



**Общо съобщение относно общата
практика във връзка с
отличителността — комбинирани марки,
съдържащи описателни/неотличителни
думи**
2 октомври 2015 г.

1. КОНТЕКСТ

Ведомствата за интелектуална собственост, обединени в Европейската мрежа за марки и дизайни, продължават да си сътрудничат в рамките на Програмата за сближаване на практиките. Те се договориха относно обща практика в случаите, когато комбинирана марка, съдържаща чисто описателни/неотличителни думи, преминава успешно експертизата за абсолютни основания, тъй като фигуративният елемент ѝ придава отличителен характер в достатъчна степен.

Тази обща практика се оповестява публично чрез настоящото общо съобщение с цел допълнително повишаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в интерес както на експертите, така и на потребителите.

Следните аспекти попадат извън обхвата на проекта:

- езикови въпроси: за целите на проекта следва да се приеме, че словните елементи са напълно описателни/неотличителни на всеки език;
- тълкуване на дисклайм: общата практика не засяга приемането или тълкуването на дисклайми от страна на ведомствата за интелектуална собственост;
- използване на марката (включително придобита отличителност и начин на действително използване на марката в търговията).

2. ОБЩАТА ПРАКТИКА

В текста по-долу са обобщени най-важните послания и основните формулировки на принципите на общата практика. Пълният текст е поместен в края на настоящото съобщение.

За да се определи дали е достигнат прагът на отличителност поради наличието на фигуративни елементи в марката, се вземат предвид следните критерии:

** Забележка: Със знаците, съдържащи текста „Flavour and aroma“, се иска закрила за **кафе** в клас 30; със знаците, съдържащи текста „Fresh sardine“ и „Sardines“, се иска закрила за **сардини** в клас 29; със знака, съдържащ текста „DIY“, се иска закрила за **комплекти от части, предназначени за вграждане в мебели**, в клас 20; със знаците, съдържащи текста „Pest control services“, се иска закрила за **услуги за контрол на вредители** в клас 37, а със знака, съдържащ текста „Legal advice services“, се иска закрила за **юридически услуги** в клас 45.*

ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКАТА

Критерий	Шрифт
Обща практика	По принцип описателните/неотличителните словни елементи, представени с обикновен/стандартен или ръкописен шрифт, със или без типографски ефекти (удебелен или курсивен шрифт), не подлежат на регистрация. <u>Примери за неотличителни марки:</u> Fresh Sardine <i>Fresh Sardine</i> FrEsh SaRdine

	<i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> Когато в стандартните шрифтове са включени елементи на графичен дизайн, тези елементи трябва да имат достатъчно цялостно въздействие върху марката, за да бъде тя отличителна. Когато тези елементи са достатъчно отчетливи, за да отклонят вниманието на потребителя от описателното значение на словния елемент, или може да се очаква, че ще създадат трайно впечатление за марката, тя може да бъде регистрирана. <u>Примери за отличителни марки:</u> <i>flavour and aroma</i> FLAVOUR AND AROMA DIY
Критерий	Съчетание с цвят
Обща практика	- Простото „добавяне“ на един цвят към описателен/неотличителен словен елемент, независимо дали засяга шрифта или фона, не е достатъчно, за да придаде на марката отличителен характер. - Използването на цветове в марките е обичайна практика в търговията и не би било възприето като знак за произход. Не трябва обаче да се изключва възможността конкретно съчетание на цветове, което е необичайно и може да бъде лесно запомнено от съответния потребител, да придаде на дадена марка отличителност. <u>Примери за неотличителни марки:</u> Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma
Критерий	Съчетание с препинателни знаци и други символи
Обща практика	По принцип добавянето на препинателни знаци или други символи, които се използват обичайно в търговията, не придава отличителен характер на знак, състоящ се от описателни/неотличителни словни елементи. <u>Примери за неотличителни марки:</u> “Flavour and aroma” FreshSardine.™
Критерий	Разположение на словните елементи (вертикално, обърнато на обратно и т.н.)
Обща практика	По правило фактът, че словните елементи са подредени вертикално, обърнати са наобратно или са в един, два или повече реда, не е достатъчен, за да придаде на знака необходимата за регистрация минимална степен на отличителен характер. <u>Примери за неотличителни марки:</u>

Flavour and Aroma
Flavour and Aroma
Flavour and Aroma

- Начинът, по който са разположени словните елементи, обаче, може да придаде отличителен характер на знак, когато подреждането е от такова естество, че средният потребител съсредоточава вниманието си върху него, вместо да възприеме незабавно описателното послание.

Примери за отличителни марки:

And
r
Flavour
m
a

F l a v o u r
a n d
a r o m a

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФИГУРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКАТА

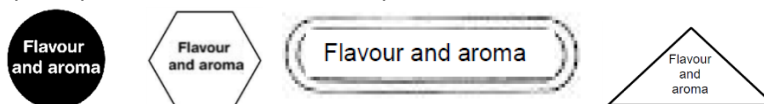
Критерий

Използване на прости геометрични форми

Обща практика

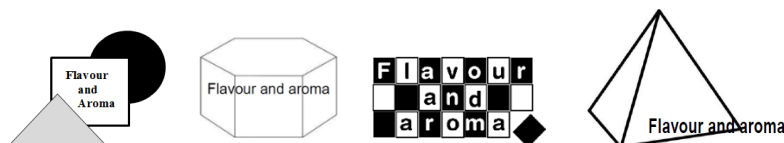
- Малко вероятно е описателни или неотличителни словни елементи, съчетани с прости геометрични форми като точки, линии, отсечки, окръжности, триъгълници, квадрати, правоъгълници, петоъгълници, шестоъгълници, трапеци и елипси, да са приемливи за регистрация особено когато изброените по-горе форми са използвани като рамка или бордюр.

Примери за неотличителни марки:



- От друга страна, геометричните форми могат да придадат отличителност на знак, когато тяхното изобразяване, взаимно разположение или съчетание с други елементи създава общо впечатление, което е достатъчно отличително.

Примери за отличителни марки:



Критерий

Разположение и съотношение (големина) на фигуративния елемент спрямо словния елемент

Обща практика

- По принцип, когато фигуративен елемент, който е отличителен сам по себе си, се добави към описателен и/или неотличителен словен елемент, марката може да бъде регистрирана, ако поради своята големина и разположение фигуративният елемент е ясно разпознаваем в състава на знака.

Примери за неотличителни марки:

	Flavour and aroma <i>Fresh Sardine</i> Пример за отличителна марка:  Flavour and aroma
Критерий	Дали фигуративният елемент е изображение на стоките и/или услугите, или има пряка връзка с тях?
Обща практика	➤ Даден фигуративен елемент се счита за описателен и/или за лишен от отличителен характер, когато: - представлява реалистично изображение на стоките и/или услугите; - се състои от символ или стилизирано изображение на стоките и/или услугите, което не се отличава съществено от обичайното представяне на съответните стоки и/или услуги. Примери за неотличителни марки:  Fresh Sardine  Sardines  From the sea to your plate Примери за отличителни марки:  resh Sardine  Fresh Sardine ➤ Фигуративен елемент, който не изобразява стоките и/или услугите, но има пряка връзка с техни характеристики, не придава отличителен характер на знака освен ако е достатъчно стилизиран. Пример за неотличителна марка:  PEST CONTROL SERVICES Пример за отличителна марка:  PEST CONTROL SERVICES
Критерий	Дали фигуративният елемент се използва обичайно в търговията във връзка със стоките и/или услугите, за които е подадена заявката?
Обща практика	По принцип фигуративни елементи, които се използват често или обичайно в търговията във връзка със заявените стоки и/или услуги, не придават отличителен характер на марката като цяло. Примери за неотличителни марки:  Flavour and aroma  FRESH SARDINE  Flavour and aroma  LEGAL ADVICE SERVICES

ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛОВНИТЕ И ФИГУРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКАТА

Обща
практика

Как съчетаването на критерии се отразява на отличителността?

- По принцип съчетание на фигуративни и словни елементи, които, разгледани поотделно, са лишени от отличителен характер, не може да има за резултат марка с отличителен характер.
- Въпреки това, съчетание на такива елементи, разгледано като цяло, може да се възприеме като знак за произход с оглед на изобразяването и взаимното разположение на елементите, от които е съставен знакът. Това е така, когато съчетанието създава общо впечатление, което е достатъчно различно от описателното/неотличителното послание, предавано от словния елемент.

Примери: За да подлежи един знак на регистрация, той трябва да притежава минимална степен на отличителност. Следващото по-долу степенуване на примерите цели да онагледява този праг. Те са подредени от ляво на дясно, съдържат елементи с прогресивно нарастващо влияние върху отличителността на марките, като резултатът са марки, които са или неотличителни в своята цялост (червената колона) или отличителни в своята цялост (зелената колона).

Неотличителни	Отличителни
1.	
2.	
3.	

Трябва да се отбележи, че заявителят няма да получи изключителни права върху описателни/неотличителни думи, когато фигуративният елемент придава отличителността на марката като цяло. Обхватът на закрилата е ограничен до цялостната композиция на марката. Относно последствията за обхвата на закрила, в случаите когато дадена марка се състои от неотличителни/слаби елементи, вж. CP 5 — Принципи на общата практика. Относителни основания — вероятност за объркване (влияние на неотличителни/слаби елементи).

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_bg.pdf

3. ПРИЛАГАНЕ

Аналогично на процедурата във връзка с предишните общи практики, настоящата обща практика ще влезе в сила в срок до 3 месеца от датата на публикуване на настоящото общо съобщение.

Допълнителна информация относно прилагането на настоящата обща практика е дадена в таблицата по-долу.

Прилагащите ведомства могат да публикуват допълнителна информация на своите уебсайтове.

Към момента на изготвяне на настоящия документ следните ведомства са заявили готовност да прилагат общата практика: AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHIM, PT, RO, SE, SI, SK и UK.

Следните ведомства от ЕС подкрепят общата практика, но няма да я прилагат в настоящия момент: FI, IT и PL.

3.1 ПРИЛАГАЩИ СЛУЖБИ

СПИСЪК НА ПРИЛАГАЩИТЕ ВЕДОМСТВА, ДАТА НА ПРИЛАГАНЕ И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Обобщена информация за прилагането на общата практика

Служба	Дата на прилагане	Общата практика ще се прилага по отношение на:				
		<u>Заявки,</u> висящи към датата на прилагане	<u>Заявки,</u> подадени след датата на прилагане	<u>Процедури за</u> <u>заличаване,</u> висящи към датата на прилагане	<u>Процедури за</u> <u>заличаване,</u> инициирани след датата на прилагане	<u>Искания за</u> заличаване на марки, разгледани съгласно настоящата обща практика
AT	02.01.2016 г.		X			
BG	02.01.2016 г.	X	X	X	X	X
BOIP	02.10.2015 г.	X	X	N/A	N/A	N/A
CY	02.10.2015 г.		X		X	X
CZ	02.01.2016 г.		X			X
DE	02.10.2015 г.	X	X			X
DK	01.01.2016 г.		X			X
EE	01.01.2016 г.		X	N/A	N/A	N/A
ES	02.01.2016 г.		X	N/A	N/A	N/A
FR	02.10.2015 г.	X	X	N/A	N/A	N/A
GR	02.10.2015 г.		X			X
HR	01.01.2016 г.	X	X		X	

HU	01.12.2015 г.		X		X	
IE	02.01.2016 г.		X			X
LT	01.01.2016 г.		X	N/A	N/A	N/A
LV	02.01.2016 г.		X			X
MT	02.10.2015 г.	X	X	N/A	N/A	N/A
NO	02.10.2015 г.	X	X	X	X	X
OHIM	02.01.2016 г.	X	X	X	X	X
PT	03.10.2015 г.	X	X	N/A	N/A	N/A
RO	02.01.2016 г.	X	X	N/A	N/A	N/A
SE	02.10.2015 г.	X	X	N/A	N/A	N/A
SI	02.01.2016 г.		X	N/A	N/A	N/A
SK	01.12.2015 г.	X	X	X	X	X
UK	02.10.2015 г.		X		X	

N/A: БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРИНЦИПИ НА ОБЩАТА ПРАКТИКА

Сближаване на практиките

Принципи на общата практика

Програма за сближаване

**CP 3. Отличителност — комбинирани марки,
съдържащи описателни/неотличителни думи**

Съдържание

1.	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА	13
2.	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА	14
3.	ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ	15
4.	ОБХВАТ НА ПРОЕКТА.....	15
5.	ОБЩАТА ПРАКТИКА.....	17
5.1.	Описателни/неотличителни думи	17
5.2.	Какви са праговете по отношение на фигуративните елементи за успешно преминаване на експертизата за абсолютни основания?	19
A.	По отношение на словните елементи на марката.....	20
A.1.	Шрифт	20
A.2.	Съчетание с цвят.....	23
A.3.	Съчетание с препинателни знаци и други символи.....	25
A.4.	Разположение на словните елементи (вертикално, обърнато наобратно и т.н.).....	26
B.	По отношение на фигуративните елементи на марката.....	27
B.1.	Използване на прости геометрични форми	27
B.2.	Разположение и съотношение(големина) на фигуративния елемент спрямо словния елемент.....	29
B.3.	Фигуративен елемент, който е изображение на стоките и/или услугите или има пряка връзка с тях.....	30
B.4.	Фигуративен елемент, който се използва обичайно в търговията във връзка със стоките и/или услугите, за които е подадена заявката	35
C.	Как се отразява на отличителността съчетаването на изброените по-горе критерии ?.....	36

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

Въпреки че през последните години дейността в областта на марките и дизайните нарасна в световен мащаб, усилията за постигане на сближаване в методите на работа на ведомствата в целия свят доведоха само до скромни резултати. В Европа все още са нужни много усилия за изглаждане на различията между националните ведомства за интелектуална собственост в ЕС. В стратегическия план на ОНІМ това се определя като едно от основните предизвикателства за преодоляване.

С оглед на тази цел през юни 2011 г. беше създадена Програмата за сближаване на практиките. Тя отразява общата решимост на националните ведомства, Ведомството на Бенелюкс за интелектуална собственост (BOIP), ОНІМ и потребителите да поставят началото на нова ера сред ведомствата за интелектуална собственост в ЕС чрез постепенно създаване на оперативно съвместима Европейска мрежа за сътрудничество, която да допринася за по-стабилна среда за интелектуалната собственост в Европа.

Визията на тази програма е *„да установи яснота, правна сигурност, качество и използваемост както за заявителите, така и за ведомствата“*. Тази цел ще бъде постигната чрез съвместна работа за хармонизиране на практиките и ще осигури значителни ползи както за потребителите, така и за ведомствата за интелектуална собственост.

На първия етап от Програмата за сближаване беше предприета реализацията на следните пет проекта:

- **CP 1. Хармонизиране на Класификацията;**
- **CP 2. Сближаване на заглавията на класовете;**
- **CP 3. Отличителност — комбинирани марки, съдържащи описателни/неотличителни думи;**
- **CP 4. Обхват на закрилата на черно-белите марки;**
- **CP 5. Относителни основания — вероятност за объркване (влияние на неотличителни/слаби елементи).**

Настоящият документ е посветен на новата обща практика по третия проект за сближаване: **CP 3. Отличителност — комбинирани марки, съдържащи описателни/неотличителни думи.**

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Към момента на стартиране на работата по проекта имаше значителни **различия** между ведомствата за интелектуална собственост в ЕС по отношение на оценката на комбинираните марки, съдържащи фигуративни елементи и чисто описателни/неотличителни словни елементи. Тези различни практики и тълкувания водеха до различни резултати, което засягаше правната сигурност и предвидимостта в случаите, когато фигуративните елементи придават на марката достатъчна отличителност, в резултат на което тя преминава успешно експертизата за абсолютни основания.

С оглед на тази ситуация ведомствата осъзнаха необходимостта от хармонизиране и прецениха, че наличието на единна практика ще бъде от полза както за потребителите, така и за самите тях.

Целта на проекта е **сближаване на подхода в случаите, когато комбинирана марка, съдържаща чисто описателни/неотличителни думи, преминава успешно експертизата за абсолютни основания, тъй като фигуративният елемент ѝ придава отличителен характер в достатъчна степен.**

В рамките на този проект трябва да се определят четири ключови резултата, всеки от които е свързан с различен проблем:

- 1) **обща практика, включително общ подход**, която да бъде описана в документ, преведен на всички езици на ЕС;
- 2) **обща комуникационна стратегия** за тази практика;
- 3) **план за действие за прилагане** на общата практика;
- 4) **анализ на необходимостта от преодоляване на предишната практика.**

Настоящият документ е първият от изброените четири резултата.

Резултатите от проекта ще бъдат разработени и одобрени от участващите ведомства за интелектуална собственост, като се вземат предвид становищата на потребителските асоциации.

Първата среща на Работната група се проведе през февруари 2012 г. в Аликанте, с цел да се определят общите насоки за действие, обхватът на проекта и неговата методология. Следващите срещи се проведоха през октомври 2012 г., юни и октомври 2013 г., февруари, април, юни и декември 2014 г. и февруари 2015 г. На тези срещи целите на проекта бяха обстойно обсъдени от Работната група по пакета, натоварена с разработване на общата практика, и бе постигнато съгласие относно принципите на общата практика.

3. ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Настоящият документ представлява препоръка за ведомствата за интелектуална собственост, потребителските асоциации, заявителите и представителите относно общата практика за определяне на случаите, в които комбинирана марка, съдържаща чисто описателни/неотличителни думи, преминава успешно експертизата за абсолютни основания, тъй като фигуративният елемент придава на марката като цяло достатъчно отличителен характер. Той ще бъде общодостъпен и ще предоставя **ясно и изчерпателно разяснение на принципите, на които се основава общата практика.** Тези принципи ще бъдат с общо приложение и се предвижда да обхванат мнозинството от случаите. Отличителността трябва да се оценява индивидуално във всеки отделен случай, като общите принципи ще изпълняват функцията на насоки, за да се гарантира, че различните ведомства ще достигат до сходно и предвидимо заключение, когато разглеждат едни и същи основания.

4. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Както е посочено в решението на Съда по дело Libertel (C-104/01, точки 48—50):

„Съгласно установената съдебна практика правата върху марки са неотделим елемент от системата на ненарушена конкуренция, която Договорът за ЕО си поставя за цел да установи и поддържа.

Освен това, в съответствие с член 5, параграф 1 от Директивата марката предоставя на притежателя си изключително право по отношение на определени стоки и услуги, което му позволява да използва монополно за неограничен период знака, регистриран като марка.

*Възможността за регистриране на марка може да бъде **ограничена** до основания, свързани с **обществения интерес**.*“

В член 3, параграф 1, букви б) и в)¹ от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките („Директивата“) се посочва, че **марки, които са лишени от отличителен характер, и описателни марки**, т.е. марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които могат да послужат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето на производство на стоките или предоставяне на услугите, или на други характеристики на стоките или услугите, **не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, подлежат на заличаване**.

Отделните основания за отказ трябва да се тълкуват с оглед на **обществения интерес**, който стои в основата на всяко от тях (вж. решенията по обединени дела *Henkel* (C-456/01 Р и C-457/01 Р, точки 45—46) и по дело *SAT.1* (C-329/02 Р, точка 25).

В обществен интерес е да не се допусне регистрацията на марка, която е неспособна да отличи стоките и/или услугите, за които се иска регистрацията, от тези на други предприятия.

Обхватът на проекта е, както следва:

*„Целта на този проект е да се достигне до обща практика в случаите, когато **комбинирана марка, съдържаща чисто описателни/неотличителни думи**, преминава успешно експертизата за **абсолютни основания**, тъй като **фигуративният елемент придава достатъчно отличителен характер**.*“

Следните аспекти попадат извън обхвата на проекта:

- *езикови въпроси: за целите на проекта следва да се приеме, че словните елементи са напълно описателни/неотличителни на съответния език;*
- *тълкуване на дисклайм;*

¹ Всяко позоваване на членове на Директивата може да се тълкува като позоваване на съответните членове на Регламент (ЕС) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността.

- *използване на марката (включително придобита отличителност и начин на реално използване на марката в търговията).*

За да се определи дали посредством фигуративните елементи в марката е достигнат прагът на отличителност, се вземат предвид следните критерии:

- по отношение на **словните** елементи на марката:
 - шрифт;
 - съчетание с цвят;
 - съчетание с препинателни знаци и други символи;
 - разположение на словните елементи (вертикално, обърнато наобратно и т.н.).
- по отношение на **фигуративните** елементи на марката:
 - използване на прости геометрични форми;
 - разположение и съотношение (големина) на фигуративния елемент спрямо словния елемент;
 - дали фигуративният елемент е изображение на стоките и/или услугите, или има пряка връзка с тях;
 - дали фигуративният елемент се използва обичайно в търговската дейност във връзка със стоките и/или услугите, за които е подадена заявката.
- по отношение **както** на словните, така и на фигуративните елементи в марката:
 - как влияе на отличителността съчетаването на критериите?

5. ОБЩАТА ПРАКТИКА

5.1. *Описателни/неотличителни думи*

За целите на проекта словните елементи се считат за напълно описателни/неотличителни, тъй като основната цел е да се сближи подходът относно случаите, в които добавянето на фигуративен елемент придава на марката като цяло отличителност, благодарение на което тя може да изпълнява основната си функция и да премине успешно експертизата за абсолютни основания.

Съгласно установената съдебна практика, за да притежава една марка **отличителен характер** по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Директивата, тя трябва да е способна да изпълнява **основната си функция**, а именно да служи като **гаранция за**

търговския произход на защитените с марката стоки и/или услуги **за потребителя**, като му позволява да отличи без вероятност за объркване **тези стоки и/или услуги от такива с друг произход**, за да може въз основа на това да ги използва повторно, ако опитът му е положителен, или да ги избягва, ако опитът му е отрицателен (вж. решенията по дело *Canon* (C-39/97, точка 28) и дело *LITE* (T-79/00, точка 26)).

Според мнението на Съда неразривно свързано със способността на дадена марка **да изпълнява основната си функция**, е обстоятелството, че общият интерес, на който се основава разпоредбата на член 3, параграф 1, буква в) от Директивата, е да се гарантира, че **описателните знаци или означения, свързани с характеристиките** на стоките и/или услугите, по отношение на които се иска регистрация, могат **да се използват свободно от всички** търговци, които предлагат такива стоки и/или услуги, с което не се допуска запазване на такива знаци и означения, чрез регистрацията им като марки само за едно предприятие (вж. решенията по дела *Philips*, (C-299/99, точка 30), *SAT.1* (C-329/02 P, точка 30), обединени дела *Alfred Strigl* (C-90/11 и C-91/11 P, точка 31), *Linde* (C-53/01, точка 73), *Libertel* (C-104/01, точка 52), *Koninklijke KPN Nederland NV* (C-363/99, точка 54) и обединени дела *Windsurf Chiemsee* (C-108/97 и C-109/97, точка 25)).

Отличителността трябва да се оценява, първо, по отношение на стоките и/или услугите, за които се иска регистрация, и, второ, с оглед на възприятията на релевантните потребители (вж. решенията по делата *Linde* (C-53/01 P, точка 41), *Koninklijke KPN Nederland NV* (C-363/99, точка 34), обединени дела *Procter & Gamble* (C-468/01 P—C-472/01 P, точка 33)).

Макар че всяко от изброените в член 3, параграф 1 основания за отказ е независимо от останалите и следва да се разглежда отделно, е налице очевидно **припокриване** на обхвата на всяко от основанията за отказ, предвидени в член 3, параграф 1, букви б) и в) (вж. решенията по обединени дела *Alfred Strigl* (C-90/11 и C-91/11, точка 20), дело *Linde* (C-53/01 P, точка 67), дело *Koninklijke KPN Nederland NV* (C-363/99, точка 85) и дело *SAT.1* (C-392/02 P, точка 25)).

Съгласно установената съдебна практика знак, който е **описателен** по отношение на характеристиките на стоките и/или услугите по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директивата, е **лишен от отличителен характер** по отношение на тези стоки и/или услуги по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Директивата. **Въпреки горното дадена марка може да бъде лишена от отличителен характер по отношение на стоките и/или услугите на основания, които са различни от факта, че тя е описателна** (вж. решенията по дела *Biomild* (C-265/00, точка 19), *Koninklijke KPN Nederland NV* (C-363/99, точка 86) и *Agencja Wydawnicza Technopol / OHIM* (C-51/10 P, точка 33)).

Следователно описателните марки са винаги лишени от отличителен характер, макар че една марка може да е лишена от отличителност на основания, различни от нейния описателен характер.

5.2. Какви са праговете по отношение на фигуративните елементи за успешно преминаване на експертизата за абсолютни основания?

Въпреки че дадена комбинирана марка съдържа чисто описателни/неотличителни думи, тя може да премине успешно проверката за абсолютни основания, ако съдържа други елементи, които ѝ придават отличителност като цяло².

Отличителността на марка, която съдържа описателни/неотличителни словни елементи, обаче, не може да се основава на фигуративни елементи, които са лишени от отличителен характер сами по себе си или са пренебрежимо малки по размер, освен ако полученото съчетание е отличително в своята цялост.

Този принцип е потвърден от Съда на ЕС в решението му по дело *BioID* (C-37/03 P). В това свое решение Съдът посочва, че е възможно графичните елементи на марката „да не

² Относно последствията за обхвата на закрилата в случаите, когато дадена марка се състои от неотличителни/слаби елементи, вж. „Принципи на общата практика“ в СР 5 — Относителни основания — вероятност за объркване (влияние на неотличителни/слаби елементи).

<https://oami.europa.eu/tunnel->

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_bg.pdf

помагат на съответните потребители да отличат без вероятност за объркване продуктите или услугите, обхванати от заявката за регистрация на марка, от други продукти или услуги, които имат друг произход“, и следователно „тези графични елементи не са способни да изпълняват основната функция на марката по отношение на съответните стоки и услуги“ (точка 72). В този конкретен случай „фигуративните и графичните елементи са толкова малки по размер, че не придават на марката, за която е подадена заявка за регистрация, като цяло отличителен характер. Тези елементи не притежават характеристики, отнасящи се до креативността или начина, по който те са съчетани, позволяващи на марката да изпълнява основната си функция по отношение на стоките и услугите, които са предмет на заявката за регистрация на марка“ (точка 74).

За определяне на отличителния характер, дължащ се на фигуративните елементи, съдържащи се в знака, са приети следните критерии:

A. По отношение на словните елементи на марката.

A.1. Шрифт

- По принцип описателните/неотличителните словни елементи, представени с обикновен/стандартен или ръкописен шрифт, със или без типографски ефекти (удебелен или курсивен шрифт), не подлежат на регистрация.
- Когато в стандартните шрифтове са включени елементи на графичен дизайн, тези елементи трябва да имат достатъчно цялостно въздействие върху марката, за да бъде тя отличителна. Когато тези елементи са достатъчно отчетливи, за да отклонят вниманието на потребителя от описателното значение на словния елемент, или може да се очаква, че ще създадат трайно впечатление за марката, тя може да бъде регистрирана.

Примери

Неотличителни		
Обосновка	Знак	Стоки/услуги
Обикновени шрифтове със или без типографски ефекти (удебелен или курсивен шрифт)	Flavour and aroma Flavour and aroma <i>Flavour and aroma</i> Flavour and aroma Flavour and aroma FLAVOUR AND AROMA Flavour and aroma	Клас 30: Кафе.
Незначителни изменения на шрифта (например една дума с удебелен шрифт)	Flavour and aroma Flavour and aroma	Клас 30: Кафе.
Ръкописни и подобни на ръкописни шрифтове	<i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and Aroma</i> <i>Fresh Sardine</i> <i>Flavour and Aroma</i>	Клас 30: Кафе. Клас 30: Кафе. Клас 29: Сардини. Въз основа на решението по дело „Bollywood macht glücklich!“ (Bundespatentgericht 27 W (pat) 36/09). Клас 30: Кафе.

	<i>Fresh Sardine</i>	Клас 29: Сардини. Въз основа на решението по дело <i>Superleggera</i> (T-464/08, точки 33—34).
<i>Малки + главни букви</i>	FreshSARDINE	Клас 29: Сардини.
<i>Стандартен шрифт + курсив</i>	Freshsardine	Клас 29: Сардини.
<i>Главни букви в средата на думите, които не засягат смисъла на словния елемент</i>	FrEsh SaRdine	Клас 29: Сардини.
<i>Шрифт с определена особеност, който въпреки това е като цяло нормален</i>	Flavour and Aroma Fresh Sardine	Клас 30: Кафе. Клас 29: Сардини. Въз основа на делото „jogosonline“, португалска заявка за регистрация на марка № 406731, отхвърлена от INPI.

Отличителни		
Обосновка	Знак	Стоки/услуги
Ръкописен текст, който е стилизиран до такава степен, че е нечетлив, т.е. от него не може да се извлече описателен смисъл.		Клас 30: Кафе.
Шрифт, който е стилизиран до такава степен, че е възможно отделни букви да бъдат възприети по различни начини. * Съкращението „DIY“ означава „do-it-yourself“ (направи си сам) и се счита за неотличителен словен елемент по отношение на стоките, за които се иска закрила.		Клас 20: Комплекти от части, предназначени за вграждане в мебели.
Шрифт с графичен дизайн, разпознаването на някои букви е затруднено.		Клас 30: Кафе.

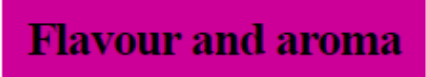
A.2. Съчетание с цвят

- Съгласно постановеното от Съда в неговото решение по дело Libertel (C-104/01) „следва да се има предвид, че макар цветовете да имат способност да предават определени внушения за идеи и да пораждат чувства, те не притежават присъща способност да предават конкретна информация, най-вече защото поради тяхната привлекателност са често срещани и широко използвани за целите на рекламата и

разпространението на стоки и услуги, без да предават конкретно послание“ (точка 40).

- В своето преюдициално заключение по дело Heidelberg (C-49/02) Съдът допълнително посочва, че „Освен в изключителни случаи цветовете първоначално нямат отличителен характер“ (точка 39).
- Простото „добавяне“ на един цвят към описателен/неотличителен словен елемент, независимо дали засяга шрифта или фона, не е достатъчно, за да придаде на марката отличителен характер.
- Използването на цветове в марките е обичайна практика в търговията и не би било възприето като знак за произход. Не трябва обаче да се изключва възможността конкретно съчетание на цветове, което е необичайно и може да бъде лесно запомнено от съответния потребител, да придаде на дадена марка отличителност.

Примери

Неотличителни		
Обосновка	Знак	Стоки/услуги
Добавяне на един цвят към обикновен/нормален шрифт (цветни букви).		Клас 30: Кафе.
Добавяне на един цвят към обикновен/нормален шрифт (цветен фон или рамка).		Клас 30: Кафе.
		Клас 30: Кафе.
Добавяне на един цвят към обикновен/нормален шрифт (цветен контур).		Клас 30: Кафе.

Добавяне на един цвят към обикновен/нормален шрифт (преливащ цвят).	FLAVOUR AND AROMA	Клас 30: Кафе.
В този пример използването на множество различни цветове за отделните букви може да направи впечатление на потребителя, но няма да му помогне по никакъв начин да отличи стоките и услугите на едно предприятие от тези на друго, тъй като конкретната подредба на цветовете не може да бъде нито възприета, нито запомнена от потребителите.	Flavour and aroma	Клас 30: Кафе.

А.3. Съчетание с препинателни знаци и други символи

- По принцип добавянето на препинателни знаци или други обичайно използвани в търговията символи не придава отличителен характер на знак, състоящ се от описателни/неотличителни думи.

Примери

Неотличителни		
Обосновка	Знак	Стоки/услуги
Добавянето на точка или знак за запазена марка не придава отличителен характер на знака.	FreshSardine.™	Клас 29: Сардини. Въз основа на решението по

		дело <i>BioID</i> (C-37/03) (вж. точки 72—74).
Добавянето на кавички не придава отличителен характер на знака.	“Flavour and aroma”	Клас 30: Кафе.

A.4. Разположение на словните елементи (вертикално, обърнато наобратно и т.н.)

- Начинът, по който са разположени словните елементи, може да придаде отличителен характер на знак тогава, когато влияе върху начина, по който потребителите възприемат значението на тези словни елементи. Казано по друг начин, подреждането трябва да е такова, че средният потребител да съсредоточава вниманието си върху него, вместо да възприема непосредствено описателното послание. По правило фактът, че словните елементи са подредени вертикално, преобърнати са наобратно или са на един, два или повече реда, не е достатъчен, за да придаде на знака необходимата за регистрация минимална степен на отличителен характер.

Примери

Неотличителни		
Обосновка	Знак	Стоки/услуги
Текст на два или повече реда, който се чете от ляво на дясно.	Flavour and Aroma	Клас 30: Кафе.
Целият текст е обърнат наобратно.	Flavour and Aroma	Клас 30: Кафе.

Целият текст е разположен вертикално.	Flavour and Aroma	Клас 30: Кафе.
---------------------------------------	-------------------	----------------

Отличителни		
Обосновка	Знак	Стоки/услуги
Текстът е представен по оригинален начин. Конкретната подредба може да повлияе върху възприемането на словните елементи от потребителя.		Клас 30: Кафе.

В. По отношение на фигуративните елементи на марката

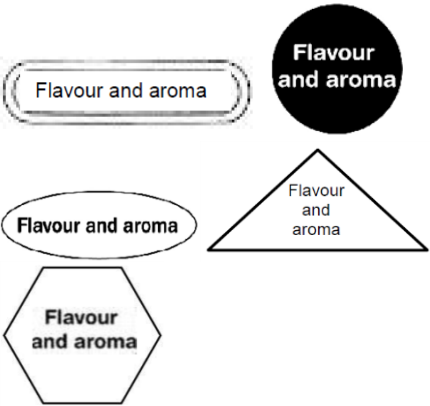
В.1. Използване на прости геометрични форми

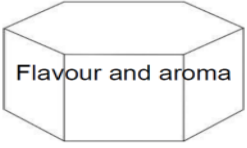
- Малко вероятно е описателни или неотличителни словни елементи, съчетани с прости геометрични форми като точки, линии, отсечки, окръжности, триъгълници, квадрати, правоъгълници, петоъгълници, шестоъгълници, трапеци и елипси³, да са приемливи за регистрация особено когато изброените по-горе форми са използвани като рамка или бордюр.

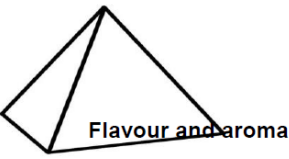
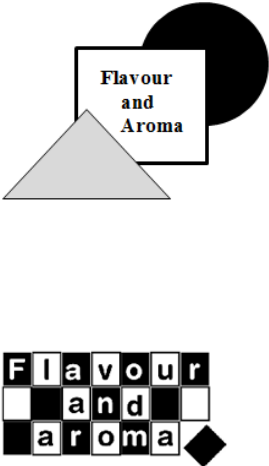
³ Изброяването на простите геометрични форми не е изчерпателно.

- Причината за това е, че геометричните форми, които подчертават, открояват или ограждат словен елемент, не променят достатъчно марката като цяло, за да я направят отличителна.
- От друга страна, геометричните форми могат да придадат отличителност на знак, когато тяхното изобразяване, взаимно разположение или съчетание с други елементи създава общо впечатление, което е достатъчно отличително.

Примери

Неотличителни		
Обосновка	Знак	Стоки/услуги
Примери за прости геометрични форми, използвани <u>като рамка или бордюръ</u> , които не се считат за приемливи.		Клас 30: Кафе.

Отличителни		
Обосновка	Знак	Стоки/услуги
Примери за конкретни конфигурации, съставени от неотличителни словни елементи и прости геометрични форми, които правят марката приемлива за регистрация в нейната цялост поради специфичния начин, по който думите се		Клас 30: Кафе.

припокриват с простите геометрични форми, както и поради сравнително големия размер на формите в сравнение с думите, в резултат на което формите не се възприемат само като подчертаващи, открояващи или ограждащи думите, а създават общо възприятие, което е достатъчно отличително. Подразбира се, че фигуративните елементи не са изображения на опаковки.		
Примери за конкретни съчетания на геометрични фигури и описателни думи, които придават отличителност на марката в нейната цялост.		Клас 30: Кафе.

В.2. Разположение и съотношение (големина) на фигуративния елемент спрямо словния елемент

- По принцип, когато фигуративен елемент, който е отличителен сам по себе си, се добави към описателен и/или неотличителен словен елемент, марката може да бъде регистрирана, ако поради своята големина и разположение фигуративният елемент е ясно разпознаваем в състава на знака.

Примери

Неотличителни		
Обосновка	Знак	Стоки/услуги
Червеният елемент върху буквата „i“ е трудно разпознаваем.		Клас 29: Сардини.
Фигуративният елемент е твърде малък и неразпознаваем.		Клас 30: Кафе.

Отличителни		
Обосновка	Знак	Стоки/услуги
Фигуративният елемент сам по себе си е отличителен и е достатъчно голям, за да може да бъде разпознат като елемент в състава на марката.		Клас 30: Кафе.

В.3. Фигуративен елемент, който е изображение на стоките и/или услугите или има пряка връзка с тях

Съгласно общото правило механичното съчетание на елементи, всеки от които описва характеристики на стоките и/или услугите, по отношение на които се търси регистрация, без съчетанието да представлява някаква необичайна разновидност, остава описателно и не може да бъде друго освен марка, състояща се изключително от знаци и означения, които могат да послужат в търговската дейност за обозначаване на характеристики на съответните стоки и/или услуги (вж. по аналогия решенията по дела Biomild (C-265/00, точка 39) и Color Edition (C408/08 P, точка 61).

Такова съчетание обаче може да не е описателно, стига да създава впечатление, което се различава достатъчно от това, създавано от механичното съчетаване на тези елементи и

резултатът от него е нещо повече от сбора на съставните му части (решение по дело Biomild (C-265/00, точка 40)).

- В някои случаи фигуративният елемент представлява изображение на заявените стоки и/или услуги. Принципно представянето се счита за описателно и/или за лишено от отличителен характер винаги, когато:
 - представлява реалистично изображение на стоките и/или услугите;
 - се състои от символ или стилизирано изображение на стоките и/или услугите, което не се отличава съществено от обичайното представяне на съответните стоки и/или услуги.

В други случаи фигуративният елемент може да не изобразява стоките и/или услугите, но да има пряка връзка с техни характеристики. В тези случаи знакът ще се счита за неотличителен освен ако е достатъчно стилизиран.

Примери

Марките в следните примери, създадени в резултат на съчетание на неотличителен/описателен фигуративен елемент и неотличителен/описателен словен елемент, не създават впечатление, което е нещо повече от сбора на съставните им части.

Независимо дали фигуративните и/или словните елементи се считат за описателни или неотличителни, резултатът е един и същи.

Неотличителни		
Обосновка	Знак	Стоки/услуги
Описателен фигуративен елемент + описателен словен елемент. <i>Фигуративният елемент представлява изображение на сардина, поради което е реалистично представяне на стоката. Нито шрифтът (обикновен/стандартен),</i>		Клас 29: Сардини.

нито разположението на словния елемент или общото разположение на елементите на марката, нито някой от другите елементи придава на марката необходимата минимална степен на отличителност.		
Описателен фигуративен елемент + неотличителен словен елемент. Фигуративният елемент представлява изображение на сардина, поради което е реалистично представяне на стоката. Нито шрифтът (обикновен/стандартен) нито разположението на словния елемент или общото разположение на елементите на марката, нито някой от другите елементи придава на марката необходимата минимална степен на отличителност.	 From the sea to your plate	Клас 29: Сардини.
Неотличителен фигуративен елемент + неотличителен словен елемент. Фигуративният елемент изобразява типична рибна консервна кутия, която обичайно се използва в търговията за опаковане на сардини и следователно се състои от символ или стилизирано изображение на стоките, което не се отличава съществено от обичайното им представяне. Нито шрифтът (обикновен/стандартен), нито разположението на словния елемент или общото разположение на елементите на марката, нито някой от другите елементи придава на марката	 From the sea to your plate	Клас 29: Сардини.

необходимата минимална степен на отличителност.		
Неотличителен фигуративен елемент + описателен словен елемент. Фигуративният елемент изобразява типична рибна консервна кутия, която обичайно се използва в търговията за опаковане на сардини и следователно се състои от символ или стилизирано изображение на стоките, което не се отличава съществено от обичайното им представяне. Нито шрифтът (обикновен/стандартен), нито разположението на словния елемент или общото разположение на елементите на марката, нито някой от другите елементи придава на марката необходимата минимална степен на отличителност.		Клас 29: Сардини.
В други случаи фигуративният елемент може да не представя стоките и/или услугите, но да има директна връзка с техни характеристики. Знакът не е достатъчно стилизиран.		Клас 37: Услуги за контрол на вредители.

Отличителни		
Обосновка	Знак	Стоки/услуги
ИЗключение: специално съчетание/композиция (обща отличителност на два описателни/неотличителни елемента, комбинирани заедно). Поради употребата на изображения на сардини за изписване на буквите „F“ и „i“ този знак създава впечатление, което се различава достатъчно от това, което създава простото съчетаване на неотличителни/описателни фигуративни и словни елементи и в резултат знакът е нещо повече от сбора на съставните си части.		Клас 29: Сардини.
Отличителен фигуративен елемент + описателен словен елемент. Фигуративният елемент представлява ходещ скелет на риба и следователно е символ или стилизирано представяне на стоките, което се отличава съществено от обичайното им представяне.		Клас 29: Сардини.
Фигуративният елемент има пряка връзка с характеристиките на услугите, но е достатъчно стилизиран.		Клас 37: Услуги за контрол на вредители.

В.4. Фигуративен елемент, който се използва обичайно в търговията във връзка със стоките и/или услугите, за които е подадена заявката

- По принцип фигуративните елементи, които се използват често или обичайно в търговската дейност във връзка със заявените стоки и/или услуги, не придават отличителен характер на марката като цяло.

Примери

Неотличителни		
Обосновка	Знак	Стоки/услуги
Заявената марка ще бъде възприета от релевантните потребители като ясна и пряка индикация за качество, а не като указание за произхода на стоките. Фигуративните елементи са лишени от впечатляващи, необичайни или оригинални елементи и ще бъдат възприети просто като обикновен етикет, който няма да бъде запомнен от средния потребител като отличителен.		Клас 30: Кафе.
Използването на цветни ценови етикети е обичайна практика в търговията с най-различни видове стоки и съчетанието им с описателни словни елементи не е достатъчно, за да се придаде отличителност на		Клас 29: Сардини. Въз основа на решението по дело <i>Best Buy</i> (T-122/01, точка 33).

марката.		
Ценовите етикети се използват обичайно в търговията с всякакви стоки.		Клас 30: Кафе.
„Везните на правосъдието“ се използват обичайно в търговската практика на пазара на юридически услуги.		Клас 45: Правни услуги

С. Как се отразява на отличителността съчетаването на изброените по-горе критерии ?

- По принцип съчетание на фигуративни и словни елементи, които, разгледани поотделно, се считат за лишени от отличителен характер, не може да има като резултат отличителна марка.
- Въпреки това, съчетание на такива елементи, разгледано като цяло, може да се възприеме като знак за произход с оглед на изобразяването и взаимното разположение на елементите, от които е съставен знакът. Това е така, когато съчетанието създава общо впечатление, което е достатъчно различно от описателното/неотличителното послание, предавано от словния елемент.

Следната таблица съдържа подбор от примери, всеки от които съдържа съчетание от отделните критерии, разгледани в предишните раздели на настоящия документ за обща практика. В червената колона са представени съчетания, които не могат да бъдат приети за отличителни, предвид тяхната неоригиналност и/или обичаен

характер. За разлика от тях съчетанията, представени в зелената колона, се приемат за отличителни.

Примери:

За да подлежи един знак на регистрация, той трябва да притежава минимална степен на отличителност. Следващите по-долу примери са степенувани с цел да онагледят този праг. Те са подредени от ляво на дясно, съдържат елементи с прогресивно нарастващо влияние върху отличителността на марките, като резултатът са марки, които са или неотличителни в своята цялост (червената колона), или отличителни в своята цялост (зелената колона)⁴.

⁴ Със знаците, съдържащи текста „Flavour and aroma“, се иска закрила на **кафе** в клас 30, а със знаците, съдържащи текста „Fresh sardine“, се иска закрила на **сардини** в клас 29.

Неотличителни	Отличителни
1. Flavour and aroma Flavour and Aroma Flavour and aroma Flavour and Aroma	F A R A O A FlavOur and ArOma
2. Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma	Flavour and Aroma Flavour and Aroma Flavour and Aroma
3. Fresh sardine Fresh sardine Fresh Sardine FRESH SARDINE	resh Sardine Fresh sardine FRESH SARDINE

Ред 1:

Първият пример от ляво на дясно съчетава обикновен/стандартен шрифт с дума с удебелен шрифт и определено разположение на словните елементи. В следващия пример добавянето на червен цвят може да увеличи степента на отличителност, но съчетанието (т.е. стандартен шрифт, разположение на словните елементи и цвят) все още не е достатъчно отличително, за да подлежи на регистрация като марка. В третия пример добавянето на няколко цвята увеличава малко степента на отличителност, но все още представянето и разположението на елементите не създава общо впечатление, което да е достатъчно различно от полученото чрез механично съчетаване на тези елементи. Освен това потребителите не могат да запомнят твърде много цветове и тяхната последователност. В четвъртия пример са съчетани стандартен шрифт, разположение/размер на словните елементи и два цвята, но и тук знакът е неотличителен.

Двата отличителни примера в дясната колона, разгледани в тяхната цялост, могат да бъдат възприети като знаци за произход въз основа на представянето, разположението и съчетаването на фигуративни елементи, при което се създава зрително впечатление, достатъчно различно от описателното/неотличително послание, предадено от словните елементи.

Ред 2:

Първите два примера от ляво на дясно в тази група съчетават прости геометрични форми, използвани като рамки (съответно правоъгълна и овална форма), и словни елементи с обикновен/стандартен шрифт. Следващият пример е словен елемент с обикновен/стандартен шрифт, съчетани с кръгла форма и цвят. Следва пример, който съчетава неравномерно разположение на словни елементи с обикновен/стандартен шрифт с наклонен правоъгълник и цвят. Нито един от тези примери не създава общо впечатление, което е достатъчно различно от полученото чрез механично съчетаване на тези елементи.

В дясната колона необичайни съчетания на форми, цветове и разположение на словните елементи създават зрително впечатление, което е достатъчно различно от описателното/неотличително послание, предадено от словните елементи. Това позволява марките, разгледани в тяхната цялост, да се възприема като знаци за произход с оглед на представянето им и разположението на елементите, от които са съставени.

Рѐд 3:

От ляво на дясно тази група примери започва с реалистично представяне на стоките, съчетано с два обикновени шрифта с приложени типографски ефекти. Следва добавяне на определено разположение на словните елементи и цвят, а в следващия пример е добавена геометрична форма. В последния пример е добавен леко стилизиран шрифт, който обаче е като цяло нормален. Нито един от тези примери не създава зрително впечатление, което да е достатъчно различно от описателното/неотличителното послание, предадено от словните елементи. В резултат тези марки няма да бъдат възприети като знаци за произход.

Що се отнася до примерите в дясната колона, представянето и разположението на елементите на марките, а по отношение на примера в крайно дясно — наличието на разпознаваем фигуративен елемент, който е отличителен сам по себе си, им придават необходимата минимална степен на отличителност.

www.tmdn.org

Сближаване



Office for Harmonization in the Internal Market
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu