



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØEJA,
predstavljeni 22. novembra 2018¹

Zadeva C-578/17

Oy Hartwall Ab
Druga stranka:
Patentti- ja rekisterihallitus

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (vrhovno upravno sodišče, Finska))

„Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Člen 2 – Člen 3(1)(b) in (3) – Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost – Razlikovalni učinek – Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo – Svojstveni razlikovalni učinek – Grafična predstavitev – Barvna znamka ali figurativna znamka – Barvna znamka, predstavljena kot figurativna znamka – Pogoji za registracijo – Kategorije znamk – Vrste znamk – Protislovja v prijavi znamke“

I. Uvod

1. Korkein hallinto-oikeus (vrhovno upravno sodišče, Finska) je s tem predlogom za sprejetje predhodne odločbe Sodišču postavilo več vprašanj za predhodno odločanje o razlagi zahteve po grafični predstavitvi iz člena 2 in zahteve po razlikovalnem učinku iz člena 2 ter člena 3(1)(b) in (3) Direktive 2008/95/ES.²

2. Predlog za sprejetje predhodne odločbe izvira iz spora med družbo Oy Hartwall Ab in Patentti- ja rekisterihallitus (urad za intelektualno lastnino, Finska). Slednji je zavrnil prijavo, ki jo je družba Oy Hartwall vložila za registracijo barvne znamke, ker naj prijavljena znamka ne bi imela razlikovalnega učinka, zahtevanega za barvno znamko. V navedeni prijavi je bila barvna znamka grafično predstavljena v obliki slike.

3. V obravnavani zadevi se tako postavlja vprašanje, kako je treba v okviru morebitne registracije barvne znamke razlagati zahtevo po grafični predstavitvi in zahtevo po razlikovalnem učinku, ki sta določeni v Direktivi 2008/95. Natančneje, predložitveno sodišče želi z vprašanji izvedeti, ali člena 2 in 3 Direktive nasprotujeta registraciji barvne znamke, ki je bila v prijavi znamke grafično predstavljena v obliki slike.

¹ Jezik izvirnika: danščina.

² Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).

4. V teh sklepnih predlogih bom pojasnil, zakaj po eni strani menim, da je treba člen 2 ter člen 3(1)(b) in (3) te direktive razlagati tako, da je vprašanje, ali je zahtevana registracija znamke kot figurativne znamke ali kot barvne znamke, upoštevno za razlago zahteve po razločevalnem učinku, in po drugi strani, da člen 2 nasprotuje registraciji znamke, ki je kot v obravnavani zadevi grafično predstavljena v obliki slike, medtem ko prijavitelj zahteva registracijo barvne znamke.

II. Pravni okvir

A. Direktiva 2008/95

5. Člen 2 Direktive 2008/95³, naslovljen „Znaki, ki lahko sestavljajo blagovno znamko“, določa:

„Blagovna znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli 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 pomočjo teh znakov blago ali storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij.“

6. Člen 3(1)(b) in (3), ki se nanaša na razloge za zavrnitev ali neveljavnost, določa:

„1. Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno naslednje:

[...]

(b) blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja;

[...]

3. Registracija blagovne znamke se ne zavrne ali ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj. Vsaka država članica lahko poleg tega določi, da ta določba velja tudi, če je blagovna znamka dobila razlikovalni značaj po datumu vložitve prijave za registracijo ali po datumu registracije.“

B. Finsko pravo

7. Direktiva 2008/95 je bila v finsko pravo prenesena z zakonom št. 7/1964 z dne 10. januarja 1964 o znamkah, kot je bil nazadnje spremenjen, kolikor je to upoštevno za različico, ki se uporablja v obravnavani zadevi, z zakonom št. 56/2000.

8. V skladu s členom 1(2) zakona o znamkah (kot je bil nazadnje spremenjen, kolikor je to upoštevno za različico, ki se uporablja v obravnavani zadevi, z zakonom št. 39/1993) so lahko znamke sestavljene iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti in ki v gospodarskem prometu omogočajo razlikovanje blaga enega podjetja od blaga drugih podjetij. S to določbo je dalje natančneje določeno, da je lahko znamka zlasti beseda, vključno z osebnim imenom, slika, črka, število, oblika blaga ali njegova embalaža.

3 Z Direktivo 2008/95 je bila razveljavljena in nadomeščena Direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92). Člena 2 in 3 Direktive 2008/95, za razlago katerih se prosi v obravnavani zadevi, dobesedno povzemata člena 2 in 3 Direktive 89/104. Zato je v obravnavani zadevi upoštevna tudi sodna praksa o Direktivi 89/104. Direktiva 2008/95 je bila nadomeščena z novo direktivo o znamkah, Direktivo (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1, popravek v UL 2016, L 110, str. 5), za prenos katere je določen rok 14. januar 2019.

9. Člen 13 zakona o znamkah (kot je bil nazadnje spremenjen, kolikor je to upoštevno za različico, ki se uporablja v obravnavani zadevi, z zakonom št. 56/2000) določa, da morajo biti znamke, ki se registrirajo, primerne za razlikovanje blaga imetnika znamke od drugega blaga. Ni mogoče šteti, da ima znak, ki bodisi izključno bodisi prek samo majhnih sprememb ali dodatkov kaže vrsto, kakovost, količino, destinacijo, ceno, kraj ali datum izdelave proizvoda, sam po sebi razlikovalni učinek. Pri preučitvi razlikovalnega učinka znaka je treba upoštevati vse okoliščine zadeve ter še zlasti dolgoročnost in pomen uporabe znamke.

III. Spor o glavni stvari, vprašanja za predhodno odločanje in postopek pred Sodiščem

10. Družba Oy Hartwall je 20. septembra 2012 pri uradu za intelektualno lastnino zahtevala registracijo spodaj prikazanega znaka. Glede na grafično predstavitev znaka je ta sestavljen iz modrega traku, obrobljenega s tankim sivim robom. Registracija znaka je bila zahtevana kot registracija barvne znamke za blago „mineralne vode“ iz razreda 32. Družba Oy Hartwall je glede barve navedla: barvi znaka sta modra (PMS 2748, PMS CYAN) in siva (PMS 877).



11. Družba Oy Hartwall je v prijavi uradu za intelektualno lastnino predstavila tržno raziskavo, v kateri so udeležencem opisali prijavljeno znamko, in izjavo dveh svojih uslužbencev o uporabi znamke za identifikacijo njenega blaga.

12. Družba Oy Hartwall je po vmesni odločbi urada za intelektualno lastnino pojasnila, da zahteva registracijo prijavljene znamke kot barvne znamke, in ne kot figurativne znamke.

13. Urad za intelektualno lastnino je z odločbo z dne 5. junija 2013 zavrnil prijavo z utemeljitvijo, da prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka. Urad za intelektualno lastnino je v obrazložitvi odločbe med drugim navedel, da v skladu z njegovo ustaljeno prakso ni mogoče registrirati izključne pravice za določene barve brez zanesljivega dokaza o tem, da so prijavljene barve zaradi trajne in obsežne uporabe v zvezi s prijavljenim blagom pridobile razlikovalni učinek.

14. Iz sklepa urada za intelektualno lastnino izhaja, da tržna raziskava ni pokazala, da bi bile znane barve kot take, ampak kot figurativna znamka. V skladu z navedeno odločbo naj ne bi bilo dokazano, da se je prijavljena kombinacija barv tako dolgo in obsežno uporabljala za identifikacijo blaga, ki ga ponuja tožeča stranka, da je zaradi te uporabe ob prijavi na Finskem z uporabo pridobila razlikovalni učinek.

15. Markkinaoikeus (sodišče za gospodarske spore, Finska) je zavrnilo tožbo, ki jo je zoper to odločbo vložila družba Oy Hartwall.

16. Navedeno sodišče je v obrazložitvi sodbe navedlo, da je družba Oy Hartwall zahtevala registracijo kombinacije barv. Med drugim je štelo, da grafična predstavitev znaka v prijavi ne vsebuje sistematične razporeditve, v kateri bi bile zadevne barve združene na vnaprej določen in dosleden način. Menilo je, da prijavljena barvna znamka ne izpolnjuje zahtev glede grafične predstavitve, ki v skladu s členom 1(2) zakona št. 39/1993 o znamkah veljajo za to, da se znamka lahko registrira.

17. Družba Oy Hartwall je zoper odločbo markkinaoikeus (sodišče za gospodarske spore) vložila pritožbo pri Korkein hallinto-oikeus (vrhovno upravno sodišče), predložitvenem sodišču.

18. To mora rešiti vprašanje, ali je mogoče znamko družbe Oy Hartwall registrirati kot barvno znamko. V zvezi s tem se sprašuje o pomenu, ki ga je treba za morebitno registracijo znamke dati opredelitvi znamke iz prijave.

19. Korkein hallinto-oikeus (vrhovno upravno sodišče) je z odločbo z dne 28. septembra 2017 prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

- „1. Ali je za razlago člena 2 [Direktive 2008/95] in pogoja glede razlikovalnega učinka znamke v smislu člena 3(1)(b) navedene direktive pomembno, ali se zahteva registracija znamke kot figurativne znamke ali kot barvne znamke?
2. Ali je treba, če je opredelitev znamke kot barvne ali kot figurativne znamke pomembna pri presoji njenega razlikovalnega učinka, znamko ne glede na to, da je predstavljena kot slika, v skladu s prijavo registrirati kot barvno znamko, ali pa se lahko registrira le kot figurativna znamka?
3. Če je mogoče registrirati znamko, ki je v prijavi predstavljena kot slika, kot barvno znamko, ali je za registracijo znamke – ki je v prijavi grafično predstavljena z natančnostjo, kakršna se zahteva v skladu s sodno prakso Sodišča za registracijo barvne znamke (in ne gre za registracijo barve kot znamke kot take, abstraktne, brez oblike ali obrisa) – kot barvne znamke dodatno potreben zanesljiv dokaz o uporabi, kakršnega zahteva Patentti- ja rekisterihallituksen (urad za intelektualno lastnino), ali sicer kakršen koli dokaz o tem?“

20. Pisna stališča so predložile družba Oy Hartwall, finska vlada in Evropska komisija. Finska vlada in Komisija sta se udeležili obravnave 6. septembra 2018.

IV. Analiza

A. Uvodna ugotovitev

21. Na obravnavi je bilo izpostavljeno vprašanje pristojnosti Sodišča v obravnavani zadevi. Glede tega bom na kratko pojasnil, da je Sodišče pristojno za odgovor na predložena vprašanja. Kot bo pokazal moj odgovor na predložena vprašanja, se obravnavana zadeva ne nanaša na razlago finskega prava, ampak na razlago členov 2 in 3 Direktive 2008/95. Res je iz uvodne izjave 6 Direktive razvidno, da države članice še naprej prosto določajo postopek v zvezi z registracijo znamk. Vendar se morajo, kot je na obravnavi navedla tudi finska vlada, procesna pravila držav članic določiti in uporabljati tako, da zagotavljajo spoštovanje zahtev na področju registracije znamk, ki so bile harmonizirane z direktivo. Povedano drugače, nacionalni organi morajo med drugim paziti na spoštovanje zahtev iz Direktive in še zlasti zahtev iz njenih členov 2 in 3, v skladu s katerimi mora biti mogoče vse znamke, če naj bi jih bilo mogoče registrirati, predstaviti grafično in morajo imeti razlikovalni učinek.

B. Vprašanja za predhodno odločanje

1. Kako dejstvo, da se zahteva registracija znamke kot figurativne znamke ali kot znamke barve, vpliva na razlago pogoja glede razlikovalnega učinka iz člena 2 in člena 3(1)(b) Direktive 2008/95 (prvo vprašanje)

22. Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je za razlago člena 2 Direktive 2008/95 in pogoja glede razlikovalnega učinka znamke v smislu člena 3(1)(b) navedene direktive pomembno, ali se zahteva registracija znamke kot figurativne znamke ali kot barvne znamke.⁴

23. Najprej poudarjam, da je finska vlada na obravnavi navedla, da so finski organi pristojni zgolj za to, da se izrečejo o tem, ali je mogoče prijavljeno znamko registrirati kot barvno znamko. Glede na navedeno je to posledica dejstva, da finski organi na podlagi finskega prava niso pristojni, da bi spremenili izbiro vrste znamke iz prijave znamke. Ker je družba Oy Hartwall zaprosila za registracijo barvne znamke,⁵ naj torej finski organi ne bi bili pristojni za preverjanje, ali bi lahko bila znamka nasprotno – ali tudi – registrirana kot figurativna znamka.⁶

24. Zato bom v nadaljnjih razmišljanjih štel, da je predmet prijavljene znamke barvna znamka. Ne bom se torej ukvarjal z vprašanjem, ali je želela družba Oy Hartwall to znamko registrirati tudi kot figurativno znamko.⁷

25. Za analizo prvega vprašanja je treba, tako kot navaja Komisija, odgovoriti na ti vprašanji: prvič, na vprašanje, ali dejstvo, da je registracija zahtevana za figurativno znamko ali za barvno znamko, vpliva na določitev predmeta znaka, za katerega se zahteva varstvo (a), in drugič, na vprašanje, kako na presojo razlikovalnega učinka znaka vpliva dejstvo, da je registracija zahtevana za figurativno znamko ali za barvno znamko (b).

a) Vpliv na določitev predmeta znaka, za katerega se zahteva varstvo

26. Za odgovor na to vprašanje je treba opisati predmet barvne znamke in predmet figurativne znamke ter zlasti navesti, v čem je razlika med obema vrstama znamk.

27. V zvezi s tem najprej opozarjam, da Direktiva 2008/95 temelji na jasni premisi, da obstajata dve vrsti znamk.

⁴ Predložitveno sodišče je vprašanje oblikovalo tako, da je omenilo zgolj zahtevo po razlikovalnem učinku, ki izhaja iz člena 2 in člena 3(1)(b) Direktive, torej tako imenovani „svojstveni“ razlikovalni učinek. Ker je bistvo nacionalnega spora, iz katerega izhaja vprašanje za predhodno odločanje, tudi razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo (člen 3(3) Direktive), in ker družba Oy Hartwall navaja, da ima prijavljena znamka hkrati svojstveni razlikovalni učinek in razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, sem v odgovor vključil tudi člen 3(3).

⁵ Glej točke od 10 do 12 teh sklepnih predlogov.

⁶ Prav tako je iz predložitvene odločbe razvidno zgolj to, da mora predložitveno sodišče v obravnavani zadevi odločiti, ali [je treba] prijavljeno znamko, ki je „predstavljena v obliki barvne slike, [...] registrirati kot barvno znamko“.

⁷ To bi se lahko sklepalo iz dejstva, da čeprav je bila registracija znamke zahtevana za barvno znamko, iz predložitvene odločbe izhaja, da družba Oy Hartwall po eni strani trdi, da ni zahtevala zgolj varstva „za modro ali sivo barvo v vseh oblikah, ki si jih je mogoče zamisliti“, in po drugi strani, da „je varstvo znamke zahtevano za prav takšno grafično predstavitev, kot je predstavljena v prijavi znamke, ne pa za neskončno variacijo barv, ki jih vsebuje“.

28. V skladu s členom 2 Direktive, naslovljenim „Znaki, ki lahko sestavljajo blagovno znamko“, je lahko znamka sestavljena iz kakršnih koli znakov, če se z njihovo pomočjo blago ali storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij. V tej določbi so kot primer naštet „besede, vključno z osebnimi imeni, slike, črke, števila, oblike blaga ali njegove embalaže“.⁸ Čeprav s tem členom ni vzpostavljena prava kategorizacija različnih vrst znamk, je iz naštetih znakov razvidno, da lahko imajo znamke različne oblike.

29. Dalje ugotavljam, da lahko tako figurativne znamke kot barvne znamke pomenijo znamke v smislu navedenega člena 2. Figurativne znamke dejansko ustrezajo primeru „slik“, omenjenemu v členu 2. Nasprotno pa barvne znamke niso med naštetimi primeri v členu 2,⁹ vendar je sodišče v dveh glavnih sodbah s področja barvnih znamk, sodbi Libertel¹⁰ in sodbi Heidelberger Bauchemie¹¹, razsodilo, da so barvne znamke lahko znamke v smislu člena 2.¹²

30. To me privede do osrednjega vprašanja, to je vprašanja, kaj natančno je treba razumeti z „barvno znamko“ in „figurativno znamko“ ter v čem je razlika med obema vrstama znamk.

31. Barvna znamka je znak, sestavljen iz barve ali kombinacije barv kot take, brez oblike in brez obrisa.¹³

32. Posebnost registracije barvne znamke je ta, da je varstvo zagotovljeno za barvo ali kombinacijo barv kot tako. Kot primer barvne znamke bom navedel nedavno sodbo Louboutin in Christian Louboutin.¹⁴ Zadeva se je nanašala na znamko Beneluksa, ki jo sestavlja rdeča barva podplata čevlja z visoko peto. Obrisi čevlja ni bil del registrirane znamke.¹⁵ Sodišče je v sodbi potrdilo, da dejstvo, da se barva uporablja na nekem proizvodu, ki zato v praksi pomeni razmejitve barve v prostoru, ne pomeni, da je oblika del znamke.¹⁶ Povedano drugače, podplat ni pomenil dela znamke, čeprav je bila registrirana barva razmejena v prostoru, ko je bila uporabljena na podplatu čevlja z visoko peto.

33. Sodišče je v sodbi Libertel navedlo, da registracija barvnih znamk daje zelo široko varstvo. Majhno število dejansko razpoložljivih barv namreč kaže, da bi lahko majhno število registracij kot znamk za dane storitve ali proizvode izčrpalo vso paleto razpoložljivih barv.¹⁷

8 Dejstvo, da so znaki, naštet v členu 2, zgolj primeri in da seznam torej ni izčrpen, je podprto z besedilom člena 2 in tudi z uvodno izjavo 8 Direktive. V tej uvodni izjavi je navedeno, da „[d]oseganje ciljev, h katerim je usmerjeno približevanje zakonodaje, zahteva, da so pogoji pridobivanja in ohranjanja registrirane blagovne znamke na splošno enaki v vseh državah članicah“ in da „[bi bilo treba] [v] ta namen [...] izdelati seznam znakov, ki lahko sestavljajo blagovno znamko, ob pogoju, da je zaradi takšnih znakov mogoče razlikovati blago ali storitve enega podjetja od blaga ali storitev drugega“. Člen 2 Direktive vsebuje seznam primerov iz uvodne izjave 8.

9 Poudarjam, da so barve izrecno omenjene kot primer znamke v členu 3 nove direktive o znamkah, Direktive 2015/2436.

10 Sodba z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

11 Sodba z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

12 Sodišče je v teh sodbah razsodilo, da mora barvna znamka v ta namen izpolnjevati tri pogoje. Prvič, biti mora znak. Sodišče je ugotovilo, da se na področju trgovine barve na splošno uporabljajo zaradi njihove privlačnosti ali okrasitve, ne da bi se z njimi posredoval kakršen koli pomen, da pa ni mogoče izključiti, da bi barve v povezavi z blagom ali storitvijo lahko sestavljale znak (glej sodbi z dne 6. maja 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, točka 27, in z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, točka 23). Drugič, ta znak mora biti mogoče grafično predstaviti. Tretjič, s pomočjo tega znaka mora biti mogoče blago in storitve nekega podjetja razlikovati od blaga in storitev drugih podjetij (glej sodbi z dne 6. maja 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, točka 23, in z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, točka 22). Glede uporabe zadnjih dveh pogojev za barvne znamke napotujem na svoj odgovor v teh sklepnih predlogih na vprašanja za predhodno odločanje, ki se nanaša prav na te pogoje.

13 Glej na primer točki 14 in 21 sodbe z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), v katerih je barvna znamka opisana kot barva kot taka, brez razmejitve v prostoru, in točko 15 sodbe z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), v kateri so omenjene barve oziroma kombinacije barv, ki so prikazane abstraktno in brez robov. Ista definicija je uporabljena tudi za registracijo znamk Evropske unije (glej Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/626 z dne 5. marca 2018 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1431 (UL 2018, L 104, str. 37)). Ta uredba, ki se uporablja za registracijo znamk Evropske unije od 14. maja 2018, v členu 3(3)(f) opisuje barvno znamko kot znamko, ki je sestavljena izključno iz ene barve brez robov ali iz kombinacije barv brez robov.

14 Sodba z dne 12. junija 2018, Louboutin in Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423).

15 Sodba z dne 12. junija 2018, Louboutin in Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423, točke od 7 do 10).

16 Sodba z dne 12. junija 2018, Louboutin in Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423, točka 24).

17 Sodba z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točka 54).

34. Nasprotno pa figurativne znamke sestavlja figurativni element. Pri registraciji figurativnih znamk se zavaruje figurativni element, kot je predstavljen v grafični predstavitvi znamke. Če je figurativna znamka barvna, je od registracije dalje varstva deležna figurativna znamka, kot je predstavljena v prikazanih barvah.¹⁸

35. Iz navedenega izhaja, da se kategoriji znamk razlikujeta, saj je z barvno znamko varovana pravica uporabnika določene barve ali kombinacije barv kot take, se pravi brez obrisa, medtem ko je s figurativno znamko varovana pravica uporabnika figurativne znamke točno takšna, kot je grafično predstavljena – z obrisi in morebitnimi barvami.

b) Kako vpliva na presojo razlikovalnega učinka znaka dejstvo, da je registracija zahtevana za figurativno znamko ali barvno znamko

36. Naslednje vprašanje je vprašanje, ali dejstvo, da prijavitelj zahteva varstvo barvne znamke ali figurativne znamke, vpliva na uporabo zahteve po razlikovalnem učinku. Menim, da odgovor na to vprašanje izhaja iz ustaljene sodne prakse, ki jo bom navedel v nadaljevanju.

37. Za registracijo znamke je na podlagi člena 2 ter člena 3(1)(b) in (3) bistveno, da ima razlikovalni učinek. Obstoj razlikovalnega učinka pomeni, da lahko znamka blago ali storitev, za katero se zahteva registracija, identificira tako, da izvira od določenega podjetja, in jo tako razlikuje od blaga ali storitve drugih podjetij.¹⁹ Bistvena funkcija znamke je namreč potrošniku zagotoviti istovetnost izvora proizvoda ali storitve, označene z znamko, in mu omogočiti, da brez možnosti zmede razlikuje to blago ali storitev od tistih, ki so drugega izvora.²⁰

38. V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča je treba razlikovalni učinek znamke, ki je bodisi njej lasten (člen 3(1)(b)) bodisi pridobljen z uporabo (člen 3(3)), presojati po dveh merilih: po eni strani glede na blago ali storitve, zajete s to znamko, in po drugi strani glede na to, kako jo upoštevna javnost domnevno zaznava.²¹

39. Sodišče je pojasnilo, kako je treba v praksi ugotavljati razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo. Pristojni organ mora opraviti konkretno presojo in v celoti presoditi dejavnike, ki lahko izkažejo, da je znamka v upoštevni javnosti pridobila potrebne lastnosti, da se zadevno blago ali storitev zaradi njih zaznava, kot da izvira od določenega podjetja. Ti dejavniki se morajo med drugim nanašati na uporabo znamke.²² Pri tej presoji se lahko upoštevajo zlasti ti dejavniki: tržni delež, ki ga ima znamka, intenzivnost in geografska razširjenost ter dolgoročnost uporabe znamke, pomembnost zneskov vlaganja podjetja v oglaševanje znamke, delež zainteresirane upoštevne javnosti, ki zaradi znamke prepozna proizvod, kot da izvira od določenega podjetja, kot tudi navedbe trgovskih in podjetniških ali drugih gospodarskih združenj.²³

18 Glej v tem smislu opredelitev figurativnih znamk v členu 3(3)(b) Izvedbene uredbe Komisije 2018/626, v skladu s katero je figurativna znamka znamka, pri kateri se uporabijo nestandardni znaki, stilizacija ali razporeditev znakov ali grafična poteza ali barva, vključno z znamkami, ki jih sestavljajo izključno figurativni elementi ali kombinacija besednih in figurativnih elementov.

19 Glej sodbo z dne 19. junija 2014, Oberbank (C-217/13 in C-218/13, EU:C:2014:2012, točka 38 in navedena sodna praksa).

20 Glej sodbo z dne 26. aprila 2007, Alcon/UUNT (C-412/05 P, EU:C:2007:252, točka 53 in navedena sodna praksa).

21 Glej sodbo z dne 19. junija 2014, Oberbank (C-217/13 in C-218/13, EU:C:2014:2012, točka 39 in navedena sodna praksa).

22 Glej sodbo z dne 19. junija 2014, Oberbank (C-217/13 in C-218/13, EU:C:2014:2012, točka 40 in navedena sodna praksa).

23 Glej sodbo z dne 19. junija 2014, Oberbank (C-217/13 in C-218/13, EU:C:2014:2012, točka 41 in navedena sodna praksa).

40. Dalje, v zvezi z vprašanjem glede povezave med uporabo zahteve po razlikovalnem učinku in dejstvom, da je zahtevana registracija znamke kot barvne znamke ali kot figurativne znamke, je Sodišče že razsodilo, da ne člen 2 ne člen 3(1)(b) in (3) Direktive 2008/95 ne razlikujeta med tema kategorijama znamk. Merila za ugotovitev obstoja razlikovalnega učinka barvnih znamk, vključno z razlikovalnim učinkom, pridobljenim z uporabo, so torej načeloma enaka tistim, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk, kakršne so figurativne znamke.²⁴ Zato ni mogoče vzpostaviti strožjih meril, ki bi za nekatere vrste znamk nadomestila merilo razlikovalnega učinka ali od njega odstopila.²⁵

41. Vendar opozarjam, da iz sodne prakse izhaja tudi, da je treba za nekatere posebne vrste znamk upoštevati posebne značilnosti teh vrst znamk. To velja zlasti pri barvnih znamkah, za katere iz navedene sodne prakse Sodišča sklepam, da je treba zaradi njihovih posebnih značilnosti upoštevati dva vidika.

42. Prvič, Sodišče je tako razsodilo, da barvna znamka razen v izjemnih okoliščinah – zlasti če gre za zelo specifične trge – nima razlikovalnega učinka *ab initio*.²⁶ Dejstvo, da imajo barvne znamke le izjemoma razlikovalni učinek *ab initio*, je posledica tega, da potrošniki na poreklo blaga običajno ne sklepajo zgolj na podlagi njegove barve ali embalaže. Zato zaznavanje upoštevne javnosti v primeru barvne znamke ni nujno enako kot v primeru besedne ali figurativne znamke.²⁷

43. Drugič, Sodišče je že razsodilo, da obstaja splošen interes, da se razpoložljivost barv ne omejuje neupravičeno drugim subjektom, ki ponujajo take proizvode ali storitve, kot so ti, za katere se zahteva registracija.²⁸ Zato je treba pri presoji razlikovalnega učinka barvne znamke paziti, da registracija znamke ne nasprotuje temu splošnemu interesu.²⁹

44. Kot je bilo navedeno zgoraj, je lahko zato v praksi za znamke nekaterih kategorij težje ugotoviti razlikovalni učinek kot za znamke drugih kategorij.³⁰ Kljub temu opozarjam, da je Sodišče poudarilo tudi, da to dejstvo ne more razrešiti uradov za znamke tega, da v vsakem posamičnem primeru opravijo konkreten preizkus razlikovalnega učinka prijavitelne znamke.³¹

45. Iz zgoraj navedenih razlogov predlagam Sodišču, naj na prvo vprašanje odgovori, da je treba člen 2 ter člen 3(1)(b) in (3) Direktive 2008/95 razlagati tako, da je vprašanje, ali se zahteva registracija znamke kot figurativne znamke ali kot barvne znamke, upoštevno za to, ali se uporabi zahteva po razlikovalnem učinku, če iz posebnih značilnosti barvnih znamk izhaja, da jih je treba upoštevati v okviru presoje razlikovalnega učinka barvne znamke. V zvezi s tem je treba upoštevati dejstvo, da ima barvna znamka po eni strani redko razlikovalni učinek *ab initio* in da po drugi strani obstaja splošen interes, da se razpoložljivost barv ne omejuje neupravičeno drugim subjektom, ki ponujajo take proizvode ali storitve, kot so ti, za katere se zahteva registracija.

24 Glej v tem smislu sodbo z dne 19. junija 2014, Oberbank (C-217/13 in C-218/13, EU:C:2014:2012, točka 46 in navedena sodna praksa).

25 Glej sodbo z dne 19. junija 2014, Oberbank (C-217/13 in C-218/13, EU:C:2014:2012, točka 47 in navedena sodna praksa).

26 Glej sodbi z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točka 66), in z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, točka 39).

27 Glej sodbi z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točka 65), in z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, točka 38).

28 Sodba z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točke od 54 do 59).

29 Sodba z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točka 60).

30 Glej sodbi z dne 12. julija 2012, Smart Technologies/UUNT (C-311/11 P, EU:C:2012:460, točka 26 in navedena sodna praksa), ter z dne 9. septembra 2010, UUNT/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508, točka 33 in navedena sodna praksa).

31 Glej sodbo z dne 9. septembra 2010, UUNT/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508, točka 37).

2. Kako je treba registrirati znamko, kadar obstaja neskladje med grafično predstavitevjo znamke in izbiro kategorije znamke (drugo vprašanje)

46. Drugo vprašanje razumem v tem smislu, da predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, kako je treba registrirati znamko, kadar obstaja neskladje med grafično predstavitevjo znamke, ki prikazuje obliko slike, in izbrano kategorijo znamke v prijavi, ki opredeljuje znamko kot barvno znamko.

47. V nadaljevanju bom navedel, zakaj menim, da se v primeru takega neskladja znamka na podlagi prava Unije ne sme registrirati ne kot barvna znamka ne kot figurativna znamka. V zvezi s tem bom najprej pojasnil, zakaj je za registracijo znamke pomembno, da je mogoče določiti njen natančni predmet (a), nato pa bom predstavil posledice morebitnih protislovij v prijavi, tako kot je to v obravnavani zadevi (b).

a) Nujnost določitve predmeta znamke

48. Natančni predmet prijavljene znamke je treba določiti zato, ker je na podlagi člena 2 Direktive 2008/95 za to, da bi bilo mogoče znamko registrirati, bistveno, da jo sestavlja znak, ki ga je mogoče grafično predstaviti. Cilj zahteve iz člena 2, v skladu s katero mora biti mogoče vse znake grafično predstaviti, je, da se določi natančni predmet znamke, za katero prijavitelj zahteva varstvo. Sodišče je v sodbi Sieckmann navedlo, da mora biti grafična predstavitev znamke, da bi izpolnila svojo funkcijo, med drugim jasna, natančna, sama po sebi popolna, lahko dostopna, razumljiva, trajna in objektivna.³²

49. Sodišče je v navedeni sodbi pojasnilo, zakaj je taka razlaga potrebna za pravilno delovanje sistema registracije znamk.³³ Po eni strani morajo pristojni organi zaradi izpolnjevanja svoje obveznosti glede predhodnega preizkusa prijav za registracijo ter zaradi objave in vzdrževanja ustreznega in natančnega registra znamk jasno in natančno poznati lastnosti znakov, ki sestavljajo znamko. Po drugi strani morajo imeti gospodarski subjekti možnost, da se natančno in jasno prepričajo o opravljenih registracijah ali o prijavah za registracijo, ki so jih vložili njihovi sedanji ali potencialni konkurenti, in da tako pridobijo upoštevne informacije, ki zadevajo pravice tretjih.³⁴

50. Tako je treba vse preostale pogoje za morebitno registracijo znamke in še zlasti njen razlikovalni učinek presojati glede na določitev natančnega predmeta znamke.

51. Čeprav se načeloma za vse znamke zahteva, da jih mora biti mogoče grafično predstaviti,³⁵ opozarjam, da natančnega predmeta nekaterih vrst znamk v praksi ni mogoče določiti samo na podlagi grafičnega prikaza prijavljene znamke. Čeprav grafični prikaz barvne figurativne znamke nedvomno natančno prikazuje element, katerega varstvo se zahteva, to je barvno figurativno znamko, to ne drži za barvne znamke.

³² Glej sodbi z dne 12. decembra 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, točke od 48 do 55), in z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točka 29).

³³ Glej sodbo z dne 12. decembra 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, točka 47).

³⁴ Glej sodbo z dne 12. decembra 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, točki 50 in 51). Glej tudi sodbo z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, točke od 26 do 30).

³⁵ Poudarjam, da nova direktiva o znamkah, Direktiva 2015/2436, ne vsebuje več zahteve po grafični predstavitvi. V členu 3(b) te direktive, v katerem je urejeno vprašanje, kateri znaki lahko sestavljajo znamko, in ki ustreza členu 2 sedanje direktive, je odslej določeno, da mora biti predlagani znak prikazan v registru znamk na način, ki pristojnim organom in javnosti omogoči jasno in natančno določitev predmeta varstva, ki je zagotovljeno njihovem imetniku. Razlog za to spremembo je naveden v uvodni izjavi 13 Direktive. V njej je navedeno, da je – da bi dosegli cilje sistema registracije znamk, in sicer zagotavljanje pravne varnosti in dobrega upravljanja – bistveno zahtevati, da je znak mogoče prikazati na jasn, natančen, samostojen, lahko dostopen, razumljiv, trajen in objektivni način. Poleg tega je navedeno, da bi zato morale biti mogoče prikazati znak v kakršni koli ustrezni obliki, pri kateri se uporabi splošno dostopna tehnologija, torej ne nujno grafično, če ima tak prikaz zadovoljiva jamstva v ta namen.

52. V sodbi Libertel, ki se je nanašala na možnost registracije barvne znamke, sestavljene iz ene same barve, je tako Sodišče ugotovilo, da barvni vzorec sam po sebi ne ustreza zahtevi po grafični predstavitvi iz člena 2, zlasti zato, ker se lahko barvni vzorec sčasoma spremeni (na primer, lahko zbledi). Barvni vzorec torej ne omogoča, da bi se natančno določil predmet barvne znamke. Nasprotno pa je mogoče zahtevi iz člena 2 zadostiti, če je barvni vzorec dopolnjen z besednim opisom barvne znamke, če je ta opis jasen in natančen, ali z mednarodno priznano identifikacijsko oznako, saj je za te oznake znano, da so natančne.³⁶

53. Sodišče je poleg tega v sodbi Heidelberger Bauchemie glede barvnih znamk, sestavljenih iz kombinacije barv, razsodilo, da mora prijava za registracijo kombinacije barv za izpolnitev zahteve po jasnosti iz člena 2 poleg tega vsebovati sistematično razporeditev, tako da zadevne barve združuje na vnaprej določen in enoten način.³⁷ Namen sistematične razporeditve je natančno določiti točno kombinacijo barv.³⁸

54. V zvezi s tem dodajam, da mora organ – preden se lahko izreče o tem, ali je mogoče predmet prijavljene barvne znamke določiti z jasnostjo, ki se zahteva s sodbama Libertel³⁹ in Heidelberger Bauchemie⁴⁰ – seveda imeti možnost ugotoviti, ali gre res za barvno znamko.

55. V obravnavani zadevi je očitno, da je prijava družbe Oy Hartwall glede tega protislovna, na kar kaže tudi drugo vprašanje predložitvenega sodišča. Družba Oy Hartwall je namreč – čeprav je grafična predstavitev prijavljene znamke predstavitev znamke z obrisom v obliki slike (moder trak, obrobjen s tankim sivim robom) – v opisu, ki ji ga je priložila (v katerem je navedla mednarodno oznako uporabljenih barv), in v opredelitvi navedla, da gre za barvno znamko.

56. V zvezi z grafično predstavitvijo prijavljene barvne znamke opozarjam, da je seveda načeloma mogoče grafično predstaviti barvno znamko z obrisi. Tako je, ker grafična predstavitev prikazuje način, kako bo barvna znamka *uporabljena* na proizvodih ali storitvah zadevnega podjetja. Kot primer navajam zgoraj navedeno sodbo Louboutin in Christian Louboutin.⁴¹ Grafično predstavitev zadevne barvne znamke, ki je predstavljena v točki 8 sodbe, je sestavljala slika čevlja z visoko peto, na podplatu katerega je bila uporabljena sporna rdeča barva. V opisu barvne znamke je bilo pojasnjeno, da obris čevlja ni del znamke in da je njegov namen zgolj izpostaviti umestitev znamke. Zato čeprav je grafična predstavitev znamke vsebovala obrise (obris čevlja, vključno z obliko podplata), ti obrisi niso bili del znamke, kar je Sodišče sicer potrdilo v sodbi, kakor sem spomnil v točki 32 teh sklepnih predlogov.

57. Čeprav je bila znamka, prijavljena v obravnavani zadevi, predmet ustrezne grafične predstavitve, bi morala v tem primeru grafična predstavitev prikazati, kako je prijavljena barvna znamka nanesena na proizvode družbe Oy Hartwall, ki so v obravnavani zadevi steklenice za vodo. Tudi Komisija in finska vlada sta poudarili, da pomeni grafična predstavitev znamke prikaz traku, in ne steklenice za vodo. Na podlagi tega lahko sklenem, da je prijava znamke družbe Oy Hartwall protislovna, saj uporabljeni obrisi ne morejo prikazati, kako mora biti barvna znamka uporabljena na navedenih proizvodih.

b) Posledice protislovij v prijavi za registracijo

58. Menim, da – tako kot trdita tudi Komisija in finska vlada – člen 2 Direktive 2008/95 nasprotuje možnosti registracije znamke kot barvne znamke, če obstaja neskladje, kakršno je podano v obravnavani zadevi.

36 Glej sodbo z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točke od 31 do 37).

37 Glej sodbo z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, točka 33).

38 Glej sodbo z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, točka 34).

39 Sodba z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

40 Sodba z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

41 Sodba z dne 12. junija 2018, Louboutin in Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423).

59. Prijava znamke namreč ne omogoča ugotovitve, ali je natančni predmet prijave barvna znamka ali figurativna znamka. Zato ni jasno, v zvezi s katerim predmetom je treba presoјati druge materialne pogoje iz navedene direktive, zlasti zahtevo po razlikovalnem učinku. K temu je treba dodati, da javni organi pri preverjanju registrov znamk uporabljajo različne kategorije znamk v registru. To velja tudi za finski register znamk, glede katerega sem lahko ugotovil, da je mogoče vložiti prijave za različne kategorije znamk, med drugim za kategorijo figurativnih znamk in kategorijo barvnih znamk.

60. Če bi bila v teh okoliščinah znamka registrirana kot barvna znamka – medtem ko ima v grafični predstavitvi videz figurativne znamke – bi to pomenilo vir zmede za javne organe in konkurenčna podjetja. Zato bi obstajal dvom o tem, kateri element – barvna znamka ali figurativna znamka – je varovan z registracijo. Zato se strinjam s stališčem Komisije in finske vlade, da cilja, ki mu sledi zahteva po grafični predstavitvi iz člena 2 – ki je, kot je bilo pojasnjeno v sodbi Sieckmann,⁴² da je mogoče predmet znamke določiti jasno in natančno – v primeru prijave, kakšna je ta iz obravnavane zadeve, ni mogoče doseči.

61. Ta razlaga člena 2 je podprta tudi s sodbo Sodišča v zadevi Shield Mark.⁴³ Ta zadeva se je med drugim nanašala na vprašanje, pod katerimi pogoji je mogoče zvočno znamko⁴⁴ grafično prikazati v smislu, v katerem je ta izraz uporabljen v členu 2 Direktive. Sodišče je v tej sodbi med drugim razsodilo, da znaka, ki je grafično predstavljen z notami ali s pisanim jezikom, ni mogoče registrirati kot zvočno znamko, če prijavitelj v prijavi ni jasno navedel, da je treba prijavljeni znak razumeti kot zvočni znak. Kot je namreč navedlo Sodišče, tako pristojni organ kot javnost zato, ker je bila znamka registrirana, v takem primeru utemeljeno štejejo, da gre za besedno ali figurativno znamko, kakor je grafično predstavljena v prijavi.⁴⁵

62. Iz razlogov, ki sem jih predstavil v točkah 59 in 60 teh sklepnih predlogov, po mojem mnenju isti premisleki veljajo za prijavo znamke, pri kateri ima grafična predstavitev obliko slike, vendar pa je v opredelitvi in opisu, ki sta ji priložena, navedeno, da je znamka barvna znamka. Čeprav se sodba Shield Mark nanaša na netočnost v prijavi, in ne na resnično protislovje, velja sklep iz te sodbe toliko bolj, če gre za protislovje.⁴⁶

63. Če morajo nacionalni organi določiti natančni predmet prijavljene znamke in če namerava prijavitelj zahtevati varstvo barvne znamke, je posledično nujno, da je prijava znamke skladna, da je torej registracija znamke – v skladu z njeno grafično predstavitvijo, vključno z opredelitvijo znamke in opisom, ki ji je priložen – zahtevana za barvno znamko. Zgolj tako lahko namreč organi in javnost po eni strani izvedo, da je predlagatelj zahteval varstvo barvne znamke, in ne figurativne znamke, in po drugi strani ugotovijo natančni predmet barvne znamke.

64. Zato Sodišču predlagam, naj na drugo vprašanje odgovori, da je treba člen 2 Direktive 2008/95 razlagati tako, da ta določba nasprotuje registraciji znamke, če zaradi protislovij v prijavi ni mogoče ugotoviti natančnega predmeta varstva, ki ga zahteva predlagatelj. Za tak primer gre na primer pri prijavi za registracijo znamke kot barvne znamke, medtem ko je grafično predstavljena kot figurativna znamka.

⁴² Sodba z dne 12. decembra 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, točke od 48 do 51).

⁴³ Sodba z dne 27. novembra 2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641).

⁴⁴ Zvočna znamka je znamka, ki je sestavljena izključno iz zvoka ali kombinacije zvokov (glej na primer opredelitev iz člena 3(3)(g) Izvedbene uredbe Komisije 2018/626).

⁴⁵ Glej sodbo z dne 27. novembra 2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641, točka 58).

⁴⁶ V zvezi s tem se sklicujem tudi na sodbo z dne 14. junija 2012, Seven Towns/UUNT (Oblika sedmih štirikotnikov v različnih barvah) (T-293/10, neobjavljena, EU:T:2012:302). Splošno sodišče je v tej zadevi štelo, da znamke Evropske unije ni mogoče registrirati kot barvne znamke, ker je bila znamka grafično predstavljena kot figurativna znamka ali kot tridimenzionalna znamka, ne pa kot barvna znamka. Splošno sodišče je razsodilo, da v tem primeru obstaja notranje protislovje med pravo naravo zadevnega znaka, ki nasprotuje njegovi registraciji (glej točko 66 sodbe).

3. Praksa urada za intelektualno lastnino (tretje vprašanje)

65. Tretje vprašanje razumem tako, kot da predložitveno sodišče v bistvu sprašuje – če bi bil odgovor na drugo vprašanje pritrdilen in če bi bilo zato načeloma mogoče zadevno znamko registrirati kot barvno znamko – ali se sodna praksa Sodišča glede razlikovalnega učinka barvnih znamk uporablja za tako znamko in, odvisno od okoliščin, ali je praksa urada za intelektualno lastnino v skladu s to sodno prakso.

66. Ker Sodišču predlagam, naj na drugo vprašanje odgovori nikalno, menim, da na tretje vprašanje ni treba odgovoriti. Če pa bi Sodišče na drugo vprašanje odgovorilo pritrdilno, kljub temu podredno v nadaljevanju podajam nekaj premislekov.

67. To vprašanje se nanaša na to, kako urad za intelektualno lastnino presoja razlikovalni učinek prijavljene znamke, pridobljen z uporabo. V tem pogledu je iz predložitvene odločbe razvidno, da urad za intelektualno lastnino v obrazložitvi odločbe o zavrnitvi prijave navaja, da „v skladu z njegovo ustaljeno prakso ni mogoče registrirati izključne pravice za določene barve brez zanesljivega dokaza o tem, da so prijavljene barve zaradi trajne in obsežne uporabe v zvezi s prijavljenim blagom pridobile razlikovalni značaj“.⁴⁷

68. Za odgovor na to vprašanje je treba najprej preučiti, ali se za tako znamko uporabi sodna praksa Sodišča o razlikovalnem učinku barvnih znamk (sodbi Libertel⁴⁸ in Heidelberger Bauchemie⁴⁹).

69. Ker vprašanje izhaja iz domneve, da je znamka barvna znamka, in ker se zato domneva, da je predmet znamke barva ali kombinacija barv brez obrisov, je nanj treba odgovoriti pritrdilno, kot sta navedli tudi finska vlada in Komisija.

70. To konkretno pomeni, da je treba za presojo razlikovalnega učinka barvne znamke upoštevati posebne značilnosti barvnih znamk. Kot sem omenil v točkah 42 in 43 teh sklepnih predlogov, to po eni strani pomeni, da je treba upoštevati, da ima barvna znamka le redko svojstven razlikovalni učinek, in po drugi strani, da je treba upoštevati splošni interes, da se razpoložljivost barv ne omejuje neupravičeno drugim subjektom.⁵⁰

71. Dalje, preveriti je treba, ali je praksa urada za intelektualno lastnino v skladu s sodno prakso Sodišča na področju barvnih znamk.

72. To vprašanje mora dokončno rešiti predložitveno sodišče, pri tem pa mora po eni strani upoštevati usmeritve iz sodne prakse Sodišča, ki sem jo navedel v točkah od 38 do 44 teh sklepnih predlogov, in po drugi strani upoštevne informacije o dejanskem stanju, ki se nanašajo na prakso urada za intelektualno lastnino.⁵¹

⁴⁷ Glej v tem smislu točko 13 teh sklepnih predlogov.

⁴⁸ Sodba z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

⁴⁹ Sodba z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

⁵⁰ Glej sodbo z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točke 60, 65 in 66).

⁵¹ Naj pojasnim, da Sodišče samo nima teh informacij.

73. Glede razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, je treba poudariti, da mora urad konkretno in celovito presoditi vse dejavnike, ki lahko izkažejo, da je znamka pridobila potrebne lastnosti, da se zadevno blago ali storitev zaradi njih zaznava, kot da izvira od določenega podjetja.⁵² V teh okoliščinah iz sodbe Oberbank izhaja, da je v nasprotju z Direktivo 2008/95, da bi presojo vprašanja, ali je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, oprli *samo* na rezultat javnomnenjske raziskave. Sodišče je v tej sodbi razsodilo, da čeprav je lahko javnomnenjska raziskava eden od dejavnikov te presoje, rezultat take javnomnenjske raziskave ne more biti edini odločilni dejavnik.⁵³

74. Zato Sodišču podredno predlagam, naj na predloženo vprašanje odgovori, da je treba – če se zahteva registracija znamke kot barvne znamke – za presojo razlikovalnega učinka prijavljene znamke upoštevati posebne značilnosti barvnih znamk. V zvezi s tem je treba upoštevati dejstvo, da ima barvna znamka po eni strani redko razlikovalni učinek *ab initio* in da po drugi strani obstaja splošni interes, da se razpoložljivost barv ne omejuje neupravičeno drugim subjektom, ki ponujajo take proizvode ali storitve, kot so ti, za katere se zahteva registracija. Če pristojni organi menijo, da ima prijavljena barvna znamka svojstven razlikovalni učinek, dokaz o uporabi znamke ni potreben. Če pa barvna znamka nima svojstvenega razlikovalnega učinka, je treba preveriti, ali je pridobila razlikovalni učinek z uporabo. V okviru te presoje je treba konkretno preučiti dejavnike, ki lahko izkažejo, da je znamka pridobila potrebne lastnosti, da se zadevno blago ali storitev zaradi njih zaznava, kot da izvira od določenega podjetja. Ti dejavniki se morajo poleg tega nanašati na uporabo znamke, pri tej presoji pa se lahko upoštevajo zlasti ti dejavniki: tržni delež, ki ga ima znamka, intenzivnost in geografska razširjenost ter dolgoročnost uporabe znamke, pomembnost zneskov vlaganja podjetja v oglaševanje znamke, delež zainteresirane upoštevne javnosti, ki zaradi znamke prepozna proizvod, kot da izvira od določenega podjetja, kot tudi navedbe trgovskih in podjetniških ali drugih gospodarskih združenj.

V. Predlog

75. Glede na zgornje ugotovitve Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je predložilo Korkein hallinto-oikeus (vrhovno upravno sodišče, Finska), odgovori:

1. Za razlago člena 2 Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami in pogoja glede razlikovalnega učinka znamke v smislu člena 3(1)(b) in (3) navedene direktive je to, ali se zahteva registracija znamke kot figurativne ali kot barvne znamke, pomembno v delu, v katerem je zaradi posebnih značilnosti barvnih znamk te značilnosti treba upoštevati pri presoji razlikovalnega učinka barvne znamke. V zvezi s tem je treba upoštevati dejstvo, da ima barvna znamka po eni strani redko razlikovalni učinek *ab initio* in da po drugi strani obstaja splošni interes, da se razpoložljivost barv ne omejuje neupravičeno drugim subjektom, ki ponujajo take proizvode ali storitve, kot so ti, za katere se zahteva registracija.
2. Člen 2 Direktive 2008/95 je treba razlagati tako, da ta določba nasprotuje registraciji znamke, če zaradi protislovij v prijavi ni mogoče ugotoviti natančnega predmeta varstva, ki ga zahteva predlagatelj. Za tak primer gre na primer pri prijavi za registracijo znamke kot barvne znamke, medtem ko je grafično predstavljena kot figurativna znamka.

⁵² Glej sodbo z dne 19. junija 2014, Oberbank (C-217/13 in C-218/13, EU:C:2014:2012, točka 40 in navedena sodna praksa).

⁵³ Sodba z dne 19. junija 2014, Oberbank (C-217/13 in C-218/13, EU:C:2014:2012, točka 48).