

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

PHILIPPA LÉGERJA,

predstavljeni dne 15. januarja 2004¹

1. Predložena zadeva znova obravnava vprašanje, ali lahko barve *per se*, to je brez oblike in roba, sestavljajo znamko v smislu člena 2 Prve direktive Sveta 89/104/EGS². V sodbi z dne 6. maja 2003 v zadevi *Libertel*³ je Sodišče odločalo o tem, ali barva *per se* izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta člen. V tej zadevi Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče) (Nemčija) sprašuje, ali dve barvi *per se*, to je dve barvi kot taki, brez oblike ali robu in določene razporeditve med seboj, lahko sestavljata znamko v smislu zgoraj omenjenega člena 2.

članic, ki lahko izkrivljajo konkurenco na skupnem trgu.⁴ Prizadeva si približati določbe zakonov o blagovnih znamkah držav članic, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.⁵ Med temi določbami so tiste, ki določajo pogoje za registracijo blagovne znamke,⁶ in tiste, ki določajo varstvo, ki ga uživajo zakonsko registrirane blagovne znamke.⁷

3. Člen 2 Direktive določa znake, ki lahko sestavljajo znamko:

I – Pravni okvir

A – Pravo Skupnosti

2. Namen Direktive je odpraviti neskladja med zakoni o blagovnih znamkah držav

„Znamka je lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed, vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se s temi znaki blago in storitve

1 — Jezik izvirnika: francoščina.

2 — Direktiva z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989 L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva).

3 — Zadeva C-104/01, Recueil, str. I-3793.

4 — Prva uvodna izjava.

5 — Tretja izjava.

6 — Sedma izjava.

7 — Deveta izjava.

nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.“

4. Člen 3 Direktive našteva razloge za zavrnitev ali neveljavnost, ki se jih lahko uveljavlja proti registraciji blagovne znamke. V odstavku 1(b) določa, da se znamk, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka, ne sme registrirati ali, če so registrirane, se jih lahko razglasi za neveljavne.

5. Člen 3(3) Direktive določa, da se registracije znamke ne zavrne, ali, če je znamka registrirana, ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj.

prenesel Direktivo v nemško nacionalno pravo in je začel veljati 1. januarja 1995⁹, v členu 3(1) določa, da so kot znamke lahko zaščiteni „vsi znaki, zlasti [...] z barvami in barvnimi kombinacijami, če se s temi znaki blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij“.

7. Člen 8 Markengesetza določa, da znaki, ki so lahko zaščiteni kot znamke v smislu člena 3, vendar ne morejo biti predstavljeni grafično, in znaki, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka za blago in storitve, za katere se zahteva registracija, niso primerni za registracijo. Določa tudi to, da se na te razloge ne gre sklicevati, kjer je znamka zaradi svoje uporabe v zvezi s tem blagom in storitvami že sprejeta pri pomembnem delu javnosti med odločitvijo o njeni registraciji.

B – Nacionalno pravo

6. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen⁸ (nemški zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov) z dne 25. oktobra 1994, ki je

II – Dejansko stanje in spor o glavni stvari

8. Dne 22. marca 1995 je družba Heidelberger Bauchemie GmbH¹⁰ pri Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke) vložila prijavo za regi-

8 — V nadaljevanju: Markengesetz.

9 — BGBl. 1994 I, str. 3082.

10 — V nadaljevanju: Heidelberger Bauchemie.

stracijo modre in rumene barve kot znamke. V delu prijave, namenjenem reprodukciji znamke, je bil pravokoten košček papirja, katerega zgornja polovica je bila modre barve, spodnja pa rumene. Znamka je bila opisana tako:

„Prijavljena znamka je sestavljena iz barv prijaviteljevega podjetja, ki se uporabljajo v vseh mogočih oblikah, zlasti na embalažah in etiketah.

Natančna določitev barv je:

RAL 5015/HKS 47 – modra

RAL 1016/HKS 3 – rumena.“

9. Zadevna registracija je bila zahtevana za veliko število gradbenih proizvodov, kot so aditivi, lepila, umetne smole, sredstva za odstranjevanje plesni, konzervatorji, čistilni proizvodi, tesnilna sredstva, povezovalna sredstva, barve, laki, proizvodi za toplotno izolacijo, gradbeni materiali, cementi, polnila, brizgalne pištole in brizgalna oprema.

10. Z odločbo z dne 18. septembra 1996 je Deutsches Patent- und Markenamt zavrnil prijavo, ker zadevni znak ni mogel predstavljati znamke. Menil je, da abstraktne barve in barvne kombinacije brez robov, tako rekoč brez vsake oblike ali oblike modela, niso znaki, ki se jih lahko zaščiti v smislu člena 3 Markengesetza.

11. Heidelberger Bauchemie se je nato skliceval na odločbo „črno/rumene barvne znamke“ Bundesgerichtshofa z dne 10. decembra 1998¹¹, s katero je to sodišče odločilo, da abstraktne barve in barvne kombinacije brez robov lahko predstavljajo znamko.

12. Z odločbo z dne 2. maja 2000 je Deutsches Patent- und Markenamt, medtem ko je priznal, da so zahteve iz člena 3 Markengesetza izpolnjene, prijavo ponovno zavrnil zaradi pomanjkanja razlikovalnega učinka.

13. Heidelberger Bauchemie je zoper to odločbo vložil pritožbo na Bundespatentgerichtu.

¹¹ – GRUR 1999, str. 491.

III – Vprašanje za predhodno odločanje

tega člena in ali ji gre pripisati razlikovalni učinek.

14. Z odločbo z dne 22. januarja 2002, ki jo je Sodišče prejelo 20. februarja 2002, je Bundespatentgericht odločilo, da prekine postopek in predloži Sodišču zadevno vprašanje v predhodno odločanje.

15. V skladu s sklepom o predložitvi vprašanja se je Bundespatentgericht srečalo z naslednjimi vprašanji. Do sprejetja novega nemškega zakona o znamkah se je štelo, da barva ali barvna kombinacija ne more pomeniti znamke. Barve bi lahko bile zaščitene le v posebnem modelu, za katerega so bile uporabljene. Po sprejetju novega zakona je večina pravnih piscev sprejela mnenje, da abstraktna barva ali barvna kombinacija zdaj lahko pomenita znamko. To mnenje je sprejelo tudi Bundesgerichtshof.

16. Bundespatentgericht nenazadnje meni, da obstajajo resni pravni pomisleki o tem mnenju. Po mnenju tega sodišča abstraktna barvna znamka dopušča neomejeno število oblik in modelov. To je zato možnost znamk, ki bodo oblikovane pozneje, določena pa je le njihova barva. Zato je sporno, ali je abstraktna barvna znamka znak v smislu

17. Dalje je registracija abstraktnih barv kot znamk po mnenju Bundespatentgerichta v nasprotju z načelom določenosti, v skladu s katerim mora prijava za registracijo znamke omogočati, da je varovana vsebina predmeta natančno določena. Da bi zadostili tej zahtevi, člen 2 Direktive zahteva, da je zadevni znak tak, da ga je mogoče predstaviti grafično. Namen te zahteve je tudi omogočiti presojo razlogov za zavrnitev na podlagi členov 3 in 4 Direktive in upravičene uporabe znamke, kot zahteva člen 10. Barvni vzorci in njihova določitev z mednarodno kodo zato ne pomenijo grafične predstavitve v smislu člena 2 Direktive, ker bi lahko v resničnosti taka znamka dopuščala neomejeno število različnih oblik.

18. S stališča teh premislekov se je Bundespatentgericht odločilo postaviti Sodišču naslednji predhodni vprašanji:

„Ali barvi oziroma barvni kombinaciji, ki sta predmet prijave za registracijo znamke in ki sta prikazani abstraktno in brez robov in katerih odtenka sta opredeljena s sklicevanjem na barvni vzorec (barvna knjiga vzor-

cev) ter sta določeni v skladu s priznано barvno klasifikacijo, izpolnjujeta pogoje za to, da sestavljata znamko v smislu člena 2 [Direktive]?

Nederlanden (Nizozemska) je predložil več vprašanj v predhodno odločanje, da bi ugotovil, ali ima – in če je tako, v kakšnih okoliščinah – barva *per se*, ki ni prostorsko določena, razlikovalen učinek v smislu člena 3(1)(b) Direktive za določene blago in storitve.

Predvsem, ali je v smislu člena 2 Direktive taka „(abstraktna) barvna znamka“

a) znak,

b) dovolj razlikovalna, da lahko označuje izvor,

c) zmožna grafične predstavitve?“

20. Sodišče je menilo, da je za namen preučitve teh vprašanj treba predhodno odločiti o tem, ali barva *per se* lahko sestavlja znamko v smislu člena 2 Direktive. V zvezi s tem navaja, da mora barva izpolnjevati naslednje tri pogoje: prvič, je znak, drugič, mogoče jo je predstaviti grafično, in tretjič, z njo se lahko blago in storitve nekega podjetja razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.¹²

IV – Sodba v zadevi Libertel in razlaga Sodišča člena 2 Direktive

19. Po sklepu o predložitvi vprašanj je Sodišče izreklo sodbo v zadevi. V tej zadevi je spor o glavni stvari potekal o registraciji oranžne barve *per se* kot znamke za blago in storitve telekomunikacij. Hoge Raad der

21. Glede prvega pogoja je Sodišče menilo, da čeprav za barvo *per se* ne gre domnevati, da sestavlja znak, saj je barva običajna lastnost stvari, je prav tako mogoče, da sestavlja znak proizvoda ali storitve.¹³

¹² — Navedena sodba v zadevi Libertel, točke od 23 do 42.

¹³ — Ibidem, točka 27.

22. Glede drugega pogoja je Sodišče menilo, da je barva *per se* mogoče predstaviti grafično z njeno oznako, z uporabo mednarodno priznane identifikacijske kode in v določenih primerih z vzorcem te barve, kombiniranim z besednim opisom te barve.¹⁴

23. Glede tretjega pogoja je Sodišče menilo, da možnost, da se lahko barva *per se* v nekaterih okoliščinah uporabi za označbo porekla blaga ali storitev podjetja, ne more biti izključena.¹⁵

24. Zaključilo je, da kjer se uporabijo zgoraj opisani pogoji, barva *per se* lahko sestavlja znamko v smislu člena 2 Direktive.¹⁶

25. Na podlagi teh premislekov je Sodišče preučilo vprašanja, predložena v predhodno odločanje s strani Hoge Raad der Nederlanden, kar zadeva merila, ki jih morajo upoštevati nacionalni organi pri presoji razlikovalnega učinka barve *per se* za blago in storitve iz prijave za registracijo.

26. Prvič, Sodišče je menilo, da je treba pri presoji razlikovalnega učinka, ki ga barva *per se* lahko ima za nekatere določene blago in storitve, upoštevati javni interes pri neupravičenem omejevanju razpoložljivosti barv za druga podjetja, ki dajejo v prodajo blago in storitve iste vrste, kot so blago in storitve, za katere se zahteva registracija.¹⁷ Dodalo je, da večje ko je število blaga in storitev, za katere se zahteva registracija znamke, prekomernejša bo verjetno pravica, dodeljena z znamko, in verjetneje bo nastal sporni položaj pri vzdrževanju sistema neizkrivljene konkurence.¹⁸

27. Drugič, Sodišče je navedlo, da se lahko šteje, da je barva *per se* razlikovalna v smislu člena 3(1)(b) in (3) Direktive, če je, kar zadeva zaznavanje upoštevne javnosti, z znamko mogoče označiti proizvod ali storitev iz prijave za registracijo. Izpostavilo je, da razlikovanje brez predhodne uporabe ni predstavljivo, razen v izjemnih okoliščinah, zlasti kjer je število blaga in storitev, za katere se zahteva znamka, zelo omejeno in upoštevni trg zelo določen. Vendar se lahko tak razlikovalni učinek pridobi, med drugim,

¹⁴ — Ibidem, točke od 31 do 37.

¹⁵ — Ibidem, točki 40 in 41.

¹⁶ — Ibidem, točka 42.

¹⁷ — Ibidem, točka 55.

¹⁸ — Ibidem, točka 56.

kot posledica uporabe barve *per se*, po tem, ko je bila upoštevna javnost seznanjena s tem.¹⁹

lahko sestavljajo znamko v smislu člena 2 Direktive.

28. Tretjič, je Sodišče menilo, da je dejstvo, ali se zahteva registracija barve *per se* kot znamke za veliko blaga in storitev ali ne, pomembno, skupaj z vsemi drugimi okoliščinami določenega primera, da se presodi razlikovalni učinek zadevne barve in ugotovi, ali bi njena registracija nasprotovala splošnim interesom pri neupravičenem omejevanju razpoložljivosti barv za druga podjetja, ki dajejo v prodajo blago ali storitve iste vrste, kot so blago in storitve, za katere se zahteva registracija.²⁰

29. Četrtrič, Sodišče je navedlo, da je treba to, ali ima barva razlikovalni učinek v smislu člena 3(1)(b) in (3) Direktive, nujno presoditi glede na dejanski položaj.

30. Zgoraj navedena Sodba v zadevi Libertel je bila ena od skupin treh odločb, v katerih je Sodišče določilo, kateri znaki ali označbe

31. Sodba z dne 12. decembra 2002, v zadevi Sieckmann,²¹ ki sestavlja prvo skupino, je obravnavala vprašanje, ali dišava lahko sestavlja znamko v smislu člena 2 Direktive.²² Sodišče je menilo, da ta člen ne izključuje dišav,²³ da pa zahtevam po grafični predstavitvi ne zadostijo kemijska formula, pisni opis, deponiranje vzorca ali kombinacija teh elementov.²⁴

32. V sodbi z dne 27. novembra 2004 v zadevi Shield Mark²⁵ je Sodišče odločalo o možnosti registracije zvočne znamke.²⁶ Menilo je, da zvok lahko sestavlja znamko.²⁷ Navedlo je, da je zahtevi po grafični predstavitvi zadoščeno, kjer je znak predstavljen z notami v pisni obliki, skupaj s ključem, ki

21 — Zadeva C-273/00, Recueil, str. I-11737, točke od 46 do 55.

22 — Spor o glavni stvari je zadeval zavrnitev Deutsches Patent- und Markenamt, da bi registriral kot znamko čisto kemično substancno ethyl cinnamat (cimetova metil ester kislina), katere formula je $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$. Prijavitelj je predložil vzorec zadevne dišave v embalaži in navedel, da je ta vonj običajno opisan kot „balzamično sadni s podnoto cimeta“.

23 — Točka 44.

24 — Točka 73.

25 — Zadeva C-283/01, Recueil 2003 str. I-14313.

26 — Spor o glavni stvari je obravnaval veljavnost 14 zvočnih znamk, ki jih je registriral Urad za znamke Benelux, od katerih jih je 11 imelo kot svoj motiv uvodne takte klavirske etude „Für Elise“ Ludwiga van Beethovna in drugi trije petelinje petje.

27 — Točka 35.

19 — Ibidem, točki 66 in 67.

20 — Ibidem, točka 71.

določa intonacijo, medtem ko podpis ureja ritem in relativno vrednost vsake note, in z oznako inštrumentov, ki jih izvajajo. Po drugi strani, pisni opisi, vključno z onomatopoijo, oznaka pesmi ali zaporedje imen glasbenih not ne izpolnjujejo te zahteve.²⁸

čeprav je ugotovljeno, da seznam znakov, zajetih v tem členu, ni obširen, je nenazadnje res, da ne omenja barv.²⁹

33. Z dopisom z dne 8. maja 2003 je Sodišče poslalo sodbo *Libertel Bundespatentgerichtu* in to sodišče vprašalo, ali vztraja pri odločitvi o zahtevi za predhodno odločanje. Z dopisom z dne 15. maja 2003 je *Bundespatentgericht* odgovorilo, da vztraja pri vprašanih za predhodno odločanje.

35. Dalje, glede na Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, poznan kot Sporazum TRIPs, katerega pogodbenice so Skupnost in države članice,³⁰ ne moremo iz izraza „kombinacija barv“ iz člena 15³¹ sklepati, da so stranke pogodbenice izrecno nameravale izraziti idejo, da sta dve barvi ali več barv *per se*, brez posebnega dogovora, sposobni sestavljati znamko. Beseda „kombinacija“ nima točno enakega pomena v treh

V – Presoja

34. Kot pravilno navaja *Bundespatentgericht* v svoji zahtevi za predhodno odločanje, mnenje, da dve barvi *per se* lahko pomenita znak, iz katerega je sestavljena znamka v smislu člena 2 Direktive, nima odločilne podlage v upoštevni zakonodaji. Posledično,

29 — V sodbi *Libertel*, navedena zgoraj, točka 25, je Sodišče menilo, da se skupne izjave Sveta Evropske unije in Komisije Evropske skupnosti, podana med sejo Sveta o sprejetju direktive, ki pravi, da „glede na to, da člen 2 ne izključuje možnosti [...] registracije kot znamke kombinacije barv ali ene same barve [...] če se blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij“, ne more upoštevati pri razlagi tega člena.

30 — Ta sporazum je določen v Prilogi k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, podpisan s strani predstavnikov Skupnosti in držav članic dne 15. aprila 1994. Odoben je bil v imenu Evropske skupnosti, glede na zadeve v njeni pristojnosti, s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 (UL 1994 L 336, str. 1 in 214), in je začel veljati 1. januarja 1995.

31 — Člen 15 (1) določa tipe znakov, ki izpolnjujejo pogoje, da so zaščiteni kot znamke: „Vsak znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje med proizvodi ali storitvami enega podjetja in proizvodi ali storitvami drugega podjetja, lahko postane znamka. Taki znaki, zlasti besede, ki vključujejo osebna imena, črke, številke, figurativne elemente in kombinacije barv kakor tudi kombinacije takih znakov, se smejo registrirati kot znamke. Če znaki sami po sebi ne omogočajo razlikovanja določenih proizvodov ali storitev, lahko članice registracijo pogojujejo z razločljivostjo, pridobljeno z uporabo. Članice lahko kot pogoj za registracijo zahtevajo, da so znaki vidno zaznavni.“

28 — Točka 59.

jezikih, v katerih je bil osnovan Sporazum TRIPs in ki so enako avtentični.³² Medtem ko se v angleščini in španščini besedi „combination“ in „combinaciones“ ne nanašata na poseben sistem ali organizacijo s tem, da lahko preprosto označujeta „two or more things joined or mixed together to form a single unit“³³ in „unión de dos cosas en un mismo sujeto“³⁴, ima izraz „combinaison“ bolj omejevelen pomen v francoščini, saj je definiran kot „un assemblage d'éléments dans un arrangement déterminé“.³⁵

36. Kakor koli, glede na razloge sodbe v zadevi Libertel in zelo široke razlage Sodišča člena 2 Direktive se zdi, da ni dvoma, da se lahko analizo, ki je bila sprejeta v tej sodbi, da barva *per se* lahko sestavlja znamko v smislu tega člena, uporabi tudi za dve barvi *per se*.

37. Posledično, glede na prvi pogoj, ki se nanaša na obstoj znaka, se lahko izjava Sodišča, da barva *per se* lahko, v zvezi s proizvodi ali storitvami in odvisno od konteksta, v katerem se uporabi, sestavlja znak, nanaša na dve barvi *per se*. V določenem smislu dve barvi, posebej kjer sta urejeni na poseben način, lahko sestav-

ljata znak. Podobno, kot je Sodišče menilo v zadevi Libertel, je dve barvi *per se* mogoče predstaviti grafično v skladu z zahtevami člena 2 direktive, kjer so označene z mednarodno priznano identifikacijsko kodo. Končno je Sodišče, glede tretjega pogoja, ki se nanaša na zmožnost razlikovalnega učinka, izjavilo z zelo splošnimi izrazi, da „barva *per se* lahko“ ima tak učinek.

38. Zato bi moralo iz navedene sodne prakse izhajati, da je odgovor na vprašanje Bundespatentgerichta, da dve barvi *per se*, katerih natančna odtenka sta opisana z barvnim vzorcem in določena v skladu s priznanim barvnim sistemom klasifikacije, izpolnjujeta pogoje za sestavo znamke v skladu s členom 2 Direktive, v smislu, da se ju lahko šteje za znak, ki lahko blago in storitve nekega podjetja razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij in ki ga je mogoče predstaviti grafično.³⁶

36 — To je stališče, ki ga je sprejelo Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti v svojih sodbah z dne 25. septembra 2002 v zadevi Viking-Umwelttechnik proti UUNT (zelena poleg sive), T-316/00, Recueil, str. II-3715, in z dne 9. julija 2003 v zadevi Andreas Stihl proti UUNT (kombinacija oranžne in sive), T-234/01, Recueil 2003 str. II-2867, v katerih je menilo, da barve ali barvne kombinacije *per se* lahko sestavljajo znamke Skupnosti v smislu člena 4 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994 L 11, str. 1), kot spremenjena, besedilo katere nadomešča to iz člena 2 Direktive. Kakor koli, poudariti velja, da vprašanje, ali ena ali več barv *per se* lahko sestavlja znamko, ni bilo obravnavano pred Sodiščem prve stopnje v nobeni izmed zgoraj navedenih zadev.

32 — To so španščina, angleščina in francoščina.

33 — Oxford Advanced Learner's Dictionary, izdaja 2000.

34 — RAE, Vigésima Edición 1984.

35 — Le Nouveau Petit Robert, izdaja 1993, in Le Grand Robert de la langue française, uredništvo Alain Rey, izdaja 2001.

39. Iz sodne prakse je tudi mogoče izpeljati, da so nemški organi pristojni odločiti o tem, ali se lahko rumena in modra barva registrirata kot znamka za blago, navedeno v prijavi za registracijo, upoštevajoč merila, ki jih je določilo Sodišče v zadevi Libertel. Posledično bi morali ti organi upoštevati vse okoliščine te zadeve, zlasti pridobljeno uporabo teh barv, splošni interes zoper neupravičeno omejevanje razpoložljivosti teh barv za druge izvajalce, ki dajejo v prodajo blago iste vrste, in končno, število proizvodov, za katere se zahteva registracija, ker je to merilo pomembno za presojo razlikovalnega učinka zadevnih barv in splošnega interesa, da barve ostanejo razpoložljive.

40. Tej sodni praksi ne morem pritrditi. Čeprav razlogi, na katerih temelji moje stališče, da barvi *per se* ne izpolnjujeta pogojev, določenih v členu 2 Direktive, zelo ustrezajo tistim, ki sem jih pred tem navedel v sklepnih predlogih v zadevi Libertel, menim, da je zaradi posebnih okoliščin te zadeve, ki se nanašajo na zahtevo za registracijo dveh barv *per se*, in izpolnitve predloga Bundespatentgerichta za sprejetje predhodne odločbe kljub tej sodbi primerno zahtevati, naj Sodišče preuči vprašanje.

41. Tu ne bom navajal vseh argumentov, ki sem jih navedel v sklepnih predlogih v zadevi Libertel. Prosil bi, da se Sodišče dobronamerno sklicuje na te sklepne predloge, kot je treba. Tu bom zgolj navedel glavne razloge, zakaj menim, da dve barvi *per se* ne izpolnjujeta pogojev, določenih v členu 2 Direktive. Navedel bom tudi, zakaj bi bil po mojem mnenju drugačen zaključek v nasprotju s cilji Direktive.

A – Pogoji, določeni v členu 2D direktive

42. Kot sem navedel, Heidelberger Bauchemie zahteva registracijo kot znamke za barvi modro in rumeno, kot sta predstavljeni v njeni zahtevi za registracijo in določeni z oznako identifikacijske kode RAL, brez posebne ureditve. Kot Bundespatentgericht jasno navaja, je treba tako zahtevo razlagati v smislu, da pritožnik zahteva varstvo barv *per se* splošno in abstraktno, brez dvo- ali trirazsežnostnih omejitev ali z najmanjšo konfiguracijo, to je brez omejitev glede modela, oblike, videza ali ureditve. V takem primeru prijavitelj želi, da bi lahko uporabil te barve na zelen način, da bi označil blago, navedeno v zahtevi za registracijo, in da bi bil

varovan glede vseh teh uporab. Predmet varstva je zato uporaba dveh zadevnih barv, da bi se označilo blago, navedeno v zahtevi za registracijo, ne glede na ureditev, v kateri se morata pojaviti ti barvi v zvezi s tem blagom.³⁷

razporeditev, v kateri se najverjetneje pojavljata ti barvi v zvezi z blagom ali storitvami iz prijave. Odgovor na vprašanje, ali ti barvi lahko razlikujeta blago in storitve enega podjetja od blaga in storitev drugega podjetja, ne glede na razporeditev, v kateri se bodo pojavili v zvezi z blagom in storitvami, mora zato logično izhajati iz presoje njihove sposobnosti imeti razlikovalni učinek v smislu člena 2 Direktive.

43. Glede na te razmisleke menim, da niso izpolnjeni pogoji, določeni v členu 2 Direktive. Začel bom s pogojem sposobnosti imeti razlikovalni učinek, ki je temeljna vloga znamke.

1. Sposobnost imeti razlikovalni učinek

44. Kot smo videli, prijava za registracijo, kjer se nanaša na barvi *per se*, zahteva izključno pravico za ti barvi, ne glede na

45. Menim, da bi moral biti odgovor na tako vprašanje nikalen. Število možnih razporeditev dveh barv v zvezi s proizvodom ali storitvijo je praktično neomejeno. Tako bi jih imetnik znamke, sestavljene iz modre in rumene barve, lahko uporabil na zunanji površini zadevnih proizvodov ali njihovi embalaži z izmeničnimi modrimi in rumenimi črtami ali z geometričnimi liki, kot so modri krogi na rumeni podlagi itd. Kakor koli že, bosta celoten vtis teh barv in zato tudi njihova sposobnost imeti razlikovalni učinek zelo različna, odvisno od razporeditve, ki jo izbere imetnik, in sorazmerja, v katerem je vsaka od teh barv uporabljena glede na drugo.

37 — Taka zahteva je zato drugačna od prijav za registracijo znamk, ki vsebujejo barve, ki se nanašajo na proizvod v okviru posebne ureditve, kot je bil primer v zadevah, ki jih je Sodišče prve stopnje moralo obravnavati in o njih odločiti, ki so obravnavale tablete za pralne in pomivalne stroje (glej med drugimi sodbi z dne 19. septembra 2001 v zadevi Henkel proti UUNT (pravokotne rdeče in bele tablete), T-335/99, Recueil, str. II-2581, in Henkel proti UUNT (slika detergenta), T-30/00, Recueil, str. II-2663. V teh zadevah so bile znamke tridimenzionalne ali figurativne, v obliki ali izgledu glede na tableto, sestavljeno iz dveh plasti različnih barv). Vendar je glavna zahteva v tej zadevi primerljiva tistimi v zadevah, ki so vodile do sodb Viking-Umwelttechnik proti UUNT (zelena poleg sive) in Andreas Stihl proti UUNT (kombinacija oranžne in sive), navedeni zgoraj, v katerih so prijavitelji vložili zahtevo pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) za registracijo kot znamke Skupnosti za dve barvi – zeleno in sivo v prvi zadevi ter oranžno in sivo v drugi zadevi – ki niso bile značilno razporejene med seboj.

46. Kot je Sodišče poudarilo v zadevi Libertel, medtem ko barve lahko vodijo do določenih asociacij idej in prebujenih občut-

kov, imajo po drugi strani majhno sposobnost sporočanja določenih podatkov, zlasti ker se jih uporablja na splošno in široko zaradi njihove privlačnosti, z namenom oglaševanja in trženja proizvodov ali storitev brez posebnega sporočila.³⁸ Dve barvi skupaj imata zato lahko razlikovalni učinek le v smislu določene posebne razporeditve.

47. Kakor koli, priznati, da imata barvi lahko razlikovalni učinek na podlagi tega, da lahko izpolnita ta pogoj, vendar le v smislu določene posebne razporeditve, bi po mojem mnenju pomenilo napačno razlago prijave za registracijo, ki zahteva izključno pravico v vseh mogočih oblikah, v katerih se ti barvi lahko pojavita. V primeru besedne znamke bi to pomenilo sprejeti, da ima več črk lahko razlikovalni učinek in da je vsaka od njih lahko predmet izključne pravice na podlagi tega, da imajo lahko te črke, kjer sestavljajo določeno besedo, razlikovalni učinek.

48. V nasprotju s tem, kar trdi Heidelberger Bauchemie, in mnenjem, ki ga je sprejelo

Sodišče v zadevi Libertel,³⁹ ne verjamem niti, da ena ali več barv *per se* lahko pridobijo razlikovalni učinek s svojo uporabo. Kot je Heidelberger Bauchemie odkrito navedla v pisnih ugotovitvah⁴⁰ in na obravnavi, bodo podjetja, ki želijo javnost navaditi na njihove „domače“ barve in uporabiti te barve z namenom prepoznave njihovih proizvodov, pazila, da bodo uporabila videz, ki ne dopušča več razlikovanja izvora, dejansko pa so te barve vedno uporabljene v določeni konfiguraciji. To je tudi analiza, ki jo je sprejelo Sodišče prve stopnje v svojih sodbah Viking-Umwelttechnik proti UUNT (zelena poleg sive)⁴¹ in Andreas Stihl proti UUNT (kombinacija oranžne in sive)⁴², navedeni zgoraj, v katerih je menilo, da nesistematično prikazovanje barv na zadevnih proizvodih lahko pomeni, da bo šlo za vrsto različnih formatov, ki potrošnikom ne bodo omogočali, da bi prepoznali in si zapomnili posebne kombinacije, na podlagi česar bi lahko neposredno in z gotovostjo opravili ponoven nakup.

49. To presojo lahko posplošimo. Mislim, da je postopek navajanja lahko uspešen v dodelitvi razlikovalnega učinka eni ali več barvam, le če so te uporabljene v zvezi z istim proizvodom ali storitvijo v enakih ali dovolj podobnih okoliščinah. Enako je lahko ta postopek uspešen za blago ali storitve, ki pripadajo različnim kategorijam, le če so si okoliščine, v katerih se barve pojavijo glede

39 — Točka 67.

40 — Stran 7.

41 — Točka 34.

42 — Točka 37.

38 — Točka 40.

na vse zadevne blago in storitve, dovolj podobne, da potrošnikom omogočijo, da vsem tem blagu in storitvam pripišejo isto poreklo. Z drugimi besedami, mislim, da navajanje potrošnikov na „domači“ barvi podjetja ne daje podlage za domnevo, da bi ti potrošniki lahko prepoznali blago ali storitve podjetja, ne glede na razporeditev, v kateri bosta ti barvi uporabljeni posledično v zvezi s tem blagom ali storitvami.

tako da se ga lahko natančno prepozna, in da mora biti zadevna predstavitev jasna, natančna, samostojna, lahko pristopna, razumljiva, trajna in objektivna.⁴³

50. Glede na te razmisleke zato menim, da se dve barvi *per se* ne bi smeli obravnavati kot sposobni imeti razlikovalni učinek v smislu člena 2 Direktive. Njuna sposobnost zadostiti drugemu pogoju, ki se nanaša na grafično predstavitev, se zdi še vprašljivejša.

52. Iz sodne prakse, na katero se sklicujem zgoraj, izhaja tudi to, da ta zahteva ustreza med drugim tudi naslednjima ciljema. Prvi je omogočiti pristojnemu organu, da izvaja predhodni pregled prijave za registracijo in objavo in da vodi primeren in točen register znamk. Drugi cilj, ki je v veliki meri odvisen od zadovoljivega dosega prvega, je, da je gospodarskim subjektom omogočena seznanitev z registracijo s strani njihovega sedanjega ali potencialnega konkurenta in s tem ustrezni podatki o pravicah tretjih strank.⁴⁴ V tem pogledu sistem prava znamk prispeva k pravni varnosti.⁴⁵

2. Grafična predstavitev

51. Iz sodne prakse jasno izhaja, da mora grafična predstavitev, ki jo zahteva člen 2 Direktive, omogočiti, da je znak predstavljen vidno, predvsem v smislu slik, črt ali značaja,

53. V nasprotju s tem, kar je Sodišče odločilo v zadevi Libertel, menim, da določitev barve z mednarodno priznano identifikacijsko kodo in toliko bolj določitev dveh barv ne bi omogočila doseganja zgoraj določenih ciljev. Doseganje teh ciljev

43 — Navedeni sodbi v zadevah Sieckmann (točke od 46 do 55), Libertel (točki 28 in 29) in Shield Mark (točka 51).

44 — Sodba v zadevi Sieckmann (točke od 48 do 51).

45 — Ibidem (točka 37).

pomeni, da pristojni organi in drugi gospodarski subjekti lahko ugotovijo, ali je znamka, sestavljena iz dveh barv, enaka ali predstavlja verjetnost zmede v zvezi z drugim znakom, ki označuje enako ali podobno blago ali storitve.

54. Tako morajo pristojni organi, v skladu s členom 4 Direktive, zavrniti registracijo znaka, če je ta enak prejšnji znamki in če so tudi blago ali storitve, označeni s tem znakom, enaki. Ta člen določa tudi to, da morajo ti organi zavrniti registracijo, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga in storitev obstaja verjetnost zmede v javnosti.

55. Podobno člen 5 Direktive določa, da ima imetnik znamke pravico, da tretjim osebam prepove v gospodarskem prometu in brez njegovega dovoljenja, prvič, da uporabijo kateri koli znak, ki je enak znamki, ki se nanaša na blago ali storitve, ki so enaki tistim, za katere znamka registrirana. Drugič, lahko tudi prepove uporabo katerega koli znaka, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti zadevnih blaga ali storitev, obstaja verjetnost zmede v javnosti.

56. Kakor koli, presoja „enakosti“ in „verjetnosti zmede“ nujno zajema točno poznavanje znaka in zadevne znamke, kot bi ju lahko zaznala upoštevena javnost. Ta analiza izhaja iz sodne prakse Sodišča, ki se nanaša na merila, na podlagi katerih je treba presoditi te pojme, tako da morajo biti ta merila enaka v skladu s členoma 4 in 5 Direktive.⁴⁶

57. Tako je v zadevi LTJ Diffusion Sodišče navedlo, da definicija „enakosti“ pomeni, da bi morala biti dva primerjana elementa enaka v vseh pogledih.⁴⁷ Iz tega je zaključilo, da obstaja enakost med znakom in znamko, kjer prvi navaja, brez vsake spremembe ali dodatka, vse elemente, ki sestavljajo zadnjo.⁴⁸ Dodalo je, da mora biti zaznavanje enakosti med znakom in znamko ocenjeno globalno, glede na povprečnega potrošnika, za katerega se šteje, da je razmeroma dobro obveščen, razmeroma pazljiv in oprezen, in da je znak treba gledati kot celoto.⁴⁹

58. Podobno je treba v skladu s sodno prakso globalno ugotoviti verjetnost zmede

46 — Glej v zvezi s tem sodbo z dne 20. marca 2003 v zadevi LTJ Diffusion, C-291/00, Recueil, str. I-2799, točka 43.

47 — Točka 50.

48 — Točka 51.

49 — Točka 52.

v javnosti, upoštevajoč vse dejavnike, pomembne v okoliščinah zadeve.⁵⁰ Ta globalna presoja mora med drugim upoštevati vidne, slušne ali smiselne podobnosti zadevnih znamk in mora temeljiti na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, zlasti ob upoštevanju njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov.⁵¹ Končno je treba to presojo opraviti v luči zaznavanja zadevnih blaga in storitev, kot ga ima povprečni potrošnik.⁵²

59. Sledi, da mora grafična predstavitev znamke omogočiti pristojnim organom in drugim gospodarskim subjektom, da primerjajo celoten vtis, ki ga ustvarita zadevna znak in znamka, ob upoštevanju njunih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Nedvomno bi imeli pristojni organi največjo težavo ob primerjavi, kjer je znamka sestavljena iz dveh barv *per se*. Dejansko se lahko taka znamka pojavi v zelo različnih oblikah. Ne moremo zanikati, da so lahko, odvisno od razporeditve, v kateri se barvi pojavita, in zlasti od razmerja vsake barve glede na drugo, celoten vtis, ki ga ustvari znamka, in njeni razlikovalni in prevladujoči elementi zelo različni.

60. Posledično bi pristojni organi, ki se srečajo s prijavo za registracijo dveh barv *per se*, zelo težko presodili, na podlagi meril, določenih v zgoraj navedeni sodni praksi, ali bi lahko to znamko šteli za enako oziroma ali bi predstavljala verjetnost zmede v zvezi z znamko, ki je že registrirana za enake ali podobne blago ali storitve in je izdelana iz teh barv ali iz ene izmed obeh ali iz podobnih odtenkov. Podobno, če bi bila registrirana znamka sestavljena iz dveh barv, pristojni organi ne bi mogli odločiti, ali naj glede na ta merila prijavo za registracijo znaka, izdelanega iz ene ali dveh barv *per se*, ali podobnih odtenkov, zavrnejo na podlagi enega od razlogov za zavrnitev iz člena 4 Direktive. Opomniti je treba, da je v zadevi Libartel Sodišče opozorilo, da sistem direktive, ki temelji na preizkusu pred registracijo in ne po njej, določa, da preizkus prijave za registracijo ne bi smel biti le minimalni pregled, ampak mora biti, nasprotno, strog in celovit, z namenom preprečiti, da se znamke neustrezno registrirajo.⁵³

61. Iz enakih razlogov gospodarski subjekt, ki je naletel na znamko, sestavljeno iz dveh barv *per se*, ne bi mogel z gotovostjo ugotoviti, kakšne so bile njegove pravice v zvezi s temi barvami in podobnimi odtenki glede blaga ali storitev, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila registrirana

50 — Sodbe z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22; z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 16; z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 18, in z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode, C-425/98, Recueil, str. I-4861, točka 40.

51 — Navedene sodbe v zadevah Sabel, točka 23, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25.

52 — Idem.

53 — Točka 59.

znamka. Tako bi lahko menil, kot nizozemska vlada⁵⁴, da je upravičen do uporabe teh barv v figurativnem znaku, ker je znamka iz dveh barv *per se* tako splošna in nedoločna, da ne obstaja podobnost ali verjetnost zmede med njo in tem znakom. Po drugi strani lahko misli, kot vlada Združenega kraljestva⁵⁵, da je imetnik znamke, sestavljene iz dveh barv *per se*, zaščiten proti uporabi enakih ali podobnih barv v gospodarskem prometu, ne glede na obliko, v kateri so te barve uporabljene. Taka negotovost kaže, da zahteva po pravni varnosti, ki je eden od ciljev, ki so podlaga pogoja, da mora biti znak sposoben grafične predstavitve, ne bi bila upoštevana.

62. Določitev dveh barv *per se* z mednarodno priznano identifikacijsko kodo zato ne gre šteti za grafično predstavitev v smislu člena 2 Direktive.

3. Obstoj znaka

63. V sodbi v zadevi Libertel je Sodišče obstoj znaka prvič predstavilo kot poseben

pogoj za sposobnost sestavljati znamko v smislu člena 2 Direktive. Ni pa podalo definicije „znaka“. V običajnem pomenu besede je znak zaznavna stvar, ki predstavlja obstoj ali resničnost druge stvari, s katero je povezana. Znak je zato nekaj, kar se zazna in ki ga je mogoče prepoznati kot takega.

64. To je razlaga „znaka“, ki jo je Sodišče očitno sprejelo v zadevi Libertel, ko je navedlo, da za barvo *per se* ne gre domnevati, da sestavlja znak, ker je barva navadno preprosta lastnost stvari. Barva lahko tako sestavlja znak le v določenem kontekstu.⁵⁶

65. Kakor koli je Sodišče dalje navedlo, da barva *per se* lahko, v zvezi s proizvodom ali storitvijo, sestavlja znak.⁵⁷ Ta zaključek ne ustreza navedenemu. Če, kot menim tudi sam, barva lahko sestavlja znak le v določenem kontekstu, to ni več barva *per se*, to je barva kot abstraktni pojem, ker zadnje nikoli ne srečamo v resničnosti. Znak je barva, uporabljena v tem posebnem kontekstu, tako

⁵⁴ — Pisne ugotovitve, točka 35.

⁵⁵ — Pisne ugotovitve, točka 33.

⁵⁶ — Točka 27.

⁵⁷ — Idem.

rečeno, kot predstavlja proizvod ali embalažo proizvoda ali kot se pojavi znotraj zelo določene oblike ali obrobe. Prav ta kontekst je tisti, ki omogoča barvi, da postane znak. Glede na to, da je ta sposobnost postati znak, odvisna od tega konteksta, je lahko barva *per se* uporabljena za oblikovanje različnih znakov za namen označitve določenega blaga ali storitev.

cija znaka. Iz teh razlogov menim, da dve barvi *per se* ne sestavljata znaka v smislu člena 2 Direktive.

68. Končno mislim, da dodatek barv *per se* na seznam znakov, iz katerih je lahko sestavljena znamka, ki je določen v členu 2 Direktive, ni v skladu s cilji te direktive.

66. Ista analiza je narekovana toliko bolj v zvezi s prijavo za registracijo dveh barv *per se*. Dve barvi lahko sestavljata veliko ali celo neomejeno število znakov v zvezi s proizvodi ali storitvami. Kot sem že navedel, je to dejansko cilj, ki ga zasleduje prijavitelj take znamke, ki si namerava tako rezervirati možnost pravice uporabe zadevnih barv za označbo svojih proizvodov ali storitev. Sledi, da v takem primeru prijavitelj ne predloži znaka za registracijo, ampak elemente, iz katerih bo pozneje lahko oblikoval vse znake, ki jih bo želel.

B – Cilji Direktive

69. Cilj Direktive, kot je naveden v prvi, sedmi, deveti in deseti uvodni navedbi preambule, je pridobitev pravice na znamki in varstvo pravic, ki jih podeli svojemu imetniku, pod istimi pogoji v vseh državah članicah. Prav tako je gotovo, da je to usklajevanje namenjeno odстранjevanju neskladij v zakonih o znamkah držav članic, ki lahko ovira prosti pretok blaga in svobodo opravljanja storitev. Ta direktiva tako skuša spodbujati svobodno konkurenco na skupnem trgu.

67. Kot pravilno trdi Bundespatentgericht, sistem Direktive nalaga prijavitelju obveznost, da je natančen, kar zadeva znak, ki ga bo uporabljal ali ki ga je dejansko uporabljal, s tem, da je ta obveznost kompenzacija za izključne pravice, ki mu jih bo dala registra-

70. Uresničevanje teh ciljev tako pomeni, da bi morala biti registracija znamke in varstvo, ki ga ta registracija da njenemu imetniku, podvržena enakim pogojem v vseh državah

članicah. S tega stališča, kot smo spoznali prej, je Sodišče določilo merila, na podlagi katerih je treba presoјati „enakost“ in „verjetnost zmede“, oboje v smislu člena 4, ki obravnava razloge za zavrnitev registracije, in v smislu člena 5, ki določa pravice iz znamke.

71. Kot sem opozoril, bi imeli nacionalni organi največjo težavo pri uporabi teh meril glede znamke, sestavljene iz dveh barv *per se*, s stališča dejstva, da ti barvi ne predstavljata znaka, ki ga uporablja ali ga bo uporabljal v resničnosti prijavitelj z namenom oznake svojih blaga ali storitev, ampak predstavlja veliko ali celo neomejeno število možnih znakov. Zato bi lahko menili, kot nizozemska vlada, da je znamka, sestavljena iz dveh barv *per se*, tako abstraktna, da ne predstavlja verjetnosti zmede v zvezi s figurativnimi znamkami, ki uporabljajo iste barve ali podobne odtenke v zelo določni konfiguraciji. Tako bi lahko na primer presodili, da znamka, sestavljena iz modre in rumene barve *per se*, ni bila enaka in ni imela verjetnosti zmede v zvezi z znakom, sestavljenim iz rumenega kroga v sredini modrega kvadrata, saj je bil tak znak drugačen od zadevne znamke zaradi zelo posebnih oblik, in sicer kroga v kvadratu. Obstoj figurativnih

znamk, sestavljenih iz zadevnih barv, zato ne bi onemogočil prijave za registracijo teh barv *per se* kot znamke. Dalje imetnik take znamke ne bi mogel nasprotovati uporabi istih barv ali podobnih odtenkov s strani svojih konkurentov v okviru zelo značilnih figurativnih znamk. Registracija znamk, sestavljenih iz dveh barv *per se*, bi bila tako odobrena toliko hitreje, saj bi take znamke štele za „šibke“ znamke.

72. Po drugi strani bi pristojni organi držav članic lahko menili, da je registracija barv *per se* kot znamk taka, da podeli njihovim imetnikom izključne pravice do teh barv in podobnih odtenkov, ne glede na obliko ali razporeditev, v katerih se te barve lahko pojavijo v zvezi z zadevnimi blagom ali storitvami. V takih okoliščinah bi prejšnjo registracijo figurativnih znamk, sestavljeno iz ene ali obeh zadevnih barv, lahko obravnavali kot oviro za prijavo za registracijo teh barv *per se* ali podobnih odtenkov kot znamke. Podobno bi registracija take znamke lahko omogočila njenemu imetniku, da nasprotuje vsaki uporabi, v kakršni koli obliki, teh barv v gospodarskem prometu v zvezi z blagom in storitvami iz prijave za registracijo.

73. Sprejeti, da se dve barvi *per se* lahko registrirata kot znamka, bi tako lahko povzročilo velike razlike med pristojnimi

državnimi organi glede pogojev, pod katerimi se lahko take znamke registrirajo in varujejo. Te razlike bi bile tudi take, da bi ogrozile svobodno konkurenco na danem trgu. Gospodarskemu subjektu, ki označuje svoje blago ali storitve s figurativno znamko, sestavljeno iz ene ali več barv, bi bilo preprečeno, da daje v prodajo svoje blago ali storitve pod isto znamko v drugi državi članici, v kateri je registracija barv *per se* kot znamk razlagana kot podelitev izključnih pravic za vsako uporabo teh barv v zvezi z blagom ali storitvami, enakimi ali podobnimi tistim, ki jih zajema registracija. V vsakem primeru bi sama negotovost glede pravic, ki jih registracija barv *per se* kot znamk podeli njihovim imetnikom v dani državi, lahko ta subjekt odvrnila od dajanja svojega blaga ali storitev v prodajo v tej državi, da s tem ne bi tvegal, da bo tožen.

ljivosti vodila do zelo različnih uporab, odvisno od tega, ali bi nacionalni organi menili, da je registracija dveh barv *per se* kot znamke preprečila drugim gospodarskim subjektom uporabo teh istih barv ali podobnih odtenkov v kakršni koli obliki ali ne.

75. Končno, v nasprotju s Komisijo in Heidelberger Bauchemie ne menim, da bi bile pravne negotovosti, ki bi izhajale iz registracije barv *per se* kot znamk, razrešene s sodno prakso na način, popolnoma skladen s sistemom in cilji Direktive. Videli smo, da vprašanje, kako presoditi „enakost“ in „verjetnost zmede“ v zvezi z znamko, sestavljeno iz dveh barv *per se*, lahko vodi do dveh različnih stališč o obsegu pravic, podeljenih tako znamko: lahko jo obravnavamo kot „šibko“ znamko ali kot znamko, ki podeli izključne pravice za vsako uporabo zadevnih barv in podobnih odtenkov v zvezi z blagom, enakim ali podobnim temu iz prijave za registracijo.

74. Navidezna nemožnost uporabe meril, določenih s sodno prakso z namenom presoje „enakosti“ in „verjetnosti zmede“ glede znaka, sestavljenega iz dveh barv *per se*, lahko vodi tudi do tega, da pristojni nacionalni organi zelo različno uporabljajo merila, določena v zadevi Libertel. Zlasti glede na to, da bi lahko zahteva po razpolož-

76. Menim, da bi bil kateri koli od teh alternativnih pristopov vprašljiv z vidika sistema in ciljev Direktive.

77. Stališče, da bi bile znamke, sestavljene iz dveh barv *per se*, „šibke“ znamke, ni skladno z namenom zakonodaje, ki v Direktivi ni želela spodbujati razvoja takih znamk. Nasprotno, želela je omejiti število registriranih znamk in podeliti tem znamkam enako visoko raven varstva v vseh državah članicah.⁵⁸ Dalje bi ta pristop prikrajšal registracijo te vrste znamke za velik del koristi, ki jih ima za gospodarske subjekte.

znaki dejansko izpolnjujejo vlogo kot oznaka izvora.⁵⁹

78. Obratno mnenje, da bi registracija dveh barv *per se* kot znamke podelila imetniku izključne pravice do barv, ne glede na razporeditev, v kateri bi se te barve lahko pojavile v zvezi z zadevnimi blagom ali storitvami, ima za posledico, da podeli imetniku znamke širše varstvo kot znak, ki ga je ali ga bo dejansko uporabljal. Ta posledica je nasprotna sistemu prava znamk. Protislovje tega sistema je, da podeli gospodarskemu subjektu posebej izključne pravice neomejenega trajanja glede znakov, ki so namenjeni trženju blaga in storitev z namenom spodbujanja konkurence na danem trgu. Sodna praksa je iz tega protislovja zelo logično izpeljala, da so take izključne pravice lahko dodeljene le do te mere, ko zadevni

79. Dalje bi registracija dveh barv *per se* kot znamke odvzela učinkovitost določbam členov 10 in 12 Direktive glede obveznosti imetnika take znamke. Vemo, da mora imetnik v skladu s členoma 10 in 12 Direktive znamko začeti resno in dejansko uporabljati, sicer bo razveljavljena. V skladu s členom 10(2) resna in dejanska uporaba znamke pomeni njeno uporabo v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo njenega razlikovalnega značaja. Sledi, da izvajanje teh določb nujno pomeni, da bi morala biti registracija dveh barv kot znamke dovoljena le, če sta barvi v posebni razporeditvi. Če je znamka sestavljena iz barv *per se*, bi lahko torej vsaka uporaba teh barv za oznako zadevnega blaga ali storitev zadost-

59 — Glej med drugim sodbi z dne 12. novembra 2002 v zadevah Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 51, in zgorajnavedeno LTJ Diffusion, točka 48. V zvezi s tem bi se bilo treba sklicevati tudi na razlago Sodišča člena 30 ES, v skladu s katerim so odstopanja, ki jih dovoljuje ta člen, od načela prostega pretoka blaga z namenom zagotoviti varstvo industrijske in poslovne lastnine, upravičena le toliko, kolikor nameravajo varovati pravice, ki sestavljajo določeno zadevo te vrste lastnine (glej med drugim sodbe z dne 22. junija 1976 v zadevi Terrapin, 119/75, Recueil, str. 1039, točka 5, in z dne 23. aprila 2002 v zadevi Boehringer Ingelheim in drugi, C-143/00, Recueil, str. I-3759, točka 28). Glej tudi sodno prakso Sodišča v zvezi z razlago člena 7 Direktive, ki se nanaša na izčrpanje pravic, podeljenih z znamko (glej med drugim sodbo z dne 11. julija 1996 v združenih zadevah Bristol-Myers Squibb in drugi, C-427/93, C-429/93 in C-436/93, Recueil, str. I-3457, točki 41 in 42).

58 — Uvodne izjave preambule od 8 do 10.

vala, da bi predstavljala resno in dejansko uporabo znamke in bi tako ohranila izključne pravice glede teh barv za neomejeno obdobje.

80. Glede na vse te premisleke menim, da registracije dveh barv *per se* kot znamke ne bi smeli presojudati omejeno na podlagi posameznega primera na podlagi člena 3

Direktive, ampak bi morala biti v načelu onemogočena v skladu s členom 2. Iz tega razloga predlagam, da bi moralo Sodišče spremeniti mnenje, sprejeto v sodbi v zadevi Libertel in Bundespatentgerichtu odgovoriti, da barve ali kombinacije barv, ki so predmet prijave za registracijo kot znamke in so prikazane abstraktno in brez robov in katerih odtenki so opredeljeni s sklicevanjem na barvni vzorec in določeni v skladu s priznano barvno klasifikacijo, ne izpolnjujejo pogojev, določenih v členu 2 Direktive.

VI – Predlog

81. Glede na razmisleke predlagam, naj Sodišče odgovori na vprašanja, ki jih je postavilo Bundespatentgericht:

Barve ali kombinacije barv, ki so predmet prijave za registracijo kot znamke in so prikazane abstraktno in brez robov in katerih odtenki so opredeljeni s sklicevanjem na barvni vzorec in določeni v skladu s priznano barvno klasifikacijo, ne izpolnjujejo pogojev, določenih v členu 2 Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, saj ne predstavljajo znaka, ki ga je mogoče predstaviti grafično in ki blago in storitve nekega podjetja lahko razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.