



## Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ  
M. SZPUNAR  
представено на 14 май 2014 година<sup>1</sup>

**Дело C-205/13**

**Hauck GmbH & Co. KG**  
срещу  
**Stokke A/S**  
**Stokke Nederland BV**  
**Peter Opsvik**

**и**

**Peter Opsvik A/S(Преюдициално запитване,**

отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия)

„Марки — Основания за отказ или недействителност — Триизмерна марка, която се състои от формата на стоките — Директива 89/104/ЕИО — Член 3, параграф 1, буква д), първо тире — Знак, който се състои изключително от формата, която произтича от естеството на стоките — Член 3, параграф 1, буква д), трето тире — Знак, който се състои изключително от формата, която придава на стоките значителна стойност — Детско столче „Tripp Trapp“

### I – Въведение

1. Въпросът за марките, които изобразяват самата стока, не е нов за правото в областта на интелектуалната собственост. Видно от документите, разработени в рамките на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), още в средата на XIX век френските съдилища допускат възможността да бъдат защитени и марки, които възпроизвеждат формата на самата стока или на нейната опаковка: през 1858 г. например е регистрирана марка с формата на блокче шоколад<sup>2</sup>.

2. Няма съмнение, че въпросът за регистрацията на този вид знаци се отличава с една важна особеност. Тя се дължи на обстоятелството, че с времето разликата между знака и обозначаваения с него обект се изгубва: обектът се превръща в знак на самия себе си. В контекста на правото на марките това влече риска изключителното право, произтичащо от регистрацията на марката, да се разпростре и върху някои характеристики на стоката, намерили израз в нейната форма, което съответно може да доведе до ограничаване на възможността за въвеждане на конкурентни стоки на пазара.

<sup>1</sup> — Език на оригиналния текст: полски.

<sup>2</sup> — Вж. документите от 17-ата сесия на постоянния комитет на СОИС по въпросите на марките, моделите и географските означения, посветена на новите видове марки (на адрес <http://www.wipo.int/policy/fr/sct/>). В доктрината към този момент се е смятало, че регистрацията на такива марки е безспорно възможна, освен ако не става дума за форми, които „произтичат от самото естество на вещта“ или са наложени поради изискванията на производствения процес. Призната е и възможността тази защита да се прилага наред със защитата по Закона от 1806 г. за промишления дизайн: вж. *Pouillet, E. Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres. Paris, Marchal et Billard, 1875, p. 38—41.* В периода между двете войни член 107 от полския Закон от 5 февруари 1924 г. за защита на изобретенията, моделите и марките е предвиждал възможност за регистриране на марки, състоящи се от пространствени форми.

3. Посоченото обстоятелство е отчетено в правото на Съюза в областта на марките. Всъщност е предвидена специална разпоредба за знаците, които изобразяват формата на стоката. Към момента на настъпването на фактите по главното производство релевантната разпоредба е член 3, параграф 1, буква д) от Директива 89/104<sup>3</sup>.

4. Преюдициалното запитване на Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) е отправено във връзка с искане да бъде обявена за недействителна регистрацията на триизмерна марка, изобразяваща детското столче „Tripp Trapp“. Настоящото дело дава на Съда възможност за пръв път да тълкува обхвата на двете пречки за регистрация, предвидени в член 3, параграф 1, буква д) от Директива 89/104/ЕИО, който забранява регистрирането на марки, състоящи се изключително от формата, „която произтича от естеството на самите стоки“ (първо тире) или „която придава на стоките значителна стойност“ (трето тире).

## II – Правна уредба

### A – Правото на Съюза

5. Член 3 от Директива 89/104 е озаглавен „Основания за отказ или недействителност“ и параграф 1 от него гласи:

„Не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни:

[...]

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;

[...]“.

### Б – Конвенцията на Бенелюкс

6. По въпросите на марките в Нидерландия се прилага Конвенцията на Бенелюкс в областта на интелектуалната собственост, подписана в Хага на 25 февруари 2005 г. (Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), наричана по-нататък „Конвенцията на Бенелюкс“). Член 2.1 от тази конвенция е озаглавен „Знаци, които може да съставляват марка на Бенелюкс“, и гласи:

„[...]

3 — Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92, наричана по-нататък „Директивата“). Впоследствие Директивата е заменена с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, стр. 25). Въпреки това, предвид фактическата обстановка по настоящото дело, приложима е Директива 89/104/ЕИО. Въпросът за марките, които се състоят от формата на стоките, е уреден в член 3, параграф 1, буква д), формулиран еднакво и в двете директиви.

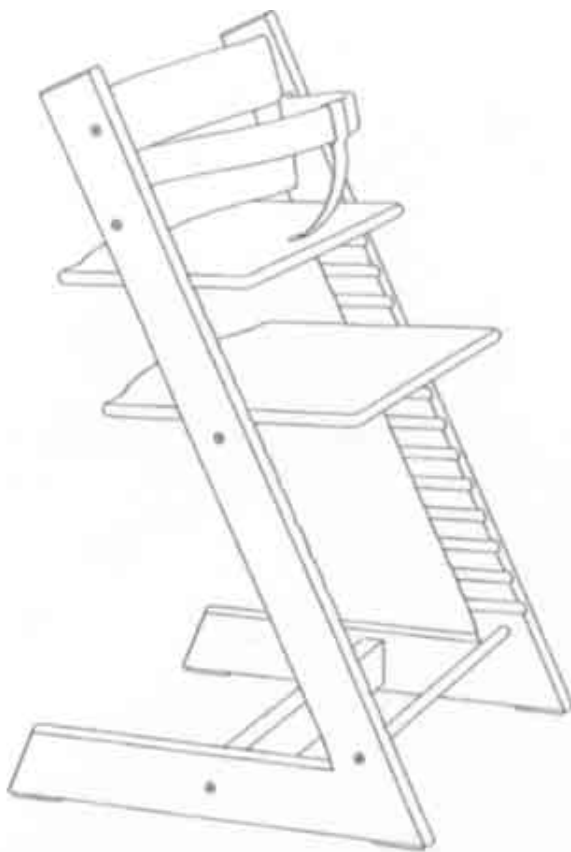
2. Въпреки това не могат да се смятат за марки знаците, които се състоят изключително от формата, която произтича от естеството на самите стоки, която придава на стоките значителна стойност или която е нужна за постигане на технически резултат“.

### III – Спорът в главното производство

7. В началото на 70-те години на XX век Peter Opsvik проектира детското столче „Tripp Trapp“. Проектът му печели много награди и е изложен в различни музеи.

8. През 1972 г. групата Stokke, към която принадлежат двете дружества — ответници в главното производство, а именно норвежкото дружество Stokke A/S и нидерландското дружество Stokke Nederland BV, пуска на пазара столчето „Tripp Trapp“. Право на интелектуална собственост върху формата му притежават и другите двама ответници — Peter Opsvik и норвежкото дружество Peter Opsvik A/S.

9. На 8 май 1998 г. Stokke A/S подава в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс заявка за регистрация на триизмерна марка, изобразяваща формата на столчето „Tripp Trapp“. Заявката е поискана за „столове, в това число детски столчета“ — стоки от клас 20 по смисъла на изменената Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. Посочената марка, регистрирана под номер 0639972 (наричана по-нататък „марката „Tripp Trapp“), се отнася до възпроизведената по-долу форма:



10. Германското дружество Hauck GmbH & Co. KG (наричано по-нататък „дружеството Hauck“) произвежда и търгува с детски стоки, включително два модела столчета за деца, наречени „Alpha“ и „Beta“.

11. Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik и Peter Opsvik A/S (наричани по-нататък заедно „Stokke и Opsvik“) предявяват иск срещу дружеството Hauck пред Rechtbank 's-Gravenhage, като поддържат, че продажбата на столчетата „Alpha“ и „Beta“ съставлява нарушение на авторските им права и на правата им като притежатели на марката „Tripp Trapp“.

12. Дружеството Hauck предявява насрещен иск, с който в частност моли регистрацията на марката „Tripp Trapp“ да бъде обявена за недействителна.

13. С решение от 4 октомври 2000 г. Rechtbank 's-Gravenhage уважава иска на Stokke и Oppsvik в частта, в която се отнася до нарушението на авторските им права. По останалата част от спора уважава насрещния иск и обявява за недействителна регистрацията на марката „Tripp Trapp“.

14. Във въззивното производство Gerechtshof 's-Gravenhage частично отменя посоченото съдебно решение, по-конкретно в частта по искането за обезщетение във връзка с нарушението на авторските права. В частта по искането за обявяване на марката за недействителна съдебното решение е оставено в сила.

15. Както следва от акта за преюдициално запитване, във въззивното производство Stokke и Opsvik поддържат, че основната стойност на столчето „Tripp Trapp“ се дължи не толкова на атрактивната му форма, колкото на неговата функционалност. Освен това те смятат, че ако се вземе предвид колко разнообразни са формите на детските столчета, става ясно, че формата, защитена с марката „Tripp Trapp“, не произтича изключително от естеството на стоката. Обратно, дружеството Hauck твърди, че атрактивната форма на столчето „Tripp Trapp“ влияе на значителната стойност на стоката и наред с това е форма, която е до голяма степен функционална и следователно наложена от естеството на стоката.

16. В решението си Gerechtshof 's-Gravenhage в частност приема, че разглежданата форма е много атрактивна и придава значителна стойност на столчето „Tripp Trapp“. Именно поради формата си това столче е особено подходящо като столче за деца. То е сигурно, солидно, удобно и затова формата му следва да се определи като „подходяща за деца“ и „ергономична“. В този смисъл формата на столчето „Tripp Trapp“ е наложена от естеството на стоката. Потребителите купуват столчето, понеже е едновременно естетично и практично. Може да се приеме, че потребителите търсят тези качества и при конкурентните стоки. Марка, която подобно на марката „Tripp Trapp“ се състои изключително от формата, чиито съществени характеристики произтичат от естеството на съответната стока и освен това ѝ придават значителна стойност, отговаря на условията за недействителност по член 2.1, параграф 2 от Конвенцията на Бенелюкс. В това отношение е ирелевантно, че гореупоменатите характеристики на стоката могат да бъдат постигнати и чрез други форми.

17. И двете страни подават до Hoge Raad касационни жалби срещу решението на Gerechtshof 's-Gravenhage.

#### IV – Преюдициалното запитване и производството пред Съда

18. При тези условия Hoge Raad решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) а) Основанието за отказ или за недействителност съгласно член 3, параграф 1, буква д), [първо тире] от Директива [89/104] в кодифицираната ѝ с Директива [2008/95] редакция, според което триизмерните марки не могат да се състоят изключително от формата, която произтича от естеството на самата стока, свързано ли е с формата,

която е необходима за функционирането на стоките, или такава форма може да е налице и само когато стоката притежава една или повече съществени функционални характеристики, които потребителят вероятно търси и при стоките на конкурентите?

- б) В случай че нито един от двата алтернативни подхода не е правилен, как следва да се тълкува разпоредбата?
- 2) а) Основанието за отказ или за недействителност съгласно член 3, параграф 1, буква д), [трето тире] от Директива [89/104] в кодифицираната ѝ с Директива [2008/95] редакция, според което (триизмерните) марки не могат да се състоят изключително от формата, която придава значителна стойност на стоките, свързано ли е със съобразението (или съобразенията), което (които) обосновава(т) решението на съответните потребители да закупят стоката?
- б) Налице ли е „форма, която придава значителна стойност на стоките“<sup>4</sup>, по смисъла на посочената по-горе разпоредба, само когато тази форма, сравнена с други стойности (каквито са сигурността, удобството и надеждността при детските столове), следва да се счита за най-важната, съответно преобладаващата стойност, или такава форма може да е налице и когато освен тази стойност стоката притежава и други, също считани за значителни стойности?
- в) За целите на отговора на въпроси 2 а) и 2 б) решаващо ли е мнението на мнозинството от съответните потребители, или е възможно съдът да приеме за достатъчно и мнението само на част от потребителите, за да разглежда съответната стойност като „значителна“ по смисъла на споменатата по-горе разпоредба?
- г) Ако в отговор на въпрос 2 в) бъде потвърдена втората изложена в него хипотеза, какви следва да са количествените изисквания към въпросната част от съответните потребители?
- 3) Следва ли член 3, параграф 1, буква д) от Директива [89/104] в кодифицираната ѝ с Директива [2008/95] редакция да се тълкува в смисъл, че посоченото там основание за отказ или недействителност е налице и когато марката за форма се състои от знак, по отношение на който се прилага [първо тире] и който освен това отговаря на изискванията по [трето тире] от тази разпоредба?“.

19. Преюдициалното запитване постъпва в секретариата на Съда на 18 април 2013 г.

20. Писмени становища представят страните в главното производство, германското, италианското и полското правителство, правителството на Обединеното кралство, португалското правителство и Европейската комисия.

21. Същите страни, с изключение на италианското и португалското правителство, се представляват и в съдебното заседание, проведено на 26 февруари 2014 г.

4 — Следва да се отбележи, че всъщност има известна разлика между формулировката на цитирания израз на езика на производството, на който тя дословно гласи „форма, която придава на стоките значителна стойност“ (подобно на немски, испански, английски, френски и някои други езици), и формулировката на същия израз на полски език, на който е казано „kształcie zwiększającym znacznie wartość towaru“ (дословно „форма, която придава в значителна степен стойност на стоката“). Според мен тази разлика не води до разминаване в смисъла, в който се разбира разпоредбата.

## V – Анализ

22. Както вече напомним, извън общите основания за отказ или недействителност по Директива 89/104 в член 3, параграф 1, буква д) от нея е предвидена и специална разпоредба, която се отнася единствено до знаците, състоящи се от формата на стоката<sup>5</sup>.

23. Наличието на което и да е от трите основания, посочени в разпоредбите на член 3, параграф 1, буква д), е пречка за регистрацията на марката. Тези пречки са окончателни, в смисъл че — за разлика от забраните за регистрация по член 3, параграф 1, букви б), в) и г) — прилагането им не може да бъде изключено поради това, че в резултат от използването ѝ съответната марка е придобила т.нар. „вторичен отличителен характер“ (член 3, параграф 3 от Директивата)<sup>6</sup>.

24. Съдът вече неведнъж е тълкувал основанието по член 3, параграф 1, буква д), второ тире от Директивата. Съгласно тази разпоредба се отказва регистрацията на марките, които се състоят изключително от „формата на стоките, която е нужна за постигане на технически резултат“<sup>7</sup>. По настоящото дело обаче Съдът следва да тълкува първо и второ тире от член 3, параграф 1, буква д). Преюдициалното запитване на националния съд се отнася и до евентуалната възможност за кумулативно прилагане на тези две основания.

### A – *Ratio legis* на член 3, параграф 1, буква д) от Директивата

25. Съдът приема, че различните основания за отказ или недействителност, предвидени в член 3, параграф 1 от Директивата, трябва да се тълкуват в светлината на общия интерес, който всяко от тях брани<sup>8</sup>.

26. Съгласно практиката на Съда по член 3, параграф 1, буква д), второ тире от Директивата общият интерес, който тази разпоредба брани, е да не се допуска монополизирание на някои съществени характеристики на стоката, произтичащи от нейната форма.

27. Според Съда целта на член 3, параграф 1, буква д), второ тире е да се избегне рискът регистрацията на съответната марка да доведе до предоставяне на монопол върху техническите решения или полезните характеристики на дадена стока, които потребителят може да търси в стоките на конкурентите. Тази разпоредба цели да препятства възможността защитата на марката да се превърне в пречка за конкурентите свободно да предлагат стоки, включващи посочените технически решения или полезни характеристики<sup>9</sup>.

28. За мен е несъмнено, че описаната по-горе цел е обща за всичките три основания, предвидени в член 3, параграф 1, буква д) от Директивата. И трите основания са предназначени да гарантират, че съществените характеристики на съответната стока, намерили израз в нейната форма, ще останат обществено достояние.

5 — Това понятие обхваща три- или двуизмерните форми и фигуративните (образните) марки, изобразяващи формата на стоката, вж. решение Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, т. 76. Идентична норма се съдържа в член 7, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1), а преди това — в член 7, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

6 — Решение Philips, EU:C:2002:377, т. 75 и решение Benetton Group, C-371/06, EU:C:2007:542, т. 25—27.

7 — Решение Philips, EU:C:2002:377 и решение Lego Juris/CXВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516; вж. също следните решения на Общия съд: Yoshida Metal Industry/CXВП — Pi-Design и др. (изображение на триъгълна повърхност с черни точки), T-331/10, EU:T:2012:220, Yoshida Metal Industry/CXВП — Pi-Design и др. (изображение на повърхност с черни точки), T-416/10, EU:T:2012:222, Reddig/CXВП — Morleys (дръжка на нож), T-164/11, EU:T:2012:443.

8 — Решение Windsurfing Chiemsee, C-108/97 и C-109/97, EU:C:1999:230, т. 25—27 и решение Philips, EU:C:2002:377, т. 77.

9 — Решение Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, т. 25 и решение Philips, EU:C:2002:377, т. 78 и 79.

29. По-дълбоката идея зад тази цел е свързана с аксиологическите аспекти на правото на защита на марките.

30. Като нематериално благо марката е годна да предизвиква у потребителите определени асоциации между стоката (или услугата) и съответния знак<sup>10</sup>. Благодарение на това потребителят може да свърже марката с произхода на определени стоки с постоянно качество. Марката гарантира еднообразността на характеристиките на купуваните стоки и по този начин намалява, първо, рисковете от ограничения достъп до информация и второ, разходите за търсене на съответната стока. Така режимът на марките укрепва прозрачността на пазара, като коригира неравновесието между сложните маркетингови условия и ограничените познания на потребителите за тези условия<sup>11</sup>.

31. Предвид икономическите си функции системата за защита на марките е необходим елемент от мерките за осигуряване на лоялна конкуренция, основана на цените и качеството на стоките<sup>12</sup>. В това отношение следва да се отбележи, че изключителните права за използване на съответното нематериално благо, които са присъщи за всички права на интелектуална собственост, конкретно при марките обикновено не водят до ограничаване на конкуренцията. Наличието на изключителни права за използване на съответния знак (марката) не ограничава свободата на конкурентите да предлагат своите стоки. Те могат свободно да избират сред множеството потенциални знаци (марки), чийто брой е на практика неограничен.

32. Въпреки това в някои случаи наличието на изключителни права върху марка може да доведе до нарушаване на конкуренцията.

33. Разпоредбата на член 3, параграф 1, буква д) от Директивата следва да предотврати възможността да се извлече нелоялно конкурентно предимство от регистрацията на форми, доколкото такава регистрация би осигурила изключителни права върху съществените характеристики на стоката, които имат основно значение за ефективната конкуренция на съответния пазар. Наличието на подобна възможност би осуетило постигането на целите, заради които съществува системата за защита на марките.

34. Съвсем не единствен пример за подобно използване на системата за защита на марките е кумулирането на защитата, осигурявана чрез регистрацията на марка, със защитата, осигурявана от други права на интелектуална собственост. Тук бих искал изрично да подчертая, че подобно кумулиране на защитата по принцип е допустимо в правото на Съюза. Например регистрацията на промишлен дизайн не изключва възможността същата триизмерна форма да бъде защитена и като марка, стига, разбира се, да са изпълнени условията за регистрация на марката<sup>13</sup>.

35. Все пак следва да се напомни, че целта на системата за защита на марките, а именно да създаде основа за лоялна конкуренция, като укрепи прозрачността на пазара, се различава от целите, с оглед на които е предвидена защитата на някои други права на интелектуална собственост, които са предназначени, най-просто казано, да стимулират творчеството и иновациите.

10 — Вж. *Skubisz*, R. Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym. Lublin, 1988, p. 15—18 et 235—236; *Wojcieszko-Głuszko*, E. Pojęcie znaku towarowego. — In: System prawa prywatnego, vol. 14b — Prawo własności przemysłowej, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, CH Beck, 2012, p. 427—428.

11 — Вж. *Landes*, W.M. et *Posner*, R.A. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Cambridge, Harvard University Press, 2003, p. 166—168; *Griffiths*, A. An Economic Perspective on Trade Mark Law. Cheltenham, Elgar Publishing, 2011, p. 47—53 et 157.

12 — Вж. също решение *Lego Juris/CXVP*, EU:C:2010:516, т. 38 и решение *Pi-Design* и др./*Yoshida Metal Industry*, C-337/12 P—C-340/12 P, EU:C:2014:129, т. 42.

13 — Това произтича в частност от член 16 от Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни (ОВ L 289, стр. 28; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 24, стр. 106). Вж. *Szwaja*, J., *Wojcieszko-Głuszko*, E. et *Mika*, I.B. Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej (na przykładzie wzorów przemysłowych i znaków towarowych). — *Kwartalnik Prawa Prywatnego*, 2001, vol. 2, p. 343.

36. Тази разлика в целите обяснява защо защитата на правата, произтичащи от регистрацията на марка, е безсрочна, а защитата на другите права на интелектуална собственост е законово ограничена във времето. Това ограничение е резултат от претеглянето на обществения интерес от защита на творчеството и иновациите спрямо икономическия интерес всеки да може да използва интелектуалните постижения на другите, за да се гарантира по-нататъшното обществено-икономическо развитие.

37. Използването на правото в областта на марките с цел продължаване на изключителните права върху нематериални блага, които подлежат на защита чрез други права на интелектуална собственост, би могло — след изтичането на срока на закрила на тези други права — да наруши баланса на интересите, установен от законодателя в частност чрез ограничаването на срока на закрила на въпросните други права.

38. Този проблем е решен разнопосочно в различните правни системи<sup>14</sup>. Законодателят на Съюза го е решил, като е предвидил нормативни критерии, които могат да съставляват безусловна пречка за регистрацията на марката, която съвпада с формата на стоката.

39. Тези критерии, закрепени в член 3, параграф 1, буква д) от Директивата, препятстват използването на правото в областта на марките с превратна цел. Чрез тях се защитава лоялната конкуренция, като се отнема възможността за монополизирание на съществените характеристики на стоката, които имат основно значение за ефективната конкуренция на съответния пазар. По-конкретно чрез тях се поддържа и балансът на интересите, установен от законодателя чрез ограничаването на срока на закрила за някои други права на интелектуална собственост.

40. Пристъпвам към анализ на въпросите на запитващата юрисдикция в светлината на изложените по-горе съображения.

*Б – Тълкуване на член 3, параграф 1, буква д), първо тире от Директивата (първи въпрос)*

41. С първия си въпрос запитващата юрисдикция иска да се изясни понятието „форма, която произтича от естеството на самите стоки“.

42. Що се отнася до контекста на този въпрос, както следва от определението на Hoge Raad, особеностите на формата на разглежданото детско столче са поне отчасти наложени от полезните му характеристики, а именно сигурност, удобство и солидност. Други качества на столчето са, че то е „подходящо за деца“ и „ергономично“.

43. В главното производство Stokke и Orsvik поддържат, че характеристиките на въпросното столче не са достатъчни, за да се приеме, че е приложима забраната за регистрация на форми, които произтичат от естеството на самите стоки (член 3, параграф 1, буква д), първо тире). Според Stokke и Orsvik тази забрана се отнася за стоки, които поначало имат определена форма и не могат да съществуват в различна форма.

44. Както вече припомних, до този момент Съдът не се е произнасял по тълкуването на член 3, параграф 1, буква д), първо тире<sup>15</sup>.

14 — По този въпрос в правото на Съединените щати е възприета т.нар. концепция за функционалността („functionality doctrine“), първо развита в съдебната практика, а след това кодифицирана; вж. *Horton, A. Designs, shapes and colours: a comparison of trade mark law in the United Kingdom and the United States.* — *European intellectual property review*, 1989, vol. 11, p. 311.

15 — Във връзка с член 7, параграф 1, буква д), подточка i) от Регламент № 40/94 вж. решение *Procter & Gamble/CXВП (форма на сапун)*, T-122/99, EU:T:2000:39, т. 55.



45. Най-напред бих искал да подчертая, че по въпроса за тълкуването на тази разпоредба съществуват две мнения — те могат да се открият както в правната доктрина, така и в становищата на страните по делото.

46. Според първото мнение понятието „форма, която произтича от естеството на самите стоки“, се отнася до формата, която е неразривно свързана с естеството на съответната стока и поради това не оставя никаква възможност на производителя да внася в нея изменения по свой избор<sup>16</sup>. Това тълкуване ограничава приложното поле на разглежданата забрана за регистрация до стоките, които не могат да имат алтернативна форма, тоест до продуктите на природата (класическият пример за прилагане на тази забрана е невъзможността да се регистрира „формата на банан като марка за банани“) и до изделията с регламентирана форма (например топка за ръग्би).

47. Същото мнение видимо преобладава и в административната практика на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) относно марката на Общността<sup>17</sup>.

48. Според второто мнение, което се опира на разширително тълкуване, въпросната забрана за регистрация обхваща — по отношение на всички стоки — най-разпространената им форма, която най-точно отразява същината на съответната стока<sup>18</sup>. Тук става дума за знаци, типични за съответната семантична категория, с други думи — за знаци, които отразяват представата на потребителите за съществените характеристики на съответната стока. В такъв случай забраната за регистрация би се отнасяла единствено до родовите (генеричните) характеристики на стоката, които произтичат от нейната функция. Обратно, забраната не би се отнасяла до специфичните характеристики на стоката, нито до тези, които произтичат от конкретното ѝ приложение<sup>19</sup>.

49. Съгласно второто мнение не би било допустимо да се регистрира форма, състояща се изключително от обичайните характеристики на съответната стока, да речем — ако използвам примерите, които даде британското правителство в съдебното заседание и които най-често се сочат в доктрината — формата на паралелепипед като марка за тухли, формата на съд с чучур, капак и дръжка като марка за чайници или пък формата на зъбците на вилицата като марка за вилици.

50. Според мен първото мнение, макар и допустимо от гледна точка на граматическото тълкуване на разпоредбата, всъщност не е правилно с оглед на смисъла и целта на тази разпоредба.

51. Най-напред, ако се приеме първото мнение, може да бъде накърнена самата същност на основанието по член 3, параграф 1, буква д), първо тире от Директивата. Всъщност изглежда немислимо рационално действащ законодател да предвиди забрана за регистрация с толкова тясно приложно поле, практически ограничена до формите, които са създадени от природата или са уеднаквени по нормативен път. При толкова стеснително тълкуване посоченият

16 — В настоящия случай това мнение е застъпено в становищата на Stokke и Opsvik, представени в главното производство, а също и в становищата на италианското и португалското правителство и на Комисията.

17 — Вж. насоките за процедурите пред СХВП, неотдавна потвърдени с решение ЕХ-13-5 на председателя на СХВП от 4 декември 2013 г. (наричани по-нататък „насоките на СХВП“), част Б, раздел 4 (Абсолютни основания за отказ), точка 2.5.2. Вж. също Folliard-Monguiral, A. et Rogers, D. The protection of shapes by the Community trade mark. — *European intellectual property review*, 2003, vol. 25, p. 173.

18 — Това мнение е застъпено в становището на дружеството Hauck, както и — с някои уговорки — в становищата на германското и полското правителство и на правителството на Обединеното кралство.

19 — Вж. Fezer, H. MarkenG § 3. — In: Fezer, H. (Hrsg.), *Markenrecht*, ed. 4, München, Beck, 2009, art. 663; Eisenführ, G. Art 7 — In: Eisenführ, G. Schennen, D. (Hrsg.) *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, ed. 3, Köln, Wolters Kluwer, 2010, art. 197; вж. също Firth, A., Gredley, E. et Maniatis, S. Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer perception. — *European intellectual property review*, 2001, vol. 23, p. 92.

критерий става излишен, защото тези форми са явно лишени от отличителен характер и не могат да придобият такъв характер чрез използване. Регистрацията им бездруго би била изключена съгласно член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директивата, а член 3, параграф 3 никога не би бил приложим спрямо тях.

52. Освен това предлаганото дотолкова стеснително тълкуване на разглежданата разпоредба не само би я лишило от нормативно значение, но и би противоречало на разбирането, че трите критерия по член 3, параграф 1, буква д) имат обща цел<sup>20</sup>.

53. Преди да пристъпя към заключителните си съображения по тълкуването на член 3, параграф 1, буква д), първо тире, бих искал да напомня практиката на Съда по второ тире от същата разпоредба. Това е нормата, забраняваща регистрирането на „формата на стоките, която е нужна за постигане на технически резултат“. В решение Philips Съдът постановява, че това основание се отнася до формите, чиито *съществени характеристики* (курсивът мой) изпълняват техническа функция. Предоставянето на изключителни права, което е присъщо за осигуряването с марката защита, не бива да представлява пречка пред възможностите на конкурентите да пускат на пазара стоки, изпълняващи същата техническа функция. То не бива и да ограничава възможността на конкурентите да изберат решение, което позволява да се постигне определен технически резултат. Когато съществените функционални характеристики на стоката са наложени изключително от търсения технически резултат, разпоредбата на член 3, параграф 1, буква д), второ тире изключва възможността за регистриране на знак, състоящ се от тази форма, дори ако съответният технически резултат може да бъде постигнат чрез други форми<sup>21</sup>.

54. Според мен, като се има предвид съпадението на целите на трите критерия, предвидени в член 3, параграф 1, буква д) от Директивата, този извод важи и за критерия, който изключва регистрацията на знаци, състоящи се изключително от „формата, която произтича от естеството на самите стоки“.

55. Предвид изложеното по-горе смятам, че разпоредбата на член 3, параграф 1, буква д), първо тире от Директивата изключва регистрацията на форми, чиито съществени характеристики до една произтичат от естеството на съответната стока и следователно са обусловени от приложната функция на стоката.

56. Според мен тук трябва да се отчете следното обстоятелство. Някои характеристики на формата в частност имат основно значение за функцията на съответната стока. Това могат да са и такива характеристики на формата, които е трудно да се определят като необходими за постигането на „технически резултат“ по смисъла на член 3, параграф 1, буква д), второ тире от Директивата.

57. Тъй като тук става дума за характеристики, които имат съществено значение за функцията на съответната стока, несъмнено това са и характеристики, които потребителят може да търси в стоките на конкурентите. От икономическа гледна точка това са характеристики на формата, които нямат равностойна алтернатива (няма пълна заместимост).

20 — По настоящото дело Комисията се основава на разбирането, според мен погрешно, че по своята същност основанията за отказ по първо тире от разглежданата разпоредба е различно от основанията, предвидени в другите две тирета, а именно второ и трето. Според Комисията това основание не е свързано с монополизиранието на някои съществени характеристики на стоката, а по-скоро е предназначено да предотврати създаването на „естествен монопол“ по отношение на самата стока и съответно да не допуска запазването на единствената възможна форма на стоката само за един оператор, което би изключило всяка конкуренция.

21 — Решение Philips, EU:C:2002:377, т. 79 и 83.

58. Ако такива характеристики бъдат запазени само за един оператор, за конкурентните предприятия ще бъде трудно да намерят за своите стоки форма, която да е също толкова практична. Това би предоставило на притежателя на марката значително предимство, което би имало неблагоприятни последици за структурата на конкуренцията на съответния пазар.

59. Предвид изложените по-горе съображения намирам за несъмнено, че член 3, параграф 1, буква д), първо тире явно изключва регистрацията на формите, чиито съществени характеристики произтичат от функцията на съответната стока. Бих могъл да посоча следните примери: хоризонтален плот с крака, когато става дума за маси, или пък ортопедична форма, снабдена с каишка във формата на буквата „V“, когато става дума за джапанки. Същевременно разглежданата разпоредба може да има голямо значение и за преценката дали е допустима регистрацията на знаци, състоящи се от формите на много по-сложни изделия — например формата на корпуса на платноход или формата на самолетно витло.

60. Следва да се има предвид и обстоятелството, че във връзка със забраните за регистрация по член 3, параграф 1, букви б), в) и г) от Директивата законодателят е предвидил възможността съответният знак да придобие вторичен отличителен характер в резултат от използването му по смисъла на член 3, параграф 3 от Директивата.

61. За сметка на това забраната за регистрация по член 3, параграф 1, буква д), първо тире от Директивата не може да бъде derogирана на основание член 3, параграф 3. Следователно в хипотезата на приложимост на тази забрана регистрацията на съответната форма е категорично изключена. Това разбиране отговаря на целта на разглежданата разпоредба, доколкото предполага да няма възможност чрез доказване на вторичен отличителен характер да бъдат монополизирани съществените характеристики на формата, които имат основно значение за функцията на съответната стока.

62. При тълкуването на член 3, параграф 1, буква д), първо тире от Директивата следва освен това да се вземе предвид обстоятелството — релевантно и в хипотезата по второ тире — че регистрацията на марка, изобразяваща формата на стоката, може да препятства използването не само на съответната форма, но и на други сходни форми. При евентуалното регистриране на знак, чиято форма се състои изключително от характеристики, произтичащи от естеството на стоката, много алтернативни форми може да станат неизползваеми за конкурентите<sup>22</sup>.

63. Този аргумент има особено значение за формите на потребителските стоки с практическо приложение, при които творческата изобретателност е ограничена от нуждата да се постигне функционален резултат. Това обстоятелство обосновава недопустимостта на регистрацията на такива форми, чиито основни характеристики са обусловени изключително от приложените функции на стоката.

64. Обратно, според мен основанието за отказ или недействителност по член 3, параграф 1, буква д), първо тире не се прилага към формите, които освен подобни родови (генерични) функционални характеристики притежават и други съществени характеристики. Тези други характеристики обаче не може да произтичат пряко от функцията на стоката, а трябва да са само израз на конкретно приложение на тази функция. Подобно конкретно приложение може да е налице например когато дръжката на четка за зъби е с форма на герой от детските приказки или когато резонаторната кутия на китара е изобразена съвсем различно от обичайната представа за формата на този инструмент.

22 — Във връзка с член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 вж. решение *Lego Juris/CXBP*, EU:C:2010:516, т. 56.

65. Предвид изложените по-горе съображения според мен отговорът на буква а) от първия въпрос на запитващата юрисдикция трябва да е следният. Разпоредбата на член 3, параграф 1, буква д), първо тире от Директивата се отнася до формата, чиито съществени характеристики до една произтичат от естеството на съответната стока, като в това отношение е без значение обстоятелството, че тази стока може да има и друга, алтернативна форма.

66. Предвид това тълкуване не е необходимо да се отговаря на буква б) от първия въпрос.

*В – Тълкуване на член 3, параграф 1, буква д), трето тире от Директивата (втори въпрос)*

67. С втория си въпрос запитващата юрисдикция набелязва редица проблеми във връзка с тълкуването на основанието за отказ, отнасящо се до „формата, която придава на стоките значителна стойност“.

68. Както следва от определението на запитващата юрисдикция, в главното производство Stokke и Orpsvik оспорват констатацията на *Gerechthof 's-Gravenhage*, че разглежданата форма попада под забраната за регистрация предвид обстоятелството, че е много атрактивна и придава голяма стойност на детското столче „Trippl Trapp“. В частност те поддържат, че потребителите купуват столчето „Trippl Trapp“ преди всичко поради факта, че то е солидно, сигурно, функционално и ергономично. Освен това дизайнът на столчето, макар да се отразява на стойността му, не бил основната причина за купуването му.

69. В началото бил искал да отбележа, че разпоредбата на член 3, параграф 1, буква д), трето тире от Директивата не е прозрачно формулирана. Това личи и от големите различия при тълкуването ѝ<sup>23</sup>.

70. Мисля, че всички изразени в доктрината и в съдебната практика становища по тълкуването на член 3, параграф 1, буква д), трето тире се опират на сходни телеологични съображения. Те се основават на разбирането, че целта на забраната за регистрация на формите, придаващи значителна стойност на стоките, е да се прокара граница между защитата на марките и защитата на други нематериални блага (които подлежат на защита съобразно правилата за промишления дизайн или за авторското право). Затова разглежданата разпоредба следва да се тълкува така, че да не е възможно правото в областта на марките да бъде използвано единствено за цели, за чието постигане са предвидени други права на интелектуална собственост<sup>24</sup>.

71. С подобни телеологични съображения обаче не може да се стигне до еднообразно тълкуване на член 3, параграф 1, буква д), трето тире от Директивата.

72. В това отношение може да се отбележи, че в съдебната практика се очертават два подхода. От една страна, това е подходът, следван най-вече от германските съдилища, а от друга — подходът в практиката на апелативните състави на СХВП и Общия съд на Европейския съюз.

23 — Например авторите на изследването, изготвено по поръчка на Комисията от Института по право на интелектуална собственост и конкурентно право „Макс Планк“, посочват, че не е ясно в какво се състои *ratio legis* на тази разпоредба, и затова предлагат тя да бъде отменена или заменена; вж. *Study of the overall functioning of the European trade mark system*, Munich, 2011, art. 2.32—2.33, р. 72—73 (може да се намери на следния адрес в интернет: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/tm/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm)). Обсъжданото понастоящем предложение за изменение на директивата обаче предвижда разпоредбата да бъде запазена в досегашната си редакция (COM(2013) 162 от 27 март 2013 г.).

24 — Вж. заключение Philips на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer, C-299/99, EU:C:2001:52, т. 30 и 31.

73. Според практиката на *Bundesgerichtshof*<sup>25</sup> (германския Федерален върховен съд) и съгласно германската правна доктрина<sup>26</sup> разглежданата разпоредаба изключва регистрацията на формите, при които естетическите качества на стоката, изразени в нейната форма, са дотолкова важни, че главната функция на марката, а именно да указва произхода на стоката, губи значението си. Обратно, ако от гледна точка на търговския оборот естетичната форма не определя изцяло съответната стока, а е само „аспект“ на тази стока, чиято приложна функция или чието предназначение се дължи на други характеристики, тогава регистрацията на въпросната форма е допустима.

74. С оглед на това тълкуване разглежданата забрана за регистрация се отнася преди всичко до произведенията на изящните и приложните изкуства, а също и до изделията, които имат единствено декоративна функция. За сметка на това тя не изключва регистрацията на формите на стоки, които освен декоративна имат и приложна функция, каквито са например столовете и креслата<sup>27</sup>.

75. Друг подход е възприет в практиката на СХВП, потвърдена с решение на Общия съд по дело *Bang & Olufsen/СХВП* (изображение на високоговорител)<sup>28</sup>.

76. Съгласно това решение, когато се приеме, че формата дава съществена стойност на стоката, това не изключва възможността други характеристики на стоката, например за високоговорителя — техническите му качества, да могат също да придадат значителна стойност на разглежданата стока. С други думи, фактът, че дизайнът на съответната стока е много важен елемент от гледна точка на потребителя, сам по себе си е достатъчен, за да се приеме, че формата придава на стоката значителна стойност. В това отношение няма значение, че потребителят взема предвид и други характеристики на разглежданата стока<sup>29</sup>. Това тълкуване е видимо трайно установено в практиката на СХВП<sup>30</sup>.

77. Съгласно първия подход, застъпен в практиката, и най-вече в практиката на германските съдилища, основанието по трето тире се прилага само когато естетическите качества на формата са дотолкова важни, че главната функция на марката губи значението си. Подобна хипотеза е налице, когато икономическата стойност на стоката се дължи единствено на нейния дизайн, както е при произведенията на приложното изкуство и някои колекционерски стоки.

78. Според мен това становище не е убедително. Намирам за очевидно, че формата на едно произведение на изкуството, включително на приложните изкуства, поради самата си същност не може да изпълнява функцията на марка за това произведение. Въпреки това хипотезата, при която въпросната форма служи единствено на естетическа цел и затова не може да се използва

25 — Вж. определението от 24 май 2007 г. по дело „Fronthaube“ („преден капак на автомобил“) (I ZB 37/04) BGH GRUR 2008, 71, точка 23. В него *Bundesgerichtshof* се основава на съдебна практика от 50-те години: на решението от 22 януари 1952 г. по дело „Hummelfiguren“ („Хумеловите фигурки“) (I ZR 68/51) BGHZ 5, 1 и на решението от 9 декември 1958 г. по дело „Rosenthal-Vase“ („ваза Розентал“) (I ZR 112/57) BGHZ 29, 62, 64.

26 — Вж. *Fezer*, цит. съч. (бележка под линия 19), точка 696; *Eisenführ*, цит. съч. (бележка под линия 19), точка 201.

27 — Вж. например решението на германския *Bundespatentgericht* от 8 юни 2011 г. по дело „Barcelona-Sessel“ (26 W (pat) 93/08), което се отнася до т.нар. кресло „Барселона“, проектирано от прочутия немски архитект Лудвиг Мис ван дер Рое. Германският съд постановява, че по отношение на въпросната форма не е налице основанието за недействителност, отнасящо се до формата, която придава на стоката значителна стойност, защото основното ѝ предназначение и приложната ѝ функция са да бъде мебел за сядане („Sitzmöbel“), която трябва не просто да има естетичен вид, но и да отговаря на определени изисквания за ергономия.

28 — T-508/08, EU:T:2011:575; това решение е постановено по жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 10 септември 2008 г. (преписка R 497/2005-1).

29 — Във връзка с член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 40/94 вж. решение *Bang & Olufsen/СХВП* (изображение на високоговорителя), EU:T:2011:575, т. 73 и 77. В доктрината също е застъпено подобно виждане, но е по-широко и не е ограничено до изделията, които имат единствено декоративна функция, вж. *Folliard-Monguiral et Rogers*, цит. съч. (бележка под линия 17), стр. 175; *Firth, Gredley et Maniatis*, цит. съч. (бележка под линия 19), стр. 94.

30 — Вж. решенията на апелативните състави на СХВП относно формата на стола „Alu-Chair“, проектиран от американските архитекти Чарлз и Рей Еймс (решение от 14 декември 2010 г. по преписка R 486/2010-2) и относно бутилката във форма на диамант по проект на египетския дизайнер Карим Рашид (решение от 23 май 2013 г. по преписка R 1313/2012-1); вж. също и насоките на СХВП, част Б, раздел 4, точка 2.5.4.

като марка, според мен не е единствената хипотеза, в която се прилага разглежданата разпоредба. Затова не бих могъл да се съглася с основната идея в упоменатото становище, а именно че понятието „форма, която придава на стоките значителна стойност“, обхваща единствено случаите, в които икономическата стойност на стоката се дължи единствено на естетичната ѝ форма.

79. Според мен тълкуването на разглежданата разпоредба трябва да гарантира, че съдържанието ѝ ще съответства на общата цел на член 3, параграф 1, буква д) от Директивата. Тази разпоредба следва да предотврати използването на защитата на марките за цели, различни от тези, с оглед на които е въведена, и по-конкретно да предотврати използването ѝ с цел извличане на нелоялно пазарно предимство, каквото не би произтекло в условията на конкуренция, основана на цените и качеството.

80. Смятам, че основанието по член 3, параграф 1, буква д), трето тире от Директивата има за цел да премахне възможността за монополизирание на такива външни характеристики на стоката, които нямат техническа, нито приложна функция, но все пак значително увеличават привлекателността на стоката и оказват голямо влияние върху предпочитанията на потребителите.

81. При такова тълкуване приложното поле на основанието по трето тире от разглежданата разпоредба не се ограничава до произведенията на изящните или приложните изкуства. То обхваща и всички други потребителски стоки с практическо приложение, за които дизайнът е един от основните фактори, определящи тяхната привлекателност и съответно пазарния им успех.

82. Тук нямам предвид само някои категории стоки, които — в общия случай — се купуват заради естетичната им форма, например бижутерийни изделия или декоративни прибори.

83. Разглежданата разпоредба според мен се отнася и до тези стоки, които по правило не се възприемат като предмети с декоративна функция, но при които естетиката играе съществена роля на определен малък сегмент от пазара, например т.нар. „дизайнерски“ мебели.

84. Вярно е, че никой не купува високоговорител само за да го постави в ъгъла като предмет за украса на стаята. Въпреки това на определен малък сегмент от пазара формата на високоговорителите несъмнено е решаваща за тяхната привлекателност.

85. Предлаганото от мен тълкуване на разглежданата разпоредба е съобразено с факта, че съответната стока може да изпълнява разнообразни функции. Всъщност няма съмнение, че извън първостепенната си приложна функция (например високоговорителят като уред за слушане на музика) стоката може да задоволява и други нужди на потребителя. Възможно е например значителната стойност на стоката да произтича не само от характеристиките, които осигуряват приложната ѝ функция, но и от естетическите ѝ качества (например високоговорителят може да има и декоративна функция). Според мен обстоятелството, че съответната стока освен естетическа има и приложна функция, не бива да изключва възможността за прилагането на член 3, параграф 1, буква д), трето тире от Директивата. Смятам, че това се отнася за някои „дизайнерски“ стоки с форма, чиито естетически характеристики са главната или най-малкото една от основните причини, поради които потребителят би решил да ги купи.

86. За сметка на това трябва отделно да се разглежда въпросът кои фактически обстоятелства да се вземат предвид, за да се докаже, че съответната форма на стоката ѝ придава „значителна стойност“ (втори въпрос, букви а), в) и г).

87. Въпросът на запитващата юрисдикция се отнася преди всичко до евентуалната необходимост да се съобрази как съответните потребители възприемат въпросната форма.

88. Най-напред бих искал да отбележа, че основанията за отказ по член 3, параграф 1 от Директивата може за улеснение да се разделят на две групи. Първата група са основанията, при които недопустимостта на регистрацията се преценява от гледна точка на потребителя, доколкото става дума за знаци, които не отговарят на критерия за отличителност и не могат да служат на потребителите като указание за произхода на стоката или могат да ги въведат в заблуждение (букви б) и ж). Втората група са основанията, с които се осигурява и защита на конкурентните предприятия, тъй като чрез тях някои знаци се запазват като обществено достояние (букви в) и д).

89. Когато даден знак се анализира от гледна точка на първата група основания, трябва винаги да се взема предвид начинът, по който съответните потребители възприемат този знак<sup>31</sup>. Когато обаче са приложими основанията от втората група, начинът на възприемане на знака трябва да се преценява в по-широка перспектива. Следва да се взема предвид както начинът, по който потребителите на стоката възприемат този знак, така и икономическите последици, които би породило запазването на знака само за едно предприятие. Другояче казано, трябва да се преценява дали регистрацията на знака няма да окаже неблагоприятно въздействие върху възможността за въвеждане на конкурентни стоки на пазара.

90. Във връзка с тълкуването на разпоредба, аналогична на член 3, параграф 1, буква д), второ тире от Директивата, Съдът е приел, че възприемането на знака от страна на средния потребител не е определящо, а може най-много да е от полза за преценката на компетентния орган при определянето на съществените характеристики на знака<sup>32</sup>.

91. Смятам, че подобни съображения може да важат и при тълкуването на член 3, параграф 1, буква д), трето тире от Директивата.

92. Не изключвам възможността в хипотезата на член 3, параграф 1, буква д), трето тире от Директивата предполагаемият начин на възприемане на знака от страна на потребителя да има по-голямо значение, отколкото в хипотезата на второ тире. За разлика от случая, в който се преценяват форми, нужни за постигането на технически резултат (второ тире), преценката дали формата придава значителна стойност на стоките (трето тире), например поради естетическите характеристики на формата, изисква непременно да се вземе предвид гледната точка на средния потребител.

93. Въпреки това, както посочих в точка 89 от това заключение, начинът, по който потребителят възприема знака, не е решаващият критерий за преценка. Той е само едно от многото, по принцип обективни фактически обстоятелства, които може да сочат, че естетическите характеристики на формата имат дотолкова голямо въздействие върху привлекателността на стоката, че запазването им само за едно предприятие би нарушило условията за конкуренция на съответния пазар. Други такива обстоятелства са например: видът на разглежданата категория стоки, художествената стойност на съответната форма, спецификата на тази форма в сравнение с другите обичайно използвани форми на пазара, значителната разлика в цената спрямо конкурентните изделия със сходни характеристики, решението на производителя да основе рекламната си стратегия главно на естетическите характеристики на стоката<sup>33</sup>.

31 — Решение Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, т. 34 и 56, както и решение Deutsche SiSi-Werke/CXВП, C-173/04 P, EU:C:2006:20, т. 60—63.

32 — Във връзка с член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 вж. решение Lego Juris/CXВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516, т. 76. Във връзка с подточка iii) от същия член вж. решение на Общия съд Bang & Olufsen/CXВП (изображение на високоговорителя), EU:T:2011:575, т. 72.

33 — Подобно и при обстоятелствата, разгледани от Общия съд във връзка с член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 40/94 в решение Bang & Olufsen/CXВП (изображение на високоговорителя), EU:T:2011:575, т. 74 и 75.

94. Предвид изложените съображения смятам, че в отговор на буква б) от втория въпрос на запитващата юрисдикция следва да се приеме, че понятието за форма, „която придава на стоките значителна стойност“, по смисъла на член 3, параграф 1, буква д), трето тире, се отнася до формата, чиито естетически характеристики са един от главните фактори, определящи пазарната стойност на стоката, и същевременно са една от причините за решението на потребителя да купи тази стока. Това тълкуване не изключва възможността стоката да притежава и други важни за потребителя характеристики.

95. Що се отнася до проблемите, открити в букви а), в) и г) от втория въпрос, следва да се приеме, че начинът, по който средният потребител възприема знака, е едно от обстоятелствата, които трябва да се вземат предвид при преценката дали е налице въпросното основание за отказ, а други такива обстоятелства са например видът на разглежданата категория стоки, художествената стойност на съответната форма, спецификата на тази форма в сравнение с другите обичайно използвани форми на пазара, значителната разлика в цената спрямо конкурентните изделия, наличието на рекламна стратегия, основана главно на естетическите характеристики на стоката. Нито едно от тези обстоятелства само по себе си не е решаващо.

*Г – Възможност за кумулативно прилагане на основанията по член 3, параграф 1, буква д), първо и трето тире от Директивата (трети въпрос)*

96. Третият въпрос на запитващата юрисдикция се отнася до възможността за кумулативно прилагане на двете отделни забрани за регистрация, предвидени в член 3, параграф 1, буква д), първо и съответно трето тире.

97. Както личи от определението на запитващата юрисдикция, този въпрос се отнася до допустимостта на регистрацията на знак, представляващ триизмерна форма, от чиито характеристики една част придават значителна стойност на стоката (трето тире), а останалите — произтичат от естеството на тази стока (първо тире).

98. Мненията на страните по делото са разделени по въпроса за допустимостта на подобно кумулативно прилагане<sup>34</sup>.

99. Според мен отговорът на така поставения въпрос донякъде произтича от нормативната структура на член 3, параграф 1, буква д) от Директивата, която обхваща три алтернативни предпоставки, всяка от които е самостоятелно основание за отказ или недействителност. Тази структура на разпоредбата като че ли изключва възможността за прилагането ѝ в случаите, в които нито една от трите предпоставки не е изпълнена изцяло.

100. Това мнение намира потвърждение и в граматическото тълкуване. Видно от редакцията на разпоредбата, всяка от трите алтернативни предпоставки по член 3, параграф 1, буква д) от Директивата се отнася до знаци, които се състоят „изключително“ от формата, описана в съответните тирета.

101. По-нататък, телеологическото тълкуване на член 3, параграф 1, буква д) от Директивата сочи, както вече припомних, че цялата тази разпоредба има обща цел. Целта на всяко от трите основания, предвидени в отделните тирета, е да не се допуска възможност чрез придобиването на изключителни права върху съответния знак да бъдат монополизирани основните характеристики на стоката, произтичащи от нейната форма.

<sup>34</sup> — Дружеството Хаук, полското правителство и правителството на Обединеното кралство предлагат отговор, който допуска такава кумулация, а всички останали страни изключват подобна възможност.



102. Предлаганото от мен тълкуване на член 3, параграф 1, буква д) означава, че за прилагането на критерия по първо тире не е необходимо да не съществуват алтернативни форми за съответната стока, а прилагането на критерия по трето тире не изключва възможността стоката да изпълнява не само естетическа, но и други важни за потребителя функции.

103. Предвид това тълкуване на член 3, параграф 1, буква д) от Директивата кумулативното прилагане на разглежданите основания не ми се струва необходимо за постигането на целта на разпоредбата.

104. В настоящото дело, ако националният съд приеме, че формата на столчето „Tripp Trapp“ увеличава значително неговата стойност по смисъла на член 3, параграф 1, буква д), трето тире от Директивата и че съответно това основание е изцяло налице, не би имало значение обстоятелството, че тази форма притежава и други характеристики, например сигурност или ергономичност, които иначе биха могли да се преценяват от гледна точка на основанието по член 3, параграф 1, буква д), първо тире от Директивата.

105. Ето защо така предложеното тълкуване на член 3, параграф 1, буква д) от Директивата не изключва възможността едни и същи обстоятелства да бъдат успоредно анализирани, за да се прецени дали са налице няколко от предвидените в отделните тирета основания. Регистрацията може да бъде отказана или обявена за недействителна само ако поне едно от тези основания е изцяло налице.

106. Накрая бих искал все пак да направя една уговорка във връзка с така предложеното тълкуване на разглежданата разпоредба.

107. По-точно искам да отбележа, че кумулативното прилагане на основанията по член 3, параграф 1, буква д) от Директивата трябва да бъде допуснато, когато става дума за знаци, които потребителите възприемат единствено като сбор от различни форми. Тук имам предвид знаците, които изобразяват няколко отделни предмета, например знакът, който изобразява външния вид на бензиностанция или на магазин за търговия на дребно<sup>35</sup>, и които поради това изобразяват всъщност не формата на стоката, а физическия изглед на обстановката, в която се предлага съответната услуга.

108. Доколкото се приема, че този род „съставни“ знаци могат да изпълняват функцията на марка, според мен би трябвало да се помисли и дали не е допустимо кумулиране на критериите при прилагането на член 3, параграф 1, буква д) от Директивата към такива знаци.

109. Този въпрос обаче е извън предмета на настоящото дело.

110. Предвид изложените съображения според мен на третия въпрос следва да се отговори, че един и същ знак може да се преценява успоредно от гледна точка на различните основания по член 3, параграф 1, буква д), първо и трето тире, но в крайна сметка регистрацията може да бъде отказана или обявена за недействителна само ако поне едно от тези основания е изцяло налице.

35 — Вж., относно външния вид на магазин, Решение на френския Cour de cassation (Касационен съд) от 11 януари 2000 г., № 97-19.604, а също и дело Apple (C-421/13, висящо).

## VI – Заключение

111. Предвид изложените по-горе съображения предлагам на Съда да отговори на преюдициалните въпроси на Hoge Raad der Nederlanden, както следва:

- „1) Понятието за форма, „която произтича от естеството на самите стоки“, по смисъла на член 3, параграф 1, буква д), първо тире от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, се отнася до формата, чиито съществени характеристики до една произтичат от естеството на съответната стока. В това отношение е без значение обстоятелството, че тази стока може да има и друга, алтернативна форма.
- 2) Понятието за форма, „която придава на стоките значителна стойност“, по смисъла на член 3, параграф 1, буква д), трето тире от тази директива, се отнася до формата, чиито естетически характеристики са един от главните фактори, определящи пазарната стойност на стоката, и същевременно са една от причините за решението на потребителя да купи тази стока. Това тълкуване не изключва възможността стоката да притежава и други важни за потребителя характеристики.

Начинът, по който средният потребител възприема знака, е едно от обстоятелствата, които трябва да се вземат предвид при преценката дали е налице това основание за отказ, а други такива обстоятелства са например видът на разглежданата категория стоки, художествената стойност на съответната форма, спецификата на тази форма в сравнение с другите обичайно използвани форми на пазара, значителната разлика в цената спрямо конкурентните изделия, наличието на рекламна стратегия, основана главно на естетическите характеристики на стоката. Нито едно от тези обстоятелства само по себе си не е решаващо.

- 3) Един и същ знак може да се преценява успоредно от гледна точка на различните основания по член 3, параграф 1, буква д), първо и трето тире, но в крайна сметка регистрацията може да бъде отказана или обявена за недействителна само ако поне едно от тези основания е изцяло налице“.