



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

z dnia 27 marca 2019 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa 2008/95 WE – Artykuł 2 i artykuł 3 ust. 1 lit. b) – Odmowa lub unieważnienie rejestracji – Ocena in concreto charakteru odróżniającego – Kwalifikacja znaku towarowego – Wpływ – Kolorowy znak towarowy lub graficzny znak towarowy – Przedstawienie znaku towarowego w formie graficznej – Przesłanki rejestracji – Przedstawienie graficzne niewystarczająco jasne i precyzyjne

W sprawie C-578/17

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Korkein hallinto-oikeus (najwyższy sąd administracyjny, Finlandia) postanowieniem z dnia 28 września 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 3 października 2017 r., w postępowaniu wszczętym przez

Oy Hartwall Ab

przy udziale

Patentti- ja rekisterihallitus,

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: T. von Danwitz, prezes siódmej izby, pełniący obowiązki prezesa czwartej izby, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Juhász (sprawozdawca) i C. Vajda, sędziowie,

rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Øe,

sekretarz: C. Strömholm, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 września 2018 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Oy Hartwall Ab przez J. Palma, oikeudenkäyntiavustaja,
- w imieniu rządu fińskiego przez S. Hartikainena, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez É. Gippiniego Fourniera, I. Koskinena oraz J. Samnaddę, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r.,

* Język postępowania: fiński.

wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 2 i art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).
- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach wszczętego przez Oy Hartwall Ab postępowania dotyczącego odrzucenia przez Patentti- ja rekisterihallitus (urząd własności intelektualnej, Finlandia) zgłoszenia znaku towarowego przedstawionego przez Hartwall.

Ramy prawne

Dyrektywa 2008/95

- 3 Motyw 6 dyrektywy 2008/95 stanowi:

„Państwa członkowskie powinny posiadać także swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji, wygaśnięcia i nieważności znaków towarowych nabytych przez rejestrację. Mogą one, na przykład, określać formę rejestracji znaku towarowego oraz procedury w sprawie unieważnienia, decydować o tym, czy prawa wcześniejsze powinny być powoływane w procedurze rejestracji albo w procedurze w sprawie unieważnienia bądź w obu procedurach, oraz, jeżeli dopuszczają one powoływanie praw wcześniejszych w procedurze rejestracji, mogą stosować procedurę wnoszenia sprzeciwu lub procedurę badania z urzędu, bądź oba rodzaje procedur. Państwa członkowskie powinny zachować swobodę ustalenia skutków wygaśnięcia lub nieważności znaków towarowych”.

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

„Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, 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”.

- 5 Zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, art. 3 ust. 1 i 3 wspomnianej dyrektywy stanowi:

„1. Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:

[...]

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

[...]

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”.

Prawo fińskie

- 6 Tavaramerkkilaki (7/1964) [ustawa o znakach towarowych (7/1964)], w brzmieniu mającym zastosowanie w sporze w postępowaniu głównym, w art. 1 ust. 2 stanowi, że „znakami towarowymi mogą być wszelkie oznaczenia, które można przedstawić graficznie, pozwalające na odróżnienie towarów wprowadzonych do obrotu od innych towarów. Znak towarowy może składać się w szczególności z wyrazu, łącznie z nazwiskiem, rysunku, litery, cyfry, kształtu towaru lub jego opakowania”.
- 7 Zgodnie z art. 13 tej ustawy „zgłoszony znak towarowy powinien umożliwiać odróżnienie towarów jego właściciela od towarów osób trzecich. [...] Przy ocenie odróżniającego charakteru oznaczenia należy uwzględnić wszystkie okoliczności sprawy, a w szczególności okres i zakres używania danego znaku towarowego”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

- 8 We wniosku z dnia 20 września 2012 r. złożonym do urzędu własności intelektualnej Hartwall wystąpiła o rejestrację, jako kolorowego znaku towarowego, oznaczenia przedstawionego poniżej i opisanego w następujący sposób: „Kolorami oznaczenia są niebieski (PMS 2748, PMS CYAN) i szary (PMS 877)”, (zwanego dalej „spornym znakiem towarowym”).



- 9 Towary, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klasy 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „wody mineralne”.
- 10 W następstwie przyjęcia wstępnej decyzji przez urząd własności intelektualnej spółka Hartwall wyjaśniła, że dokonuje zgłoszenia spornego znaku towarowego jako „kolorowego znaku towarowego”, a nie jako graficznego znaku towarowego.
- 11 Decyzją z dnia 5 czerwca 2013 r. urząd własności intelektualnej odrzucił to zgłoszenie znaku towarowego ze względu na brak charakteru odróżniającego.
- 12 W tym względzie urząd własności intelektualnej podkreślił, że nie można przyznać wyłącznego prawa odnoszącego się do rejestracji danych kolorów, jeśli nie wykazano, że kolory, o których ochronę wniesiono na podstawie prawa znaków towarowych, nabyły charakter odróżniający ze względu na długotrwałe i istotne używanie.

- 13 W decyzji urząd własności intelektualnej wskazał, że przedstawione przez Hartwall badanie rynku wykazuje, iż reputacja spornego znaku towarowego została ustalona nie w odniesieniu do kolorów jako takich, lecz w odniesieniu do oznaczenia graficznego o zdefiniowanych i określonych konturach. A zatem, pomimo istnienia wymogu wynikającego ze stałej praktyki tego urzędu, nie wykazano, że zgłoszony układ kolorów jest używany do identyfikacji towarów oferowanych przez Hartwall przez wystarczająco długi okres i wystarczająco szeroko, by uzyskać w Finlandii – w dacie dokonania zgłoszenia – charakter odróżniający w następstwie używania.
- 14 Hartwall wniosła do markkinaoikeus (sądu gospodarczego, Finlandia) powództwo przeciwko wspomnianej decyzji urzędu własności intelektualnej, które zostało jednak oddalone.
- 15 Na poparcie tego orzeczenia markkinaoikeus (sąd gospodarczy) wskazał, że przedstawienie graficzne, o którego ochronę wystąpiono na podstawie prawa znaków towarowych, nie zawiera systematycznego układu łączącego dane kolory w z góry określony i stały sposób i że, w konsekwencji, oznaczenie to nie spełnia określonych w ustawie o znakach towarowych (7/1964) wymogów dotyczących przedstawienia graficznego danego oznaczenia.
- 16 Spółka Hartwall wniosła do sądu odsyłającego Korkein hallinto-oikeus (najwyższego sądu administracyjnego, Finlandia) skargę na orzeczenie markkinaoikeus (sądu gospodarczego).
- 17 Sąd odsyłający wskazał, że według posiadanej przez niego wiedzy Trybunał nie rozstrzygnął jeszcze kwestii, czy oznaczenie – przedstawione w kolorowej formie graficznej – może być zarejestrowane jako „kolorowy znak towarowy”. Sąd odsyłający dodaje, że Trybunał nie orzekł również jeszcze w przedmiocie wpływu wywieranego przez kwalifikację danego znaku towarowego jako kolorowego znaku towarowego na ocenę charakteru odróżniającego tego znaku towarowego.
- 18 Sąd odsyłający podkreśla znaczenie związane z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie w rozpatrywanej przezeń sprawie, ponieważ urząd własności intelektualnej jest zdania, że w dziedzinie kolorowych znaków towarowych charakter odróżniający oznaczenia powinien zostać wykazany poprzez długotrwałe i istotne używanie tego oznaczenia.
- 19 W konsekwencji sąd odsyłający dąży do ustalenia skutków wynikających z kwalifikacji danego oznaczenia przez osobę, która wnosi o udzielenie ochrony na podstawie prawa znaków towarowych.
- 20 W tych okolicznościach Korkein hallinto-oikeus (najwyższy sąd administracyjny) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
 - „1) Czy przy wykładni art. 2 dyrektywy [2008/95] oraz przesłanki dotyczącej charakteru odróżniającego danego znaku towarowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wspomnianej dyrektywy istotne jest to, czy dokonuje się zgłoszenia tego znaku jako graficznego znaku towarowego czy też jako kolorowego znaku towarowego?
 - 2) Jeżeli kwalifikacja danego znaku towarowego jako kolorowego znaku towarowego lub graficznego znaku towarowego jest istotna przy ocenie jego charakteru odróżniającego, czy znak ten należy zarejestrować zgodnie ze zgłoszeniem jako kolorowy znak towarowy – niezależnie od jego przedstawienia w formie graficznej – czy też może on zostać zarejestrowany jedynie jako graficzny znak towarowy?
 - 3) Jeżeli możliwa jest rejestracja znaku przedstawionego w zgłoszeniu w formie graficznej jako kolorowego znaku towarowego, czy dla rejestracji znaku, który w zgłoszeniu został przedstawiony graficznie z dokładnością wymaganą zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości dla rejestracji kolorowego znaku towarowego (a zatem nie chodzi o rejestrację jako znaku towarowego koloru jako takiego, przedstawionego w sposób abstrakcyjny, bez nadania mu formy lub bez

zaznaczenia konturów), jako kolorowego znaku towarowego, konieczne jest ponadto przedstawienie przekonywającego dowodu jego używania, tak jak wymaga tego Patentti- ja rekisterihallitus (urząd własności intelektualnej), czy też jakiegokolwiek dowodu?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

- 21 Na wstępie należy przypomnieć, że w dyrektywie 2008/95 nie określono kategorii znaków towarowych i że ani w art. 2, ani w art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 tej dyrektywy nie ustanowiono rozróżnienia między kategoriami znaków towarowych (zob. podobnie wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., Oberbank i in., C-217/13 i C-218/13, EU:C:2014:2012, pkt 46).
- 22 Zgodnie z motywem 6 dyrektywy 2008/95 to państwa członkowskie powinny określić procedury dotyczące rejestracji unieważnienia praw do znaków towarowych i w tej dziedzinie zachowują one pełną swobodę przyjmowania reguł regulujących owe procedury.
- 23 Taka swoboda nie może jednak skutkować podważeniem zharmonizowanej definicji pojęcia znaku towarowego i kryteriów regulujących charakter odróżniający znaku towarowego – wynikających z art. 2 i art. 3 ust. 1 dyrektywy 2008/95 – pod rygorem naruszenia skuteczności (effet utile) tej dyrektywy i prawidłowego funkcjonowania systemu rejestracji znaków towarowych.

W przedmiocie pytania pierwszego

- 24 W pytaniu pierwszym sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 2 i art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że wskazana przez zgłaszającego w chwili dokonania zgłoszenia kwalifikacja danego oznaczenia jako „kolorowego znaku towarowego” lub „graficznego znaku towarowego” stanowi istotną okoliczność związaną z określeniem, czy oznaczenie to może stanowić znak towarowy i czy, w danym wypadku, ten znak towarowy ma charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.
- 25 W tym względzie należy przede wszystkim wskazać, że okoliczność, iż zgłoszono do rejestracji dane oznaczenie jako „kolorowy znak towarowy” lub „graficzny znak towarowy”, jest istotna dla określenia przedmiotu i zakresu ochrony przyznanej przez prawo znaków towarowych, dla celów stosowania art. 2 dyrektywy 2008/95. Kwalifikacja oznaczenia jako „kolorowego znaku towarowego” lub „graficznego znaku towarowego” przyczynia się bowiem do uściślenia przedmiotu i zakresu ochrony dochodzonej na mocy prawa znaków towarowych w zakresie, w jakim umożliwia ona określenie, czy kontury stanowią część przedmiotu zgłoszenia.
- 26 Co się tyczy wpływu kwalifikacji danego oznaczenia jako „kolorowego znaku towarowego” lub „graficznego znaku towarowego” na ocenę charakteru odróżniającego, należy stwierdzić, że gdy właściwy organ bada zgłoszenie znaku towarowego, powinien on – dla celów określenia, czy oznaczenie, o którego ochronę wniesiono na mocy prawa znaków towarowych, ma charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 – przeprowadzić badanie in concreto, uwzględniając wszelkie istotne okoliczności danej sprawy, w tym, w danym wypadku, dotychczasowe używanie tego oznaczenia (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 76; z dnia 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, pkt 31–35; a także z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, pkt 41).
- 27 Badanie charakteru odróżniającego danego znaku towarowego nie może zatem zostać przeprowadzone in abstracto (wyrok z dnia 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, pkt 31).

- 28 Ponadto Trybunał orzekł, że kryteria oceny charakteru odróżniającego kolorowych znaków towarowych są takie same jak kryteria mające zastosowanie do innych kategorii znaków towarowych. Trudności, jakie można napotkać przy ustalaniu charakteru odróżniającego niektórych kategorii znaków towarowych ze względu na ich charakter i jakie należy zgodnie z prawem uwzględnić, nie uzasadniają określenia bardziej rygorystycznych kryteriów oceny, uzupełniających lub zastępujących kryterium charakteru odróżniającego w rozumieniu nadanym mu w orzecznictwie Trybunału dotyczącym innych kategorii znaków towarowych (zob. podobnie wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., Oberbank i in., C-217/13 i C-218/13, EU:C:2014:2012, pkt 46, 47).
- 29 Jednakże o ile kryteria dotyczące oceny charakteru odróżniającego są takie same dla kolorowych znaków towarowych i graficznych znaków towarowych, o tyle z orzecznictwa Trybunału wynika, że sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców nie jest konieczne taki sam, gdy chodzi o oznaczenie utworzone z samego koloru czy też o słowny lub graficzny znak towarowy. O ile bowiem krąg odbiorców zazwyczaj postrzega natychmiast słowne lub graficzne znaki towarowe jako oznaczenia identyfikujące pochodzenie towaru, o tyle samoistna cecha związana z odróżnieniem towarów danego przedsiębiorstwa zwykle nie istnieje w wypadku samego tylko koloru (zob. podobnie wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 65).
- 30 I tak, Trybunał orzekł, że – co się tyczy samego koloru – istnienie charakteru odróżniającego przed jakimkolwiek używaniem mogłoby być rozważane jedynie w wyjątkowych okolicznościach i że, nawet jeśli dany kolor nie posiada sam w sobie i ab initio charakteru odróżniającego, może on jednak uzyskać ten charakter odróżniający w następstwie używania w odniesieniu do towarów lub usług, dla których dokonano zgłoszenia znaku towarowego (wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 66, 67).
- 31 Ponadto w celu dokonania oceny charakteru odróżniającego, jaki dany kolor sam w sobie lub kombinacja kolorów może mieć jako znak towarowy, konieczne jest uwzględnienie interesu ogólnego, przejawiającego się w tym, by nie ograniczać w sposób nieuzasadniony dostępności kolorów dla innych przedsiębiorców, oferujących towary lub usługi takiego samego rodzaju jak te, dla których dokonano zgłoszenia (wyroki: z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 60; z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, pkt 41).
- 32 W tym kontekście przywołane w poprzednich punktach orzecznictwo Trybunału nie zwalnia organów właściwych w dziedzinie znaków towarowych z przeprowadzenia badania in concreto charakteru odróżniającego, uwzględniającego wszelkie istotne okoliczności danego wypadku. A zatem niezgodna z takim badaniem byłaby sytuacja, w której organy te mogłyby ustalić charakter odróżniający danego koloru jako takiego lub kombinacji kolorów jedynie ze względu na używanie takiego kolorowego oznaczenia w odniesieniu do zgłoszonych towarów lub usług.
- 33 Co więcej, na wypadek gdyby oznaczenie, dla którego dokonano zgłoszenia w charakterze znaku towarowego, utworzono z kombinacji kolorów określonych w sposób abstrakcyjny i bez konturów, w orzecznictwie Trybunału wskazano, że przedstawienie graficzne tych kolorów powinno obejmować systematyczny układ łączący te kolory w z góry określony i stały sposób (zob. podobnie wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, pkt 33).
- 34 A zatem w ramach całościowej analizy in concreto charakteru odróżniającego należy rozpatrzyć, czy – i w jakim zakresie – kombinacja kolorów obejmująca systematyczny układ może nadać danemu oznaczeniu samoistny charakter odróżniający.
- 35 W konsekwencji na pytanie pierwsze należy udzielić następującej odpowiedzi: art. 2 i art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że wskazana przez zgłaszającego w chwili dokonania zgłoszenia kwalifikacja danego oznaczenia jako „kolorowego znaku towarowego” lub „graficznego znaku towarowego” stanowi istotną okoliczność obok pozostałych okoliczności związanych z określeniem, czy oznaczenie to może stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 tej

dyrektywy, a także czy w danym wypadku ten znak towarowy ma charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wspomnianej dyrektywy, lecz nie zwalnia organu właściwego w dziedzinie znaków towarowych z obowiązku przeprowadzenia całościowej analizy in concreto charakteru odróżniającego rozpatrywanego znaku towarowego, co skutkuje tym, że organ ten nie może odmówić rejestracji danego oznaczenia jako znaku towarowego jedynie ze względu na to, że oznaczenie to nie nabyło charakteru odróżniającego w następstwie używania w odniesieniu do zgłoszonych towarów i usług.

W przedmiocie pytania drugiego

- 36 W pytaniu drugim sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego – takiego jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, przedstawionego w zgłoszeniu znaku towarowego w formie graficznej – jako kolorowego znaku towarowego.
- 37 W niniejszym wypadku sąd odsyłający wskazuje, że zgodnie z przedłożonym przez Hartwall zgłoszeniem oznaczenie, co do którego wystąpiono o udzielenie ochrony, przedstawiono w kolorowej formie graficznej, wyznaczając kontury, podczas gdy kwalifikacja nadana przez spółkę Hartwall znakowi towarowemu, dla którego dokonano zgłoszenia, dotyczy kombinacji kolorów bez konturów.
- 38 W tym względzie należy podkreślić, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału oznaczenie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy jedynie, gdy zgłaszający przedstawił je w formie graficznej – zgodnie z wymogiem określonym w art. 2 dyrektywy 2008/95 – tak aby określić jasno i dokładnie przedmiot i zakres żądanej ochrony (zob. podobnie wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libartel, C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 39 Słowny opis oznaczenia przyczynia się do uściślenia przedmiotu i zakresu ochrony dochodzonej na mocy prawa znaków towarowych (zob. podobnie wyrok z dnia 27 listopada 2003 r., Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, pkt 59; a także, tytułem przykładu, wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, pkt 34).
- 40 Jak w istocie wskazał rzecznik generalny w pkt 60–63 opinii, gdy w zgłoszeniu znaku towarowego istnieje sprzeczność między oznaczeniem, co do którego zażądano ochrony w formie graficznej, a kwalifikacją nadaną znakowi towarowemu przez zgłaszającego, która to sprzeczność skutkuje niemożnością dokładnego określenia przedmiotu i zakresu ochrony dochodzonej na mocy prawa znaków towarowych, właściwy organ powinien odmówić rejestracji tego znaku towarowego ze względu na brak jasności i precyzji zgłoszenia znaku towarowego.
- 41 W niniejszym wypadku oznaczenie, o którego ochronę wystąpiono, przedstawiono w formie graficznej, podczas gdy słowny opis dotyczy ochrony odnoszącej się wyłącznie do dwóch kolorów, a mianowicie niebieskiego i szarego. Co więcej, spółka Hartwall uściśliła, że wnosi o rejestrację spornego znaku towarowego jako kolorowego znaku towarowego.
- 42 Powyższe okoliczności wskazują na istnienie sprzeczności wykazującej brak jasności i precyzji żądania udzielenia ochrony na mocy prawa znaków towarowych.
- 43 W konsekwencji na pytanie drugie należy udzielić następującej odpowiedzi: art. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym stoi on na przeszkodzie rejestracji danego oznaczenia jako znaku towarowego ze względu na istnienie sprzeczności w zgłoszeniu – co powinien zbadać sąd odsyłający.

W przedmiocie pytania trzeciego

- 44 Z uwagi na treść odpowiedzi udzielonej na pytanie drugie nie istnieje potrzeba udzielenia odpowiedzi na pytanie trzecie.

W przedmiocie kosztów

- 45 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

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

- 1) Artykuł 2 i art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że wskazana przez zgłaszającego w chwili dokonania zgłoszenia kwalifikacja danego oznaczenia jako „kolorowego znaku towarowego” lub „graficznego znaku towarowego” stanowi istotną okoliczność obok pozostałych okoliczności związanych z określeniem, czy oznaczenie to może stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 tej dyrektywy, a także czy w danym wypadku ten znak towarowy ma charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wspomnianej dyrektywy, lecz nie zwalnia organu właściwego w dziedzinie znaków towarowych z obowiązku przeprowadzenia całościowej analizy *in concreto* charakteru odróżniającego rozpatrywanego znaku towarowego, co skutkuje tym, że organ ten nie może odmówić rejestracji danego oznaczenia jako znaku towarowego jedynie ze względu na to, że oznaczenie to nie nabyło charakteru odróżniającego w następstwie używania w odniesieniu do zgłoszonych towarów i usług.
- 2) Artykuł 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym stoi on na przeszkodzie rejestracji danego oznaczenia jako znaku towarowego ze względu na istnienie sprzeczności w zgłoszeniu – co powinien zbadać sąd odsyłający.

Podpisy