

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)
z dnia 24 czerwca 2004 r.*

W sprawie C-49/02

mającej za przedmiot skierowany do Trybunału, na podstawie art. 234 WE, przez Bundespatentgericht (Niemcy), wniosek o wydanie w postępowaniu wszczętym przed tym sądem przez

Heidelberger Bauchemie GmbH,

orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni art. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1),

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca), R. Schintgen i N. Colneric, sędziowie,

rzecznik generalny: P. Léger,

sekretarz: H. von Holstein, zastępca sekretarza,

* Język postępowania: niemiecki.

rozważywszy uwagi na piśmie przedstawione:

- w imieniu Heidelberger Bauchemie GmbH przez V. Schmitza, Rechtsanwalt,
- w imieniu rządu niderlandzkiego przez H. G. Sevenster, działającą w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez P. Ormond, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez D. Alexandra, barrister,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez N. B. Rasmussena oraz T. Jürgensena, działających w charakterze pełnomocników,

uwzględniając sprawozdanie na rozprawę,

po wysłuchaniu uwag ustnych Heidelberger Bauchemie GmbH oraz Komisji na rozprawie w dniu 6 listopada 2003 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2002 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 20 lutego 2002 r., Bundespatentgericht skierował, na podstawie art. 234 WE, dwa pytania prejudycjalne dotyczące wykładni art. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżanie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
- 2 Przedmiotowe pytania wyłoniły się w ramach postępowania odwoławczego wszczętego przez Heidelberger Bauchemie GmbH (zwanej dalej „Heidelberger Bauchemie”) od decyzji Deutsches Patentamt (niemiecki urząd patentowy, zwany dalej „urzędem patentowym”), którą odmówiono rejestracji jako znaku towarowego kolorów żółtego i niebieskiego dla pewnych artykułów budowlanych.

Ramy prawne

Porozumienie TRIPs

- 3 Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwane dalej „Porozumieniem TRIPs”), stanowiące załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu z dnia 15 kwietnia 1994 r., zostało przyjęte w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w odniesieniu do dziedzin wchodzących

w zakresie jej kompetencji, decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 336, str. 1, 214). Weszło ono w życie w dniu 1 stycznia 1995 r. Niemniej jednak, zgodnie z art. 65 ust. 1 porozumienia, członkowie nie mieli obowiązku stosować się do jego postanowień do czasu upływu generalnego okresu jednego roku, to znaczy do dnia 1 stycznia 1996 r.

4 Artykuł 15 ust. 1 Porozumienia TRIPs stanowi:

„Jakikolwiek znak lub połączenie znaków umożliwiające odróżnienie towarów lub usług pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług pochodzących z innych przedsiębiorstw będzie mogło stanowić znak towarowy. Takie znaki, w szczególności słowa zawierające nazwiska, litery, cyfry, elementy graficzne, układy kolorów, jak również połączenia takich oznaczeń, będą mogły być zarejestrowane jako znaki towarowe. Jeżeli oznaczenia, ze swej natury, nie umożliwiają odróżnienia danych towarów i usług, Członkowie mogą uzależnić zdolność rejestrową od nabycia cech wyróżniających poprzez używanie. Członkowie mogą wymagać, jako warunku rejestracji, aby oznaczenia były dostrzegalne wizualnie”.

Uregulowania wspólnotowe

5 Artykuł 2 dyrektywy, zatytułowany „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy”, ma następujące brzmienie:

„Znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

- 6 Artykuł 3 dyrektywy, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, przewiduje:

„1. Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:

- a) oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowego;
- b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
- c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;
- d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

[...].

3. Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku

o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde Państwo Członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji.

[...]"

Uregulowania niemieckie

- 7 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawa o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających) z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. 1994 I, str. 3082, zwana dalej „Markengesetz”), zawarta w art. 1 Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie (ustawa o zmianie prawa o znakach towarowych i transpozycji pierwszej dyrektywy), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1995 r., ma na celu dostosowanie niemieckiego prawa krajowego do dyrektywy.
- 8 Przepis § 3 ust. 1 Markengesetz stanowi:

„Podlegają rejestracji jako znaki towarowe wszystkie oznaczenia, w szczególności wyrazy, łącznie z nazwiskami, rysunki, litery, cyfry, sygnały dźwiękowe, konstrukcje trójwymiarowe, łącznie z kształtem towaru i jego opakowania, jak również wszelkie inne sposoby konfekcjonowania, włączywszy w to kolory i układy kolorów, które umożliwiają odróżnienie towarów i usług danego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców”.

9 Przepis § 8 Markengesetz stanowi:

„(1) Nie rejestruje się oznaczeń mogących korzystać z ochrony jako znak towarowy w rozumieniu § 3, które nie mogą być przedstawione w formie graficznej.

(2) Nie rejestruje się znaków:

1) pozbawionych jakiegokolwiek charakteru odróżniającego towary lub usługi,

[...].

(3) Przepisów ust. 2 pkt 1, 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli przed datą wydania postanowienia w przedmiocie rejestracji oznaczenie — w następstwie jego używania w odniesieniu do towarów i usług, dla których wnosi się o jego rejestrację — uzyskało renomę w danym kręgu odbiorców”.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

10 W dniu 22 marca 1995 r. Heidelberger Bauchemie złożyła do urzędu patentowego wniosek o rejestrację w charakterze znaku towarowego koloru niebieskiego i żółtego. Pod tytułem „wyobrażenie znaku towarowego” znajdował się prostokątny kawałek

papieru, którego górna połowa była niebieska, zaś dolna połowa — żółta. Do wniosku dołączono następujący opis znaku:

„Zgłaszany do rejestracji znak towarowy składa się z kolorów przedsiębiorstwa wnioskodawcy, które są używane we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach, a w szczególności na opakowaniach i etykietach.

Dokładne oznaczenie koloru jest następujące:

RAL 5015/HKS 47 — niebieski

RAL 1016/HKS 3 — żółty”.

- 11 Wnioskowano o dokonanie rejestracji znaku towarowego dla różnorodnych artykułów budowlanych, a w szczególności dla klejów, rozpuszczalników, lakierów, farb, smarów i materiałów izolacyjnych.
- 12 Urząd patentowy decyzją z dnia 18 września 1996 r. odrzucił wniosek, ponieważ, po pierwsze, oznaczenie będące przedmiotem wniosku o rejestrację nie mogło stanowić znaku towarowego ani nie mogło być przedstawione graficznie, a po drugie, pozbawione było charakteru odróżniającego. Niemniej jednak na skutek orzeczenia „kolorowy znak towarowy czarno/żółty” wydanego przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 10 grudnia 1998 r. urząd patentowy musiał ponownie rozważyć swoje stanowisko. Decyzją z dnia 2 maja 2000 r. przyznał, że kolory mogą co do

zasady stanowić znak towarowy, jednakże odrzucił wniosek z powodu braku jakiegokolwiek charakteru odróżniającego. Heidelberger Bauchemie wniosła odwołanie od przedmiotowej decyzji do Bundespatentgericht.

- 13 Bundespatentgericht uznał, że nie można w sposób oczywisty przyjąć, iż znaki w postaci abstrakcyjnych kolorów i bez konturów mogą zostać uznane za „oznaczenia”, które można przedstawić w sposób graficzny w rozumieniu art. 2 dyrektywy. Przepis ten mówi o konkretnych i jasno zdefiniowanych, bezpośrednio widocznych i możliwych do przedstawienia w sposób graficzny oznaczeniach. Możliwość przedstawienia oznaczenia w formie graficznej, przewidziana w art. 2 dyrektywy, umożliwi wzięcie pod uwagę zasady precyzji, wymaganej przez prawo o znakach towarowych dla rejestracji. Bundespatentgericht powątpiewa, by znak towarowy w postaci abstrakcyjnego koloru pozostawał w zgodzie z tą zasadą. W związku z powyższym art. 2 dyrektywy wymaga — jego zdaniem — interpretacji, celem ustalenia, czy abstrakcyjne kolory lub układy takich kolorów należą do kategorii oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy. Należy również zbadać, do jakiego stopnia zakres ochrony „znaków składających się z kolorów abstrakcyjnych” pozostaje w zgodzie z pewnością prawa konieczną dla wszystkich uczestników obrotu i czy nie stanowi on przeszkody dla swobodnego przepływu towarów i usług, przyznając właścicielom znaków towarowych zbyt znaczące prawa monopolistyczne, co nie wydaje się być słuszne z punktu widzenia konkurentów.
- 14 W tych okolicznościach Bundespatentgericht postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„Czy kolory lub układy kolorów przedstawione we wniosku o rejestrację w sposób abstrakcyjny i bez konturów, których odcienie zostały oznaczone za pomocą odwołania się do wzoru kolorów (próbki kolorów) i zdefiniowane zgodnie z powszechnie przyjętą klasyfikacją kolorów, mogą składać się na znaki towarowe w rozumieniu art. 2 [dyrektywy]?”

Czy w rozumieniu art. 2 dyrektywy taki znak, określany jako »znak towarowy w postaci koloru (abstrakcyjnego)«, stanowi w szczególności:

- a) oznaczenie,
- b) umożliwiające odróżnienie pochodzenia towaru lub usługi,
- c) dające się przedstawić w formie graficznej?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

- 15 W swoich pytaniach, które trzeba analizować łącznie, sąd odsyłający docieka w istocie, czy i — w razie odpowiedzi twierdzącej — na jakich warunkach kolory lub układy kolorów określone w sposób abstrakcyjny i bez konturów mogą składać się na znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy.
- 16 W tej kwestii Trybunał wypowiedział się już w pkt 24-26 wyroku z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, iż Rada Unii Europejskiej i Komisja przyjęły wspólną deklarację, włączoną do protokołu Rady w trakcie przyjęcia dyrektywy, zgodnie z którą „uważają, że art. 2 nie wyłącza możliwości [...] zarejestrowania jako znaku towarowego układu kolorów lub jednego tylko koloru [...], pod warunkiem że takie oznaczenia umożliwiają odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców” (Dz.U. OHIM nr 5/96, str. 607).

- 17 Niemniej jednak taka deklaracja nie może być brana pod uwagę przy interpretacji przepisu wtórnego prawa wspólnotowego, jeżeli — tak jak w niniejszej sprawie — jej treść nie znajduje potwierdzenia w żadnym sformułowaniu tego przepisu prawa i tym samym nie ma ona mocy prawnej (wyroki z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie C-292/89 Antonissen, Rec. str. I-745, pkt 18 i z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie C-329/95 VAG Sverige, Rec. str. I-2675, pkt 23). Ponadto Rada i Komisja wyraźnie uznały istnienie takiego ograniczenia w preambule do swojej deklaracji, zgodnie z którą „jako że deklaracje Rady i Komisji, których tekst zamieszczony został poniżej, nie stanowią integralnej części aktu prawnego, nie przesądzają one o interpretacji aktu prawnego dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich”.
- 18 W związku z powyższym do Trybunału należy ustalenie, czy i — w razie odpowiedzi twierdzącej — na jakich warunkach art. 2 dyrektywy powinien być interpretowany w ten sposób, że kolory lub układy kolorów przedstawione bez określenia granic przestrzennych mogą stanowić znak towarowy.
- 19 Artykuł 15 ust. 1 Porozumienia TRIPs przewiduje, że „układy kolorów [...] będą mogły być zarejestrowane jako znaki towarowe”. Jednakże porozumienie to nie definiuje pojęcia „układ kolorów”.
- 20 Zważywszy na fakt, że Wspólnota jest stroną Porozumienia TRIPs, jest ona zobowiązana dokonywać wykładni swojego ustawodawstwa dotyczącego znaków towarowych — w miarę możliwości — w świetle treści i zgodnie z celem tegoż porozumienia (zob. podobnie wyrok z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie C-53/96 Hermès, Rec. str. I-3603, pkt 28).
- 21 Tym samym należy zbadać, czy można dokonać takiej wykładni art. 2 dyrektywy, według której „układy kolorów” mogłyby stanowić znaki towarowe.

- 22 Zgodnie z treścią art. 2 dyrektywy kolory lub układy kolorów, aby mogły stanowić znak towarowy, muszą spełniać trzy przesłanki. Po pierwsze, muszą stanowić one oznaczenie. Po drugie, oznaczenie to powinno dać się wyrazić w formie graficznej. Po trzecie, oznaczenie to powinno umożliwiać odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 23).
- 23 Zgodnie z tym, co orzekł wcześniej Trybunał, kolory są zwykłą właściwością rzeczy (ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 27). Nawet w specyficznym środowisku handlowym kolory i ich układy są co do zasady używane ze względu na ich zdolność przyciągania uwagi i właściwości dekoracyjne, nie przekazując żadnego określonego znaczenia. Niemniej jednak nie można wykluczyć, iż w połączeniu z danym towarem lub usługą kolory lub układy kolorów będą mogły stanowić znak towarowy.
- 24 W celu zastosowania art. 2 dyrektywy należy ustalić, czy kolory lub układy kolorów, o których zarejestrowanie się wnosi, w kontekście, w jakim są używane, rzeczywiście przedstawiają się jako znaki towarowe. Założeniem tego wymogu jest w szczególności uniemożliwienie obejścia przepisów prawa o znakach towarowych, celem uzyskania nienależnej korzyści konkurencyjnej.
- 25 Ponadto z orzecznictwa Trybunału wynika (wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 Sieckmann, Rec. str. I-11737, pkt 46-55 i ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 28 i 29), że możliwość przedstawienia graficznego, w rozumieniu art. 2 dyrektywy, oznacza możliwość przedstawienia oznaczenia w formie wizualnej, w szczególności poprzez figury, linie lub znaki pisarskie, w sposób umożliwiający jego dokładną identyfikację.
- 26 Taki sposób wykładni jest wynikiem konieczności zapewnienia poprawnego funkcjonowania systemu rejestracji znaków towarowych.

- 27 Jedną z funkcji wymogu możliwości przedstawienia graficznego jest zdefiniowanie samego znaku towarowego, celem określenia dokładnego przedmiotu ochrony przyznanej właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego.
- 28 Zarejestrowanie znaku towarowego w rejestrze publicznym ma bowiem za zadanie zapewnienie dostępu do znaku właściwym organom władzy, jak i publiczności, a w szczególności uczestnikom obrotu gospodarczego.
- 29 Z jednej strony, właściwe organy władzy muszą znać w sposób jasny i dokładny cechy oznaczeń, które tworzą znak towarowy, aby móc wykonywać swoje obowiązki związane z uprzednim badaniem wniosków o rejestrację, jak również z publikacją i prowadzeniem stosownego i dokładnego rejestru znaków towarowych.
- 30 Z drugiej zaś strony, także uczestnicy obrotu gospodarczego powinni mieć możliwość jasnego i dokładnego sprawdzenia wpisów dokonanych w rejestrze, a także wniosków złożonych przez aktualnych lub potencjalnych konkurentów, zyskując w ten sposób dostęp do odpowiednich informacji na temat praw osób trzecich.
- 31 Biorąc pod uwagę powyższe, ażeby oznaczenie mogło pełnić rolę zarejestrowanego znaku towarowego, powinno być postrzegane w sposób dokładny i stały, co zapewnia wypełnianie przez dany znak jego funkcji określenia pochodzenia towaru. Biorąc pod uwagę czas trwania praw z rejestracji znaku towarowego, a także wynikającą z dyrektywy możliwość przedłużania ich na kolejne dłuższe lub krótsze okresy, przedstawienie graficzne powinno mieć charakter trwały.
- 32 Z powyższych rozważań wynika, że przedstawienie graficzne znaku musi mieć między innymi charakter dokładny i trwały.

- 33 W tym celu przedstawienie graficzne dwóch lub więcej kolorów, określonych w sposób abstrakcyjny i bez konturów, powinno być opatrzone dokładnymi dyspozycjami dotyczącymi określonego z góry i stałego sposobu połączenia danych kolorów.
- 34 Samo tylko zestawienie dwóch lub więcej kolorów, bez nadania im formy lub konturów, lub samo tylko wymienienie dwóch lub więcej kolorów „we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach”, tak jak to miało miejsce w postępowaniu przed sądem krajowym, nie spełnia przesłanek dokładności i trwałości przewidzianych w art. 2 dyrektywy, zgodnie z wykładnią nadaną im w pkt 25-32 niniejszego wyroku.
- 35 Takie przedstawienie znaku towarowego może bowiem mieścić w sobie wiele różnorodnych układów, co — po pierwsze — uniemożliwiłoby konsumentowi postrzeżenie i zapamiętanie konkretnego układu, którym mógłby się posłużyć z przekonaniem, chcąc ponownie dokonać danego zakupu — a po drugie — uniemożliwiłoby właściwym organom władzy i uczestnikom obrotu gospodarczego poznanie zakresu praw podlegających ochronie, przysługujących właścicielowi w związku z rejestracją znaku towarowego.
- 36 Odnosnie do sposobu przedstawienia każdego z przedmiotowych kolorów należy powołać się na pkt 33, 34, 37, 38 i 68 ww. wyroku w sprawie Libertel, z których wynika, że próbka danych kolorów, zaopatrzona w określenie ich barwy poprzez odwołanie się do uznanej międzynarodowo klasyfikacji kolorów, może stanowić sposób przedstawienia graficznego w rozumieniu art. 2 dyrektywy.
- 37 W odniesieniu do pytania, czy w myśl tego przepisu kolory lub układy kolorów umożliwiają odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców, należy ocenić, czy te kolory lub układy kolorów są właściwym nośnikiem informacji, takich jak w szczególności pochodzenie towarów i usług.

- 38 Z pkt 40, 41 oraz 65-67 ww. wyroku w sprawie Libertel wynika, że kolory mogą być nośnikami pewnych skojarzeń, a także mogą wywoływać określone emocje, jednakże, z drugiej strony, ze względu na swoją naturę nie wydają się stosowne dla komunikowania konkretnych informacji. Taki wniosek wydaje się tym bardziej zasadny, gdy weźmiemy pod uwagę, że kolory ze względu na swoją zdolność przyciągania uwagi są zwyczajowo i szeroko wykorzystywane w reklamie i sprzedaży towarów i usług, nie niosąc ze sobą żadnego określonego przekazu.
- 39 Abstrahując od wyjątkowych okoliczności, kolory nie posiadają ab initio charakteru odróżniającego, jednakże mogą ewentualnie uzyskać taki charakter poprzez ich używanie w połączeniu z określonymi towarami lub usługami.
- 40 W tych granicach należy przyznać, iż kolory i układy kolorów, określone w sposób abstrakcyjny i bez konturów, mogą być zdatne w rozumieniu art. 2 dyrektywy do rozróżnienia towarów i usług danego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców.
- 41 Wypada dodać, że pomimo stwierdzenia, że dany układ kolorów, który został zgłoszony jako znak towarowy, spełnia przesłanki dla uznania go za znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy, organ właściwy do spraw z zakresu rejestracji znaków towarowych powinien zbadać także, czy przedmiotowy układ kolorów spełnia pozostałe przesłanki, w szczególności przewidziane w art. 3 dyrektywy, aby mógł zostać zarejestrowany jako znak towarowy dla towarów i usług przedsiębiorcy, który wnosi o jego rejestrację. Badanie to powinno również uwzględnić wszelkie istotne okoliczności konkretnego przypadku, w tym ewentualne wcześniejsze używanie oznaczenia, które zostało zgłoszone jako znak towarowy (ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 76, oraz wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 37). Przeprowadzając takie badanie, należy wziąć pod uwagę także interes ogólny, aby niesłusznie nie ograniczyć w doborze kolorów innych uczestników obrotu, którzy oferują towary i usługi tego samego rodzaju co towary i usługi, dla których wnosi się o dokonanie rejestracji znaku (ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 52-56).

42 W świetle powyższych rozważań należy odpowiedzieć na postawione pytania w ten sposób, że kolory lub układy kolorów określone we wniosku o rejestrację w sposób abstrakcyjny i bez zaznaczenia konturów, a których odcienie zostały wskazane poprzez odwołanie do wzoru kolorów i dokładnie określone według uznanej międzynarodowo klasyfikacji kolorów, mogą stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy, pod warunkiem że:

- ustalone zostanie, że kolory lub układy kolorów w kontekście, w jakim są używane, rzeczywiście prezentują się jako oznaczenie, oraz że

- wniosek o rejestrację zawiera dokładne dyspozycje dotyczące określonego z góry i stałego sposobu połączenia kolorów.

Nawet jeśli dany układ kolorów spełnia przesłanki uznania za znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy, organ właściwy do spraw z zakresu rejestracji znaków towarowych powinien zbadać, czy przedmiotowy układ kolorów spełnia pozostałe przesłanki, w szczególności zaś przesłanki przewidziane w art. 3 dyrektywy, aby mógł on zostać zarejestrowany jako znak towarowy dla towarów i usług objętych wnioskiem. Badanie to powinno również uwzględnić wszelkie istotne okoliczności konkretnego przypadku, w tym ewentualne wcześniejsze używanie oznaczenia, które zostało zgłoszone jako znak towarowy. Przy badaniu należy także wziąć pod uwagę interes ogólny, aby niesłusznie nie ograniczyć w doborze kolorów innych uczestników obrotu, którzy oferują towary lub usługi tego samego rodzaju co towary i usługi, dla których wnosi się o dokonanie rejestracji znaku.

W przedmiocie kosztów

- 43 Koszty poniesione przez rząd niderlandzki, rząd Zjednoczonego Królestwa, a także przez Komisję, które przedłożyły Trybunałowi uwagi, nie mogą być przedmiotem zwrotu. Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach.

Z powyższych względów

TRYBUNAŁ (druga izba),

w odpowiedzi na pytania przedłożone mu przez Bundespatentgericht postanowieniem z dnia 22 stycznia 2002 r., orzeka, co następuje:

Kolory lub układy kolorów przedstawione we wniosku o rejestrację w sposób abstrakcyjny i bez zaznaczenia konturów, a których odcienie zostały wskazane poprzez odwołanie do wzoru kolorów i zdefiniowane według uznanej międzynarodowo klasyfikacji kolorów, mogą stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia

21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, pod warunkiem że:

- ustalone zostanie, że kolory lub układy kolorów w kontekście, w jakim są używane, rzeczywiście prezentują się jako oznaczenie, oraz że

- wniosek o rejestrację zawiera dokładne dyspozycje dotyczące określonego z góry i stałego sposobu połączenia kolorów.

Nawet jeśli dany układ kolorów spełnia przesłanki uznania za znak towarowy w rozumieniu art. 2 wspomnianej dyrektywy, organ właściwy do spraw z zakresu rejestracji znaków towarowych powinien zbadać, czy dany układ kolorów spełnia pozostałe przesłanki, w szczególności zaś przesłanki przewidziane w art. 3 tej dyrektywy, aby mógł on zostać zarejestrowany jako znak towarowy dla towarów i usług objętych zgłoszeniem. Badanie to powinno również uwzględnić wszelkie okoliczności konkretnego przypadku, w tym ewentualne wcześniejsze używanie oznaczenia, które zostało zgłoszone jako znak towarowy. Przy badaniu należy także wziąć pod uwagę interes ogólny, aby niesłusznie nie ograniczyć w doborze kolorów innych uczestników obrotu, którzy oferują towary lub usługi tego samego rodzaju co towary i usługi, dla których wnosi się o dokonanie rejestracji znaku.

Timmermans

Puissôchet

Cunha Rodrigues

Schintgen

Colneric

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 czerwca 2004 r.

Sekretarz

Prezes drugiej izby

R. Grass

C. W. A. Timmermans