Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 14 marca 2019 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Pojęcie „kształtu” – Kształt zwiększający znacznie wartość towaru – Dwuwymiarowy znak towarowy – Graficzny znak towarowy będący również utworem w rozumieniu prawa autorskiego – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) – Rozporządzenie (UE) 2015/2424

W sprawie C-21/18

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (sąd apelacyjny z siedzibą w Sztokholmie, działający jako sąd apelacyjny ds. własności intelektualnej i gospodarczych, Szwecja) postanowieniem z dnia 14 grudnia 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 11 stycznia 2018 r., w postępowaniu:

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

przeciwko

Svenskt Tenn AB,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: E. Regan, prezes izby, C. Lycourgos, E. Juhász (sprawozdawca), M. Ilešič i I. Jarukaitis, sędziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

– w imieniu Svenskt Tenn AB przez B. Eliassona i M. Jerner, jur. kand.,

– w imieniu Komisji Europejskiej przez É. Gippiniego Fourniera, K. Simonssona, E. Ljung Rasmussen, J. Samnaddę oraz G. Tolstoy, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

* Język postępowania: szwedzki.

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) oraz tego samego przepisu rozporządzenia nr 207/2009 zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21) (zwanego dalej „zmienionym rozporządzeniem nr 207/2009").

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między spółką Textilis Ltd i Ozgurem Keskinem a spółką Svenskt Tenn AB dotyczącego sprzedaży przez skarżących w postępowaniu głównym produktów wyposażenia wnętrz, która naruszała prawo do znaku towarowego należącego do spółki Svenskt Tenn.

Ramy prawne

Rozporządzenie (WE) nr 207/2009

3 Artykuł 4 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Oznaczenia, które może zawierać [unijny] znak towarowy", stanowi:

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

4 Artykuł 7 tego rozporządzenia, zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji", przewiduje w ust. 1 lit. e):

„Nie są rejestrowane:

[…]

e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:
   (i) kształtu wynikającego z charakteru samych towarów;
   (ii) kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;
   (iii) kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru".

Zmienione rozporządzenie nr 207/2009

5 Motyw 12 rozporządzenia 2015/2424, które zmieniło rozporządzenie nr 207/2009, stanowi:

„W celu zagwarantowania pewności prawa oraz pełnej zgodności z zasadą pierwszeństwa, zgodnie z którą wcześniej zarejestrowany znak towarowy ma pierwszeństwo przed później zarejestrowanymi znakami towarowymi, należy zapewnić, aby wykonywanie praw wynikających z unijnego znaku towarowego przebiegało bez uszczerbku dla praw właścicieli nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego […]".

6 Artykuł 7 ust. 1 lit. e) zmienionego rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje:

„Nie są rejestrowane:

[…]

e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:
(i) kształtu lub innej właściwości wynikających z charakteru samych towarów;
(ii) kształtu towarów lub innej ich właściwości niezbędnych do uzyskania efektu technicznego;
(iii) kształtu lub innej właściwości zwiększających znacznie wartość towarów”.

7 Z art. 4 rozporządzenia 2015/2424 wynika, że weszło ono w życie w dniu 23 marca 2016 r.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

8 Spółka Svenskt Tenn zajmuje się sprzedażą mebli i tkanin obiciowych oraz innych akcesoriów dekoracyjnych.

9 W latach 30. XX w. spółka Svenskt Tenn nawiązała współpracę z architektem Josephem Frankiem, który zaprojektował dla niej szereg motywów dekoracyjnych tkanin obiciowych, między innymi motyw o nazwie MANHATTAN, który wspomniana spółka wprowadza na rynek i w odniesieniu do którego rości sobie prawa autorskie.

10 W dniu 4 stycznia 2012 r. spółka Svenskt Tenn dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego. Ten graficzny znak towarowy nazwany MANHATTAN został zarejestrowany pod numerem 010540268.

11 Towary i usługi, dla których wspomniany znak towarowy został zarejestrowany, należą do klas 11, 16, 20, 21, 24, 27 i 35 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i obejmują w szczególności: abażury (klasa 11), obrusy i serwetki papierowe; ręczniki papierowe; papierowe podkładki pod szklanki; papier do zawijania; zeszyty do pisania lub rysowania; afisze, plakaty (klasa 16), meble (klasa 20), przybory kuchenne i pojemniki; szczotki; wyroby szklane, porcelanę i naczynia ceramiczne nieujęte w innych klasach (klasa 21), tekstylia i wyroby tekstylne nieujęte w innych klasach; kapy na łóżka i bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych (klasa 24), dywany, chodniki i maty; ścienne materiały dekoracyjne nietekstylne, tapety (klasa 27), usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli; poduszek; luster (srebrzonego szkła); tapet; dywanów, chodników i mat; lamp; tekstyliów; tkanin tekstylnych w belach; ozdób; przyborów kuchennych i pojemników; zastawy stołowej, innej niż noże, widelce i łyżki; wyrobów szklanych; porcelany; naczyń ceramicznych; świeczników; ręczników papierowych; toreb; biżuterii i wyrobów jubilerskich; książek i czasopism [periodyków] (klasa 35).

12 Graficzny znak towarowy MANHATTAN jest przedstawiony w następujący sposób:



13 Textilis jest spółką prawa angielskiego, której właścicielem jest O. Keskin i która rozpoczęła internetową działalność handlową w 2013 r. Spółka ta sprzedaje tkaniny i produkty do wystroju wnętrz zawierające motywy dekoracyjne podobne do motywów graficznego znaku towarowego MANHATTAN.

14 Spółka Svenkst Tenn wytoczyła przed Stockholms tingsrätt (sądem rejonowym w Sztokholmie, Szwecja) przeciwko spółce Textilis i O. Keskinowi powództwo o naruszenie praw do znaku towarowego MANHATTAN, którego jest właścicielem, jak również powództwo o naruszenie jej praw autorskich. Spółka ta wniosła również o zakazanie spółce Textilis i O. Keskinowi, pod groźbą kary pieniężnej, z jednej strony sprzedaży lub publicznego rozpowszechniania w Szwecji w jakikolwiek inny sposób określonych wyrobów, a z drugiej strony używania w Szwecji wspomnianego znaku towarowego dla tkanin, poduszek i mebli.

15 W odpowiedzi na te powództwa spółka Textilis i O. Keskin wytoczyli przed tym sądem powództwo wzajemne o unieważnienie prawa do znaku towarowego MANHATTAN, gdyż z jednej strony jest on pozbawiony charakteru odróżniającego, a z drugiej strony, biorąc pod uwagę sposób, w jaki jest używany, składa się z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009.

16 Wspomniane powództwo wzajemne zostało oddalone przez Stockholms tingsrätt (sąd rejonowy w Sztokholmie), w szczególności ze względu na to, że z jednej strony zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 unijny znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z rysunków, pod warunkiem że ma ono charakter odróżniający, a z drugiej strony ze względu na to, że znak towarowy MANHATTAN nie jest tworzony przez kształt w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) tego rozporządzenia.

17 Stockholms tingsrätt (sąd rejonowy w Sztokholmie) orzekł, że spółka Textilis i O. Keskin naruszyli prawa do znaku towarowego MANHATTAN, a ponadto naruszyli prawa autorskie należące również do spółki Svenskt Tenn.

18 Spółka Textilis i O. Keskin wnieśli odwołanie od tego orzeczenia do Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (sądu apelacyjnego z siedzibą w Sztokholmie, działającego jako sąd apelacyjny ds. własności intelektualnej i gospodarczych), mające na celu w szczególności unieważnienie prawa do znaku towarowego MANHATTAN na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009.

19 Na poparcie odwołania podnoszą oni, że oznaczenie tworzone przez motyw dekoracyjny tkaniny nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, gdyż stanowiłoby to obejście zasady ograniczenia w czasie ochrony praw autorskich. Są oni zdania, że jest to powód, dla którego art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009 stoi na przeszkodzie rejestrowaniu jako znaków towarowych oznaczeń tworzonych wyłącznie przez kształt zwiększający znacznie wartość towaru.

20 Spółka Svenskt Tenn natomiast argumentuje, że oznaczenia tworzone przez kształt w postaci motywów dekoracyjnych, takie jak graficzny znak towarowy MANHATTAN, mogą być rejestrowane jako unijne znaki towarowe.

21 Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (sąd apelacyjny z siedzibą w Sztokholmie, działający jako sąd apelacyjny ds. własności intelektualnej i gospodarczych) zastanawia się, czy graficzny znak towarowy taki jak MANHATTAN, który składa się z dwuwymiarowego przedstawienia dwuwymiarowego produktu, jak tkanina, może być postrzegany jako kształt w rozumieniu tego przepisu. Sąd odsyłający podkreśla w tym względzie, że z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009 jasno wynika, że przewidziana w tym przepisie podstawa unieważnienia dotyczy trójwymiarowych znaków towarowych i dwuwymiarowych znaków towarowych, które przedstawiają kształty trójwymiarowe, takich jak np. przedstawienie rzeźby lub wazonu, jak orzekł Trybunał EFTA w pkt 110–115 swojego wyroku z dnia 6 kwietnia 2017 r., Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights – appeal from the municipality of Oslo (E-05/16) lub Trybunał w wyroku z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377).

22 Sąd odsyłający zastanawia się jednakże, czy taka podstawa unieważnienia może mieć zastosowanie do dwuwymiarowych znaków towarowych, które przedstawiają produkt dwuwymiarowy, taki jak na przykład motyw dekoracyjny naniesiony na tkaninę czy też reprodukcja obrazu. W tym względzie sąd odsyłający zauważa, że nieuwzględnienie takiej podstawy odmowy rejestracji w tego typu przypadkach byłoby paradoksalne, ponieważ nic nie uzasadnia odmiennego traktowania rzeźby, z natury trójwymiarowej, i obrazu, z natury dwuwymiarowego.

23 Sąd odsyłający twierdzi, że w odróżnieniu od znaku towarowego rozpatrywanego w sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 12 czerwca 2018 r., Louboutin i Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423), utworzonego z koloru naniesionego na podeszwę buta, graficzny znak towarowy MANHATTAN rozpatrywany w sprawie przed nim zawisłej jest utworem chronionym na podstawie prawa autorskiego.

24 Sąd ten zastanawia się, czy zmiana art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009 przez rozporządzenie 2015/2424, zgodnie z którą nie są rejestrowane nie tylko oznaczenia, które składają się wyłącznie z „kształtu”, ale również z „innej właściwości towaru” zwiększającej znacznie jego wartość, może wpłynąć na ocenę, jakiej należy dokonać w ramach tej podstawy unieważnienia. W tym względzie sąd odsyłający chciałby wiedzieć, czy w sprawie przed nim zawisłej należy zastosować rozporządzenie nr 207/2009, czy zmienione rozporządzenie nr 207/2009, biorąc pod uwagę fakt, że zarówno data rejestracji znaku towarowego MANHATTAN, jak również daty wniosku o unieważnienie oraz zaskarżonego wyroku sądu rejonowego są wcześniejsze od daty 23 marca 2016 r., która jest datą wejścia w życie rozporządzenia 2015/2424.

25 Sąd ten podnosi, że w każdym wypadku, i niezależnie od tego, która wersja art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) ma zastosowanie, przyjęcie, że przepis ten ma zastosowanie do dwuwymiarowych znaków towarowych, które przedstawiają produkt dwuwymiarowy, powoduje pojawienie się pytania o to, jakie kryteria pozwalają ustalić, że oznaczenie takie jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym można uznać za takie, które „składa się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru", w przypadku gdy rejestracja tego oznaczenia jako znaku towarowego obejmuje kilka klas towarów, a znak jest skonstruowany w taki sposób, że może być umieszczony na całości lub na znacznych częściach towarów lub też być używany jako logo.

26 W tym względzie sąd odsyłający podkreśla, że trudno jest dokonać oceny podstawy unieważnienia, gdyż zgłaszający znak towarowy ma jedynie obowiązek wskazania towarów, w odniesieniu do których zamierza używać tego znaku, ale nie ma obowiązku precyzowania praktycznych warunków używania oznaczenia, o którego ochronę wnosi.

27 I tak dany znak towarowy może być, w zależności od przypadku, umieszczony na produkcie w całości, jak na przykład na tkaninie obiciowej, na papierze czy też na tacy, w taki sposób, że stanowi on istotną część samego produktu, i wielu takich wypadkach znak będzie tożsamy z produktem, ale może również zajmować drugorzędne miejsce na produkcie, w szczególności wówczas, gdy znak ten jest używany jako logo.

28 Mając na uwadze te okoliczności, Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (sąd apelacyjny z siedzibą w Sztokholmie, działający jako sąd apelacyjny ds. własności intelektualnej i gospodarczych) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 4 rozporządzenia 2015/2424 należy interpretować w ten sposób, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) zmienionego rozporządzenia nr 207/2009 ma zastosowanie w sytuacji, w której sąd ma rozpatrzyć wniosek o unieważnienie [zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009] po wejściu w życie tej zmiany, a mianowicie po dniu 23 marca 2016 r., nawet jeśli postępowanie dotyczące unieważnienia zostało wszczęte przed tą datą, a więc dotyczy ono znaku towarowego zarejestrowanego przed tą datą?

2) Czy art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009, w brzmieniu mającym zastosowanie w postępowaniu głównym, należy interpretować w ten sposób, że jego zakres stosowania obejmuje oznaczenie składające się z dwuwymiarowego przedstawienia dwuwymiarowego produktu, np. tkaniny obiciowej ozdobionej rozpatrywanym oznaczeniem?

3) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie: zgodnie z jakimi zasadami należy interpretować sformułowanie »oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości zwiększających znacznie wartość towarów« zawarte w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) [zmienionego rozporządzenia nr 207/2009], w sytuacji gdy rejestracja obejmuje kilka klas towarów i dotyczy wielu towarów, a oznaczenie może być umieszczane na towarach w różny sposób? Czy ocenę należy przeprowadzić na podstawie bardziej obiektywnych i ogólnych kryteriów, na przykład poprzez przyjęcie za punkt wyjścia określenia sposobu występowania znaku towarowego i możliwości jego umieszczania na różnych towarach, tj. bez względu na sposób, w jaki właściciel znaku towarowego mógł de facto umieścić lub zamierza umieścić oznaczenie na różnych towarach?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

29 Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, czy art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) zmienionego rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie do znaków towarowych zarejestrowanych przed wejściem w życie tego zmienionego rozporządzenia.

30 Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że aby zagwarantować przestrzeganie zasad pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań, przepisy prawa materialnego Unii należy interpretować w ten sposób, że dotyczą sytuacji powstałych przed ich wejściem w życie jedynie wtedy, gdy z ich brzmienia, celu i systematyki jednoznacznie wynika, że należy im przypisać taki skutek (zob. podobnie wyrok z dnia 14 lipca 2011 r., Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 i C-27/10, EU:C:2011:484, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo).

31 W niniejszej sprawie jest bezsporne, że rozporządzenie 2015/2424, które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r., nie zawiera żadnego przepisu wyraźnie przewidującego, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) zmienionego rozporządzenia nr 207/2009 mógłby mieć zastosowanie do unijnych znaków towarowych zarejestrowanych przed tą datą.

32 Ponadto ani z celu rozporządzenia 2015/2424, ani z jego systematyki nie wynika, że ustawodawca Unii miał zamiar nadać art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) zmienionego rozporządzenia nr 207/2009 moc wsteczną. Taka wykładnia wynika również z motywu 12 rozporządzenia 2015/2424, który przypomina przywiązanie ustawodawcy Unii do zasady pewności prawa.

33 W konsekwencji na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) zmienionego rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że nie ma on zastosowania do znaków towarowych zarejestrowanych przed wejściem w życie tego zmienionego rozporządzenia.

W przedmiocie pytania drugiego

34 Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, czy art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie takie jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym, składające się z dwuwymiarowych motywów dekoracyjnych, naniesione na towary takie jak tkanina czy papier, jest oznaczeniem, które „składa się wyłącznie z kształtu” w rozumieniu tego przepisu.

35 W tym względzie, wobec braku w rozporządzeniu nr 207/2009 jakiejkolwiek definicji pojęcia „kształtu” określenia znaczenia i zakresu tego terminu należy – w myśl utrwalonego orzecznictwa Trybunału – dokonać zgodnie z jego zwykłym znaczeniem w języku potocznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu, w którym pojęcie to zostało użyte, a także celów uregulowania, którego jest ono częścią [zob. podobnie w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25) wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r., Louboutin i Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo].

36 W kontekście prawa znaków towarowych pojęcie „kształtu” rozumie się zasadniczo jako oznaczające ogół linii lub konturów wyodrębniających dany towar w przestrzeni (wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r., Louboutin i Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, pkt 21).

37 Mając na uwadze te względy, Trybunał orzekł, że zastosowanie określonego koloru w szczególnym umiejscowieniu na towarze nie oznacza, że dane oznaczenie jest tworzone przez „kształt" w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95, którego sformułowanie jest podobne do sformułowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009, w sytuacji gdy zgłoszenie znaku towarowego ma na celu ochronę nie tyle kształtu towaru lub części towaru, ile jedynie zastosowania danego koloru w tym szczególnym umiejscowieniu (wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r., Louboutin i Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, pkt 24).

38 Jest prawdą, że – jak podkreśliła Komisja Europejska w swoich uwagach – jest bezsporne, iż w odróżnieniu od oznaczenia utworzonego z koloru jako takiego oznaczenie rozpatrywane w postępowaniu głównym, które jest tworzone przez dwuwymiarowe motywy dekoracyjne i naniesione na towary takie jak tkanina czy papier, zawiera linie i kontury.

39 Niemniej jednak oznaczenia tego nie można uznać za „składa[jące] się wyłącznie z kształtu" w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009.

40 O ile jest bowiem prawdą, że w sprawie będącej przedmiotem postępowania głównego rozpatrywane oznaczenie przedstawia kształty, które składają się z zewnętrznych konturów rysunków przedstawiających w stylizowany sposób części map geograficznych, to jednak, pomijając te kształty, oznaczenie to zawiera elementy dekoracyjne, które znajdują się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz tych konturów.

41 Ponadto niniejsze oznaczenie wyraźnie ukazuje słowa, między innymi słowo Manhattan.

42 W każdym wypadku nie można uznać, że oznaczenie składające się z dwuwymiarowych motywów dekoracyjnych pokrywa się z kształtem towaru, gdy oznaczenie to jest naniesione na towary takie jak tkanina czy papier, których kształt odróżnia się od wspomnianych motywów dekoracyjnych.

43 Z tych względów nie można uznać, że oznaczenie takie jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym jest oznaczeniem, które składa się wyłącznie z kształtu w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009.

44 W konsekwencji do takiego oznaczenia nie może mieć zastosowania wyłączenie przewidziane w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009.

45 W tym względzie należy podkreślić, że okoliczność, iż oznaczenie rozpatrywane w postępowaniu głównym jest również chronione przez prawo autorskie, nie ma znaczenia dla kwestii, czy składa się ono, czy też nie, wyłącznie z „kształtu" w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009.

46 W konsekwencji na pytanie drugie należy odpowiedzieć, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie takie jak oznaczenie rozpatrywane w postępowaniu głównym, składające się z dwuwymiarowych motywów dekoracyjnych, naniesione na towary takie jak tkanina czy papier, nie jest oznaczeniem, które „składa się wyłącznie z kształtu" w rozumieniu tego przepisu.

47 Z uwagi na treść odpowiedzi udzielonej na pytanie drugie nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na pytanie trzecie.

W przedmiocie kosztów

48 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi inne niż koszty stron w postępowaniu głównym nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

1) **Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej], zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r., należy interpretować w ten sposób, że nie ma on zastosowania do znaków towarowych zarejestrowanych przed wejściem w życie tego rozporządzenia nr 207/2009 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem 2015/2424.**

2) **Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie takie jak oznaczenie rozpatrywane w postępowaniu głównym, składające się z dwuwymiarowych motywów dekoracyjnych, naniesione na towary takie jak tkanina czy papier, nie jest oznaczeniem, które „składa się wyłącznie z kształtu" w rozumieniu tego przepisu.**

Podpisy