Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (šesti senat)

z dne 5. februarja 2020*

„Znamka Evropske unije – Prijava tridimenzionalne znamke Evropske unije – Oblika vezalke – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Varstvo pravice v zvezi s prejšnjim modelom – Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem“

V zadevi T-573/18,

Hickies, Inc. s sedežem v New Yorku, New York (Združene države), ki jo zastopata I. Fowler, solicitor, in S. Petivlasova, odvetnica,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa H. O'Neill, agent,

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 28. junija 2018 (zadeva R 2693/2017-5) v zvezi z zahtevo za registracijo tridimenzionalnega znaka v obliki vezalke kot znamke Evropske unije,

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti senat),

v sestavi S. Papasavvas, v funkciji predsednika, Z. Csehi, sodnik, et O. Spineanu-Matei (poročevalka), sodnica,

sodna tajnica: R. Ūkelytė, administratorka,

na podlagi tožbe, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 25. septembra 2018,

na podlagi odgovora na tožbo, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vloženega 13. decembra 2018,

po določitvi drugega sodnika za dopolnitev senata zaradi zadržanosti enega od članov senata,

na podlagi obravnave z dne 11. septembra 2019

izreka naslednjo

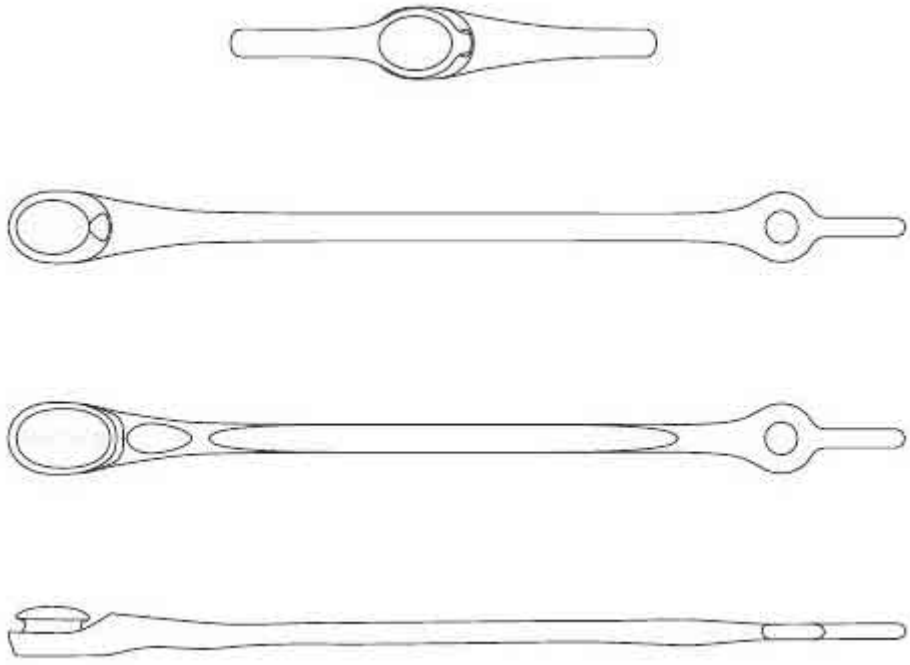
* Jezik postopka: angleščina.

Sodbo [1]

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, družba Hickies, Inc., je 5. julija 2017 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).

2 Znamka, za katero se je zahtevala registracija, je ta tridimenzionalni znak:



3 Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija, so iz razreda 26 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ter ustrezajo temu opisu: „Vezalke; okraski za čevlje iz plastike; okraski za čevlje; oblačilni dodatki, proizvodi za šivanje in dekorativni tekstilni dodatki; obročki za luknjice za vezalke na čevljih; zaponke za čevlje; kaveljčki za čevlje; sponke za čevlje“.

4 Preizkuševalka je v dopisu z dne 17. julija 2017 podala ugovore v zvezi z možnostjo registracije prijavljene znamke, ker naj ta ne bi imela razlikovalnega učinka.

5 Preizkuševalka je z odločbo z dne 19. oktobra 2017 na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001 zavrnila zahtevo za registracijo navedene znamke.

6 Tožeča stranka je 19. decembra 2017 na podlagi členov od 66 do 71 Uredbe 2017/1001 zoper odločbo preizkuševalke pri EUIPO vložila pritožbo.

1 Navedene so le točke te sodbe, za katere Splošno sodišče meni, da je njihova objava koristna.

7 Peti odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 28. junija 2018 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) tej pritožbi delno ugodil in odločbo preizkuševalke razveljavil v delu, v katerem je ta zavrnila registracijo prijavljene znamke za „obroček[e] za luknjice za vezalke na čevljih“ in za „kavelj̆ček[e] za čevlje“ iz razreda 26.

8 V delu, ki se nanaša na „vezalke“, „okraske za čevlje iz plastike“, „okraske za čevlje“, „oblačilne dodatke“, „proizvode za šivanje in dekorativne tekstilne dodatke“, „zaponke za čevlje“ in „sponke za čevlje“ iz razreda 26, pa je odbor za pritožbe pritožbo zavrnil, ker je menil, da je prijavljena znamka v zvezi s temi proizvodi brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001.

[…]

Pravo

[…]

Utemeljenost

20 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja samo en tožbeni razlog, ki se v bistvu nanaša na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.

[…]

40 Prvič, tožeča stranka trdi, da prijavljena znamka, v nasprotju s presojo odbora za pritožbe, ne ponazarja klasičnega sistema zavezovanja čevljev, temveč popolnoma nov tip sistema zapenjanja, ki se bistveno razlikuje od standardov in običajev v obutveni industriji. Drugič, trdi, da odbor za pritožbe očitno ni upošteval, da se s prijavljeno znamko ne želijo zaščititi zgolj vezalke, ampak tudi drugi proizvodi, navedeni zgoraj v točki 8.

41 V zvezi s tem je treba ugotoviti, kot je to v bistvu navedel odbor za pritožbe, da je prijavljena znamka tridimenzionalna znamka v obliki vezice, ki je na štirih ilustracijah prikazana z različnih zornih kotov. Na enem koncu te vezice je ušesce, v katero je mogoče vstaviti gumb, ki je na drugem koncu vezice, da se ta vezica zapne. Prva ilustracija prikazuje speto vezico, spoj ušesca in vanj vstavljenega gumba pa je ovalne konveksne oblike. Na naslednjih treh ilustracijah je vezica razpeta, prikazana od zgoraj, od spodaj in od strani (točka 19 izpodbijane odločbe). Poleg tega je treba navesti – tako kot je navedel odbor za pritožbe (točka 20 izpodbijane odločbe) – da iz ilustracij v zahtevi za registracijo ni razvidna vrsta materiala, iz katerega je vezalka izdelana.

Razlikovalni učinek prijavljene znamke glede vezalk

[…]

48 Drugič, tožeča stranka v utemeljitev svoje trditve, da prijavljena znamka znatno odstopa od standardov in običajev zadevnega sektorja, trdi, da je odbor za pritožbe navedel več internetnih povezav, ki naj ne bi bile upoštevne.

[…]

54 Po drugi strani tožeča stranka trdi, da niti primeri, ki jih je navedla preizkuševalka in jih je odbor za pritožbe prevzel v točki 23 izpodbijane odločbe, niti primeri, ki jih je navedel samo odbor za pritožbe, v nobenem primeru ne omogočajo ugotovitve, da je prijavljena znamka brez zahtevanega razlikovalnega učinka. Da bi izpodbila te primere, trdi, da so zadevni proizvodi imitacije.

[…]

56 Prvič, tožeča stranka trdi, da nobeno od spletnih mest, ki jih je navedla preizkuševalka, ni spletno mesto imetnikov znamk. Šlo naj bi za platforme za spletno prodajo, od katerih naj bi bila nekatera od teh spletnih mest posebej znana po tem, da jih za prodajo uporabljajo ponarejevalci. Ugotoviti je treba, da to, da bi lahko šlo za platforme za spletno prodajo, v ničemer ne zmanjšuje dokazne vrednosti dokazov, ki jih je predložila preizkuševalka in ki kažejo na to, da so na trgu Unije prisotne oblike, ki so podobne obliki, ki tvori prijavljeno znamko. Poleg tega, tudi če bi se nekatera od teh spletnih mest lahko uporabljala za prodajo ponarejenih izdelkov, zgolj ta možnost ne dokazuje, da so proizvodi, na katere se nanašajo povezave, ki jih navaja preizkuševalka in jih je prevzel odbor za pritožbe, ponaredki. Vsekakor pa Splošno sodišče ni pristojno za odločanje o domnevnem ponarejanju.

[…]

60 Četrtič, tožeča stranka se sklicuje na novost proizvoda, katerega oblika ustreza obliki, ki tvori prijavljeno znamko. V zvezi s tem trdi, da je ustvarjalka trendov, in navaja, da je zamisel o tem izdelku na globalni ravni predstavila leta 2012 in nato proizvod v Uniji dala na tržišče leta 2014.

[…]

62 Vsekakor je treba šteti, da tudi če se dokaže novost proizvoda, katerega oblika ustreza obliki, ki tvori prijavljeno znamko, kot jo je navedla tožeča stranka, to ne pomeni nujno, da ima navedena znamka razlikovalni učinek.

63 Po eni strani je namreč treba opozoriti, da se v skladu z ustaljeno sodno prakso znaki, ki se običajno uporabljajo za trženje zadevnih proizvodov ali storitev, štejejo za neprimerne za omogočanje prepoznavanja izvora teh proizvodov ali storitev. Vendar te trditve ni mogoče razlagati *a contrario* in ugotoviti, da obstaja razlikovalni učinek prijavljene znamke, če se ta za zadevne proizvode in storitve redko uporablja. Iz sodne prakse namreč izhaja, da presoja razlikovalnega učinka znamke Evropske unije ne temelji na izvirnosti ali neuporabi navedene znamke na področju zadevnih proizvodov ali storitev (glej sodbo z dne 12. februarja 2015, Vita Phone/UUNT (LIFEDATA), T-318/13, neobjavljena, EU:T:2015:96, točka 24 in navedena sodna praksa).

64 Poleg tega je treba pojasniti, da kršitev pravic intelektualne lastnine, na katere se sklicuje tožeča stranka – v tem primeru pravic na dveh modelih Evropske unije – zaradi trženja proizvodov, ki imajo podobno obliko kot proizvod tožeče stranke, katerega oblika ustrezi obliki, ki tvori prijavljeno znamko, ne vpliva na analizo svojstvenega razlikovalnega učinka prijavljene znamke, kot je to pojasnil odbor za pritožbe (točka 28 izpodbijane odločbe). Varstvo pravice v zvezi z modelom namreč ne pomeni, da ima navedena oblika razlikovalni učinek, saj se merila za preučitev teh dveh pravic bistveno razlikujejo. Varstvo pravice v zvezi z modelom se nanaša na videz proizvoda, ki se razlikuje od obstoječih proizvodov, in temelji na novosti navedenega modela, namreč, da enak model javnosti še ni bil razkrit, in na njegovi individualni naravi. Vendar v primeru znamke – čeprav se mora oblika prijavljene znamke nujno znatno razlikovati od standarda ali običajev v zadevnem sektorju, da bi lahko imela razlikovalni učinek – zgolj novost navedene oblike ne zadostuje za ugotovitev obstoja takega razlikovalnega učinka, saj je odločilno merilo zmožnost navedene oblike, da opravlja funkcijo označbe trgovskega izvora.

65 Odbor za pritožbe je tudi pravilno minimiziral pomen nagrad za oblikovanje, na katere se sklicuje tožeča stranka. V skladu s sodno prakso namreč okoliščina, da imajo proizvodi kakovosten dizajn, ne pomeni nujno, da znamka, ki je sestavljena iz tridimenzionalne oblike teh proizvodov, od začetka omogoča razlikovanje navedenih proizvodov od proizvodov drugih podjetij v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001 (glej sodbo z dne 12. septembra 2007, Neumann/UUNT (Oblika glave mikrofona), T-358/04, EU:T:2007:263, točka 64 in navedena sodna praksa). Poleg tega – kot trdi EUIPO – se lahko strokovnjaki, ki podeljujejo te nagrade, osredotočajo na majcene razlike, medtem ko upoštevna javnost, ki je v obravnavanem primeru povprečno pozorna, ne bo analitično preučila zadevne oblike.

[…]

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družbi Hickies, Inc. se naloži plačilo stroškov.

Papasavvas Csehi Spineanu-Matei

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 5. februarja 2020.

Podpisi