

РЕШЕНИЕ НА СЪДА

18 юни 2002 година*

„Сближаване на законодателства – Марки – Директива 89/104/ЕИО – Член 3, параграфи 1 и 3; член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1, буква б) – Знаци, които могат да бъдат марки – Знаци, които се състоят изключително от формата на продукта”

По дело C-299/99

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда на основание член 234 ЕО от Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Обединено кралство) в производството, висящо пред този съд между

Koninklijke Philips Electronics NV

и

Remington Consumer Products Ltd

относно тълкуването на член 3, параграфи 1 и 3, член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ 1989 г. L 40, стр. 1),

СЪДЪТ,

в състав: г-н G. C. Rodríguez Iglesias, председател, г-н P. Jann, г-жа F. Macken (докладчик), г-жа N. Colneric и г-н S. von Bahr (председатели на състав), г-н C. Gulmann, г-н D. A. O. Edward, г-н A. La Pergola, г-н J.-P. Puissechet, г-н J. N. Cunha Rodrigues и г-н C. W. A. Timmermans, съдии,

генерален адвокат: г-н D. Ruiz-Jarabo Colomer,

секретар: г-жа D. Louterman-Hubeau, началник на отдел,

предвид писмените становища, представени:

- за Koninklijke Philips Electronics NV, от г-н H. Carr, QC, и г-н D. Anderson, QC, и от г-н W.A. Hoynг, професор, упълномощени първоначално от Eversheds Solicitors, а впоследствие от Allen & Overy, Solicitors,

- за Remington Consumer Products Ltd, от Lochners Technology Solicitors, Solicitors,

- за правителството на Обединеното кралство, от г-жа R. Magrill, качеството на представител, подпомагана от г-жа S. Moore, Barrister,

* Език на производството: английски.

- за френското правителство, от г-жа К. RispaI-Bellanger и г-жа А. Maitrepierre, в качеството на представители,

- за Комисията на Европейските общности, от г-жа К. Banks, в качеството на представител,

предвид доклада от съдебното заседание,

след като изслуша устните становища на Koninklijke Philips Electronics NV, за което се явяват г-н Н. Carr и г-н W. A. Hoynг; на Remington Consumer Products Ltd, за което се явяват г-н S. Thorley, QC, и г-н R. Wyand, QC; на правителството на Обединеното кралство, за което се явява г-жа R. Magrill, подпомагана от г-н D. Alexander, Barrister; и на Комисията, за която се явяват г-жа К. Banks, в съдебното заседание от 29 ноември 2000 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в заседанието от 23 януари 2001 г.,

постанови настоящото

Решение

1. С Определение от 5 май 1999 г., получено в Съда на 9 август 1999 г., Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Обединено кралство) поставя по силата на член 234 ЕО седем преюдициални въпроса относно тълкуването на член 3, параграфи 1 и 3, член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ 1989 г. L 40, стр. 1, наричана по-нататък „директивата“).

2. Тези въпроси възникват в рамките на спор между дружество Koninklijke Philips Electronics NV (наричано по-нататък „Philips“) и дружество Remington Consumer Products Ltd (наричано по-нататък „Remington“) относно иск за нарушение на марка, регистрирана от Philips по силата на прилагане на Trade Marks Act 1938 (Закона за марките от 1938 г.).

Правна уредба

Правна уредба на Общността

3. Целта на директивата е, както е посочено в съображение 1 от нейния преамбюл, е да бъдат сближени законите на държавите-членки с цел премахване на различия, които могат да възпрепятствуват свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги и да опорочат конкуренцията в общия пазар.

4. Независимо от това, според съображение 3 от преамбюла, директивата няма за цел да пристъпва към всеобхватно сближаване на законите за марките на държавите-членки.

5. Член 2, озаглавен „Знаци, от които може да се състои марката”, гласи :

„Марка може да се състои от всеки знак, който може да бъде представен графично, по-специално думи, включително лични имена, рисунки, букви, цифри, формата на стоката или на нейната опаковка, при условие че тези знаци могат да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.”

6. Член 3 от директивата, който изброява основанията за отказ или недействителност на регистрацията, гласи :

„1. Не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни:

а) знаци, които не могат да съставляват марка;

б) марки, които са лишени от отличителен характер;

в) 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;

г) марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които са станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика;

д) знаци, които се състоят изключително от:

— формата, която произтича от естеството на самите стоки, или

— формата на стоките, която е нужна за постигане на технически резултат, или

— формата, която придава на стоките значителна стойност;

(...)

3. Не се отказва регистрация на марка, а регистрираната марка не се обявява за недействителна в съответствие с параграф 1, буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката тя е придобила отличителен характер. Наред с това всяка държава-членка може да предвиди, че настоящата разпоредба се прилага и когато отличителният характер е придобит след датата на заявката за регистрация или след датата на регистрацията.

(...)”

7. Член 5, параграф 1, който е свързан с правата, предоставени от марката, гласи :

„Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.”

8. Член 6 от директивата, озаглавен „Ограничаване на действието на марката”, гласи :

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност:

а) собственото си име или адрес;

б) указания за вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на стоките или на предоставяне на услугите, или други характеристики на стоките или услугите;

в) марката, когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части;

при условие че то ги използва в съответствие с честната производствена или търговска практика.

(...)”

Национална правна уредба

9. Регистрацията на марки в Обединеното кралство се е уреждала от Trade Marks Act 1938. Този закон е отменен и заменен с Trade Marks Act 1994 (Закона за марките от 1994 г.), който прилага директивата и съдържа нови разпоредби, свързани с регистрираните марки.

10. По силата на Приложение 3 към Trade Marks Act 1994, марките, регистрирани по Trade Marks Act 1938 могат да се считат за пораждащи същия ефект, както ако са регистрирани по Trade Marks Act 1994.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

11. През 1966 г. Philips разработва нов тип електрическа самобръсначка с три въртящи се глави. През 1985 г. Philips подава искане за регистриране на марка, която се състои от графичното представяне на формата и конфигурацията на главата на такава самобръсначка, която включва три кръгли глави с въртящи се ножове, разположени във формата на равностранен триъгълник. Тази марка е регистрирана на основание на прилагането на Trade Marks Act 1938.

12. През 1995 г. Remington, конкурентно дружество, започва да произвежда и продава в Обединеното кралство самобръсначката „DT 55”, което е с три въртящи се глави, които образуват равностраничен триъгълник, оформен по подобен начин на използвания от Philips.

13. Вследствие на това Philips завежда дело срещу Remington за нарушение на неговата марка. Remington предявява насрещен иск за отмяна на марката, регистрирана от Philips.

14. High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Patents Court) (Обединено кралство), допуска насрещния иск и посатновява отмяна на регистрацията на марката на Philips на основание, че знакът, на който се позовава Philips, не може да отличи съответния продукт от този на други предприятия и е лишен от отличителен характер. High Court постановява още, че оспорваната марка се състои изключително от знак, който има за цел да укаже в предназначението на продукта, както и формата, която е необходима за постигане на технически резултат и която дава значителна стойност на продукта. Той добавя, че дори ако марката е действителна, тя няма да бъде нарушена.

15. Philips обжалва това решение на High Court пред Court of Appeal.

16. Тъй като страните повдигнат въпроси, свързани с тълкуването на директивата, Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) решава да спре производството и да постави на Съда следните въпроси:

„1) Съществува ли категория марки, която не е изключена от регистрация съгласно член 3, параграф 1, букви б), в) и г) и член 3, параграф 3 от Директива 89/104/ЕИО на Съвета (...), която въпреки това е изключена от регистрация по силата на член 3, параграф 1, буква а) от директивата (като марки, които не може да отличават продуктите на притежателя на марката от тези на други предприятия)?

2) Дали формата (или част от формата) на продукт (а именно, по отношение на който знакът е регистриран) може да осигури отличаване за целите на член 2, само ако тя съдържа някаква произволна добавка (която представлява украшение без функционална цел) към формата на изделието?

3) Когато търговец е единствен доставчик на определени продукти на пазара, дали широката употреба на знак, който се състои от формата (или част от формата) на тези продукти и който не включва никаква произволна добавка, която е достатъчна да придаде на знака отличителен характер за целите на член 3, параграф 3 при обстоятелства, при които, в резултат на тази употреба, значителна част от съответните търговци и общественост:

а) свързват формата с този търговец и с никое друго предприятие;

б) са убедени, при липса на твърдение за обратното, че продуктите с такава форма са с произход от този търговец?

4) а) Може ли ограничението, наложено с думите „които се състоят изключително от формата на продуктите, която е нужна за постигане на технически резултат”, изложено в член 3, параграф 1, буква д), второ тире, да бъде преодоляно с доказване на съществуването и на други форми, които позволяват постигането на същия технически резултат, или

б) формата не подлежи ли на регистрация по силата на това ограничение, ако се докаже, че основните характеристики на формата са свързани само с техническия резултат, или

в) прилага ли се някакъв друг критерий и, ако да, то какъв подходящ критерий се прилага за определяне на това, дали ограничението се прилага?

5) Член 3, параграф 1, буква в) от директивата се прилага към „марки, състоящи се *изключително* от знаци или означения, които могат да послужат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението ... на продуктите или услугите”. Член 6, параграф 1, буква б) се прилага към употреба от трета страна на „указания за вида, качеството, количеството, предназначението ... на продуктите или услугите”. По такъв начин думата „*изключително*” се съдържа в член 3, параграф 1, буква в), но липсва в член 6, параграф 1, буква б) от директивата. Дали при правилно тълкуване на директивата тази липса означава, че дори регистрацията на марка, която се състои от формата на продуктите, да е действителна, тя не се нарушава по силата на член 6, параграф 1, буква б) при следните обстоятелства:

а) оспорваната употреба на формата на продуктите е и ще бъде възприета като указание за вида продукти или за тяхното предназначение, и

б) значителна част от съответните търговци и общественост са убедени, че продукти с такава форма произхождат от притежателя на марката при липса на твърдение за обратното?

б) Дали изключителното право, предоставено от член 5, параграф 1 позволява на притежателя на марката да забранява на трети страни да използват идентични или подобни знаци, когато тази употреба не указва произхода, или е ограничена само до забраната за употреба, която изцяло или отчасти указва произхода?

7) Дали употребата на форма на продукти, за която се твърди, че е нарушение, което е считано и ще бъде считано за указание за вида продукти или за тяхното предназначение, независимо че указва произхода, ако значителна част от съответните търговци и общественост са убедени, при липса на обратното твърдение, че продуктите с форма, за която се твърди, че е нарушение, произхождат от притежателя на марката?”

17. С искова молба, получена в секретариата на Съда на 25 април 2001 г., Philips иска възобновяване на устната процедура, която е приключила на 23 януари 2001 г. след представянето на заключението на генералния адвокат, и/или съединяването на настоящото дело с дело Linde AG, C-53/01, с дело Winward Industries, C-54/01, и с дело Rado, C-55/01, по които исканията за преюдициално решение, отнесени от Bundesgerichtshof (Германия), са получени в секретариата на Съда на 8 февруари 2001 г.

18. В подкрепа на своята молба, Philips твърди, че преди да се отговори на преpraщания съд, е разумно да се вземе предвид мнението на Bundesgerichtshof по посочените в предходната точка дела, които повдигат подобни въпроси, и по такъв начин се даде възможност на страните да изложат становища в тази връзка.

19. С писма от 8 и 16 май 2001 г. Remington оспорва посоченото по-горе искане за възобновяване и/или за съединяване на делата.

20. Съдът може по собствена инициатива, по предложение на генералния адвокат или по молба на страните да разпреди възобновяването на устната фаза на производството, съгласно член 61 от неговия Процедурен правилник, ако прецени, че не е достатъчно изяснено или че делото трябва да бъде разгледано на основа на довод който не е обсъден между страните (вж. Решение от 10 февруари 2000 г. по съединени дела Deutsche Post, C-270/97 и C-271/97, Recueil, стр. I-929, точка 30).

21. Съдът счита, че съединяването на настоящото дело с делата, посочени в точка 17 от настоящото решение, е неподходящо и че разполага с всички необходими елементи, за да отговори на въпросите, възникнали в главното производство.

22. Следователно исковата молба на Philips трябва да бъде отхвърлена.

По първия въпрос

23. С първия въпрос преpraщаният съд иска пита дали съществува категория марки, които не са изключени от регистрацията съгласно член 3, параграф 1, букви б) – г) и член 3, параграф 3 от директивата, но която независимо от това е изключена на основание, че такива марки не могат да осигурят отличие на продуктите на притежателя на марката от тези на други предприятия.

24. Според Philips, с този въпрос преpraщаният съд пита дали съществува специална категория марки, които, дори да имат отличителен характер *de facto*, не могат да бъдат отличени *de iure*. Philips твърди, че случаят не е такъв в светлината на доводите на Съда по негово Решение от 4 май 1999 г. по съединени дела Windsurfing Chiemsee, (C-108/97 и C-109/97, Recueil, стр. I-2779). При спазване на изключението в член 3, параграф 1, буква д) от директивата, ако формата е придобила отличителен характер в съответствие с член 3, параграф 3, основанията за отказ или недействителност, посочени в член 3, букви а) – г), не могат да се прилагат и формата не може да бъде считана за лишена от отличителен характер *de iure*.

25. Remington твърди, че съществува значителна разлика между знаци, които не отговарят на условието, предвидено в член 2 от директивата, тъй като те не могат да осигурят отличие на продуктите на едно предприятие от тези на друго предприятие, посочено в член 3, параграф 1, буква а) от същата директива, и знаците, които не отговарят на критериите, посочени в член 3, параграф 1, букви б) – г) от нея. Докато първите не могат изобщо да бъдат регистрирани, дори и при доказване на продължителна употреба, последните се регистрират, съгласно член 3, параграф 3, при доказване на отличителния характер, който произтича от такава употреба.

26. Правителството на Обединеното кралство твърди, че ако се докаже, че знакът, който на пръв поглед няма отличителен характер, е придобил отличителен характер,

такъв знак може *de facto* да осигури отличаване на продуктите на едно предприятие от тези на други предприятия по смисъла на член 2. В упоменатото по-горе Решение по дело *Windsurfing Chiemsee*, Съдът отбелязва, че директивата позволява регистрацията на чисто описателни думи, които *prima facie* не са в състояние да осигурят отличаване на продуктите или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия по смисъла на член 2, когато тези думи *de facto* са придобили отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 3 и съответно – вторично значение като марка.

27. Френското правителство твърди, че директивата сама по себе си не изключва от регистрацията определена категория марки. Член 3 от директивата може да доведе на индивидуална основа изключване на знаци от защитата, предоставяна от марка, но той не може да бъде тълкуван като изключващ от такава защита на категория знаци *per se*.

28. Комисията твърди, че марка, която е придобила отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 3 от директивата, не може да бъде изключена от регистрацията на основание на член 3, параграф 1, буква а) от нея на основание, че не може да осигури отличие на продуктите на притежателя на марката от тези на други предприятия.

Съображения на Съда

29. В тази връзка преди всичко следва да се припомни, че, както е посочено в съображение 10 от преамбюла на директивата, целта на защитата, предоставена от марката, е по-специално да гарантира функцията на марката като указание за произход.

30. Освен това, съгласно съдебната практика на Съда, основната функция на марката е да се гарантира идентичността на произхода на продукта или на услугата на потребителя или крайния ползвател, като позволява на същия, без възможност от объркване, да отличи продукта или услугата от други, които имат друг произход, а за да може марката да изпълни своята съществена роля в системата на ненарушена конкуренция, която Договорът цели да установи, тя трябва да дава гаранцията, че всички продукти или услуги от тази марка са с произход, са изработени или предоставени под контрола на единствено предприятие, което отговаря за тяхното качество (вж. по-специално Решение от 11 ноември 1997 г. по дело *Loendersloot*, C-349/95, Recueil, стр. I-6227, точки 22 и 24, и Решение от 29 септември 1998 г. по дело *Canon*, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 28).

31. Тази съществена функция на марката е видна и от текста и от структурата на различни разпоредби на директивата, свързани с основанията за отказ на регистрацията.

32. Първо, член 2 от директивата предвижда, че всички знаци могат да представляват марки, при условие че тези знаци могат да отличат продуктите или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

33. Второ, съгласно правилото, предвидено в член 3, параграф 1, букви б) – г) от директивата, отказва се регистрацията на марки, които са лишени напълно от отличителен характер, описателни марки и марки, които се състоят изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика, или се обявяват за недействителни, ако са регистрирани (упоменатото по-горе Решение по дело *Windsurfing Chiemsee*, точка 45).

34. На последно място, член 3, параграф 3 от директивата добавя съществена квалификация на правилото, предвидено в член 3, параграф 1, букви б) – г), тъй като предвижда, че с употребата знак може да придобие отличителен характер, който първоначално е липсвал, и по такъв начин да бъде регистриран като марка. Следователно именно със своята употреба знакът придобива отличителен характер, която е предпоставка за неговата регистрация (вж. упоменатото по-горе Решение по дело Windsurfing Chiemsee, точка 44).

35. Както Съдът отбелязва в точка 46 от упоменатото по-горе Решение по дело Windsurfing Chiemsee, тъй както отличителният характер е едно от общите условия, необходими за регистриране на марка по член 3, параграф 1, буква б), отличителният характер, придобит с употребата, означава, че марката трябва да служи за идентифициране на продукта, за който е поискана регистрацията, като произведен от определено предприятие, и по такъв начин да осигури отличаване на този продукт от тези на другите предприятия.

36. Вярно е, че член 3, параграф 1, буква а) от директивата предвижда, че трябва да се откаже регистрацията на знаци, които не могат да представляват марка, или, ако те са регистрирани, да могат да бъдат обявени за недействителни.

37. Независимо от това, от текста на член 3, параграф 1, буква а) и от структурата на директивата е видно, че тази разпоредба цели по същество да изключи от регистрацията знаци, които по принцип не са в състояние да бъдат марки и по такъв начин не могат да бъдат представени графично и/или не могат да осигурят отличаване на продуктите или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

38. Следователно, член 3, параграф 1, буква а) от директивата, подобно на правилото, предвидено в член 3, параграф 1, букви б) – г), забранява регистрацията на знаци или указания, които не отговарят на едно от двете условия, наложени с член 2 от директивата, а именно, условието, което изисква тези знаци да могат да обезпечат отличаване на продуктите или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

39. Следователно не съществува категория марки, които имат отличителен характер поради своето естество или поради своята употреба, които не могат да осигурят отличие на продуктите или услугите по смисъла на член 2 от директивата.

40. В светлината на тези съображения, отговорът на първия въпрос трябва да бъде, че не съществува категория марки, които не са изключени от регистрацията от член 3, параграф 1, букви б) – г) и член 3, параграф 3 от директивата, които независимо от това са изключени от регистрацията от член 3, параграф 1, буква а) от нея на основание, че тези марки не могат да осигурят отличаване на продуктите на притежателя на марката от тези на други предприятия.

По втория въпрос

41. С втория въпрос препращащият съд пита дали формата на изделие (а именно, изделието, по отношение на което знакът е регистриран) може да осигури отличаване за целите на член 2 от директивата, само ако то съдържа произволна добавка, като например украшение без функционална цел.

42. В това отношение Philips твърди, че, ако противно на неговия довод, приведен по първия въпрос, съществува категория марки, за които може да се докаже, че са придобили отличителен характер, но независимо от това не могат да осигурят отличаване на продуктите, не е уместно да се използва критерият за произволна добавка, формулиран от преpraщания съд за установяване на това дали марките попадат в тази категория. Ако е необходимо да се създава специална категория марки, които не могат да осигурят отличаване на такива продукти, макар че на практика имат отличителен характер, Philips твърди, че алтернативният критерий трябва да бъде дали съответната марка представлява единственият практически начин за описание на съответните продукти.

43. Противно на това, Remington твърди, че ако формата на изделие не съдържа произволна добавка, тя се състои само от функционалната форма, която не е в състояние да осигури отличаване на продукти с тази форма от същите продукти на друго предприятие. Само произволната добавка може да послужи като указание за произход в такива случаи. Още повече, Remington твърди, че степента на описателност е важен фактор, така че колкото по-описателен е знакът, толкова по-малко отличителен ще бъде той. Съответно, напълно описателен знак не е в състояние да осигури отличаване на продуктите и наличието на произволна добавка е необходимо, за да може знакът да придобие отличителен характер.

44. В това отношение правителството на Обединеното кралство твърди, че не е от полза да се разглежда, дали знак, който се състои от форма, съдържа някаква произволна добавка или украшение, като начин за определяне на това, дали той може да осигури отличаване за целите на член 2 от директивата.

45. Според френското правителство, нищо в разпоредбите на членове 2 и 3 от директивата не дава основание да се предполага, че формата на изделие може да осигури отличаване на това изделие от тези на другите предприятия, само ако съдържа някаква произволна добавка, която представлява украшение без функционална цел.

46. В светлината на своето становище по първия въпрос, Комисията предлага да не отговаря на втория въпрос. Във всеки случай, тя отбелязва, че членове 2 и 3, параграф 1, буква а) от директивата не представляват отделно основание за отказ на регистрация на знак, свързано с липсата на отличителен характер.

Съображения на Съда

47. Първо, член 2 от директивата разкрива, че марката има отличителен характер, ако служи за отличаването според произхода на продукти или услуги, по отношение на които е поискана регистрация. Както е видно от точка 30 от настоящото решение, достатъчно е марката да позволява на съответната общественост да отличава продукта или услугата от тези, които имат друг търговски произход, и да направи заключение, че всички продукти или услуги от тази марка са произведени, пуснати на пазара или предоставени под контрола на притежателя на марката, който носи отговорност за тяхното качество.

48. Второ, член 2 от директивата не прави разлика между отделните категории марки. По такъв начин, критериите за преценка на отличителния характер на триизмерни

марки, като разглежданата по основното производство, не се различават от тези, които се прилагат към другите категории марки.

49. По-специално, директивата по никакъв начин не изисква формата на изделие, по отношение на което знакът е регистриран, да включва някаква произволна добавка. Съгласно член 2 от директивата, въпросната форма трябва просто да може да обезпечи отличието на продукта на притежателя на марката от тези на други предприятия, като по такъв начин да изпълни своята основна цел за гарантиране на произхода на продукта.

50. В светлината на посочените по-горе съображения, отговорът на втория въпрос трябва да бъде, че за да може да отличава изделие за целите на член 2 от директивата, формата на изделието, по отношение на което знакът е регистриран, не изисква никаква произволна добавка, като например украшение без функционална цел.

По третия въпрос

51. С третия въпрос препращащият съд по същество пита дали, когато търговец е единствен доставчик на определен вид продукти на пазара, продължителната употреба на знак, който се състои от формата на тези продукти, е достатъчен да даде отличителен характер на знака за целите на член 3, параграф 3 от директивата, при положение че в резултат на тази употреба значителна част от заинтересованите лица свързва формата с този търговец, а не с друго предприятие, или е убедена, при липса на обратното твърдение, че продуктите с тази форма произхождат от същия търговец.

52. Според Philips, критерият в член 3, параграф 3 е изпълнен, когато в резултат на продължителна употреба на определена форма, съответните търговци и общественост вярват, че продукти с такава форма произхождат от определено предприятие. Освен това Philips твърди, че наличието на *de facto* дълготраен монопол на продукти със съответната форма представлява важно доказателство, което подкрепя придобиването на отличителност. Ако търговец желае да обоснове искане за регистрация върху отличителния характер, придобит с употребата, наличието на монопол *de facto* е почти необходимо условие за такава регистрация.

53. Remington твърди, че в случай с форма, която състои само от функционални елементи, се изискват убедителни доказателства, че самата форма е използвана и като указание за произход, за да може тя да придаде на формата вторично значение за обосноваване на регистрацията. Когато е налице монополен доставчик на продукти, трябва да се обърне особено внимание на приноса на фактическия анализ за решаването на релевантните въпроси.

54. Правителството на Обединеното кралство счита, че всяка форма, на която е отказана регистрация по силата на член 3, параграф 1, буква д) от директивата, не може да бъде защитена по силата на член 3, параграф 3, тъй като последната разпоредба се прилага само спрямо знаци, които в противен случай ще бъдат обявени за недействителни съгласно член 3, параграф 1, букви б) – г), но не и тези, които попадат в обхвата на член 3, параграф 1, буква д). Ако обаче се предположи, че формата не е получила отказ за регистрация по силата на последната разпоредба, правителството на Обединеното кралство твърди, че изискванията на член 3, параграф 3 не са изпълнени,

когато идентифицирането на марката от обществеността не се дължи на марката, а на монопола на доставката на продуктите.

55. Френското правителство твърди, че на третия въпрос трябва да се отговори утвърдително. Отличителният характер, който се изисква от член 3, параграф 3 от директивата, може да бъде напълно да се изразява във факта, че в резултат на употреба, значителна част от съответните търговци и общественост свързва формата на продуктите с даден търговец, а не с друго предприятие, и е убедена, че продукти с тази форма произхождат от същия търговец.

56. Според Комисията, когато отличителният характер е придобит в условия на монопол или по друг начин, изискванията на член 3, параграф 3 са изпълнени, доколкото значителна част от съответната общественост е убедена, че продукти с тази форма произхождат от определено предприятие.

Съображения на Съда

57. В това отношение първо трябва да се отбележи, че ако на формата е отказана регистрация по силата на член 3, параграф 1, буква д), тълкуването на който е предмет на четвъртия въпрос, тя при никакви обстоятелства не може да бъде регистрирана по силата на член 3, параграф 3.

58. Независимо от това, член 3, параграф 3 от директивата предвижда, че марка, на която е отказана регистрация по силата на член 3, параграф 1, букви б), в) и г) може в резултат на нейната употреба да придобие отличителен характер, който тя първоначално не е имала, и по такъв начин може да бъде регистрирана като марка. Именно с употребата марката придобива отличителния характер, който е предпоставка за нейната регистрация.

59. Отличителният характер на марка, включително такъв, който е придобит с употребата, трябва да бъде оценяван във връзка със продуктите или услугите, по отношение на които е поискана регистрация.

60. Както е видно от точка 51 от упоменатото по-горе Решение по дело Windsurfing Chiemsee, при оценката на отличителния характер на марка, за която е поискана регистрация, могат да бъдат взети предвид следните фактори: пазарен дял на марката; интензивност, географска разпространеност и дълготрайност на употребата на марката; инвестираните от предприятието средства за промотиране на марката; частта заинтересовани лица, които благодарение на марката идентифицират продуктите като произведени от определено предприятие, както и становищата от търговските и промишлените палати или други търговски и професионални сдружения.

61. Съдът също постановява, че ако въз основа на тези фактори компетентният орган установи, че съответните заинтересовани лица, или поне значителна част от тях, идентифицират продуктите като произведени от определено предприятие благодарение на марката, той трябва във всеки случай да постанови, че изискването за регистриране на марката по член 3, параграф 3 от директивата е изпълнено (Windsurfing Chiemsee, точка 52).

62. Независимо от това, първо трябва да бъде посочено, че Съдът ясно уточнява, че обстоятелствата, при които изискването по член 3, параграф 3 от директивата могат да се считат за изпълнени, не могат да бъдат доказани само въз основа на позоваване на общи, абстрактни данни, като например определен процент (упоменатото по-горе Решение по дело *Windsurfing Chiemsee*, точка 52).

63. Второ, отличителният характер на знак, който се състои от форма на продукт, макар и придобит с неговата употреба, трябва да бъде оценяван въз основа на предполагаемите очаквания на средния потребител на въпросната категория продукти или услуги, който е сравнително добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив (в този смисъл, вж. Решение от 16 юли 1998 г. по дело *Gut Springenheide и Tusky*, C-210/96, Recueil, стр. I-4657, точка 31).

64. Последно, идентифицирането на продукта от заинтересованите лица като произведен от дадено предприятие трябва да бъде в резултат на употребата на марката като търговска марка, а по такъв начин – в резултат на нейния характер и нейното действие, които могат да осигурят отличаването на съответния продукт от тези на други предприятия.

65. С оглед на тези съображения, отговорът на третия въпрос трябва да бъде, че когато търговец е единствен доставчик на определени продукти на пазара, продължителната употреба на знак, който се състои от формата на тези продукти, може да бъде достатъчна за осигуряването на знака на отличителен характер за целите на член 3, параграф 3 от директивата, при положение че в резултат на тази употреба значителна част от заинтересованите лица свързва тази форма с този търговец, а не с друго предприятие, и е убедена, че продукти с тази форма произхождат от този търговец. Независимо от това, националният съд трябва да се увери, че обстоятелствата, при които изискването по тази разпоредба е изпълнено, са доказани въз основа на специфични и надеждни данни, че предполагаемите очаквания на средния потребител на въпросните продукти или услуги, който е сравнително добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив, са взети предвид и че идентифицирането на продукта от заинтересованите лица като произведен от дадено предприятие, е благодарение на употребата на марката като търговска марка.

По четвъртия въпрос

66. С четвъртия въпрос препращащият съд по същество пита дали член 3, параграф 1, буква д), второ тире от директивата трябва да бъде тълкуван като означаващо, че знак, който се състои изключително от формата на продукта, не подлежи на регистрация по силата на тази разпоредба, ако е установено, че съществените функционални елементи на формата са свързани само с техническия резултат. Той също пита дали основанието за отказ или недействителност, наложено с тази разпоредба, може да бъде преодоляно с установяването на съществуването на други форми, които позволяват постигането на същия технически резултат.

67. В това отношение *Philips* твърди, че целта на тази разпоредба на директивата е да се предотврати съществуването на монопол над определен технически резултат благодарение на защитата на марката. Независимо от това, регистрирането на марка, която се състои от форма, свързана с технически резултат, не налага неоснователни ограничения на промишлеността и иновациите, ако този технически резултат може да

бъде получен с други форми, които са на разположение на конкурентите. Според Philips, съществуват много алтернативи на въпросната марка, които могат да доведат до същия технически резултат по отношение на бръсненето при разходи, равностойни на тези за неговите продукти.

68. Според Remington, ясният смисъл на член 3, параграф 1, буква д) от директивата е, че форма, необходима за постигането на технически резултат, която изпълнява функция при постигането на този резултат, но не задължително единствената форма, която може да постигне тази функция, трябва да бъде изключена от регистрация. Тълкуването, предложено от Philips, дотолкова стеснява изключването, че то ще стане безполезно и ще изисква техническа оценка на алтернативни дизайни, което означава, че директивата не може да осигури защита на обществения интерес.

69. Правителството на Обединеното кралство твърди, че регистрацията трябва да бъде отказана, ако съществените елементи на формата, от която състои знакът, са свързани само с технически резултат.

70. Според френското правителство, целта на изключването, предвидено в член 3, параграф 1, буква д), второ тире, е да се предотврати защита на технически нововъведения, която е ограничена във времето, да бъде заобиколена с прибягването до правилата за търговските марки, чието действие е значително по-дълготрайно.

71. Френското правителство и правителството на Обединеното кралство считат, че основанието за отказ на регистрация по член 3, параграф 1, буква д), второ тире от директивата не може да бъде преодоляно с установяването на съществуването на други форми, които позволяват постигането на същия технически резултат.

72. С оглед на законодателната история на член 3, параграф 1, буква д), второ тире и на необходимостта изключенията да се тълкуват стеснително, Комисията заема становище, че съответният критерий е съществуването на алтернативни форми за постигане на желаните технически резултат.

Съображения на Съда

73. В това отношение първо трябва да се отбележи, че съгласно член 2 от директивата, по принцип марка може да се състои от всеки знак, който може да бъде представен графично и да отличава продуктите или услугите на едно предприятие от тези на другите предприятия.

74. Второ, трябва да се има предвид, че основанията за отказ за регистриране на знаците, които се състоят от формата на продукта, са посочени изрично в член 3, параграф 1, буква д) от директивата. По силата на тази разпоредба, знаци, които се състоят изключително от формата, която произтича от естеството на самите продукти, или от формата на продуктите, която е нужна за постигане на технически резултат, или от формата, която придава значителна стойност на продуктите, не могат да бъдат регистрирани или, ако са регистрирани, подлежат на обявяване за недействителни. Съгласно съображение 7 от преамбюла на директивата, тези основания за отказ са посочени изчерпателно.

75. Последно, марки, на които може да бъде отказана регистрацията на основанията, посочени в член 3, параграф 1, букви б) – г) могат по силата на член 3, параграф 3 да придобият отличителен характер с тяхната употреба. Независимо от това, знак на който е отказана регистрацията по член 3, параграф 1, буква д) от директивата не може никога да придобие отличителен характер за целите на член 3, параграф 3 с неговата употреба.

76. По такъв начин, член 3, параграф 1, буква д) се отнася до някои знаци, които сами по себе си не могат да съставляват марки и представлява предварителна пречка, която възпрепятства възможността за регистрацията на знак, който състои изключително от формата на продукт. Ако е налице който и да е от критериите, посочени в член 3, параграф 1, буква д), знак, който се състои изключително от формата на продукт или от графично представяне на тази форма, не може да бъде регистриран като марка.

77. Различните основания за отказ, посочени в член 3 от директивата трябва да бъдат тълкувани в светлината на обществения интерес, който е в основата на всяко от тях (в този смисъл, вж. упоменатото по-горе Решение по дело *Windsurfing Chiemsee*, точки 25 – 27).

78. Същността на основанията за отказ на регистрацията, предвидени в член 3, параграф 1, буква д), от директивата, се състои в предотвратяване марката да предостави на своя притежател монопол върху технически решения или функционални характеристики на продукт, който потребителят вероятно ще търси в продуктите на конкурентите. По такъв начин член 3, параграф 1, буква д) има за цел да предотврати разширяването на защитата, предоставяна от марката, извън знаци, които служат за отличаване на продукт или услуга от тези, предлагани от конкурентите, по начин който да възпрепятства конкурентите да предлагат свободно за продажба продукти, които предлагат същите технически решения или функционални характеристики в конкуренция с притежателя на марката.

79. Що се отнася, по-специално, до марки, които се състоят изключително от формата на продукт, необходима за постигането на технически резултат, посочени в член 3, параграф 1, буква д), второ тире от директивата, тази разпоредба има за цел да предотврати регистрирането на форми, чиито основни характеристики изпълняват техническа функция, като в резултат на това изключителността, присъща на марката, ще ограничи възможността на конкурентите да предоставят продукт, който включва такава функция или най-малко ще намали тяхната свобода на избор по отношение на техническото решение, което желаят да приемат като прибавят такава функция в техния продукт.

80. Тъй като член 3, параграф 1, буква д) от директивата има цел, която е от общ интерес, а именно, форма, чиито основни характеристики изпълняват техническа функция и които са избрани да изпълняват такава функция, да могат да бъдат използвани свободно от всички, тази разпоредба забранява такива знаци и указания да бъдат запазвани само за едно предприятие, като са регистрирани като марки (в този смисъл, вж. упоменатото по-горе Решение по дело *Windsurfing Chiemsee*, точка 25).

81. Що се отнася до въпроса, дали установяването на съществуването на други форми, които могат да постигнат същия технически резултат, може да преодолее основанията за отказ или недействителност в член 3, параграф 1, буква д), второ тире,

формулировката на тази разпоредба не съдържа нищо, което да позволи да се направи такъв извод.

82. С отказ на регистрация на такива знаци, член 3, параграф 1, буква д), второ тире от директивата отразява законната цел да не се позволява на лица да използват регистрация на марка за придобиване или запазване за постоянно на изключителни права, свързани с технически решения.

83. Когато съществените функционални характеристики на формата на продукт са свързани единствено с техническия резултат, член 3, параграф 1, буква д), второ тире забранява регистрацията на знак, който съдържа такава форма, дори ако този технически резултат може да бъде постигнат с други форми.

84. В светлината на тези съображения, отговорът на четвъртия въпрос трябва да бъде, че член 3, параграф 1, буква д), второ тире от директивата трябва да бъде тълкуван в смисъл, че знак, който се състои изключително от формата на продукт, не подлежи на регистрация по силата на тази разпоредба, ако е установено, че съществените функционални елементи на тази форма са свързани само с техническия резултат. Освен това, основанието за отказ или недействителност на регистрацията, наложено с тази разпоредба, не може да бъде преодоляно с установяването на съществуването на други форми, които позволяват постигането на същия технически резултат.

85. Препращащият съд уточнява, че не е необходимо да се отговаря на въпросите, свързани с нарушението, ако неговото тълкуване на член 3 бъде потвърдено от Съда на Европейските общности. Тъй като отговорът на четвъртия въпрос потвърждава това тълкуване, не е необходимо да се отговаря на петия, шестия и седмия въпрос.

По съдебните разноски

86. Разходите, направени от германското правителство и от правителството на Обединеното кралство, и от Комисията, които са представили становища пред Съда, не подлежат на възстановяване. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело има характер на инцидентен установителен иск в производството, висящо пред националния съд, последният следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения,

Съдът,

като се произнася по въпроса, поставен пред него от Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) с Определение от 5 май 1999 г., реши:

1. Не съществува категория марки, които не са изключени от регистрация от член 3, параграф 1, букви б) – г) и член 3, параграф 3 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките, които независимо от това са изключени от регистрация от член 3, параграф 1, буква а) от нея на основание, че тези марки не могат да осигурят отличаване на продуктите на притежателя на марката от тези на други предприятия.

2. За да може да отличава изделие за целите на член 2 от директивата, формата на изделието, по отношение на което знакът е регистриран, не изисква никаква произволна добавка, като например украшение без функционална цел.

3. Когато търговец е единствен доставчик на определени продукти на пазара, продължителната употреба на знак, който се състои от формата на тези продукти, може да бъде достатъчна за осигуряването на знака на отличителен характер за целите на член 3, параграф 3 от Директива 89/104, при положение че в резултат на тази употреба значителна част от заинтересованите лица свързва тази форма с този търговец, а не с друго предприятие, и е убедена, че продукти с тази форма произхождат от този търговец. Независимо от това, националният съд трябва да се увери, че обстоятелствата, при които изискването по тази разпоредба е изпълнено, са доказани въз основа на специфични и надеждни данни, че предполагаемите очаквания на средния потребител на въпросните продукти или услуги, който е сравнително добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив, са взети предвид и че идентифицирането на продукта от заинтересованите лица като произведен от дадено предприятие, е благодарение на употребата на марката като търговска марка.

4. Член 3, параграф 1, буква д), второ тире от Директива 89/104 трябва да бъде тълкуван в смисъл, че знак, който се състои изключително от формата на продукт, не подлежи на регистрация по силата на тази разпоредба, ако е установено, че съществените функционални елементи на тази форма са свързани само с техническия резултат. Освен това, основанието за отказ или недействителност на регистрацията, наложено с тази разпоредба, не може да бъде преодоляно с установяването на съществуването на други форми, които позволяват постигането на същия технически резултат.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 18 юни 2002 година.

Подписи