

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ

Г-Н P. MENGOZZI

представено на 26 януари 2010 година<sup>1</sup>

### I — Въведение

1. „Lego на живота“. Така преди няколко месеца немският седмичник „DIE ZEIT“ озаглавява статия<sup>2</sup>, посветена на нова област на науката — „синтетична биология“. Сравнението с известната строителна игра се основава на факта, че за създаването на организми, например изкуствени протези от микроорганизми, учените действат по същия метод, който би използвало дете, застанало пред своята кутия „Lego“: първо се *събират* тухличките (*biobricks* или стандартизираните генетични фрагменти за изследователя), наброяващи вече над три хиляди; след това се *избират* подходящите според желаните характеристики за новата клетка и накрая се имплантират ДНК фрагментите в генотипа на друг вид клетка, за да се *даде живот* на зараждащото се същество.

2. С тази жалба Lego Juris обжалва Решение на Първоинстанционния съд от

12 ноември 2008 г. по дело Lego Juris/СХВП<sup>3</sup>. Не става дума за преценка на преимуществата на развлечението, тъй като никой не се съмнява в образователната му стойност и значението му за развитието на мисълта и креативността, а да се установи дали направеното от тази юрисдикция тълкуване на общностната правна уредба в областта на марките и на единствения съдебен прецедент на Съда е опорочено от грешките, за които датското предприятие го критикува.

3. Предприятието Lego и неговият най-голям конкурент — MEGA Brands, обсъждат възможно ли е да се регистрира като марка фотографско изображение на типично блокче от въпросната игра или неговият вид съдържа съществени характеристики на формата на блокчето, които поради тяхната функционалност следва да бъдат достъпни за всички производители на играчки и следователно тяхната регистрация е изключена.

1 — Език на оригиналния текст: испански.

2 — Maier, J. Lego des Lebens. — DIE ZEIT. No 32, 30/07/2009, p. 27.

3 — Дело (T-270/06 Сборник, 2008 г., стр. II-3117).

## II — Правна уредба

6. Според член 7, параграф 1 от цитирания регламент:

### A — Приложима правна уредба

„1. Отказва се регистрацията на:

4. От 13 април 2009 г. марката на Общността се урежда основно от Регламент (ЕО) № 207/2009<sup>4</sup>, но за произнасянето по тази жалба остават в сила, *ratione temporis*, установените с Регламент (ЕО) № 40/94 правила<sup>5</sup>.

а) знаците, които не отговарят на изискванията на член 4;

5. В рамките на Регламент № 40/94 заслужава да се отбележи член 4, по смисъла на който:

б) марките, които нямат отличителен характер;

„Марката на Общността може да се състои от всички знаци, които могат да бъдат изобразени по графичен начин, по-специално думи, включително имена на лица, рисунки, букви, цифри, форма на стоката или нейната опаковка, при условие че такива знаци могат да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.“

[...]

д) знаците, които се състоят изключително от:

4 — Регламент на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L78, стр. 1), който е в сила от датата, посочена в точката, към която е добавена тази бележка под линия.

i) [...]

5 — Регламент на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), 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 L349, 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 L70, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 27).

ii) формата на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат, или

iii) формата, която придава значителна стойност на стоките;

[...]“

7. От друга страна, параграф 3 от същия член 7 пояснява, че:

„3. Параграф 1, букви б), в) и г) не се прилагат ако в резултат на използването ѝ марката е придобила отличителен характер за стоките или услугите, за които се иска регистрация.“

Б — *Съдебна практика: Решение по дело Philips*<sup>6</sup>

8. Макар в изложението на релевантното право за решаване на отнесените до Съда спорове обикновено да не се включват извадки от собствени решения, обстоятелството, че понастоящем има само едно производство от значение за настоящия съдебен спор, оправдава напълно появата в тази точка от заключението на някои параграфи от Решение по дело Philips. По някакъв начин при тези обстоятелства тълкуването на неговите доводи го приравнява на правна норма.

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

9. Главното производство по дело Philips разглежда изображаването по графичен начин на формата на горната страна на вид електрическа самобръсначка, създадена от холандското предприятие.

10. Така, посоченото съдебно решение квалифицира като „предварителна пречка“ член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, който „може да попречи за регистрирането на знак, съставен изключително от формата на стока“<sup>7</sup>.

11. Също така посочва, че основанийето на член 3, параграф 1, буква д) от Директива 89/104/ЕИО<sup>8</sup> се изразява в избягване на възможността предоставената от правото върху марка защита да осигури на притежателя на правото монопол върху технически решения или полезни характеристики на стока, които потребителят може да търси в стоките на конкурентите, и че този член 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 конкурентите на стоки, включващи посочените технически решения или полезни характеристики, в конкуренция с притежателя на марката<sup>9</sup>.

7 — Точка 76 от съдебното решение.

8 — Първа директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92, наричана по-нататък „директивата“); този член е alter ego на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94.

9 — Точка 78 от Решение по дело Philips.

12. Съдът доизяснява основанието на тази разпоредаба като добавя, че тя има за цел да се отказва регистрация на форми, чиито съществени характеристики отговарят на техническа функция, тъй като присъщата на правото върху марка изключителност би попречила на конкурентите да предлагат стока, включваща тази функция<sup>10</sup>, и че „преследва цел от общ интерес, която изисква формата, чиито съществени характеристики отговарят на техническа функция [...] да може да бъде свободно използвана от всички“<sup>11</sup>.

13. Накрая, Съдът постановява, че разглежданата в този спор разпоредаба „отразява легитимната цел да не се позволява на правните субекти да използват регистрацията на марка за получаване или запазване на изключителни права върху технически решения“<sup>12</sup> и че нищо в текста на посочената разпоредаба не води до извода, че наличието на други форми, които позволяват получаването на същия технически резултат, е от естество да отстрани основанието за отказ или за недействителност, съдържано се в тази разпоредаба<sup>13</sup>.

10 — Точка 79.

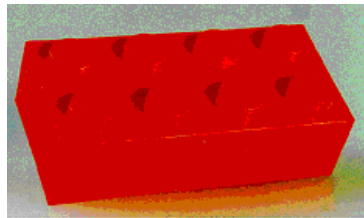
11 — Точка 80.

12 — Точка 82.

13 — Точка 81.

### III — Обстоятелствата по спора

14. На 1 април 1996 г. предприятието, чийто правопримемник е Lego Juris A/S, подава заявка за марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП). Целта е регистрация на представената по-долу червена триизмерна тухличка играчка:



15. Искането е за стоките, попадащи в клас 9 (без значение за настоящата жалба, поради което не се изброяват) и в клас 28 от Ницската спогодба<sup>14</sup>, като подчертава в последната категория „игри и играчки“.

16. На 19 октомври 1999 г. се предоставя исканото право върху индустриална собственост, но два дни по-късно, на

14 — Относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и изменена.

21 октомври 1999 г., предприятието, чийто правоприемник е MEGA Brands, Inc. (наричано по-нататък „MEGA Brands“), подава искане за обявяване на недействителността на тази регистрация съгласно член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 по отношение на „играчки за конструиране“, попадащи в клас 28. Според MEGA Brands регистрираната марка противоречи на абсолютните основания за отказ, предвидени в член 7, параграф 1, буква а), буква д), подточки ii) и iii) и буква е) от този регламент.

17. Отделът по заличаването отлага признаването на решението си по висшото пред него производство до обявяването на Решение на Съда от юни 2002 г. по дело Philips, като го възобновява на 31 юли 2002 г. Като приема, че разглежданата марка имитира изключително формата на стоките, която е необходима за получаването на технически резултат, с Решение от 30 юли 2004 г. отделът по заличаването обявява недействителността на регистрацията по отношение на „играчките за конструиране“, попадащи в клас 28, въз основа на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94.

18. На 20 септември 2004 г. жалбоподателят обжалва това решение пред апелативния състав на СХВП, чийто президиум след редица процедурни усложнения<sup>15</sup>, и по искане на заинтересованата страна препраща преписката на разширения апелативен състав<sup>16</sup>.

19. С Решение от 10 юли 2006 г.<sup>17</sup> разширеният апелативен състав отхвърля жалбата като неоснователна, тъй като приема, че в приложение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 разглежданата емблема не е годна за регистрация по отношение на „играчките за конструиране“, попадащи в клас 28.

20. Всъщност разширеният апелативен състав отбелязва, че придобиването на отличителен характер в резултат на използването съгласно предвиденото в член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 не представлява пречка за прилагането на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от този нормативен акт<sup>18</sup>. Той отбелязва, че последната разпоредба предвижда забрана за регистрацията на форми, чиито съществени характеристики отговарят на техническа функция, поради което могат свободно да се използват от всички, и че дадена форма не избягва тази забрана, ако съдържа незначителен произволен елемент, например цвят<sup>19</sup>. Разширеният апелативен състав не приема за релевантно наличието на други форми, които позволяват получаването на същия технически резултат<sup>20</sup>.

21. Освен това разширеният апелативен състав посочва, че терминът „изключително“, използван в член 7, параграф 1, буква д), във връзка с подточка ii) от Регламент № 40/94, означава, че формата няма друга цел освен постигането на техническия

15 — Точки 9 и 10 от обжалваното съдебно решение.

16 — В съответствие с член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 216/96 на Комисията от 5 февруари 1996 година за установяване на процедурни правила за организацията на дейността на апелативните състави към СХВП (ОВ L 28, стр. 11; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 221).

17 — Решение на разширения апелативен състав на СХВП от 10 юли 2006 г. (преписка R 856/2004 G) относно процедура за обявяване на недействителност между MEGA Brands, Inc. и Lego Juris A/S.

18 — Точки 32 и 33 от решението.

19 — Точки 34 и 36 от същото решение.

20 — В точка 58.

резултат, и че терминът „необходима“, използван в същата разпоредба, означава, че формата се изисква за постигането на този технически резултат, но че от това не следва, че и други форми не могат да изпълнят същата задача<sup>21</sup>. Освен това разширеният апелативен състав посочва характеристиките на разглежданата форма, които счита за съществени<sup>22</sup>, и извършва анализ на тяхната функционалност<sup>23</sup>.

#### **IV — Производството пред Първоинстанционния съд и обжалваното решение**

22. На 25 септември 2006 г. Lego Juris подава жалба в секретариата на Първоинстанционния съд за отмяна на решението на разширения апелативен състав; посочва само едно правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 (наричан по-нататък и „разглежданата разпоредба“) и структурирано в две части, в които възразява съответно срещу неправилно тълкуване на тази разпоредба и срещу неправилна преценка на предмета на разглежданата марка.

23. Накратко<sup>24</sup>, Lego Juris упреква разширения апелативен състав, че не е взел

предвид истинския обхват на посочения по-горе член 7, параграф 1, буква д), подточка ii), който няма да изключи от регистрирането функционални форми сами по себе си, а единствено емблемите, които се състоят „изключително“ от формата на стоките, „необходима“ за постигането на технически резултат. Според Lego Juris, за да попаде в приложното поле на тази разпоредба, формата трябва да притежава единствено функционални характеристики и промяната на отличителните характеристики на външния ѝ облик трябва да води до загуба на функционалността ѝ. Lego Juris поддържа също, че евентуалното съществуване на алтернативни форми, които са функционално еквивалентни и използват същото техническо решение, служело като адекватен критерий, за да се определи дали предоставянето на марката може да доведе до положение на монопол по смисъла на посочената по-горе разпоредба.

24. Жалбоподателят в първоинстанционното производство счита още, че разглежданата разпоредба не възпрепятства да се ползват от защита като марка всички „промишлени дизайни“, които могат да се регистрират, дори ако те се състоят изключително от елементи, които имат функция. Определящо било да се установи дали тази защита би създавала монопол върху технически решения или полезни характеристики на разглежданата форма или конкурентите в достатъчна степен имат свободата да прилагат същото техническо решение и да използват същите характеристики.

21 — Точка 60.

22 — В точки 54 и 55.

23 — В точки 41—63.

24 — Точки 27—34 от обжалваното съдебно решение.

25. Първоинстанционният съд обаче е на друго мнение. Той предлага думата „изключително“, съдържаща се в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94<sup>25</sup>, да се разбира в светлината на израза „съществени характеристики, изпълняващи техническа функция“, използван в точки 79, 80 и 83 от Решение по дело Philips. От този израз Първоинстанционният съд прави извода, че прибавянето на несъществени характеристики, които нямат техническа функция, не дава възможност определена формата да избегне приложението на това абсолютно основание за отказ, ако всички съществени характеристики на посочената форма отговарят на такава функция.

26. По отношение на формулировката „необходима за постигането на технически резултат“, която се съдържа в разглежданата разпоредба и в точки 81 и 83 от Решение по дело Philips, Първоинстанционният съд прави извод, че тя не означава, че това абсолютно основание за отказ се прилага само когато разглежданата форма е единствената, която позволява постигането на преследвания резултат. Първоинстанционният съд напомня, че в цитираната точка 81 Съдът е постановил, че „наличието на други форми, които позволяват получаването на същия технически резултат, [не е] от естество да отстрани основанието за отказ“, а в точка 83 — че „регистрацията на определен знак, който се състои от [въпросната] форма, [се изключва] дори ако е възможно получаването на разглеждания технически резултат чрез други форми“. От тези твърдения Първоинстанционният съд стига до извода, че за да се приложи това абсолютно основание за отказ, е достатъчно съществените характеристики на формата да обединяват характеристиките,

които в техническо отношение пораждаат и са достатъчни за получаването на преследвания технически резултат, така че да допринасят за техническия резултат.

27. Първоинстанционният съд оспорва и доводите на Lego Juris, че от значение било наличието на други форми, които са в състояние да постигнат същия технически резултат, тъй като в точки 81 и 83 от Решение по дело Philips Съдът отхвърля релеванността на това обстоятелство, без да разграничава дизайните, които използват друго „техническо решение“, от тези, които използват същото „техническо решение“.

28. Освен това Първоинстанционният съд посочва, от една страна, точка 78 от Решение по дело Philips, по смисъла на която основанието на разглежданата разпоредба е избягване на възможността предоставената от правото върху марка защита да осигури на притежателя на правото монопол върху утилитарните характеристики на стока и да се превърне в пречка за свободното предлагане от конкурентите на стоки, включващи посочените утилитарни характеристики. Първоинстанционният съд добавя, че не трябва да се изключва утилитарните характеристики на дадена стока, които според Съда следва да бъдат оставени на разположение на конкурентите, да бъдат специфични за определена форма; от друга страна, като се позовава на точка 80 от това решение, където се посочва, че разглежданата разпоредба преследва цел от общ интерес, която изисква форма, чиито съществени характеристики отговарят на техническа функция, да може да бъде свободно използвана от всички, Първоинстанционният съд изтъква, че тази цел не е насочена само към техническото решение, съдържащо се в подобна

25 — Тя се съдържа и в член 3, параграф 1, буква д), второ тире от директивата. Тази разпоредба следва да се спомне, тъй като именно нея тъкува Решение по дело Philips.

форма, а и към самата форма и нейните съществени характеристики. Следователно, доколкото трябва да е възможно свободното използване на формата като такава, не може да се приеме отстояването от Lego Juris разграничение между формите, които използват друго „техническо решение“, и онези, които използват идентично „техническо решение“.

29. Следователно за Първоинстанционния съд член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 не допуска регистрацията на всяка форма, която в своите съществени характеристики се състои изключително от формата на стоката, която в техническо отношение е в състояние да породи и е достатъчна за получаването на преследвания технически резултат, дори той да може да бъде постигнат чрез други форми. По този начин Първоинстанционният съд валидира анализа на разширения апелативен състав и отхвърля първата част от единственото правно основание на жалбата.

30. Втората част, от своя страна, е разделена на три твърдения за нарушения, от които само две са от значение за настоящата жалба. Първото се отнася до липсата на установяване на *съществените характеристики* на марката, а второто — до грешки в

преценката на *функционалния характер* на тези съществени характеристики<sup>26</sup>.

31. В рамките на първото твърдение за нарушение жалбоподателят упреква разширения апелативен състав, че е пропуснал да установи съществените характеристики на разглежданата форма, а именно дизайна и съотношението на кръглите издатини, като при разглеждането на функционалността на блокчето „Lego“ като цяло включил елементи, за които не се търси защита, като кухата страна и вторичните издатини. Следователно обжалваното решение не отчело факта, че с такава марка жалбоподателят можел да се противопостави на заявки за регистрация, визиращи блокчета за конструиране, които изглеждат по същия начин, но не и на заявки, визиращи блокчета, които изглеждат по друг начин, независимо дали те прилагат същото техническо решение или не.

32. Жалбоподателят добавя, че съществените характеристики на дадена форма трябва да се определят от гледна точка на потребителя, а не от експерти въз основа на чисто технически анализ.

33. Във връзка с второто твърдение за нарушение относно функционалността на тези специфични характеристики Lego Juris упреква разширения апелативен състав, че е приел за ирелевантни функционално еквивалентните алтернативни дизайни, които се използват от неговите

26 — Точки 51—68 от обжалваното съдебно решение.



конкуренти, докато те са от значение при определянето дали защитата на определена форма води до монопол върху определено техническо решение. Жалбоподателят критикува разширения апелативен състав и за това, че не е взел предвид отражението на по-ранната патентна защита върху преценката на функционалността на дадена форма.

34. Накрая, *Lego Juris* отрича да се ползва от каквото и да било монопол върху определено техническо решение поради защитата на разглежданата форма като марка и твърди, че конкурентите не са били длъжни да копират формата на блокчето „Lego“, за да приложат същото техническо решение.

35. Първоинстанционният съд не приема и втората част от единственото правно основание за отмяна<sup>27</sup>.

36. От една страна, по отношение на първото твърдение за нарушение Първоинстанционният съд не приема, че гледната точка на потребителите е релевантна, тъй като изглежда малко вероятно те да разполагат с техническите познания, които са необходими за правилното възприемане на съществените характеристики. От друга страна, Първоинстанционният съд заявява, че тъй като разширеният апелативен състав е установил правилно всички съществени характеристики на тухличката „Lego“, за законосъобразността на неговото решение е без значение фактът, че е взел предвид други характеристики.

37. Що се отнася до второто твърдение за нарушение, Първоинстанционният съд отхвърля твърденията на жалбоподателя относно релевантността на алтернативните форми, позовавайки се отново на точка 80 от Решение по дело *Philips*, от която прави извод, че преценката на функционалността на дадена форма трябва да се осъществява, без да се отчита наличието на други форми. По отношение на доказателствената стойност на по-ранните патенти Първоинстанционният съд констатира, че твърдението на жалбоподателя е ирелевантно, тъй като разширеният апелативен състав изрично е постановил в точка 39 от своето решение, че даден знак може да се защити с патент и с марка, визирайки първото от тези две права на индустриална собственост само за да се изтъкне обхватът на съществените характеристики на блокчето „Lego“ (първичните цилиндрични издатини).

38. Накрая, по отношение на твърдението, че не е нужно неговите конкуренти да копират формата на блокчето „Lego“, за да приложат същото техническо решение, Първоинстанционният съд подчертава, че този довод се основава на неправилното разбиране, според което това, че на разположение се намират други форми, включващи същото техническо решение, доказвало липса на функционалност на формата — концепция, която вече е оборил по-рано в същото решение посредством позоваване на Решение по дело *Philips*, което формулира принципа, че самата функционална форма трябва да се намира на разположение на всички.

27 — Точки 70—88 от обжалваното съдебно решение.

39. Тъй като не приема нито едно от твърденията на Lego Juris, Първоинстанционният съд отхвърля жалбата за отмяна.

## VI — Анализ на жалбата

### V — Производството пред Съда и исканията на страните

*A — Резюме на позицията на страните и обхват на моя анализ*

40. Жалбата на Lego Juris постъпва в секретариата на Съда на 2 февруари 2009 г.; писмените отговори на MEGA Brands и СХВП са представени съответно на 15 и 23 април същата година<sup>28</sup>, като нито писмената реплика, нито писмената дуплика са приети.

#### 1. Позиции

41. Lego Juris иска от Съда да отмени обжалваното решение и да върне делото на Първоинстанционния съд, като осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

44. Предприятието Lego Juris основава жалбата си на три твърдения за нарушение, които са резюмирани по-долу и впрочем по същество съвпадат с изложените пред Първоинстанционния съд.

42. СХВП и MEGA Brands настояват жалбата да се отхвърли и жалбоподателя да се осъди да заплати съдебните разноски.

43. В съдебното заседание, проведено на 10 ноември 2009 г., представителите на двете страни и на MEGA Brands представят устните си становища и отговарят на въпросите, поставени от членовете на големия състав и от генералния адвокат.

45. На първо място, жалбоподателят в касационното производство критикува обжалваното съдебно решение за неправилно тълкуване на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, което лишава от предоставената от правото относно марките защита всички форми, изпълняващи дадена функция, без да се вземат предвид критериите на тази норма. Първоинстанционният съд се отклонил от Решение по дело Philips, в което Съдът разграничава „техническо решение“ от „технически резултат“, свързвайки изискването за наличност на разположение с техническите решения, така че конкурентите да не бъдат задължени да търсят различни решения, водещи до същия резултат, но приканвайки ги да намерят

<sup>28</sup> — Факс от 20 април.

различни форми, използващи същото решение. Това обвъркване на Първоинстанционния съд го накарало да постанови, че функционалната форма сама по себе си следва да остане на разположение за всички, докато от Решение по дело Philips произтича, че само полезните характеристики на формата следва да бъдат на разположение на всички.

46. На второ място, Lego Juris отправя упрек към обжалваното съдебно решение за това, че използва неправилни параметри за откриване на съществените характеристики на триизмерните знаци. В хипотезата за действителното упражняване на право върху марка „съществените характеристики“ били еквивалентни на „доминиращите и отличителните елементи“, които следва да се разглеждат от гледната точка на средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници е наблюдателен и съобразителен<sup>29</sup>. Напротив, в точка 70 от своето решение Първоинстанционният съд избегнал правилото за потребителя, ръководейки се от омагьосан кръг в обосновката, за да изведе съществените характеристики именно от задачата, която изпълняват различните части на формата.

47. На трето място, Lego Juris упреква разглежданото съдебно решение, че е използвало неправилни критерии за функционалност. Според Lego Juris най-добрият начин за установяване на функционалността на

определена характеристика на формата на стока е тази характеристика да бъде изменена; ако функцията не се промени в резултат на изменението, посочената характеристика не следва да се счита за функционална. В това отношение би било важно да се вземат предвид алтернативните форми, тъй като те показват, че предоставянето на марката по отношение на конкретна форма не предполага създаването на монопол, поради което абсолютната забрана за регистрация на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 не я засягала.

48. Както СХВП, така и MEGA Brands отхвърлят всички доводи на жалбоподателя и поддържат валидността на съображенията и диспозитива на обжалваното съдебно решение.

## 2. Обхват на моя анализ

49. Тази жалба налага да се обяснят на икономическите оператори релевантните критерии за регистрацията като марки на формите на стоки, съответстващи на техническите функции, които стоките следва да изпълняват.

<sup>29</sup> — С позоваване на Решение от 16 юли 1998 г. по дело Gut Springenheide и Tuský (C-210/96, Recueil, стр. I-4657), точка 31, което формулира този критерий, възпроизведен в последващата съдебна практика относно марките.

50. Несъмнено в Решение по дело Philips са формулирани принципите за тълкуване на разглежданата норма, макар и с позоваване на директивата. Обстоятелствата по посоченото дело обаче са довели до сравнително категорично произнасяне относно регистрацията на знаци, състоящи се от функционални форми. От решението произтича, че има определен консенсус относно пълната функционалност на изобразяването по графичен начин на горната страна на електрическата самобръсначка, пусната в продажба от това холандско предприятие.

51. Като се има предвид, че е силно обвързан с обстоятелствата по спора, отговорът на Съда до Court of Appeal (England and Wales) е наблегнал върху причините, поради които е следвало да се *откаже* регистрацията на емблема с тези характеристики, но оскъдно е очертал за предприятията правилата за *регистрация* на функционалните знаци в регистрите за марките. Съдебното решение, вярно на духа на нормата, не изключва напълно регистрацията на марки с функционални форми, макар това да го е затруднило. Ако използвам метафора, Съдът не е затворил вратата на службите за марки пред функционалните знаци, а я е оставил полуотворена и настоящото касационно обжалване ни задължава да определим ширината на пролуката, оставена от тази притворена врата.

52. Всъщност Lego Juris порицава не само пропуск при тълкуването на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 в обжалваното съдебно решение (първо твърдение за нарушение), но критикува и прилагането на неадекватни правила за тълкуване за определянето на функционалните характеристики на неговото блокче или тухличка (второ и трето твърдение за нарушение). Следователно при разглеждане на жалбата следвало да се анализират както аспекти по същество, а именно евентуалните грешки при тълкуване, така и методологичните аспекти *modus operandi* за преценката на характеристиките на стоките и определянето на тяхната функционалност.

53. По тази причина смятам, че има само един прецедент и че тази жалба е втората възможност за Съда в рамките на десет години да изследва загадките на разглежданата норма, което оправдава намерението да се даде отговор, излизащ извън границите, определени от изложените от жалбоподателя правни основания, преди последните да бъдат разгледани. Освен това надявам се по този начин да бъдат задоволени логичните очаквания, които има във връзка с изискванията за регистрация на функционалните знаци предприемаческата общност, желаеща да получи повече яснота по този сложен въпрос.

Б — За по-разширително тълкуване на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94

собственост<sup>30</sup>; от друга страна, да се запазва разделението между защитата, предоставена от марка, и защитата, осигурявана от други видове интелектуална собственост<sup>31</sup>.

1. Консолидирани и по-малко стриктни правила за тълкуване

54. Съпоставяйки Решение по дело Philips със съдебната практика на някои национални правни системи, откривам известни съвпадения при тълкуването на съответните норми за транспониране на директивата, както и някои значителни разногласия, които са много показателни относно целесъобразността от хармонизиране на условията за регистрация на функционалните марки. В представените пред Съда от страните по спора писмени становища се разглежда американското право в областта на маркиите, поради което се чувствам длъжен да включа някои позовавания, когато те могат да са от полза в настоящото дело.

55. По отношение на приликите се признава единодушно, че член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, както и неговите национални еквиваленти се базират на двойна предпоставка: от една страна, да се избегне монополизирането на свързани със стоки технически решения чрез правото в областта на маркиите особено когато тези решения са се ползвали преди предоставената защита от друго право в областта на индустриалната

56. За по-голяма яснота следва да се напомни, че Решение по дело Philips основава своя отговор на четвъртия преюдициален въпрос на Court of Appeal именно на тези две идеи<sup>32</sup>, следвайки по този начин от заключението на генералния адвокат Ruiz-Jarabo<sup>33</sup>.

57. Тази обща основа на националното и общностното право в областта на маркиите обаче не е достатъчна, за да се хармонизира напълно съдебната практика. Така например в самото дело Philips, по отношение на юрисдикциите на всяка държава, докато шведските съдилища приемат, че дадена форма следва да се счита за чисто функционална, когато няма друга, която да позволява изпълнението на същата функция, английските съдии предпочитат да поддържат мнението, че националната

30 — В немското право Hacker, F. Als Marke Schutzfähige Zeichen — § 3. — In: Ströbele/Hacker, Markengesetz. 8. ed., Carl Heymanns, Köln, 2006, p. 85; в испанското право Marco Alcalá, L. A. Artículo 5. Prohibiciones absolutas. — In: Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (ed.) Comentarios a la Ley de Marcas. 2. ed., Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, Vol. 1, p. 204; във френското право Azéma, J./Galloux, J.-Ch. Droit de la propriété industrielle. 6. ed., Dalloz, Paris, 2006, p. 773; в американското право Wong, M. The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection. — Cornell Law Review, Vol. 83, 1998, p. 1116, 1154.

31 — Ibid.; това съждение е особено широко разпространено в испанското и френското право, където се прави позоваване на „fraude de ley“ и „abus de droit“, ако защитата на патентите или на промишлените дизайни бъде разширена посредством правото относно маркиите.

32 — По-специално в точки 79 и 82 съответно.

33 — По-специално точки 30 и 39.

разпоредба, съответстваща на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 изключва от регистрация всички случаи, при които функцията е главната причина, поради която стоката има формата, чиято регистрация като марка се иска<sup>34</sup>.

58. Националните съдебни решения, посочени в предходната точка, са постановени преди Решение по дело Philips на Съда; в някои случаи обаче най-висшите национални съдилища изглежда свеждат до минимум принципите на посоченото съдебно решение, при което забраната на разглежданата норма или на националния ѝ еквивалент губи действието си, следствие от което е увеличаване на трудностите, на които са изложени конкурентите при проникване на пазара на стоката, чиято функционална форма е могла да бъде регистрирана<sup>35</sup>.

59. Това разногласие вероятно е породено от факта, че Решение по дело Philips, въпреки че е можело да възприеме по-строг критерий, ограничаващ забраната до знаците, които се състоят само от функционални характеристики, е предпочело по-гъвкав подход, позволяващ забраната на повече функционални марки, изисквайки „съществените характеристики“ да са тези, които могат да изпълняват техническа функция<sup>36</sup>. По този начин обаче съдебното решение поражда известна неяснота, чиято цена сега се усеща.

60. Очевиден е рискът определените от Съда правила да не се прилагат еднакво във всички държави членки, поради което считам, че е уместно да се търсят допълнителни критерии, които да улеснят задълбочаването на съдебната практика, която с единствения прецедент Philips е прекалено съсредоточена върху знаците, които следва да се изключат от регистрацията по силата на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94. Най-уместният начин да се определи по-добре приложното поле на тази норма е да се разгледат и случаите, при които исканата марка заслужава да намери място в регистъра, макар да съдържа някои функционални аспекти.

34 — Cornish, W./Llewelyn, D. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. 6. ed., Thomson Sweet & Maxwell, London, 2007, p. 710.

35 — По-разширителното тълкуване на Решение по дело Philips от Bundesgerichtshof се критикува от Hildebrandt, U. Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis. Carl Heymann, Köln, 2006, p. 109, 110. Германският върховен съд обаче не е разрешил регистрацията на блокчето „Lego“, предмет на настоящия спор, тъй като го е счел за изцяло функционално, като така се е стигнало до отмяната на марката, която първоначално е била предоставена в Германия; Bundesgerichtshof, прессъобщение № 158/2009 (<http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung>).

36 — Точка 79 от Решение по дело Philips.

## 2. Предлагано тълкуване

буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 се състои от до три етапа<sup>40</sup>.

61. Преди всичко бих искал да поясня, че не предлагам изменение в съдебната практика, а някои главно методологични нюанси, тъй като установените от Решение по дело Philips принципи са валидни<sup>37</sup>, а именно: от една страна, вече споменатото двойно *основание*, залегнало в основата на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, което се свежда до критериите за „антимонополизиране“ и строго разграничаване на различните права върху индустриална собственост; от друга страна, че разглежданата норма не допуска регистрацията на форми, чиито *съществени характеристики* изпълняват техническа функция<sup>38</sup>; и накрая, че доказателството за наличието на други форми, които позволяват получаването на същия технически резултат не е от естество да отстрани абсолютното основание за отказ или основанието за обявяване на недействителността, съдържащо се в тази разпоредба<sup>39</sup>.

62. Необходимо е обаче тази основа да се допълни чрез прибягване до известни методологични правила за прилагане на посочената норма; по мое мнение процедурата за прилагане на член 7, параграф 1,

## а) Първи етап

63. Първоначално органът, натоварен с разглеждането на абсолютното основание за отказ или основанието за обявяване на недействителност, следва да установи най-важните елементи на представената му за регистрация форма. На този етап основно значение придобива правилото, което трябва да се следва.

64. Тъй като все още не става въпрос за определяне на отличителния характер на знака, а само за уточняване на съществените му характеристики, следва да се пристъпи към последователен анализ на различните елементи за представяне, използвани в съответната марка<sup>41</sup>. За разлика от проучването на отличителния характер, не е задължително да се отчита цялостното впечатление, освен ако — както например при обикновена стока — съвкупността от всички съставляващи нейната форма характеристики не се счита за съществена.

37 — Решение по дело Philips винаги е било следвано от Първоинстанционния съд, от СХВП и — с посочените колебания — от различните национални съдебни практики.

38 — Точка 79 от Решение по дело Philips.

39 — Точки 81—83 от Решение по дело Philips.

40 — Моят анализ е вдъхновен *mutatis mutandis* от германското право: Hacker, F. Op. cit., p. 88 и от американското право: McCormick, T. „Will TrafFix „Fix“ the Splintered Functionality Doctrine?: TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.“ — 40 Houston Law Review, 2003, p. 541, 566.

41 — Извеждам това твърдение *a contrario sensu* от Решение от 30 юни 2005 г. по дело Eurocermex/СХВП (С-286/04 P, Rescueil, стр. I-5797), точки 22 и 23 и от посочената там съдебна практика. Това решение е потвърдено от Решение от 25 октомври 2007 г. по дело Develuy/СХВП (С-238/06 P, Сборник, стр. I-9375), точка 82.

65. От член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) е видно, че следва да се определят съществените характеристики на формата и да се сравнят с техническия резултат, за да се прецени дали съществува необходима връзка между тези характеристики и посочения технически резултат. В този контекст обаче проверката на тези съществени характеристики не се осъществява, за да се установи дали знакът може да изпълнява основната функция на марката — да гарантира произхода на обозначената от нея стока<sup>42</sup>, — а за да се прецени неговият необходим характер по отношение на техническия резултат, чиито характеристики също изискват точно определяне.

66. Следователно на този начален етап гледната точка на потребителите е ирелевантна, защото, както е посочено в Решение по дело Philips<sup>43</sup>, става въпрос само за преценката на *предварително* условие, приложимо към знаците, които се състоят изключително от формата на стоката, като регистрацията може да се откаже, ако това условие не бъде изпълнено; все още не се извършва проверка на евентуалния отличителен характер, на чието ниво съдебната практика винаги поставя релевантността на мнението на потребителя<sup>44</sup>.

42 — Постоянна съдебна практика на Съда; например Решение от 23 май 1978 г. по дело Hoffmann La-Roche/Centrafarm (102/77, Recueil, стр. 1139), точка 7; Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club (С-206/01, Recueil, стр. I-10273), точка 47 и Решение от 26 април 2007 г. по дело Alcon/СХВП (С-412/05 Р, Сборник, стр. I-3569), точка 53.

43 — В точка 76 от него.

44 — Например в Решение от 8 май 2008 г. по дело Eurohypo/СХВП (С-304/06 Р, Сборник, стр. I-3297), точка 67 и Решение от 22 юни 2006 г. по дело Storck/СХВП (С-25/05 Р, Recueil, стр. I-5719), точка 25.

67. Накрая, в рамките на първия етап остава да се определи функционалността на всяка една от установените съществени характеристики. Установяването на тази функционалност, от своя страна, създава методологични проблеми. Разбира се, не е възможно да се основаваме на догадки или общи положения, изведени от житейския опит<sup>45</sup>; обикновено за стоките, които са се ползвали от защита чрез патент или дизайн, обясненията, приложени към свидетелствата за регистрация за тези права върху индустриална собственост, представляват обикновена презумпция, макар и много убедителна, че съществените характеристики на формата на стоката отговарят на техническа функция, както посочва разширеният апелативен състав, цитирайки съдебната практика на Върховния съд на САЩ по дело Traffix<sup>46</sup>. Извън тези случаи винаги е възможно да се прибегне до услугите на експерт.

68. От резултата, получен от разглеждането на функционалността, зависи продължаването на процедурата: от една страна (хипотеза А), ако всички съществени характеристики на формата, чиято регистрация се иска, изпълняват техническа функция, самата форма се счита за функционална и не трябва да бъде регистрирана или — в случай че вече е регистрирана — регистрацията ѝ трябва да се отмени; в този случай преценката приключва на началния етап. От друга страна обаче, ако

45 — Както основателно отбелязва Hacker, F. Op. cit., p. 88.

46 — Точка 40 от решението му по дело Lego; Traffix Devices, Inc. V. Marketing Displays, Inc, 532 U.S. 23(2001).



(хипотеза Б) не всички от тези характеристики са функционални, се преминава към втория етап.

решения<sup>47</sup> и че функционалната форма трябва „да може да бъде използвана свободно от всички“<sup>48</sup>, — считам, че разпоредбата проявява своето действие в тази хибридна ситуация, когато има функционални и нефункционални съществени характеристики.

## б) Втори етап

69. Във втория етап натовареният с разглеждането на марката орган се изправя пред форма, от чиито съществени характеристики само някои са частично функционални. Стриктно тълкуване на Решение по дело Philips би довело до неприлагане на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, тъй като точка 84 от него забранява регистрацията на знак, който се състои изключително от формата на стоката, „[...] ако се докаже, че съществените функционални характеристики на тази форма се дължат само на техническия резултат“. Считам обаче, че съдебното решение отново се придържа прекомерно към обстоятелствата по делото.

70. Всъщност като се преценят двете основни предпоставки на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 — че той „отразява легитимната цел да не се получават или запазват изключителни права във връзка с технически

71. Преценката просто става по-сложна.

72. Възниква проблемът да се определи дали предоставянето на марка не съставлява пречка конкурентите да използват функционалните съществени характеристики, които посочената емблема би защитавала, тъй като в ситуация като описаната не е немислимо някои или повечето от тези функционални характеристики да се окажат необходими за конкурентите на пазара, например с оглед оперативната съвместимост на стоките им с тези на притежателя на функционалната форма, за която се иска регистрация. Тъй като подобна последица рязко контрастира с принципите на Решение по дело Philips, предвиждам две възможни алтернативи.

73. Първата ограничава правото върху марка до нефункционалните отличителни и съществени елементи. Така например флаш-паметта<sup>49</sup> се състои от част, която ясно служи за свързването към компютър или друг вид устройство, и друга, която, макар че изпълнява техническа функция, може да бъде — и обикновено е — украсена

47 — Решение по дело Philips, точка 82.

48 — Точка 80 от Решение по дело Philips.

49 — Наричана още „USB ключ“ или „pen drive“ на английски език.

чрез специфична *по-естетична* форма. Не намирам за неуместно да се предоставят марки за тези USB-ключове, макар и ограничени до покритата от дизайна част, тъй като другата част винаги запазва функционалността си. СХВП обаче би трябвало да направи практиката си по регистрация по-гъвкава, насърчавайки използването на клаузи за непоемане на отговорност („disclaimer“), тъй като не ползва правомощията си, признати в член 37, параграф 2 от Регламент № 207/2009<sup>50</sup>, като стриктно прилага неустановения в практиката на Съда принцип<sup>51</sup>, че знаци с няколко компонента не могат да претендират защита само за един от тях<sup>52</sup>. Макар че производителите на този вид флаш-памет могат да искат защита за естетическия елемент, без дори да добавят частта за свързване в изображението в заявката за марка, марката би била по-малко ефективна, тъй като потребителят може би няма да я разпознава като част от USB-ключ, като по този начин се намалява интересът на производителя от получаването на марка.

към защита на конкуренцията, преценката на знак, който се състои частично от функционални елементи, би следвало да се постави в зависимост от условието евентуалното право върху индустриална собственост да не създава значително неблагоприятно положение за конкурентите, което няма връзка с репутацията на собствените им марки<sup>53</sup>. На този етап би било уместно да се сравнят останалите съществуващи на пазара съвместими възможности, както жалбоподателят настоятелно изисква. Без понастоящем да се задълбочавам относно посочената алтернатива, интересно е да се отбележи, че алтернативните форми би следвало да се анализират, като се отчита оперативната съвместимост и необходимостта от запазване на разположение като проява на общия интерес, който лежи в основата и на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94.

#### в) Трети етап

74. Тази трудност ме подтиква към предлагане на втора алтернатива. Поради явно изявената насока на разглежданата норма

75. Накрая, след преодоляване на тези препятствия чрез клауза за непоемане на отговорност или чрез убеждението, че формата не вреди на конкуренцията, наточените с преценка на функционалността на форма от този смесен вид органи, обикновено ведомство за марките или съдия, разглеждащ насрещен иск за обявяване на недействителност, пристъпва към третия етап, през който трябва да се прецени

50 — Който заменя член 38, параграф 2 от Регламент № 40/94.

51 — Освен това ако самият законодател предвижда възможността предоставяната от марката защита да не се разпростира по отношение на знака като цяло, струва ми се, че защитаваната от СХВП позиция не е много убедителна.

52 — Bender, A. Der Ablauf des Anmeldeverfahrens. — In: Fezer, K.-H. Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht. C.H. Beck, München, 2007, p. 585.

53 — Американското право нарича това „significant non-reputation related disadvantage“; McCormick, T. Op. cit., p. 567.

отличителният характер на марката (формата). Съгласно съдебната практика<sup>54</sup> товага релевантно е цялостното впечатление от знака, гледната точка на потребителя и стоките или услугите, за които се иска регистрацията.

заявката за регистрация<sup>57</sup>. Поради тази причина притежателят на марка, получена с „disclaimer“, не би могъл да се позовава на предимството по член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 с цел разпростиране на защитата по отношение на функционалните съществени характеристики.

76. Освен това остава в сила при всички случаи член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, който не съставлява пречка притежателят на функционална форма да се позовава на придобиването на отличителния характер в резултат на използване<sup>55</sup>. В това отношение, от една страна, считам, че изключването на функционалните форми от евентуалното предимство, предоставено от тази разпоредба, удовлетворява желанието на законодателя да не се допуска от тази възможност да се възползва стока, защитена чрез патент или дизайн. Така при изтичането на този друг вид право върху индустриална собственост е вероятно, по-специално при новаторски стоки като Lego, последните вече да се ползват в очите на потребителя от това, което при нормални обстоятелства би се считало за „отличителен характер“, тъй като са били единствените от своя клас стоки през периода на валидност на патента или дизайна<sup>56</sup>; от друга страна, Съдът е приел, че общностният законодател е имал намерение да предостави защита като на марка на Общността само на марките, които са придобили отличителен характер в резултат на използване, предхождащо

### В — Последствия за настоящата жалба

77. След установяване на основните черти на по-разширителното тълкуване на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 е необходимо да се разгледа отражението им върху преценката на твърденията за нарушения, изложени от Lego Juris в единственото правно основание на неговото обжалване.

78. В този момент бих искал да отбележа, че работата на Първоинстанционния съд по обжалваното решение по мое мнение е извършена надлежно и в съответствие с Решение по дело Philips; по-специално Първоинстанционният съд предпазливо е разгледал твърденията на Lego Juris, давайки им безукорни юридически отговори, поради което — като се има предвид, че моят анализ лишава от неговата същина твърдото ядро на оплакванията на Lego

54 — Решение от 29 април 2004 г. по дело Procter & Gamble/СХВП (С-473/01 P и С-474/01 P, Recueil, стр. I-5173) точка 33; Решение по дело Storck/СХВП, посочено по-горе, точка 25 и Решение по дело Eurohypo/СХВП, посочено по-горе, точка 67.

55 — Решение по дело Philips, посочено по-горе, точка 57 и Решение от 20 септември 2007 г. по дело Benetton Group (С-371/06, Сборник, стр. I-7709), точки 24—27.

56 — В този смисъл вж. Hildebrandt, U. Op. cit., p. 110.

57 — Решение от 11 юни 2009 г. по дело Imagination Technologies/СХВП (С-542/07 P, Сборник, стр. I-4937), точка 44.

Juris — достатъчно е да се спра само върху същността на тези критики, което по никакъв начин не обезсилва моето опровержение на доводите на жалбоподателя.

1. По първото твърдение за нарушение, изведено от неправилно тълкуване на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94

79. Жалбата, която не е лишена от известно объркване, критикува обжалваното съдебно решение за това, че води до разрешение, което лишава всички функционални форми от защитата, предоставена от правото в областта на марките, независимо дали критериите на разглежданата норма са изпълнени или не. Жалбата обвинява Първоинстанционния съд, че се е отдалечил от Решение по дело Philips, което щяло да позволи регистрацията на подобни форми, при условие че има други различни, но еквивалентни форми. В този контекст било погрешно да се постанови, че функционалната форма сама по себе си следва да бъде достъпна за всички, тъй като Решение по дело Philips препоръчва такова запазване на разположение единствено по отношение на *утилитарните* характеристики на формата.

80. Не съм съгласен с този начин на разбиране на обжалваното съдебно решение.

81. Жалбоподателят греши, макар че тълкува творчески както Решение по дело Philips, така и разглежданата норма.

82. От една страна, както отбелязва MEGA Brands, пространните разсъждения относно твърдените разлики между „техническо решение“ и „технически резултат“ не намират почва нито в посоченото съдебно решение, нито в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94. Първоинстанционният съд основателно потвърждава това в точка 40 от обжалваното съдебно решение, позовавайки се на точки 81 и 83 от Решение по дело Philips, където не се прави разграничение между „техническо решение“ и „технически резултат“.

83. От друга страна, от точки 80 и 83 от Решение по дело Philips произтича, че преследваната от разглежданата норма цел от общ интерес изисква функционалните форми да могат да бъдат свободно използвани от всички, без наличието на евентуални алтернативни форми да играят роля при преценката на тяхната функционалност. Следователно никаква грешка при прилагане на правото от Първоинстанционния съд не се открива в обжалваното съдебно решение.

84. Позволявам си в този момент да се върна към отстояваното в предходната част тълкуване на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94.

85. По-горе посочих, че Решение по дело Philips се е придържало към обстоятелствата по спора, което е довело до безспорно категорична позиция на Съда. В настоящото дело фактическите данни също оказват решаващо влияние.

86. Така в точка 75 от обжалваното съдебно решение се констатира, че разширеният апелативен състав на СХВП е извършил изчерпателен анализ на блокчето „Lego“, за да направи извод, че цялата форма на играчката е разкривала функционални аспекти. В този контекст, съответстващ на първия етап на моите правила за тълкуване, е било нормално тази общностна агенция да откаже регистрацията на заявления от Lego Juris знак, тъй като не само неговите съществени характеристики, но и цялото блокче съответства изключително на изисквания, произтичащи от неговата функция — ситуация, при която не следва да се преминава към следващия етап от моето тълкуване (хипотеза „А“) <sup>58</sup>.

87. Предвид яснотата на Решение по дело Philips, поне в споменатите точки, и с оглед на направената от разширения апелативен състав самостоятелна преценка на функционалността на блокчето „Lego“, която остава непроменена в обжалваното съдебно решение и която жалбоподателят не оспорва пред Съда, като твърди изопачаване на фактите и доказателствата, може само да се подкрепи направеното от Първоинстанционния съд тълкуване на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от

Регламент № 40/94 и да се отхвърли това твърдение за нарушение.

2. По второто твърдение за нарушение, изведено от неадекватно определяне на съществените характеристики на триизмерна марка

88. Чрез това твърдение за нарушение Lego Juris по същество изтъква, че анализът на съществените характеристики трябва да се извършва, като се отчита гледната точка на потребителя, което Първоинстанционният съд не е направил, отказвайки го изрично в точка 70 от своето решение.

89. При следване на предложеното от мен тълкуване не би изглеждало трудно това твърдение за нарушение да се отхвърли, тъй като според изложените методологически правила преценката на присъщия на функционалните марки отличителен характер настъпва едва на третия етап <sup>59</sup>. При разглеждането на предходното твърдение за нарушение посочих, че с оглед на заключението относно функционалността на цялото блокче „Lego“ нито разширеният състав на СХВП, нито Първоинстанционният съд е следвало да пристъпват към следващите етапи.

90. Дори моята позиция да не се споделя обаче, считам, че упрекът на Lego Juris

58 — Точка 68 от настоящото заключение.

59 — Точка 75 по-горе.

изглежда неприемлив от всяка гледна точка. Така в точка 76 от Решение по дело Philips Съдът отбелязва, че изследването в този спор абсолютно основание за отказ е представлявало „предварителна пречка“; следователно при неговата преценка са неприложими критериите, използвани при преценката на доминиращите и отличителните елементи, определянето на които цели преценка на функцията по указване на произхода на стоките в очите на потребителите, което се различава от определянето на съществените елементи на дадена форма.

91. Фактически, ако доводът на Lego Juris се доведе до крайност, критерият на средния потребител, както обикновено го описва съдебната практика на Съда, би следвало да се приложи и по отношение на буква е) от член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94, като тогава от гледната точка на потребителя трябва да се преценяват „приетите принципи на морала“ или „обществения ред“.

92. Абсурдността на подобно следствие произтича от пренебрегването на предпоставката, според която различните причини за отказ на регистрация, съдържащи се в член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94, отразяват различните намерения на законодателя, тъй като всяка поотделно проявява своята нормативна сила въз основа на критерии, които могат — но не е необходимо — да са идентични за всички случаи на отказ/обявяване на недействителност на регистрацията. В настоящия случай, тъй като основанието на буква д) от посочената разпоредба е така отдалечено

от съществената функция на марката, за разлика от буква б) (отличителния характер), не следва да се възприема критерият на средния потребител.

93. Следователно жалбоподателят греша, като иска да транспонира типичните за анализа на отличителния характер параметри към съществените елементи на дадена форма с оглед определяне на нейната функционалност, тъй като последните трябва да се определят обективно, както правилно установява Първоинстанционният съд в обжалваното решение. Ето защо и второто твърдение за нарушение трябва да се отхвърли.

3. По третото твърдение за нарушение, изведено от използването на неправилни критерии за функционалност

94. В третото си твърдение за нарушение Lego Juris защитава сравнителния метод за преценка на функционалността на характеристиките на дадена форма. От една страна, Lego Juris настоява за изменение на тези съществени характеристики като средство за доказване на функционалността, доколкото това качество на съществени характеристики се признава, когато промяната засяга тази функция. В този контекст Lego Juris се позовава на значението на алтернативните форми, които представлявали признак, че марката върху конкретна форма не създава монопол, като разгледаното в рамките на настоящото обжалване абсолютно основание за отказ не засяга този признак.

95. Тези доводи на жалбоподателя също не могат да ме убедят.

96. Ако се придържаме към методологичното ми тълкуване на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, критиката срещу обжалваното съдебно решение не е релевантна. Макар да приех евентуалната релевантност на сравнението с алтернативни форми с оглед да се прецени положението на конкуренцията, оставих този сравнителен анализ във втория етап; там той има смисъл, за да се установи дали предоставеният от определена марка монопол върху стока с известни функционални характеристики може да унищожи конкуренцията на пазара. Както вече бе отбелязано, след като цялостната функционалност на блокчето „Lego“ е веднъж установена, не следва да се преминава към следващите етапи.

97. Освен това съгласно Решение по дело Philips и разглежданата норма е видно, че грешката, която Lego Juris приписва на обжалваното съдебно решение, е неоснователна. В точки 81—84 от Решение по дело Philips Съдът постановява съвсем ясно, че „доказателството за наличието на други форми, които позволяват получаването на същия технически резултат, [не отстранява] основанието за отказ или за недействителност на регистрацията, съдържащо се в [разглежданата] разпоредба“, което, като се изключат от регистрацията знаците, която — доколкото изключва регистрацията на знаците, състоящи се *изключително* от формата, необходима за получаването на технически резултат, — намира пълно приложение в случая на блокчето „Lego“, тъй като е доказана пълната й

функционалност. Следователно Lego Juris не може да се позовава в своя полза на нюансите в Решение по дело Philips, според които то се ограничава до *съществените* характеристики, тъй като всички характеристики на блокчето, съществени или не, изглеждат функционални; при това положение не е необходимо да се разглеждат алтернативите, тъй като марката, която би била предоставена, винаги би монополизирала формата.

98. С оглед на гореизложеното считам, че третото твърдение за нарушение е неоснователно и също трябва да бъде отхвърлено като предшестващите. Поради тази причина, доколкото всички твърдения за нарушения са отхвърлени, единственото правно основание за обжалване не следва да бъде уважено.

## VII — Съдебни разноски

99. Тъй като са отхвърлени всички искания, предявени в рамките на настоящата жалба от Lego Juris, това предприятие трябва да понесе съдебните разноски в съответствие с разпоредбите на член 122, първа алинея във връзка с член 69, параграф 2, първа алинея от Процедурния правилник на Съда.

## **VIII — Заключение**

100. С оглед на всичко изложено дотук предлагам на Съда:

- 1) да отхвърли подадената от Lego Juris жалба срещу Решение на осми състав на Първоинстанционния съд от 12 ноември 2008 г. по дело T-270/06;
- 2) да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.