

SODBA SODIŠČA (drugi senat)
z dne 24. junija 2004*

V zadevi C-49/02,

zaradi predloga Bundespatentgerichta (Nemčija), naslovljenega na Sodišče, naj na podlagi člena 234 v postopku s tožbo, ki jo je na tem sodišču vložil

Heidelberger Bauchemie GmbH,

sprejme predhodno odločbo o razlagi člena 2 Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic o blagovnih znamkah (UL 1989 L 40, str. 1),

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi C. W. A. Timmermans, predsednik senata, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (poročevalec) in R. Schintgen, sodniki, in N. Colneric, sodnica,

generalni pravobranilec: P. Léger,
sodni tajnik: H. von Holstein, namestnik sodnega tajnika,

* Jezik postopka: nemščina.

ob upoštevanju pisnih stališč, ki so jih predložili:

- za Heidelberger Bauchemie GmbH V. Schmitz, Rechtsanwalt,
- za nizozemsko vlado H. G. Sevenster, zastopnica,
- za vlado Združenega kraljestva P. Ormond, zastopnica, skupaj z D. Alexandrom, barrister,
- za Komisijo Evropskih skupnosti N. B. Rasmussen in T. Jürgensen, zastopnika,

ob upoštevanju poročila za obravnavo,

po predstavitvi ustnih navedb Heidelberger Bauchemie GmbH in Komisije na obravnavi dne 6. novembra 2003,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi dne 15. januarja 2004

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 S sklepom z dne 22. januarja 2002, ki je na Sodišče prispel dne 20. februarja 2002, je Bundespatentgericht na podlagi člena 234 ES predložilo vprašanji za predhodno odločanje o razlagi člena 2 Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989 L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva).
- 2 Ti vprašanji sta se zastavili v okviru tožbe, ki jo je zoper zavrnitev registracije modre in rumene barve kot blagovne znamke za določene gradbene proizvode s strani Deutsches Patentamt (nemški patentni urad, v nadaljevanju: patentni urad) vložil Heidelberger Bauchemie GbmH (v nadaljevanju: Heidelberger Bauchemie).

Pravni okvir

Sporazum TRIPs

- 3 Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Sporazum TRIPs), iz Aneksa k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije z dne 15. aprila 1994, je bil v imenu Evropske skupnosti v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti sklenjene s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne

22. decembra 1994 (UL L 336, str. 1, 214). Sporazum je začel veljati 1. januarja 1995. Vendar v skladu s členom 65 TRIPs nobena članica ni dolžna uporabljati določb tega sporazuma pred iztekom splošnega obdobja enega leta, to je pred 1. januarjem 1996.

4 Člen 15(1) Sporazuma TRIPs določa:

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

Skupnostna ureditev

5 Člen 2 Direktive, z naslovom „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko“, določa:

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

6 Člen 3 Direktive, z naslovom „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“, določa:

„1. 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;
- c) znamke, 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) znamke, ki so sestavljene izključno iz znakov in označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;

[...]

3. Registracija znamke se ne zavrne, znamka pa se ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno

uporabo postala razlikovalna. Vsaka država članica lahko poleg tega predvidi, da ta določba velja tudi takrat, če je znamka postala razlikovalna po datumu vložitve prijave za registracijo ali po datumu registracije.

[...]“

Nemška ureditev

- 7 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov) z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. 1994 I, str. 3082, v nadaljevanju: Markengesetz), iz člena 1 Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinien (zakon o reformi prava znamk in prenosu prve direktive), ki je začel veljati 1. januarja 1995, je namenjen prenosu Direktive v nemško nacionalno pravo.
- 8 Člen 3(1) Markengesetza določa:

„Kot znamke se lahko zaščitijo kakršni koli znaki, zlasti iz besed, vključno z osebnimi imeni, slikami, črkami, števili, zvočnimi znaki, tridimenzionalnimi oblikami, vključno z oblikami blaga ali njegove embalaže in iz vseh drugih embalaž, vključno z barvami in barvnimi kombinacijami, če se s temi znaki blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.“

9 Člen 8 Markengesetza določa:

„1. Znaki, ki se lahko zaščitijo kot znamke v smislu člena 3, a ne morejo biti grafično predstavljeni, se ne registrirajo.

2. Registrirati se ne morejo znamke:

1) ki so za blago ali storitve brez slehernega razlikovalnega učinka,

[...]

3. Točke 1, 2 in 3 odstavka 2 se ne uporabljajo, če je bila znamka pred odločitvijo o registraciji zaradi njene uporabe za blago ali storitve, navedene v prijavi, sprejeta v upoštevni javnosti.“

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

10 Dne 22. marca 1995 je Heidelberger Bauchemie pri patentnem uradu vložil prijavo za registracijo modre in rumene barve kot znamke. Pod naslovom „reprodukcija znamke“ je bil kos pravokotnega papirja, katerega zgornja polovica je bila modre

barve, spodnja polovica pa rumene barve. Prijavi je bil priložen naslednji opis znamke:

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

Natančna specifikacija barv je:

RAL 5015/HKS 47 – modra

RAL 1016/HKS 3 – rumena.“

- 11 Registracija znamke je bila zahtevana za spisek različnih gradbenih proizvodov, zlasti za lepila, topila, lake, barve, maziva in izolacijski material.
- 12 Patentni urad je prijavo zavrnil z odločbo z dne 18. septembra, ker, prvič, znak, za katerega je bila zahtevana registracija, ni mogel predstavljati znamke, in, drugič, ker je bil brez razlikovalnega učinka. Vendar je po odločitvi Bundesgerichtshofa (Nemčija) „znamka črne/rumene barve“ z dne 10. decembra 1998 patentni urad ponovno premislil svoje stališče. Z odločbo z dne 2. maja 2000 je sprejel, da barve

načeloma lahko sestavljajo znamko, vendar je zaradi pomanjkanja razlikovalnega učinka prijavo zavrnil. Heidelberger Bauchemie je zoper to odločbo vložil tožbo pri Bundespatentgerichtu.

- 13 Bundespatentgericht je presodilo, da ni gotovo, ali je mogoče znamke iz abstraktnih barv in brez robov šteti za „znake“, ki jih je mogoče grafično predstaviti v smislu člena 2 Direktive. Ta določba zajema znake, ki so jasno opredeljeni, konkretni, neposredno vidni in ki jih je mogoče grafično predstaviti. Možnost grafične predstavitve znaka, določena v členu 2 Direktive, naj bi omogočala, da se upošteva načelo določenosti, ki ga pravo znamk zahteva za dovolitev registracije. Vprašljivo naj bi bilo, ali bi bila znamka abstraktne barve lahko v skladu s tem načelom. Razlaga člena 2 Direktive naj bi bila potrebna zato, da se pojasni, ali izraz znaki, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zajema barve oziroma kombinacije barv. Treba naj bi bilo tudi ugotoviti, do katere točke je področje zaščite „znamk iz abstraktnih barv“ mogoče uskladiti s pravno varnostjo, nujno za vse tržne subjekte, in ali s tem, da daje imetnikom preveč pomembne izključne pravice, ki so s stališča konkurentov pretirane, ovira prosti pretok blaga in storitev.
- 14 V teh okoliščinah je Bundespatentgericht odločilo, da prekine odločanje in da Sodišču predloži naslednji vprašanji za predhodno odločanje:

„Ali barvi oziroma kombinacije barv, ki sta predmet prijave za registracijo, ki sta prikazani abstraktno in brez robov in katerih odtenka sta opredeljena s sklicevanjem na nabor barv ter sta določeni v skladu s priznano klasifikacijo barv, izpolnjujeta pogoje za to, da sestavljata znamko v smislu člena 2 [Direktive]?

Ali je taka znamka v smislu člena 2 Direktive ‚abstraktna barvna znamka‘ predvsem

- a) znak,
- b) dovolj razlikovalen, da lahko označuje poreklo,
- c) ki ga je mogoče grafično predstaviti?“

Vprašnji za predhodno odločanje

- 15 S tema vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, predložitveno sodišče v bistvu sprašuje ali in, ob pritrdilnem odgovoru, v kakšnih okoliščinah barve oziroma kombinacije barv, ki so prikazane abstraktno in brez robov, lahko sestavljajo znamko v smislu člena 2 Direktive.
- 16 Sodišče je v zvezi s tem opozorilo na točke od 24 do 26 svoje sodbe z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel (C-104/01, Recueil str. I-3793), in sicer, da sta Svet Evropske unije in Komisija sprejela skupno izjavo, ki je vpisana v zapisnik Sveta ob sprejemanju direktive, v skladu s katero Svet in Komisija „menita, da člen 2 ne izključuje možnosti [...] registracije kombinacije barv ali ene same barve kot znamke [...] pod pogojem, da se s temi znaki blago in storitve nekega podjetja razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij“ (UL UUNT št. 5/96, str. 607).

- 17 Take izjave pri razlagi določbe sekundarne zakonodaje ni mogoče upoštevati, kadar, kot v tem primeru, njena vsebina ni omenjena v besedilu zadevne določbe in zato nima pravnega učinka (sodbi z dne 26. februarja 1991 v zadevi Antonissen, C-292/89, Recueil str. I-745, točka 18, in z dne 29. maja 1997 v zadevi VAG Sverige, C-329/95, Recueil str. I-2675, točka 23). Sicer pa sta Svet in Komisija to omejitev izrecno priznala v preambuli svoje izjave, v skladu s katero „spodaj navedene izjave Sveta in Komisije niso del zakonodajnega besedila in vnaprej ne določajo razlage tega zakonodajnega besedila s strani Sodišča Evropskih skupnosti“.
- 18 Posledično mora Sodišče ugotoviti, ali in, ob pritrdilnem odgovoru, v kakšnih okoliščinah je treba člen 2 Direktive razlagati tako, da lahko barve oziroma kombinacije barv brez prostorskih omejitev sestavljajo znamko.
- 19 Člen 15(1) Sporazuma TRIPs določa, da „se sme kombinacija barv [...] registrirati kot znamka“. Vendar ta sporazum ne opredeli „kombinacije barv“.
- 20 Zato ker je Skupnost stranka sporazuma TRIPs, mora svojo zakonodajo o blagovnih znamkah v največji možni meri razlagati v smislu besedila in namena tega sporazuma (v tem smislu glej sodbo z dne 16. junija 1998 v zadevi Hermès, C-53/96, Recueil str. I-3603, točka 28).
- 21 Treba je torej preveriti, ali je mogoče člen 2 Direktive razlagati tako, da „kombinacije barv“ lahko sestavljajo znamke.

- 22 Za to, da sestavljajo znamko v smislu člena 2, morajo barve oziroma kombinacije barv izpolnjevati tri pogoje. Prvič, biti morajo znak. 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 (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo v zadevi Libertel, točka 23).
- 23 Kot je Sodišče že odločilo, so barve navadno preproste lastnosti stvari (zgoraj navedena sodba v zadevi Libertel, točka 27). Tudi na posebnem področju trgovine se barve ali kombinacije barv na splošno uporabljajo zaradi njihove privlačnosti ali okrasitve, ne da bi se z njimi posredoval kakršen koli pomen. Vendar ni mogoče izključiti, da bi barve v povezavi z blagom ali storitvijo lahko sestavljale znak.
- 24 Zaradi uporabe člena 2 Direktive je treba ugotoviti, da se barve ali kombinacije barv, za katere se zahteva registracija, v kontekstu, v katerem so uporabljene, res predstavljajo kot znak. Cilj te zahteve je zlasti preprečiti zlorabo prava znamk, za pridobitev neupravičene konkurenčne prednosti.
- 25 Poleg tega iz sodne prakse Sodišča (sodbi z dne 12. decembra 2002 v zadevi Sieckmann, C-273/00, Recueil str. I-11737, točke od 46 do 55, in v zadevi Libertel, zgoraj navedena, točki 28 in 29) izhaja, da mora grafična predstavitev v smislu člena 2 Direktive znaku omogočiti, da se vidno predstavi zlasti s podobami, črtami ali znaki tako, da ga je mogoče natančno prepoznati.
- 26 Tako razlago narekuje dobro delovanje sistema registracij znamk.

- 27 Zahteva po grafični predstavitvi je namenjena zlasti za opredelitev same znamke zaradi določitve natančnega predmeta varstva, ki ga registrirana znamka daje njenemu imetniku.
- 28 Znamka se vpiše v javni register zato, da je dostopna pristojnim organom in javnosti, zlasti gospodarskim subjektom.
- 29 Po eni strani morajo pristojni organi zaradi izpolnjevanja svoje obveznosti glede predhodnega preizkusa prijav za registracijo in zaradi objave in vzdrževanja ustreznega in natančnega registra znamk jasno in natančno poznati lastnosti znakov, ki sestavljajo znamko.
- 30 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 koristijo upoštevne informacije, ki zadevajo pravice tretjih.
- 31 V teh okoliščinah mora biti znak, zato da izpolni svojo vlogo registrirane znamke, predmet natančne in enotne zaznave, ki zagotavlja prvotno vlogo omenjene znamke. Glede na to, kako dolgo registracija znamke velja, in ob tem, da se ta veljavnost lahko podaljša za bolj ali manj dolga obdobja, mora biti predstavitev trajna.
- 32 Iz tega izhaja, da mora biti grafična predstavitev v smislu člena 2 Direktive zlasti natančna in trajna.

- 33 Zato mora biti grafična predstavitev dveh ali več barv, ki so prikazane abstraktno in brez robov, sistematično razporejena tako, da zadevne barve združuje na vnaprej določen in enoten način.
- 34 Preprosta vzporedna postavitve dveh ali več barv brez oblike in brez robov ali omemba dveh ali več barv „v vseh predstavljivih oblikah“, kot je ta, ki je predmet postopka v glavni stvari, nima lastnosti natančnosti in trajnosti, ki ju zahteva Direktiva, kot je razložena v točkah od 25 do 32 te sodbe.
- 35 Take predstavitve bi omogočale veliko različnih kombinacij, ki potrošniku ne bi omogočale, da bi prepoznal in si zapomnil posebno kombinacijo, ki bi jo lahko uporabil zato, da bi z gotovostjo ponovil izkušnjo nakupa, niti pristojnim organom in gospodarskim subjektom ne bi omogočale poznavanja obsega varovanih pravic imetnika znamke.
- 36 Glede načina predstavitve vsake od zadevnih barv iz točk 33, 34, 37, 38 in 68 zgoraj navedene sodbe v zadevi Libertel izhaja, da obravnavani barvni vzorec skupaj z njegovim opisom z identifikacijsko kodo, ki je mednarodno priznana, lahko pomeni grafično predstavitev v smislu člena 2 Direktive.
- 37 Glede vprašanja o tem, ali se v smislu te določbe, z barvami ali kombinacijami barv, blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij, je treba presoditi, ali barve oziroma kombinacije barv lahko ali ne morejo posredovati natančnih informacij zlasti o poreklu določenega blaga ali storitve.

- 38 Iz točk 40, 41 in od 65 do 67 zgoraj navedene sodbe v zadevi Libertel izhaja, da medtem ko se z barvami lahko posredujejo določene asociacije na predstave in zbujajo občutki, so barve v majhni meri sposobne posredovati natančne informacije. Tega niso sposobne zlasti zato, ker so zaradi svoje privlačnosti, običajno in v veliki meri uporabljene v reklamah in pri trženju blaga ali storitev, brez kakršnega koli natančnega sporočila.
- 39 Razen v izjemnih okoliščinah barve *ab initio* nimajo razlikovalnega učinka, vendar ga lahko morebiti pridobijo zaradi njihove uporabe v zvezi s proizvodi in storitvami.
- 40 V teh okvirih je treba priznati, da so lahko abstraktno prikazane barve in kombinacije barv, ki so brez robov, v smislu člena 2 Direktive, primerne za razlikovanje blaga in storitev nekega podjetja od blaga in storitev drugih podjetij.
- 41 Dodati je treba, da je, tudi če kombinacija barv, katerih registracija kot znamke se zahteva, izpolnjuje pogoje za to, da lahko sestavlja znamko v smislu člena 2 Direktive, še vedno potrebno, da organ, pristojen za registracijo znamk, presodi, ali zahtevana kombinacija izpolnjuje druge, zlasti v členu 3 Direktive določene pogoje za to, da bi bila registrirana kot znamka za blago ali storitve podjetja, ki zanjo zahteva registracijo. Ta presoja mora upoštevati vse upoštevne okoliščine posameznega primera, vključno z morebitno prejšnjo uporabo znaka, katerega registracija kot znamke se zahteva (sodbi v zgoraj navedeni zadevi Libertel, točka 76, in z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, 2004, I-1619, točka 37). Taka presoja mora ravno tako upoštevati javni interes, in sicer da se drugim subjektom, ki ponujajo blago ali storitve enake vrste, kot je tisto, za katero se zahteva registracija, neupravičeno ne omeji razpoložljivosti barv (zgoraj navedena sodba v zadevi Libertel, točke od 52 do 56).

Glede na zgoraj navedeno je treba na zastavljeno vprašanje odgovoriti tako, da barve ali kombinacije barv, ki so v prijavi za registracijo prikazane abstraktno in brez robov in katerih odtenki so opredeljeni s sklicevanjem na nabor barv in določeni v skladu z mednarodno sprejeto klasifikacijo barv, lahko sestavljajo znamko v smislu člena 2 Direktive, če:

- se ugotovi, da v kontekstu, v katerem so uporabljene, te barve ali kombinacije barv dejansko sestavljajo znak, in če

- prijava za registracijo obsega sistematično razporeditev, ki zadevne barve vnaprej in trajno združuje.

Čeprav kombinacija barv izpolnjuje pogoje za to, da lahko sestavlja znamko v smislu člena 2 omenjene direktive, je še vedno potrebno, da organ, pristojen za registracijo znamk, presodi, ali zahtevana kombinacija izpolnjuje druge, zlasti v členu 3 te direktive določene pogoje, za to, da bi bila registrirana kot znamka za blago ali storitve podjetja, ki zanjo zahteva registracijo. Ta presoja mora upoštevati vse upoštevne okoliščine posameznega primera, vključno z morebitno prejšnjo uporabo znaka, katerega registracija kot znamke se zahteva. Taka presoja mora ravno tako upoštevati javni interes, in sicer, da se drugim subjektom, ki ponujajo blago ali storitve enake vrste, kot je tisto, za katero se zahteva registracija, neupravičeno ne omeji razpoložljivost barv.

Stroški

- 43 Stroški, ki so jih priglasile nizozemska vlada, vlada Združenega kraljestva in Komisija, ki so Sodišču predložile svoja stališča, se ne povrnejo. Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred nacionalnim sodiščem, to odloči o stroških.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE (drugi senat)

v odgovor na vprašanje, ki ju je Bundespatentgericht postavilo s sklepom z dne 22. januarja 2002, razsodilo:

Barve ali kombinacije barv, ki so v prijavi za registracijo prikazane abstraktno in brez robov in katerih odtenki so opredeljeni s sklicevanjem na nabor barv in določeni v skladu z mednarodno sprejeto klasifikacijo barv, lahko sestavljajo

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, če:

- se ugotovi, da v kontekstu, v katerem so uporabljene, te barve ali kombinacije barv dejansko sestavljajo znak, in če

- prijava za registracijo obsega sistematično razporeditev, ki zadevne barve vnaprej in trajno združuje.

Čeprav kombinacija barv izpolnjuje pogoje za to, da lahko sestavlja znamko v smislu člena 2 omenjene direktive, je še vedno potrebno, da organ, pristojen za registracijo znamk, presodi, ali zahtevana kombinacija izpolnjuje druge, zlasti v členu 3 te direktive določene pogoje za to, da bi bila registrirana kot znamka za blago ali storitve podjetja, ki zanjo zahteva registracijo. Ta presoja mora upoštevati vse pomembne okoliščine posameznega primera, vključno z morebitno prejšnjo uporabo znaka, katerega registracija kot znamke se zahteva. Taka presoja mora ravnati tako upoštevati javni interes, in sicer da se drugim subjektom, ki ponujajo blago ali storitve enake vrste, kot je tisto, za katero se zahteva registracija, neupravičeno ne omeji razpoložljivost barv.

Timmermans

Puissochet

Cunha Rodrigues

Schintgen

Colneric

Razglašeno v Luxembourg na javni obravnavi, dne 24. junija 2004.

Sodni tajnik

R. Grass

Predsednik drugega senata

C. W. A. Timmermans