

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

PHILIPPA LÉGERJA,

predstavljeni 14. septembra 2006¹

1. Ali lahko očitna funkcionalna značilnost proizvoda sestavlja znamko v smislu Prve direktive Sveta 89/104/EGS² in, če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji?

I – Pravni okvir

A – Mednarodna zakonodaja

3. Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Sporazum TRIPS), ki je v Prilogi 1C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, z dne 15. aprila 1994 je bil v imenu Evropske skupnosti odobren s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994.³

2. To sta v bistvu vprašanji, ki ju je High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Združeno kraljestvo), postavilo v sporu med družbo Dyson Ltd (v nadaljevanju: Dyson ali tožeča stranka) in Registrar of Trade Marks v zvezi z registracijo prozornega zbiralnika prahu, vgrajenega v modele sesalnikov Dyson, kot znamke.

4. Člen 7 Sporazuma TRIPS določa:

„Varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine bi moralo prispevati k pospeševanju tehnoloških inovacij in k prenosu in razširjanju tehnologije v vzajemno korist tako

1 – Jezik izvirnika: francoščina.

2 – Prva direktiva Sveta 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 – UL L 336, str. 1 in 214.

proizvajalcev kot uporabnikov tehnološkega znanja in na način, ki vodi k družbeni in gospodarski blaginji ter ravnovesju pravic in obveznosti.“

„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 in storitve nekega podjetja lahko razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.“

B – Skupnostna ureditev

7. V členu 3 Direktive so naštetih razlogi za zavrnitev ali neveljavnost, ki se lahko uveljavljajo zoper registracijo znamke. Člen 3(1) določa:

5. Svet je Direktivo sprejel, da bi odpravil neskladnosti med zakonodajami držav članic, ki lahko ovirajo prosti pretok blaga in storitev ter izkrivljajo konkurenco na skupnem trgu.⁴ Direktiva omejuje približevanje na nacionalne zakonske določbe, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.⁵ Med njimi so določbe, ki opredeljujejo pogoje za registracijo znamke,⁶ in določbe, ki opredeljujejo varstvo, ki ga uživajo pravilno registrirane znamke.⁷

„Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:

(a) znaki, ki ne morejo sestavljati znamke;

(b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

6. V členu 2 Direktive so opredeljeni znaki, ki lahko sestavljajo znamko:

(c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski

4 – Prva uvodna izjava Direktive.

5 – Tretja uvodna izjava Direktive.

6 – Sedma uvodna izjava Direktive.

7 – Deveta uvodna izjava Direktive.

izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga;

8. Člen 3(3) Direktive določa, da se registracija znamke ne zavrne, znamka pa se ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d) tega člena, če je pred datumom zahteve za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj.

(d) znamke, ki se sestojijo izključno iz znakov in označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;

9. V členu 5 Direktive so nato opredeljene pravice, ki jih imetnik pridobi z registracijo znamke. Člen 5(1) določa:

(e) znaki, sestavljeni izključno iz:

– oblike, ki izhaja iz same narave blaga, ali

„Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

– oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, ali

(a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

– oblike, ki daje blagu bistveno vrednost;

(b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja

[...]“

verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.“

(b) znamk, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

C – Nacionalna zakonodaja

10. Zakon o blagovnih znamkah (Trade Marks Act) iz leta 1994 (v nadaljevanju: zakon iz leta 1994), s katerim je bila Direktiva prenesena v angleško pravo, v oddelku 1(1) opredeljuje pojem znamke kot „vse znake, ki jih je mogoče predstaviti grafično in s [katerimi je mogoče] blago in storitve nekega podjetja razlikovati od blaga in storitev drugih podjetij“. V skladu s to določbo je „[z]namka [...] lahko sestavljena zlasti iz besed, vključno z osebnimi imeni, slikami, črkami, števili, ali iz oblik blaga ali njegove embalaže“.

(c) znamk, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga;

(d) znamk, ki sestojijo izključno iz znakov in označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja.

11. Razlogi za zavrnitev registracije znamke so navedeni v oddelku 3 zakona iz leta 1994. Ta določba določa:

Registracija znamke se ne zavrne v skladu s točkami (b), (c) ali (d), če je pred datumom zahteve za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj.

„1. Zavrne se registracija:

(a) znakov, ki ne izpolnjujejo pogojev, naštetih [v] oddelku 1(1);

[...]“

II – Dejansko stanje in postopek v glavni stvari

zunanje površine sesalnika, kot je predstavljen na sliki.“

12. Družba Dyson od leta 1993 izdeluje in trži sesalnik Dual Cyclone brez vrečke, v katerega je vgrajen prozoren zbiralnik prahu in umazanije.



13. Družba Notetry Ltd⁸ je 10. decembra 1996 vložila zahtevo za registracijo na podlagi zakona iz leta 1994. Zahteva je bila uradno vložena na obrazcu s tema predstavitevama in opisoma:

„Znamka je sestavljena iz prozorne zbiralne posode ali komore za zbiranje, ki je del zunanje površine sesalnika, kot je predstavljen na sliki.“



14. Zahteva za registracijo je bila vložena za proizvode iz razreda 9 v smislu Nicejskega aranžmaja⁹, ki ustrezajo temu opisu:

„Znamka je sestavljena iz prozorne zbiralne posode ali komore za zbiranje, ki je del

„Naprave za čiščenje, poliranje in šamponiranje tal in tepihov; sesalniki; naprave za šamponiranje tepihov; stroji za poliranje tal; deli in pribor za vse navedene proizvode.“

8 – Ta družba je v lasti Jamesa Dysona, ki je tudi predsednik družbe Dyson.

9 – Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

15. Preizkuševalec (Registrar of Trade Marks) je z odločbo z dne 23. julija 2002 zavrnil to zahtevo, ker je bil zadevni znak brez razlikovalnega učinka v smislu oddelka 3(1)(b) zakona iz leta 1994. Navedel je še, da se prozorna zbiralna posoda uporablja tudi za opis vrste in namembnosti zadevnega proizvoda, kar je v skladu z oddelkom 3(1)(c) navedenega zakona absolutni razlog za zavrnitev registracije.

16. Družba Dyson je 16. avgusta 2002 zoper to odločbo vložila pritožbo pri High Court of Justice.

18. Ugotavlja še, da ti znamki opisujeta značilnosti zadevnih proizvodov v smislu oddelka 3(1), prvi pododstavek, točka (c), navedenega zakona¹² in potrošnikom ne omogočata, da ugotovijo trgovsko poreklo proizvoda.

19. High Court of Justice poleg tega poudarja, da bi bila lahko zadevna zahteva za registracijo zavrnjena zaradi monopola, ki bi nastopil z registracijo znamke pri uporabi materiala, ki bi po njegovem mnenju moral ostati prosto dostopen proizvajalcem sesalnikov brez vrečk.

20. Predložitveno sodišče¹³ se nato sprašuje, ali sta zadevni znamki na datum zahteve za registracijo, torej leta 1996, z uporabo pridobili razlikovalni učinek v smislu oddelka 3(1), drugi pododstavek, zakona iz leta 1994.¹⁴

III – Vprašnji za predhodno odločanje

17. High Court of Justice je v predložitveni odločbi¹⁰ najprej meni, da znamki, za kateri se zahteva registracija, nimata razlikovalnega učinka v smislu oddelka 3(1), prvi pododstavek, točka (b), zakona iz leta 1994.¹¹

21. High Court of Justice, ki se opira na pričevanja pred preizkuševalcem, najprej ugotavlja, da so potrošniki leta 1996 in to ves čas,

10 – Točke od 38 od 42.

11 – Ta določba prenaša člen 3(1)(b) Direktive.

12 – Ta določba prenaša člen 3(1)(c) Direktive.

13 – Predložitvena odločba, točke od 43 do 45.

14 – Ta določba prenaša člen 3(3) Direktive.

ko je družba Dyson imela dejanski monopol na zadevnem trgu, prozorno zbiralno posodo povezovali s sesalnikom brez vrečke. Nato ugotavlja, da so ti potrošniki zaradi promocije in neobstoja konkurenčnega proizvoda na trgu menili, da gre za sesalnik, ki ga proizvaja družba Dyson. Predložitveno sodišče pa nasprotno ugotavlja, da podjetje zadevne prozorne zbiralne posode takrat ni dejavno oglaševalo kot znamko.

proizvoda tudi po obdobju, ko je to podjetje edino proizvajalo sesalnike brez vrečke.

22. Predložitveno sodišče se torej sprašuje, ali ob upoštevanju odločitve Sodišča v zadevi Philips¹⁵ monopol, zaradi katerega potrošnik povezuje znak samo s tem proizvajalcem, zadostuje, da tak znak pridobi razlikovalni učinek za namene člena 3(3) Direktive. High Court of Justice se v zvezi s tem sprašuje, ali je treba zahtevati dejavno oglaševanje znaka kot znamke ali ne.

23. Po mnenju predložitvenega sodišča je to vprašanje zlasti pomembno, ker bi odobritev zadevne znamke tožeči stranki podelila izključno pravico do uporabe prozorne plastike kot pokazatelja trgovskega porekla

24. Ob upoštevanju teh premislekov je High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Kadar prijavitelj uporablja znak (pri katerem ne gre za obliko), ki ga sestavlja funkcionalna značilnost, ki je del videza proizvoda nove vrste, in je prijavitelj do datuma prijave znamke imel dejanski monopol nad takimi proizvodi, ali za to, da znak pridobi razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) Direktive, zadostuje, da na datum prijave večji del zadevne javnosti povezuje proizvode, na katerih je zadevni znak, samo s prijaviteljem in z nobenim drugim proizvajalcem?

2. Če to ne zadostuje, kaj je še potrebno, da bi znak lahko pridobil razlikovalni učinek, in še posebej, ali ga je morala oseba, ki ga je uporabljala, oglaševati kot znamko?“

15 – Sodba z dne 18. junija 2002 (C-299/99, Recueil, str. I-5475).

IV – Analiza

iz besedila in ciljev Direktive, temveč tudi iz sodbe Sodišča v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee.¹⁶

A – Stališča strank

25. Tožeča stranka najprej poudarja, da znakov, ki so predmet zadevne zahteve za registracijo, ne sestavlja oblika, ampak prozoren zbiralnik v pravem pomenu. Navaja še, da se ta zahteva ne nanaša na barvo, ampak na neobstoje barve, na prozornost. To naj bi potrošniku omogočilo, da ugotovi količino umazanije in prahu v zbiralniku in vidi, kdaj je zbiralnik poln. Po mnenju družbe Dyson je to mogoče doseči z drugimi tehničnimi postopki, na primer z vgradnjo okenca ali opozorilne lučke na površino sesalnika.

26. Tožeča stranka nato meni, da ni treba, da se znak oglašuje kot znamka, da bi pridobil razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) Direktive. Po mnenju družbe Dyson je dovolj, da je velik del zadevne javnosti na datum zahteve za registracijo povezoval zadevni proizvod s prijaviteljem in nobenim drugim proizvajalcem. Ta ugotovitev naj ne bi izhajala samo

27. Tožeča stranka našteva elemente, ki bi po njenem mnenju morali zadostovati, da se znaku prizna razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) Direktive. Gre za tri značilnosti. Znak se mora najprej razlikovati od proizvodov, za katere se zahteva registracija. Vpadljivost znaka mora nato velikemu delu zadevne javnosti omogočiti, da zadevne proizvode povezuje s podjetjem. Nazadnje, povezava s tem podjetjem mora trajati po koncu dejanskega monopola in prihodu novih gospodarskih subjektov na trg.

28. Vlada Združenega kraljestva in Komisija Evropskih skupnosti, ki sta intervenientki, nasprotno menita, da se mora znak, da pridobi razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) Direktive, uporabljati kot znamka.

29. Opirata se predvsem na ugotovitev Sodišča v zgoraj navedeni sodbi Philips, po kateri

¹⁶ – Sodba z dne 4. maja 1999 (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779). Tožeča stranka se v stališčih sklicuje predvsem na točki 51 in 52 navedene sodbe.

„mora dejstvo, da zadevna javnost prepozna, da zadevno blago izvira od natančno določene podjetja, temeljiti na uporabi znamke kot take in tako temeljiti na njeni naravi in učinku, zaradi katerih se z njo lahko razlikuje zadevno blago od blaga drugih podjetij“.¹⁷

ideje prozornega zbiralnika v sesalniku ne glede na obliko. Po njenem mnenju ideja ni znak, ker je ni mogoče zaznati z enim od petih čutil, ampak lahko obstaja zgolj v domišljiji.¹⁹

30. Vlada Združenega kraljestva in Komisija trdita, da je namen te zahteve preprečiti, da bi lahko dobavitelj, ki ima monopol, preprečil vnos proizvodov z isto funkcionalno značilnostjo na trg samo zato, ker je svoje proizvode dal na trg takrat, ko je edini uporabljal to tehnologijo.

33. Komisija meni, da bi bila logika, na kateri temelji člen 3(1)(e) Direktive, onemogočena, če bi bilo treba sprejeti tak pristop.

31. Vendar Komisija v nasprotju z vlado Združenega kraljestva meni, da se je treba najprej vprašati, ali zadevni znaki res lahko sestavljajo znamko v smislu člena 2 Direktive.¹⁸

34. Komisija v vsakem primeru meni, da grafična predstavitev znakov, za katere družba Dyson zahteva registracijo v postopku v glavni stvari, ne izpolnjuje zahteve, da je grafična predstavitev „jasna, natančna, samostojna, lahko dostopna, razumljiva, trajna in objektivna“, ki jo je Sodišče določilo v zgoraj navedeni sodbi Sieckmann.²⁰ Navedeni znaki naj namreč ne bi ustrezali nobeni posebni obliki in bi lahko imeli več oblik. Poleg tega naj bi bil pojem prozornosti dvoumen. Komisija se tudi sprašuje, ali je mogoče grafične predstavitve, ki jih sestavljajo pisni opis in slike, ki prikazujejo primere koncepta, šteti za dovolj jasne in natančne.

32. Komisija se najprej sprašuje, ali so znaki, ki se obravnavajo v tem sporu, dejansko „znaki“ v smislu te določbe. Namen zahteve za registracijo naj bi bila namreč registracija

17 – Točka 64.

18 – Komisija se opira predvsem na ugotovitev Sodišča v sodbi z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel (C-104/01, Recueil, str. I-3793, točki 22 in 23).

19 – Komisija se sklicuje na sklepne predloge, ki jih je generalni pravobranilec D. Ruiz-Jarabo predstavil v zadevi Sieckmann (sodba z dne 12. decembra 2002, C-273/00, Recueil, str. I-11737).

20 – Glej zlasti točki 54 in 55 navedene sodbe.

B – *Predmet spora*

35. Predložitveno sodišče v tem sporu Sodišču postavlja dve vprašanji za predhodno odločanje v zvezi s členom 3(3) Direktive, da bi ugotovilo, ali in – po potrebi – pod katerimi pogoji lahko funkcionalna značilnost, ki je del videza proizvoda, pridobi razlikovalni učinek z uporabo.

36. Iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da le nacionalno sodišče, ki odloča o sporu in mora prevzeti odgovornost za sodno odločbo, glede na posebnosti zadeve presodi o potrebi po sprejetju predhodne odločbe, da bi lahko izdalo svojo sodbo, in o ustreznosti vprašanj, ki jih postavi Sodišču.²¹

37. Vendar Sodišče meni, da je njegova naloga razložiti vse določbe prava Skupnosti, ki jih nacionalna sodišča potrebujejo za odločanje v sporih, ki so jim predloženi, čeprav te

določbe niso izrecno navedene v vprašanjih, ki jih postavijo ta sodišča.²²

38. Sodišče je tako v zgoraj navedeni sodbi Libertel v zvezi z registracijo oranžne barve kot znamke za telekomunikacijske proizvode in storitve menilo, da preučitev vprašanj, ki jih je postavilo predložitveno sodišče, zahteva, da se najprej ugotovi, ali lahko barva sama po sebi sestavlja znamko v smislu člena 2 Direktive.²³

39. Menim, da se to sklepanje lahko utemeljeno uporabi v tej zadevi. Strinjam se namreč s Komisijo, da preučitev vprašanj, ki jih je postavilo High Court of Justice, zahteva, da se najprej ugotovi, ali lahko funkcionalna značilnost, kakršna se obravnava v sporu o glavni stvari, sestavlja znamko v smislu člena 2 Direktive.

C – *Pogoji, ki jih določa člen 2 Direktive*

40. Da označba sestavlja znamko v smislu člena 2 Direktive, mora izpolnjevati tri

21 – Glej predvsem sodbi z dne 15. decembra 1995 v zadevi Bosman (C-415/93, Recueil, str. I-4921, točka 59) in z dne 22. junija 2006 v zadevi Conseil général de la Vienne (C-419/04, ZOdl., str. 5645, točka 19).

22 – Glej sodbo z dne 18. marca 1993 v zadevi Viessmann (C-280/91, Recueil, str. I-971, točka 17) in za ponazoritev sodbo z dne 25. februarja 1999 v zadevi Swaddling (C-90/97, Recueil, str. I-1075, točka 21).

23 – Točka 22.

pogoje. Prvič, biti mora znak.²⁴ Drugič, ta znak mora biti mogoče grafično predstaviti. Tretjič, s tem znakom mora biti mogoče blago in storitve nekega podjetja razlikovati od blaga in storitev drugih podjetij.²⁵ Samo označbe, ki izpolnjujejo te tri pogoje, se lahko registrirajo kot znamke.

43. V nasprotju s tem, kar trdita tožeča stranka in vlada Združenega kraljestva, menim, da funkcionalna značilnost, ki je del videza proizvoda, ne izpolnjuje pogojev, ki se v tej določbi zahtevajo, da bi lahko sestavljala znamko, ker po mojem mnenju ni znak, ki ga je mogoče predstaviti grafično tako, da se blago in storitve nekega podjetja razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.

41. Kot je navedeno v sedmi uvodni izjavi Direktive, člen 2 vsebuje „seznam“ znakov, ki lahko sestavljajo znamko. Med temi znaki so „zlasti [...] besed[e] vključno z osebnimi imeni, slik[e], črk[e], števil[a], oblik[a] blaga ali njegov[a] embalaž[a]“.²⁶ Kot izhaja iz besedila navedenega člena, ta seznam ni popoln.

1. Obstoj znaka

44. Zaradi uporabe člena 2 Direktive je treba najprej ugotoviti, ali je prozorni zbiralnik, katerega registracija se zahteva, v kontekstu, v katerem je uporabljen, dejansko znak. Kot je ugotovilo Sodišče, je cilj te zahteve zlasti preprečiti zlorabo prava znamk za pridobitev neupravičene konkurenčne prednosti.²⁷

42. V tej določbi ni naveden primer, ko bi znamko sestavljala funkcionalna značilnost proizvoda. Vendar tega izrecno ne izključuje. Torej je treba preučiti, ali taka značilnost lahko izpolnjuje pogoje, ki jih določa člen 2 Direktive.

45. Kot sem že navedel, družba Dyson zahteva registracijo „prozorne zbiralne posode ali komore za zbiranje, ki je del zunanje površine sesalnika“, kot je predstavljena v njeni zahtevi za registracijo.

24 – Sodišče je v zgoraj navedeni sodbi Libertel obstoj znaka prvič določilo kot neodvisen pogoj sposobnosti sestavljati znamko v smislu člena 2 Direktive.

25 – Glej predvsem zgoraj navedeni sodbi Philips (točka 37) in Libertel (točka 23) ter sodbo z dne 24. junija 2004 v zadevi Heidelberg Bauchemie (C-49/02, ZOdl., str. I-6129, točka 22).

26 – Moj poudarek.

27 – Glej predvsem zgoraj navedeno sodbo Heidelberg Bauchemie, točka 24.

46. Gre za posodo, sestavljeno iz prozornega snemljivega ohišja. To je vgrajeno v zunanjo strukturo sesalnika in povzema njegovo obliko, linije in obrise. Ta komora, namenjena zbiranju prahu in umazanije, ki se posesata s tal, je najprej funkcionalna in uporabna. Pomeni, da potrošniku ni treba kupovati vrečk in filtrov za sesalnike. Uporabniku še omogoča, da ugotovi, koliko je zbiralnik napolnjen. Ta posoda lahko poleg tega izpolnjuje estetsko funkcijo, ker je del videza proizvoda, v katerega je vgrajena.

47. Strinjam se s Komisijo, da tožeča stranka v resnici zahteva varstvo novega koncepta zbiranja, hranjenja in odstranjevanja odpadkov.²⁸ Ta koncept, ki ga je razvilo podjetje Dyson, namreč pomeni, kot smo videli, da ni treba uporabljati vrečk in filtrov za sesalnike, in obvešča uporabnika, ko je posoda polna.

48. V slovarju francoskega jezika je koncept „[r]eprésentation mentale générale et abstraite d'un objet“ (splošna in abstraktna mentalna predstavitev predmeta)²⁹ in se sklicuje na domišljijo. Kadar je koncept razvit, lahko v praksi privede do ustvarjanja zelo različnih predmetov.

49. Ugotavljam, da je v tej zadevi namen zahteve za registracijo v resnici pridobitev izključnih pravic na vse mogoče videze, ki jih lahko ima zadevna funkcionalna značilnost.

50. Posoda je tako v obrazcu zahteve predstavljena v dveh različnih oblikah, prilagojenih dvema modeloma sesalnikov, v katera je vgrajena. Na prvi sliki, ki prikazuje sesalnik iz skupine pokončnih sesalnikov, se zdi, da je zbiralnik okrogel ovoj okoli sesalne palice. Na drugi sliki, ki prikazuje sesalnik iz skupine drsnih sesalnikov, so oblika in dimenzije drugačne in zdi se, da sestavljajo samo polkrog okoli te palice.

51. Vendar ti predstavitvi nista izključni. Zahtevano varstvo namreč ni omejeno na obliko, sestavo ali posebno ureditev, saj mora biti ta značilnost samo del zunanje površine sesalnika in mora uporabniku omogočati, da vidi v posodo. Vendar so možnosti, ki se nanašajo na obliko, dimenzije, predstavitev in celo sestavo tega zbiralnika, v zvezi z zadevnim proizvodom številne in niso odvisne samo od modelov sesalnikov, ki jih razvija

28 – Točka 6 stališč Komisije.

29 – *Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française*, Pariz, Éditions Dictionnaires Le Robert, 2004.

tožeča stranka, temveč tudi od tehnoloških inovacij. Proznost pa omogoča uporabo številnih barv. Imetnik znamke, ki bi jo sestavljala zadevna funkcionalna značilnost, bi tako lahko uporabil okroglo ali pravokotno posodo z ročajem ali brez njega, ki bi bila lahko različnih barv, čeprav prozorna.

52. Kot tožeča stranka nazadnje priznava v stališčih, se zadevna zahteva za registracijo ne nanaša na varstvo oblike, temveč na varstvo prozornega zbiralnika v pravem pomenu. Namen te zahteve tudi ni varstvo barve, temveč nasprotno neobstoja barve, torej prozornosti.³⁰

53. Kljub obsežni sodni praksi Sodišča o znakih, ki lahko sestavljajo znamko v smislu člena 2 Direktive, menim, da koncept, kot ga je razvila tožeča stranka, ne more sestavljati znamke v smislu te določbe.

54. Kot je ugotovila Komisija v stališčih, se koncept namreč sklicuje samo na domišljijo.³¹ Koncept se v nasprotju

z vonjem³², barvo³³ ali zvokom³⁴ dojema z umom in ga ni mogoče zaznati z enim od petih človeških čutil, to je z vidom, s sluhom, tipom, z vohom ali okusom.³⁵ Človekova sposobnost mišljenja in predstavljanja je neskončna in zmožnost uma, da si predstavlja predmet ali sliko, je po mojem mnenju brezmejn. Torej, če je v skladu z ustaljeno sodno prakso bistvena funkcija znamke omogočiti potrošniku, da razlikuje proizvode in storitve, ki so mu ponujeni, na podlagi njihovega porekla in brez verjetnosti zmede,³⁶ se mi zdi, da tega cilja ne more doseči znak, ki ga človek lahko dojema tako različno. Zato koncept po mojem mnenju ne more biti označba za potrošnika in posledično znak, ki lahko izpolnjuje razlikovalno funkcijo znamke.

32 – Sodišče je v zgoraj navedeni sodbi Sieckmann odločilo o možnosti registracije vohalnih znakov in predvsem razsodilo, da člen 2 Direktive ne izključuje izrecno znakov, ki jih samih po sebi ni mogoče dojemati vizualno, v obravnavani zadevi vonja, vendar pod pogojem, da jih je mogoče predstaviti grafično.

33 – Sodišče je v zgoraj navedeni sodbi Libertel odločilo, da barva, v obravnavani zadevi oranžna barva, čeprav je samo lastnost stvari, lahko vseeno v povezavi s proizvodom ali storitvijo sestavlja znak (točka 27). To sodno prakso je potrdilo v zgoraj navedeni sodbi Heidelberger Bauchemie v zvezi s kombinacijo barv (točka 23).

34 – Sodišče je v sodbi z dne 27. novembra 2003 v zadevi Shield Mark (C-283/01, Recueil, str. I-14313) odločalo o veljavnosti štirinajstih zvočnih znakov, od katerih jih je enajst imelo za motiv prve takte skladbe za klavir „Za Eliso“ L. van Beethovna, druge tri pa „kikirikanje petelina“. Menilo je, da besedilo člena 2 Direktive ne izključuje niti tega, da lahko zvok sestavlja znak, ki ga je mogoče registrirati.

35 – Kar zadeva znake, ki jih je mogoče zaznati s človeškimi čutili, se za ponazoritev sklicujem na sklepne predloge generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja v zgoraj navedeni zadevi Sieckmann (točka 22 in naslednje).

36 – Znamka mora biti torej jamstvo, da so bili vsi proizvodi ali storitve, ki jih označuje, proizvedeni ali opravljeni pod nadzorom edinega podjetja, ki se mu pripisuje odgovornost za njihovo kakovost. Glej predvsem sodbi z dne 23. maja 1978 v zadevi Hoffmann-La Roche (102/77, Recueil, str. 1139, točka 7, odstavek 2) in z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon (C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 28) ter zgoraj navedeno sodbo Philips (točka 30).

30 – Točki 5 in 6.

31 – Točka 6.

55. Ob upoštevanju teh elementov torej menim, da funkcionalna značilnost, kakršna se obravnava v tem sporu, ne more sestavljati znaka v smislu člena 2 Direktive.

56. Po mojem mnenju taka značilnost ne izpolnjuje niti drugega pogoja iz člena 2 Direktive, po katerem so znamke lahko samo znaki, ki jih je mogoče predstaviti grafično.

2. Zmožnost biti grafično predstavljen

57. Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora grafična predstavitev, zahtevana v členu 2 Direktive, znaku omogočiti, da se vidno predstavi zlasti s podobami, črtami ali znaki tako, da ga je mogoče natančno prepoznati.³⁷ Da ta predstavitev izpolnjuje to funkcijo, mora biti jasna, natančna, samostojna, lahko dostopna, razumljiva, trajna in objektivna.³⁸

37 – Glej zgoraj navedene sodbe Sieckmann (točka 46); Libertel (točka 28); Shield Mark (točka 55) in Heidelberger Bauchemie (točka 25).

38 – Zgoraj navedena sodba Sieckmann, točke od 46 do 55.

58. Sodišče meni, da je namen zahteve po taki predstavitvi predvsem opredelitev same znamke, da se določi natančni predmet varstva, ki ga registrirana znamka zagotavlja imetniku.³⁹ Zato prispeva k pravni varnosti.⁴⁰

59. Kot sem navedel že v sklepnih predlogih, predstavljenih v zgoraj navedeni zadevi Heidelberger Bauchemie, ta zahteva izpolnjuje dva točno določena cilja. Prvi je omogočiti pristojnim organom, da jasno in natančno poznajo naravo znakov, ki sestavljajo znamko, da lahko izvajajo predhodni pregled prijave za registracijo in objavo ter da vodijo primeren in točen register znamk. Drugi cilj je, da se jasno in natančno seznanijo z opravljenimi registracijami ali prijavami za registracijo, ki jih vložijo njihovi sedanji ali mogoči konkurenti, in s tem z ustreznimi podatki o pravicah tretjih strank.⁴¹

60. Sodišče v teh okoliščinah meni, da mora biti znak najprej predmet natančne in enotne predstavitve, da lahko po eni strani zagotavlja prvotno funkcijo znamke, po drugi strani pa, da se lahko brez vsakršnega dvoma ugotovi, kaj je predmet izključne pravice. Poleg

39 – Prav tam, točka 48.

40 – Prav tam, točka 37.

41 – Točka 52 sklepnih predlogov, ki jo je Sodišče povzelo v točkah od 28 do 30 sodbe.

tega – glede na to, kako dolgo registracija znamke velja, in da se ta veljavnost lahko podaljša za bolj ali manj dolga obdobja – mora biti predstavitev trajna.⁴²

pristojnim organom in gospodarskim subjektom ne omogoča, da opredelijo natančni predmet varstva, zagotovljenega imetniku registrirane znamke. Menim, da je taka negotovost v nasprotju z načelom pravne varnosti, na katerem temelji zahteva po zmožnosti grafične predstavitve.

61. Vendar menim, da funkcionalna značilnost, kakršna se obravnava v tem sporu, ne izpolnjuje teh pogojev.

62. Kot sem že navedel v točki 52 teh sklepnih predlogov, ima lahko funkcionalnost, katere registracijo zahteva družba Dyson, očitno številne različne oblike in videze, ki so odvisni ne samo od modelov sesalnikov, ki jih razvija tožeča stranka, ampak tudi od tehnološkega razvoja. Ker je varstvo, podeljeno s pravom znamk, lahko časovno neomejeno (ob upoštevanju dejanske uporabe in plačila pristojbin za podaljšanje), je po mojem mnenju verjetno, da se bosta videz prozornega zbiralnika in način njegove vgradnje v sesalnik z leti razvijala.

63. Zdi se mi, da v teh okoliščinah ni mogoče z gotovostjo sklepati, kako se bo funkcionalna značilnost, katere registracija se zahteva, vgrajevala v proizvode, za katere se zahteva registracija. Zadevna grafična predstavitev torej

64. Torej je treba ugotoviti, da funkcionalna značilnost, kakršna se obravnava v postopku v glavni stvari, nima značilnosti natančnosti in enotnosti, ki se zahtevata v členu 2 Direktive.

65. Na podlagi vseh teh elementov menim, da funkcionalne značilnosti, ki je del videza proizvoda in ima lahko številne videze, ni mogoče šteti za znak, ki ga je mogoče grafično predstaviti v smislu člena 2 Direktive.

66. Menim, da taka značilnost ne izpolnjuje niti tretjega pogoja iz člena 2 Direktive, po katerem lahko znamko sestavljajo samo znaki, s katerimi se blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.

42 – Zgoraj navedena sodba Heidelberger Bauchemie, točka 31.

3. Obstoj razlikovalnega učinka

67. Razlikovalni učinek pomeni, da znak lahko naredi proizvod prepoznaven, kot da prihaja iz točno določenega podjetja, in torej razlikuje ta proizvod od proizvodov drugih podjetij.⁴³

68. Presoja razlikovalnega učinka znamke načeloma ni odvisna od uporabe znaka. Odvisna je samo od tega, ali ima lahko znak sam po sebi razlikovalni učinek.

69. V tej zadevi je treba torej ugotoviti, ali lahko funkcionalna značilnost, ki je del videza proizvoda, sama po sebi omogoča razlikovanje proizvodov ali storitev nekega podjetja od proizvodov ali storitev drugega podjetja. Torej je treba presoditi, ali funkcionalna značilnost, ki je predmet tega spora, lahko prenaša točne informacije o poreklu proizvoda ali ne. Menim, da to ni mogoče iz dveh razlogov.

70. Po eni strani, kot smo ugotovili, zadevna zahteva za registracijo ne omogoča, da se

z gotovostjo sklepa, kako se bo ta funkcionalnost vgradila v proizvode, za katere se zahteva registracija. Kot sem navedel v sklepnih predlogih, predstavljenih v zgoraj navedeni zadevi Libertel, presoja zmožnosti imeti razlikovalni učinek pomeni, da je treba natančno vedeti, kakšen je ta znak.⁴⁴

71. Po drugi strani menim, da funkcionalnost, kakršna se obravnava v tem sporu, ne more zagotavljati bistvene funkcije znamke. Treba je namreč opozoriti, da je Sodišče opredelilo, da je ta funkcija „potrošniku ali končnemu uporabniku zagotoviti identiteto izvora blaga ali storitev, ki jih označuje znamka, tako da mu omogoča, da brez verjetnosti zmede razlikuje to blago ali storitve od tistih, ki so drugega izvora“.⁴⁵ Znamka mora torej potrošniku zagotavljati jamstvo za poreklo proizvoda, ki ga označuje.

72. Kot sem ugotovil že v točkah od 51 do 55 teh sklepnih predlogov, če ima lahko funkcionalna značilnost, kadar je vgrajena v zadevni proizvod, točno določeno obliko, je namen zadevne zahteve za registracijo v resnici pridobiti izključne pravice na konceptu ali vsaj na vseh mogočih videzih, ki jih lahko ima

43 – Glej zgoraj navedeno sodbo Windsurfing Chiemsee (točka 46) in sodbo z dne 8. aprila 2003 v združenih zadevah Linde in drugi (od C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I-3161, točki 40 in 47).

44 – Točka 88 sklepnih predlogov.

45 – Glej sodno prakso, navedeno v opombi 36 teh sklepnih predlogov.

ta funkcionalnost. Vendar po mojem mnenju koncept ne more biti dovolj natančna označba za potrošnika.

D – *Obstoj absolutnega razloga za zavrnitev registracije*

73. V teh okoliščinah menim, da ni mogoče sklepati, da ima lahko funkcionalna značilnost, kakršna se obravnava v postopku v glavni stvari, tako natančen pomen, da bi brez verjetnosti zmede označevala poreklo proizvoda.

74. Ob upoštevanju vsega tega menim, da funkcionalna značilnost, ki je del videza proizvoda in ima lahko številne videze, ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, da bi sestavljala znamko v smislu člena 2 Direktive, ker ni znak, ki ga je mogoče grafično predstaviti in s katerim je proizvode ali storitve enega podjetja mogoče razlikovati od proizvodov ali storitev drugih podjetij.

75. Če bi Sodišče kljub temu menilo, da funkcionalna značilnost, kakršna se obravnava v tem sporu, izpolnjuje vse zahtevane značilnosti, da lahko sestavlja znamko v smislu te določbe, menim, da člen 3(1)(e), druga alinea, Direktive nasprotuje registraciji take znamke.

76. Menim, da obstaja absolutni razlog za zavrnitev registracije zadevne znamke, ki temelji na členu 3(1)(e), druga alinea, Direktive. Menim namreč, da funkcionalnosti, kakršna se obravnava v postopku v glavni stvari, ni mogoče dodeliti v izključno uporabo enemu samemu gospodarskemu subjektu, temveč mora biti na razpolago vsem, in to v skladu s ciljem prava znamk.

77. Kot sem navedel, so v členu 3(1) Direktive naštetih različni razlogi za zavrnitev registracije znamke. Vsak od teh razlogov je neodvisen od drugih in po mnenju Sodišča zahteva ločen preizkus. Poleg tega je treba omenjene razloge za zavrnitev razlagati v smislu splošnega interesa, ki je podlaga za vsakega od njih. Splošni interes, ki se ga upošteva med preizkusom vsakega od teh razlogov za zavrnitev, lahko odraža – ali celo mora odražati – različne ugotovitve.⁴⁶

⁴⁶ – Glej predvsem sodbi z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT (C-329/02 P, ZOdl., str. I-8317, točka 25) in z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Henkel proti UUNT (C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točki 45 in 46).

78. Člen 3(1)(e) Direktive se posebej nanaša na tri primere, v katerih znake sestavlja izključno oblika proizvoda.⁴⁷ Med njimi je v drugi alineji določbe primer, ko znak sestavlja samo oblika proizvoda (ali njegova grafična predstavitev⁴⁸), ki je nujna za doseg tehničnega učinka.

79. Splošni interes, na katerem temelji ta določba, je Sodišče opredelilo v zgoraj navedeni sodbi Philips.

80. Sodišče je bilo v tej zadevi vprašano, ali lahko znak, ki ga sestavlja oblika proizvoda, pridobi razlikovalni učinek. Šlo je za grafično predstavitev oblike in strukture zgornje površine električnega brivnika, sestavljene iz treh okroglih glav z vrtečimi se rezili, razvrščenimi v enakostranični trikotnik. Družba Philips, ki je dolgo edina ponujala električne brivnike take oblike, je menila, da je grafična predstavitev, prijavljena kot znamka, pridobila razlikovalni učinek, potem ko je dolgo edina prodajala tak proizvod.

47 – Gre za znake, sestavljene iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga (prva alineja), iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka (druga alineja), ali oblike, ki daje blagu bistveno vrednost (tretja alineja).

48 – Glej zgoraj navedeno sodbo Philips, točka 76.

81. Sodišče je v sodbi predvsem odločilo, da se znak, ki ga sestavlja izključno oblika proizvoda, ne more registrirati na podlagi člena 3(1)(e), druga alineja, Direktive, kadar je dokazano, da je mogoče bistvene funkcionalne značilnosti te oblike pripisati samo tehničnemu učinku.⁴⁹

82. Pri tej ugotovitvi je Sodišče v skladu z ustaljeno sodno prakso razlagalo razlog za zavrnitev registracije, naveden v tej določbi, glede na splošni interes, ki ga utemeljuje.⁵⁰

83. Najprej je priznalo, da razlogi za zavrnitev, naštetih v členu 3(1)(e) Direktive, preprečujejo, da bi varstvo, podeljeno s pravico iz znamke, imetniku znamke podelilo monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi proizvoda, ki bi jih uporabnik lahko iskal v proizvodih konkurentov. Po mnenju Sodišča ta določba tako preprečuje, da bi se varstvo, ki ga daje pravica iz znamke, razširilo prek znakov, s katerimi se lahko blago ali storitev razlikuje od tistih, ki jih ponujajo

49 – Prav tam, točka 84.

50 – Glej v tem smislu zgoraj navedene sodbe Windsurfing Chiemsee (točke od 25 do 27); Philips (točka 77); Linde in drugi (točka 71) in Libertel (točka 51).

konkurenti, in zanje postalo ovira, da bi lahko ponujali blago z enakimi tehničnimi rešitvami ali uporabnimi lastnostmi v svobodni konkurenci z imetnikom znamke.⁵¹

nega značaja za namen člena 3(3) te direktive z uporabo znaka.⁵⁴

84. Predvsem v zvezi s členom 3(1)(e), druga alineja, Direktive je Sodišče menilo, da splošni interes, ki mu sledi ta določba, zahteva, da lahko obliko, katere bistvene značilnosti ustrezajo določeni tehnični funkciji in so bile izbrane zato, da jo izpolnijo, svobodno uporabljajo vsi. Po njegovem mnenju naj bi izključnost, ki je lastna pravicam iz znamke, preprečevala, da bi konkurenti ponujali blago, ki ima tako funkcijo.⁵² Sodišče tako meni, da z zavrnitvijo registracije omenjenih znakov člen 3(1)(e), druga alineja, Direktive izraža legitimni cilj, „da se posameznikom ne dovoli uporabiti registracije znamke za pridobitev ali podaljšanje izključnih pravic nad tehničnimi rešitvami“.⁵³

86. Treba je namreč opozoriti, da je v tej določbi določeno, da lahko samo znamka, ki se ne sme registrirati na podlagi člena 3(1)(b), (c) in (d) Direktive, pridobi razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo, ki ga na začetku ni imela, in se tako lahko registrira kot znamka.⁵⁵ Znak, ki se ne sme registrirati na podlagi člena 3(1)(e) Direktive, je torej izključen iz uporabe te določbe.

87. Sodišče je v tej zadevi nazadnje opozorilo, da se z dokazom obstoja drugačnih oblik, ki omogočajo dosego enakega tehničnega učinka, lahko izognemo razlogom za zavrnitev ali neveljavnost registracije iz omenjenega člena 3(1)(e), druga alineja, Direktive.⁵⁶

85. Sodišče je še navedlo, da znak, ki se ne more registrirati na podlagi člena 3(1)(e) Direktive, ne more nikoli pridobiti razlikoval-

88. Po mojem mnenju je jasno, da to sklepanje velja tudi za funkcionalno značilnost, ki je del videza proizvoda. Čeprav se ta člen nanaša samo na znake, ki jih sestavlja *izključno* oblika proizvoda, menim, da splošni interes, na

51 – Glej zgoraj navedeno sodbo Philips, točka 78.

52 – Prav tam, točki 79 in 80.

53 – Prav tam, točka 82.

54 – Prav tam, točka 75.

55 – Prav tam, točki 57 in 58.

56 – Prav tam, točka 81.

katerem temelji ta določba, zahteva zavrnitev registracije funkcionalnosti, kakršna se obravnava v postopku v glavni stvari.

89. *Prvič*, registracija zadevne funkcionalnosti bi v skladu s členom 5(1) Direktive privedla do tega, da bi tehnično rešitev izključno uporabljal samo en gospodarski subjekt, in to brez časovne omejitve.

90. Ta izključna uporaba bi tožeči stranki dala monopol nad tehnično in uporabno značilnostjo, ki bi jo potrošniki lahko iskali pri sesalnikih brez vrečke, ki jih proizvajajo konkurenčna podjetja.

91. Poleg tega, če ta izključna uporaba ne bi zadevala samo funkcionalne značilnosti, kakor je povzeta v zahtevi za registracijo, ampak bi se lahko razširila na številne oblike, ki bi jih ta lahko imela, bi konkurenčna podjetja tvegala, da ne bi mogla natančno ugotoviti, ali in kako še lahko uporabljajo to značilnost.

92. Tako bi podelitev in imetje izključnih pravic na tej vrsti funkcionalnosti konkurenčnim gospodarskim subjektom lahko odvzela možnost, da vgradijo tako funkcionalnost, in to ne glede na obliko ali videz, ki bi ga lahko imela. Podelitev takega monopola bi torej lahko pretirano omejila njihovo svobodo v sektorju, v katerem tehnološki napredek temelji na stalnem procesu izboljševanja prejšnjih inovacij. Upravičeno je celo meniti, da bi ta monopol lahko oviral prihod novih gospodarskih subjektov na trg sesalnikov brez vrečk in ohromil konkurenco na trgu inovacij. To bi torej škodovalo svobodni konkurenci, ki pa je eden od ciljev Direktive.

93. V teh okoliščinah se mi zdi, da bi registracija funkcionalne značilnosti, kakršna se obravnava v tem sporu, kot znamke onemogočila sistem neizkrivljene konkurence, ki si ga Pogodba ES prizadeva vzpostaviti in ohraniti, kot izhaja zlasti iz člena 3(1)(g) in (m) ES.⁵⁷

⁵⁷ – V skladu s členom 3(1)(g) in (m) ES „dejavnosti Skupnosti v skladu z določbami te pogodbe in v njej opredeljenim časovnim razporedom vključujejo; [...] sistem, ki zagotavlja, da na notranjem trgu ni izkrivljanja konkurence; [...] krepitev konkurenčnosti industrije Skupnosti“.

94. Taka registracija bi bila v nasprotju tudi s ciljem, ki ga določa člen 7 Sporazuma TRIPS, po katerem bi varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine moralo ne le prispevati k pospeševanju tehnoloških inovacij in k prenosu in razširjanju tehnologije, ampak tudi voditi k ravnovesju pravic in obveznosti med različnimi gospodarskimi subjekti, navzočimi na trgu. Ker so države članice in Skupnost, kar zadeva pristojnosti Skupnosti⁵⁸, podpisnice tega sporazuma, je treba člen 3(1)(e), druga alineja, Direktive razlagati čim bolj v smislu besedila in namena tega sporazuma.

95. *Drugič*, registracija take značilnosti bi povzročila, da se po pravu znamk pridobijo ali ohranijo izključne pravice na inovacijah, ki jih je treba v resnici patentirati, in to v nasprotju z zakonitim ciljem, ki mu sledi člen 3(1)(e), druga alineja, Direktive.

96. Vendar je bistveno preprečiti, da bi se zaradi pridobitve neupravičene konkurenčne prednosti pravo znamk odvrnilo od svoje

funkcije. Kot predložitveno sodišče pravilno navaja, „funkcija znamke ni ustvariti monopol nad tehnološkimi novostmi“.⁵⁹

97. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso pravica iz znamke „temeljn[i] element sistema neizkrivljene konkurence, ki ga ima Pogodba namen vzpostaviti in ohranjati“.⁶⁰ Zakonodajalcu Skupnosti je z ukrepi na tem področju uspelo ohraniti ta sistem, s tem ko je zagotovil, da znamke lahko izpolnjujejo bistveno funkcijo. Ta funkcija, naj opozorim, je potrošnikom zagotavljati poreklo proizvoda, ki ga označuje znamka, tako da se jim omogoči, da lahko razlikujejo ta proizvod od proizvodov drugega porekla.

98. Da bi se ta funkcija lahko zagotavljala, člen 5(1)(a) Direktive imetniku znamke pridržuje izključno uporabo značilnega znaka in ga varuje pred konkurenti, ki bi želeli zlorabiti položaj in sloves znamke tako, da bi prodajali proizvode, ki bi bili neupravičeno opremljeni s to znamko.⁶¹

58 – Sodba z dne 16. junija 1998 v zadevi Hermès (C-53/96, Recueil, str. I-3603, točka 28) in zgoraj navedena sodba Heideberger Bauchemie (točka 20).

59 – Predložitvena odločba, točka 26.

60 – Glej sodbi z dne 17. oktobra 1990 v zadevi HAG GF (C-10/89, Recueil, str. I-3711, točka 13) in z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW (C-63/97, Recueil, str. I-905, točka 62).

61 – To se v sodni praksi Sodišča imenuje „posebni predmet“ pravice iz znamke. Posebni predmet označuje vsebino pravice industrijske in poslovne lastnine. Glej v tem smislu sodbo z dne 31. oktobra 1974 v zadevi Winthrop (16/74, Recueil, str. 1183).

99. Vendar je v nasprotju z varstvom, ki ga dajejo druge pravice intelektualne in industrijske lastnine, varstvo, ki ga daje pravica iz znamke, lahko časovno neomejeno, če se znamka dejansko uporablja in se plačujejo pristojbine za podaljšanje registracije.

100. Torej se je treba bati, da bi nekateri prek pravice iz znamke želeli dobiti ne varstvo značilnega znaka, ampak varstvo industrijske stvaritve ali inovacije, ki jo pokrivajo druge pravice intelektualne lastnine in katere varstvo je načeloma časovno omejeno.

101. Če je družba Dyson v tej zadevi tako lahko upravičeno nagrajena za raziskave in inovacije in ima zato lahko izključne pravice za uporabo svojega izuma, menim, da je to varstvo, kar zadeva tehnološko inovacijo, mogoče podeliti samo s patentom in ne z znamko.

102. Zato in ob upoštevanju zgornjih premislekov menim, da člen 3(1)(e), druga alineja, Direktive nasprotuje temu, da se funkcionalna značilnost, ki je del videza proizvoda, registrira kot znamka.

103. V teh okoliščinah menim, da znak, ki je predmet tega spora, ne more pridobiti razlikovalnega učinka z uporabo v smislu člena 3(3) Direktive.

104. Kot sem navedel v točkah 85 in 86 teh sklepnih predlogov, iz besedila te določbe in ustaljene sodne prakse izhaja, da lahko samo znamka, ki se ne sme registrirati na podlagi člena 3(1)(b), (c) ali (d) Direktive, z uporabo pridobi razlikovalni učinek, ki ga na začetku ni imela, in se tako lahko registrira kot znamka.⁶²

105. Ob upoštevanju tega odgovora menim, da ni treba preučiti pogojev, ki jih mora izpolnjevati funkcionalna značilnost, kakršna se obravnava v tem sporu, da se lahko pridobi razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) Direktive.

⁶² – Glej opombo 55 teh sklepnih predlogov.

V – Predlog

106. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev Sodišču predlagam, naj na vprašanji, ki ju je postavilo High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, odgovori:

1. Očitna funkcionalna značilnost proizvoda, ki ima lahko različne videze, ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, da sestavlja znamko v smislu člena 2 Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, tako da ni znak, ki ga je mogoče grafično predstaviti tako, da bi bilo mogoče razlikovati proizvode ali storitve določenega podjetja od proizvodov ali storitev drugih podjetij.
2. Člen 3(1)(e), druga alineja, Prve direktive 89/104/EGS v vsakem primeru nasprotuje registraciji očitne funkcionalne značilnosti proizvoda kot znamke.