

## РЕШЕНИЕ НА СЪДА

6 май 2003 година\*

„Марки – Сближаване на законодателствата - Директива 89/104/ЕИО – Знаци, които могат да съставляват марка – Разграничителен характер – Цветът сам по себе си – Оранжев цвят”

По дело C-104/01

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда на основание член 234 ЕО, от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) в производството, висящо пред този съд между

**Libertel Groep BV**

и

**Benelux-Merkenbureau**

относно тълкуването на член 3 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 J.-P. Puissochet, председател на шести състав, изпълняващ длъжността председател, г-н M. Wathelet и г-н C. W. A. Timmermans, председатели на състав, г-н C. Gulmann, г-н D. A. O. Edward и г-н P. Jann, г-жа F. Macken, г-н S. von Bahr и г-н J. N. Cunha Rodrigues (докладчик), съдии,

генерален адвокат: г-н P. Léger,

секретар: г-жа M.-F. Contet, главен администратор,

като има предвид писмените становище, представени:

- за Libertel Groep BV, от адв. D. W. F. Verkade и адв. D. J. G. Visser, advocaten,

- за Benelux-Merkenbureau, от адв. C. J. J. C. van Nispen, advocaat,

- за нидерландското правителство, от г-жа H. G. Sevenster, в качеството на представител,

- за правителството на Обединеното кралство, от г-жа R. Magrill, в качеството на представител, подпомагана от г-н D. Alexander, barrister,

---

\* Език на производството: нидерландски.

- за Комисията на Европейските общности, от г-н N. B. Rasmussen и г-н Н. М. Н. Spreyart, в качеството на представители,

предвид доклада от съдебното заседание,

след като изслуша устните становища на Benelux-Merkenbureau, за който се явява адв. С. J. J. C. van Nispen, на нидерландското правителство, за което се явява г-жа J. van Bavel, в качеството на представител, на правителството на Обединеното кралство, за което се явява г-н М. Tappin, barrister, и на Комисията, за която се явява г-н Н. М. Н. Spreyart, на съдебното заседание от 30 април 2002 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат на съдебното заседание от 12 ноември 2002 г.,

постанови настоящото

### **Решение**

1. С Определение от 23 февруари 2001 г., постъпило в секретариата на Съда на 5 март 2001 г., Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) отправя на основание член 234 ЕО четири преюдициални въпроса относно тълкуването на член 3 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата относно марките (ОВ 1989 г., L 40, стр. 1, наричана по-нататък „директива“).

2. Тези въпроси са повдигнати в производството между дружеството Libertel Groep BV (наричано по-нататък „Libertel“) и Benelux-Merkenbureau (Ведомство за марките на Бенелюкс, наричано по-нататък „ВВМ“) поради отказа на последното да регистрира като марка оранжев цвят за продуктите и услугите в областта на телекомуникациите, както е поискано от Libertel.

### **Правна уредба**

Парижката конвенция

3. В международен план правото на марките се управлява от Конвенцията за защита на индустриалната собственост, подписана в Париж на 20 март 1883 г., ревизирана за последен път в Стокхолм на 14 юли 1967 г. (Сборник с договори на Обединените нации, № 11851, том 828, стр. 305 - 388, наричана по-нататък „Парижка конвенция“). Всички държави-членки са страни по тази конвенция.

4. Парижката конвенция предвижда в своя член 6, пето, буква В, точка 2, че може да се откаже регистрация на марките или да се обявят за невалидни, когато не притежават отличителен характер.

5. Член 6, пето, буква С, параграф 1 от Парижката конвенция уточнява:

„При преценката дали марката заслужава закрила, трябва да вземат предвид всички фактически обстоятелства, по-специално продължителността на използване на марката.“

## Правна уредба на Общността

6. Член 2 от директивата, озаглавен „Знаци, от които може да се състои марката”, предвижда:

„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.”

7. Член 3 от директивата, озаглавен „Основания за отказ или недействителност”, предвижда в параграфи 1 - 3:

„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, букви 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.”

8. Член 6 от директивата уточнява:

„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.

2. Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност по-ранно право, което важи само по отношение на конкретен район, доколкото това право е признато от законите на съответната държава-членка и в границите на територията, за която е признато.”

Еднообразният закон за марките на Бенелюкс

9. Кралство Белгия, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия са обединили своето правото относно марките в общ закон, Еднообразния закон за марките на Бенелюкс (Trb. 1962, 58). Този закон е изменен, считано от 1 януари 1996 г., с протокол от 2 декември 1992 г. за изменение на упоменатия закон (Trb. 1993, 12) с цел да се пренесе директивата в правния ред на трите държави-членки.

10. Член 6, второ от така изменения Еднообразен закон за марките на Бенелюкс (наричан по-нататък „LBM”) гласи:

„1. Ведомство за марките на Бенелюкс отказва регистрация по заявката, когато прецени, че:

а) заявеният знак не представлява марка по смисъла на член 1, по-специално поради липса на отличителен характер, както предвижда член 6, пето, буква В, точка 2, от Парижката конвенция;

б) заявката се отнася до марка, посочена в член 4, точки 1 и 2.

2. Отказът на регистрация трябва да се отнася до знака, който съставя марката, в неговата цялост. Той може да бъде ограничен до една или няколко от стоките, за които е предназначена марката.

3. Ведомството на Бенелюкс уведомява заявителя незабавно и в писмена форма за намерението си да откаже регистрацията изцяло или частично, посочва му основанията за това и му дава възможност да представи отговор в срок, определен с Правилника за прилагане.

4. Ако възражението на Ведомството на Бенелюкс срещу регистрацията не бъдат оттеглени в определения срок, регистрация по заявката се отказва изцяло или частично. Ведомството на Бенелюкс уведомява заявителя незабавно и в писмена форма, като посочва основанията за отказ и възможността за обжалване на това решение, посочено в член 6, трето.

5. Отказът за регистрация на заявката за всички стоки, или за част от тях, води до пълна или частична нищожност на заявката. Тази нищожност не произвежда действие преди да е изтекло времето за обжалване, посочено в член 6 трето, без да е повдигната жалба, или преди да е отхвърлена молбата за регистрация и това отхвърляне да не подлежи вече на обжалване.”

11. Член 6 трето от LVM предвижда:

„Заявителят може в рамките на два месеца след съобщението по член 6 второ, алинея 4, да подаде пред Cour d'Appel в Брюксел, Gerechtshof в Хага или Cour d'Appel в Люксембург иск с цел да получи съдебно нареждане за регистрация. Териториалната компетентност на съда се определя от адреса на ищеца, адреса на неговия пълномощник или пощенския адрес, посочен в заявката за регистрация.”

### **Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси**

12. Libertel е дружество със седалище в Нидерландия, чиято основна дейност се състои в предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги.

13. ВВМ е органът, компетентен в областта на марките за Кралство Белгия, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия. От 1 януари 1996 г. ВВМ е натоварен със задължението да разглежда заявките на марките в светлината на абсолютните мотиви за отказ.

14. На 27 август 1996 г. Libertel прави заявка в ВВМ за оранжев цвят като марка за някои продукти и телекомуникационни услуги, а именно за продукти от клас 9, оборудване за телекомуникации и за услуги от клас 35 - 38, телекомуникационни услуги, каквито са материалното, финансовото и техническото управление на средства за телекомуникацията.

15. Формулярът за заявка съдържа в графата, предназначена да представи марката, правоъгълник с оранжев цвят, а в графата, предназначена за описание на марката, е отбелязано „оранжево”, без да е определен какъвто и да е код на цвета.

16. С писмо от 21 февруари 1997 г. ВВМ информира Libertel, че временно отказва регистрацията на този знак. Той счита, че Libertel не е доказал, че заявеният знак, съставен единствено от оранжев цвят, е получил отличителен характер чрез употреба, тъй като този знак е абсолютно лишен от отличителен характер по смисъла на член 6, второ, параграф 1, буква а) от LVM.

17. Libertel се противопоставя на този временен отказ. ВВМ, счита няма основание да се преразгледа отказът и дава окончателен отказ с писмо от 10 септември 1997 г.

18. Съгласно член 6 трето от LBM, Libertel обжалва този отказ пред Gerechtshof te 's-Gravenhage (Нидерландия), който отхвърля обжалването с Решение от 4 юни 1998 г.

19. На 3 август 1998 г. Libertel подава касационна жалба пред Hoge Raad der Nederlanden.

20. По време на разглеждане на този спор от Hoge Raad, възникват въпроси относно правилното приложение на член 6 второ, параграф 1, буква а) от LBM и впоследствие също така относно тълкуването на член 3, параграф 1, буква б) от директивата. В резултат, с Определение от 23 февруари 2001 г., Hoge Raad отправя на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Възможно ли е обикновен специфичен цвят, възпроизвеждан като такъв или отбелязан чрез международен код, да представлява за някои продукти или услуги разграничителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от директивата?

2) В случай на положителен отговор на първия въпрос:

а) При какви обстоятелства можем да се приеме, че обикновен специфичен цвят има разграничителен характер в посочения по-горе смисъл?

б) Може ли фактът, че регистрацията се иска за голямо количество продукти или услуги или за един специфичен продукт или услуга, или специфична категория продукти или услуги да промени отговора на първия въпрос?

3) За да се прецени разграничителният характер, който определен цвят може да представлява като марка, необходимо ли е да се разгледа дали съществува общ интерес, който определя, че тази мярка остава на разположение на всички, както е в случая за знаците, които посочват географски произход?

4) За да се отговори на въпроса дали един заявен знак като марка притежава разграничителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от директивата, трябва ли Водството за марките на Бенелюкс да се ограничи с преценка на тази разграничителна способност в абстрактен план или трябва да вземе предвид всички конкретни обстоятелства в случая, включително употребата на този знак и начина, по който той е използван?”

### **По преюдициалните въпроси**

Първоначални доводи

21. Преюдициалните въпроси, които се отнасят до член 3 от директивата, целят да изяснят при какви обстоятелства цвят сам по себе си, без ограничение в пространството, може да има разграничителна характер за определени продукти или услуги.

22. Разглеждането на тези въпроси изисква предварително да се определи дали цвят сам по себе си може да представлява марка съгласно текста на член 2 от директивата.

23. За тази цел, един цвят трябва да изпълнява три условия. Първо, трябва да представлява знак. Второ, този знак трябва да може да бъде представен графично. Трето, този знак трябва да може да служи за разграничение на продуктите и услугите на едно предприятие от тези на друго предприятие.

24. Съветът на Европейския съюз и Комисията правят обща декларация, записана в протокола на Съвета за приемане на директивата, според която те „считат, че член 2 не изключва възможността за регистрация като марка на комбинация от цветове, или на един единствен цвят, при условие че такива знаци могат да разграничават продукти или услуги на едно предприятие от тези на друго предприятие” (Ю ОНМІ № 5/96, стр. 607).

25. Въпреки това подобна декларация не може да се смята като тълкуване на правна норма, когато в случая нейното съдържание не намира никакво отражение в текста на въпросната разпоредба и оттук нататък няма юридически характер (Решение от 26 февруари 1991 г. по дело Antonissen, C-292/89, Recueil, стр. I-745, точка 18, и Решение от 29 май 1997 г. по дело VAG Sverige, C-329/95, Recueil, стр. I-2675, точка 23). Съветът и Комисията, от друга страна, приемат, че това ограничение в преамбюла на декларацията, според което „изявленията на Съвета и Комисията, чийто текст следва, не са част от законодателния текст и не предопределят тълкуването на последния от страна на Съда на европейските общности”.

26. Следователно Съдът трябва да установи дали член 2 от директивата трябва да се тълкува в смисъл, че цвят сам по себе си може да представлява марка.

27. В това отношение трябва да се отбележи, че не може да се презюмира, че цвят сам по себе си представлява знак. При нормални обстоятелства цветът е просто качество на нещата. Въпреки това той може да съставлява знак. Това зависи от контекста, в който цветът се използва. Но цвят сам по себе си може чрез връзката си с даден продукт или услуга да представлява знак.

28. От друга страна, както Съдът вече е отсъждал, графично изображение по смисъла на член 2 от директивата трябва да позволи на знака да бъде представен визуално, по-специално посредством фигури, линии, букви, така че той да може да бъде идентифициран с точност (Решение от 12 декември 2002 г. по дело Sieckmann, C-273/00, Recueil, стр. I-11737, точка 46).

29. За да изпълни функцията си, графичното представяне по смисъла на член 2 от директивата трябва да бъде ясно, точно и пълно само по себе си, лесно достъпно, разбираемо, трайно и обективно (Решение по дело Sieckmann, посочено по-горе, точки 47 - 55).

30. В случая запитването, отправено до Съда, се отнася до молба за регистрация на цвят сам по себе си, чието представяне представлява мостра от цвета на плоска

повърхност, устно описание на цвета и/или идентификационен код на цвета признат международно.

31. Обикновена мостра на цвят обаче не отговаря на изискванията, отбелязани в точки 28 и 29 от настоящото решение.

32. В случая, мостра от даден цвят може да се похаби с времето. Не може да се изключи, че някои носители могат да запечатат цвят по непроменлив начин. Въпреки това, други носители, включително хартията, не позволяват нюансът да се запази с течение на времето. В такъв случай заявката на мостра на цвят не притежава трайния характер, изискван от член 2 от директивата (вж. решение по дело Sieckmann, посочено по-горе, точка 53).

33. Следователно заявката на мостра на цвят сама по себе си не представлява графично изображение по смисъла на член 2 от директивата.

34. За сметка на това устното описване на даден цвят, когато той е съставен от думи, самите те съставени от букви, представлява графично изображение на последния (вж., в този смисъл, решение по дело Sieckmann, посочено по-горе, точка 70).

35. Устно описание на цвета в никакъв случай няма да изпълни всички условия, изложени в точки 28 и 29 от настоящото решение. Този въпрос трябва да се преценява с оглед обстоятелствата във всеки отделен случай.

36. Мостра на цвят в съчетание с устно описание на последния може следователно да представлява графично изображение по смисъла на член 2 от директивата, при условие че описанието е ясно, точно, пълно, лесно достъпно, разбираемо и обективно.

37. По същите причини като тези, изложени в точка 34 от настоящото решение, обозначаването на цвят с код, който е международно признат, може да се счита за графично изображение. Тези кодове се приемат за точни и стабилни.

38. Ако мостра на цвят, придружена с устно описание, не отговаря на условията, изложени в член 2 от директивата, за да съставлява графично изображение, *inter alia*, поради липса на точност и трайност, този порок може в някои случаи да бъде премахнат с прибавянето на определение на цвета посредством код за идентификация, който е международно признат.

39. Що се отнася до въпроса дали е възможно цвят сам по себе си да разграничи продукти или услуги на едно предприятие от тези на други предприятия по смисъла на член 2 от директивата, трябва да се прецени дали е възможно или не цветовете сами по себе си да предават точна информация, по-специално що се отнася до произхода на стока или услуга.

40. В това отношение трябва да се припомни, че ако е възможно цветовете да създават някаква асоциация на идеи и да предизвикат чувства, то напротив, по своята природа те не могат в голяма степен да предават точна информация и още по-малко, когато са обичайно и широко разпространени поради своята



атрактивност в рекламата и в пускането в продажба на продукти и услуги извън всякакви конкретни послания.

41. Въпреки това не е оправдано да се направи заключение, че тази констатация от фактически характер може да доведе по принцип до забрана да се смята, че цветовете сами по себе си могат да разграничават продукти или услуги на едно предприятие от тези на друго предприятие. Действително, не може да се изключи, че съществуват ситуации, в които цвят сам по себе си може да служи за описание на продукти или услуги на предприятие. Трябва следователно да се приеме, че цветовете сами по себе си могат да послужат за разграничаване на продукти или услуги на едно предприятие от тези на друго предприятие по смисъла на член 2 от директивата.

42. От казаното по-горе е видно, че цвят сам по себе си може да представлява при условията, посочени по-горе, марка по смисъла на член 2 от директивата.

43. В светлината на съображенията, изложени в точки 22 - 42 от настоящото решение, е възможно да се пристъпи към разглеждане на преюдициалните въпроси.

По третия въпрос

44. Следва да се разгледа първо третия въпрос, с който препращащата юрисдикция пита дали, за да прецени разграничителния характер на определен цвят, който да бъде възприет като марка, е необходимо да се прецени дали съществува общ интерес, който определя този цвят да остане на разположение на всички, както е в случая със знаците, които посочват географски произход.

45. Според някои доводи, представени на Съда, със сегашните технически средства е възможно да се определи много голям нюанс на цветовете. Това може да е вярно, но няма отношение по настоящия въпрос. С цел да се определи дали цвят сам по себе си може да бъде регистриран като марка, трябва да се вземе предвид позицията на съответните потребители.

46. Тъй като в препращащото определение липсва твърдение в обратен смисъл, трябва да се приеме, че спорът по главното производство се отнася до продукти и услуги, предназначени за всички консуматори. Следователно в случая трябва да се приеме, че съответните потребители са съставени от средните потребители, обикновено информирани и в разумна степен внимателни и компетентни (вж. Решение от 22 юни 1999 г. по дело *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil*, стр. I-3819, точка 26).

47. Броят на цветовете, които тези потребители, може да разграничава, не е много висок, поради факта, че рядко има възможност директно да сравнява продукти, които носят различни нюанси на цветовете. От това следва, че броят на различните цветовете, които действително са на разположение като потенциални марки, за да се разграничават продукти или услуги, трябва да се смята за ограничен.

48. Според установената съдебна практика правото на марката представлява съществен елемент от системата за работеща конкуренция, каквато Договорът за ЕО се стреми да установи и поддържа (вж. Решение от 17 октомври 1990 г. по дело

НАГ II, C-10/89, Recueil, стр. I-3711, точка 13, и Решение от 23 февруари 1999 г. по дело BMW, C-63/97, Recueil, стр. I-905, точка 62). Субективните права и правомощия, които марката дава на своя титуляр, трябва да се разглеждат във връзка с тази цел.

49. От друга страна, съгласно член 5, параграф 1 от директивата регистрираната марка дава на своя титуляр, за определени продукти и услуги, изключително право, което му позволява да монополизира този регистриран знак като марка без ограничение във времето.

50. Възможността да се регистрира дадена марка може да бъде обект на ограничение, основано на обществения интерес.

51. Следователно различните мотиви за отказ на регистрация, изброени в член 3 от директива, трябва да се тълкуват в светлината на обществения интерес, който се подразбира при всеки един от тях (вж. Решение от 18 юни 2002 г. по дело Philips, C-299/99, Recueil, стр. I-5475, точка 77).

52. Що се отнася до член 3, параграф 1, буква в) от директивата, Съдът приема, че тази разпоредба преследва обществения интерес, който изисква всички знаци или описателни указания на категории продукти и услуги, за които се иска регистрация, да могат свободно да се използват от всички (Решение от 4 май 1999 г. по съединени дела Windsurfing Chiemsee, C-108/97 и C-109/97, Recueil, стр. I-2779, точка 25, и Решение от 8 април 2003 г. по съединени дела Linde и други, C-53/01 - C-55/01, Recueil, стр. I-3161, точка 73).

53. По същия начин, когато става дума за член 3, параграф 1, буква д) от директивата, Съдът вече е постановил, че тази разпоредба преследва обществения интерес, който изисква форма, чиито основни характеристики отговарят на техническа функция и са избрани, за да изпълняват последната, да могат свободно да бъдат използвани от всички (решение по дело Philips, посочено по-горе, точка 80, и решение по съединени дела Linde и други, посочено по-горе, точка 72).

54. Що се отнася до регистрацията като марка на цветове сами по себе си без ограничение в пространството, малкият брой наистина достъпни цветове има за резултат, че малък брой регистрации като марки за услуги и продукти може да изчерпи цялата палитра от налични цветове. Такъв всеобхватен монопол не може да бъде съвместим със системата за работеща конкуренция, по специално защото той рискува да създаде нелегитимно конкурентно предимство в изгода на определен икономически оператор. Нито ще е от полза за икономическото развитие и поощряването на духа на предприемчивост вече установените оператори да могат да регистрират в своя изгода всички реално достъпни цветове в ущърб на нови оператори.

55. Трябва следователно да се признае, че в рамките на правото на марките на Общността, един обществен интерес, който да не ограничава достъпността на цветовете за други оператори, които предлагат продукти или услуги от типа на тези, за които е поискана регистрация.

56. Колкото по-голям е броят на продуктите или услугите, за които е поискана регистрация на марката, толкова повече изключителното право, дадено на марката, е може да представлява пречка и по този начин да не се вписва в системата на работеща конкуренция и обществения интерес, който да не се ограничава прекалено много достъпността на цветовете за други оператори, които предлагат продукти или услуги от същия тип като тези, за които е поискана регистрация.

57. Комисията изтъкна в своите доводи, че идеята, че някои знаци трябва да останат достъпни и не могат да се ползват със защита, е изразена по-скоро в член 6 от директивата, отколкото в членове 2 и 3 от нея. Този аргумент следователно не може да се вземе предвид.

58. В действителност член 6 от директивата цели ограничение на ефектите на марката, която веднъж е регистрирана. Аргументът на Комисията е да се създаде минимален контрол на мотивите за отказ предвидени в член 3 от директивата, когато се разглежда молбата за регистрация, на основата на това, че рискът операторите да си присвоят някои знаци, които би трябвало да останат достъпни, е неутрализиран от пределите, наложени на основание на посочения член 6, в стадия на осъществяването на ефектите на регистрираната марка. Тази аргументация води до оттегляне на преценката на мотивите за отказ, изложени в член 3 от директивата на компетентния орган в момента на регистрация на марката, за да се прехвърли на съдиите, натоварени с отговорността да гарантират конкретното осъществяване на правата, които марката дава.

59. Такова разглеждане на въпроса е несъвместимо със системата от директивата, която се отнася до контрол, който предшества регистрацията, а не за контрол *a posteriori*. Нищо в тази директива не позволява да се направи подобно заключение от нейния член 6. Напротив, броят и характерът на пречките за регистрация, уточнени в членове 2 и 3 от директивата, а също така и широката палитра от възможности за обжалване в случай на отказ, сочат че преглед, направен по време на молба за регистрация, не трябва да бъде минимален. Този преглед трябва да бъде стриктен и пълен с цел да се предотврати регистрирането по лесен начин на марките. Така както съдът вече е отсъдил, по причини, свързани с юридическата сигурност и добрата администрация, трябва да се осигурява възможността марките, чието използване може да се оспорва с успех пред съдилищата, да не се регистрират (Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 21).

60. Следователно на третия преюдициален въпрос трябва да се отговори, че за да се прецени разграничителният характер, който определен цвят може да представлява като марка, е необходимо да се вземе предвид общия интерес и да не се стеснява прекалено много достъпността на цветовете за другите оператори, които предлагат продукти или услуги от същия тип като този, чиято регистрация е поискана.

Относно първия въпрос и втория въпрос, буква а)

61. С първия въпрос и с втория въпрос, буква а), препращащата юрисдикция пита дали и при какви условия цвят може да бъде признат като притежаващ разграничителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 3 от директивата.

62. Според установената съдебна практика, основната функция на марката е да гарантира на консуматора и на крайния потребител произхода на продукта и на исканата услуга, като му позволява да разграничи без възможно объркване този продукт или услуга от тези, които имат друг произход (вж., *inter alia*, Решение по дело Canon, посочено по-горе, точка 28, и Решение от 4 октомври 2001 г. по дело Merz & Krell, C-517/99, Recueil, стр. I-6959, точка 22). Една марка трябва да разграничава продуктите или услугите като произхождащи от определено предприятие. В това отношение трябва да се вземе предвид едновременно обичайното използване на марките като индикация за произход във въпросните сектори и възприемането от страна на съответните потребители.

63. Съответните потребители, както е определено в точка 46 от настоящото решение, са съставени от средните потребители, нормално информирани и компетентни.

64. Трябва да се държи сметка за обстоятелството, че средният консуматор рядко има възможност да прави директно сравнение между различните марки, но трябва да се позовава на несъвършения образ, който е запазил в паметта си (вж., в различните контексти, Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, посочено по-горе, точка 26, и Решение от 20 март 2003 г. по дело LTJ Diffusion, C 291/00, Recueil, стр. I-2799, точка 52).

65. Възприемането от страна на съответните потребители не е задължително същото в случая на разграничителен знак чрез цвят сам по себе си като в случая с вербална или фигуративна марка, която се състои от знак независимо от аспекта на продуктите, които обозначава. Действително, ако потребителите имат навик да възприемат веднага вербалните и фигуративни марки като знаци, които идентифицират произхода на продукта, това не е така, когато знакът се обърква с аспекта на продукта, за който се иска регистрацията на знака като марка. Потребителите нямат навика да правят презумпция за произхода на продуктите, като се основават на техния цвят или опаковка в отсъствие на всякакъв графичен или текстови елемент, защото цветът сам по себе си не е използван в настоящата търговска практика като средство за идентификация. Свойството да се разграничават продуктите на определено предприятие по принцип не включва цвета сам по себе си.

66. В случая с цвят сам по себе си, съществуването на разграничителен характер преди всяка употреба не може да бъде предвиден освен в някакви изключителни случаи и то тогава, когато броят на продуктите и услугите, за които марката е искана, е много ограничен и пазарът, за който са предназначени, е много специфичен.

67. Въпреки това, дори цвят сам по себе си да няма първоначално разграничителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от директивата, той може да го придобие във връзка с продуктите и услугите, на които се позовава, благодарение на употребата си, съгласно параграф 3 от същия член. Разграничителен характер може да се придобие, *inter alia*, след нормален процес на приобщаване от страна на съответните потребители. В подобен случай компетентният орган трябва да прецени глобално елементите, които могат да покажат, че марката е станала годна

да идентифицира въпросния продукт като произхождащ от определено предприятие и следователно да го разграничи от продукти на други предприятия (Решение по дело Windsurfing Chiemsee, посочено по-горе, точка 49).

68. Трябва следователно да се отговори на първия преюдициален въпрос, че цвят сам по себе си, без ограничение в пространството, има за някои продукти или услуги разграничителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 3 от директивата, при условие че той може да бъде обект на графично изображение, което да е ясно, точно и пълно само по себе си, лесно достъпно, разбираемо, трайно и обективно. Това последно условие не може да бъде задоволено от едно просто възпроизвеждане на хартия на въпросния цвят, но може да стане чрез обозначение на този цвят посредством международно признат идентификационен код.

69. Следователно на втория преюдициален въпрос, буква а) трябва да се отговори, че цвят сам по себе си може да бъде признат като притежаващ разграничителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 3 от директивата, при условие че по отношение възприемането на съответните потребители марката може да идентифицира продукта или услугата, за които се иска регистрация, като произхождащи от определено предприятие и да разграничи този продукт или услуга от тези на други предприятия.

По втория въпрос, буква б)

70. С втория въпрос, буква б) препращащата юрисдикция пита дали фактът, че регистрацията като марка на цвят сам по себе си се иска за голямо количество продукти или услуги или се иска за продукт или специфична услуга, или специфична категория продукти или услуги, е от значение, за да се прецени дали този цвят има разграничителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от директивата.

71. В светлината на съображенията, изложени в точки 56, 66 и 67 от настоящото решение, на втория преюдициален въпрос, буква б) трябва да отговори, че фактът, че регистрацията като марка на цвят сам по себе си е поискана за голямо количество продукти или услуги или че е поискана за специфичен продукт или услуга, или за специфична категория продукти или услуги е от значение заедно с други обстоятелства в случая, както относно преценката на разграничителния характер на цвета, за който регистрацията е поискана, така и за преценка дали регистрацията му е съобразена с общия интерес да не се ограничава прекалено достъпността на цветовете за други оператори, които предлагат продукти или услуги от типа на тези, за които е поискана регистрация.

По четвъртия въпрос

72. С четвъртия си въпрос препращащата юрисдикция иска да разбере дали, за да прецени една марка притежава ли разграничителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 3 от директивата, компетентният органът по регистрацията на марките трябва да извърши общ преглед или конкретен преглед, като вземе предвид всички обстоятелства в случая, и по-специално вече извършената употреба на тази марка.

73. Трябва да се констатира на първо място, че съображение 12 от преамбюла на директивата уточнява, че „всички държави-членки на Общността са обвързани от Парижката конвенция за защита на интелектуалната собственост” и „разпоредбите на настоящата директива трябва изцяло да съответстват на тези на Парижката конвенция”.

74. Член 6 пето, буква С, параграф 1 от Парижката конвенция уточнява, че, „за преценка дали марката заслужава защита, трябва да се вземат предвид всички обстоятелства, по-специално продължителността на употреба на марката”.

75. На второ място, регистрацията на един знак като марка винаги се иска с оглед продуктите и услугите, отбелязани в молбата за регистрация. По този начин разграничителният характер на една марка трябва да се преценява, от една страна, по отношение на продуктите и услугите, за които се иска регистрация, и, от друга страна, по отношение възприемането от съответните потребители.

76. Тъй като органът, компетентен да регистрира марките, трябва да се увери, че знакът не е лишен от разграничителен характер по отношение на продуктите и услугите на предприятието, което иска регистрацията като марка, той не би трябвало да извършва абстрактна проверка, а тази проверка трябва да бъде абсолютно конкретна. Този преглед трябва да вземе предвид всички важни обстоятелства в случая, включително вече извършената употреба на знака, чиято регистрацията като марка се иска.

77. Следователно на четвъртия преюдициален въпрос трябва да се отговори, че за да се прецени дали марка има разграничителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б), и член 3, параграф 3 от директивата, компетентният орган по регистрация на марките, трябва да извърши конкретен преглед, като държи сметка за всички обстоятелства в случая, и по-специално употребата на марката, която вече е извършена.

### **По съдебните разноски**

78. Разходите, направени от нидерландското правителство и правителството на Обединеното кралство, както и от Комисията не подлежат на възстановяване. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения,

Съдът,

като се поизнася по въпросите, отправени от Hoge Raad der Nederlanden, с Определение от 23 февруари 2001 г., реши:

**1. Цветът сам по себе си, без ограничение в пространството, може да представлява за някои продукти и услуги, разграничителен характер по**

смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 3 от Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките, при условие че той може да бъде обект на графично представяне, което да бъде ясно, точно и пълно само по себе си, лесно достъпно, разбираемо, трайно и обективно. Последното условие не може да бъде задоволено чрез обикновено възпроизвеждане на хартия на въпросния цвят, но може да стане чрез обозначаване на тази хартия посредством признат международен идентификационен код.

2. За да се прецени разграничителния характер, който определен цвят може да представлява като марка, е необходимо да се вземе предвид общия интерес и да не се стеснява прекалено достъпността на цветовете за други оператори, които предоставят продукти или услуги от същия тип, за които се иска регистрация.

3. Цвят сам по себе си може да бъде признат за притежаващ разграничителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 3 от Директива 89/104, при условие че по отношение на възприемането от страна на съответните потребители марката може да идентифицира продукта или услугата, за което се иска регистрация, като произхождаща от определено предприятие, за да разграничи този продукт или услуга от тези на друго предприятие.

4. Фактът, че регистрацията като марка на цвят сам по себе си се иска за голямо количество продукти или услуги или че се иска за специфичен продукт или услуга или за специфична категория продукти или услуги е от значение заедно с други обстоятелства в случая, както за да се прецени разграничителният характер на цвета, чиято регистрация се иска, така и за да се прецени дали регистрацията му съответства на общия интерес да не се стеснява прекалено достъпността на цветовете за останалите оператори, които предоставят продукти или услуги от същия тип като тези, за които се иска регистрация.

5. За да се прецени дали марка има разграничителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 3 от Директива 89/104, компетентният орган по регистрация на марките трябва да извърши конкретен преглед, като вземе предвид всички обстоятелства в случая, и по-специално употребата на марката, която вече е извършена.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 6 май 2003 година.

Подписи