

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 25 stycznia 2007 r.\*

W sprawie C-321/03

mającej za przedmiot wnioszek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 6 czerwca 2003 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 24 lipca 2003 r., w postępowaniu:

**Dyson Ltd**

przeciwko

**Registrar of Trade Marks,**

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: A. Rosas, prezes izby, J. Malenovský i A. Ó Caoimh (sprawozdawca), sędziowie,

\* Język postępowania: angielski.

rzecznik generalny: P. Léger,  
sekretarz: B. Fülöp, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 25 kwietnia 2006 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Dyson Ltd przez H. Carra, QC, oraz D. R. Barrona, solicitor,
- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez C. Jackson, a następnie przez E. O'Neill oraz C. White, działające w charakterze pełnomocników, oraz M. Tappina, barrister,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez K. Banks oraz N. B. Rasmussena, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 14 września 2006 r.,

wydaje następujący

### **Wyrok**

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1; zwanej dalej „dyrektywą”).

- 2 Wniosek ten został złożony w ramach postępowania między Dyson Ltd (zwanej dalej „Dyson”) a Registrar of Trade Marks (zwanym dalej „Registrar”) dotyczącego odmowy dokonania przez tego ostatniego rejestracji dwóch znaków towarowych, z których każdy składał się z przezroczystego pojemnika lub zbiornika będącego częścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza.

## Ramy prawne

### *Uregulowania wspólnotowe*

- 3 Zgodnie z jej motywem pierwszym dyrektywa ma na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, tak aby zniwelować istniejące różnice, które mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku.
- 4 Motyw siódmy dyrektywy stanowi, że „osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw wymaga, aby warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego były zasadniczo jednakowe we wszystkich państwach członkowskich” oraz że „w tym celu niezbędne jest sporządzenie wykazu przykładowych oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw [...]”.

- 5 Artykuł 2 dyrektywy, zatytułowany „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy”, stanowi:

„Znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

- 6 Artykuł 3 ust. 1 i 3 dyrektywy, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, przewiduje:

„1. Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:

- a) oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowego;
  
- b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
  
- c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przerna-

czenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

[...]

e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

— kształtu wynikającego z charakteru samych towarów lub

— kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, lub

— kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;

[...]

3. Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde państwo członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji”.

*Uregulowania krajowe*

- 7 Przepisy sekcji 1 ust. 1 i sekcji 3 ust. 1 ustawy z 1994 r. w sprawie znaków towarowych (Trade Marks Act 1994; zwanej dalej „ustawą z 1994 r.”) przewidują, że:

„1. (1) W niniejszej ustawie przez pojęcie »znak towarowy« rozumie się oznaczenie, które można przedstawić w formie graficznej i które umożliwia odróżnianie towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw.

Znak towarowy może się składać w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towaru lub jego opakowania.

[...]

3. (1) Nie są rejestrowane:

a) oznaczenia, które nie spełniają wymogów ustanowionych w sekcji 1 ust. 1;

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek charakteru odróżniającego;

- c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;
  
- d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego pkt b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający”.

### **Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne**

- 8 Od roku 1993 Dyson wytwarza i sprzedaje odkurzacze Dual Cyclone — odkurzacze bez worka, w których nieczystości i kurz zbierane są w przezroczystym plastikowym pojemniku stanowiącym integralną część urządzenia.
  
- 9 W dniu 10 grudnia 1996 r. spółka Notetry Ltd, należąca do Jamesa Dysona, złożyła w Registrar wniosek o rejestrację sześciu znaków towarowych dla następujących towarów należących do klasy 9 w rozumieniu porozumienia nicejskiego: „urządzenia do czyszczenia, polerowania i namydlenia podłóg i dywanów; odkurzacze; środki namydlające do dywanów; urządzenia polerujące do podłóg; części i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów”. Wniosek ten został przeniesiony na Dyson w dniu 5 lutego 2002 r.

- 10 Wniosek został cofnięty w odniesieniu do czterech znaków towarowych i utrzymany w stosunku do dwóch znaków, z których każdy został opisany następująco: „znak towarowy składa się z przezroczystego pojemnika lub zbiornika będącego częścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza, tak jak to zostało przedstawione na ilustracji”. Do każdego z tych opisów została załączona ilustracja jednego lub drugiego z dwóch modeli odkurzacza bez worka wytwarzanego i sprzedawanego przez Dyson.
- 11 Wniosek ten został odrzucony decyzją Registrar, która została utrzymana w mocy przez Hearing officer w dniu 23 lipca 2002 r. Dyson odwołała się od tej ostatecznej decyzji do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Sąd ten stwierdził, że te dwa znaki towarowe pozbawione są charakteru odróżniającego w rozumieniu sekcji 3 ust. 1 akapit pierwszy ustawy z 1994 r. oraz że stanowią ponadto opis właściwości towarów określonych we wniosku o rejestrację w rozumieniu sekcji 3 ust. 1 akapit pierwszy pkt c) tej ustawy. High Court nasunęły się natomiast wątpliwości dotyczące tego, czy wspomniane znaki towarowe w dacie złożenia wniosku, czyli w roku 1996, nie uzyskały charakteru odróżniającego w następstwie używania w rozumieniu sekcji 3 ust. 1 akapit drugi ustawy z 1994 r.
- 12 W tym zakresie High Court stwierdza, że w 1996 r. konsumenci, po pierwsze, postrzegali przezroczysty pojemnik lub zbiornik (zwany dalej „obudową zbiorczą”) jako wskazówkę, że oglądany odkurzacz jest odkurzaczem bez worka i, po drugie, byli poinformowani w drodze reklamy i z uwagi na brak konkurencyjnych towarów — ponieważ w tamtym okresie Dyson posiadała faktyczny monopol na tego typu towary — że odkurzacze bez worka są odkurzaczymi marki Dyson. Sąd krajowy podkreśla natomiast, że w tamtym czasie Dyson nie promowała jeszcze aktywnie przezroczystej obudowy zbiorczej jako znaku towarowego. W związku z tym, zważywszy na pkt 65 wyroku z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99, Rec. str. I-5475, sąd ten zastanawia się, czy sama okoliczność posiadania faktycznego monopolu może wystarczyć, by oznaczenie uzyskało charakter odróżniający z uwagi na nasuwające się skojarzenie między towarem a jego wytwórcą, czy też należy ponadto wymagać, by oznaczenie to było promowane jako znak towarowy.



13 W tych okolicznościach High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z dwoma następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) W przypadku gdy zgłaszający używa oznaczenia (innego niż kształt) stanowiącego właściwość funkcjonalną składającą się na wygląd nowego rodzaju towaru i do daty złożenia zgłoszenia znaku towarowego posiadał faktyczny monopol na tego rodzaju towary, czy do uzyskania charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 3 [dyrektywy] wystarczy, by znaczna część zainteresowanego kręgu odbiorców była skłonna w dacie zgłoszenia kojarzyć towary z rozpatrywanym oznaczeniem tylko ze zgłaszającym i z żadnym innym wytwórcą?

2) Jeśli nie jest to wystarczające, jakie dodatkowe wymogi należy spełnić, by oznaczenie mogło uzyskać charakter odróżniający, a w szczególności czy konieczne jest, by osoba, która używała oznaczenia, promowała go jako znak towarowy?”.

14 Postanowieniem z dnia 12 października 2004 r., działając na podstawie art. 54 akapit trzeci statutu, Trybunał zawiesił postępowanie do czasu wydania wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich kończącego postępowanie w sprawie T-278/02 Dyson przeciwko OHIM, w którym rozstrzygane było zagadnienie dotyczące wykładni identyczne z będącym przedmiotem niniejszej sprawy.

15 W ramach skargi do Sądu Dyson domagała się stwierdzenia nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), na mocy której odmówiono rejestracji znaku towarowego dla „urządzeń do czyszczenia, polerowania i namydlenia podłóg i dywanów; urządzeń

polerujących do podłóg; części i akcesoriów do wszystkich wyżej wymienionych towarów”. W formularzu wniosku o rejestrację Dyson opisała zgłoszony znak towarowy następująco:

„Znak towarowy składa się z przezroczystego pojemnika lub zbiornika będącego częścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza”.

- 16 Ponieważ Dyson wycofała następnie wspomniany wniosek o rejestrację, postanowieniem z dnia 14 listopada 2005 r. Sąd orzekł, że skarga stała się bezprzedmiotowa i w związku z tym umorzył postępowanie zgodnie z art. 113 regulaminu Sądu. W konsekwencji postępowanie przed Trybunałem zostało podjęte w tym samym dniu.

### **W przedmiocie pytań prejudycjalnych**

- 17 W swych pytaniach sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, jakie są wymogi uzyskania przez oznaczenie charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy, jeżeli — tak jak w niniejszej sprawie — przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego przedsiębiorca, używając tego oznaczenia, posiadał faktyczny monopol na towar je zawierający.
- 18 Z postanowienia odsyłającego wynika, że pytania te zostały przedłożone w związku z wnioskiem, w drodze którego Dyson pragnie zarejestrować dwa znaki towarowe, składające się — zgodnie z treścią tego wniosku — „z przezroczystego pojemnika lub zbiornika będącego częścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza, tak jak to zostało przedstawione na ilustracji”.

- 19 Jak to kilkakrotnie precyzowała Dyson zarówno w uwagach na piśmie, jak i na rozprawie, oraz jak to sam stwierdził sąd krajowy w postanowieniu odsyłającym, celem tego wniosku nie było uzyskanie znaku towarowego dla jednego lub kilku określonych kształtów przezroczystej obudowy zbiorczej — przedstawione graficznie na tym wniosku kształty stanowiły wyłącznie przykład takiej obudowy — ale uzyskanie znaku towarowego dla samej obudowy. Ponadto bezsporne jest, że w znakach tych nie wykorzystano określonego koloru, ale szczególny przypadek jego braku, czyli przezroczystość, która umożliwia konsumentowi zobaczenie ilości kurzu zebranego w obudowie zbiorczej i stwierdzenie, kiedy jest ona pełna.
- 20 Wynika z tego, że zgłoszenie znaków towarowych będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym dotyczyło wszystkich możliwych do wyobrażenia kształtów przezroczystej obudowy zbiorczej będącej częścią zewnętrzną powierzchni odkurzacza.
- 21 W swych uwagach na piśmie oraz na rozprawie Komisja Wspólnot Europejskich wskazała, że przedmiot takiego zgłoszenia nie stanowi „oznaczenia” w rozumieniu art. 2 dyrektywy, a zatem nie może zostać zarejestrowany jako znak towarowy. Mimo że kwestia ta nie została poruszona przez sąd krajowy, przed ewentualnym dokonaniem wykładni przepisu art. 3 dyrektywy konieczne jest zbadanie, czy wspomniane zgłoszenie spełnia wymogi ustanowione w art. 2 tej dyrektywy.
- 22 Zdaniem Dyson i Zjednoczonego Królestwa w ramach postępowania w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 234 WE Trybunał nie może podnosić z urzędu kwestii, która nie została poruszona przez sąd krajowy. Na rozprawie strony te podkreśliły w tym względzie, że w ramach postępowania administracyjnego Registrar miał pewne obiekcje co do tego, czy przedmiotem zgłoszenia Dyson jest oznaczenie mogące stanowić znak towarowy, ale wątpliwości te zostały rozwiane po tym, jak Dyson wycofała swój wniosek w odniesieniu do czterech z sześciu początkowo zgłaszanych znaków towarowych.

- 23 Należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem jedynie do sądu krajowego należy określenie treści pytań, które zamierza skierować do Trybunału. W istocie to do sądów krajowych rozpatrujących sprawę, które ponoszą odpowiedzialność za następnie wydane orzeczenie, należy dokonanie oceny — przy uwzględnieniu charakterystycznych elementów każdej sprawy — zarówno niezbędności orzeczenia prejudycjalnego dla wydania przez nie wyroku, jak i istotności pytań, które przedkładają Trybunałowi (zob. podobnie wyroki: z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie C-159/97 Castelletti, Rec. str. I-1597, pkt 14, oraz z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie C-154/05 Kersbergen-Lap i Dams-Schipper, Zb.Orz. str. I-6249, pkt 21).
- 24 Jednak nawet jeżeli formalnie sąd krajowy ograniczył swój wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do dokonania wykładni jedynie niektórych przepisów prawa wspólnotowego, które mogłyby być brane pod rozwagę w danym przypadku, to okoliczność ta nie stoi na przeszkodzie temu, aby Trybunał dostarczył sądowi krajowemu wszelkich informacji na temat wykładni prawa wspólnotowego, które mogą okazać się niezbędne do wydania wyroku w zawisłej przed nim sprawie, niezależnie od tego, czy sąd krajowy podniósł daną kwestię w przedstawionym pytaniu (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-387/01 Weigel, Rec. str. I-4981, pkt 44, oraz z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie C-152/03 Ritter-Coulais, Zb.Orz. str. I-1711, pkt 29).
- 25 Na podstawie art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowego. Przepis ten stoi więc na przeszkodzie rejestrowaniu oznaczeń niespełniających wymogów ustanowionych w art. 2 dyrektywy, który z kolei ma na celu zdefiniowanie rodzajów oznaczeń mogących stanowić znaki towarowe (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 38).
- 26 W tych okolicznościach wbrew temu, co utrzymują Dyson i Zjednoczone Królestwo, chociaż treść pytań przedłożonych przez sąd krajowy dotyczy wyłącznie art. 3 dyrektywy i sąd ten nie poruszył w zawisłym przed nim postępowaniu kwestii tego, czy przedmiot rozpatrywanego zgłoszenia może zostać uznany za oznaczenie mogące

stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy, należy na wstępie rozstrzygnąć tę kwestię (zob. podobnie wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 22).

<sup>27</sup> Zgodnie z art. 2 dyrektywy znaki towarowe mogą stanowić wszystkie oznaczenia, pod warunkiem że po pierwsze można je przedstawić w formie graficznej i po drugie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 32, oraz wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 Sieckmann, Rec. str. I-11737, pkt 39).

<sup>28</sup> Wynika z tego, że przedmiot każdego zgłoszenia musi spełniać trzy przesłanki, aby mógł stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy. Po pierwsze, przedmiot ten musi stanowić oznaczenie. Po drugie, oznaczenie to powinno dać się wyrazić w formie graficznej. Po trzecie, oznaczenie to powinno umożliwiać odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przedsiębiorców (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 23, oraz wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie C-49/02 Heidelberger Bauchemie, Zb.Orz. str. I-6129, pkt 22).

<sup>29</sup> Zdaniem Komisji złożone przez Dyson zgłoszenie nie spełnia pierwszej z tych przesłanek, ponieważ dotyczy konceptu, w tym przypadku konceptu przezroczystej obudowy zbiorczej odkurzacza, niezależnie od jej kształtu. Ponieważ koncept nie jest postrzegalny żadnym z pięciu zmysłów i może odwoływać się wyłącznie do wyobraźni, nie stanowi on „oznaczenia” w rozumieniu art. 2 dyrektywy. Gdyby koncept mógł stanowić znak towarowy, logika leżąca u źródła art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy, czyli unikanie, by ochrona na podstawie prawa znaków towarowych prowadziła do przyznania ich właścicielom monopolu na rozwiązania techniczne lub funkcjonalne właściwości towaru, byłaby skazana na niepowodzenie. W konsekwencji nie powinno

być możliwe uzyskanie tej przewagi poprzez rejestrację wszystkich kształtów, które mogłaby przybrać pewna właściwość funkcjonalna, co z kolei miałyby miejsce, gdyby można było zarejestrować koncept mogący przybierać liczne formy fizyczne.

30 Natomiast Dyson, wspierana w tej kwestii przez Zjednoczone Królestwo, uważa, że o ile — jak to wskazała na rozprawie — koncept nie stanowi oznaczenia podlegającego rejestracji w charakterze znaku towarowego, o tyle jej zgłoszenie dotyczy „oznaczenia” w rozumieniu art. 2 dyrektywy. Pojęcie „oznaczenia”, które w orzecznictwie zostało zdefiniowane szeroko, obejmuje w istocie wszelki przekaz mogący być postrzeżony przez jeden z pięciu zmysłów. Z postępowania przed sądem krajowym wynika, że konsumenci kojarzą przezroczystą obudowę zbiorczą będącą przedmiotem zgłoszenia ze spółką Dyson. Ponadto konsument jest w stanie po pierwsze zobaczyć tę obudowę zbiorczą, która fizycznie stanowi część odkurzacza, i po drugie stwierdzić, że jest ona przezroczysta. Przezroczysta obudowa zbiorcza jest zatem postrzegalna wzrokowo i nie może zostać uznana za owoc wyobraźni konsumenta.

31 W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 2 dyrektywy oznaczeniami mogącymi stanowić znaki towarowe są w szczególności wyrazy, łącznie z nazwiskami, rysunki, litery, cyfry, kształt towaru lub jego opakowanie.

32 Chociaż przepis ten wymienia wyłącznie oznaczenia o charakterze dwu- lub trójwymiarowym, które są postrzegalne wzrokowo i w rezultacie dają się wyrazić za pomocą liter, znaków piśmiennych lub obrazu, to z brzmienia zarówno wspomnianego art. 2, jak i motywu siódmego dyrektywy, który odnosi się do „wykazu przykładowych oznaczeń” mogących stanowić znak towarowy, wynika, że wyliczenie to nie jest wyczerpujące. Dlatego też Trybunał orzekł już w przeszłości, że wspomniany przepis, nawet jeśli nie wymienia oznaczeń, które same w sobie nie mogą być postrzegane wzrokowo, takich jak dźwięki lub zapachy, to również wyraźnie ich nie wyklucza (ww. wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 43 i 44, oraz wyrok z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie C-283/01 Shield Mark, Rec. str. I-14313, pkt 34 i 35).

33 Aby jednak nie pozbawić tej przesłanki wszelkiego znaczenia, nie można uznać, że każdy przedmiot zgłoszenia znaku towarowego stanowi bezwzględnie oznaczenie w rozumieniu art. 2 dyrektywy.

34 Jak to już zostało wskazane przez Trybunał, założeniem tego wymogu jest w szczególności uniemożliwienie obejścia przepisów prawa znaków towarowych celem uzyskania nienależnej korzyści konkurencyjnej (ww. wyrok w sprawie Heidelberger Bauchemie, pkt 24).

35 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że przedmiot rozpatrywanego w postępowaniu przed sądem krajowym zgłoszenia stanowi nie szczególny rodzaj przezroczystej obudowy zbiorczej będącej częścią zewnętrzną powierzchni odkurzacza, ale ogólnie i abstrakcyjnie wszelkie możliwe do wyobrażenia kształty takiej obudowy zbiorczej.

36 W tym zakresie Dyson nie może utrzymywać, że przedmiot jej zgłoszenia rozpatrywanego w postępowaniu przed sądem krajowym może być postrzegany wzrokowo. W istocie to, co konsument jest w stanie zidentyfikować wzrokowo, to nie przedmiot tego zgłoszenia, ale dwie załączone do niego ilustracje. Ilustracji tych nie można mylić z przedmiotem zgłoszenia, ponieważ — jak to wielokrotnie podkreślała Dyson — stanowią one wyłącznie jego przykłady.

37 Z powyższego wynika, że w odróżnieniu od zgłoszeń rozpoznawanych w sprawach Sieckmann i Shield Mark, w których wydano wyżej wskazane wyroki, przedmiot zgłoszenia rozpatrywanego w postępowaniu przed sądem krajowym może obejmować dużą ilość różnych postaci i w związku z tym nie jest określony. Jak to wskazał w zarysie w pkt 52 opinii rzecznik generalny, kształty, rozmiary, wygląd i kompozycja tego przedmiotu zależą w istocie w takim samym stopniu od modeli odkurzaczy opracowanych przez Dyson, jak i od innowacji technicznych. Podobnie zastosowanie przezroczystości pozwala na wykorzystanie różnych kolorów.

- 38 Z uwagi na wyłączność stanowiącą cechę właściwą prawa znaków towarowych właściciel znaku towarowego obejmującego tak nieokreślony przedmiot uzyskałby wbrew celowi, którego realizacji służy art. 2 dyrektywy, nienależną przewagę konkurencyjną, ponieważ byłby uprawniony do uniemożliwienia swym konkurentom oferowania odkurzaczy z jakimkolwiek rodzajem przezroczystej obudowy zbiorczej umieszczonej na ich zewnętrznej powierzchni, niezależnie od jej kształtu.
- 39 Wynika z tego, że przedmiot zgłoszenia rozpatrywanego w postępowaniu przed sądem krajowym stanowi w rzeczywistości zwykłą właściwość omawianego towaru, a zatem nie może zostać uznany za „oznaczenie” w rozumieniu art. 2 dyrektywy (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 27).
- 40 W konsekwencji odpowiedź na pytanie sądu krajowego powinna brzmieć, iż art. 2 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że przedmiot zgłoszenia znaków towarowych, takiego jak rozpatrywane w postępowaniu przed sądem krajowym, który obejmuje wszystkie możliwe do wyobrażenia kształty przezroczystego pojemnika lub zbiornika będącego częścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza, nie stanowi „oznaczenia” w rozumieniu tego przepisu i w konsekwencji nie może stanowić znaku towarowego w jego rozumieniu.
- 41 W tych okolicznościach nie ma potrzeby dokonywania wykładni art. 3 ust. 3 dyrektywy.



## W przedmiocie kosztów

- <sup>42</sup> Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje:

**Artykuł 2 pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że przedmiot zgłoszenia znaków towarowych, takiego jak rozpatrywane w postępowaniu przed sądem krajowym, który obejmuje wszystkie możliwe do wyobrażenia kształty przezroczystego pojemnika lub zbiornika będącego częścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza, nie stanowi „oznaczenia” w rozumieniu tego przepisu i w konsekwencji nie może stanowić znaku towarowego w jego rozumieniu.**

Podpisy