

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

25 януари 2007 година *

По дело C-321/03

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от High Court of Justice (Англия и Уелс), Chancery Division (Обединено кралство) с акт от 6 юни 2003 г., постъпил в Съда на 24 юли 2003 г., в рамките на производство по дело

Dyson Ltd

срещу

Registrar of Trade Marks,

СЪДЪТ (трети състав),

състоящ се от: г-н А. Rosas, председател на състав, г-н J. Malenovský и г-н А. Ó Saoimh (докладчик), съдии,

* Език на производството: английски.

генерален адвокат: г-н P. Léger,
секретар: г-н B. Fülöp, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 25 април 2006 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за Dyson Ltd, от г-н H. Carr, QC, и г-н D. R. Barron, solicitor,
- за правителството на Обединеното кралство, от г-жа C. Jackson, впоследствие от г-жа E. O'Neill и г-жа C. White, в качеството на представители, подпомагани от г-н M. Tappin, barrister,
- за Комисията на Европейските общности, от г-жа K. Banks и г-н N.B. Rasmussen, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в заседанието на 14 септември 2006 г.,

постанови настоящото

Решение

- ¹ Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 3, параграф 3 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92, наричана по-нататък „директивата“).

- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между Dyson Ltd (наричано по-нататък „Dyson“) и Registrar of Trade Marks (наричан по-нататък „Registrar“) относно отказа на последния да регистрира две марки, всяка от които се състои от прозрачен съд или контейнер (наричан по-нататък „събирателен съд“), който е част от външната повърхност на прахосмукачка.

Правна уредба

Общностна правна уредба

- 3 Съгласно първо съображение от директивата, тя има за предмет сближаване законодателствата на държавите-членки относно марките с цел преодоляване на съществуващите различия, които могат да възпрепятстват свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги, и да доведат до нарушения на конкуренцията в общия пазар.
- 4 Седмо съображение от директивата гласи, че „постигането на целите, към които е насочено сближаването на законодателствата, изисква условията за придобиване и запазване на правата върху марка по принцип да бъдат идентични във всички държави-членки“ и че „за тази цел е нужно да бъдат изброени примери за знаци, които могат да съставляват марка, при условие че тези знаци могат да послужат за разграничаване на стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия [...]“.

- 5 Член 2 от директивата, озаглавен „Знаци, от които може да се състои марката“, разпорежда:

„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, озаглавен „Основания за отказ или недействителност“, предвижда в параграфи 1 и 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;

[...]

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.“

Национална правна уредба

- 7 Разпоредбите на член 1, параграф 1 и на член 3, параграф 1 от Закона за марките от 1994 г. (Trade Marks Act 1994, наричан по-нататък „Законът от 1994 г.“) предвиждат следното:

„1. (1) В настоящия закон „марка“ означава всеки знак, който може да бъде представен графично и който може да отличи стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

Една марка може по-специално да се състои от думи, включително от лични имена, рисунки, букви, цифри, формата на стоката или на нейната опаковка.

[...]

3. (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 регистрацията 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.“

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

- 8 От 1993 г. Dyson произвежда и предлага на пазара „Dual Cyclone“ — прахосмукачка без торба, при която сметта и прахта се събират в прозрачен пластмасов съд, който е неделима част от апарата.
- 9 На 10 декември 1996 г. дружеството Notettry Ltd, притежавано от г-н James Dyson, подава пред Registrar заявка за регистрация на шест марки за „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“ от клас 9 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба за международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. Тази заявка е подновена от името на Dyson на 5 февруари 2002 г.

- 10 Посочената заявка е оттеглена за четири от тези марки, но все пак е запазена за другите две, като всяка от тях е описана, както следва: „марка(та) се състои от прозрачен съд или контейнер, който е част от външната повърхност на прахосмукачка, както е представен на рисунката“. Към всяко от тези описания е приложено изображение на единия от двата модела прахосмукачки без торба, произвеждани и предлагани на пазара от Dyson.
- 11 Заявката е отхвърлена с решение на Registrar, което е потвърдено от Hearing officer на 23 юли 2002 г. Dyson подава жалба срещу последното решение пред High Court of Justice (Англия и Уелс), Chancery Division. Същият счита, че двете разглеждани марки са лишени от отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, първа алинея, буква б) от Закона от 1994 г. и че освен това те описват характеристики на споменатите в заявката за регистрация стоки по смисъла на член 3, параграф 1, първа алинея, буква в) от същия закон. High Court си поставя въпроса дали въпросните марки са придобили отличителен характер въз основа на използването им по смисъла на член 3, параграф 1, втора алинея от Закона от 1994 г. към датата на подаване на заявката, а именно през 1996 г.
- 12 В това отношение High Court счита, че през 1996 г. потребителите от една страна възприемат прозрачния събирателен съд като указание, че разглежданата от тях прахосмукачка е без торба, а от друга страна от рекламни материали и поради липсата на конкурентна стока са осведомени, че прахосмукачките без торба са произведени от Dyson, тъй като по това време Dyson фактически е запазило монопол върху този вид стоки. Той обаче подчертава, че към тази дата прозрачният събирателен съд все още не е бил активно популяризиран като марка от страна на Dyson. Поради това, предвид точка 65 от Решението от 18 юни 2002 г. по дело Philips (C-299/99, Recueil, стр. I-5475), той си поставя въпроса дали обикновен фактически монопол е достатъчен, за да предостави отличителен характер, като се има предвид фактическата връзка между стоката и производителя, или дали освен това следва да се изисква популяризирането на знака като марка.

- 13 При тези условия High Court of Justice (Англия и Уелс), Chancery Division, решава да спре производството и да постави на Съда следните два преюдициални въпроса:

„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 свързват стоките, които носят 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 популяризирило като марка?“

- 14 С определение от 12 октомври 2004 г. Съдът спира производството съгласно член 54, трета алинея от Статута на Съда до произнасянето на решението на Първоинстанционния съд на Европейските общности, с което се прекратява съдебното производство по делото Dyson/СХВП (прахосмукачка) (T-278/02), тъй като по него се поставя същият въпрос относно тълкуването, както по настоящото дело.

- 15 С жалбата си пред Първоинстанционния съд Dyson иска да се отмени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), с което тя е отказала да регистрира марка, предназначена за „апарати за почистване, полиране и измиване на подове и

килими; прахосмукачки; уреди за почистване на килими; уреди за полиране на подове; съставни части на всички посочени стоки“. Във формуляра за заявка за регистрация Dyson описва заявената марка, както следва:

„Марка(та) се състои от прозрачен съд или контейнер, който е част от външната повърхност на прахосмукачка.“

- 16 След като Dyson впоследствие оттегля посочената заявка за регистрация, с определение от 14 ноември 2005 г. Първоинстанционният съд постановява, че жалбата остава без предмет и че следователно съгласно член 113 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд не следва да се произнася по нея. В резултат на това производството пред Съда е възобновено на същата дата.

По преюдициалните въпроси

- 17 С въпросите си препращащата юрисдикция иска по същество да установи при какви условия един знак може да придобие отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 3 от директивата, при положение че, както в настоящия случай, при използването ѝ икономическият субект е имал фактически монопол върху стоката с такъв знак, преди да подаде своята заявка за марка.
- 18 От акта за препращане следва, че тези въпроси са поставени по повод на заявка, с която Dyson цели да регистрира две марки, състоящи се съгласно посочената заявка „от прозрачен съд или контейнер, който е част от външната повърхност на прахосмукачка, както е представен на рисунката“.

- 19 Както Dyson уточнява нееднократно в писмените си становища и по време на съдебното заседание и както самата национална юрисдикция констатира в своя акт за препращане, тази заявка има за цел да се регистрира марка не за една или няколко определени форми на прозрачен събирателен съд — като формите, представени графично върху посочената заявка, са само примери за такъв съд — а за самия съд. Освен това е безспорно, че съставна част на тези марки не е определен цвят, а по-скоро липсата на конкретен цвят, т.е. прозрачността, която позволява на потребителя да установи количеството прах, събрано в събирателния съд, и да забележи неговото напълване.
- 20 От това следва, че заявката за регистрация на марките в главното производство има за предмет всички възможни форми на прозрачен събирателен съд, който е част от външната повърхност на прахосмукачка.
- 21 В своите писмени становища и по време на съдебното заседание Комисията на Европейските общности изтъква, че предметът на такава заявка не съставлява „знак“ по смисъла на член 2 от директивата и че следователно той не може да бъде регистриран като марка. Дори този въпрос да не е бил повдигнат от препращащата юрисдикция, било необходимо, преди да се пристъпи към тълкуване на разпоредбите на член 3 от директивата в случай на нужда, да се извърши проверка дали предметът на споменатата заявка отговаря на условията, предвидени в член 2 от тази директива.
- 22 Според Dyson и правителството на Обединеното кралство, Съдът не е оправомощен в рамките на преюдициално запитване съгласно член 234 ЕО да повдигне служебно въпрос, който не е поставен от препращащата юрисдикция. В съдебното заседание посочените страни подчертават в това отношение, че в хода на административната процедура, след като е направил възражения относно това дали предметът на заявката на Dyson е знак, който може да съставлява марка, Registrar се е отказал от посочените възражения при оттеглянето от страна на Dyson на четири от шестте марки, първоначално заявени за регистрация.

- 23 Следва да се напомни, че съгласно съдебната практика само препращащата юрисдикция е оправомощена да определи предмета на въпроси, които тя възнамерява да постави на Съда. Само националните юрисдикции, които са сезирани със спора и са длъжни да поемат отговорността за съдебното решение, имат право, предвид особеностите на всяко дело, да преценят както необходимостта от преюдициалното заключение с оглед на постановяването на тяхното решение, така и релевантността на поставените от тях въпроси на Съда (вж. в този смисъл Решение от 16 март 1999 г. по дело *Castelletti*, C-159/97, Recueil, стр. I-1597, точка 14, както и Решение от 6 юли 2006 г. по дело *Kersbergen-Lap* и *Dams-Schipper*, C-154/05, Recueil, стр. I-6249, точка 21).
- 24 При всички случаи, дори във формално отношение една препращаща юрисдикция да ограничи своето искане за тълкуване до някои общностни разпоредби, които би могло да бъдат разгледани, това обстоятелство не е пречка Съдът да представи на националната юрисдикция всички елементи от тълкуването на общностното право, които биха могли да са от полза при решаване на висящото пред нея дело, независимо дали тази юрисдикция се е позовала на тях или не при излагането на своя въпрос (вж. в този смисъл Решение от 29 април 2004 г. по дело *Weigel*, C-387/01, Recueil, стр. I-4981, точка 44 и Решение от 21 февруари 2006 г. по дело *Ritter-Coulais*, C-152/03, Recueil, стр. I-1711, точка 29).
- 25 По силата на член 3, параграф 1, буква а) от директивата обаче не се регистрират или, ако са регистрирани, се обявяват за недействителни знаци, които не могат да съставляват марка. Така тази разпоредба създава пречка за регистрирането на знаци, които не отговарят на условията, наложени от член 2 от директивата, който има за цел да дефинира видовете знаци, които могат да съставляват марки (вж. в този смисъл Решение по дело *Philips*, посочено по-горе, точка 38).
- 26 При тези обстоятелства, противно на твърдяното от *Dyson* и от правителството на Обединеното кралство, въпреки че текстът на въпросите на препращащата юрисдикция се отнася единствено до член 3 от директивата и че в спора по главното производство посочената юрисдикция не е засегнала

въпроса дали предметът на въпросната заявка може да се счита за знак, който може да съставлява марка по смисъла на член 2 от посочената директива, последният въпрос следва да бъде предварително разгледан (вж. в този смисъл Решение от 6 май 2003 г. по дело *Libertel*, C-104/01, *Recueil*, стр. I-3793, точка 22).

27 Съгласно член 2 от директивата всички знаци, които от една страна могат да бъдат представени графично, а от друга страна могат да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия, могат да съставляват марки (Решение по дело *Philips*, посочено по-горе, точка 32 и Решение от 12 декември 2002 г. по дело *Sieckmann*, C-273/00, *Recueil*, стр. I-11737, точка 39).

28 От това следва, че за да може да съставлява марка по смисъла на член 2 от директивата, предметът на всяка заявка трябва да отговаря на три условия. Първо, той трябва да съставлява знак. Второ, този знак трябва да може да бъде представен графично. На трето място, този знак следва да може да отличи стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия (вж. в този смисъл Решение по дело *Libertel*, посочено по-горе, точка 23 и Решение от 24 юни 2004 г. по дело *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, *Recueil*, стр. I-6129, точка 22).

29 Според Комисията заявката, подадена от *Dyson*, не отговаря на първото от тези условия, защото в дадения случай тя се отнася до концепцията за прозрачен събирателен съд на прахосмукачка, независимо от формата му. Концепция, която не можела да бъде възприета с едно от петте физически сетива и която само предполагала използването на въображение, не представлявала „знак“ по смисъла на член 2 от директивата. Ако дадена концепция можела да съставлява марка, това противоречало на логиката, която е в основата на член 3, параграф 1, буква д) от директивата, а именно да се избегне възможността защитата на правото върху марките да доведе до предоставяне на монопол върху техническите решения или практическите характеристики на една стока на неговия притежател. Следователно не

трябвало да може да се получи подобно предимство посредством регистрацията на всички възможни форми на дадена функционална характеристика, какъвто би бил случаят, ако се допуснела регистрацията на концепция, която можела да обхване многобройни физически проявления.

30 От друга страна, Dyson, чието становище в това отношение се подкрепя от правителството на Обединеното кралство, счита, че макар да е вярно, както е изтъкнато от него в съдебното заседание, че една концепция не е знак, който може да бъде регистриран като марка, неговата заявка определено се отнася до „знак“ по смисъла на член 2 от директивата. Понятието „знак“, подробно дефинирано в съдебната практика, всъщност включвало всяко послание, което може да бъде възприето с петте физически сетива. От главното производство обаче следвало, че потребителите свързвали прозрачния събирателен съд, който е предмет на заявката, с Dyson. Освен това потребителят бил в състояние от една страна да види споменатия съд, който представлява физическа част от прахосмукачката, а от друга страна — да констатира, че той е прозрачен. Следователно прозрачният събирателен съд можел да бъде възприеман визуално и затова не можел да се счита за плод на въображението на потребителя.

31 В това отношение следва да се напомни, че по смисъла на член 2 от директивата, знаците, които могат да съставляват марки, са по-специално думите, включително личните имена, рисунките, буквите, цифрите, формата на стоката или на нейната опаковка.

32 Макар тази разпоредба да посочва единствено двуизмерни или триизмерни знаци, които могат да бъдат възприемани визуално и които следователно могат да бъдат представени с букви или писмени знаци или с картина, от цитирания член 2, както и от седмо съображение от директивата, което предвижда „изброени примери“ за знаци, които могат да съставляват марка, следва, че това изброяване не е изчерпателно. Поради това Съдът вече е решил, че макар член 2 от директивата да не споменава знаците, които не могат да бъдат възприемани визуално, като звуци и мириси, то той не ги изключва изрично (Решение по дело Sieckmann, посочено по-горе, точки 43 и 44, както и Решение от 27 ноември 2003 г. по дело Shield Mark, C-283/01, Rescuil, стр. I-14313, точки 34 и 35).

- 33 Поради опасността обаче това условие да бъде лишено от съдържание, не може да се приеме, че предметът на всяка заявка за марка представлява по необходимост знак по смисъла на член 2 от директивата.
- 34 Както Съдът вече е посочил, целта на това изискване е по-специално да се предотврати злоупотреба с правото върху марките, целяща да се извлече нелоялно конкурентно предимство (Решение по дело Heidelberg Bauchemie, посочено по-горе, точка 24).
- 35 В настоящия случай обаче е безспорно, че предметът на заявката в главното производство не се отнася до конкретен вид прозрачен събирателен съд, който е част от външната повърхност на прахосмукачка, а общо и абстрактно всички възможни форми на подобен събирателен съд.
- 36 В това отношение Dyson не може да поддържа, че предметът на неговата заявка в главното производство може да бъде възприеман визуално. Всъщност това, което потребителят може зрителино да възприеме, е не предметът на тази заявка, а две от неговите графични изображения, представени в нея. Следователно тези изображения не могат да се отъждествяват с предмета на заявката, тъй като, както Dyson нееднократно подчертава, те представляват само негови примери.
- 37 От това следва, че за разлика от заявките, които са в основата на посочените по-горе решение по дело Sieckmann и решение по дело Shield Mark, предметът на основната заявка може да изглежда по множество различни начини и следователно не е определен. Както генералният адвокат изтъква по същество в точка 51 от своето заключение, формата, размерите, представянето и съдържанието на този предмет всъщност зависят както от моделите прахосмукачки, разработени от Dyson, така и от иновационните технологии. Също така прозрачността позволява използването на различни разцветки.

- 38 Като се вземе предвид обаче присъщата изключителност на правото върху марките, притежателят на марка, отнасяща се до такъв неопределен предмет, би извлякъл нелоялно конкурентно предимство, противно на целта на член 2 от директивата, след като той би имал правото да попречи на своите конкуренти да предлагат прахосмукачки, върху чиято външна повърхност може да се намира всякакъв вид прозрачен контейнер, независимо от формата му.
- 39 От това следва, че предметът на разглежданата заявка в главното производство всъщност се състои в обикновено свойство на въпросната стока и следователно не съставлява „знак“ по смисъла на член 2 от директивата (вж. в този смисъл Решение по дело *Libertel*, посочено по-горе, точка 27).
- 40 Поради това на препращащата юрисдикция следва да се отговори, че член 2 от директивата трябва да бъде тълкуван в смисъл, че предметът на заявка за регистрация на марки като подадената в главното производство, който се отнася до всички възможни форми на прозрачен съд или контейнер, част от външната повърхност на прахосмукачка, не представлява „знак“ по смисъла на тази разпоредба и следователно не може да съставлява марка по смисъла на тази разпоредба.
- 41 При тези обстоятелства не е необходимо да се тълкува член 3, параграф 3 от директивата.

По съдебните разноси

42 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 разностите. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (трети състав) реши:

Член 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките трябва да бъде тълкуван в смисъл, че предметът на заявка за регистрация на марки като подадената в главното производство, който се отнася до всички възможни форми на прозрачен съд или контейнер, част от външната повърхност на прахосмукачка, не представлява „знак“ по смисъла на тази разпоредба и следователно не може да съставлява марка по смисъла на тази разпоредба.

Подписи