Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 8. oktobra 2020*

„Predhodno odločanje – Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Člen 3(1)(b) – Znaki, ki lahko sestavljajo znamko – Razlikovalni učinek – Zahteva, da je kot znamka za storitev registriran znak, ki ga sestavljajo barvni vzorci in je namenjen temu, da se namesti na blago, ki se uporablja za opravljanje te storitve – Presoja razlikovalnega učinka tega znaka – Merila“

V zadevi C-456/19,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče v Stockholmu kot pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve, Švedska) z odločbo z dne 14. junija 2019, ki je na Sodišče prispela 14. junija 2019, v postopku

Aktiebolaget Östgötatrafiken

proti

Patent- och registreringsverket,

SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, E. Juhász (poročevalec) in I. Jarukaitis, sodnika,

generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Aktiebolaget Östgötatrafiken R. Berzelius in F. Weyde, agenta,

– za Evropsko komisijo É. Gippini Fournier, K. Simonsson in G. Tolstoy, agenti,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

* Jezik postopka: švedščina.

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 3(1)(b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Aktiebolaget Östgötatrafiken in Patent- och registreringsverket (urad za intelektualno lastnino, Švedska) glede zavrnitve zahteve za registracijo znamke.

Pravni okvir

Direktiva 2008/95

3 Člen 2 Direktive 2008/95, naslovljen „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko“, je določal:

„Blagovna znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz […] slik, […] oblike blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago ali storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij.“

4 Člen 3 te direktive, naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost [ničnost]“, je določal:

„1. Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno [nično] naslednje:

[…]

(b) blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja [učinka];

[…]

3. Registracija blagovne znamke se ne zavrne ali ne razglasi za neveljavno [nično] v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj [učinek]. Vsaka država članica lahko poleg tega določi, da ta določba velja tudi, če je blagovna znamka dobila razlikovalni značaj [učinek] po datumu vložitve prijave za registracijo ali po datumu registracije.

[…]“

5 Direktiva 2008/95 je bila z učinkom od 15. januarja 2019 razveljavljena z Direktivo (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1).

Direktiva 2015/2436

6 Člen 3 Direktive 2015/2436, naslovljen „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko“, določa tako:

„Blagovna znamka je lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, zlasti […] iz slik, […] barv, oblike blaga ali njegove embalaže […], če se:

(a) lahko s temi znaki blago ali storitve določenega podjetja razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij […]

[…]“

7 Člen 4 te direktive, naslovljen „Absolutni razlogi za zavrnitev ali ničnost“, določa:

„1. Naslednje se ne registrira ali se, če je registrirano, ugotovi za nično:

[…]

(b) blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja [učinka];

[…]

4. Registracija blagovne znamke se ne zavrne v skladu s točko (b), (c) ali (d) odstavka 1, če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo pridobila razlikovalni značaj [učinek]. Registracija blagovne znamke se ne ugotovi za nično iz istih razlogov, če je pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti in z njeno uporabo pridobila razlikovalni značaj [učinek].

5. Vsaka država članica lahko določi, da se odstavek 4 uporablja tudi, če je blagovna znamka pridobila razlikovalni značaj [učinek] po datumu vložitve prijave za registracijo, vendar pred datumom registracije.“

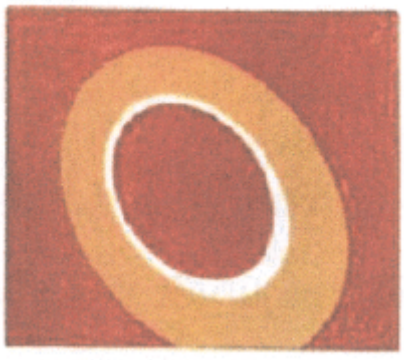
8 V skladu s členom 54 navedene direktive, naslovljenim „Prenos“, so bile države članice zavezane prenesti med drugim člene od 3 do 6 te direktive najpozneje do 14. januarja 2019.

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

9 Tožeča stranka v postopku v glavni stvari je imetnica figurativnih znamk, registriranih pri uradu za intelektualno lastnino pod številkami od 363521 do 363523 za storitve, ki se opravljajo z vozili, in prevozniške storitve iz razreda 39 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

10 Te figurativne znamke so prikazane tako:

– št. 363521



– št. 363522



– št. 363523



11 Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je 23. novembra 2016 pri uradu za intelektualno lastnino vložila tri prijave znamk za različne storitve, ki se opravljajo z vozili, in prevozniške storitve iz razreda 39 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk.

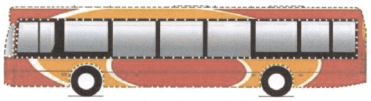
12 Te tri prijave je spremljal ta opis: „barva vozil v rdeči, beli in oranžni barvi, kot je prikazano“. Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je poleg tega podrobneje navedla, da se te prijave ne nanašajo na samo obliko vozil ali črne oziroma sive površine vozil.

13 Urad za intelektualno lastnino je z odločbo z dne 29. avgusta 2017 navedene prijave zavrnil z obrazložitvijo, da so znaki, katerih registracija se zahteva na podlagi prava znamk, zgolj dekorativni, da jih ni mogoče zaznavati kot znake, s katerimi se storitve, ki jih zajemajo te prijave, razlikujejo, in da torej nimajo razlikovalnega učinka.

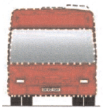
14 Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je to odločbo izpodbijala pred Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve, Švedska).

15 V utemeljitev tožbe je navedla, da prijavljene znamke pomenijo „pozicijske znamke“, ki so sestavljene iz elips različnih dimenzij v rdeči, oranžni in beli barvi, ki so določene velikosti ter ki so postavljene v določen položaj na avtobusih in vlakih, s katerimi je omogočeno opravljanje prevozniških storitev.

16 Predložila je te slike prijavljenih znamk, tako da je obris vozil prikazala črtkano, s čimer je poudarila, da se zaprošeno varstvo ne nanaša na obliko teh vozil:



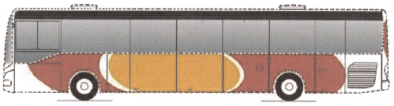
Pogled s strani



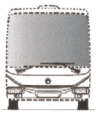
Pogled od spredaj



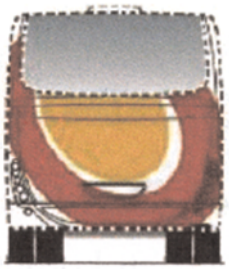
Pogled od zadaj



Pogled s strani



Pogled od spredaj



Pogled od zadaj



Pogled s strani



Pogled od spredaj in zadaj

17 Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je tudi trdila, da prijavljene znamke dajejo vtis, primerljiv vtisu, ki ga vzbujajo znamke, registrirane pod številkami od 363521 do 363623, in da se razlikovalni učinek prvonavedenih ne sme presojati drugače samo zato, ker jih je na vozila, namenjena prevozniški storitvi, mogoče namestiti na določen način. Splošneje, dodala je, da različne prevozne družbe na svoja vozila nameščajo lastno grafiko ali barve, tako da uporabniki storitev, ki jih te družbe zagotavljajo, te grafike ali barve štejejo za kazalnike trgovskega izvora.

18 Urad za intelektualno lastnino je trdil, da za varstvo figurativnih elementov znamk iz postopka v glavni stvari ni bilo zaprošeno v abstraktnem smislu, ampak za prikaz teh figurativnih elementov na vozilih, ki jih uporablja tožeča stranka iz postopka v glavni stvari. Ker je treba presojo razlikovalnega učinka opraviti v celoti in ker so komercialna prevozna sredstva pogosto dekorirana z barvnimi vzorci, bi se morali potrošniki na te elemente najprej navaditi, da bi lahko šteli, da gre za znamko, sicer bi jih dojemali kot okrasne elemente. Ob upoštevanju različnosti barv in dekoracij prevoznih sredstev, ki se uporabljajo v zadevnem gospodarskem sektorju, bi se znaki iz postopka v glavni stvari lahko dojemali kot označba trgovskega izvora le, če bi dovolj odstopali od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju, kar pa naj ne bi bilo tako.

19 Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) je s sodbo z dne 29. marca 2018 zavrnilo tožbo, ki jo je vložila tožeča stranka iz postopka v glavni stvari, z obrazložitvijo, da predloženi dokazi ne zadoščajo za ugotovitev, da se barve in oblika znakov, za varstvo katerih se zaproša na podlagi prava znamk, v tej točki razlikujejo od načina, kako druga podjetja dekorirajo svoja vozila, tako da ni mogoče šteti, da upoštevna javnost te znake dojema kot označbo trgovskega izvora.

20 Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je zoper to sodbo vložila pritožbo pri Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče v Stockholmu kot pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve, Švedska).

21 To sodišče navaja, da je temeljna zahteva, določena v členu 3 Direktive 2015/2436, ta, da mora znak za to, da je znamka, imeti razlikovalni učinek.

22 Glede tega poudarja, da v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča to, kako upoštevna javnost zaznava razlikovalni učinek znaka, ni nujno enako glede na to, ali je obravnavana znamka tridimenzionalna znamka, ki jo sestavlja videz proizvoda, ali besedna, ali figurativna znamka. Ker namreč povprečni potrošniki niso navajeni sklepati o izvoru proizvodov s tem, da se oprejo na njihovo obliko ali na obliko njihove embalaže, bi se lahko izkazalo, da je razlikovalni učinek tridimenzionalne znamke težje ugotoviti kot razlikovalni učinek besedne ali figurativne znamke. Zato – kot je Sodišče razsodilo – je za znak, ki se zamenjuje z videzom proizvoda, mogoče šteti, da ima razlikovalni učinek le, če znatno odstopa od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju.

23 Na področju znamke, ki označuje storitev, isto sodišče navaja, da je Sodišče v točki 20 sodbe z dne 10. julija 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), presodilo, da ureditev prodajnega mesta lahko omogoča razlikovanje blaga ali storitev nekega podjetja od blaga in storitev drugih podjetij, če upodobljena ureditev znatno odstopa od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju.

24 Predložitveno sodišče pa ugotavlja, da Sodišče v tej sodbi ni natančno navedlo, pod katerimi pogoji je treba zahtevo po znatnem odstopanju od standarda ali navad v sektorju uporabiti glede znamke, ki označuje storitev.

25 Poleg tega poudarja, da Sodišče v isti sodbi ni analiziralo, ali zadevna znamka ni neodvisna od videza fizičnih predmetov, ki omogočajo opravljanje storitev, za katere je bila ta znamka registrirana.

26 Tako se predložitveno sodišče sprašuje, ali se morajo za presojo razlikovalnega učinka znakov, ki jih je mogoče namestiti na nekatere dele vozil ponudnika prevozniških storitev za to, da se ta razlikuje od drugih, taki znaki znatno odstopati od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju.

27 V teh okoliščinah je Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče v Stockholmu kot pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Ali je treba člen 4(1)(b) Direktive [2015/2436] razlagati tako, da je treba v primeru prijave za registracijo znamke, ki označuje storitve in pri kateri se prijava nanaša na znak, nameščen na določeno mesto, ki pokriva velike površine fizičnih predmetov, ki se uporabljajo za opravljanje storitev, presoditi, ali znamka ni neodvisna od videza zadevnih predmetov?

2. Ali mora, če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, znamka občutno odstopati od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju, da bi se štelo, da ima razlikovalni učinek?“

Vprašanji za predhodno odločanje

28 Uvodoma je treba spomniti, da je glede zavrnitve registracije znamke datum zahteve za registracijo teh znamk odločilen za opredelitev materialnega prava, ki se uporabi (glej po analogiji sodbo z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi, C-371/18, EU:C:2020:45, točka 49).

29 V obravnavanem primeru so bile zahteve za registracijo v postopku v glavni stvari vložene 23. novembra 2016, to je na dan, ko se rok za prenos Direktive 2015/2436 še ni iztekel in ko Direktiva 2008/95 še ni bila razveljavljena, zato se za dejansko stanje v postopku v glavni stvari uporabljajo določbe Direktive 2008/95, in ne določbe Direktive 2015/2436.

30 Poleg tega je treba poudariti, da so barvni vzorci, na katere se nanašajo zahteve za registracijo v postopku v glavni stvari, sicer namenjeni temu, da se na določen način namestijo na velik del blaga, ki se uporablja za opravljanje prevozniških storitev, vendar je tožeča stranka iz postopka v glavni stvari izrecno navedla, da sama oblika tega blaga ni predmet teh zahtev.

31 Zato je treba šteti, da predložitveno sodišče z vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3(1)(b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da je treba razlikovalni učinek znaka, za katerega se zahteva, da je registriran kot znamka za storitev, ki je sestavljen iz barvnih vzorcev in ki je namenjen temu, da se na določen način izključno in sistematično namesti na velik del blaga, ki se uporablja za opravljanje te storitve, presojati v povezavi s tem blagom in s preučitvijo tega, ali ta znak znatno odstopa od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju.

32 Glede tega iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da je bistvena funkcija znamke ta, da potrošniku oziroma končnemu uporabniku zagotavlja identiteto izvora proizvoda ali storitve, ki ju označuje znamka, s tem, da mu omogoča, da brez morebitne zmede ta proizvod ali to storitev razlikuje od tistih, ki imajo drug izvor (sodba z dne 12. junija 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, točka 31 in navedena sodna praksa). Ta razlikovalni učinek v smislu člena 3 Direktive 2008/95 je treba presojati po eni strani glede na proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija, in po drugi strani glede na to, kako znamko zaznava upoštevna javnost, ki jo sestavljajo povprečni potrošniki navedenih proizvodov ali storitev, ki so običajno obveščeni ter razumno pozorni in preudarni (glej v tem smislu sodbi z dne 12. februarja 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, točka 34, in z dne 12. septembra 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, točka 20).

33 Poleg tega mora pristojni organ za presojo razlikovalnega učinka znaka v smislu člena 3(1)(b) Direktive 2008/95 opraviti presojo *in concreto* in pri tem upoštevati vse upoštevne okoliščine posameznega primera, vključno z morebitno prejšnjo uporabo tega znaka (glej v tem smislu sodbo z dne 27. marca 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, točka 26 in navedena sodna praksa).

34 Če se – kot v zadevi v postopku v glavni stvari – prijava znamke nanaša na znak, ki je namenjen temu, da se na določen način izključno in sistematično namesti na velik del blaga, ki se uporablja za opravljanje storitev, se razlikovalni učinek tega znaka ne sme presojati neodvisno od tega, kako upoštevna javnost zaznava namestitev tega znaka na to blago.

35 Tudi če namreč blago, ki se uporablja za opravljanje storitev, ni predmet prijave znamke, ostaja dejstvo, da upoštevna javnost barvne vzorce, ki sestavljajo zadevni znak, zaznava kot nameščene na blago, ki je njihov izključni nosilec.

36 Iz tega sledi, da je treba presojo razlikovalnega učinka znaka, ki ga sestavljajo barvni vzorci, ki jih je mogoče izključno in sistematično namestiti na blago, ki se uporablja za opravljanje storitev, opraviti zlasti ob upoštevanju navedenega zaznavanja.

37 V obravnavanem primeru bo moralo predložitveno sodišče v okviru *in concreto* in celovite analize spisa ugotoviti, ali lahko kombinacije barv s sistematično razporeditvijo, kot so navedene v zahtevah za registracijo, zadevnim znakom podelijo svojstven razlikovalni učinek (glej po analogiji sodbo z dne 27. marca 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, točka 34). Ta pogoj bo treba šteti za izpolnjen, če bo iz te analize razvidno, da kombinacije barv, nameščene na prevozna sredstva tožeče stranke iz postopka v glavni stvari, povprečnemu potrošniku omogočajo, da brez morebitne zmede razlikuje prevozniške storitve, ki jih opravlja to podjetje, od storitev, ki jih opravljajo druga podjetja.

38 Če se izkaže, da navedene kombinacije barv nimajo svojstvenega razlikovalnega učinka za zadevne storitve, s to okoliščino ne bo mogoče izključiti, da bi lahko imele tak razlikovalni učinek po tem, ko bodo uporabljene.

39 V okviru navedene analize ni treba preučiti, ali znaki, za katere se zahteva, da so registrirani kot znamke, znatno odstopajo od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju.

40 Kot izhaja iz ustaljene sodne prakse Sodišča, se namreč merilo presoje obstoja znatnega odstopanja od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju uporablja za primer, v katerem je znak sestavljen iz videza proizvoda, za katerega se zahteva, da je registriran kot znamka, saj povprečni potrošnik ni navajen sklepati o izvoru proizvodov s tem, da se ob neobstoju vsakršnega grafičnega ali besednega elementa opre na njihovo obliko ali na obliko njihove embalaže (glej v tem smislu sodbe z dne 29. aprila 2004, Henkel/UUNT, C-456/01 P in C-457/01 P, EU:C:2004:258, točka 39; z dne 22. junija 2006, Storck/UUNT, C-25/05 P, EU:C:2006:422, točke od 27 do 29, in z dne 7. maja 2015, Voss of Norway/UUNT, C-445/13 P, EU:C:2015:303, točki 90 in 91).

41 To merilo presoje se uporablja tudi, če je znak sestavljen iz prikaza ureditve fizičnega prostora, v katerem se opravljajo storitve, za katere se zahteva, da so registrirane kot znamka (glej v tem smislu sodbo z dne 10. julija 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, točka 20).

42 Vendar ne gre za tak položaj v primeru, kot je obravnavani, v katerem so zadevni znaki sestavljeni iz grafičnih elementov, namenjenih temu, da se namestijo na blago, ki se uporablja za opravljanje storitev, navedenih v zahtevi za registracijo.

43 Glede tega je treba ugotoviti, da je blago, ki se uporablja za opravljanje storitev v postopku v glavni stvari, to so prevozna sredstva, sicer črtkano prikazano v zahtevah za registracijo, da bi bila označena tako mesta, ki so namenjena namestitvi prijavljenih znamk, kot obrisi teh znamk, vendar se znaki, za katere se zahteva, da so registrirani kot znamke, niti ne zamenjujejo z obliko ali embalažo tega blaga

niti ni njihov cilj prikazati fizični prostor, v katerem se opravljajo storitve. Navedeni znaki so namreč sestavljeni iz barvnih kompozicij, ki so sistematično urejene in omejene v prostoru. Te zahteve za registracijo se tako nanašajo na natančno določene grafične elemente, katerih cilj – drugače kot pri znakih iz sodne prakse, navedene v točkah 40 in 41 te sodbe – ni prikazati blago ali prostor za opravljanje storitev zgolj s preslikavanjem njegovih črt in obrisov.

44 Glede na navedeno je treba na postavljeni vprašanji odgovoriti, da je treba člen 3(1)(b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da je treba razlikovalni učinek znaka, za katerega se zahteva, da je registriran kot znamka za storitev, ki je sestavljen iz barvnih vzorcev in ki je namenjen temu, da se na določen način izključno in sistematično namesti na velik del blaga, ki se uporablja za zagotavljanje te storitve, presojati ob upoštevanju tega, kako upoštevna javnost zaznava namestitev tega znaka na to blago, ne da bi bilo treba preučiti, ali ta znak znatno odstopa od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju.

Stroški

45 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (deseti senat) razsodilo:

Člen 3(1)(b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da je treba razlikovalni učinek znaka, za katerega se zahteva, da je registriran kot znamka za storitev, ki je sestavljen iz barvnih vzorcev in ki je namenjen temu, da se na določen način izključno in sistematično namesti na velik del blaga, ki se uporablja za zagotavljanje te storitve, presojati ob upoštevanju tega, kako upoštevna javnost zaznava namestitev tega znaka na to blago, ne da bi bilo treba preučiti, ali ta znak znatno odstopa od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju.

Podpisi