

PRESUDA SUDA

6. svibnja 2003.(*)

„Žigovi – Usklađivanje zakonodavstava – Direktiva 89/104/EEZ – Znakovi koji mogu činiti žig – Razlikovni karakter – Boja *per se* – Narančasta”

U predmetu C-104/01,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku, na temelju članka 234. UEZ-a, koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) u postupku koji se pred tim sudom vodi između

Libertel Groep BV

i

Benelux-Merkenbureau,

o tumačenju članka 3. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989 L 40, str. 1.),

SUD,

u sastavu: J.-P. Puissechet, predsjednik šestog vijeća u svojstvu predsjednika, M. Wathelet i C. W. A. Timmermans, predsjednici vijeća, C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann, F. Macken, S. von Bahr i J. N. Cunha Rodrigues (izvjestitelj), suci,

nezavisni odvjetnik: P. Léger,

tajnik: M.-F. Contet, glavna administratorica,

uzimajući u obzir pisana očitovanja koja su podnijeli:

- za Libertel Groep BV, D. W. F. Verkade i D. J. G. Visser, *advocaten*,
- za Benelux-Merkenbureau, C. J. J. C. van Nispen, *advocaat*,
- za nizozemsku vladu, H. G. Sevenster, u svojstvu agenta,
- za vladu Ujedinjene Kraljevine, R. Magrill, u svojstvu agenta, uz asistenciju D. Alexandera, *Barrister*,
- za Komisiju Europskih zajednica, N. B. Rasmussen i H. M. H. Speyart, u svojstvu agenata,

uzimajući u obzir izvještaj za raspravu,

saslušavši usmena očitovanja Benelux-Merkenbureau, koji zastupa C. J. J. C. van Nispen, nizozemske vlade, koju zastupa J. van Bakel, u svojstvu agenta, vlade Ujedinjene Kraljevine, koju zastupa M. Tappin, *Barrister*, i Komisije, koju zastupa H. M. H. Speyart, na raspravi održanoj 30. travnja 2002.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 12. studenog 2002.,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Rješenjem od 23. veljače 2001., koje je Sud zaprimio 5. ožujka 2001., Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske) uputio je Sudu na temelju članka 234. UEZ-a četiri prethodna pitanja o tumačenju članka 3. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989 L 40, str. 1., dalje u tekstu: Direktiva).
- 2 Pitanja su postavljena o okviru spora između društva Libertel Groep BV (dalje u tekstu: Libertel) i Benelux-Merkenbureau (Ured Beneluksa za žigove, dalje u tekstu: UBŽ) jer je potonji odbio narančastu boju registrirati kao žig za telekomunikacijske proizvode i usluge, koju je zahtijevalo društvo Libertel.

Pravni okvir

Pariška konvencija

- 3 Pravo žiga je na međunarodnoj razini uređeno Konvencijom za zaštitu industrijskog vlasništva, potpisanom u Parizu 20. ožujka 1883., posljednji put revidiranom u Stockholmu 14. srpnja 1967. (Zbirka međunarodnih ugovora Ujedinjenih naroda, br. 11851, svezak 828, str. 305., dalje u tekstu: Pariška konvencija). Sve države članice stranke su te konvencije.
- 4 Članak 6. *quinquies* slovo B stavak 2. Pariške konvencije predviđa da se registracija žigova može odbiti ili proglasiti ništavom ako nemaju razlikovni karakter.
- 5 Članak 6. *quinquies* slovo C stavak 1. Pariške konvencije predviđa kako slijedi:

„U određivanju je li žig pogodan za zaštitu u obzir se uzimaju stvarne okolnosti, osobito trajanje upotrebe žiga.” [neslužbeni prijevod]

Zakonodavstvo Zajednice

- 6 Članak 2. Direktive pod naslovom „Znakovi koji mogu činiti žig” predviđa kako slijedi:

„Žig se može sastojati od znaka koji se može grafički prikazati, osobito od riječi, uključujući osobna imena, crteža, slova, brojki, oblika proizvoda ili njihovih pakiranja, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.” [neslužbeni prijevod]

7 Članak 3. stavci 1. i 3. Direktive, pod naslovom „Razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim”, predviđa kako slijedi:

„1. Neće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavima:

(a) znakovi koji ne mogu činiti žig;

(b) žigovi koji nemaju razlikovni karakter;

(c) žigovi koji se sastoje isključivo od znakova ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označavanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla ili vremena proizvodnje ili pružanja usluge ili za označavanje drugih karakteristika proizvoda i usluga;

(d) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka i podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi;

(e) znakovi koji se sastoje isključivo od:

– oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda, ili

– oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata, ili

– oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost;

[...]

3. Registracija žiga ne odbija se niti se žig proglašava ništavim u skladu sa stavkom 1. točkama (b), (c) ili (d) ako je prije datuma prijave za registraciju te svojom uporabom žig stekao razlikovni karakter. Svaka država članica može dodatno osigurati da se ova odredba također primjenjuje tamo gdje je razlikovni karakter stečen nakon datuma prijave za registraciju ili nakon datuma registracije.” [neslužbeni prijevod]

8 Članak 6. Direktive predviđa kako slijedi:

„1. Žig ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu:

(a) imena ili adrese treće strane;

(b) podataka koji se odnose na vrstu, kakvoću, količinu, namjenu, vrijednost, zemljopisno podrijetlo, vrijeme proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili karakteristike proizvoda ili usluga;

(c) žiga, kad je njime potrebno naznačiti namjenu proizvoda ili usluge, posebno ako je riječ o priboru ili rezervnim dijelovima;

pod uvjetom da se ih koristi u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.

2. Žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti trećoj strani da u trgovačkom prometu koristi ranije pravo koje se odnosi samo na određeni lokalitet, ako je to pravo priznato prema zakonodavstvu predmetne države članice i u granicama područja na kojem je priznato.” [neslužbeni prijevod]

Jedinstveni zakon Beneluksa o žigovima

9 Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevina Nizozemska utvrdili su svoje pravo o žigovima u zajedničkom zakonu, Jedinstvenom zakonu Beneluksa o žigovima (Trb. 1962, 58). Radi prenošenja Direktive u pravni poredak te tri države članice, taj je zakon bio izmijenjen Protokolom od 2. prosinca 1992. o izmjeni tog zakona (Trb. 1993, 12), s učinkom od 1. siječnja 1996..

10 Članak 6.bis Jedinstvenog zakona Beneluksa o žigovima, kako je izmijenjen (dalje u tekstu: BZŽ), predviđa kako slijedi:

„1. Benelux Trade Mark Office (Ured Beneluksa za žigove) odbit će registraciju prijave, ako smatra da:

(a) prijavljeni znak ne čini žig u smislu članka 1., a posebno ako nema nikakav razlikovni karakter, kako je predviđeno u članku 6. quinques slovu B stavku 2. Pariške konvencije;

(b) se prijava odnosi na žig iz članka 4. stavaka 1. i 2.

2. Odbijanje registracije mora se odnositi na sve znakove koji čine žig. Može se ograničiti na jedan ili više proizvoda kojima je žig namijenjen.

3. Ured Beneluksa za žigove obavještava podnositelja bez odgađanja i u pisanom obliku da namjerava djelomično ili u cijelosti odbiti registraciju, navodi razloge i daje mu mogućnost očitovanja u roku koji je utvrđen u provedbenoj uredbi.

4. Ako prigovori Ureda Beneluksa za žigove nisu otklonjeni u određenom roku, prijava se odbija u cijelosti ili djelomično. Ured Beneluksa za žigove obavještava podnositelja bez odgađanja i u pisanom obliku, navodeći razloge za odbijanje i pouku o pravnim sredstvima protiv te odluke iz članka 6.ter.

5. Odbijanje registracije prijave za sve ili za dio proizvoda uzrokuje djelomičnu ili potpunu ništavost prijave. Ništavost stupa na snagu tek nakon isteka roka za

podnošenje žalbe u skladu s člankom 6.ter, ako žalba nije bila podnesena ili nakon što je zahtjev za odluku o registraciji neopozivo odbijen.”

11 Članak 6.ter BZZ-a predviđa kako slijedi:

„Podnositelj može u roku od dva mjeseca od obavijesti iz članka 6.bis stavka 4., podnijeti žalbu pred Cour d'Appel de Brussels (Žalbeni sud u Bruxellesu), Gerechtshof de la Haye (Žalbeni sud u Haagu) ili Cour d'Appel de Luxembourg (Žalbeni sud u Luxembourg) s ciljem da ishodi rješenje o registraciji prijave. Teritorijalna nadležnost suda određuje se prema adresi podnositelja prijave, adresi njegovog zastupnika ili poštanskoj adresi navedenoj u prijavi.”

Glavni postupak i prethodna pitanja

- 12 Libertel je društvo sa sjedištem u Nizozemskoj, čija je glavna aktivnost pružanje mobilnih telekomunikacijskih usluga.
- 13 UBŽ je nadležno tijelo u području žigova za Kraljevinu Belgiju, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevinu Nizozemsku. Od 1. siječnja 1996. UBŽ je zadužen za ispitivanje prijave žigova u svjetlu apsolutnih razloga za odbijanje.
- 14 Društvo Libertel je 27. kolovoza 1996. prijavilo UBŽ-u narančastu boju kao žig za određene telekomunikacijske proizvode i usluge koji obuhvaćaju, u pogledu proizvoda iz razreda 9, telekomunikacijsku opremu, a u pogledu usluga iz razreda 35 do 38, telekomunikacijske usluge te komercijalno, financijsko i tehničko upravljanje telekomunikacijskim sustavima.
- 15 Obrazac prijave je u rubrici za reprodukciju znaka sadržavao kvadrat narančaste boje, a u rubrici za opis žiga riječ „narančasto” bez navođenja bilo kakve oznake boje.
- 16 Dopisom od 21. veljače 1997. UBŽ je obavijestio društvo Libertel o privremenom odbijanju registracije toga žiga. Smatrao je da ako društvo Libertel ne može dokazati da je prijavljeni znak, koji se sastoji isključivo od narančaste boje, stekao razlikovni karakter svojom uporabom, taj znak nema nikakav razlikovni karakter u smislu članka 6.bis stavka 1. točke (a) BZZ-a.
- 17 Društvo Libertel podnijelo je prigovor na to privremeno odbijanje. UBŽ je zauzeo stav da nema potrebe ponovno razmatrati odbijanje te je dopisom od 10. rujna 1997. uručio obavijest o konačnom odbijanju.
- 18 U skladu s člankom 6.ter BZZ-a, društvo Libertel podnijelo je žalbu protiv tog odbijanja pred Gerechtshof te 's-Gravenhage (Žalbeni sud u Haagu) (Nizozemska), koji je presudom od 4. lipnja 1998. žalbu odbio.
- 19 Dana 3. kolovoza 1998. društvo Libertel je pred Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske) uložilo žalbu u kasacijskom postupku.
- 20 Tijekom razmatranja spora od strane Hoge Raad (Vrhovni sud) pojavila su se pitanja o ispravnoj primjeni članka 6.bis stavka 1. točke (a) BZZ-a, i slijedom toga o

tumačenju članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive. Posljedično, rješenjem od 23. veljače 2001. Hoge Raad (Vrhovni sud) uputio je Sudu sljedeća prethodna pitanja:

(1) Je li moguće da jedna određena boja koja je predstavljena *per se* ili je označena međunarodno priznatim kodom stekne za određene proizvode ili usluge razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive?

(2) Ako je odgovor na prvo pitanje potvrđan:

(a) u kojim se okolnostima može prihvatiti da jedna određena boja posjeduje razlikovni karakter u gore navedenom smislu?

(b) postoji li razlika ako se registracija traži za veći broj proizvoda i/ili usluga ili samo za jedan određeni proizvod ili uslugu ili za određenu kategoriju proizvoda ili usluga?

(3) U procjeni razlikovnog karaktera određene boje kao žiga, je li nužno ispitati postoji li opći interes koji opravdava da ta boja ostane na raspolaganju svima, kao što je to u slučaju znakova koji označavaju zemljopisno podrijetlo?

(4) Kada ispituje pitanje posjeduje li znak za koji se zahtijeva registracija razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive, mora li se Ured Beneluksa za žigove ograničiti na procjenu razlikovnog karaktera *in abstracto* ili mora uzeti u obzir sve konkretne činjenice u predmetu, uključujući primjere uporabe tog znaka i način njegove uporabe?

Prethodna pitanja

Uvodna očitovanja

- 21 Prethodnim pitanjima koja se odnose na članak 3. Direktive želi se ispitati može li, eventualno, i pod kojim uvjetima, boja sama po sebi, bez ograničenja u prostoru, imati razlikovni karakter za određene proizvode i usluge.
- 22 Za razmatranje tih pitanja potrebno je prethodno ustanoviti može li boja sama po sebi u smislu članka 2. Direktive činiti žig.
- 23 U tom smislu boja mora ispunjavati tri uvjeta. Prvo, treba se raditi o znaku. Drugo, taj se znak mora moći grafički prikazati. Treće, navedeni znak treba biti prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od onih drugog poduzetnika.
- 24 Vijeće Europske unije i Komisija su pri donošenju Direktive dali zajedničku izjavu koja je unesena u zapisnik sastanka Vijeća i iz koje proizlazi da smatraju da članak 2. „ne isključuje mogućnost [...] registracije kombinacije boja ili samo jedne boje kao žiga [...], pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od onih drugog poduzetnika”. (OHIM SL br. 5/96, str. 607.).
- 25 Međutim, ta se izjava ne može koristiti za tumačenje odredbe sekundarnog prava, jer se njezin sadržaj, kao što je to u ovom predmetu, ne izražava ni u jednom dijelu dotične odredbe i stoga nema pravni značaj (presude od 26. veljače 1991., Antonissen, C-292/89, Zb., str. I-745., t. 18., i od 29. svibnja 1997., VAG Sverige, Zb., str. I-

2675., t. 23.). Vijeće i Komisija su također izričito priznali to ograničenje u preambuli svoje izjave u kojoj navode: „S obzirom da sljedeće izjave Vijeća i Komisije nisu dio zakonodavnog teksta, one ne mogu utjecati na tumačenje tog teksta koje daje Sud Europskih zajednica”.

- 26 U skladu s tim, na Sudu je da utvrdi treba li članak 2. Direktive tumačiti na način da boja sama po sebi može činiti žig.
- 27 U tom smislu valja istaknuti da nije moguće podrazumijevati da je boja sama po sebi znak. Uobičajeno je boja obična osobina stvari. Ona ipak može činiti znak. To ovisi o kontekstu u kojem se boja upotrebljava. Boja sama po sebi, u vezi s nekim proizvodima ili uslugama ipak može činiti znak.
- 28 Osim toga, kao što je Sud već presudio, grafički prikaz u smislu članka 2. Direktive mora omogućiti vizualno predstavljanje znaka, a posebno u obliku slika, linija ili znakova, tako da ga se može točno identificirati (presuda od 12. prosinca 2002., Sieckmann, C-273/00, Zb., str. I-11737., t. 46.).
- 29 Kako bi ispunio svoju funkciju, grafički prikaz u smislu članka 2. Direktive mora biti jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektivan (gore navedena presuda Sieckmann, t. 47. do 55.).
- 30 U ovom se predmetu pitanja postavljena Sudu odnose na zahtjev za registraciju boje *per se*, čiji se prikaz sastoji od uzorka boje na ravnoj podlozi, tekstualnog opisa boje i/ili međunarodno priznatog identifikacijskog koda boje.
- 31 Sami uzorak boje ne može međutim ispuniti zahtjeve iz točaka 28. i 29. ove presude.
- 32 Osobito, uzorak boje može se s vremenom promijeniti. Neki mediji mogu reproducirati boju u trajnom obliku. Međutim na drugim medijima, uključujući papir, točna nijansa boje ne može se zaštititi od učinaka prolaska vremena. U takvom slučaju prijavljeni uzorak boje ne bi bio postojan kako se zahtijeva člankom 2. Direktive (vidjeti gore navedenu presudu Sieckmann, t. 53.).
- 33 Iz toga proizlazi da prijava uzorka boje ne predstavlja sama po sebi grafički prikaz u smislu članka 2. Direktive.
- 34 Za razliku od toga, verbalni opis boje, ako je sastavljen od riječi koje se sastoje od slova, predstavlja grafički prikaz boje (vidjeti u tom smislu gore navedenu presudu Sieckmann, t. 70.).
- 35 Verbalni opis boje neće nužno ispuniti uvjete iz točaka 28. i 29. ove presude u svim slučajevima. To je pitanje potrebno ispitati s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja.
- 36 Uzorak boje u kombinaciji s verbalnim opisom boje može stoga činiti grafički prikaz u smislu članka 2. Direktive, pod uvjetom da je opis jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv i objektivan.

- 37 Iz istih razloga kao što su oni iz točke 34. ove presude, određivanje boje putem međunarodno priznatog identifikacijskog koda može se smatrati da predstavlja grafički prikaz. Ti se kodovi smatraju preciznima i postojanima.
- 38 Ako uzorak boje zajedno s verbalnim opisom ne ispunjava uvjete utvrđene u članku 2. Direktive za grafičko predstavljanje jer mu između ostalog nedostaje preciznosti ili postojanosti, taj se nedostatak, ovisno o činjenicama, može popraviti dodavanjem oznake boje putem međunarodno priznatog identifikacijskog koda.
- 39 Što se tiče pitanja može li boja sama po sebi činiti razliku između proizvoda ili usluga jednog poduzetnika i onih drugog poduzetnika u smislu članka 2. Direktive, potrebno je utvrditi mogu li boje same po sebi prenijeti detaljne informacije, a posebno u pogledu podrijetla proizvoda ili usluge.
- 40 U vezi s tim valja upozoriti da iako boje mogu prenijeti određene asocijacije ideja i potaknuti osjećaje, one ipak nisu baš prikladne za prenošenje detaljnih informacija, osobito zato što se zbog svoje privlačnosti za oglašavanje i stavljanje na tržište proizvoda i usluga uobičajeno i široko koriste bez neke konkretne poruke.
- 41 Međutim, to činjenično utvrđenje ne može opravdati zaključak da boje same po sebi ne mogu načelno biti prikladne za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika i proizvoda ili usluga drugih poduzetnika. Mogućnost da boja sama po sebi služi kao oznaka podrijetla roba ili usluga nekog poduzeća ne može se isključiti. Stoga se mora prihvatiti da boje same po sebi mogu biti prikladne za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika i onih drugih poduzetnika, u smislu članka 2. Direktive.
- 42 Iz gore navedenog proizlazi da boja sama po sebi pod navedenim uvjetima može činiti žig u smislu članka 2. Direktive.
- 43 U svjetlu razmatranja iz točaka od 22. do 42. ove presude moguće je pristupiti proučavanju prethodnih pitanja.

Treće pitanje

- 44 Najprije valja proučiti treće pitanje kojim nacionalni sud pita treba li pri procjeni razlikovnog karaktera koji neka određena boja može imati kao žig ispitati postoji li opći interes da ta boja ostane na raspolaganju svima, kao što je to u slučaju znakova koji označavaju zemljopisno podrijetlo.
- 45 Prema nizu očitovanja dostavljenih Sudu, današnjom tehnologijom moguće je identificirati široki raspon nijansi boja. To može biti istina, ali je irelevantno za pitanje koje se ovdje razmatra. Kako bi se utvrdilo je li boju samu po sebi moguće registrirati kao žig, valja krenuti od toga kako na to gleda relevantna javnost.
- 46 U nedostatku elemenata koji bi tvrdili drugačije, u odluci kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku mora se uvažiti da se predmet u glavnom postupku odnosi na proizvode i usluge koji su namijenjeni svim potrošačima. U skladu s tim, treba smatrati da relevantnu javnost u ovom predmetu čine prosječni potrošači, koji su

uobičajeno obaviješteni i postupaju s dužnom pažnjom i oprezom (vidjeti presudu od 22. lipnja 1999., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb., str. I-3819., t. 26.).

- 47 Broj boja koji ta javnost može razlikovati nije prevelik, jer je javnost rijetko u prilici da izravno uspoređuje proizvode različitih nijansi boja. Iz toga proizlazi da broj stvarno dostupnih različitih boja kao mogućih žigova, po kojima se razlikuju proizvodi ili usluge, treba smatrati smanjenim.
- 48 U skladu s ustaljenom sudskom praksom, prava žiga predstavljaju bitan element u sustavu nenarušenog tržišnog natjecanja koji se Ugovorom o EZ-u želi uspostaviti i održati (vidjeti presude od 17. listopada 1990., HAG II, C-10/89, Zb., str. I-3711., t. 13., i od 23. veljače 1999., BMW, C-63/97, Zb., str. I-905., t. 62.). Prava i ovlasti koje žig omogućava nositelju treba ispitati u odnosu na taj cilj.
- 49 Osim toga, u skladu s člankom 5. stavkom 1. Direktive, žig svojem nositelju za određene proizvode i usluge daje isključivo pravo kojim mu se omogućava monopolizacija znaka registriranog kao žig bez vremenskog ograničenja.
- 50 Mogućnost registracije nekog žiga može biti predmet ograničenja na temelju javnog interesa.
- 51 Različite razloge za odbijanje registracije iz članka 3. Direktive treba tumačiti s obzirom na opći interes na kojem se temelji svaki od njih (vidjeti presudu od 18. lipnja 2002., Philips, C-299/99, Zb., str. I-5475., t. 77.).
- 52 U pogledu članka 3. stavka 1. točke (c) Direktive, Sud je priznao da ta odredba slijedi cilj od općeg interesa, koji zahtijeva da svi mogu slobodno upotrebljavati znakove ili deskriptivne oznake skupina proizvoda ili usluga za koje je zatražena registracija (vidjeti presude od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, Zb., str. I-2779., t. 25., i od 8. travnja 2003., Linde i dr., C-53/01 do C-55/01, Zb., str. I-3161., t. 73.).
- 53 Osim toga, u pogledu članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive Sud je već presudio da je cilj te odredbe opći interes koji zahtijeva da oblik čije bitne karakteristike odgovaraju nekoj tehničkoj funkciji i odabrane su da bi ispunile tu funkciju, mogu slobodno svi koristiti (Philips, t. 80., i Linde, t. 72.).
- 54 U pogledu registracije samih boja kao žigova, bez ograničenja u prostoru, činjenica da je broj stvarno dostupnih boja reduciran znači da se malim brojem registriranih žigova za usluge ili proizvode može iscrpiti čitavi raspon raspoloživih boja. Takav široki monopol nije sukladan sa sustavom nenarušenog tržišnog natjecanja, a posebno zato jer bi omogućio nezakonitu konkurentsku prednost u korist samo jednog poduzetnika. Jednako tako to ne bi bilo u skladu s gospodarskim razvojem i poticanjem poduzetničkog duha, ako bi već uspostavljeni poduzetnici mogli u svoju korist i na štetu novih poduzetnika registrirati čitav raspon raspoloživih boja.
- 55 Stoga valja priznati da na području žigovnog prava Zajednice postoji opći interes da se neopravdano ne ograničava raspoloživost boja drugim subjektima koji nude na prodaju proizvode ili usluge iste vrste kao što su oni za koje se zahtijeva registracija.

- 56 Što je veći broj proizvoda ili usluga za koje se zahtijeva registracija žiga, veća je mogućnost da se isključivo pravo koje proizlazi iz žiga pokaže kao pretjerano i zbog toga veća mogućnost da to pravo dolazi u sukob s održavanjem sustava nenarušenog tržišnog natjecanja i s općim interesom da se neopravdano ne ograničava raspoloživost boja drugim subjektima koji stavljaju na tržište proizvode ili usluge iste vrste kao što su oni za koje se zahtijeva registracija.
- 57 Komisija je u svojim očitovanjima tvrdila da je ideja da određeni znakovi moraju ostati dostupni i, dakle, ne mogu uživati zaštitu, izražena u članku 6. Direktive, a ne u njezinim člancima 2. i 3. Taj se argument ne može prihvatiti.
- 58 Naime, članak 6. Direktive odnosi se na ograničenja učinaka žiga kad je već registriran. Svojim argumentom Komisija se zalaže za minimalnu kontrolu razloga za odbijanje iz članka 3. Direktive prilikom ispitivanja zahtjeva za registraciju, jer se rizik da subjekti prisvoje određene znakove koji bi trebali ostati dostupni, u fazi početka djelovanja registriranog žiga može neutralizirati ograničenjima iz članka 6. To je u biti isto kao da se prilikom registracije žiga nadležnom tijelu oduzme nadležnost za procjenu razloga za odbijanje iz članka 3. Direktive i da je se prenese na sudove, koji su nadležni za osiguravanje konkretnog ostvarivanja prava koja proizlaze iz žiga.
- 59 Taj pristup nije u skladu sa sustavom Direktive, koja se temelji na prethodnom, a ne naknadnom nadzoru registracije. Ništa u Direktivi ne ukazuje da članak 6. navodi na takav zaključak. Suprotno tome, veliki broj i precizna narav prepreka za registraciju iz članaka 2. i 3. Direktive, te široki raspon pravnih sredstava u slučaju odbijanja, ukazuju na to da ispitivanje koje se provodi prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju ne smije biti minimalno. To ispitivanje mora biti strogo i potpuno kako bi se izbjegla nevaljana registracija žigova. Kao što je Sud već presudio, zbog razloga pravne sigurnosti i dobre uprave potrebno je osigurati da se žigovi čija bi uporaba mogla biti uspješno osporena pred sudovima ne registriraju (presuda od 29. rujna 1998., Canon, C-39/97, Zb., str. I-5507., t. 21.).
- 60 U skladu s tim na treće pitanje valja odgovoriti da pri procjeni razlikovnog karaktera koji neka određena boja može imati kao žig, treba uzeti u obzir opći interes da se neopravdano ne ograničava raspoloživost boja drugim subjektima koji nude na prodaju proizvode ili usluge iste vrste kao što su oni za koje se zahtijeva registracija.

Prvo pitanje i drugo pitanje točka (a)

- 61 Svojim prvim pitanjem i drugim pitanjem pod točkom (a) nacionalni sud u biti pita može li i pod kojim uvjetima boja sama po sebi imati razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 3. Direktive.
- 62 U skladu s ustaljenom sudskom praksom glavna funkcija žiga je jamstvo potrošaču ili krajnjem korisniku, istovjetnosti podrijetla proizvoda ili usluge koju označuje žig, što mu omogućuje razlikovanje proizvoda ili usluga od onih drugog podrijetla, a da on pritom ne dođe u moguću zabludu (vidjeti osobito gore navedenu presudu Canon, t. 28., i presudu od 4. listopada 2001., Merz & Krell, C-517/99, Zb., str. I-6959., t. 22.). Žig mora omogućiti razlikovanje dotičnih proizvoda ili usluga kao onih koji potječu

od određenog poduzetnika. U vezi s tim, u obzir treba uzeti uobičajenu uporabu žiga kao oznake podrijetla u dotičnim sektorima i percepciju relevantne javnosti.

- 63 Relevantnu javnost, kako je definirana u točki 46. ove presude, čine prosječni potrošači, koji su uobičajeno obaviješteni i postupaju s dužnom pažnjom i oprezom.
- 64 Valja uzeti u obzir da prosječni potrošač rijetko ima mogućnost izravno uspoređivati različite žigove, pa se mora osloniti na nesavršenu predodžbu koju ima u sjećanju (vidjeti u različitim kontekstima presudu Lloyd Schuhfabrik Meyer, t. 26., i presudu od 20. ožujka 2003., LTJ Diffusion, C-291/00, Zb., str. I-2799., t. 52.).
- 65 Percepcija relevantne javnosti nije nužno jednaka kad se radi o znaku koji se sastoji od boje *per se* i kad se radi o tekstualnom ili figurativnom žigu koji se sastoji od znaka koji je neovisan o izgledu proizvoda koji označava. Naime, iako je javnost naviknuta tekstualne ili figurativne žigove odmah doživljavati kao znakove koji označuju komercijalno porijeklo proizvoda, isto nužno ne vrijedi kada znak čini dio izgleda proizvoda u pogledu kojih se zahtijeva registracija znaka kao žiga. Potrošači nemaju običaj dovoditi u vezu podrijetlo proizvoda s njihovom bojom ili bojom pakiranja bez ikakvog grafičkog ili tekstualnog elementa, jer se u postojećoj komercijalnoj praksi boja sama po sebi u pravilu ne koristi kao sredstvo identifikacije. Boja sama po sebi uobičajeno nije prikladna za razlikovanje proizvoda određenog poduzeća.
- 66 U slučaju boje same po sebi, razlikovni karakter bez ikakve prethodne uporabe je nezamisliv, osim u iznimnim okolnostima, a osobito kada je broj proizvoda ili usluga za koje je prijavljen žig vrlo ograničen, a relevantno tržište vrlo specifično.
- 67 Međutim, čak i ako boja sama po sebi inicijalno nema nikakav razlikovni učinak u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive, takav karakter u vezi s proizvodima ili uslugama za koje se zahtijeva registracija žiga ona može steći uporabom, u skladu s člankom 3. stavkom 3. Direktive. Taj razlikovni karakter može se steći, *inter alia*, nakon uobičajenog postupka upoznavanja dotične javnosti s proizvodom. U takvim slučajevima nadležno tijelo mora sveobuhvatno ocijeniti okolnosti koje mogu dokazati da je žig stekao takva svojstva da omogućava identifikaciju predmetnog proizvoda kao proizvoda koji potječe od određenog poduzetnika i time razlikovanje tog proizvoda od proizvoda drugih poduzetnika (gore navedena presuda Windsurfing Chiemsee, t. 49.).
- 68 Stoga na prvo pitanje valja odgovoriti da boja sama po sebi, bez ograničenja u prostoru, može u pogledu određenih proizvoda ili usluga imati razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) ili članka 3. stavka 3. Direktive, pod uvjetom da se ona, *inter alia*, može grafički prikazati na način koji je jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektivan. Potonji se uvjet ne može ispuniti samo reprodukcijom dotične boje na papiru, već se može ispuniti određivanjem te boje pomoću međunarodno priznatog identifikacijskog koda boje.
- 69 Na drugo pitanje pod točkom (a) valja odgovoriti da se boji *per se* može priznati razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) ili članka 3. stavka 3. Direktive, pod uvjetom da, u pogledu percepcije relevantne javnosti, taj žig može proizvode ili usluge za koje se traži registracija identificirati kao proizvode ili usluge

koji potječu od određenog poduzetnika i taj proizvod ili uslugu razlikovati od proizvoda i usluga drugih poduzetnika.

Drugo pitanje točka (b)

- 70 Drugim pitanjem točkom (b) nacionalni sud u biti pita je li pri procjeni ima li boja razlikovni učinak u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive relevantno da se registracija boje same po sebi kao žiga zahtijeva za veći broj proizvoda i usluga ili za jedan određeni proizvod ili uslugu ili za određenu kategoriju proizvoda ili usluga.
- 71 S obzirom na razmatranja iz točaka 56., 66. i 67. ove presude, na drugo pitanje točku (b) valja odgovoriti da je činjenica da se registracija boje *per se* kao žiga zahtijeva za veći broj proizvoda i usluga ili za jedan određeni proizvod ili uslugu ili za određenu kategoriju proizvoda ili usluga, relevantna zajedno sa svim drugim okolnostima pojedinog slučaja za procjenu razlikovnog karaktera boje u pogledu koje se zahtijeva registracija i za procjenu je li njegova registracija protivna općem interesu da se neopravdano ne ograničava raspoloživost boja drugim subjektima koji nude na prodaju proizvode i usluge iste vrste kao što su oni za koje se zahtijeva registracija.

Četvrto pitanje

- 72 Svojim četvrtim pitanjem nacionalni sud u biti pita mora li nadležno tijelo za registraciju žigova, pri procjeni pitanja ima li žig razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) ili članka 3. stavka 3. Direktive, apstraktnu ili konkretnu procjenu obaviti uzimajući u obzir sve konkretne činjenice u predmetu, a posebno način na koji se žig koristio.
- 73 Najprije valja istaknuti da se u dvanaestoj uvodnoj izjavi Direktive navodi da „sve države članice obvezuje Pariška konvencija o zaštiti industrijskog vlasništva” i da je „nužno da su odredbe ove Direktive u potpunosti sukladne s onima iz Pariške konvencije”.
- 74 Članak 6. quinquies slovo C stavak 1. Pariške konvencije navodi: „U određivanju je li žig pogodan za zaštitu u obzir se moraju uzeti sve stvarne okolnosti, a osobito trajanje upotrebe žiga”.
- 75 Drugo, registracija znaka kao žiga uvijek se zahtijeva u pogledu proizvoda ili usluga navedenih u zahtjevu za registraciju. U skladu s tim, razlikovni karakter se mora procijeniti u odnosu na, prvo, proizvode ili usluge za koje se zahtijeva registracija i, drugo, u odnosu na percepciju tog žiga od strane relevantne javnosti.
- 76 S obzirom na to da se nadležno tijelo za registraciju žigova mora uvjeriti da znak nije bez razlikovnog karaktera u pogledu proizvoda ili usluga poduzeća koje zahtijeva njihovu registraciju kao žiga, to tijelo ne može ispitati zahtjeve apstraktno, već svoju procjenu obavezno mora izvršiti u odnosu na stvarnu situaciju. U toj procjeni treba uzeti u obzir sve relevantne okolnosti predmeta, uključujući sve načine uporabe znaka za koji se zahtijeva registracija kao žiga.
- 77 Na četvrto pitanje valja stoga odgovoriti da prilikom procjene posjeduje li neki žig razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) ili članka 3. stavka 3.

Direktive, nadležno tijelo za registraciju žigova svoju procjenu mora izvršiti u odnosu na stvarnu situaciju, uzimajući u obzir sve okolnosti predmeta, a posebno sve načine uporabe tog žiga.

Troškovi

- 78 Troškovi nizozemske vlade, vlade Ujedinjene Kraljevine te Komisije koje su podnijele očitovanja Sudu ne naplaćuju se. Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka.

Slijedom navedenog,

SUD,

kao odgovor na pitanja koja mu je Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske) uputio rješenjem od 23. veljače 2001., odlučuje:

- 1. Boja sama po sebi, bez ograničenja u prostoru, može u pogledu određenih proizvoda ili usluga imati razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) ili članka 3. stavka 3. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, pod uvjetom da se ona, *inter alia*, može grafički prikazati na način koji je jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektivn. Potonji se uvjet ne može ispuniti samo reprodukcijom dotične boje na papiru, već se može ispuniti određivanjem te boje pomoću međunarodno priznatog identifikacijskog koda boje.**
- 2. Pri procjeni razlikovnog karaktera koji neka određena boja može imati kao žig, nužno je uzeti u obzir opći interes da se neopravdano ne ograničava raspoloživost boja drugim subjektima koji nude na prodaju proizvode ili usluge iste vrste kao što su oni za koje se zahtijeva registracija.**
- 3. Boji *per se* može se priznati razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) ili članka 3. stavka 3. Direktive 89/104, pod uvjetom da, u pogledu percepcije relevantne javnosti, taj žig može proizvode ili usluge za koje se traži registracija identificirati kao proizvode ili usluge koji potječu od određenog poduzetnika i taj proizvod ili uslugu razlikovati od proizvoda i usluga drugih poduzetnika.**
- 4. Činjenica da se registracija boje *per se* kao žiga zahtijeva za veći broj proizvoda i usluga, ili za jedan određeni proizvod ili uslugu ili za određenu kategoriju proizvoda ili usluga, relevantna je zajedno sa svim drugim okolnostima pojedinog slučaja za procjenu razlikovnog karaktera boje u pogledu koje se zahtijeva registracija i za procjenu je li njegova registracija protivna općem interesu da se neopravdano ne ograničava raspoloživost boja drugim subjektima koji nude na prodaju proizvode i usluge iste vrste kao što su oni za koje se zahtijeva registracija.**

5. Prilikom procjene posjeduje li neki žig razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) ili članka 3. stavka 3. Direktive 89/104, nadležno tijelo za registraciju žigova mora obaviti svoju procjenu u odnosu na stvarnu situaciju, uzimajući u obzir sve okolnosti predmeta, a posebno sve načine uporabe tog žiga.

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg 6. svibnja 2003.

[Potpisi]

* Jezik postupka: nizozemski

RADNI PRIJEVOD