ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-Н PHILIPPE LÉGER
представено на 14 септември 2006 година [1]

1. Може ли видима функционална характеристика на дадена стока да съставлява марка по смисъла на Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета [2] и ако отговорът на този въпрос е положителен, при какви условия?

2. Това са по същество въпросите, поставени от High Court of Justice (Англия и Уелс), Chancery Division (Обединеното кралство) в рамките на спор между дружеството Dyson Ltd (наричано по-нататък „Dyson" или „жалбоподателят") и Registrar of Trade Marks относно регистрирането като марка на прозрачната кофичка за събиране на прах, която е част от моделите прахосмукачки „Dyson".

I — Правна уредба

A — *Международна правна уредба*

3. Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (наричано по-нататък „споразумението TRIPS"), съставляващо приложение 1В към Споразумението за създаване на Световната търговска организация от 15 април 1994 г., е одобрено от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, с Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. [3]

4. Член 7 от споразумението TRIPS гласи:

„Закрилата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост допринасят за поощряване на техническите нововъведения и за трансфера и

1 — Език на оригиналния текст: френски.

2 — Първа директива от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92, наричана по-нататък „директивата").

3 — ОВ L 336, стр. 1 и 214.

разпространението на технологиите, за взаимната полза за производителите и потребителите на технически знания, и по такъв начин, който да благоприятства социалното и икономическото благоденствие и да уравновесява правата и задълженията."

Б — *Общностна правна уредба*

5. Директивата е приета от Съвета, за да бъдат премахнати различията между законодателствата на държавите-членки, които може да възпрепятстват свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги и да опорочат конкуренцията на общия пазар [4]. Тя предвижда сближаване само на тези национални разпоредби, които най-пряко засягат функционирането на вътрешния пазар [5]. Сред тях са разпоредбите, дефиниращи условията за регистриране на марка [6], и тези, които определят защитата, от която се ползват регистрираните по установения ред марки [7].

6. Член 2 от директивата дава следното определение за знаците, от които може да се състои една марка:

„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 изброява основанията за отказ или недействителност, които могат да бъдат противопоставени на регистрацията на марка. Посоченият член 3, параграф 1 предвижда:

„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 може да послужат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стой-

4 — Първо съображение от директивата.
5 — Трето съображение от директивата.
6 — Седмо съображение от директивата.
7 — Девето съображение от директивата.

ността, 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;

[...]“

8. Член 3, параграф 3 от директивата предвижда, че не се отказва регистрация на марка, а регистрираната марка не се обявява за недействителна в съответствие с параграф 1, буква б), в) или г) на същата разпоредба, ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката тя е придобила отличителен характер.

9. По-нататък член 5 от директивата определя правата, които регистрацията на марката предоставя на своя притежател. Параграф 1 от тази разпоредба е формулиран, както следва:

„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.“

B — *Национална правна уредба*

10. Законът за марките (Trade Marks Act) от 1994 г. (наричан по-нататък „Законът от 1994 г.“), който транспонира директивата в английското право, в член 1, параграф 1 дефинира понятието за марка като „всеки знак, който може да бъде представен графично и който може да отличи стоките и услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“. Според същата разпоредба „една марка може да се състои по-специално от думи, включително от лични имена, рисунки, букви, цифри, формата на стоката или на нейната опаковка“.

11. Основанията за отказ на регистрация на марка са посочени в член 3 от Закона от 1994 г. Тази разпоредба гласи следното:

„1. Не се регистрират:

а) знаци, които не отговарят на условията, изброени [в] член 1, параграф 1;

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;

Не се отказва регистрация на марка [в съответствие с] буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката тя е придобила отличителен характер.

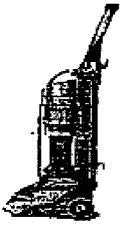
[...]“

II — Фактите и главното производство

12. От 1993 г. Dyson произвежда и предлага на пазара „Dual Cyclone“ — прахосмукачка без торба, част от която е прозрачна кофичка за събиране на праха и сметта.



13. На 10 декември 1996 г. дружеството Notetry Ltd [8] подава заявка за регистрация съгласно Закона от 1994 г. Тя е била конкретизирана в заявлението за регистрация чрез следните изображения и описания:



„Марката се състои от прозрачен съд или контейнер, който е част от външната повърхност на прахосмукачка, както е представен на рисунката“.

„Марката се състои от прозрачен съд или контейнер, който е част от външната повърхност на прахосмукачка, както е представен на рисунката“.

14. Заявката за регистрация е подадена за стоки от клас 9 по смисъла на Ницката спогодба [9] и съответстващи на следното описание:

„Апарати за почистване, полиране и измиване на подове и килими; прахосмукачки; уреди за почистване на килими; уреди за полиране на подове; резервни и съставни части за всички посочени стоки.“

8 — Това дружество се притежава от г-н James Dyson, който е и директор на Dyson.

9 — Ницка спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрацията на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена.

15. С Решение от 23 юли 2002 г. проверителят (Registrar of Trade Marks) отхвърля искането за регистрация, като се обосновава с това, че разглежданият знак няма отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Закона от 1994 г. Той посочва също така, че прозрачният контейнер служи в крайна сметка за обозначаване на вида и на предназначението на разглежданата стока, което е абсолютно основание за отказ на регистрация по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от посочения закон.

16. На 16 август 2002 г. Dyson обжалва това решение пред High Court of Justice.

III — Преюдициалните въпроси

17. В акта за препращане [10] High Court of Justice застъпва най-напред становището, че марките, чиято регистрация се иска, са лишени от отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, първа алинея, буква б) от Закона от 1994 г. [11]

18. Също така той отбелязва, че тези марки описват характеристиките на разглежданите стоки по смисъла на член 3, параграф 1, първа алинея, буква в) от посочения закон [12] и не позволяват на потребителите да установят търговския произход на стоката.

19. High Court of Justice освен това подчертава, че разглежданата заявка за регистрация може да бъде отхвърлена заради монопола, който регистрацията на марката би предоставила върху използването на материал, който според съда трябвало да остане на неограниченото разположение на производителите на прахосмукачки без торба.

20. По-нататък препращащата юрисдикция [13] си задава въпроса дали към датата на заявката за регистрация, т.е. през 1996 г., вследствие на използването им разглежданите марки не са придобили отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, втора алинея от Закона от 1994 г. [14]

21. Въз основа на свидетелските показания, изслушани от проверителя, High Court of Justice установява на първо

10 — Точки 38—42.

11 — Тази разпоредба транспонира член 3, параграф 1, буква б) от директивата.

12 — Тази разпоредба транспонира член 3, параграф 1, буква в) от директивата.

13 — Акт за препращане, точки 43—45.

14 — Тази разпоредба транспонира член 3, параграф 3 от директивата

място, че през 1996 г. и през целия период, през който Dyson притежава фактически монопол върху съответния пазар, потребителите свързват прозрачния контейнер с прахосмукачка без торба. По-нататък той отбелязва, че посредством рекламата и поради липсата на конкурентна стока на пазара потребителите са осведомени, че става въпрос за прахосмукачка, произведена от Dyson. От друга страна, препращащата юрисдикция отбелязва, че към тази дата предприятието не е популяризирало активно, по какъвто и да е начин, разглеждания прозрачен контейнер като марка.

22. При това положение препращащата юрисдикция си задава въпроса дали, предвид постановеното от Съда в решението по дело Philips [15], притежаването на монопол, който кара потребителя да свързва знака само с този производител, е достатъчно, за да придаде на такъв знак отличителен характер с оглед на прилагането на член 3, параграф 3 от директивата. В тази връзка High Court of Justice си задава въпроса дали не е необходимо да се изисква активно популяризиране на знака като марка.

23. Според препращащата юрисдикция този въпрос е от особена важност, тъй като предоставянето на разглежданата марка би дало на жалбоподателя изключителното право да използва прозрачната пластмаса като обозначение за търговския произход на стоката след изтичане на периода, през който само това предприятие произвежда прахосмукачки без торба.

24. С оглед на тези съображения High Court of Justice (Англия и Уелс), Chancery Division решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) При положение че жалбоподателят е използвал знак (различен от форма), състоящ се от функционална характеристика, която е част от външността на нов вид стока, и до датата на заявката за марка е разполагал с фактически монопол върху тези стоки, достатъчно ли е, за да придобие знакът отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 3 от директивата [...], към датата на подаване на заявката съществена част от съответните потребители да свързва стоките, които съдържат въпросния знак, с жалбоподателя и с нито един друг производител?

2) Ако това не е достатъчно, какво друго е необходимо, за да може знакът да придобие отличителен характер, и по-специално трябва ли лицето, което фактически го е използвало, да го е популяризирало като марка?“

15 — Решение от 18 юни 2002 г., C-299/99, Recueil, стр. I-5475.

IV — Анализ

A — *Становища на страните*

25. В началото жалбоподателят подчертава, че знаците, които са предмет на разглежданата заявка за регистрация, не се състоят от дадена форма, а от самата прозрачна събирателна кофичка. Също така той сочи, че заявката се отнася не до определен цвят, а до липса на цвят — прозрачност. Прозрачността позволявала на потребителя да установи количеството смет и прах, събрани в събирателния съд, както и да забележи кога той е пълен. Според Dyson този резултат можел да бъде постигнат с други технически способи, като поставянето на контролен прозорец или на светлинен показател върху повърхността на прахосмукачката.

26. По-нататък жалбоподателят счита, че не е необходимо един знак да е популяризиран като марка, за да придобие отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 3 от директивата. Според Dyson е достатъчно към датата на заявката за регистрация съществен дял от съответните потребители да са били накарани да свързват разглежданата стока с жалбоподателя и с нито един друг производител. Този извод се налагал не само от текста и от целите на директивата, но и от решението на Съда по дело Windsurfing Chiemsee [16].

27. Жалбоподателят уточнява елементите, които според него са достатъчни, за да се признае при необходимост отличителен характер на даден знак по смисъла на член 3, параграф 3 от директивата. Тези характеристики са три. Знакът трябва най-напред да отличава стоките, за които е поискана регистрацията. На следващо място, отличимостта на знака трябва да позволява на съществен дял от съответните потребители да свързват въпросните стоки с дадено предприятие. На последно място, установената връзка с това предприятие трябва да е просъществувала след отпадане на фактическия монопол и появата на нови икономически оператори на пазара.

28. Встъпилите страни, правителството на Обединеното кралство и Комисията на Европейските общности застъпват обратното становище, като смятат, че за да придобие отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 3 от директивата, е необходимо знакът да е бил използван като марка.

29. Те изхождат по-конкретно от анализа, възприет от Съда в посоченото по-горе

16 — Решение от 4 май 1999 г. по дела C-108/97 и C-109/97, Recueil, стр. I-2779. В становището си жалбоподателят се позовава по-конкретно на точки 51 и 52 от посоченото решение.

решение по дело Philips, според който „разпознаването от страна на заинтересованите среди на стоката като произхождаща от едно определено предприятие трябва да се извършва посредством използването на марката като марка и следователно посредством естеството и въздействието ѝ, които я правят годна да разграничи съответната стока от стоките на други предприятия“ [17].

30. Както правителството на Обединеното кралство, така и Комисията поддържат, че това изискване цели да се избегне възможността доставчик, който е монополист, да попречи на въвеждането на пазара на стоки, ползващи същата функционална характеристика, единствено по силата на това, че стоките са били предложени за първи път на пазара в момент, когато само той е използвал тази техника.

31. За разлика от правителството на Обединеното кралство, Комисията обаче счита, че най-напред следва да се установи дали разглежданите знаци може наистина да съставляват марка по смисъла на член 2 от директивата [18].

32. Комисията си задава най-напред въпроса дали знаците, които са предмет на настоящия спор, действително съставляват „знаци“ по смисъла на тази разпоредба. Заявката за регистрация била всъщност насочена към регистрация на концепцията за прозрачен събирателен съд на прахосмукачка, независимо от неговата форма. Според Комисията обаче концепцията не е знак, доколкото не се възприема с нито едно от петте сетива и само предполага използването на въображение [19].

33. Комисията е на мнение, че възприемането на такъв подход противоречи на логиката, която е в основата на член 3, параграф 1, буква д) от директивата.

34. Във всеки случай тя счита, че графичното представяне на знаците, чиято регистрация се иска от Dyson в главното производство, не удовлетворява изискването за „ясно, точно, само по себе си пълно, леснодостъпно, разбираемо, трайно и обективно“ графично изображение, формулирано от Съда в посоченото по-горе решение по дело Sieckmann [20]. Всъщност горепосочените знаци не отговаряли на нито една определена форма и можели да приемат множество такива. От друга страна, понятието за прозрачност било двусмислено. Освен това Комисията си задава въпроса дали би могло да се приеме, че графични изображения, състоящи се от словесно описание и образи, онагледяващи примери за концепцията, са достатъчно ясни и точни.

17 — Точка 64.

18 — Комисията се основава по-конкретно на анализа, възприет от Съда в решението му от 6 май 2003 г. по дело Libertel (C-104/01, Recueil, стр. I-3793, точки 22 и 23).

19 — Комисията се позовава на заключението на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer по дело Sieckmann (Решение от 12 декември 2002 г., C-273/00, Recueil, стр. I-11737).

20 — Вж. по-конкретно точки 54 и 55 от това решение.

Б — *Предмет на спора*

35. По настоящия спор препращащата юрисдикция сезира Съда с два преюдициални въпроса относно до член 3, параграф 3 от директивата, за да установи дали, а ако отговорът на този въпрос е положителен, при какви условия функционална характеристика, част от външността на стока, може да придобие отличителен характер чрез използването си.

36. Според постоянната практика на Съда само националният съдия, който е сезиран със спора и е длъжен да поеме отговорността за съдебното решение, има право, предвид особеностите на всяко дело, да прецени както необходимостта от преюдициалното заключение с оглед на постановяването на тяхното решение, така и релевантността на поставените от него въпроси на Съда [21].

37. Независимо от това, Съдът счита, че негова задача е да тълкува всички разпоредби от общностното право, които са необходими на националните юрисдикции за постановяване на решения по разглежданите от тях дела, дори и тези разпоредби да не са посочени изрично в отправените му от тези юрисдикции въпроси [22].

38. Така в посоченото по-горе решение по дело Libertel относно регистрацията на оранжевия цвят като марка за стоки и услуги в сферата на телекомуникациите Съдът е счел, че разглеждането на въпросите, отправени от препращащата юрисдикция, предполага да се установи предварително дали сам по себе си цветът може да съставлява марка по смисъла на член 2 от директивата [23].

39. Мисля, че този начин на разсъждение може да бъде приложен по настоящото дело. Подобно на Комисията, считам, че за разглеждане на поставените от High Court of Justice въпроси е необходимо да се установи предварително дали функционална характеристика като разглежданата в главното производство може да съставлява марка по смисъла на член 2 от директивата.

В — *Условията, предвидени в член 2 от директивата*

40. За да съставлява марка по смисъла на член 2 от директивата, едно означение

21 — Вж. по-конкретно Решение от 15 декември 1995 г. по дело Bosman (C-415/93, Recueil, стр. I-4921, точка 59) и Решение от 22 юни 2006 г. по дело Conseil général de la Vienne (C-419/04, Recueil, стр. I-5645, точка 19).

22 — Вж. Решение от 18 март 1993 г. по дело Viessmann (C-280/91, Recueil, стр. I-971, точка 17) и за пояснение Решение от 25 февруари 1999 г. по дело Swaddling (C-90/97, Recueil, стр. I-1075, точка 21).

23 — Точка 22.

трябва да отговаря на три условия. Първо, то трябва да съставлява знак [24]. Второ, този знак трябва да може да бъде представен графично. Трето, посоченият знак трябва да може да отличи стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия [25]. Само означенията, отговарящи на тези три условия, могат да бъдат регистрирани като марка.

41. Както е уточнено в седмо съображение от директивата, в член 2 от същата са „изброени примери" за знаци, от които може да се състои една марка. Сред тези знаци фигурират *„по-специално* думи, включително лични имена, рисунки, букви, цифри, формата на стоката или на нейната опаковка" [26]. Както следва от формулировката на посочения член, това изброяване не е изчерпателно.

42. Тази разпоредба не споменава случая, в който марката се състои от функционалната характеристика на стока. Въпреки това тя не го изключва изрично. Следователно трябва да бъде разгледан въпросът дали такава характеристика може да удовлетвори условията, определени в член 2 от директивата.

43. Противно на поддържаното от жалбоподателя и от правителството на Обединеното кралство, считам, че функционална характеристика, съставляваща част от външността на стока, не изпълнява условията, които съгласно тази разпоредба следва да са налице, за да може тя да съставлява марка, в смисъл че според мен тя не съставлява знак, който може да бъде представен графично и да отличи стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

1. Наличието на знак

44. Във връзка с прилагането на член 2 от директивата, на първо място трябва да бъде установено, че прозрачната събирателна кофичка, чиято регистрация е заявена, действително представлява знак в контекста, в който се използва. Както Съдът е посочил, целта на това изискване е по-специално да бъде предотвратено заобикаляне на законодателството в областта на марките с цел придобиване на нелоялно конкурентно предимство [27].

45. Както посочих, Dyson иска да бъде регистриран като марка „прозрачен съд или контейнер, който е част от външната повърхност на прахосмукачка", така както е представен в заявката за регистрация.

24 — В решението по дело Libertel, посочено по-горе, Съдът за първи път извежда съществуването на знак като самостоятелно условие за годността да съставлява марка по смисъла на член 2 от директивата.

25 — Вж. по-специално посочените по-горе Решение по дело Philips (точка 37) и по дело Libertel (точка 23), както и Решение от 24 юни 2004 г. по дело Heidelberger Bauchemie (C-49/02, Recueil, стр. I-6129, точка 22).

26 — Курсивът е мой.

27 — Вж. по-специално Решение по дело Heidelberger Bauchemie, посочено по-горе, точка 24.

46. Става въпрос за съд, съставен от прозрачно подвижно тяло. То е част от външната структура на прахосмукачка и следва нейните форма, линии и очертания. Този контейнер, който е предназначен да събира всмуканите от пода прах и смет, има на първо място функционален и практически характер. Той спестява на потребителя закупуването на торби и филтри за прахосмукачки. Позволява също така на лицето, използващо прахосмукачката, да установи докъде е напълнена събирателната кофичка. Понататък този съд за събиране може да изпълнява естетическа функция, доколкото е част от външния вид на стоката, в която е включен.

47. Подобно на Комисията, считам, че жалбоподателят всъщност търси защита за една нова концепция за събиране, съхраняване и изхвърляне на отпадъците [28]. Тази концепция, разработена от предприятието Dyson, позволява по-конкретно, както вече посочих, да се избегне използването на торби и филтри за прахосмукачки и да се извести потребителя за напълването на вместилището.

48. Според речника на френския език концепцията е „обща и абстрактна мислена представа за предмет“ [29] и предполага използването на въображение. На практика разработването на една концепция може да доведе до многообразие от предмети.

49. По настоящия спор установявам, че заявката за регистрация всъщност цели получаване на изключителни права върху всички възможни начини, по които може изглежда разглежданата функционална характеристика.

50. Така във формуляра, с който е направена заявката, съдът за събиране е представен в две различни форми, приспособени към двата различни модела прахосмукачки, в които е включен. На първата рисунка, която изобразява прахосмукачка, спадаща към серията вертикални прахосмукачки, събирателният съд изглежда като концентрична обвивка около всмукващата колона на машината. На втората рисунка, изобразяваща стандартна прахосмукачка, формата и размерите на съда за събиране са различни и той изглежда обхваща тази колона само като полумесец.

51. Тези изображения обаче не са единствените възможни. Всъщност търсената защита не се ограничава до определена форма, съдържание или особено устройство, тъй като характеристиката само трябва да е част от външната повърхност на прахосмукачката и да позволява на потребителя да вижда през съда за събиране. Свързаните с въпросната стока възможности относно формата, размерите, представянето и дори съдържанието на този събирателен съд са многобройни и зависят не само от моделите прахосмукачки, разработени от жалбоподателя, а и от технологичните нововъведения. Що се отнася до прозрачността, тя позволява използването на много цветове. Следователно прите-

28 — Точка 6 от становището на Комисията.

29 — *Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française*, Paris, Éditions Dictionnaires Le Robert, 2004.

жателят на марка, състояща се от разглежданата функционална характеристика, би могъл да използва съд за събиране с кръгла или с правоъгълна форма, с или без дръжка, който, макар и прозрачен, би могъл да бъде в различни разцветки.

52. Както жалбоподателят признава в крайна сметка в своето становище, разглежданата заявка за регистрация е насочена не към защитата на определена форма, а към защитата на самата прозрачна събирателна кофичка. Заявката е насочена и към защитата не на определен цвят, а напротив — на липсата на цвят, т.е. на прозрачността [30].

53. Независимо от обстоятелството, че в практиката си Съдът тълкува разширително член 2 от директивата относно това от какви знаци може да се състои марката, считам, че концепция като разработената от жалбоподателя не може да съставлява марка по смисъла на посочената разпоредба.

54. Наистина, както Комисията отбелязва в становището си, концепцията само предполага използването на въображение [31]. За разлика от мириса [32], цвета [33] или звука [34], концепцията е плод на съзнанието и не може да бъде възприета от нито едно от петте физически сетива на човека, т.е. зрение, слух, допир, обоняние и вкус [35]. Възможностите на човешките мисъл и въображение са безкрайни и способността на разума да си представя определен предмет или образ е според мен неограничена. Следователно ако според трайно установената съдебна практика основната функция на една марка е да позволи на потребителя да отличи, от гледна точка на техния произход и без възможност за объркване, стоките и услугите, които му се предлагат [36], ми се струва, че тази цел не може да бъде постигната от знак, който може да се възприеме по толкова различни начини. При това положение една концепция не може, по мое мнение, да съставлява означение за потребителя и следователно да бъде знак, който да изпълнява разграничаващата функция на марка.

30 — Точки 5 и 6.

31 — Точка 6.

32 — В Решение по дело Sieckmann, посочено по-горе, Съдът се е произнесъл относно възможността за регистриране на обонятелни знаци, и по-конкретно е постановил, че член 2 от директивата не изключва изрично знаците, които сами по себе си не могат да бъдат възприети със зрението, в дадения случай мирис, при условие все пак, че могат да бъдат представени графично.

33 — В Решение по дело Libertel, посочено по-горе, Съдът е счел, че цвят, в дадения случай оранжевият, може, независимо че е обикновено свойство на предметите, да съставлява знак във връзка с дадена стока или услуга (точка 27). Тази съдебна практика е продължена от Съда в Решение по дело Heidelberger Bauchemie относно съчетание от цветове (точка 23).

34 — В Решение от 27 ноември 2003 г. по дело Shield Mark (C-283/01, Recueil, стр. I-14313) Съдът е бил сезиран със запитване относно действителността на четиринадесет звукови марки, единадесет от които с мотив първите тактове от етюда за пиано „Für Elise" на Л. ван Бетовен, а останалите три — с мотив „кукуригане на петел". Съдът е счел, че текстът на член 2 от директивата не изключва възможността звук да съставлява подлежащ на регистрация знак.

35 — Що се отнася до знаците, които могат да бъдат възприети от физическите сетива на човека, за пояснение препращам към заключението на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer по дело Sieckmann, посочено по-горе, (точка 22 и сл.).

36 — Марката трябва следователно да съставлява гаранция за това, че всички стоки и услуги, които обозначава, са били произведени или доставени под контрола на едноединствено предприятие, което може да носи отговорност за тяхното качество. Вж. по-конкретно Решение от 23 май 1978 г. по дело Hoffmann-La Roche (102/77, Recueil, стр. 1139, точка 7, параграф 2) и Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon (C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 28), както и Решение по дело Philips, посочено по-горе, точка 30.

55. С оглед на изложеното считам, че функционална характеристика като разглежданата в настоящия спор не може да съставлява знак по смисъла на член 2 от директивата.

56. Според мен такава характеристика не отговаря и на второто условие, установено от член 2 от директивата, според което марките могат да се състоят само от знаци, подлежащи на графично представяне.

2. Годността за графично представяне

57. Според постоянната съдебна практика графичното представяне, което член 2 от директивата изисква, трябва да позволява на знака да бъде представен зрително, по-конкретно посредством фигури, линии или букви, по начин, позволяващ точното му разпознаване [37]. За да изпълнява тази функция, представянето трябва да бъде ясно, точно, само по себе си пълно, леснодостъпно, разбираемо, трайно и обективно [38].

58. Според Съда такова представяне се изисква, по-конкретно за да се дефинира самата марка с цел определяне на точния предмет на защитата, която регистрираната марка предоставя на своя притежател [39]. По този начин то допринася за правната сигурност [40].

59. Както вече изложих в заключението си по дело Heidelberger Bauchemie, посочено по-горе, това изискване отговаря на две точно определени цели. Първата е да представи ясно и точно на компетентните органи естеството на знаците, от които се състои една марка, с оглед на предварителното разглеждане на заявките за регистрация и на публикуването и поддържането на подходящ и точен регистър на марките. Втората е да позволи на икономическите оператори да се уверят с яснота и точност за извършените регистрации или за заявките за регистрация от страна на техните настоящи или потенциални конкуренти и по този начин да разполагат с достоверна информация за правата на трети лица [41].

60. При тези условия Съдът счита, че един знак трябва най-напред да бъде представян точно и по един и същи начин, за да може, от една страна, да гарантира функцията на марката като означение за произход, а от друга — да определи по несъмнен начин кой е предметът на изключителността. От друга страна, предвид продължителността на регистрацията

37 — Вж. посочените по-горе Решение по дело Sieckmann (точка 46); Решение по дело Libertel (точка 28); Решение по дело Shield Mark (точка 55) и Решение по дело Heidelberger Bauchemie (точка 25).

38 — Решение по дело Sieckmann, посочено по-горе, точки 46—55.

39 — Решение по дело Sieckmann, точка 48.

40 — Решение по дело Sieckmann, точка 37.

41 — Точка 52 от заключението, възприета от Съда в неговото решение в точки 28—30.

на една марка и това, че тя може да бъде подновена за по-дълги или по-кратки периоди, представянето следва да бъде и трайно [42].

61. Считам, че функционална характеристика като разглежданата в настоящия спор не отговаря на тези условия.

62. Както посочих в точка 52 от настоящото заключение, функционалността, чиято регистрация се иска от Dyson, очевидно може да се материализира в множество форми и различен външен облик, които ще зависят не само от моделите прахосмукачки, разработени от жалбоподателя, а и от развитието на технологиите. Доколкото предоставената от правото относно марките защита може да бъде с неограничен срок (при условие че марката се използва реално и се заплащат такси за подновяване на регистрацията), според мен е твърде вероятно външният облик на прозрачната събирателна кофичка и начинът, по който тя е присъединена към прахосмукачката, да се променят с течение на времето.

63. При тези условия ми се струва невъзможно да се определи със сигурност начинът, по който заявената функционална характеристика ще бъде включена в стоките, за които е поискана регистрацията. Следователно разглежданото графично представяне не позволява нито на компетентните органи, нито на икономическите оператори да определят точния предмет на защитата, предоставена на притежателя на регистрираната марка. Според мен подобна неяснота противоречи на принципа на правната сигурност, който е в основата на изискването за годност за графично представяне.

64. Налага се изводът, че функционална характеристика като тази, която е предмет на главното производство, не притежава изискваните от член 2 от директивата точност и постоянен характер.

65. Предвид изложените съображения, считам, че функционална характеристика, която е част от външния вид на стока и може да изглежда по различни начини, не може да бъде считана за знак, подлежащ на графично представяне по смисъла на член 2 от директивата.

66. Считам, че такава характеристика не отговаря и на третото условие, предвидено в член 2 от директивата, според което марката може да се състои само от знаци, които могат да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

42 — Решение по дело Heidelberger Bauchemie, посочено по-горе, точка 31.

3. Наличието на отличителен характер

67. Отличителният характер на марка означава, че знакът е годен да установи, че стоката произхожда от определено предприятие, и следователно да я отличи от тези на други предприятия [43].

68. Преценката за присъщия отличителен характер на марка по принцип не зависи от използването на знака. Тя се обуславя единствено от това дали сам по себе си знакът е годен да има отличителен характер.

69. Поради това в настоящото производство следва да се установи дали функционална характеристика, която е част от външния вид на стока, е годна сама по себе си да отличи стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия. Необходимо е следователно да се прецени дали разглежданата функционална характеристика е годна да предаде точна информация относно произхода на стоката. Считам, че това не е възможно по две причини.

70. От една страна, както вече посочих, въпросната заявка за регистрация не позволява да се установи с точност по какъв начин тази функционалност ще бъде включена в стоките, за които е поискана регистрацията. Както изтъкнах в заключението си по дело Libertel, посочено по-горе, преценката на годността за притежаване на отличителен характер предполага да се знае с точност какъв е този знак [44].

71. От друга страна, мисля, че функционалност като разглежданата в настоящия спор не може да гарантира основната функция на марката. Уместно е да се припомни, че Съдът е определил тази функция като целяща да „гарантира на потребителя или крайния ползвател произхода на стоката, носеща марката, позволявайки му да отличи без възможност за объркване тази стока от стоките, които имат друг произход“ [45]. Марката трябва следователно да даде на потребителя гаранция за произхода на стоката, която обозначава.

72. Както вече обсъдих в точки 51—55 от настоящото заключение, ако една функционална характеристика може, когато е част от стоката, за която се отнася заявката, да се материализира в точно определена форма, въпросната заявка за регистрация всъщност цели придобиване на изключителни права върху концепция или най-малкото върху всички възможни начини, по които може да изглежда тази

43 — Вж. по-специално Решение по дело Windsurfing Chiemsee, посочено по-горе (точка 46) и Решение от 8 април 2003 г. по дело Linde и др. (от C-53/01 до C-55/01, Recueil, стр. I-3161, точки 40 и 47).

44 — Точка 88 от заключението.

45 — Вж. съдебната практика, цитиранана в бележка под линия 36 от настоящото заключение.

функционалност. Според мен обаче една концепция не може да съставлява достатъчно ясно означение за потребителя.

73. При тези условия мисля, че не може да се приеме, че функционална характеристика като разглежданата в главното дело може да бъде дотолкова точна, че да сочи без възможност за объркване произхода на стоката.

74. С оглед на всички изложени съображения съм на мнение, че функционална характеристика, която е част от външния вид на дадена стока и може да изглежда по различни начини, не отговаря на условията, които се изискват, за да съставлява марка по смисъла на член 2 от директивата, в смисъл че не съставлява знак, който може да бъде представен графично по начин, позволяващ да бъдат отличени стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

75. Ако Съдът все пак счете, че функционална характеристика като разглежданата в настоящия спор отговаря на съвкупността от характеристики, които се изискват, за да съставлява марка по смисъла на посочената разпоредба, считам, че член 3, параграф 1, буква д), второ тире от директивата не допуска регистрацията на такава марка.

Г — *Относно наличието на абсолютно основание за отказ на регистрация*

76. Считам, че е налице абсолютно основание за отказ на регистрация на разглежданата марка съгласно член 3, параграф 1, буква д), второ тире от директивата. На мнение съм, че функционалност като разглежданата в главното дело не може да бъде предоставена за изключително ползване само от един икономически оператор и трябва да остане на разположение на всички в съответствие с крайната цел на правото върху марка.

77. Както вече посочих, член 3, параграф 1 от директивата изброява различни основания за отказ на регистрация на марка. Всяко основание е независимо от останалите и според Съда трябва да бъде разглеждано поотделно. Освен това според постоянната съдебна практика посочените основания следва да бъдат тълкувани в светлината на общия интерес, залегнал в основата на всяко едно от тях. Отчетеният при разглеждане на всяко от тези основания за отказ общ интерес може и дори трябва да отрази различни съображения [46].

46 — Вж. по-конкретно Решение от 16 септември 2004 г. по дело SAT.1/СХВП (C-329/02 P, Recueil, стр. I-8317, точка 25) и Решение от 29 април 2004 г. по дело Henkel/СХВП (C-456/01 P и C-457/01 P, Recueil, стр. I-5089, точки 45 и 46).

78. Член 3, параграф 1, буква д) от директивата в частност има предвид три случая, в които знаците се състоят изключително от формата на стоката [47]. Сред тези случаи фигурира, във второто тире от разпоредбата, хипотезата, в която един знак се състои изключително от формата на стоката (или от графично представяне на формата [48]), която е нужна за постигане на технически резултат.

79. Общият интерес, залегнал в основата на тази разпоредба, е изведен от Съда в Решение по дело Philips, посочено по-горе.

80. По това дело Съдът е бил сезиран със запитване относно това дали знак, състоящ се от формата на стока, може да придобие отличителен характер. Ставало е въпрос за графичното представяне на формата и очертанията на горната страна на електрическа самобръсначка, съставена от три кръгли глави с въртящи се ножчета, разположени в равностранен триъгълник. Дружеството Philips, което дълго време е било единственото, предлагащо електрически самобръсначки с тази форма, смятало, че вследствие на това изключително предлагане на пазара за продължителен период от време заявеното като марка изображение е придобило отличителен характер.

81. В решението си Съдът по-конкретно е постановил, че знак, състоящ се изключително от формата на стока, не подлежи на регистрация на основание член 3, параграф 1, буква д), второ тире от директивата, когато е доказано, че съществените функционални характеристики на тази форма се дължат единствено на техническия резултат [49].

82. За да стигне до това заключение, Съдът, следвайки постоянната съдебна практика, е тълкувал посоченото в тази разпоредба основание за отказ на регистрация в светлината на залегналия в основата му общ интерес [50].

83. Той е приел най-напред, че основанията за отказ, предвидени в член 3, параграф 1, буква д) от директивата, са насочени към избягване на възможността предоставената от правото върху марка защита в крайна сметка да осигури на притежателя на правото монопол върху технически решения или полезни характеристики на стока, които потребителят може да търси в стоките на конкурентите. Според Съда по този начин разпоредбата цели да препятства възможността предоставената от правото върху марка защита да разпростира своето действие не само по отношение на знаците, позволяващи да се отличи стока или услуга от предлаганите от конкурентите стоки или услуги, и по този начин да се превърне в пречка за свободното предлагане от страна на кон-

47 — Става въпрос за знаците, състоящи се било от формата, която произтича от естеството на самите стоки (първо тире), било от формата, която е нужна за постигане на технически резултат (второ тире), или от формата, която придава на стоките значителна стойност (трето тире).

48 — Вж. Решение по дело Philips, посочено по-горе, точка 76.

49 — Решение по дело Philips, точка 84.

50 — Вж. в този смисъл Решение по дело Windsurfing Chiemsee, посочено по-горе (точки 25—27); Решение по дело Philips, посочено по-горе (точка 77); Решение по дело Linde и др., посочено по-горе (точка 71) и Решение по дело Libertel, посочено по-горе (точка 51).

курентите на стоки, включващи посочените технически решения или полезни характеристики, в конкуренция с притежателя на марката [51].

84. Що се отнася по-конкретно до член 3, параграф 1, точка д), второ тире от директивата, Съдът е счел, че преследваният от тази разпоредба общ интерес изисква форма, чиито съществени характеристики отговарят на техническа функция, да не бъде запазена за едноединствено предприятие и да може да бъде използвана свободно от всички. Всъщност според него присъщата на правото върху марка изключителност би попречила на конкурентните предприятия да предлагат стока, включваща такава функционалност [52]. Ето защо Съдът счита, че като не допуска регистрацията на посочените знаци, член 3, параграф 1, точка д), второ тире от директивата отразява законната цел „да не позволява на правните субекти да използват регистрацията на марка за получаване или запазване на изключителни права върху технически решения“ [53].

85. Съдът е уточнил също така, че знак, чиято регистрация е отказана на основание член 3, параграф 1, буква д) от директивата, не може никога да придобие отличителен характер чрез използването му с оглед на прилагането на член 3 параграф 3 от директивата [54].

86. Действително, следва да се припомни, че тази разпоредба предвижда, че само марките, чиято регистрация е отказана на основание параграф 1, буква б), в) или г) от директивата, могат да придобият чрез използването им отличителен характер, какъвто първоначално не са притежавали, и следователно да бъдат регистрирани като марки [55]. Следователно знак, чиято регистрация е отказана на основание на член 3, параграф 1, буква д) от директивата, не може да се ползва от тази разпоредба.

87. Накрая, по същото дело Съдът е посочил, че дори да се установи, че съществуват други форми, позволяващи получаване на същия технически резултат, пак ще бъде налице основанието за отказ или недействителност на регистрацията, предвидено в посочения член 3, параграф 1, точка д), второ тире от директивата [56].

88. Според мен е ясно, че този начин на разсъждение може да бъде приложен по отношение на функционална характеристика, която представлява част от външния вид на стока. Независимо от обстоятелството, че този член има предвид само знаците, които се състоят *изключително* от формата на стока,

51 — Вж. Решение по дело Philips, посочено по-горе, точка 78.
52 — Решение по дело Philips, точки 79 и 80.
53 — Решение по дело Philips, точка 82.
54 — Решение по дело Philips, точка 75.
55 — Решение по дело Philips, точки 57 и 58.
56 — Решение по дело Philips, точка 81.

мисля, че общият интерес, залегнал в основата на тази разпоредба, изисква да бъде отказана регистрацията на функционалност като разглежданата в главното дело.

89. *На първо място,* регистрацията на разглежданата функционалност би предоставила, в съответствие с член 5, параграф 1 от директивата, на един-единствен икономически оператор изключителното ползване на техническо решение, и то за неограничен период от време.

90. Тази изключителност би предоставила на жалбоподателя монопол върху техническа и полезна характеристика, която може да бъде търсена от потребителите в прахосмукачките без торба, произведени от конкурентни предприятия.

91. От друга страна, доколкото изключителното ползване не би се отнасяло само до функционалната характеристика, представена в заявката за регистрация, а би могло да се разпростре по отношение на множество форми, в които тази характеристика може да се изрази, за конкурентните предприятия съществува опасност да не са в състояние да определят с точност дали и по какъв начин биха могли да продължат да ползват тази характеристика.

92. По този начин предоставянето и притежаването на изключителни права върху този вид функционалност биха лишили конкурентните икономически оператори от възможността да включат такава функционалност под каквато и да е форма или външно изражение. Предоставянето на такъв монопол би могло следователно да ограничи прекомерно тяхната свобода в област, в която техническият прогрес се основава на процес на постоянно подобряване на предходни иновации. Дори има основание да се мисли, че този монопол би попречил на навлизането на нови субекти на пазара на прахосмукачките без торба и би парализирал конкуренцията на иновационния пазар. Това би довело до вредоносни последици за свободната конкуренция, която е една от целите на директивата.

93. При тези условия ми се струва, че регистрацията като марка на функционална характеристика като разглежданата в настоящия спор би създала пречки за системата на ненарушена конкуренция, към чието създаване и поддържане е насочен Договорът за ЕО, както следва по-конкретно от член 3, параграф 1, букви ж) и м) ЕО [57].

57 — Съгласно член 3, параграф 1, букви ж) и м) ЕО „дейността на Общността включва, при условията и сроковете, предвидени в настоящия договор: [...], система, която да гарантира ненарушаването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, [...] укрепването на конкурентоспособността на промишлеността на Общността".

94. Такава регистрация би противоречала и на целта, поставена в член 7 от споразумението TRIPS, според който закрилата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост трябва не само да допринасят за поощряване на техническите нововъведения и за трансфера и разпространението на технологиите, но също така да уравновесят правата и задълженията между различните икономически оператори, действащи на пазара. Доколкото както държавите-членки, така и Общността по отношение на въпроси от нейната компетентност [58], са се присъединили към това споразумение, член 3, параграф 1, буква д), второ тире от директивата трябва да бъде тълкувано, доколкото това е възможно, във връзка с този текст и с целите на посоченото споразумение.

95. *На второ място,* съществува опасност регистрацията на такава характеристика да доведе до придобиване или запазване, посредством правото върху марки, на изключителни права върху изобретения, които всъщност са патентоспособни, което е в противоречие със законната цел на член 3, параграф 1, буква д), второ тире от директивата.

96. От съществено значение е да се предотврати превратното упражняване на правото върху марка, за да се придобие нелоялно конкурентно предимство. Както правилно сочи препращащата юрисдикция, „функцията на една марка не е да създаде монопол върху технологични новости“ [59].

97. В тази връзка следва да се припомни, че според постоянната съдебна практика правото върху марка съставлява „съществен елемент от системата на ненарушена конкуренция, към чието създаване и поддържане е насочен Договорът“ [60]. Със своята дейност в тази област общностният законодател е съумял да запази тази система, като е следил за това марките да могат да изпълняват основната си функция. Напомням, че тази функция е да гарантира на потребителите произхода на стоката, обозначена с марката, позволявайки му да отличи без възможност за объркване тази стока от стоките, които имат друг произход.

98. За да може тази функция да бъде гарантирана, член 5, параграф 1, буква а) от директивата запазва за притежателя на марката изключителното право на ползване на отличителния знак и го защитава от конкурентите, които биха искали да злоупотребят с положението и добрата репутация на марката, продавайки стоки, които неоснователно носят тази марка [61].

58 — Решение от 16 юни 1998 г. по дело Hermès (C-53/96, Recueil, стр. I-3603, точка 28) и Решение по дело Heidelberger Bauchemie, посочено по-горе (точка 20).

59 — Акт за препращане, точка 26.

60 — Вж. Решение от 17 октомври 1990 г. по дело HAG GF (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).

61 — Това е, което Съдът в практиката си нарича „специфичен обект“ на правото върху марка. Специфичният обект обозначава съдържанието на правото на индустриална и търговска собственост. Вж. в този смисъл Решение от 31 октомври 1974 г. по дело Winthrop (16/74, Recueil, стр. 1183).

99. От друга страна, за разлика от защитата, предоставяна от другите права на интелектуална и индустриална собственост, защитата, която предоставя правото върху марка, може да бъде неограничена във времето, при условие че последната се използва реално и се заплащат такси за подновяване на регистрацията.

100. Следователно съществува опасност правото върху марка да бъде използвано, за да се търси защита не на отличителен знак, а на промишлено произведение или нововъведение, които са обекти на други права на интелектуална собственост и чиято защита е по принцип ограничена във времето.

101. Така по настоящия спор, макар че усилията, вложени от Dyson в разработки и иновации, могат да бъдат законно възнаградени и дружеството може на това основание да претендира изключителни права на ползване на своето изобретение, аз мисля, че тази защита може да бъде предоставена само посредством издаването на патент, а не чрез регистрацията на марка, тъй като се касае за технологично нововъведение.

102. Следователно, и като се имат предвид изложените по-горе съображения, считам, че член 3, параграф 1, буква д), второ тире от директивата не допуска да бъде регистрирана като марка функционална характеристика, която е част от външния вид на стока.

103. При тези условия считам, че знакът, който е предмет на настоящия спор, не може да придобие отличителен характер чрез използването му по смисъла на член 3, параграф 3 от директивата.

104. Наистина, както посочих в точки 85 и 86 от настоящото заключение, от текста на тази разпоредба, както и от постоянната съдебна практика, следва, че само марките, чиято регистрация е отказана на основание параграф 1, буква б), в) или г) от директивата, могат чрез използването им да придобият отличителен характер, какъвто първоначално не са притежавали, и следователно да бъдат регистрирани като марки [62].

105. Като се има предвид този отговор, считам, че не е необходимо да бъдат разглеждани условията, на които трябва да отговаря функционална характеристика като разглежданата в настоящия спор, за да може да придобие отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 3 от директивата.

62 — Вж. бележка под линия 55 от настоящото заключение.

V — Заключение

106. С оглед на изложените по-горе съображения предлагам на Съда да отговори по следния начин на въпросите, отправени от High Court of Justice (Англия и Уелс), Chancery Division:

„1) Външна функционална характеристика на стока, която може да изглежда по множество различни начини, не отговаря на необходимите условия, за да съставлява марка по смисъла на член 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките, в смисъл че не съставлява знак, който може да бъде представен графично, по начин, който да отличава стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

2) При всяко положение член 3, параграф 1, буква д), второ тире от Първа директива 89/104/СЕЕ не допуска да бъде регистрирана като марка външна функционална характеристика на стока“.