбата на умалени модели на превозни средства, обозначени със спорната марка, за да установи реалното използване, жалбоподателят твърди имплицитно, че това използване е било извършено с неговото съгласие. Поради това Общият съд приема, че жалбоподателят се е

съгласил мълчаливо трети лица да използват спорната марка за разглежданите стоки.

Ето защо по изложените по-горе съображения Общият съд отменя решението на апелативния състав в частта, в която е постановена отмяна на спорната марка за умалените модели на превозни средства.

3. Колективна марка

Решение от 12 декември 2019 г., Der Grüne Punkt/EUIPO (C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#))

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Членове 15 и 66 — Реално използване на колективна марка на Европейския съюз — Марка относно система за събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки — Поставяне върху опаковката на стоки, за които е регистрирана марката“

С това решение Съдът отменя решението на Общия съд¹¹⁶ заради неправилно прилагане на правото относно понятието „реално използване“ на колективна марка на Европейския съюз.

В конкретния случай жалбоподателят, Der Grüne Punkt, е регистрирал фигуративна колективна марка, изобразяваща кръг с две стрелки, във връзка със система за събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. EUIPO е сезирана с искане за отмяна и го уважава частично, като се мотивира с това, че посочената марка не е била реално използвана за всички стоки, за които е била регистрирана, с изключение на стоките, които представляват опаковки.

Общият съд отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу това решение на апелативния състав на EUIPO.

В подкрепа на жалбата си до Съда срещу решението на Общия съд жалбоподателят изтъква, че Общият съд не се е съобразил с тълкуването на понятието „реално използване“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 и не е отчел надлежно характеристиките на колективните марки, посочени в член 66 от този регламент.

Най-напред Съдът припомня, че основната функция на колективната марка е да отличи стоките или услугите на членовете на сдружението, притежател на марката, от тези на други предприятия. Така, за разлика от индивидуалната марка, колективната марка не е предназначена да указва на потребителя какъв е

¹¹⁶ Решение от 12 декември 2018 г., Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties (Изображение на кръг с две стрелки) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

„произходът“ на стоките или услугите, за които е регистрирана. В това отношение Съдът отбелязва, че член 66 от Регламент № 207/2009 по никакъв начин не изисква фабрикантите, производителите, доставчиците или търговците, които участват в сдружението, което е притежател на колективната марка, да са част от една и съща група от дружества, която произвежда или доставя стоки или услуги под единен контрол. Освен това Съдът констатира, че колективните марки, подобно на индивидуалните марки, са част от процеса на търговия. Следователно, за да може да се квалифицира като „реално“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009, използването им трябва да се вписва действително в целта на съответните предприятия да създадат или запазят пазар за своите стоки и услуги.

По-нататък Съдът приема, че колективната марка се използва в съответствие с основната си функция от момента, в който позволява на потребителя да разбере, че посочените стоки или услуги произхождат от предприятия, членуващи в сдружението, притежател на марката, и по този начин да отличи тези стоки или услуги от стоките или услугите на предприятия, които не членуват в сдружението. В конкретния случай Съдът заключава, че от констатациите на Общия съд е видно, че колективната марка е била използвана в съответствие с основната си функция, като се има предвид, че производителят или разпространителят на спорните стоки участва в системата от лицензионни споразумения на жалбоподателя.

Накрая Съдът отбелязва, че преценката за реално използване на разглежданата марка следва да се осъществява по-конкретно чрез оценка какви видове използване на марката се смятат за оправдани в съответния икономически сектор за поддържането или създаването на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки или услуги, какво е естеството на тези стоки или услуги, какви са характеристиките на пазара и какви са обхватът и честотата на използване на марката. В това отношение Съдът констатира, че в конкретния случай Общият съд е пропуснал да приложи посочените критерии. Съдът по-специално приема, че Общият съд е трябвало да провери дали използването, което е надлежно доказано в конкретния случай, а именно поставянето на разглежданата марка върху опаковката на стоките на предприятията, включени в системата за събиране в близост и за екологично обезвреждане, се счита за оправдано в съответните икономически сектори с цел поддържането или създаването на пазарни дялове за стоките. Според Съда, когато производителят или разпространителят посочва върху опаковката на стоки за ежедневна употреба, че участва в такава екологична система, не е изключено това да може да повлияе върху решенията на потребителите за покупка и по този начин да допринесе за поддържането или създаването на пазарни дялове по отношение на тези стоки.

Като приема, че Общият съд е приложил неправилно правото по отношение на понятието „реално използване“, Съдът отменя обжалваното съдебно решение и решението на апелативния състав на EUIPO.

4. Сертификатна марка

Решение от 11 април 2019 г., ÖKO-Test Verlag (C-690/17, [EU:C:2019:317](#))

„Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Марки — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 9, параграф 1 — Директива 2008/95/ЕО — Член 5, параграфи 1 и 2 — Права, предоставени от марката — Индивидуална марка, състояща се от знак за изпитване“

ÖKO-Test Verlag е предприятие, което оценява стоки чрез изпитвания за ефективност и съответствие и след това осведомява обществеността за резултатите. То продава списание, което се издава в Германия и освен обща информация за потребителите съдържа и въпросните резултати.

От 2012 г. насам ÖKO-Test Verlag е притежател на марка на Европейския съюз, състояща се от знак, изобразяващ етикет с резултатите от изпитванията, на които са били подложени стоките (наричан по-нататък „знакът за изпитване“). То също така е притежател на национална марка, състояща се от същия знак за изпитване. Тези марки (наричани по-нататък заедно „марките ÖKO-TEST“) са регистрирани по-специално за печатни произведения и за услуги по провеждане на изпитвания и по информиране и консултиране на потребителите.

ÖKO-Test Verlag избира стоките, които иска да изпита, и ги оценява въз основа на също избрани от него научни параметри, без да иска съгласието на производителите. След това то публикува резултатите от тези изпитвания в списанието си.

Dr. Liebe е предприятие, което произвежда и търгува с пасти за зъби, в частност от серията „Aminomed“. От пастите за зъби от тази серия ÖKO-Test Verlag изпитва през 2005 г. „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme“ (паста за зъби Аминомед с флуорид и лайка) и ѝ дава оценка „sehr gut“ („много добър“). Същата година Dr. Liebe сключва лицензионен договор с ÖKO-Test Verlag.

През 2014 г. ÖKO-Test Verlag узнава, че Dr. Liebe продава една от стоките си с опаковка, на която е възпроизведена марката „ÖKO-TEST“.

ÖKO-Test Verlag предявява иск срещу Dr. Liebe пред Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия) за нарушение на правото върху марка, като твърди, че през 2014 г. това предприятие не е имало право да използва марките „ÖKO-TEST“ на основание на сключения през 2005 г. лицензионен договор, тъй като през 2008 г. е публикувано ново изпитване с нови параметри за оценка на пастите за зъби, а и освен това стоката на Dr. Liebe вече не съответства на стоката, обект на изпитването през 2005 г., тъй като наименованието, описанието и опаковката са били променени.

Посоченият съд осъжда Dr. Liebe да преустанови използването на знака за изпитване във връзка със стоките от серията „Aminomed“, да изтегли същите от търговската мрежа и да ги унищожи. Той приема, че Dr. Liebe е нарушило правата върху марките „ÖKO-TEST“, като е използвало знака за изпитване във връзка с услугите „информирание и консултиране на потребителите“, които спадат към услугите, за които са регистрирани тези марки.

Dr. Liebe обжалва това решение пред запитващата юрисдикция — Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф, Германия) (наричан по-нататък „запитващата юрисдикция“). ÖKO-Test Verlag пък подава насрещна жалба, като иска да се разшири обхватът на първоинстанционното решение, така че то да се отнася и до използването от Dr. Liebe на някои словни и фигуративни знаци, които не са регистрирани като марка, но са идентични с марките „ÖKO-TEST“.

Запитващата юрисдикция намира, че първоинстанционният съд правилно е приел, че разглежданият лицензионен договор е прекратен преди 2014 г. Оттук тази юрисдикция стига до извода, че Dr. Liebe е използвало идентичен или сходен с марките „ÖKO-TEST“ знак в процеса на търговия без съгласието на ÖKO-Test Verlag. За сметка на това според тази юрисдикция не е сигурно, че ÖKO-Test Verlag може да противопостави на Dr. Liebe изключителните си права по член 9, параграф 1, буква а) или буква б) от Регламент № 207/2009 и по член 5, параграф 1 от Директива 2008/95. Всъщност идентичният или сходен с марките „ÖKO-TEST“ знак е поставен от Dr. Liebe върху стоки, които не са нито идентични, нито сходни с тези, за които са регистрирани марките „ÖKO-TEST“. Освен това би могло да се приеме, че този знак не е бил използван „като марка“.

Затова запитващата юрисдикция има съмнения относно подхода на първоинстанционния съд, който е отъждествил използването от Dr. Liebe на знака, идентичен или сходен с марките „ÖKO-TEST“, с негово използване за услугите, за които са регистрирани тези марки. Тя се пита освен това какъв е обхватът на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 и на член 5, параграф 2 от Директива 2008/95.

При тези обстоятелства запитващата юрисдикция решава да спре производството и да постави няколко преюдициални въпроса на Съда.

На първо място, Съдът припомня, че член 9, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 207/2009 и член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 2008/95 трябва да се тълкуват в смисъл, че оправомощават притежателя на индивидуална марка, състояща се от знак за изпитване, да се противопостави на поставянето от трето лице на знак, идентичен или сходен с тази марка, върху стоки, които не са нито идентични, нито сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана въпросната марка.

В това отношение той отбелязва, първо, че член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 и член 5, параграф 1, буква а) от Директива 2008/95 се отнасят до т.нар. хипотеза на „двойната идентичност“, при която трето лице използва идентичен с марката знак за стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката. За сметка на това изразът „за стоки или за услуги“ по принцип не се отнася до стоките или услугите на притежателя на марката, които са обхванати, по смисъла на член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 и на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 2008/95, от израза „тези, за които марката е регистрирана“. По изключение обаче в обхвата на тези разпоредби може да попадне използване на знака от трето лице за посочване на стоките на притежателя на марката, когато тези стоки са самият предмет на услугите, предоставяни от това трето лице. Всъщност в такъв случай този знак се използва за посочване на произхода на стоките, предмет на тези услуги, и съществува специфична и неделима връзка между носещите марката стоки и извършваните услуги.

Второ, Съдът подчертава, че видно от член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 и член 5, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95, които предоставят на притежателя на марката специална защита срещу използването от трети лица на знаци, идентични или сходни с марката, създаващо вероятност от объркване в съзнанието на потребителите, посочената защита на притежателя на марката важи единствено в случаите, в които е налице идентичност или сходство не само между използвания от третото лице знак и марката, но и между обхванатите от този знак стоки или услуги и обхванатите от марката стоки и услуги. В този смисъл, подобно на израза „за стоки или за услуги“, съдържащ се в член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 и в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 2008/95, изразът „стоки[те] или услуги[те], обхванати от знака“, съдържащ се в буква б) от посочените параграфи 1, се отнася по принцип за стоките, пуснати на пазара от трето лице, или за предоставяните от него услуги. При липса на сходство между стоките или услугите на третото лице и тези, за които е регистрирана марката, защитата, предоставена с тези разпоредби, не се прилага.

На второ място, Съдът пояснява, че член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 и член 5, параграф 2 от Директива 2008/95 трябва да се тълкуват в смисъл, че оправомощават притежателя на състояща се от знак за изпитване индивидуална марка с репутация да се противопостави на поставянето от трето лице на знак, идентичен или сходен с тази марка, върху стоки, които не са нито идентични, нито сходни с тези, за които е регистрирана въпросната марка, при условие че се установи, че с поставянето на този знак третото лице несправедливо се облагодетелства от отличителния характер или от репутацията на същата марка или ги уврежда и че в този случай това трето лице не е доказало наличието на „основание“ за поставянето на знака по смисъла на тези разпоредби. Всъщност тези разпоредби определят обхвата на защитата на притежателите на марки с репутация. Те оправомощават тези притежатели да забраняват на всяко трето

лице да използва в търговията без съгласието им и без основание идентичен или сходен знак — без значение дали за стоки или услуги, които са сходни, или за стоки или услуги, които не са сходни с тези, за които са регистрирани марките — когато така се стига до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марките или до увреждането им. Упражняването на това право не изисква да има вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители. Същевременно запитващата юрисдикция следва да провери дали с поставянето върху стоките си на знак, идентичен или сходен с марките „ÖKO-TEST“, Dr. Liebe несправедливо се е облагодетелствало от отличителния характер или от репутацията на тези марки или ги е увредило. Ако установи, че е така, тя ще трябва да провери и дали Dr. Liebe е доказало, че в случая има „основание“ по смисъла на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 и член 5, параграф 2 от Директива 2008/95 да поставя този знак върху въпросните стоки. Всъщност в последната хипотеза би следвало да се заключи, че ÖKO-Test Verlag няма право да забранява това използване на основание на тези разпоредби.



СЪД
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дирекция „Изследвания и документация“

януари 2026 г.