

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

PHILIPPE LÉGER

prednesené 15. januára 2004¹

1. Prejednávaná vec sa opäť týka otázky schopnosti farieb ako takých, teda bez tvaru či kontúr, tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 Prvej smernice Rady č. 89/104/EHS². V rozsudku zo 6. mája 2003 Libertel³ sa Súdny dvor vyjadril k otázke, či farba ako taká spĺňa podmienky ustanovené týmto článkom. V prejednáwanej veci sa Bundespatentgericht (Federálny súd pre veci duševného vlastníctva) (Nemecko) pýta, či dve farby ako také, teda dve farby samé osebe, bez tvaru či kontúr a bez akéhokoľvek určeného usporiadania, sú schopné tvoriť ochrannú známku v zmysle vyššie uvedného článku 2.

v oblasti ochranných známok, ktoré môžu deformovať hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu⁴. Usiluje sa o aproximáciu právnych predpisov členských štátov o ochranných známkach, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu⁵. Medzi tieto predpisy patria predpisy ustanovujúce podmienky, ktorým podlieha zápis ochrannej známky⁶, a predpisy určujúce ochranu poskytovanú riadne zapísaným ochranným známkam⁷.

3. Článok 2 smernice určuje označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku. Jeho znenie je takéto:

I — Právny rámec

A — Právna úprava Spoločenstva

2. Cieľom smernice je odstrániť rozdiely medzi právnymi predpismi členských štátov

„Ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Predovšetkým sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že

1 — Jazyk prednesu: francúzština.

2 — Smernica z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EŠ L 40, s. 1, ďalej len „smernica“).

3 — C-104/01, Zb. s. I-3793.

4 — Prvé odôvodnenie.

5 — Tretie odôvodnenie.

6 — Siedme odôvodnenie.

7 — Deviate odôvodnenie.

tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.“

4. Článok 3 smernice vypočítava dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť, na ktoré sa môže odvolávať pri námietkach voči zápisu ochrannej známky. Odsek 1 písm. b) tohto článku ustanovuje, že ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť nebudú zapísané do registra, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné.

5. Článok 3 ods. 3 smernice ustanovuje, že prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá, alebo ak už je zapísaná, nebude ju možné vyhlásiť za neplatnú na základe odseku 1 písm. b) toho istého článku, ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť.

ktorý prebral smernicu do nemeckého práva a nadobudol účinnosť 1. januára 1995⁹ v § 3 ods. 1 ustanovuje, že ako ochranné známky môžu byť chránené „všetky označenia, predovšetkým [...] farieb a kombinácií farieb [...], ktoré sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov“.

7. § 8 Markengesetz ustanovuje, že označenia spôsobilé podľa § 3 požívať ochranu ako ochranné známky, ak sa nedajú graficky znázorniť, a označenia, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby určené v prihláške na zápis, sú zo zápisu vylúčené. Taktiež ustanovuje, že tieto dôvody sa nepoužijú, ak sa pred momentom rozhodnutia o zápise presadila ochranná známka v dôsledku svojho používania pre tovar alebo služby určené v prihláške v príslušných obchodných kruhoch.

II — Skutkový stav a spor pred vnútroštátnym súdom

B — Vnútroštátna právna úprava

6. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen⁸ (zákon o ochrane ochranných známok a ostatných rozlišovacích označení) z 25. októbra 1994,

8. Dňa 22. marca 1995 podala spoločnosť Heidelberger Bauchemie GmbH¹⁰ na Deutsches Patent- und Markenamt (nemecký úrad patentov a ochranných známok) prihláš-

8 — Ďalej len „Markengesetz“.

9 — BGBI. 1994 I, s. 3082.

10 — Ďalej len „Heidelberger Bauchemie“.

ku na zápis modrej a žltej farby ako ochrannej známky. V časti prihlášky určenej na znázornenie ochrannej známky sa nachádzal obdĺžnikový kus papiera, ktorého horná polovica bola modrej a spodná polovica žltej farby. Opis ochrannej známky bol takýto:

„Prihlásená ochranná známka sa skladá z farieb podniku prihlasovateľa, používaných vo všetkých predstaviteľných formách a predovšetkým na obaloch a na etiketách.

Presné označenie farieb je:

RAL 5015/HKS 47 — modrá

RAL 1016/HKS 3 — žltá.“

10. Deutsches Patent- und Markenamt zamietol túto prihlášku rozhodnutím z 18. septembra 1996 z dôvodu, že prihlásené označenie nemôže tvoriť ochrannú známku. Uviedol, že abstraktné farby alebo kombinácie farieb bez kontúr, to znamená bez akéhokoľvek tvaru alebo podoby, nie sú označeniami, ktoré môžu byť chránené ako ochranné známky v zmysle § 3 Markengesetz.

11. Heidelberger Bauchemie následne poukázala na rozhodnutie „čierna/žltá farba ako ochranná známka“ Bundesgerichtshof z 10. decembra 1998¹¹, v ktorom tento súd pripustil, že abstraktné farby a kombinácie farieb bez kontúr môžu tvoriť ochrannú známku.

12. Rozhodnutím z 2. mája 2000 Deutsches Patent- und Markenamt síce uznal, že podmienky stanovené v § 3 Markengesetz boli splnené, ale prihlášku znovu zamietol pre nedostatok akejkoľvek rozlišovacej spôsobilosti.

13. Heidelberger Bauchemie sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala na Bundespatentgericht.

9. Zápis ochrannej známky bol požadovaný pre dlhý zoznam rôznych tovarov v stavebníctve, predovšetkým prísady, lepidlá, živice, odformovacie, ochranné, čistiace, tesniace a škárovacie prípravky, farby, laky, výrobky tepelnej izolácie, stavebný materiál, cement, omietky, ako aj tlakové pištole a nastrekovacie zariadenia.

11 — GRUR 1999, s. 491.

III — Konanie o prejudiciálnej otázke

článku a či je možné prisúdiť jej rozlišovaciu spôsobilosť.

14. Rozhodnutím z 22. januára 2002, doručeným Súdneho dvoru 20. februára 2002, sa Bundespatentgericht rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku.

15. Podľa rozhodnutia vnútroštátneho súdu bol Bundespatentgericht postavený pred nasledujúci problém. Pred prijatím nového nemeckého zákona o ochranných známkach bola abstraktná farba alebo kombinácia farieb považovaná podľa vnútroštátneho právneho poriadku za nespôsobilú tvoriť ochrannú známku. Farby bolo možné chrániť len v konkrétnej podobe, v akej boli používané. Po prijatí nového zákona právna veda väčšinou pripustila, že abstraktná farba alebo kombinácia farieb môže tvoriť ochrannú známku. Tento názor zaujal aj Bundesgerichtshof.

16. Bundespatentgericht sa však domnieva, že tento postoj naráža na vážne právne výhrady. Podľa neho môže mať ochranná známka tvorená abstraktnou farbou nekonečný počet podôb. Rozhodlo by sa tak vopred o neskorších ochranných známkach, pri ktorých by bola určená len farba. Je teda sporné, či ochranná známka tvorená abstraktnou farbou je označením v zmysle tohto

17. Navyše, zápis abstraktných farieb ako ochranných známk podľa Bundespatentgericht naráža na zásadu presnosti, podľa ktorej prihláška na zápis ochrannej známky musí umožňovať jasné určenie predmetu ochrany. Aby bola táto požiadavka splnená, požaduje článok 2 smernice, aby sa predmetné označenie dalo vyjadriť graficky. Na základe tejto požiadavky je taktiež možné posudzovať dôvody na zamietnutie na základe článkov 3 a 4 smernice, ako aj riadne používanie ochrannej známky požadované článkom 10 tejto smernice. Vzorka farieb a ich špecifikovanie podľa medzinárodne uznávanej klasifikácie teda nemôžu tvoriť grafické vyjadrenie v zmysle článku 2 smernice, pretože taká ochranná známka by v skutočnosti mohla existovať v nekonečnom počte rôznych tvarov.

18. Vzhľadom na tieto úvahy sa Bundespatentgericht rozhodol položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„Splňajú farby alebo kombinácie farieb označené v prihláške na zápis abstraktne a bez kontúr, ktorých odtiene sú uvedené odkazom na vzorku farieb (skúšku farieb) a upresnené podľa uznávanej klasifikácie farieb, pod-

mienky tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 [smernice]?

Je podľa článku 2 smernice tzv. „(abstraktná) farba ako ochranná známka“ predovšetkým

a) označením,

b) spôsobilým dostatočne rozlíšiť pôvod,

c) spôsobilým byť vyjadrené graficky?“

Nederlanden (Holandsko) položil niekoľko prejudiciálnych otázok týkajúcich sa stanovenia, či farba ako taká, bez ohraničenia v priestore, môže mať pre niektoré tovary a služby rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice a pokiaľ áno, za akých podmienok.

20. Súdny dvor bol toho názoru, že na posúdenie týchto otázok je potrebné najprv stanoviť, či farba ako taká môže tvoriť ochrannú známku podľa článku 2 smernice. Súdny dvor v tejto veci uviedol, že farba ako taká musí na tento účel spĺňať tri nasledujúce podmienky: po prvé tvoriť označenie, po druhé byť schopná grafického vyjadrenia a po tretie byť spôsobilá rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku¹².

IV — Rozsudok Libertel a výklad článku 2 smernice Súdnym dvorom

19. Po prijatí rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyhlásil Súdny dvor vyššie uvedený rozsudok Libertel. V tejto veci sa konanie vo veci samej týkalo zápisu oranžovej farby ako takej ako ochrannej známky pre telekomunikačné výrobky a služby. Hoge Raad der

21. S ohľadom na prvú podmienku Súdny dvor posúdil, že hoci sa nemôžeme domnievať, že farba ako taká tvorí označenie, pretože je spravidla len vlastnosťou vecí, predsa však vo vzťahu k tovaru alebo službe je schopná tvoriť označenie¹³.

12 — Rozsudok Libertel, už citovaný (body 23 až 42).

13 — Tamže (bod 27).

22. S ohľadom na druhú podmienku Súdny dvor uviedol, že farba ako taká môže byť schopná grafického vyjadrenia, a to prostredníctvom špecifikácie podľa medzinárodne uznávanej klasifikácie a v niektorých prípadoch spojením vzorky takejto farby s jej slovným opisom¹⁴.

23. S ohľadom na tretiu podmienku Súdny dvor uviedol, že sa nedajú vylúčiť situácie, v ktorých by farba ako taká mohla slúžiť na označenie pôvodu tovaru alebo služieb niektorého podniku¹⁵.

24. Dospel k záveru, že za vyššie uvedených podmienok je farba ako taká schopná tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 smernice¹⁶.

25. Na základe týchto úvah Súdny dvor pristúpil k preskúmaniu prejudiciálnych otázok položených Hoge Raad der Nederlanden, pokiaľ ide o kritériá, ktoré musia vnútroštátne orgány brať do úvahy pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti farby ako takej vo vzťahu k tovarom alebo službám uvedeným v prihláške na zápis.

26. Po prvé, Súdny dvor rozhodol, že na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti, ktorú môže farba ako taká mať pri niektorých tovaroch alebo službách, je potrebné zobrať do úvahy verejný záujem, aby neprišlo k prílišnému obmedzeniu použiteľnosti farieb pre ostatné subjekty ponúkajúce tovary alebo služby takého typu, ako sú tovary alebo služby, na ktoré sa požaduje zápis¹⁷. Dodal, že čím väčší je počet tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje zápis ochrannej známky, tým viac sa môže právo spojené s ochrannou známkou javiť ako neprimerané a byť v rozpore s požiadavkou na zachovanie nenarušeného systému hospodárskej súťaže¹⁸.

27. Po druhé, Súdny dvor uviedol, že farbe ako takej možno priznať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a ods. 3 smernice za predpokladu, že z hľadiska vnímania relevantnej verejnosti je spôsobilá identifikovať tovar alebo službu uvedenú v prihláške na zápis. Upresnil, že existenciu rozlišovacej spôsobilosti predtým, ako začne byť ochranná známka používaná, si možno predstaviť len za výnimočných okolností a najmä v prípade, keď počet tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka prihlasovaná, je značne obmedzený a relevantný trh je veľmi špecifický. Táto spôsobilosť však môže vzniknúť najmä

14 — Tamže (body 31 až 37).

15 — Tamže (body 40 a 41).

16 — Tamže (bod 42).

17 — Tamže (bod 55).

18 — Tamže (bod 56).

v dôsledku používania farby ako takej na základe procesu osvojenia za strany dotknutej verejnosti¹⁹.

spôsobilé tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 smernice.

28. Po tretie, Súdny dvor uviedol, že skutočnosť, či je zápis ochrannej známky na farbu ako takú požadovaný na vysoký počet tovarov alebo služieb, alebo nie je, je spolu s ďalšími okolnosťami daného prípadu podstatná pri posúdení tak rozlišovacej spôsobilosti predmetnej farby, ako aj faktu, či je jej zápis v rozpore s verejným záujmom, aby neprišlo k prílišnému obmedzeniu použiteľnosti farieb pre ostatné subjekty ponúkajúce tovary alebo služby takého typu, ako sú tovary alebo služby, na ktoré sa požaduje zápis²⁰.

29. Po štvrté, Súdny dvor upresnil, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti farby v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a ods. 3 smernice musí byť nevyhnutne vykonané v rámci konkrétneho prípadu.

30. Vyššie uvedený rozsudok Libertel je jedným z troch rozhodnutí, v ktorých Súdny dvor upresnil, aké označenia alebo údaje sú

31. V rozsudku z 12. decembra 2002, Sieckmann²¹, ktorý je prvým z tohto radu, sa spor týkal otázky, či môže vôňa tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 smernice²². Súdny dvor rozhodol, že tento článok vône nevylučuje²³, ale že chemický vzorec, písomný slovný opis, uloženie vzorky vône alebo kombinácia týchto prvkov nespĺňajú požiadavky na grafické vyjadrenie²⁴.

32. V rozsudku z 27. novembra 2003, Shield Mark²⁵, sa Súdny dvor vyjadril k možnosti zápisu zvukových ochranných známk²⁶. Rozhodol, že zvuky môžu tvoriť ochrannú známku²⁷. Upresnil, že požiadavka na grafické vyjadrenie je splnená, ak je označenie znázornené pomocou nôt zapísaných v notovom zázname sprevádzaných kľúčom

21 — Vec C-273/00, Zb. s. I-11737 (body 46 až 55).

22 — Spor pred vnútroštátnym súdom sa týkal zamietnutia Deutsches Patent- und Markenamt zápisu ochrannej známky k čistej chemickej látke Methylcinnamat (metylester kyseliny škoricovej), ktorej chemický vzorec je $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$. Prihlasovateľ taktiež predložil vzorku vône a upresnil, že táto vôňa je zvyčajne opisovaná ako „ovocne balzamová s ľahkým nádychom škoric“.

23 — Bod 44.

24 — Bod 73.

25 — Vec C-283/01, Zb. s. I-14313.

26 — Spor vo veci samej sa týkal platnosti štrnástich zvukových ochranných známk, ktoré zapísal Bureau Benelux des marques, pričom motívom jedenástich z nich boli prvé taktý klavírnej etudy „Für Elise“, L. van Beethoven, a motívom ostatných troch ochranných známk bolo kikirikanie kohúta.

27 — Bod 35.

19 — Tamže (body 66 a 67).

20 — Tamže (bod 71).

určujúcim intonáciu, taktom určujúcim rytmus a relatívnou hodnotou každej noty, ako aj uvedením nástrojov na ich prednes. Oproti tomu opis používajúci písané slovo, vrátane zvukomalby, označenie melódie alebo postupného pomenovania hudobných tónov tejto požiadavke nezodpovedá²⁸.

pisoch. Následne, hoci zoznam označení obsiahnutý v tomto článku nie je zjavne taxatívny, je predsa len pravdou, že farby nespomína²⁹.

33. Listom z 8. mája 2003 Súdny dvor poslal Bundespatentgericht vyššie uvedený rozsudok Libertel a požiadal tento súd o vyjadrenie, či stále trvá na svojom rozhodnutí-návrhu na začatie prejudiciálneho konania. Listom z 15. mája 2003 Bundespatentgericht odpovedal, že na svojich prejudiciálnych otázkach trvá.

35. Ďalej, v súvislosti s Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, známou pod názvom TRIPS, ktorej zmluvnými stranami sú Spoločenstvo a členské štáty³⁰, z pojmu „kombinácie farieb“ obsiahnutého v článku 15³¹ sa nedá odvodiť, že by zmluvné strany mali výslovne v úmysle, aby dve alebo viac farieb ako takých mohli bez akéhokoľvek určeného usporiadania tvoriť ochrannú známku. Slovo „kombinácie“ totiž nemá presne ten istý

V — Právne posúdenie

34. Ako Bundespatentgericht správne uvádza vo svojom rozhodnutí-návrhu na začatie prejudiciálneho konania, tvrdenie, podľa ktorého sú dve farby ako také označením spôsobilým tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 smernice, nemá žiadny rozhodujúci podklad v príslušných pred-

29 — V už citovanom rozsudku Libertel (bod 25) Súdny dvor rozhodol, že spoločné prehlásenie Rady Európskej únie a Komisie Európskych spoločenstiev zaznamenané do protokolu zasadania Rady pri prijímaní smernice, podľa ktorého sa „domnievajú, že článok 2 nevylučuje možnosť [...] zápisu kombinácie farieb alebo samotnej farby [...] pod podmienkou, že takéto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iného podniku“, nemožno pri výklade tohto článku brať do úvahy.

30 — Táto dohoda je uvedená v prílohe Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie z 15. apríla 1994 podpísanou predstaviteľmi Spoločenstva a členských štátov. Táto dohoda bola schválená v mene Európskeho spoločenstva vzhľadom na oblasti, ktoré patria do jeho právomoci, rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 336, s. 1 a 214) a do platnosti vstúpila 1. januára 1995.

31 — Článok 15 ods. 1 určuje typy označení, ktoré majú byť chránené ako ochranné známky, takto: „Akékoľvek označenie alebo akákoľvek kombinácia označení, ktorá je spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov, bude schopná tvoriť ochrannú známku. Takéto označenia, predovšetkým slová zahŕňajúce osobné mená, písmená, číselky, obrazové prvky a kombinácie farieb, ako aj akákoľvek kombinácia takýchto označení, budú spôsobilé na registráciu ako ochranné známky. Tam, kde v zásade nemožno pomocou označení rozlíšiť jednotlivé tovary alebo služby, členovia môžu podmieniť registračnú spôsobilosť rozlišovacou spôsobilosťou získanou použitím. Členovia môžu požadovať ako podmienku registrácie vizuálnu rozoznatelnosť označení.“
[neoficiálny preklad]

význam vo všetkých troch jazykoch, v ktorých bola dohoda TRIPS spísaná a ktoré majú rovnakú platnosť³². Zatiaľ čo v angličtine a v španielčine nie sú slová „combination“ a „combinaciones“ spájané so systémom alebo so zvláštnym usporiadaním, pretože môžu znamenať len „two or more things joined or mixed together to form a single unit“³³ a „unión de dos cosas en un mismo sujeto“³⁴, význam francúzskeho pojmu „combinaison“ má užší význam, pretože je vymedzený ako „un assemblage d'éléments dans un arrangement déterminé“³⁵.

36. Vzhľadom na odôvodnenie vyššie uvedeného rozsudku Libertel a na značne široký výklad článku 2 smernice podaný Súdny dvorom sa však zdá, že nie je pochýb o tom, že rozbor urobený v tom rozsudku, podľa ktorého môže jedna farba ako taká tvoriť ochrannú známku v zmysle tohto článku, mohol byť použitý na dve farby ako také.

37. Následne, pokiaľ ide o prvú podmienku týkajúcu sa existencie označenia, tvrdenie Súdneho dvora, podľa ktorého jedna farba ako taká môže tvoriť označenie vo vzťahu k určitému tovaru alebo službe a v závislosti na okolnostiach, za akých je používaná, by sa mohlo použiť aj na dve farby ako také. Dve farby totiž môžu tvoriť označenie za istých okolností a najmä ak sú v určitom určenom

usporiadaní. Rovnako sú dve farby ako také v súlade s vyššie uvedeným rozsudkom Libertel schopné grafického vyjadrenia podľa požiadaviek článku 2 smernice, ak sú popísané prostredníctvom medzinárodne uznávanej klasifikácie. Na záver, pokiaľ ide o tretiu podmienku týkajúcu sa schopnosti mať rozlišovaciu spôsobilosť, Súdny dvor veľmi všeobecne uviedol, že „farby ako také môžu byť schopné“ mať takúto spôsobilosť.

38. Na základe vyššie uvedenej judikatúry by teda odpoveď na otázku položenú Bundespatentgericht mala znieť, že dve farby ako také, ktorých odtiene sú uvedené prostredníctvom vzorky farby a špecifikované podľa uznávanej klasifikácie farieb, spĺňajú podmienky pre to, aby tvorili ochrannú známku podľa článku 2 smernice v tom zmysle, že ich možno považovať za označenia spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iného podniku a sú schopné grafického vyjadrenia³⁶.

32 — Ide o španielčinu, francúzštinu a angličtinu.

33 — *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, vydanie 2000.

34 — RAE, *Vigesima Edición* 1984.

35 — *Le Nouveau Petit Robert*, vydanie 1993, a *Le Grand Robert de la langue française*, pod vedením Alain Rey, vydanie 2001.

36 — Tento postoj zaujal Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev v rozsudkoch z 25. septembra 2002, Viking-Umwelttechnik/UHVT (zelená a sivá postavená vedľa seba), (T-316/00, Zb. s. II-3715) a z 9. júla 2003, Andreas Stihl/UHVT (kombinácia oranžovej a sivej) (T-234/01, Zb. s. II-2867), v ktorých rozhodol, že farby alebo kombinácie farieb ako takých sú schopné tvoriť ochranné známky Spoločenstva v zmysle článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1), v zmenenom a doplnenom znení, ktorá upravuje ustanovenie článku 2 smernice. Je však potrebné pripomenúť, že otázka, či jedna alebo viac farieb ako takých sú spôsobilé tvoriť ochrannú známku, nebola pred Súdom prvého stupňa v žiadnej z uvedených vecí predjednaná.

39. Z tejto judikatúry je možné taktiež odvodiť, že je na príslušných nemeckých orgánoch, aby určili, či modrú a žltú farbu ako také je možné zapísať ako ochrannú známku pre tovary uvedené v prihláške na zápis s ohľadom na kritériá vyvozené Súdnym dvorom vo vyššie uvedenom rozsudku Libertel. Tieto orgány by následne museli zobrať do úvahy všetky okolnosti prejednávaneho prípadu a najmä otázku používania týchto farieb, verejný záujem, aby neprišlo k prílišnému obmedzeniu použiteľnosti týchto farieb pre ostatné hospodárske subjekty ponúkajúce tovary alebo služby toho istého typu a nakoniec počet tovarov, na ktoré sa zápis požaduje, pričom toto posledne menované kritérium je podstatné pre posúdenie ako rozlišovacej spôsobilosti dotknutých farieb, tak aj verejného záujmu na zachovanie ich použiteľnosti.

40. S touto judikatúrou však nemôžem súhlasiť. Aj keď sú dôvody, pre ktoré sa domnievam, že dve farby ako také nespĺňajú podmienky obsiahnuté v článku 2 smernice, z väčšej časti rovnaké s dôvodmi, ktoré som už uviedol vo vyššie uvedenej veci Libertel, som toho názoru, že konkrétne okolnosti prejednávaneho sporu, súvisiace s prihláškou na zápis dvoch farieb ako takých a skutočnosť, že Bundespatentgericht napriek tomuto rozsudku na svojej prejudiciálnej otázke trvá, zasluhujú, aby Súdny dvor danú otázku prehodnotil.

41. Nebudem sa tu znovu zaoberať všetkými skutočnosťami, ktoré som už rozoberal vo svojich názoroch vo vyššie uvedenej veci Libertel. Navrhujem Súdnemu dvoru, aby si ich pripomenul v prípade potreby. Vysvetlím tu len hlavné dôvody, podľa ktorých, podľa môjho názoru dve farby ako také nespĺňajú podmienky ustanovené v článku 2 smernice. Taktiež uvediem, prečo sa domnievam, že opačné riešenie by bolo v rozpore s cieľmi smernice.

A — Podmienky ustanovené článkom 2 smernice

42. Ako som už uviedol vyššie, Heidelberger Bauchemie požaduje zápis modrej a žltej farby ako ochrannej známky tak, ako sú tieto farby znázornené v jej prihláške na zápis a označené prostredníctvom odkazu v identifikačnom kóde RAL, a to bez akéhokolvek určeného usporiadania. Ako úplne jasne uvádza Bundespatentgericht, takú prihlášku treba chápať v tom zmysle, že prihlasovateľ žiada o poskytnutie ochrany pre farby ako také označené všeobecne a abstraktné, bez dvojrozmerného alebo trojrozmerného vymedzenia alebo zreteľnejšieho zoskupenia, to znamená bez vymedzenia osobitnej podoby, tvaru, prezentácie alebo usporiadania. V tomto prípade je zámerom prihlasovateľa mať možnosť používať tieto farby podľa vlastného uváženia na

označovanie tovarov uvedených v prihláške na zápis a získať ochranu na akékoľvek používanie. Predmetom ochrany je teda používanie dvoch dotknutých farieb pre označovanie tovarov uvedených v prihláške na zápis bez ohľadu na usporiadanie, v akom tieto farby budú znázornené vo vzťahu k týmto tovarom³⁷.

43. S ohľadom na tieto skutočnosti sa domnievam, že podmienky ustanovené v článku 2 smernice nie sú splnené. Začnem s podmienkou schopnosti mať rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá predstavuje zásadnú funkciu ochrannej známky.

1. Schopnosť mať rozlišovaciu spôsobilosť

44. Ako sme videli, predmetom prihlášky týkajúcej sa zápisu dvoch farieb ako takých je získať výhradné práva k týmto farbám bez

ohľadu na usporiadanie, v akom by mohli byť znázornené vo vzťahu k tovarom alebo službám uvedeným v prihláške. Následne posúdenie ich schopnosti mať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 2 smernice logicky smeruje k odpovedi na otázku, či sú tieto dve farby spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iného podniku, bez ohľadu na usporiadanie, v akom budú znázornené vo vzťahu k týmto tovarom alebo službám.

45. Domnievam sa, že odpoveď na túto otázku by mala byť záporná. Možnosti vzájomného usporiadania dvoch farieb vo vzťahu k tovaru alebo službe sú totiž prakticky neobmedzené. Osoba oprávnená z ochrannej známky, ktorá by bola tvorená modrou a žltou farbou ako takými, by ich tak mohla používať na vonkajšom povrchu dotýčajúcich sa tovarov alebo na ich obale, a to použitím striedajúcich sa modrých a žltých pásov, alebo pomocou geometrických obrazcov ako modrých kruhov na žltom podklade, atď. Celkový dojem vytvorený týmito farbami, a teda aj ich schopnosť mať rozlišovaciu spôsobilosť, sa však budú značne líšiť podľa usporiadania zvoleného oprávnenou osobou, a podľa pomeru, v akom bude každá z týchto farieb použitá vo vzťahu k tej druhej.

37 — Táto prihláška sa teda líši od prihlášok na zápis ochranných známkov zahŕňajúcich farby vzťahujúce sa na určitý tovar, a to v rámci určeného usporiadania, ako tomu bolo vo veciach, o ktorých rozhodoval Súd prvého stupňa a ktoré sa týkali tabletiiek do umývačiek a pračiek [pozri najmä rozsudky z 19. septembra 2001, Henkel/ÚHVT (obdĺžniková červenobiela tabletká), (T-335/99, Zb. s. II-2581) a Henkel/ÚHVT (obrázok pracovného prostriedku) (T-30/00, Zb. s. II-2663). V týchto veciach išlo o trojrozmerné alebo obrazové ochranné známky znázornené pomocou tvaru tabletky obsahujúcej dve vrstvy rôznych farieb alebo ich zobrazení v priestore]. Oproti tomu, prihláška v spore vo veci samej je porovnateľná s prihláškami vo veciach, v ktorých boli vyhlásené už citované rozsudky Viking-Umwelttechnik/ÚHVT (zelená a sivá postavené vedľa seba) a Andreas Stihl/ÚHVT (kombinácia oranžovej a sivej), v ktorých prihlasovatelia žiadali Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), aby ako ochrannú známku Spoločenstva zapísal dve farby, a to tak zelenú a sivú, ako aj oranžovú a sivú, bez určeného usporiadania týchto farieb.

46. Ako už Súdny dvor zdôraznil vo vyššie uvedenom rozsudku Libertel, hoci sú farby spôsobilé prenášať určité asociácie myšlienok

a vzbudzovať pocity, naopak svojou povahou nie sú vhodné na prenos presných informácií. Sú na to vhodné o to menej, že vo všeobecnosti sú pre ich atraktivnosť vo veľkom rozsahu používané v reklame a pri uvádzaní do obehu tovarov a služieb, a to bez akéhokoľvek presného obsahu³⁸. Dve farby spoločne sú teda schopné mať rozlišovaciu spôsobilosť len v rámci určitého určeného usporiadania.

47. Pripustiť však, že dve farby ako také sú schopné mať rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu, že môžu túto podmienku spĺňať, ale len v rámci určitého určeného usporiadania, by podľa môjho názoru znamenalo rozpor so samotným predmetom prihlášky na zápis, ktorej cieľom je získať výhradné práva na všetky možné podoby, v ktorej môžu byť tieto farby znázornené. V prípade slovnej ochrannej známky by to znamenalo pripustiť, že viac písmen môže mať rozlišovaciu spôsobilosť a že každé z nich môže byť predmetom výhradných práv z toho dôvodu, že pokiaľ tieto písmená tvoria určité slovo, tak sú schopné mať rozlišovaciu spôsobilosť.

48. Na rozdiel od tvrdenia Heidelberger Bauchemie a od postoja prijatého Súdnym

dvorom vo vyššie uvedenom rozsudku Liber-
tel³⁹, sa taktiež nedomnievam, že by jedna alebo viac farieb ako takých mohli získať rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania. Ako veľmi čestne uviedla Heidelberger Bauchemie vo svojom písomnom vyjadrení⁴⁰ a na pojednávaní, podniky, ktoré majú v úmysle navyknuť verejnosť na svoje „podnikové“ farby a používať tieto farby na identifikáciu svojich tovarov, sa vyvarujú používania takýchto podôb, ktoré už nebudú umožňovať rozlíšenie pôvodu, a tieto farby budú v skutočnosti vždy používané v rámci určitého zoskupenia. Takýto rozbor taktiež prijal Súd prvého stupňa vo vyššie uvedených rozsudkoch Viking-Umwelttechnik/ÚHVT (zelená a sivá postavená vedľa seba)⁴¹ a Andreas Stihl/ÚHVT (kombinácia oranžovej a sivej)⁴², v ktorých uviedol, že nesystematické rozloženie farieb na predmetných tovaroch môže mať za následok rozmanité rôznorodé usporiadania, ktoré by neumožňovali spotrebiteľovi osvojiť si a zapamätať osobitnú kombináciu, aby tak mohol s istotou a bezprostredne opakovať nákupnú skúsenosť.

49. Toto posúdenie sa dá zovšeobecniť. Myslím si, že proces osvojenia môže viesť k získaniu rozlišovacej spôsobilosti jednej alebo viacerých farieb len vtedy, keď sú používané vo vzťahu k tomu istému tovaru alebo tej istej službe za rovnakých alebo dostatočne podobných podmienok. Rovnako tento proces môže viesť k zamýšľanému

39 — Bod 67.

40 — Strana 7.

41 — Bod 34.

42 — Bod 37.

38 — Bod 40.

výsledku pri tovaroch alebo službách patriacich do rôznych kategórií len vtedy, ak podmienky, za ktorých sú farby znázornené vo vzťahu ku všetkým dotýčným tovarom a službám, majú dostatočný počet spoločných prvkov, aby spotrebiteľia mohli ku všetkým priradiť rovnaký pôvod. Inými slovami, nemyslím si, že v rámci osvojovania dvoch „podnikových“ farieb jedného podniku zo strany spotrebiteľov sa dá predpokladať, že títo spotrebiteľia budú schopní rozpoznať tovary alebo služby toho istého podniku bez ohľadu na usporiadanie, v ktorom budú tieto farby následne vo vzťahu k týmto tovarom alebo službám použité.

50. S ohľadom na tieto skutočnosti sa domnievam, že dve farby ako také nemožno považovať za schopné mať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 2 smernice. Ich spôsobilosť splniť druhú podmienku týkajúcu sa grafického vyjadrenia vyvoláva ešte viac pochybnosti.

2. Grafické vyjadrenie

51. Z judikatúry vyplýva, že grafické vyjadrenie požadované v článku 2 smernice musí umožniť, aby bolo označenie vizuálne stvárnené, najmä prostredníctvom obrazcov, čiar

alebo znakov, a to takým spôsobom, aby mohlo byť s presnosťou identifikované, pričom vyjadrenie musí byť jasné, presné, samo osebe úplné, ľahko prístupné, zrozumiteľné, trvalé a objektívne⁴³.

52. Z vyššie uvedenej judikatúry taktiež vyplýva, že táto požiadavka sleduje najmä nasledujúce dva ciele. Prvým cieľom je umožniť príslušným orgánom urobiť predbežné posúdenie prihlášok na zápis a tiež uverejnenie a uvedenie primeraného a presného zoznamu ochranných známok. Druhým cieľom, ktorý z väčšej časti závisí na riadnom splnení prvého cieľa, je umožniť, aby hospodárske subjekty mohli zistiť, aké ich skutoční alebo možní súťažitelia uskutočnili zápisy alebo aké prihlášky podali na zápis, a tak získať príslušné informácie týkajúce sa práv tretích osôb⁴⁴. Z tohto dôvodu systém práva ochranných známok prispieva k právnej istote⁴⁵.

53. Na rozdiel od záveru Súdneho dvora vo vyššie uvedenom rozsudku Libertel si nemyslím, že by označenie farby prostredníctvom medzinárodne uznávanej klasifikácie, a tým viac také označenie dvoch farieb, mohlo viesť k splneniu vyššie uvedených cieľov. Splnenie týchto cieľov totiž predpokladá, aby príslušné

43 — Už citované rozsudky Sieckmann (body 46 až 55), Libertel (body 28 a 29) a Shield Mark (bod 51).

44 — Rozsudok Sieckmann, už citovaný (body 48 až 51).

45 — Pozri rozsudok Libertel (bod 37).

orgány a ostatné hospodárske subjekty mohli posúdiť, či ochranná známka tvorená dvoma farbami ako takými je rovnaká alebo či predstavuje nebezpečenstvo zámieny s iným označením rovnakých alebo podobných tovarov alebo služieb.

54. Z článku 4 smernice teda vyplýva, že príslušné orgány sú povinné zamietnuť zápis označenia, ak je táto ochranná známka zhodná so skoršou ochrannou známkou a ak tovary alebo služby, ktoré sú predmetom tohto označenia a tejto ochrannej známky, sú taktiež zhodné. Tento istý článok taktiež stanovuje, že tieto orgány sú povinné zamietnuť zápis označenia, ak existuje z dôvodu totožnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti.

55. Článok 5 smernice súbežne s tým stanovuje, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou, pre tovary alebo služby zhodnými s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Rovnako môže zakázať používanie označenia, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, a zároveň sú si podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti.

56. Posúdenie pojmov „totožnosť“ a „nebezpečenstvo zámieny“ však nutne predpokladá presnú znalosť predmetného označenia a ochrannej známky tak, ako ich môže vnímať dotknutá verejnosť. Tento rozbor vyplýva z judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa kritérií, podľa ktorých treba tieto pojmy posudzovať, pričom tieto kritériá musia byť totožné v rámci článku 4 a článku 5 smernice⁴⁶.

57. Vo vyššie uvedenom rozsudku LTJ Diffusion Súdny dvor upresnil, že pojem „totožnosť“ znamená, že oba porovnávané prvky sú vo všetkých bodoch rovnaké⁴⁷. Súdny dvor z toho vyvodil, že medzi označením a predmetnou ochrannou známkou je daná totožnosť, ak toto označenie preberá bez zmien či doplnkov všetky prvky tvoriace túto ochrannú známku⁴⁸. K tomu však dodal, že vnímanie totožnosti medzi dotýčným označením a ochrannou známkou je nutné posudzovať celkovo z hľadiska priemerného spotrebiteľa, u ktorého sa predpokladá, že je bežne informovaný a prirodzene pozorný a obozretný, a že je vhodné posudzovať označenie ako celok⁴⁹.

58. Nebezpečenstvo zámieny u verejnosti musí byť v súlade s judikatúrou posudzované

46 — Pozri v tomto zmysle rozsudok z 20. marca 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Zb. s. I-2799, bod 43).

47 — Bod 50.

48 — Bod 51.

49 — Bod 52.

taktiež celkovo a s ohľadom na všetky relevantné okolnosti prejednávanej veci⁵⁰. Toto celkové posúdenie musí zohľadňovať najmä vizuálnu, zvukovú a koncepčnú podobnosť predmetných ochranných známok a musí byť založené na celkovom hodnotení, ktoré tieto ochranné známky vyvolávajú, najmä s ohľadom na ich rozlišovacie a dominantné prvky⁵¹. Nakoniec, toto posúdenie musí byť urobené na základe vnímania ochrannej známky priemerným spotrebiteľom vo vzťahu k dotýčným tovarom a službám⁵².

59. Z toho vyplýva, že grafické vyjadrenie ochrannej známky musí príslušným orgánom a hospodárskym subjektom umožniť porovnanie celkových dojmov vyvolaných predmetným označením a ochrannou známkou s ohľadom na ich rozlišovacie a dominantné prvky. Je však potrebné konštatovať, že príslušné orgány by pri uskutočňovaní takéhoto porovnania mali veľké ťažkosti, keby ochranná známka bola tvorená dvoma farbami ako takými. Taká ochranná známka by totiž v skutočnosti mohla získavať veľmi rozdielne podoby. Je nepopierateľné, že celkový dojem vyvolaný ochrannou známkou, ako aj jej rozlišovacie a dominantné prvky, sa môžu značne líšiť podľa toho, v akom usporiadaní budú farby znázornené, a predovšetkým podľa vzájomného pomeru medzi jednotlivými farbami.

60. Následne, v prípade prihlášky na zápis dvoch farieb ako takých, by teda príslušné orgány mohli len s veľkými ťažkosťami posúdiť, na základe kritérií vymedzených vo vyššie uvedenej judikatúre, či táto ochranná známka predstavuje nebezpečenstvo totožnosti alebo zámeny s už zapísanou ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a tvorenou týmito farbami alebo niektorou z nich alebo ich blízkymi odtieňmi. Rovnako, pokiaľ by bola zapísaná ochranná známka tvorená dvoma farbami ako takými, príslušné orgány by ani potom neboli schopné určiť, či v súlade s týmito kritériami prihláška na zápis označenia tvoreného niektorou z predmetných farieb, alebo oboma z nich, alebo z ich blízkych odtieňov, naráža na niektorý z dôvodov na zamietnutie podľa článku 4 smernice. Je však potrebné pripomenúť, že vo vyššie uvedenom rozsudku Libertel Súdny dvor zdôraznil, že systém smernice postavený na kontrole pred zápisom a nie po zápise predpokladá, že sa posúdenie prihlášky na zápis neobmedzuje na minimálnu kontrolu, ale je naopak prísny a úplný, aby sa zabránilo nesprávnemu zápisu ochranných známok⁵³.

61. Z rovnakých dôvodov by hospodársky subjekt v prípade ochrannej známky tvorenej dvoma farbami ako takými nebol schopný s istotou určiť, aké sú jeho práva vo vzťahu k týmto farbám a k ich blízkym odtieňom, pokiaľ sa týka tovarov alebo služieb rovnakých alebo podobných tovarom alebo služ-

50 — Rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22), z 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 16), z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 18) a z 22. júna 2000, Marca Mode (C-425/98, Zb. s. I-4861, bod 40).

51 — Už citované rozsudky Sabel (bod 23) a Lloyd Schuhfabrik Meyer (bod 25).

52 — To isté.

53 — Bod 59.

bám, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná. Mohol by sa tak rovnako ako holandská vláda⁵⁴ domnievať, že je oprávnený používať tieto farby v rámci obrazového vyjadrenia, pretože ochranná známka tvorená dvoma farbami ako takými je natoľko všeobecná a málo špecifická, že medzi ňou a týmto označením neexistuje podobnosť ani nebezpečenstvo zámeny. Na druhú stranu by sa rovnako ako vláda Spojeného Kráľovstva⁵⁵ mohol domnievať, že majiteľ ochrannej známky tvorenej dvoma farbami ako takými je chránený proti používaniu týchto farieb alebo ich blízkych odtieňov v obchodnom styku bez ohľadu na formu, v akej sú tieto farby používané. Táto neistota dokazuje, že by nebola dodržaná zásada právnej istoty, ktorá je jedným z cieľov, o ktoré sa opiera podmienka schopnosti označenia byť graficky vyjadrený.

62. Označenie dvoch farieb ako takých prostredníctvom medzinárodne uznávanej klasifikácie sa teda nedá považovať za grafické vyjadrenie v zmysle článku 2 smernice.

3. Existencia označenia

63. Práve vo vyššie uvedenom rozsudku Libertel Súdny dvor po prvýkrát určil existenciu označenia ako samostatnú podmienku

spôsobilosti tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 smernice. Pojem „označenie“ však nevymedzil. V bežnom ponímaní je označenie vnímanou vecou, na základe ktorej možno dovoliť existenciu alebo pravdivosť inej veci s ňou prepojenou. Označenie je teda niečo, čo možno vnímať a čo možno ako také identifikovať.

64. To je taktiež výklad pojmu „označenie“, ktoré, ako sa zdá, Súdny dvor prijal vo vyššie uvedenom rozsudku Libertel, kde určuje, že farba ako taká nemôže byť považovaná za označenie, pretože je obvykle len vlastnosťou vecí. Farba teda môže tvoriť označenie len v určitom kontexte⁵⁶.

65. Súdny dvor však túto úvahu ďalej rozvinul a prehlásil, že farba ako taká môže tvoriť označenie vo vzťahu k tovaru alebo službe⁵⁷. Tento záver je odlišný od vyššie uvedeného. Ak môže farba tvoriť označenie len v určitom kontexte, čo sa domnievam aj ja, už to nie je farba ako taká, to znamená farba ako abstraktný jav, pretože s takou sa v skutočnosti nikdy nestretneme. Označením je farba používaná v tomto konkrétnom kontexte, to znamená, ak pokrýva určitý tovar alebo obal tovaru, alebo sa objavuje

54 — Písomné pripomienky (bod 35).

55 — Písomné pripomienky (bod 33).

56 — Bod 27.

57 — To isté.

v presne vymedzenej forme alebo kontúre. Práve tento konkrétny kontext umožňuje, aby sa farba stala označením. Keďže schopnosť stať sa označením závisí od tohto kontextu, môže farba ako taká vytvárať rôznorodé označenia vo vzťahu k určitým tovarom alebo službám.

nia. Z týchto dôvodov som toho názoru, že dve farby ako také netvorí označenie v zmysle článku 2 smernice.

68. Nakoniec si myslím, že doplnenie farieb ako takých do zoznamu označení spôsobilých tvoriť ochrannú známku, ktoré sú stanovené v článku 2 smernice, nie je v súlade s cieľmi smernice.

66. Rovnaký rozbor sa vnucuje, *a fortiori*, v prípade prihlášky na zápis dvoch farieb ako takých. Pomocou dvoch farieb sa dá totiž vytvárať široký, ba dokonca neobmedzený, počet označení vo vzťahu k tovarom alebo službám. Ako som už uviedol vyššie, to je presne zámerom prihlasovateľa takejto ochrannej známky, ktorý sa tým snaží vymedziť si možnosť ľubovoľne používať predmetné farby na označovanie svojich tovarov alebo služieb. Z toho vyplýva, že v takom prípade prihlasovateľ nepredkladá na zápis označenie, ale prvky, na ktorých základe bude neskôr môcť vytvárať akékoľvek označenia podľa vlastného uváženia.

B — Ciele smernice

69. Cieľom smernice vyplývajúcim z prvého, siedmeho, deviatego a desiateho bodu jej odôvodnenia je stanoviť zhodné podmienky vo všetkých členských štátoch na dosiahnutie práva k ochrannej známke a na ochranu práv, ktoré na základe ochrannej známky vznikajú jej majiteľovi. Je taktiež zrejmé, že účelom tejto harmonizácie je odstrániť rozdiely v právnych predpisoch členských štátov týkajúcich sa ochranných známk, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru a voľnému pohybu služieb. Účelom smernice je teda podpora voľnej súťaže na spoločnom trhu.

67. Ako však správne uvádza Bundespatentgericht, systém smernice ukladá prihlasovateľovi povinnosť presnosti, pokiaľ sa týka označenia, ktoré sa bude používať alebo ktoré skutočne používal, pričom táto povinnosť je protikladom k výhradným právam, ktoré mu vzniknú zápisom takéhoto označe-

70. Na uskutočnenie týchto cieľov je teda nevyhnutné, aby zápis ochrannej známky, ako aj ochrana, ktorú tento zápis zaisťuje majiteľovi ochrannej známky, podliehali rov-

nakým podmienkam vo všetkých členských štátoch. V tejto súvislosti, ako už bolo uvedené vyššie, Súdny dvor upresnil, na základe akých kritérií je potrebné posudzovať pojmy „totožnosť“ a „nebezpečenstvo zámieny“, a to tak v rámci článku 4 týkajúceho sa dôvodov na zamietnutie zápisu, ako aj článku 5, ktorý stanovuje práva z ochrannej známky.

Navyše, osoba oprávnená z takejto ochrannej známky by okrem toho nemohla namietat používanie rovnakých farieb alebo ich blízkych odtieňov svojimi súťažiteľmi v spojení s dostatočne špecifikovanými obrazovými ochrannými známkami. Zápis ochranných známok tvorených dvoma farbami ako takými by teda bol prípustný tým viac, že by tieto ochranné známky boli považované za „slabé“.

71. Avšak, ako som už taktiež uviedol vyššie, vnútroštátne orgány by v prípade ochrannej známky tvorenej dvoma farbami ako takými mohli tieto kritériá uplatňovať len s veľkými ťažkosťami, vzhľadom na skutočnosť, že tieto farby nepredstavujú označenie, ktoré v skutočnosti je alebo má byť používané prihlasovateľom na označovanie jeho tovarov alebo služieb, ale naopak predstavujú široký, či dokonca neobmedzený počet možných označení. Mohli by sa teda domnievať, ako to robí holandská vláda, že ochranná známka tvorená dvoma farbami ako takými je natoľko abstraktná, že nevzniká nebezpečenstvo zámieny s obrazovými ochrannými známkami používajúcimi rovnaké farby alebo ich blízke odtiene v dostatočnom určitom zoskupení. Mohli by sa tak napríklad domnievať, že ochranná známka tvorená modrou a žltou farbou ako takými nie je totožná a nepredstavuje nebezpečenstvo zámieny s označením tvoreným žltým kruhom uprostred modrého štvorca, pretože toto označenie by sa od takej ochrannej známky líšilo svojimi dostatočne špecifikovanými tvarmi, teda kruhom v štvorci. Existencia obrazových ochranných známok tvorených týmito farbami by teda nebola prekážkou na podanie prihlášky na zápis týchto farieb ako takých ako ochrannej známky.

72. Príslušné orgány iných členských štátov by sa oproti tomu mohli domnievať, že zápis dvoch farieb ako takých ako ochrannej známky majiteľovi poskytuje výhradné práva k týmto farbám, ako aj k ich blízkym odtieňom, bez ohľadu na podobu alebo usporiadanie, v ktorom môžu byť tieto farby znázornené vo vzťahu k dotýčným tovarom alebo službám. Za týchto okolností by predchádzajúci zápis obrazových ochranných známok tvorených jednou alebo dvoma týmito farbami mohol byť považovaný za prekážku podania prihlášky na zápis týchto dvoch farieb ako takých, alebo ich blízkych odtieňov, ako ochrannej známky. Rovnako tak by zápis takej ochrannej známky jej majiteľovi umožňoval namietat akékoľvek používanie týchto farieb v obchodnom styku bez ohľadu na ich formu vo vzťahu k tovarom alebo službám uvedených v prihláške na zápis.

73. Pripustiť, aby dve farby ako také boli zapísané ako ochranná známka, by mohlo umožniť veľké rozdiely medzi príslušnými

vnútroštátnymi orgánmi, čo sa týka podmienok, za ktorých sa dajú takéto ochranné známky zapísať a chrániť. Tieto rozdiely by taktiež mohli narušiť voľnú súťaž na danom trhu. Hospodársky subjekt, ktorý by svoje tovary alebo služby označil pomocou obrazovej ochrannej známky tvorenej z jednej alebo viacerých farieb, by totiž nemohol ponúkať svoje tovary alebo služby pod rovnakou ochrannou známkou v inom členskom štáte, v ktorom by bol zápis farieb ako takých ako ochrannej známky vyložený v tom zmysle, že poskytuje výhradné práva k akémukoľvek používaniu týchto farieb vo vzťahu k tovarom alebo službám rovnakých alebo podobných tovarom alebo službám uvedeným v zápise. V každom prípade, už samotná neistota, pokiaľ sa týka práv, ktoré majiteľovi ochrannej známky poskytuje v jednom členskom štáte zápis farieb ako takých ako ochrannej známky, by v každom prípade mohla spôsobiť, že by daný subjekt svoje tovary alebo služby v tomto členskom štáte neponúkal, aby sa tak nevystavoval nebezpečenstvu podania žaloby na súde.

74. Navyše, vzhľadom na to, že je skoro nemožné uplatňovať kritériá odvodené z judikatúry na posúdenie pojmov „totožnosť“ a „nebezpečenstvo zámieny“ v súvislosti s označením tvoreným dvoma farbami ako takými, môže taktiež dochádzať k veľkým rozdielom v uplatňovaní kritérií obsiahnutých vo vyššie uvedenom rozsudku Libertel zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov. Najmä zohľadnenie požiadavky na použiteľnosť by mohlo viesť k veľmi odlišnému

uplatňovaniu podľa toho, či by sa vnútroštátne orgány domnievali, alebo nie, že zápis dvoch farieb ako takých ako ochrannej známky bráni ostatným hospodárskym subjektom v užívaní rovnakých farieb alebo ich blízkych odtieňov bez ohľadu na ich tvar.

75. Nakoniec, na rozdiel od Komisie a Heidelberger Bauchemie si nemyslím, že by právnu neistotu spôsobenú zápisom farieb ako takých ako ochrannej známky bolo možné vyriešiť judikatúrou spôsobom, ktorý by bol plne v súlade so systémom a cieľmi smernice. Ako už bolo uvedené vyššie, otázka posudzovania pojmov „totožnosť“ a „nebezpečenstvo zámieny“ s ochrannou známkou, ktorá by bola tvorená dvoma farbami ako takými, môže vyústiť do dvoch rôznych ponímaní, pokiaľ sa týka rozsahu práv poskytovaných takouto ochrannou známkou: môže ísť buď o „slabú“ ochrannú známku, alebo o ochrannú známku, ktorá poskytuje výhradné práva na akékoľvek používanie predmetných farieb a ich blízkych odtieňov vo vzťahu k tovarom rovnakým alebo podobným tovarom uvedeným v prihláske na zápis.

76. Podľa môjho názoru by boli v takom prípade obe tieto riešenia sporné z hľadiska systému a cieľov smernice.

77. Ponímanie, podľa ktorého ochranné známky tvorené dvoma farbami ako takými sú „slabými“ ochrannými známkami, nie je v súlade so zámerom zákonodarcu, ktorý nemal v úmysle podporiť v smernici úpravu takýchto ochranných znáмок. Cieľom zákonodarcu bolo naopak obmedziť počet zapísaných ochranných znáмок a poskytnúť im zvýšenú úroveň ochrany vo všetkých členských štátoch⁵⁸. Okrem toho by následkom tohto ponímania by zápis takéhoto typu ochranných znáмок v značnej miere stratil pre hospodárske subjekty význam.

78. Opačné ponímanie, podľa ktorého zápis dvoch farieb ako takých ako ochranné známky poskytuje oprávnenej osobe výhradné práva k týmto farbám bez ohľadu na usporiadanie, v akom by tieto farby mohli byť znázornené vo vzťahu k dotýčným tovarom alebo službám, vo svojom dôsledku poskytuje majiteľovi ochranné známky širšiu ochranu ako označenie, ktoré v skutočnosti je alebo má byť používané. Tento dôsledok je však v rozpore so systémom práva ochranných znáмок. Tento systém totiž paradoxne poskytuje hospodárskemu subjektu najmä výhradné práva na neobmedzenú dobu k označeniam slúžiacim na uvádzanie tovarov a služieb na trh, a to na účely podpory hospodárskej súťaže na danom trhu. Judikatura z tohto paradoxu úplne logicky vyvodila, že výhradné práva sa môžu priznať jedine

z rozsahu, v akom dotknuté označenia skutočne spĺňajú funkciu označenia pôvodu⁵⁹.

79. Zápis dvoch farieb ako takých ako ochranné známky by navyše spochybnil užitočný účinok ustanovení článkov 10 a 12 smernice, pokiaľ sa týka povinností majiteľa takej ochranné známky. Je totiž zjavné, že na základe článkov 10 a 12 smernice je majiteľ ochranné známky povinný skutočne ju používať pod sankciou zrušenia. Podľa článku 10 ods. 2 sa za skutočné používanie ochranné známky považuje používanie ochranné známky vo forme, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochranné známky v podobe, v akej bola zapísaná. Z toho vyplýva, že na usutočnenie týchto ustanovení je nevyhnutné, aby zápis dvoch farieb ako ochranné známky bol prípustný len vtedy, ak sa nachádzajú v určitom určenom usporiadaní. Pokiaľ by bola ochranná známka tvorená farbami ako takými, akýkoľvek spôsob ich používania na označovanie týchto tovarov alebo služieb by

59 — Pozri najmä rozsudky z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, (C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 51) a LTJ Diffusion, už citovaný (bod 48). V tomto zmysle možno taktiež poukázať na výklad článku 30 ES urobený Súdny dvorom, podľa ktorého výnimky zo zásady voľného pohybu tovaru upravené týmto článkom na účely zaistenia ochrany priemyselného a obchodného vlastníctva sú oprávnené len pokiaľ smerujú k zachovaniu práv tvoriacich zvláštny predmet tohto typu vlastníctva (pozri najmä rozsudky z 22. júna 1976, Terrapin, 119/75, Zb. s. 1039, bod 5 a z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i., C-143/00, Zb. s. I-3759, bod 28). Pozri taktiež judikaturu Súdneho dvora súvisiacu s výkladom článku 7 smernice, ktorý sa týka vyčerpania práv z ochranné známky (najmä rozsudok z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Zb. s. I-3457, body 41 a 42).

58 — Ôsmy až desiaty bod odôvodnenia.

stačil na to, aby nastalo skutočné používanie ochrannej známky a aby tak boli výhradné práva na uvedené farby zachované na neobmedzene dlhú dobu.

80. Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností sa domnievam, že zápis dvoch farieb ako takých ako ochrannej známky by nemal byť posudzovaný reštriktívne od

prípady k prípadu podľa článku 3 smernice, ale že by mal byť zásadne nemožný podľa článku 2 smernice. Preto navrhujem, aby Súdny dvor prehodnotil postoj, ktorý zaujal vo vyššie uvedenom rozsudku Libertel a na otázku položenú Bundespatentgericht odpovedal tak, že farby alebo kombinácie farieb, označené v prihláške na zápis abstraktne a bez kontúr, ktorých odtiene sú uvedené odkazom na vzorku farieb a upresnené podľa uznávanej klasifikácie farieb, nespĺňajú podmienky obsiahnuté v článku 2 smernice.

VI — Návrhy

81. Vzhľadom na vyššie uvedené názory navrhujem, aby Súdny dvor na otázky položené Bundespatentgericht odpovedal takto:

„Farby alebo kombinácie farieb označené v prihláške na zápis abstraktne a bez kontúr, ktorých odtiene sú uvedené odkazom na vzorku farieb a upresnené podľa uznávanej klasifikácie farieb, nespĺňajú podmienky, aby mohli tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 Prvej smernice Rady č. 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, v tom zmysle, že netvorí označenie schopné grafického vyjadrenia a spôsobilé odlišiť tovary a služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“