

GENERALINIO ADVOKATO PHILIPPE LÉGER

IŠVADA,

pateikta 2004 m. sausio 15 d.¹

1. Šioje byloje vėl keliamas klausimas, ar spalvos *per se*, tai yra be formos ir kontūrų, gali sudaryti prekių ženklą Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB² 2 straipsnio prasme. 2003 m. gegužės 6 d. Sprendime *Libertel*³ Teisingumo Teismas nusprendė dėl to, ar spalva *per se* atitinka šiame straipsnyje nustatytas sąlygas. Šioje byloje *Bundespatentgericht* (Vokietijos federalinis teismas pramoninės nuosavybės srityje) klausia, ar dvi spalvos *per se*, t. y. tiesiog dvi spalvos be formos ir kontūrų, ir be jokios konkrečios kombinacijos, gali sudaryti prekių ženklą minėtos direktyvos 2 straipsnio prasme.

tymų skirtumus, galinčius iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje⁴. Ja siekiama suderinti valstybių narių prekių ženklų įstatymų nuostatas, kurios turi tiesioginės įtakos vidaus rinkos funkcionavimui⁵. Tarp šių nuostatų yra nuostatos, įtvirtinančios prekių ženklų įregistravimo sąlygas⁶, ir nuostatos, nustatančios teisėtai įregistruotų prekių ženklų apsaugą⁷.

3. Direktyvos 2 straipsnis apibrėžia žymenis, galinčius sudaryti prekių ženklą. Šis straipsnis suformuluotas taip:

I — Teisinis pagrindas

A — Bendrijos teisė

2. Direktyva siekiama pašalinti valstybių narių prekių ženklus reglamentuojančių įsta-

„Prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent – iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų įpakavimo vaizdo su sąlyga, kad

1 – Originalo kalba: prancūzų.

2 – 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1, toliau – direktyva).

3 – C-104/01, Rink. p. I-3793.

4 – Pirmą konstatuojamąją dalį.

5 – Trečią konstatuojamąją dalį.

6 – Septintą konstatuojamąją dalį.

7 – Devintą konstatuojamąją dalį.

tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.“

4. Direktyvos 3 straipsnis išvardija atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindus, kuriais galima remtis protestuojant dėl prekių ženklo įregistravimo. Šio straipsnio 1 dalies b punkte numatyta, kad nebus registruojami arba, jeigu jau įregistruoti, galės būti pripažinti negaliojančiais prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių.

5. Direktyvos 3 straipsnio 3 dalis numato, kad nebus atsisakoma registruoti prekių ženklo ir jo registracija 1 dalies b punkte nurodyta tvarka nebus pripažįstama negaliojančia, jeigu iki paraiškos registruoti pateikimo datos ir vėliau ji naudojant tas prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį.

kuriuo direktyva perkelta į Vokietijos teisę, įsigaliojusio 1995 m. sausio 1 d.⁹, 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prekių ženklų apsauga gali būti suteikiama „bet kokiems žymenims, būtent <...> spalvoms ir spalvų kombinacijoms <...>, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų“.

7. *Markengesetz* 8 straipsnyje nurodyta, kad neregistruojami žymenys, kuriems pagal 3 straipsnį gali būti suteikta prekių ženklų apsauga, tačiau jie negali būti pavaizduojami grafiškai, ir žymenys, neturintys jokių skiriamųjų požymių, žymintys paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytas prekes ar paslaugas. Jame taip pat numatyta, kad šie pagrindai netaikomi, jeigu priimant sprendimą dėl registravimo, atitinkama visuomenės dalis yra pripažinusi prekių ženklą dėl jo naudojimo kaip žymintį šias prekes ar paslaugas.

II — Faktinės aplinkybės ir pagrindinė byla

B — Nacionalinė teisė

6. 1994 m. spalio 25 d. *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen*⁸ (Vokietijos įstatymas dėl prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų apsaugos),

8. 1995 m. kovo 22 d. bendrovė *Heidelberger Bauchemie GmbH*¹⁰ pateikė *Deutsches Patent- und Markenamt* (Vokietijos patentų ir prekių ženklų biuras) paraišką įregistruoti

8 — Toliau — *Markengesetz*.

9 — BGBl. 1994 I, p. 3082.

10 — Toliau — *Heidelberger Bauchemie*.

mėlyną ir geltoną spalvas kaip prekių ženklą. Paraiškos dalyje, skirtoje pavaizduoti prekių ženklą, buvo pateiktas stačiakampio formos popieriaus lapas, kurio viršutinė dalis buvo mėlynos, o apatinė dalis – geltonos spalvos. Prie paraiškos pridėtas toks prekių ženklo aprašymas:

„Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra sudarytas iš pareiškėjo įmonės spalvų, naudojamų visomis įsivaizduojamomis formomis, ypač ant pakuočių ir etikečių.

Tiksli spalvų nuoroda:

RAL 5015/HKS 47 – mėlyna

RAL 1016/HKS 3 – geltona.“

9. Prekių ženklą buvo prašoma įregistruoti įvairiems statybos darbams skirtoms medžiagoms, t. y. skiedikliams, klijams, dervoms, formų liejimo priemonėms, konservantams, valikliams, sandarikliams, jungimo medžiagoms, dažams, lakams, šilumos izoliacijos medžiagoms, statybinėms medžiagoms, cementui, glaistams, dažų purkštuvams ir purškimo įrangai.

10. 1996 m. rugsėjo 18 d. sprendimu *Deutsches Patent- und Markenamt* atmetė šią paraišką motyvuodamas tuo, kad nagrinėjamas žymuo negali sudaryti prekių ženklo. Jis nurodė, kad abstrakčios ir be kontūrų spalvos arba jų kombinacijos, t. y. neturinčios jokios formos ir grafinio vaizdo, nėra žymenys, kuriems gali būti suteikiama prekių ženklų apsauga *Markengesetz* 3 straipsnio prasme.

11. Tuomet *Heidelberger Bauchemie* rėmėsi 1998 m. gruodžio 10 d. *Bundesgerichtshof* sprendimu „juodos ir geltonos spalvų prekių ženklas“¹¹, kuriuo šis teismas pripažino, kad abstrakčios ir be kontūrų spalvos bei jų kombinacijos gali sudaryti prekių ženklą.

12. Nors 2000 m. gegužės 2 d. sprendimu *Deutsches Patent- und Markenamt* pripažino, kad *Markengesetz* 3 straipsnyje įtvirtintos sąlygos buvo patenkinamos, tačiau vėl atmetė paraišką dėl jokių skiriamųjų požymių nebuvimo.

13. *Heidelberger Bauchemie* pateikė apeliacinį skundą dėl šio sprendimo *Bundespatentgericht*.

11 – GRUR 1999, p. 491.

III — Prašymas priimti prejudicinį sprendimą

14. 2002 m. sausio 22 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2002 m. vasario 20 d., *Bundespatentgericht* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prašymą priimti prejudicinį sprendimą.

15. Prašyme priimti prejudicinį sprendimą nurodyta, kad *Bundespatentgericht* iškilo šių problemų. Prieš priimant naują Vokietijos įstatymą dėl prekių ženklų nacionalinėje teisės sistemoje buvo laikoma, kad abstrakti spalva arba spalvų kombinacija negali sudaryti prekių ženklo. Spalvoms galėjo būti suteikta prekių ženklų apsauga, tik jei jos naudojamos konkrečioje formoje. Priėmus naują įstatymą, daugelis teisės specialistų pritarė, kad nuo šiol abstrakti spalva arba spalvų kombinacija gali sudaryti prekių ženklą. *Bundesgerichtshof* laikosi tokios pačios nuostatos.

16. Tačiau *Bundespatentgericht* nuomone, yra keli rimti teisiniai prieštaravimai šiai nuostatai. Anot šio teismo, abstrakčios spalvos prekių ženklas gali būti pavaizduotas įvairiomis formomis, kurių skaičiaus neįmanoma nustatyti. Todėl prekių ženklai, kurių nurodyta tik spalva, vėliau turi būti grafiškai pavaizduoti. Taigi abejotina, kad abstrakčios spalvos prekių ženklas yra žymuo šio straips-

nio prasme ir kad jis gali turėti skiriamąjį požymį.

17. Be to, *Bundespatentgericht* nuomone, abstrakčių spalvų įregistravimas prekių ženklu pažeidžia tikslumo principą, pagal kurį paraiškoje įregistruoti prekių ženklą turi būti aiškiai nurodytas saugomas objektas. Kad šis reikalavimas būtų įvykdytas, direktyvos 2 straipsnis reikalauja, kad atitinkamas žymuo galėtų būti pavaizduotas grafiškai. Šiuo reikalavimu taip pat siekiama, kad būtų galima įvertinti paraiškos atmetimo pagrindus pagal direktyvos 3 ir 4 straipsnius bei tinkamą prekių ženklo naudojimą, būtiną pagal direktyvos 10 straipsnį. Spalvos pavyzdys ir jos nurodymas tarptautiniu kodu nėra grafinis pavaizdavimas direktyvos 2 straipsnio prasme, nes toks prekių ženklas realiai gali būti vaizduojamas įvairiomis formomis, kurių skaičiaus neįmanoma nustatyti.

18. Remdamasis šiais samprotavimais *Bundespatentgericht* nusprendė pateikti Teisingumo Teismui šiuos klausimus:

„Ar paraiškoje įregistruoti prekių ženklą abstrakčiai ir be kontūrų pažymėtos spalvos arba jų kombinacijos, kurių atspalviai pateikiami nurodant spalvų pavyzdžius (spalvų mėginį) bei yra patikslinti pagal pripažintą

spalvų klasifikaciją, atitinka keliamas sąlygas prekių ženklui sudaryti (direktyvos) 2 straipsnio prasme?

nikacijų prekėms ir paslaugoms. *Hoge Raad der Nederlanden* (Nyderlandai) pateikė kelis klausimus, siekdamas išsiaiškinti, ar erdvėje neapibrėžta spalva *per se* gali turėti tam tikrų prekių arba paslaugų skiriamąjį požymį direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, ir jei gali, – kokiomis aplinkybėmis.

Ar pagal direktyvos 2 straipsnį „(abstrakčios) spalvos prekių ženklas“ yra:

- a) žymuo;
- b) pakankamai išskirtinis, kad galėtų nurodyti kilmę;
- c) galintis būti pavaizduotas grafiškai?“

20. Teisingumo Teismas nutarė, kad norint atsakyti į šiuos klausimus, reikia pirmiausia nustatyti, ar spalva *per se* gali sudaryti prekių ženklą direktyvos 2 straipsnio prasme. Jis nurodė, kad spalva turi atitikti šias tris sąlygas: pirma, turi būti žymeniu, antra ją galima pavaizduoti grafiškai, trečia, ji leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų¹².

IV — Teisingumo Teismo sprendimas *Libertel* ir direktyvos 2 straipsnio išaiškinimas

19. Nacionaliniam teismui priėmus nutartį dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismas priėmė minėtą sprendimą *Libertel*. Šioje byloje pagrindinis ginčas buvo susijęs su oranžinės spalvos *per se* įregistravimu kaip prekių ženklo telekomu-

21. Dėl pirmos sąlygos Teisingumo Teismas nurodė: nors negalima daryti prielaidos, kad spalva *per se* yra žymuo, nes spalva paprastai yra būdinga daiktui, naudojama žymint prekę ar paslaugą ji vis dėlto gali sudaryti žymenį¹³.

12 — Minėtas sprendimas *Libertel* (23–42 punktai).

13 — Ten pat (27 punktas).

22. Dėl antros sąlygos Teisingumo Teismas nustatė, kad spalva *per se* gali būti pavaizduota grafiškai, ją nurodant tarptautiniu lygmeniu pripažintu identifikacijos kodu ir tam tikrais atvejais pateikiant jos pavyzdį su aprašymu¹⁴.

23. Dėl trečios sąlygos Teisingumo Teismas nustatė, kad negalima neigti, jog iš spalvos *per se* tam tikromis aplinkybėmis galima nustatyti įmonės prekių ar paslaugų kilmę¹⁵.

24. Jis nusprendė, kad spalva *per se* minėtomis sąlygomis gali sudaryti prekių ženklą direktyvos 2 straipsnio prasme¹⁶.

25. Remdamasis šiais samprotavimais Teisingumo Teismas toliau nagrinėjo *Hoge Raad der Nederlanden* pateiktus klausimus dėl kriterijų, į kuriuos nacionalinės valdžios institucijos turi atsižvelgti vertindamos, ar paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytas prekes ar paslaugas žyminti spalva *per se* turi skiriamųjų požymių.

26. Pirmiausia Teisingumo Teismas nusprendė, kad vertinant, ar spalva *per se* turi tam tikrų nurodytų prekių ar paslaugų skiriamųjų požymių, turi būti atsižvelgta į bendrąjį interesą neteisėtai neapriboti kitų subjektų, tiekiančių prekes ir teikiančių paslaugas, panašias į tas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, spalvų panaudojimo galimybių¹⁷. Jis pridūrė, kad juo daugiau prekių ir paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, juo labiau gali būti pernelyg išplečiama prekių ženklų suteikta teisė, ir tai gali prieštarauti sąžiningos konkurencijos sistemos išsaugojimui¹⁸.

27. Antra, Teisingumo Teismas nurodė, kad spalva *per se* gali būti laikoma turinčia skiriamuosius požymius direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punkto ir 3 dalies prasme su sąlyga, kad atitinkama visuomenės dalis yra pripažinusi prekių ženklą kaip leidžiantį atskirti prašyme įregistruoti nurodytą prekę ar paslaugą. Jis pažymėjo, kad nustatyti dar nenaudoto prekių ženklo skiriamąjį požymį galima tik ypatingais atvejais, tai yra, kai yra labai nedaug prekių ar paslaugų, kurioms prašomas prekių ženklas, ir kai atitinkama rinka yra labai specifinė. Vis dėlto toks skiriamasis požymis gali būti įgytas, *inter*

14 — Ten pat (31–37 punktai).

15 — Ten pat (40 ir 41 punktai).

16 — Ten pat (42 punktas).

17 — Ten pat (55 punktas).

18 — Ten pat (56 punktas).

alia, spalvą *per se* pradėjus naudoti po to, kai buvo supažindinta atitinkama visuomenės dalis¹⁹.

gali sudaryti prekių ženklą direktyvos 2 straipsnio prasme.

28. Trečia, Teisingumo Teismas nurodė, jog aplinkybė, ar spalvą *per se* kaip prekių ženklą prašoma įregistruoti daugeliui prekių ar paslaugų kartu su kitomis konkrečios atvejo aplinkybėmis, yra svarbi vertinant tiek nagrinėjamos spalvos skiriamąjį požymį, tiek tai, ar jos įregistravimas nepažeis bendrojo intereso neteisėtai neapriboti kitų subjektų, tiekiančių prekes ir teikiančių paslaugas, panašias į tas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, spalvų panaudojimo galimybių²⁰.

29. Ketvirta, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad tai, ar spalva turi skiriamuosius požymius direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punkto ir 3 dalies prasme, turi būti vertinama kiekvienu konkrečiu atveju.

30. Minėtas sprendimas *Libertel* yra vienas iš trijų sprendimų, kuriuose Teisingumo Teismas nurodė, kokie žymenys arba nuorodos

31. 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendime *Sieckmann*²¹, pirmame iš minėtų sprendimų, buvo svarstoma, ar kvapas gali sudaryti prekių ženklą direktyvos 2 straipsnio prasme²². Teisingumo Teismas nusprendė, kad šis straipsnis nenurodo, jog kvapai negali sudaryti prekių ženklo²³, tačiau reikalavimo grafiškai pavaizduoti neatitinka nei cheminė formulė, nei aprašymas, nei kvapo mėginys, nei šių elementų kombinacija²⁴.

32. 2003 m. lapkričio 27 d. Sprendime *Shield Mark*²⁵ Teisingumo Teismas nusprendė dėl galimybės įregistruoti garsinius prekių ženklus²⁶. Jis nusprendė, kad garsai gali sudaryti prekių ženklą²⁷. Taip pat pažymėjo, kad reikalavimas grafiškai pavaizduoti įvykdomas, jei žymuo pavaizduojamas partitūroje surašant natas kartu su tonaciją žyminčiu

21 — C-273/00, Rink. p. I-11737, (46–55 punktai).

22 — Pagrindinė byla buvo susijusi su *Deutsches Patent- und Markenamt* atsisakymu įregistruoti kaip prekių ženklą cheminę medžiagą – gryną metilcinamatą (cinamono rūgšties metilo esteris), kurios cheminė formulė yra $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$. Pareiškėjas taip pat pateikė šio kvapo mėginį buteliuke ir nurodė, kad paprastai jis apibūdinamas kaip „vaisinis balzamas su lengvu cinamono priekvapiu“.

23 — 44 punktas.

24 — 73 punktas.

25 — C-283/01, Rink. p. I-14313.

26 — Pagrindinė byla buvo susijusi su galiojimu keturiolikos garsinių ženklų, įregistruotų *Bureau Benelux des marques*, iš kurių vienuolika prasideda motyvu iš L. van Beethoveno etiudo pianinui „Elizai“, o kiti trys – gaidžio giedojimu.

27 — 35 punktas.

19 — Ten pat (66 ir 67 punktai).

20 — Ten pat (71 punktas)

raktu, nurodant kiekvienos natos ritmą ir atitinkamą ilgumą bei instrumentus, kuriais motyvas turi būti atliktas. Kita vertus, aprašymai, taip pat ir onomatopėja, melodijos nurodymas arba muzikinių natų išvardijimas neatitinka šio reikalavimo²⁸.

Taigi, nors akivaizdu, jog šiame straipsnyje nurodytas žymenų sąrašas neišsamus, vis dėlto tiesa, kad spalvos jame nepaminėtos²⁹.

33. 2003 m. gegužės 8 d. laišku Teisingumo Teismas nusiuntė *Bundespatentgericht* minėtą *Libertel* sprendimą ir paklausė, ar šis teismas vis dar neatsiima savo prašymo dėl prejudicinio sprendimo. 2003 m. gegužės 15 d. laišku *Bundespatentgericht* atsakė, kad neatsiima savo prašyme priimti prejudicinį sprendimą pateiktų klausimų.

35. Toliau kalbant apie Sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, vadinamą TRIPS sutartį, kurios šalys yra Bendrija ir valstybės narės³⁰, negalima daryti išvados iš 15 straipsnio³¹ sąvokos „spalvų kombinacijos“, kad Susitariančiosios šalys aiškiai siekė nurodyti, jog dvi ar daugiau spalvų *per se* be jokios konkrečios kombinacijos gali sudaryti prekių ženklą. Žodžio „kombinacija“ reikšmė trimis kalbomis parengtuose TRIPS sutarties teks-

V — Vertinimas

34. *Bundespatentgericht* nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą teisingai nurodo, jog požiūris, kad dvi spalvos *per se* yra žymuo, galintis sudaryti prekių ženklą direktyvos 2 straipsnio prasme, neturi aiškaus pagrindo atitinkamuose teisės aktuose.

29 — Minėtame sprendime *Libertel* (25 punktas) Teisingumo Teismas nusprendė, kad aiškinant šį straipsnį negalima atsižvelgti į Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos bendrą deklaraciją direktyvos priėmimo metu, įrašytą į Tarybos posėdžio protokolą, pagal kurią jie „mano, jog 2 straipsnis nepašalina galimybės <...> įregistruoti spalvų kombinacijos ar vienos spalvos <...> kaip prekių ženklo su sąlyga, kad tokie žymenys leistų atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų“.

30 — Ši sutartis yra 1994 m. balandžio 15 d. Pasaulinės prekybos organizacijos steigimo sutarties, pasirašytos Bendrijos ir valstybių narių atstovų, priedas. Ji patvirtinta Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 94/800/EB (OL L 366, p. 1 ir 214) ir įsigaliojo 1995 m. sausio 1 dieną.

31 — 15 straipsnio 1 dalis apibūdina žymenis, kurie gali būti saugomi kaip prekių ženklai: „Bet koks žymuo ar žymenų kombinacija, pagal kuriuos vienos įmonės prekes arba paslaugas galima atskirti nuo kitos įmonės prekių arba paslaugų, laikomi galinčiais sudaryti prekių ženklą. Tokius žymenis, ypač žodžius, kuriuos sudaro asmenvardžiai, raidės, skaitmenys, vaizdiniai elementai ir spalvų kombinacijos, taip pat bet kokią tų žymenų kombinaciją turi būti leista registruoti kaip prekių ženklus. Kai žymenys nėra tokie saviti, kad leistų atskirti atitinkamas prekes arba paslaugas, valstybės narės gali numatyti, kad jie gali būti įregistruojami, jeigu įgyja skiriamąjį pobūdį juos naudojant. Valstybės narės kaip įregistravimo sąlyga gali numatyti reikalavimą, kad žymenys būtų vizualiai suvokiami.“

28 — 59 punktas.

tuose, kurie yra vienodai autentiški³², nėra visiškai vienoda. Angliškai „combinations“ ir ispaniškai „combinaciones“ nereiškia konkrečios sistemos arba išdėstymo, šie žodžiai tiesiog nurodo „two or more things joined or mixed together to form a single unit“³³ ir „unión de dos cosas en un mismo sujeto“³⁴ (dviejų ar daugiau dalykų sujungimas į vieną), prancūziškai sąvokos „combinaison“ reikšmė griežtesnė, kadangi ji apibūdinta kaip „un assemblage d'éléments dans un arrangement déterminé“³⁵ (elementų išdėstymas konkrečia tvarka).

36. Kita vertus, atsižvelgiant į minėto *Libertel* sprendimo motyvus ir Teisingumo Teismo pateiktą labai išsamų direktyvos 2 straipsnio išaiškinimą, nelieka abejonių, jog šio sprendimo argumentai, kad spalva *per se* gali sudaryti prekių ženklą šio straipsnio prasme, gali būti taikomi ir dviem spalvoms *per se*.

37. Taigi kalbant apie pirmą sąlygą, kad spalva turi būti žymuo, pažymėtina, jog Teisingumo Teismo tvirtinimą, jog spalva *per se*, naudojama žymėti prekes ar paslaugas, atsižvelgus į jos naudojimo aplinkybes gali būti žymuo, galima taikyti ir dviem spalvoms *per se*. Dvi spalvos tam tikromis aplinkybėmis, t. y. kai jos konkrečiai išdėstytos, gali sudaryti žymenį. Be to, pagal

Teisingumo Teismo sprendimą *Libertel*, dvi spalvos *per se* gali būti pavaizduotos grafiškai pagal direktyvos 2 straipsnio reikalavimus, jei jos nurodomos tarptautiniu lygmeniu pripažintu identifikacijos kodu. Galiausiai dėl trečios sąlygos, susijusios su gebėjimu turėti skiriamuosius požymius, Teisingumo Teismas labai bendrais bruožais nurodė, kad „spalvos *per se* gali“ turėti tokių požymių.

38. Todėl remiantis minėta teismų praktika į *Bundespatentgericht* pateiktus klausimus galima atsakyti, kad dvi spalvos *per se*, kurių atspalviai apibūdinti pateikiant spalvų pavyzdžius ir kurios patikslintos pagal pripažintą spalvų klasifikaciją, atitinka keliamas sąlygas prekių ženklui sudaryti pagal direktyvos 2 straipsnį, t. y. jos gali sudaryti žymenį, pagal kurį vienos įmonės prekes ar paslaugas galima atskirti nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai³⁶.

32 — T. y. ispanų, prancūzų ir anglų.

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

34 — *RAE, Vigésima Edición* 1984.

35 — *Le Nouveau Petit Robert*, 1993, ir *Le Grand Robert de la langue française, sous la direction d'Alain Rey*, 2001.

36 — Šią nuomonę Europos Bendrijų pirmosios instancijos teismas pateikė savo 2002 m. rugsėjo 25 d. Sprendime *Viking-Union/tehtnik/VRDT* (žalios ir pilkos spalvų sugretinimas) (T-316/00, *Rink. p.* II-3715) ir 2003 m. liepos 9 d. Sprendime *Andreas Stihl/VRDT* (oranžinės ir pilkos spalvų kombinacija) (T-234/01, dar neskelbtas *Rinkinyje*), kuriuose jis nusprendė, kad spalvos arba jų kombinacijos gali sudaryti Bendrijos prekių ženklus 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), iš dalies pakeisto 4 straipsnio, kurio formuluotės atitinka atitinkamas direktyvos 2 straipsnio formuluotes, prasme. Primitintina, kad klausimo, ar viena arba daugiau spalvų *per se* gali sudaryti prekių ženklą, Pirmosios instancijos teismas nesvarstė nė vienoje minėtoje byloje.

39. Iš šios teismų praktikos taip pat galima daryti išvadą, kad kompetentingos Vokietijos valdžios institucijos, atsižvelgdamos į Teisingumo Teismo sprendime *Libertel* nurodytus kriterijus, turi nustatyti, ar mėlyna ir geltona spalvos *per se* gali būti įregistruotos kaip prekių ženklas paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytoms prekėms. Todėl šios valdžios institucijos turėtų atsižvelgti į visas bylos aplinkybes, t. y. kaip šios spalvos naudojamos, bendrąjį interesą neteisėtai neapriboti kitų asmenų, tiekiančių panašias prekes ir teikiančių panašias paslaugas, šių spalvų naudojimo galimybių ir galiausiai prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, skaičių, nes šis kriterijus tinkamas vertinant tiek nagrinėjamų spalvų skiriamuosius požymius, tiek bendrąjį interesą, kad jų panaudojimo galimybės nebūtų apribotos.

40. Negaliu pritarti šiai teismų praktikai. Nors argumentų, kuriais pagrįsta mano nuomonė, kad dvi spalvos *per se* neatitinka direktyvos 2 straipsnyje įtvirtintų sąlygų, didelė dalis atitinka ankstesnės mano išvados, pateiktos minėtoje byloje *Libertel*, argumentus, manau, kad dėl ypatingų šios bylos aplinkybių, t. y. kad paraiška pateikta įregistruoti dvi spalvas *per se*, ir kad nepaisydamas minėto sprendimo *Bundespatentgericht* neatsisakė savo prašymo priimti prejudicinį sprendimą, galima paraginti Teisingumo Teismą persvarstyti šį klausimą.

41. Nekartosiu visų argumentų, kuriuos pateikiau savo išvadoje minėtoje byloje *Libertel*. Prireikus paraginčiau Teisingumo Teismą į ją atsižvelgti. Pateiksiu tik pagrindinius argumentus, kodėl manau, kad dvi spalvos *per se* neatitinka direktyvos 2 straipsnyje įtvirtintų sąlygų. Taip pat nurodysiu, kodėl, mano nuomone, priešingas sprendimas prieštarautų direktyvos tikslams.

A — Direktyvos 2 straipsnyje įtvirtintos sąlygos

42. Kaip nurodžiau, *Heidelberger Bauchemie* prašo įregistruoti kaip prekių ženklą mėlyną ir geltoną spalvas, kurias pateikė paraiškoje įregistruoti be jokios konkrečios kombinacijos, nurodydama jų RAL identifikacijos kodą. Kaip *Bundespatentgericht* labai aiškiai nurodo, tokia paraiška reiškia, kad ieškovė prašo bendrai ir abstrakčiai suteikti apsaugą šioms spalvoms *per se*, nenurodydama jokio dvimačio arba trimačio derinio arba bent konfigūracijos, t. y. pavidalo, formos, pavaizdavimo arba konkrečios kombinacijos. Šiuo atveju ieškovė nori turėti galimybę savo nuožiūra naudoti šias spalvas žymėdama paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurody-

tas prekes ir visų šių naudojimo būdų apsaugos. Apsaugos objektas yra dviejų nagrinėjamų spalvų naudojimas paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytoms prekėms žymėti, neatsižvelgiant į naudojamų spalvų kombinaciją, kuria tos prekės žymimos³⁷.

doti šias spalvas, nesvarbu, kokia jų kombinacija, kuria jie gali žymėti šioje paraiškoje nurodytas prekes ar paslaugas. Į klausimą, ar šios dvi spalvos leidžia atskirti vienos įmonės prekes ir paslaugas nuo kitos įmonės prekių ir paslaugų, nesvarbu, kokia jų kombinacija, kuria jie žymi šias prekes ir paslaugas, turi būti atsakoma nuosekliai įvertinus jų galimybę turėti skiriamąjį požymį direktyvos 2 straipsnio prasme.

43. Šiomis aplinkybėmis manau, kad direktyvos 2 straipsnyje įtvirtintos sąlygos nėra patenkinamos. Pirmiausia aptarsiu galėjimo turėti skiriamąjį požymį, kuris atlieka pagrindinę prekių ženklo funkciją, sąlygą.

1) Galėjimas turėti skiriamąjį požymį

44. Kai paraiška įregistruoti prekių ženklą pateikta dėl dviejų spalvų *per se*, kaip matėme, siekiama įgyti išimtinės teisės nau-

45. Manau, kad į šį klausimą reikėtų atsakyti neigiamai. Dviejų spalvų kombinacijų naudojimo, žymint prekes ir paslaugas, galimybės iš esmės beribės. Taigi prekių ženklo, kurį sudaro mėlyna ir geltona spalvos *per se*, savininkas gali jas naudoti ant atitinkamų prekių paviršiaus arba jų pakuočių, žymėdamas jas lygiagrečiomis geltonomis ir mėlynomis juostomis arba geometrinėmis figūromis, pvz., mėlynais skrituliais geltoname fone, ir kt. Tačiau bendras šių spalvų sudaromas vaizdas, taip pat jų galėjimas turėti skiriamąjį požymį būtų labai skirtingas, nelygu savininko pasirinkta kombinacija ir naudojamų spalvų santykis.

37 — Todėl tokia paraiška skiriasi nuo paraiškų įregistruoti prekių ženklus, sudarytus iš konkrečios spalvų kombinacijos, kuria žymima prekė, kaip Pirmosios instancijos teismo nagrinėtose bylose dėl tablečių skalbimo mašinoms ir indaplovėms (*Gr., inter alia*, 2001 m. rugėjo 19 d. sprendimus *Henkel/VRDT* (raudona ir balta stačiakampė tabletė) (T-335/99, Rink. p. II-2581) ir *Henkel/VRDT* (valiklio atvaizdas) (T-30/00, Rink. p. II 2663). Šiose bylose buvo nagrinėjami erdviniai arba figūriniai prekių ženklai, sudaryti iš dviejų skirtingų spalvų tablečių formos arba jos perspektyvinio vaizdo). Vis dėlto ieškinys pagrindinėje byloje yra panašus į ieškinius bylose, kuriose priimti minėti sprendimai *Viking Umwelttechnik/VRDT* (žalios ir pilkos spalvų sugretinimas) ir *Andreas Stihl/VRDT* (oranžinės ir pilkos spalvų kombinacija), kuriais ieškovai Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT) prašė įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą dvi spalvas (geltoną ir pilką spalvas pirmu atveju ir oranžinę ir pilką spalvas kitu atveju) be konkrečios jų kombinacijos.

46. Kaip Teisingumo Teismas pažymėjo *Libertel* sprendime, nors spalvos gali perteikti tam tikras idėjas ir sukelti jausmus, tačiau

dėl savo prigimties jos nelabai gali pateikti tikslią informaciją, ypač todėl, kad dėl savo patrauklumo jos yra įprastai ir plačiai naudojamos prekių ir paslaugų reklamoje bei prekyboje, nieko tikslaus nepranešdamos³⁸. Todėl dviejų spalvų junginys gali turėti skiriamąjį požymį tik sudarydamas tam tikras konkrečias kombinacijas.

47. Tačiau sutikti, kad dvi spalvos *per se* gali turėti skiriamąjį požymį todėl, kad jos gali atitikti šią sąlygą, tačiau tik sudarydamos tam tikras konkrečias kombinacijas, mano nuomone, reikštų klaidingai suprasti patį paraiškos įregistruoti prekių ženklą, kuria siekiama išimtinių teisių į visas galimas šių spalvų naudojimo formas, tikslą. Žodinio prekių ženklo atveju tai reikštų pritarti, kad kelios raidės gali turėti skiriamąjį požymį ir kad kiekviena iš jų gali būti išimtinių teisių objektas, nes jeigu sudaro tam tikrą žodį, jos gali turėti skiriamąjį požymį.

48. Kitaip, nei tvirtina *Heidelberger Bauchemie* ir minėtame sprendime *Libertel*³⁹ nu-

sprendė Teisingumo Teismas, nemanau, kad viena arba kelios spalvos *per se* gali įgyti skiriamąjį požymį jas naudojant. *Heidelberger Bauchemie* savo pastabose raštu⁴⁰ ir posėdyje sąžiningai nurodė, kad įmonės, norėdamos pripratinti visuomenę prie savo „įmonės“ spalvų ir naudoti šias spalvas savo prekėms atskirti, keičia jų formą taip, kad ilgainiui neįmanoma nustatyti prekių kilmės; be to, šios spalvos praktiškai visuomet naudojamos tam tikros konfigūracijos. Tokius pačius samprotavimus taip pat pateikia Pirmosios instancijos teismas minėtuose sprendimuose *Viking Umwelttechnik prieš VRDT* (žalios ir geltonos spalvų sugretinimas)⁴¹ ir *Andreas Stihl prieš VRDT* (oranžinės ir pilkos spalvų kombinacija)⁴², kuriuose jis pažymėjo, kad nesistemiškai ant atitinkamų prekių pateikiamos spalvos gali suteikti galimybę atsirasti daugeliui skirtingų kombinacijų, neleidžiančių vartotojui suvokti bei įsiminti konkrečios kombinacijos, pagal kurią jis galėtų greitai ir užtikrintai įsigyti toki patį pirkinį.

49. Šį įvertinimą galima apibendrinti. Manau, kad supažindinimo procesas gali būti sėkmingas suteikiant vienai arba kelioms spalvoms skiriamąjį požymį, tik jeigu jos naudojamos žymėti tą pačią prekę arba paslaugą tokiomis pačiomis arba pakankamai panašiomis sąlygomis. Be to, šis procesas gali būti sėkmingas skirtingų kategorijų prekių

38 — 40 punktas.

39 — 67 punktas.

40 — 7 puslapis.

41 — 34 punktas.

42 — 37 punktas.

arba paslaugų atžvilgiu, tik jeigu sąlygos, kuriomis spalvos naudojamos žymėti visas atitinkamas prekes ir paslaugas, turi pakankamai bendrų bruožų, kad vartotojas galėtų priskirti visoms šioms prekėms bei paslaugoms bendrą kilmę. Kitaip tariant, nemanau, kad vartotojų supažindinimas su dviem „įmonės“ spalvomis suteikia pagrindo daryti prielaidą, kad tie patys vartotojai galės atpažinti šios įmonės prekes ir paslaugas, nesvarbu, kokios šių spalvų kombinacijos, kuriomis žymimos tos prekės ir paslaugos.

50. Remdamasis šiais samprotavimais, manau, kad dvi spalvos *per se* neturi būti laikomos galinčiomis turėti skiriamąjį požymį direktyvos 2 straipsnio prasme. Jų galėjimas atitikti antrą sąlygą, t. y. būti grafiškai pavaizduotomis, atrodo dar labiau ginčytinas.

2) Grafinis pavaizdavimas

51. Iš teismų praktikos aišku, jog direktyvos 2 straipsnyje reikalaujamas grafinis žymens pavaizdavimas figūromis, linijomis arba ženklais turi būti toks, kad jį būtų galima tiksliai

atskirti; be to, šis pavaizdavimas turi būti aiškus, tikslus, užbaigtas, lengvai suvokiamas, suprantamas, pastovus ir objektyvus⁴³.

52. Iš nurodytos teismų praktikos taip pat aišku, kad šiuo reikalavimu siekiama, *inter alia*, dviejų tikslų. Pirmas – sudaryti galimybes kompetentingoms valdžios institucijoms atlikti išankstinį paraiškų įregistruoti prekių ženklą nagrinėjimą ir skelbti bei tvarkyti tinkamą ir tikslų prekių ženklų registrą. Antras tikslas, labai priklausantis nuo tinkamo pirmojo įgyvendinimo, – sudaryti galimybes ūkio subjektams susipažinti su jų esamų arba galimų konkurentų įregistruotais prekių ženklais bei pateiktomis paraiškomis ir taip gauti reikiamos informacijos apie trečiųjų asmenų teises⁴⁴. Taigi prekių ženklų teisės sistema prisideda prie teisinio tikrumo užtikrinimo⁴⁵.

53. Kitaip, nei Teisingumo Teismas nusprendė minėtame sprendime *Libertel*, nemanau, kad spalvos nurodymas tarptautiniu lygmeniu pripažintu identifikacijos kodu ir juo labiau toks dviejų spalvų nurodymas gali padėti pasiekti minėtų tikslų. Šių tikslų įgyvendinimas reiškia, kad kompetentingos

43 — Minėti sprendimai bylose *Sieckmann* (46–55 punktai), *Libertel* (28 ir 29 punktai) ir *Shield Mark* (51 punktas).

44 — Minėtas sprendimas *Sieckmann* (48–51 punktai).

45 — Ten pat (37 punktas).

valdžios institucijos ir kiti ūkio subjektai gali įvertinti, ar iš dviejų spalvų *per se* sudarytas prekių ženklas yra tapatus, ar jis gali būti supainiotas su kitu tokias pačias arba panašias prekes arba paslaugas žyminčiu žymeniu.

54. Taigi pagal direktyvos 4 straipsnį kompetentingos valdžios institucijos turi atsakyti įregistruoti žymenį, kuris yra tapatus ankstesniam prekių ženklui ir, jei tuo žymeniu ir prekių ženklu žymimos prekės arba paslaugos taip pat yra tapačios. Šis straipsnis taip pat nurodo, kad šios valdžios institucijos turi atsakyti įregistruoti žymenį, jeigu jo tapatumas arba panašumas į ankstesnį prekių ženklą bei atitinkamų prekių tapatumas arba panašumas gali suklaidinti visuomenę.

55. Taip pat direktyvos 5 straipsnis numato, kad prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo prekybos veikloje naudoti, pirma, bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas. Antra, jis taip pat gali uždrausti naudoti bet kokį žymenį, kuris dėl savo tapatumo arba panašumo į jo prekių ženklą ir atitinkamų prekių arba paslaugų tapatumo arba panašumo gali suklaidinti visuomenę.

56. Tačiau, norint įvertinti „tapatumo“ ir „galėjimo suklaidinti“ sąvokas, būtina tiksliai žinoti, kaip nagrinėjamą žymenį ir prekių ženklą suvoks atitinkama visuomenės dalis. Šie samprotavimai išplaukia iš Teisingumo Teismo praktikos, susijusios su šių sąvokų vertinimo kriterijais, pagal kurią direktyvos 4 ir 5 straipsniuose įtvirtinti kriterijai turi būti tapatūs⁴⁶.

57. Taigi minėtame sprendime *LTJ Diffusion* Teisingumo Teismas nurodė, jog sąvoka „tapatumas“ reiškia, kad du lyginami elementai yra visais aspektais vienodi⁴⁷. Jis iš to padarė išvadą, kad atitinkamas žymuo ir prekių ženklas tapatūs, kai pirmasis atkuria be jokių pakeitimų arba priedų visus antrąjį sudarančius elementus⁴⁸. Vis dėlto Teismas pridūrė, kad atitinkamo žymens ir prekių ženklo tapatumo suvokimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į vidutinį vartotoją, kuris, numanoma, yra pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus, be to, žymuo turi būti suvokiamas kaip visuma⁴⁹.

58. Be to, pagal teismų praktiką galimybė suklaidinti visuomenę turi būti vertinama

46 — Žr. šiuo aspektu 2003 m. kovo 20 d. Sprendimą *LTJ Diffusion* (C-291/00, Rink. p. I-2799, 43 punktas).

47 — 50 punktas.

48 — 51 punktas.

49 — 52 punktas.

visapusiškai, atsižvelgiant į visas konkrečius atvejo aplinkybes⁵⁰. Visapusiškai vertinant turi būti atsižvelgta, *inter alia*, į vizualų, akustinį ir idėjinį nagrinėjamų prekių ženklų panašumą bei remiamasi bendrais jų sukeliamais įspūdžiais, ypač atkreipiant dėmesį į jų skiriamuosius ir pagrindinius elementus⁵¹. Galiausiai vertinant turi būti atsižvelgiama į vidutinio atitinkamų prekių bei paslaugų vartotojo suvokimą⁵².

59. Iš to aišku, kad grafinis prekių ženklo pavaizdavimas turi sudaryti galimybes kompetentingoms valdžios institucijoms ir kitiems ūkio subjektams palyginti bendrus nagrinėjamo žymens ir prekių ženklo sukeliamus įspūdžius, atkreipiant dėmesį į jų skiriamuosius ir pagrindinius elementus. Akivaizdu, kad kompetentingoms valdžios institucijoms būtų labai sunku palyginti, jei prekių ženklą sudarytų dvi spalvos *per se*. Realiai toks prekių ženklas galėtų būti vaizduojamas labai įvairiai. Negalima paneigti, kad atsižvelgiant į spalvų kombinaciją, ir ypač spalvų santykį, bendras prekių ženklo keliamas įspūdis, taip pat ir skiriamieji bei pagrindiniai elementai gali būti labai skirtingi.

60. Todėl kompetentingoms valdžios institucijoms, gavusioms paraišką įregistruoti dvi spalvas *per se*, pagal minėtoje teismų praktikoje nurodytus kriterijus būtų labai sunku įvertinti, ar šis prekių ženklas gali būti tapatus, ar supainiotas su tokias pačias arba panašias prekes ar paslaugas žyminčiu jau įregistruotu prekių ženklu, sudarytu iš šių spalvų arba vienos iš jų, arba iš panašių atspalvių. Be to, jei prekių ženklas, sudarytas iš dviejų spalvų *per se*, buvo įregistruotas, kompetentingos valdžios institucijos negalės nustatyti, ar pagal tuos kriterijus paraiška įregistruoti žymenį, sudarytą iš vienos arba dviejų nagrinėjamų spalvų arba panašių atspalvių, turėtų būti atmesta remiantis direktyvos 4 straipsnyje numatytais atsisakymo registruoti pagrindais. Primintina, kad minėtame sprendime *Libertel* Teisingumo Teismas pažymėjo, jog pagal direktyvos sistemą, pagrįstą iki registracijos atliekamu, o ne *a posteriori* patikrinimu, paraiškos įregistruoti prekių ženklą nagrinėjimas nėra tik minimalus patikrinimas; atvirkščiai – jis turi būti griežtas ir išsamus, siekiant išvengti netinkamos prekių ženklų registracijos⁵³.

61. Dėl tų pačių priežasčių ūkio subjektas, susidūręs su prekių ženklu, sudarytu iš dviejų spalvų *per se*, negalėtų neabejodamas nustatyti, kokios jo teisės šių spalvų arba panašių atspalvių atžvilgiu, žymėdamas prekes arba paslaugas, tapčias arba panašias į tas, kurioms šis prekių ženklas įregistruotas.

50 — 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimas *SABEL* (C-251/95, Rink. p. I-6191, 22 punktas); 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas *Canon* (C-39/97, Rink. p. I-5507, 16 punktas); 1999 m. birželio 22 d. Sprendimas *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rink. p. I-3819, 18 punktas) ir 2000 m. birželio 22 d. Sprendimas *Marca Mode* (C-425/98, Rink. p. I-4861, 40 punktas).

51 — Minėti sprendimai *Sabel* (23 punktas) ir *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (25 punktas).

52 — Ten pat.

53 — 59 punktas.

Vadinasi, jis gali manyti, kaip ir Nyderlandų vyriausybė⁵⁴, kad turi teisę naudoti šias spalvas figūriniame žymenyje, nes iš dviejų spalvų *per se* sudarytas prekių ženklas yra toks bendras ir nesavitas, kad tas žymuo nėra į jį panašus arba negali būti su juo painiojamas. Kita vertus, jis gali galvoti kaip Jungtinės Karalystės vyriausybė⁵⁵, jog iš dviejų spalvų *per se* sudaryto prekių ženklo savininko teisės yra saugomos nuo tokių pačių arba panašių spalvų naudojimo prekybos veikloje, neatsižvelgiant į šių spalvų naudojimo formą. Šios abejonės rodo, kad būtų pažeistas teisinio tikrumo reikalavimas, t. y. vienas iš tikslų, kurio siekiant numatyta sąlyga, kad ženklą turi būti galima pavaizduoti grafiškai.

62. Todėl dviejų spalvų *per se* nurodymas tarptautiniu lygmeniu pripažintu identifikacijos kodu negali būti laikomas grafiniu pavaizdavimu direktyvos 2 straipsnio prasme.

3) Žymens buvimas

63. Minėtame sprendime *Libertel* Teisingumo Teismas pirmą kartą nustatė, jog sąlyga,

kad spalva būtų žymuo, yra savarankiška galėjimo sudaryti prekių ženklą sąlyga direktyvos 2 straipsnio prasme. Vis dėlto jis nepateikė „žymens“ apibrėžimo. Pagal įprastą šio žodžio reikšmę žymuo yra suvokiamas dalykas, kuriuo parodomas kito dalyko, su kuriuo jis siejamas, buvimas arba tikrumas. Taigi žymuo yra tai, kas suvokiama ir gali būti identifikuojama.

64. Panašu, kad tokį žymens aiškinimą pateikė ir Teisingumo Teismas, minėtame sprendime *Libertel* nurodydamas, kad negalima daryti prielaidos, jog spalva *per se* yra žymuo, nes paprastai spalva yra būdinga daiktui. Todėl spalva gali sudaryti žymenį tik tam tikromis aplinkybėmis⁵⁶.

65. Vis dėlto Teisingumo Teismas toliau nustatė, kad spalva *per se* gali prekės arba paslaugos atžvilgiu sudaryti žymenį⁵⁷. Ši išvada neatitinka ankstesnės. Jeigu spalva gali sudaryti žymenį tik tam tikromis aplinkybėmis (ir aš tam pritariu), tai jau nėra spalva *per se*, t. y. spalva kaip abstraktus objektas, nes tokios realybės nebūna. Žymuo yra spalva, naudojama tik šiomis konkrečiomis aplinkybėmis, t. y. ja padengiama prekė arba prekės

⁵⁴ — Pastabos raštu (35 punktas).

⁵⁵ — Pastabos raštu (33 punktas).

⁵⁶ — 27 punktas.

⁵⁷ — Ten pat.

pakuotė, arba ji pateikiama aiškiai apibrėžtos formos ar kontūrų. Tai ir yra tos labai konkrečios aplinkybės, kuriomis spalva tampa žymeniu. Kadangi savybė tapti žymeniu priklauso nuo konkrečių aplinkybių, spalva *per se* gali būti naudojama sudaryti įvairius žymenis, skirtus tam tikroms prekėms arba paslaugoms žymėti.

das. Dėl šių priežasčių manau, kad dvi spalvos *per se* nesudaro žymens direktyvos 2 straipsnio prasme.

68. Galiausiai manau, kad spalvų *per se* įtraukimas į direktyvos 2 straipsnyje numatytų prekių ženklą galinčių sudaryti žymenų sąrašą neatitiktų direktyvos tikslų.

66. Tie patys argumentai taikytini *a fortiori* paraiškai įregistruoti dvi spalvas *per se*. Iš tiesų dvi spalvos gali būti naudojamos sudaryti daug arba net neribotą skaičių žymenų prekėms arba paslaugoms žymėti. Kaip jau minėjau, kaip tik toks yra paraišką įregistruoti prekių ženklą pateikusio asmens, siekiančio išlaikyti teisę savo nuožiūra naudoti nagrinėjamas spalvas savo prekėms arba paslaugoms žymėti, tikslas. Taigi šiuo atveju ieškovas pateikia paraišką įregistruoti ne žymenį, o elementus, iš kurių vėliau jis galės sudaryti visus savo norimus žymenis.

B — Direktyvos tikslai

69. Direktyvos tikslas, kaip numatyta pirmoje, devintoje ir dešimtoje konstatuojamosiose dalyse, yra suderinti teisės į prekių ženklą igijimo ir prekių ženklo savininko teisių apsaugos sąlygas visose valstybėse narėse. Joje taip pat įtvirtinta, kad tokiu įstatymų derinimu siekiama pašalinti valstybių narių prekių ženklus reglamentuojančių įstatymų skirtumus, galinčius sudaryti kliūtis laisvam prekių judėjimui ir laisvei teikti paslaugas. Taip direktyva siekia skatinti laisvą konkurenciją bendrojoje rinkoje.

67. Taigi, kaip teisingai tvirtina *Bundespatentgericht*, iš direktyvos turinio išplaukia ieškovo pareiga tiksliai nurodyti žymenį, kurį jis ketina naudoti arba jau naudoja, nes ši pareiga yra išimtinių teisių, kurios jam suteikiamos įregistravus tą žymenį, pagrins-

70. Todėl šių tikslų įgyvendinimui reikia numatyti vienodas prekių ženklų registravimo ir apsaugos, kurią šis registravimas suteikia prekių ženklo savininkui, sąlygas

visose valstybėse narėse. Šiuo aspektu, kaip jau pastebėta, Teisingumo Teismas nurodė kriterijus, pagal kuriuos turi būti įvertintos „tapatumo“ ir „gebėjimo suklaidinti“ sąvokos, ir pagal 4 straipsnį, numatantį atsisakymo registruoti pagrindus, ir pagal 5 straipsnį, numatantį prekių ženklų suteikiamas teises.

ženklą. Be to, tokio ženklo savininkas negalėtų prieštarauti, kad jo konkurentai naudotų tas pačias spalvas arba panašius į jas atspalvius labai savituose figūriniuose ženkluose. Todėl prekių ženklai, sudaryti iš dviejų spalvų *per se*, būtų lengvai įregistruojami, nes jie būtų laikomi „silpnais“ prekių ženklais.

71. Tačiau, kaip jau pažymėjau, nacionalinės valdžios institucijoms būtų labai sunku taikyti šiuos kriterijus prekių ženklui, sudarytam iš dviejų spalvų *per se*, nes šios spalvos nėra žymuo, kurį ieškovas naudoja arba naudotų tikrovėje savo prekėms arba paslaugoms žymėti, bet reiškia daug arba net neribotą skaičių galimų žymenų. Todėl jos gali manyti kaip Nyderlandų vyriausybė, kad prekių ženklas, sudarytas iš dviejų spalvų *per se*, yra toks abstraktus, kad negali būti supainiojamas su figūriniais prekių ženklais, kuriems gali būti naudojamos aiški tų pačių spalvų arba panašių atspalvių konkreti konfigūracija. Todėl jos gali manyti, kad, pavyzdžiui, prekių ženklas, sudarytas iš mėlynos ir geltonos spalvų *per se*, nėra tapatus ir negali būti supainiotas su žymeniu, sudarytu iš geltono skritulio mėlyno kvadrato centre, nes toks žymuo nuo atitinkamo prekių ženklo skiriasi savitomis formomis, t. y. skrituliu kvadrato. Todėl faktas, kad jau yra figūrinių prekių ženklų, sudarytų iš nagrinėjamų spalvų, netrukdytų pateikti paraišką įregistruoti šias spalvas *per se* kaip prekių

72. Kita vertus, kitų valstybių narių kompetentingos institucijos gali manyti, kad spalvų *per se* įregistravimas kaip prekių ženklų suteikia jų savininkams išimtinės teises naudoti šias spalvas ir panašius į jas atspalvius, neatsižvelgiant į atitinkamoms prekėms arba paslaugoms žymėti naudojamą formą arba kombinaciją. Tokiomis aplinkybėmis ankstesnis figūrinių prekių ženklų, sudarytų iš vienos arba abiejų nagrinėjamų spalvų, įregistravimas galėtų būti kliūtis paraiškai įregistruoti šias dvi spalvas *per se* arba panašius į jas atspalvius kaip prekių ženklą. Be to, tokio prekių ženklo įregistravimas galėtų suteikti jo savininkui teisę drausti bet kokią šių spalvų naudojimą bet kokia forma prekybos veikloje žymint prekes arba paslaugas, nurodytas paraiškoje įregistruoti prekių ženklą.

73. Taigi pritarimas, kad dvi spalvos *per se* gali būti įregistruojamos kaip prekių ženklas, gali sukelti valstybių kompetentingų valdžios

institucijų požiūrių į prekių ženklų registravimo ir apsaugos sąlygas reikšmingus skirtumus. Šie skirtumai taip pat gali kelti grėsmę laisvai konkurencijai atitinkamoje rinkoje. Ūkio subjektui, žyminčiam savo prekes arba paslaugas figūriniu prekių ženklu, sudarytu iš vienos arba daugiau spalvų, gali būti sudarytos kliūtys siūlyti savo prekes arba paslaugas, pažymėtas tuo pačiu prekių ženklu, kitoje valstybėje narėje, kurioje spalvų *per se* įregistravimas kaip prekių ženklo yra suprantamas kaip suteikiantis išimtinės teises bet kaip naudoti šias spalvas žymint prekes arba paslaugas, tapačias arba panašias į tas, kurioms prekių ženklas įregistruotas. Bet kuriuo atveju, vien abejodamas dėl teisių, kurias spalvų *per se* registravimas kaip prekių ženklų suteikia jų savininkui tam tikroje valstybėje, ūkio subjektas nesiūlytų savo prekių ar paslaugų toje valstybėje, siekdamas išvengti, kad jam nebūtų pareikštas ieškinys teisme.

taikomas labai skirtingai, atsižvelgiant į tai, ar nacionalinės valdžios institucijos mano, kad dviejų spalvų *per se* įregistravimas prekių ženklu sudaro kliūtis kitiems ūkio subjektams bet kuria forma naudoti tas pačias spalvas arba panašius atspalvius.

75. Galiausiai, kitaip nei Komisija ir *Heidelberg Bauchemie*, nemanau, kad teisinis netikrumas, kylantis įregistravus spalvas *per se* kaip prekių ženklus galėtų būti pašalintas teismų praktika visiškai direktyvos turinį ir tikslus atitinkančiu būdu. Matėme, kad klausimas, kaip įvertinti prekių ženklo, sudaryto iš dviejų spalvų *per se*, „tapatumą“ ir „galėjimą suklaidinti“ gali lemti du skirtingus požiūrius į tokio prekių ženklo suteikiamų teisių apimtį: jis gali būti laikomas „silpnu“ prekių ženklu arba prekių ženklu, suteikiančiu išimtinės teises bet kaip naudoti nagrinėjamas spalvas ir panašius atspalvius žymint tapačias paraiškoje įregistruoti ženklą nurodytas arba į jas panašias prekes.

74. Be to, tariamai negalimas teismų praktikoje nustatytų kriterijų taikymas siekiant įvertinti iš dviejų spalvų *per se* sudaryto žymens „tapatumą“ ir „galėjimą suklaidinti“ taip pat gali lemti, kad kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos labai skirtingai taikys minėtame sprendime *Libertel* nurodytus kriterijus. Konkrečiai reikalavimas neriboti panaudojimo galimybės gali būti

76. Mano nuomone, bet kuris iš šių požiūrių yra ginčytinas atsižvelgiant į direktyvos turinį ir tikslus.

77. Požiūris, kad iš dviejų spalvų *per se* sudaryti prekių ženklai yra vadinamieji silpni prekių ženklai, neatitinka teisės aktų leidėjo, kuris nenorėjo šioje direktyvoje paskatinti tokių ženklų atsiradimo, ketinimo. Priešingai, jis siekė sumažinti įregistruotų prekių ženklų kiekį ir suteikti šiems prekių ženkams vienodą aukštą apsaugos lygį visose valstybėse narėse⁵⁸. Be to, dėl šio požiūrio tokio tipo prekių ženklo registracija ūkio subjektams neteiktų daugelio privalumų.

78. Priešingas požiūris – dviejų spalvų *per se* įregistravimas kaip prekių ženklo suteikia jo savininkui išimtinės teisės naudoti šias spalvas, neatsižvelgiant į atitinkamoms prekėms arba paslaugoms žymėti naudojamas jų kombinacijas, suteikia prekių ženklo savininkui platesnę teisių apsaugą, nei žymuo, kurį jis realiai naudoja arba naudos. Šis padarinys yra priešingas prekių ženklų teisės sistemai. Iš tiesų šios sistemos paradoksas yra tas, kad ji neribotam laikui suteikia vienam konkrečiam ūkio subjektui išimtinės teisės į žymenį, skirtus prekiauti prekėmis ir paslaugomis, kad paskatintų konkurenciją atitinkamose rinkoje. Teismų praktikoje iš šio paradokso labai nuosekliai padaryta išvada, kad išimtinės teisės gali būti suteiktos tik tais

atvejais, kai nagrinėjami žymenys iš tiesų atlieka savo funkciją nurodyti kilmę⁵⁹.

79. Be to, dviejų spalvų *per se* įregistravimas kaip prekių ženklo sumažintų direktyvos 10 ir 12 straipsnių nuostatų veiksmingumą tokio prekių ženklo savininko pareigų atžvilgiu. Kaip žinome, pagal direktyvos 10 ir 12 straipsnius prekių ženklo savininkas turi naudoti jį autentišką, kitaip jis panaikinamas. Pagal 10 straipsnio 2 dalį autentiškas prekių ženklo naudojimas reiškia jo naudojimą tokia forma, kuri gali skirtis savo elementais, tačiau išlaiko nepakitusių įregistruoto prekių ženklo skiriamuosius požymius. Iš to išplaukia, kad šių nuostatų įgyvendinimas neišvengiamai reiškia, jog tik konkrečią kombinaciją sudarančios dvi spalvos galėtų būti įregistruotos kaip prekių ženklas. Jeigu prekių ženkla sudaro spalvos *per se*, bet koks šių spalvų naudojimas pažymėti atitinkamas

59 — Žr., *inter alia*, 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimus *Arsenal Football Club* (C-206/01, Rink. p. I-10273, 51 punktas) ir minėtą *LTI Diffusion* (48 punktas). Šiuo klausimu taip pat verta nurodyti Teisingumo Teismo pateiktą EB 30 straipsnio išaiškinimą, pagal kurį šiuo straipsniu leidžiami nukrypimai nuo laisvo prekių judėjimo principo pramoninės arba komercinės nuosavybės apsaugos tikslais gali būti pateisinti, tik jeigu jais siekiama apsaugoti teises į specifinį šios rūšies nuosavybės dalyką (žr., *inter alia*, 1976 m. birželio 22 d. Sprendimą *Terrapin*, 119/75, Rink. p. 1039, 5 punktas, ir 2002 m. balandžio 23 d. Sprendimą *Boehringer Ingelheim ir kt.*, C-143/00, Rink. p. I-3759, 28 punktas). Taip pat žr. Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su direktyvos 7 straipsnio dėl prekių ženklo suteikiamų teisių išnaudojimo išaiškinimu (žr., *inter alia*, 1996 m. liepos 11 d. Sprendimą sujungtose bylose *Bristol-Myers Squibb ir kt.*, C-427/93, C-429/93 ir C-436/93, Rink. p. I-3457, 41 ir 42 punktai).

58 — Nuo aštuntos iki dešimtos konstatuojamosios dalies.

prekes ir paslaugas galėtų būti laikomas prekių ženklo autentišku naudojimu ir išsaugoti išimtinės šių spalvų teises neribotam laikui.

80. Remdamasis šiais argumentais manau, kad dviejų spalvų *per se* registravimas prekių ženklų turėtų būti ne kiekvienu atveju atskirai vertinamas pagal direktyvos 3 straips-

nį, o iš esmės negalimas remiantis direktyvos 2 straipsniu. Todėl siūlau Teisingumo Teismui pakeisti savo nuomonę, priimtą minėtu sprendimu *Libertel*, ir atsakyti *Bundespatentgericht*, kad paraiškoje įregistruoti prekių ženklą abstrakčiai ir be kontūrų pažymėtos spalvos arba jų kombinacijos, kurių atspalviai pateikiami nurodant spalvų pavyzdžius bei yra patikslinti pagal pripažintą spalvų klasifikaciją, neatitinka direktyvos 2 straipsnyje įtvirtintų sąlygų.

VI — Išvada

81. Remdamasis pateiktais argumentais siūlau Teisingumo Teismui atsakyti į *Bundespatentgericht* pateiktą klausimą taip:

„Paraiškoje įregistruoti prekių ženklą abstrakčiai ir be kontūrų pažymėtos spalvos arba spalvų kombinacijos, kurių atspalviai yra pateikiami nurodant spalvų pavyzdžius ir yra patikslinti pagal pripažintą spalvų klasifikaciją, neatitinka 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti keliamų sąlygų prekių ženklui sudaryti 2 straipsnio prasme, nes jos nesudaro žymens, kurį būtų galima grafiškai pavaizduoti ir pagal kurį būtų galima atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitoms įmonėms priklausančių prekių arba paslaugų.“