

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ

Г-Н DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

представено на 16 януари 2008 година¹**I — Въведение**

на възможността за свободно ползване за ограничаване упражняването на правата на притежателя на дадена марка.

1. Известният производител на спортни стоки Adidas и неговото нидерландско дъщерно дружество отново се противопоставят² на други предприятия поради използването на някои знаци, подобни на неговата известна марка, състояща се от три ленти, като ги обвинява в това, че са нарушили правата му на индустриална собственост върху тази марка.

2. В настоящия случай Adidas противопоставя своя знак на други търговци на облекла от този вид, които желаят да използват двойна лента в контрастни цветове, за да прикрият и подсилят шевовете на своите облекла. При тези обстоятелства Hoge Raad се интересува от приложението на необходимостта от запазване

3. По същество става въпрос за спор за проправяне на път на пазар на жестоко съперничество, подхранвано от големите печалби, които дружествата очакват да получат. Така става ясно, че това, което може да изглежда банално за обикновения човек — борбата за притежаване на правата върху две или три ивици, поставени една над друга и оцветени по определен начин — придобива драматични очертания, когато спорът се развива в контекста на спортното облекло.

4. В свят на силна конкуренция триумфът на звездите предоставя най-добрата реклама на спонсориращите ги дружества, които произвеждат фланелки и спортни обувки, очевидно заплащайки на тези звезди големи суми; въпреки това има и бегачи, които пробягват боси дори дълги

¹ — Език на оригиналния текст: испански.

² — В областта на марките то участва в делата, които са в основата на следните решения: Решение от 22 юни 2000 г. по дело Marca Mode (C-425/98, Recueil, стр. I-4861) и Решение от 23 октомври 2003 г. по дело Adidas-Salomon AG и Adidas Benelux (C-408/01, Recueil, стр. I-12537). По отношение на митническия режим на Общността — Решение от 14 октомври 1999 г. по дело Adidas (C-223/98, Recueil, стр. I-7081).

разстояния, като например етиопецът Abebe Bikila³.

II — Правна уредба

5. В началото следва да се обясни, че предвид сходството на съдържанието на Директива 89/104/ЕИО⁴ (наричана по-нататък „Директивата“) и Регламент (ЕО) № 40/94 относно марката на Общността (наричан по-нататък „Регламента“)⁵, е подходящо да се посочат някои решения на Съда относно разпоредбите на посочения регламент с цел тълкуване на Директивата⁶.

6. Член 2 от Директивата, озаглавен „Знаци, от които може да се състои

марката“, допуска регистрацията на всеки знак, който може да бъде представен графично, по-специално думи, включително лични имена, рисунки, букви, цифри, дизайн или опаковка, при условие че тези знаци могат да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

7. В член 3 със заглавие „Основания за отказ или недействителност“, и по-специално в параграф 1 от него, тези основания са изброени изчерпателно:

„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

3 — Без обувки той печели златен медал от маратона на летните олимпийски игри в Рим през 1960 г. и вече с подходящи обувки печели такъв медал на игрите в Токио през 1964 г. Не е ясно дали е бил бос, за да бяга по-бързо, или за да привлече вниманието върху бедността на континента, от който произхожда, тъй като е бил първият африкански шампион в историята на съвременните олимпийски игри (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B0). Други герои в областта на спорта достигат постижения му и дори днес някои етиопци като Haile Gebrselassie продължават да тренират боси (<http://www.elmundo.es/1997/02/24/deportes/24N0150.html>).

4 — Първа директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

5 — Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен с изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94 на Съвета от 22 декември 1994 година, с оглед прилагането на споразуменията, подписани в рамките на Уругвайския кръг (ОВ L 349, стр. 83; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 185), и последно с Регламент (ЕО) № 422/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 година (ОВ L 70, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 27).

6 — По-специално членове 4, 7, 9 и 12 от този регламент.

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;

[...]"

8. Параграф 3 от същия член 3 определя по следния начин т.нар. придобиване на отличителен характер посредством използването на знак:

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

9. Под заглавие „Права, предоставени от марката“, в член 5 от Директивата е описана съвкупността от правомощия, предоставени на притежателя на правото на индустриална собственост; като по-специално параграфи 1 и 2 от този член имат следното съдържание:

„1. 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 [другаде в текста: „приликата“] му с марката и идентичността или приликата 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.
- 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;

2. Всяка държава-членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с [другаде в текста: „подобен на“] марката, за стоки или услуги, които не са сходни със [другаде в текста: „подобни на“] стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с реноме в държавата-членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.“
- 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.“

10. В замяна на това член 6 от Директивата е посветен на „Ограничаване на действието на марката“, а в параграф 1 от него, който се отнася до контекста на настоящия преюдициален въпрос, е предвидено, че:

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

- а) собственото си име или адрес;

III — Фактите по главното производство и преюдициалните въпроси

11. Посредством седем регистрации, осъществени както на международно равнище, така и в Бенелюкс, на последната посочена територия Adidas AG става притежател на фигуративни марки, които се състоят от три паралелни вертикални ивици с еднаква ширина, разположени по цялата дължина на хълбоците, на раменете, на ръкавите и на крачолите, както и върху страничните шевове на дрехата,

чийто цвят контрастира с основния цвят на дрехата. Регистрацията, с която са защитени знаците, се отнася за спортни облекла и такива за свободното време.

12. Посоченото германско предприятие, което е предоставило изключителна лицензия за разпространение на неговите стоки в Бенелюкс на дъщерното си дружество Adidas BV (наричано по-нататък общо „Adidas“), спори относно правата си с предприятията от текстилния сектор Marca Mode, C&A, H&M и Vendex (наричани по-нататък заедно „четирите дружества ответници“), които също са установени в Нидерландия.

13. През 1986 г. Adidas установява, че Marca Mode и C&A са започнали да продават спортни дрехи и дрехи за свободното време, върху които има две паралелни вертикални ленти, чийто цвят изпъква на фона на основния цвят на дрехата (черно върху бяло).

14. Безспорно е, че преди тези спорове между конкурентите е имало някаква форма на отношения, тъй като от акта за преюдициално запитване относно настоящия преюдициален въпрос е видно, че преди започването на съдебен спор Marca Mode и C&A не са били склонни да се откажат от използването на двете ясно контрастиращи паралелни вертикални линии.

15. В рамките на обезпечителното производство срещу H&M и в друго производство по същество срещу Marca Mode и C&A, и двете образувани пред Rechtbank Breda (наричан по-нататък „Rechtbank“), жалбоподателят в касационното производство, който се позовава на нарушение на правата му на индустриална собственост, иска забраната и прекратяване на използването на знак, състоящ се от фигуративната марка от три ивици, или всеки друг знак, който съпада с фигуративната марка на Adidas, каквито са описаните по-горе две ивици, използвани от четирите дружества ответници.

16. Както H&M, така и Marca Mode, C&A и Vendex се противопоставят на подобни искания. Първоначално посредством насрещен иск, а впоследствие с отделен иск, четирите дружества ответници искат от Rechtbank да постанови решение, с което да признае правото им да използват две ленти за украса на спортни дрехи и такива за свободното време.

17. С решение от 2 октомври 1997 г. на съдията по обезпечителното производство, както и с предварително решение от 13 октомври 1998 г. в производствата по същество пред Rechtbank, е прието, че в определени аспекти правата относно марката на Adidas са нарушени.

18. Тогава четирите дружества ответници подават съответни въззивни жалби срещу

всяко от решенията пред *Gerechtshof te 's-Hertogenbosch* (апелативен съд на *Hertogenbosch*; наричан по-нататък „*Gerechtshof*“), който служебно съединява производствата.

19. С Решение от 29 март 2005 г. посоченият съдебен орган отхвърля исканията на *Adidas* и тези на *Marca Mode* и *C&A*, формулирани в насрещния им иск, както и исканията на четирите дружества ответници в рамките на отделното производство, като по този начин отменя Решение от 2 октомври 1997 г.

20. *Gerechtshof* постановява, че поведението на четирите дружества ответници не уврежда правата върху марката, които изтъква *Adidas*, без обаче да се произнесе с установително решение относно използването на двете ленти, тъй като посочените искания били твърде общи и не отчитали обхвата на защитата на дадена марка, която не била константна величина, а зависи от определени фактори, които могат да се изменят във времето и в пространството, а това е от особена важност при преценката за наличието на нарушение.

21. Според *Gerechtshof* не било възможно марка, състояща се от три ленти, да се квалифицира като такава с присъщ силен характер, тъй като сама по себе си тя има само слаб отличителен характер. През

1996 г. обаче, вследствие усилията на *Adidas* в областта на рекламата, знакът бил придобил отличителен характер чрез използване, от което произтичала по-широка защита. Тази защита обаче не трябвало да се разпростира върху други мотиви от ленти или към обикновени мотиви от ленти, тъй като те трябвало да останат на разположение за трети страни, в качеството им на знаци за общо ползване, които по своето естество не могат да бъдат монополизирани.

22. *Adidas* подава касационна жалба пред *Hoge Raad* срещу решението на *Gerechtshof*, тъй като го счита за неправилно. Макар да признава важността на това знакът да може да бъде използван свободно от трети лица, което според практиката на Съда трябва да бъде взето предвид при разглеждане на предвидените в член 3 от Директива № 89/104 абсолютни основания за отказ, то отказва ново разглеждане на значението на необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване с цел уточняване на защитата, с която се ползва марката, когато знакът не е обхванат от предвидените в посочения по-горе член 3 мотиви за отказ.

23. В рамките на касационното производство *Hoge Raad* приема за установено, че марката на *Adidas*, състояща се от три ленти, е придобила силен отличителен характер поради така широкото си използване, като в замяна на това изразява съмнения относно обхвата на защита на марка, състояща се в знак, който по същество няма присъщ отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директива № 89/104, но който

го е придобил чрез използване и впоследствие е бил регистриран, като Hoge Raad иска да провери по-специално дали е необходимо отчитане на общия интерес да не се ограничава неоправдано възможността за свободно използване на определени знаци от другите оператори, които предлагат съответните стоки или услуги (Freihaltebedürfnis).

24. При тези обстоятелства Hoge Raad спира производството, за да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1. Следва ли при преценката на обхвата на защита на една марка, която макар да се състои от знак, който сам по себе си няма отличителен характер, или от означение по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директивата, е придобила отличителен характер чрез използване („inburgering“) и е била регистрирана, да се държи сметка за общия интерес да не се ограничава неоправдано възможността за свободно използване на определени знаци от другите оператори, които предлагат съответните стоки или услуги (Freihaltebedürfnis)?

2. При утвърдителен отговор на първия въпрос, има ли значение в това отношение дали въпросните знаци, по отношение на които съществува

необходимост от запазване за свободно ползване, се считат от съответните потребители за отличителни знаци за определени стоки или за обикновена украса на тези стоки?

3. При утвърдителен отговор на първия въпрос, в това отношение има ли значение и дали въпросният знак, оспорван от притежателя на марката, е лишен от отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Директивата или съдържа означение като посочените в член 3, параграф 1, буква в) от Директивата?“

IV — Производство пред Съда

25. Актът за преюдициално запитване е подаден в секретариата на Съда на 21 февруари 2007 г. Marca Mode, H&M, Adidas, италианското правителство и това на Обединеното кралство, както и Комисията на Европейските общности подават писмени становища в предвидения в член 23 от Статута на Съда срок.

26. В съдебното заседание, проведено на 6 декември 2007 г., се явяват представителите на Adidas, на Marca Mode и на H&M,

както и представителите на италианското правителство, на Обединеното кралство и на Комисията, за да изложат устно твърденията си.

V — Анализ на преюдициалните въпроси

A — Изложение на проблема

27. Актът за преюдициално запитване поставя въпроси, свързани с обхвата на защита на марките, като отговорът изисква проучване на границите на периметъра на упражняване на правомощията, предоставени от това право на индустриална собственост съобразно членове 5 и 6 от Директивата.

28. Съгласно преписката разглежданата марка е придобила отличителен характер поради употреба от страна на Adidas, поради което следва да се приложат и нормите, свързани със знаците, които не могат да бъдат регистрирани съгласно член 3, параграф 1, букви б), в) и г) от Директивата.

29. Тъй като обаче Hoge Raad засяга конкретно необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване като тълкувателен критерий, който

вероятно е необходим във връзка с тълкуването на посочените разпоредби, член 6, параграф 1, буква б) от Директивата има особено значение за разрешаване на спора, тъй като той не само се отнася до режима на ограничения на правото върху марка, но и неговият текст има прилика с текста на член 3, параграф 1, буква в) от Директивата, който е свързан с описателните марки.

30. В този контекст вниманието на запитващата юрисдикция следва да се привлече върху необходимостта да се изясни дали в спора по главното производство знакът на Adidas се отнася към член 3, параграф 1, буква б), или буква в) от Директивата, тъй като за разлика от хипотезите на последната посочена точка, основанието за отказ на регистрация или за недействителност, какъвто може да е предвиденият в буква б) случай, не се съдържа сред ограниченията на правото върху марка, към които препраща член 6, параграф 1. От това следва, че няма да бъде направен един и същ извод при случай, в който знак е лишен изначално от отличителен характер (който спада към член 3, параграф 1, буква б) от Директивата) и случай, в който той описва някои от признаците на продукта (буква в) от същата разпоредба). Поради фактическото естество на такава проверка обаче тя трябва да бъде осъществена само от Hoge Raad, или ако той не може да установява фактите в касационното производство — от съда a quo.

31. Предвид тясната връзка между тези хипотези, споделям мнението на италианското правителство те да бъдат разглеждани заедно, като се наблегне на първата,

в която върховният нидерландски съд по същество иска да установи дали общият интерес за запазване на възможността за свободно ползване на конкретен знак представлява тълкувателен елемент относно обсега на действие на правата, предоставени от марката на нейния притежател в процедурата относно нарушение на това право на индустриална собственост.

необходимост от запазване на възможността за свободно ползване на германската доктрина⁹, предвиждаща наличието „освен на пречките, свързани с липсата на отличителен характер, и на други съображения от обществен интерес, които препоръчват да се ограничи регистрацията на определени знаци, за да бъдат използвани свободно от всички икономически оператори“⁹.

32. Независимо че многократно е споменавал запазването на възможността за свободно ползване⁷, Съдът никога не е осъществявал подробно изследване на този правен институт с германски произход, освен ако не допускам грешка или пропуск, което ме кара да предприема по-внимателен анализ, надхвърлящ даденото от мен в други заключения просто определение.

Б — Предварителни съображения: относно необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване

1. Произход: германското право

33. В заключението си по дело Koninklijke⁸ се позовавам на „посочената

34. От това следва, от една страна, германският произход на този принцип, който получава и наименованието си от този език („Freihaltebedürfnis“)¹⁰, а от друга страна, неговата тясна връзка с общия интерес. За по-доброто разбиране на този принцип на националното право и на неговото значение в общностната система обаче изглежда подходящо да се задълбоча в неговото развитие в двете правни системи.

35. Проследяването на произхода на „Freihaltebedürfnis“ насочва към времето на действие на Warenzeichengesetz

7 — Например основно в Решение от 4 май 1999 г. по дело Windsurfing Chiemsee (C-108/97 и C-109/97, Recueil, стр. I-2779); Решение от 19 септември 2002 г. по дело DKV (C-104/00 P, Recueil, стр. I-7561); Решение от по дело Linde и др. (C-53/01, C-54/01 и C-55/01, Recueil, стр. I-3161) и Решение от 29 април 2004 г. по дело Henkel/SXBP (C-456/01 P и C-457/01 P, Recueil, стр. I-5089).

8 — Представено на 31 януари 2002 г. по дело Koninklijke KPN Nederland (Решение от 12 февруари 2004 г., C-363/99, Recueil, стр. I-1619).

9 — Точка 52 от посоченото в предишната точка заключение.

10 — Германската доктрина използва по един и същи начин този термин, например Sosnitzas, O., Fröhlich, S., „Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen — Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?“, Markenrecht, 09/2006, S. 383 ff., и варианта „Freiholdungsbedürfnis“, например: Bender, A., „Absolute Eintragungshindernisse — Art. 7 GMV“, in Ekey, F./Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Verlag C. F. Müller, Heidelberg, 2003, S. 893.

(стария германски закон относно марките, наричан по-нататък „WZG“) ¹¹. В практиката се е считало, че текстът на § 4, алинея 2, точка 1 от него е твърде недостатъчен, тъй като забранява единствено регистрацията на знаци, съставени само от цифри, букви или думи, които съдържат указания за класа, времето, мястото на производство, качествата, предназначението, цената, количеството или теглото на стоката ¹².

36. За преодоляване на някои трудности възниква съдебна практика, която увеличава кръга на забранените за регистрация знаци до всички тези, чието индивидуално предоставяне под формата на монопол се счита за противоречащо на интересите на конкурентите ¹³, като подобно действие се отразява върху разглеждането на заявките за регистрация на марки, тъй като отказът, основан на необходимост от запазване на възможността за свободно ползване, освобождава германската служба от изследване на отличителния характер на исканата марка ¹⁴.

37. Традиционното германско тълкуване свързва принципа на запазване на

възможността за свободно ползване с три епитета, като изисква той да бъде конкретен, действителен и сериозен ¹⁵. Тези качества посочват, че този принцип трябва да се прилага само за стоките или услугите, свързани със заявката за регистрация (конкретен характер), да не представлява само хипотеза или евентуален риск, въпреки че може да бъде приет бъдещ риск, основан на проверими и сигурни данни (действителност), и да има високо ниво на важност и значение (сериозен характер) ¹⁶.

38. Вследствие тази германска съдебна и административна практика ¹⁷ заявителят на дадена марка следвало да докаже както отличителния характер на знака, така и това, че той не е запазен за използване от всички конкуренти ¹⁸.

39. В обобщение, *Freihaltebedürfnis* е станал неписано изискване за заявката ¹⁹ в германското право относно марките, което изискване произтича от съдебната практика и е добавено към законоустановените условия, съдържащи се във WZG.

11 — Нормата от 1936 г. претърпява основна реформа през 1968 г. (Bekanntmachung от 2 януари 1968 г. BGBl. I, стр. 1/29), която редакция предшества непосредствено новия закон Markenrechtsreformgesetz от 25 октомври 1994 г. (BGBl. I, стр. 3082).

12 — Съгласно обясненията на Ströbele, P., „Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht“, в Ahrens, H.-J./Bornkamm, J. und Kunz-Hallstein, H.-P., *Festschrift für Eike Ullmann*, juris GmbH, Saarbrücken, 2006, S. 425 und S., 426. Посоченият автор добавя, че Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд) е разширил приложението на принципа спрямо член 8, параграф 2, точка 2 от WZG.

13 — Вж., относно развитието на теорията за *Freihaltebedürfnis*, Fezer, K.-H., *Markenrecht*, Verlag C. H. Beck, 2. Aufl., München, 1999, S. 402.

14 — Ströbele, P., цит. съч., стр. 427.

15 — Eisenführ, G., „Artikel 12“, в Eisenführ, G./Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung — Kommentar*, Verlag Heymanns, Köln, 2003, S. 230.

16 — Fezer, K.-H., цит. съч., стр. 401 и сл., описва задълбочено всички тези аспекти.

17 — Bundespatentgerichtshof (Федерален съд относно патентите и марките) също приема правилата, установени от Bundesgerichtshof.

18 — Lobato, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Ed. Thomson — Civitas, 2ª ed., Pamplona, 2007, p. 238.

19 — Ströbele, P., цит. съч., стр. 429.

40. Законодателната промяна, осъществена на 1 януари 1995 г. с влизането в сила на създадения с оглед на Директивата нов германски закон относно марките, засяга редакцията на член 4, параграф 2 от WZG, като неговите абсолютни основания за отказ са пренесени в член 8 от току-що създадения закон.

2. Несъвместимост с общностното право

41. През 1997 г. Landgericht München I (Първи апелативен съд Мюнхен) отправя до Съда преюдициалните въпроси по дело *Windsurfing Chiemsee*²⁰. В светлината на текста на разпоредбите от 1995 г. не е изненадващо, че наред с други особености баварският съд изследва внимателно и съответствието на *Freihaltebedürfnis* с член 3, параграф 1, буква в) от Директивата.

42. Както е добре известно, делото се отнася до означенията за географски произход, като това не намалява обхвата на твърдението на Съда, нито неговата неоспоримост, че „[...] приложението на член 3, параграф 1, буква в) от Директивата не зависи от наличието на необходимост от запазване на възможността за свободно ползване [...], която необходимост е конкретна, действителна или

сериозна по смисъла на германската съдебна практика [...]“²¹ — изявление, което не остава незабелязано от германската доктрина²².

43. Съдът обаче не отхвърля открито теорията за *Freihaltebedürfnis*, като по този начин признава нейната връзка с общия интерес, който е в основата на правилото, чието тълкуване иска посоченият мюнхенски съд²³. По този начин се обосновава тезата, според която отказът за регистрация на описателните знаци или на означенията по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директивата съответства на идеята за възпрепятстване на тяхното монополизиране, за да не се наруши легитимният стремеж на дружеството да ги използва безпрепятствено²⁴.

44. Оттогава в общностната съдебна практика многократно е подчертавана необходимостта от прилагане на принципа на запазване на възможността за свободно ползване, присъщ на общия интерес, и свързва този принцип с целта на гореспоменатата разпоредба за запазване на свободната употреба на знак или означение при произнасяне относно заяв-

21 — Точка 35 от Решение по дело *Windsurfing Chiemsee*, посочено по-горе.

22 — Fezer, К.-Н., цит. съч., стр. 402, е поставил под въпрос валидността на германската съдебна практика относно *Freihaltebedürfnis*, предхождаща решението по дело *Windsurfing Chiemsee*.

23 — Точки 26 и 27 от Решение по дело *Windsurfing Chiemsee*.

24 — Ströbele, Р., цит. съч., стр. 431.

20 — Посочено в бележка под линия 7.

ката за неговата регистрация²⁵, като тази теза обхваща и точки б) и д) от същия член 3²⁶.

45. В този момент следва да приключи изследването относно необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване, тъй като няма смисъл да се разглеждат по-дребни аспекти, които не биха допринесли за разискването на преюдициалния въпрос на Hoge Raad и които биха могли да замъглят разбирането на настоящото заключение. Сега въз основа на придобитите познания относно този правен институт остава да се задълбочим върху член 6 от Директивата, изследвайки степента, в която той включва тази преторианска фигура като част от общия интерес.

В — Тълкуване на член 6, параграф 1 от Директивата

46. Преди да започна разглеждането на тази норма, следва да изтъкна, че за мен не е убедителна идеята да се търси разрешение на спора по главното производство,

25 — По отношение на член 3, параграф 1, буква в) от Директивата, освен посочените вече Решение по дело Windsurfing Chiemsee и Решение по дело Linde и др., вж. и Решение от 6 май 2003 г. по дело Libertel (C-104/01, Recueil, стр. I-3793, точка 52) и Решение от 12 февруари 2004 г. по дело Henkel (C-218/01, Recueil, стр. I-1725, точки 40 и 41).

26 — Що се отнася до член 3, параграф 1, буква б) от Директивата, освен Решение по дело Henkel/CXBП, посочено по-горе, вж. също Решение от 16 септември 2004 г. по дело SAT.1/CXBП (C-329/02 P, Recueil, стр. I-8317, точки 26 и 27); що се отнася до член 3, параграф 1, буква д), освен Решение по дело Libertel, посочено по-горе, вж. Решение от 18 юни 2002 г. по дело Philips (C-299/99, Recueil, стр. I-5475, точка 80).

като анализът на преюдициалните въпроси се ограничи до тълкуването на член 5 от Директивата, както предлагат в съответните си писмени становища жалбоподателите в касационното производство и правителството на Обединеното кралство.

47. Не игнорирам логическата и систематична връзка между посочените членове 5 и 6 от Директивата, чието тълкувателно влияние върху крайния резултат изглежда вероятно, но член 6, параграф 1 не трябва да се забравя, когато става въпрос по-специално за изследване на границите на упражняване на *ius prohibendi* на притежателя на марката, в съответствие със заглавието на този член²⁷. Освен това богатата съдебна практика относно член 5 от Директивата би се явила недостатъчна, за да се даде удовлетворителен отговор на запитващата юрисдикция, която се основава на член 6 от този нормативен текст на Общността, без да го споменава.

48. Член 5 от Директивата уточнява правата на притежателя на марката. Налице са два довода, за да се изключи прилагането на необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване в тази сфера: на първо място, производът на „Freihaltebedürfnis“, който ясно е свързан с регистрацията на марките, а не с разширяване упражняването на правата на притежателя на знака; на второ място, структурата на Директивата, която урежда изрично границите на това право в член 6, поради което възприемането

27 — Посочен в точка 10 от настоящото заключение.

на германския принцип за тълкуване на член 5 би добавил неписано условие, което противоречи на правната сигурност и на духа на общностната норма.

49. Освен това очевидните прилики и подчертаните разлики между член 3, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Директивата стимулират разглеждането на двете разпоредби, като се избягва обаче задълбочаването върху член 6, параграф 1, буква а), тъй като тя не засяга съществуващото на преюдициалните въпроси и е широко анализирана в скорошната практика на Съда²⁸.

1. Изключването на знаци, лишени от отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Директивата

50. Сравнението на тази разпоредба с член 6, параграф 1 разкрива важни различия, които произтичат от това, че посоченият член 6 се отнася до отричане на „забраната за ползване“ на марката от трети лица, а не до областта на възражение срещу регистрацията на подобна марка.

51. Така сред знаците, чието използване притежателят на правото на индустриална собственост не може да забрани, в член 6, параграф 1 са включени собствените имена (буква а), описателните характеристики (буква б) и употребата на марката за посочване на предназначението (буква в), при условие „че [е] в съответствие с честната производствена или търговска практика“.

52. Липсва препращане към знаците, лишени от отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б). Тъй като параграф 3 от този член 3 допуска регистрацията на подобен вид знаци, може да се направи извод, че в такива хипотези придобитият чрез използване отличителен характер отслабва препятствието за регистрация, свързано с първоначалния порок поради липса на отличителен характер, и че законодателят възнаграждава усилията на притежателя на марката да преодолее тази трудност, като допуска той да се противопостави на ползването ѝ от другите конкуренти.

53. Причината за толкова значително изключване се корени в тезата, която поддържам отдавна, включително в пределите на Регламентата²⁹, че съображенията от обществен интерес, които препоръчват ограничаване на достъпа до регистрация на определени знаци, за да останат на разположение на всички оператори (необходимост от запазване на възможността

28 — Решение от 11 септември 2007 г. по дело Céline (C-17/06, Recueil, стр. I-7041), точка 29 и сл.

29 — Посочените по-нататък съображения се съдържат в заключението, което представих на 6 ноември 2003 г. по дело Henkel/CXВП, посочено по-горе, по-специално в точки 48 и 78—82.

за свободно ползване), не следва да се взимат предвид в рамките на член 7, параграф 1, буква б) от Регламента (член 3, параграф 1, буква б) от Директивата).

54. Подобно размишление произтича от обстоятелството, че целта на абсолютното основание за отказ, което съдържа тези норми, изисква забраняване на достъпа до регистрация за знаците, лишени от конкретен отличителен характер, т.е. за тези, които средният потребител — който е относително уведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен — не може да идентифицира като надеждни указания за произхода от съответно предприятие, тъй като родовите знаци са противоположност на марката³⁰, както правилно беше посочено.

55. Член 7, параграф 1, букви в), г) и д) от Регламента (същите букви като тези на член 3, параграф 1 от Директивата) отразяват обществен интерес да бъде избегната възможността някои оператори да си присвоят знаци, които се използват както от естетическа, така и от техническа гледна точка, или са подходящи за описание на продукта като такъв, на неговите действителни или предполагаеми качества и на други характеристики като място на произход, или знаци, които са обичайни в ежедневието език или в почтените и трайни търговски практики.

30 — Fernández-Nóvoa, C., *El sistema comunitario de marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995, p. 119, където се споменава американската доктрина, в която се противопоставят термините „род“ и „марка“ като взаимно изключващи се.

56. Подобна защита обаче не трябва да се разпростира върху знаците, които не са описателни, но по други причини не притежават специфичен отличителен характер. Би било нелогично да се закриля обществен интерес чрез запазване в публичното пространство на знаци, които не са годни да разкрият предприятието по произход на стоките или услугите, които обозначават. Поради това когато се осъществи желанието на даден търговец да получи от нищо неозначаващ знак марка, която е позната на обществеността благодарение на употребата ѝ и нейната реклама, естеството на правото на индустриална собственост изисква този търговец да бъде възнаграден за това, че е успял да преодолее липсата на отличителен характер на знака, правейки го годен да изпълни информативната функция, свързана с обозначаване на предприятието по произход на стоките или услугите. Превръщането на такъв незначителен елемент в право на нематериална собственост се постига посредством член 3, параграф 3 от Директивата.

57. Всичко изложено до момента би било полезно за Hoge Raad, ако предвид споменатата в точка 30 от настоящото заключение фактическа алтернатива той направи извод, че трите ленти на Adidas са лишени изначално от отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Директивата. Ако, обратно на това, Hoge Raad счете, че разглежданата марка предоставя указания за качествата на стоката, ще бъде необходимо задълбочаване на изследването на член 6, параграф 1, буква б) от Директивата.

3. Обхват на член 6, параграф 1, буква б) от Директивата

58. Тълкуването на тази разпоредба изисква кратко изложение на решенията на Съда, в които става въпрос за нея.

а) Изследване на практиката на Съда

59. Така в Решение по дело BMW³¹ Съдът разглежда *ratio legis* на тази разпоредба, а именно да съгласува основните интереси, свързани със защитата на правата върху марката и със свободното движение на стоки, както и със свободното предоставяне на услуги в общия пазар, по такъв начин, че правото относно марките да може да изпълни своята роля на съществен елемент в системата на ефективна конкуренция, която Договорът за ЕО се стреми да установи и поддържа³².

60. Според Съда е необходимо съвместяване на упражняването на предоставените на притежателя на индустриална собственост права с целите на Договора за осигуряване на уредена и честна конкуренция между предприятията.

61. По дело *Windsurfing Chiemsee*, посочено по-горе, запитващият съд всъщност не задава въпрос на Съда относно тълкуването на член 6, параграф 1, буква б) от Директивата, а по-скоро относно вероятното му значение за тълкуването на член 3 от нея, а Съдът изключва такова значение, но описва *обхвата на действие* на първата посочена разпоредба, като непосредствено добавя, че член 6, параграф 1, буква б) не предоставя на трети лица правото на използване на географско наименование като марка, а тази разпоредба само гарантира правото им да го използват по описателен начин, а именно като означение на географския произход, ако това се осъществява в съответствие с честната производствена или търговска практика³³.

62. В резултат от това обяснение използването от конкурентите на описателен знак, който е могъл да бъде регистриран, се подчинява на двойното условие те да не използват знака като марка и да спазват честната търговска практика³⁴.

63. Що се отнася до *методологията* на прилагане на член 6, параграф 1, буква б), Решение по дело *Gerolsteiner Brunnen* предоставя няколко пояснения. След като посочва, че в този член не се прави никакво разграничение между

31 — Решение от 23 февруари 1999 г. (C-63/97, *Rescueit*, стр. I-905).

32 — Точка 62 от Решение по дело BMW, което на свой ред препраща към Решение от 17 октомври 1990 г. по дело *Hag GF*, наречено „HAG II“ (C-10/89, *Rescueit*, стр. I-3711), точка 13).

33 — Точка 28 от Решение по дело *Windsurfing Chiemsee*.

34 — Това изглежда е потвърдено наскоро с Решение от 25 януари 2007 г. по дело *Adam Opel* (C-48/05, Сборник, стр. I-1017, точка 43).

възможното използване на посочените означения, Съдът насочва вниманието върху неговата функция: за да може означение от този вид да бъде включено в приложното поле на посочения член, е достатъчно да се отнася до една от изброените в него характеристики, каквато е географският произход³⁵. В качеството ѝ на въпрос от фактическо естество тази квалификация следва да бъде направена от националния съд, който трябва да осъществи обща преценка на всички релевантни обстоятелства³⁶.

64. По-нататък, не трябва да се забравя, че поведението на третите лица се преценява предвид критерия за „добросъвестно използване“, който е израз на задължение за лоялност във връзка с легитимните интереси на притежателя на марката съгласно постоянната съдебна практика³⁷, по-специално да не се дискредитира или опетнява марката³⁸.

65. В нито едно от тези решения не се коментира връзката между член 6, параграф 1, буква б) от Директивата и необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване. Тази липса на произнасяне по този въпрос се компенсира частично посредством две констатации — едната относно обхвата на марката на Общността, а другата относно регистрацията на цветове в качеството им на марки.

66. В първото от тези дела³⁹ генералният адвокат Jacobs свързва необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване с член 12 от Регламента (alter ego на член 6 от Директивата)⁴⁰, като Решение „Baby-Dry“ по същество следва заключението⁴¹, правейки извод от съвместния прочит на членове 7 и 12 от Регламента (членове 3 и 6 от Директивата), че предметът на забраната за регистрация като марка на знаци или означения, които са само описателни, е да се възпрепятства регистрацията като марки на знаци или на означения, които поради идентичността си с обичайните способи за означение на въпросните стоки или услуги или на техни особености не позволяват осъществяване на функцията за идентифициране на предприятите, което ги предлага на пазара, и са лишени от изискуемия от тази функция отличителен характер⁴².

67. Във второто от тези дела — Решение по дело Libertel, посочено по-горе — Съдът се доближава бегло до *Freihaltebedürfnis*. След като в областта на общественото право относно марките Съдът приема наличието на „общ интерес да не се ограничава неправомерно възможността за използване на цветовете от останалите оператори“, той отхвърля твърдение на Комисията, която, вероятно основавайки

35 — Решение от 7 януари 2004 г. (C-100/02, Recueil, стр. I-691), точка 19.

36 — Решение по дело Gerolsteiner Brunnen, посочено по-горе, точка 26.

37 — Решение от 17 март 2005 г. по дело Gillette Company и Gillette Group Finland (C-228/03, Recueil, стр. I-2337, точка 41) (наричано по-нататък „Решение по дело Gillette“); както и посочените по-горе Решение по дело BMW, точка 61 и Решение по дело Gerolsteiner Brunnen, точка 24.

38 — Решение по дело Gillette, точка 44.

39 — Решение от 20 септември 2001 г. по дело Procter & Gamble/CXBFI, „Baby Dry“ (C-383/99 P, Recueil, стр. I-6251).

40 — Точка 77 и сл. от неговото заключение.

41 — Относно тази преценка съм съгласен с Eisenführ, G., цит. съч., стр. 230.

42 — Точка 37 от Решение „Baby Dry“.

се върху посоченото в предходната точка заключение, поддържа, че идеята на запазването на възможността за свободно ползване е изразена в член 6 от Директивата⁴³.

68. В тази идея Съдът забелязва опасността от препоръчване на минимален контрол върху предвидените в член 3 от Директивата абсолютни основания за отказ при разглеждане на молбата за регистрация, чиито грешки биха били компенсирани посредством ограничаване на упражняването на правата върху марките по силата на предвидената в посочения член 6 необходимост от запазване на възможността за свободно ползване. Според Съда подобна препоръка е равностойна на прехвърляне на контрола относно тези основания от органите по регистрацията на марката на съдебните органи, който подход счита за несъвместим със системата на Директивата, основаваща се на предварителен контрол, а не на контрол *a posteriori*⁴⁴.

69. В обобщение, Съдът не се е произнесъл относно необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване като тълкувателен критерий на член 6 от Директивата, тъй като в обобщените по-горе точки само отхвърля довод на Комисията в полза на приложение на този правен институт с германски произход *единствено* в рамките на тази разпоредба, но не се произнася по никакъв начин относно неговото използване като правило за ограничаване на правата на притежателя на марката.

70. Поради това следва да се намери правно решение на този проблем.

б) Препоръчителна теза

71. Вече споменах съвпадението между член 3, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Директивата; подчертах и систематичното различие между тях, тъй като първата разпоредба се отнася до достъпа до регистрация, докато втората засяга упражняването на *ius prohibendi* от притежателя на даден знак.

72. Не може да обаче да не се отбележи изключителното сходство на съдържанието на съответно точки в) и б) от двете разпоредби. С изключение на израза „състоящи се изключително“ в член 3, параграф 1, буква в), текстът е еднакъв.

73. Тази разлика се обяснява с обстоятелството, че доколкото член 3 се отнася до регистрацията, а *contrario sensu* следва да се регистрират сложните знаци, които съдържат по-специално описателни означения по смисъла на буква в) от същия

43 — Точка 57 и сл. от Решение по дело *Libertel*.

44 — Точки 58 и 59 от Решение по дело *Libertel*.

член; обратно — това изключение губи всякаква релевантност във връзка с упражняването на правата на притежателя на марката съгласно член 6, чиято единствена цел е да запази на разположение на всички знаците, които отговарят на някоя от посочените в параграф 1, буква в) от него хипотези. Член 5 от Директивата се прилага без ограничение по отношение на останалите елементи на комплексната марка.

74. Освен това от систематична гледна точка член 6, параграф 1, буква б) се включва в три разпоредби от Директивата, към които спада и разглеждането на основанията за отказ за регистрация и за недействителност. Поради това когато трябва да се изследва дали даден знак спада към някоя от предвидените в член 6, параграф 1, буква б) категории означения, няма разпоредба от Директивата, която да включва смекчаване на нейните последици за регистрираната марка във връзка с последиците от заявката за регистрация или с основанието за недействителност въз основа на член 3, параграф 1, буква в).

75. Осмелявам се да твърдя и че дори не е необходимо да се осъществява стеснително тълкуване на член 6 поради единствения довод, че става въпрос за норма, която ограничава предоставените в член 5 от Директивата права. Изключителното в този случай е притежаването на знак, който при строго прилагане на критериите би било възможно да бъде използван от всички. Обстоятелството, че този знак е монополизиран впоследствие, за да стане част от комплексна марка, или

поради грешка⁴⁵, не може да бъде изтъкнато в ущърб на другите икономически оператори, които се стремят да използват свободно тези описателни означения, нито в ущърб на другата група засегнати от разпоредбата лица — потребителите, които искат прозрачна и правдоподобна информация, обичайно предоставяна точно от тези означения⁴⁶.

76. Жертвата, която се изисква да направи притежателят на правото на индустриална собственост по силата на член 6, параграф 1, буква б), задължава съдилищата да постигнат равновесие между предоставените му от член 5 от Директивата права и противостоящите им права на останалите търговци и потребители, а не да приложат механично правилото за стеснително тълкуване на ограничаващите правата норми.

77. Този подход, освен че е подкрепен от доктрината⁴⁷ съответства изцяло на

45 — С право се предполага, че големият брой заявки за марки води до вписване по погрешка в регистрите на родови или описателни знаци поради бързината, с която следва да се обработват заявките; Hacker, F., „§23“, in Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz*, Heymanns, 8. Aufl., Köln, 2006, S. .

46 — В това отношение посоченият по-долу автор правилно препраща към потребителите в своя коментар на член 33 от испанския закон относно марките (*Ley de marcas*): Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Мадрид, 2001, p. 367.

47 — С по-голяма или по-малка убеденост изброените по-долу автори предлагат това ограничение на правата на притежателя на марката да се прецени съобразно необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване: Eisenführ, G., „Artikel 7“, в Eisenführ, G./Schennen, D., цит. съч., стр. 113 и сл.; и Fezer, K. H., цит. съч., стр. 402.

практиката на Съда, изтъкната във връзка с *ratio legis* на нормата и нейната цел да съвмести защитата на правата върху марка и основните принципи на общия пазар, като позволи на марката да изпълни ролята си на основен елемент от системата на ефективна конкуренция⁴⁸, без да се забравя, че конкурентите нямат право да използват означението в качеството му на марка, а само по описателен начин⁴⁹.

78. Следователно всички тези доводи са в полза на отчитането на общия интерес въз основа на необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване, включително при преценката на член 6, параграф 1, буква б) от Директивата.

79. Освен това посоченият извод не изглежда несъвместим с точка 57 и сл. от Решение по дело *Libertel*, в които, както беше изложено, Съдът не се е произнесъл относно това дали *Freihaltebedürfnis* трябва да се преценява в рамките на член 6 от Директивата, като само е отхвърлил довод на Комисията, с който се ограничава приложното поле на тази разпоредба *само* до пределите на този член.

80. В обобщение, предлаганият от мен отговор на преюдициалните въпроси трябва да изхожда от нуждата от изтъкване на необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване при определяне на обхвата на защита на марка, състояща се от знак, който съответства на едно от описаните в член 3, параграф 1, буква в) от Директивата указания, която марка е придобила отличителен характер чрез използване и е регистрирана като такава; в замяна на това не следва се прибягва до този принцип, когато знакът изначално е лишен от отличителен характер по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Директивата, но го е придобил впоследствие чрез използване.

81. На последно място, що се отнася до втория поставен от *Hoge Raad* въпрос, следва да се отбележи, че възприятието, което обществеността получава от знак, подчинен на необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване, има известно значение само на предходния етап, а именно при определяне дали може да бъде свързан с някое от посочените в член 6, параграф 1, буква б) от Директивата указания.

82. Ако средният потребител припише на знака само декоративна функция, той няма да го идентифицира като обозначение на предприятието по произхода на стоките или услугите, поради което знакът не би могъл да изпълни основната си функция, поставяйки по този начин под въпрос значението си като марка⁵⁰; ако

48 — Посочените по-горе Решение по дело *BMW*, точка 62 и Решение по дело *Gerolsteiner Brunnen*, точка 16.

49 — Решение по дело *Windsurfing Chiemsee*, посочено по-горе, точка 28.

50 — Решение по дело *Adidas-Salomon* и *Adidas Benelux*, посочено по-горе, точки 39 — 41.

обаче средният потребител може да идентифицира произхода на стоките и услугите, важи обратното.

83. Щом обаче се установи посочената връзка на знака с някои от указанията или характеристиките по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Директивата, не би могло да се приеме, че възприятието на потребителя може да има някакво влияние върху тълкуването на общия интерес.

84. Поради това, предвид предложението за отговор на първия преюдициален въпрос, не е необходимо да се разглеждат доводите на H&M, препоръчващи прилагането на *Freihaltebedürfnis* поне по отношение на регистрираните знаци преди влизането в сила на Директивата. Така това дружество се позовава на свободната практика относно регистрацията в Бенелюкс, когато се е прилагало нехармонизираното право относно марките; това положение обаче се отнася за областта, свързана с недействителността на марките, лишени от отличителен характер, която е далеч от упражняването на предоставените в член 5 от Директивата права и ограничаването им по силата на член 6, параграф 1, буква б). Поради това, предвид резултата от моя анализ, не е нужно да продължавам разглеждането на този втори въпрос.

VI — Заключение

85. С оглед на предходните съображения предлагам на Съда да отговори на *Hoge Raad der Nederlanden* по следния начин:

„За да се определи обхватът на защита на марка, която се състои от знак, съответстващ на едно от означенията, посочени в член 3, параграф 1, буква в) от

Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките, който знак обаче е придобил отличителен характер чрез използване и е бил регистриран, следва да се отчете общественият интерес да не се ограничава неоправдано възможността за свободно ползване на определени знаци от другите оператори, които предлагат подобни стоки или услуги.

В замяна на това, когато същият този знак изначално е бил лишен от отличителен характер, но впоследствие го е придобил чрез използване, правата на притежателя на марката не трябва да бъдат разглеждани в светлината на необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване.“