



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (treće vijeće)

10. srpnja 2014.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovi – Direktiva 2008/95/EZ – Članci 2. i 3. – Znakovi koji mogu činiti žig – Razlikovni karakter – Prikaz uređenja glavne prodavaonice crtežom (flagship store) – Registracija ‚usluga‘ koje se odnose na proizvode koji se prodaju u takvoj prodavaonici kao žiga“

U predmetu C-421/13,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Bundespatentgericht (Njemačka), odlukom od 8. svibnja 2013., koju je Sud zaprimio 24. srpnja 2013., u postupku

Apple Inc.

protiv

Deutsches Patent- und Markenamt,

SUD (treće vijeće),

u sastavu: M. Ilešič (izvjestitelj), predsjednik vijeća, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader i E. Jarašiūnas, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Wathelet,

tajnik: K. Malacek, administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 30. travnja 2014.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Apple Inc., V. Schmitz-Fohrmann i A. Ruge, *Rechtsanwälte*,
- za francusku vladu, D. Colas i F.-X. Bréchet, u svojstvu agenata,
- za poljsku vladu, B. Majczyna, u svojstvu agenta,
- za Europsku komisiju, F. W. Bulst i E. Montaguti, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez njegovog mišljenja,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: njemački

Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članaka 2. i 3. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 299, str. 25. i ispravak SL 2009, L 11, str. 86.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između Apple Inc. (u daljnjem tekstu: Apple) i Deutsches Patent- und Markenamt (Njemački ured za patente i žigove, u daljnjem tekstu: DPMA) koji se vodi jer je DPMA odbio prijavu za registraciju žiga.

Pravni okvir

Pravo Unije

- 3 Članak 2. Direktive 2008/95/EZ propisuje:

„Žig može sačinjavati svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.“

- 4 Sukladno članku 3. stavku 1. iste direktive:

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

[...]

b) znakovi koji nemaju razlikovni karakter;

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

d) znakovi 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:

i) oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda;

ii) oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata;

iii) oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost;

[...]“

- 5 Tekst članaka 2. i 3. Direktive 2008/95 odgovara tekstu članaka 2. i 3. Direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989, L 40, str. 1.), koja je bila ukinuta i zamijenjena Direktivom 2008/95 od 28. studenoga 2008.

Njemačko pravo

- 6 Članak 3. stavak 1. njemačkog Zakona o zaštiti žigova i drugih znakova [Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)] od 25. listopada 1994. (BGBl. 1994 I, str. 3082.) u biti odgovara članku 2. Direktive 2008/95. Stavak 2. navedenog članka 3. propisuje:

„Ne mogu se štititi kao žig znakovi koji se sastoje isključivo od oblika

1. koji proizlazi iz same vrste proizvoda
2. potrebnoga za postizanje nekog tehničkog rezultata ili koji
3. proizvodima daje bitnu vrijednost.“

- 7 Članak 8. tog zakona navodi:

„(1) Ne mogu se registrirati kao žigovi znakovi kojima se priznaje zaštita u smislu članka 3., ali koji se ne mogu grafički prikazati.

(2) Ne mogu se registrirati žigovi

1. koji nemaju razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge;
2. koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla, vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga.“

Glavni postupak i prethodna pitanja

- 8 Dana 10. studenoga 2010. Apple je od United States Patent and Trademark Officea (Ured za patente i žigove SAD-a) dobio registraciju trodimenzionalnog žiga koji se sastojao od višebojnog prikaza crteža (osobito metalik sive i svijetlosmeđe boje) njegovih glavnih prodavaonica (*flagship stores*) za usluge iz razreda 35. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova, usvojenoga na diplomatskoj konferenciji u Nici 15. lipnja 1957., posljednji put revidiranoga u Ženevi 13. svibnja 1977. s izmjenama od 28. rujna 1979. (*Recueil des traités des Nations unies*, sv. 1154, br. I-18200, str. 89., u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum), to jest za „usluge maloprodaje koje se odnose na računala, računalne programe, periferne računalne uređaje, prenosive telefone, elektroničke uređaje za široku potrošnju i dodatke te demonstraciju s njima povezanih proizvoda“.

- 9 Navedeni prikaz koji je Apple opisao kao „distinktivan dizajn i uređenje prodavaonice na malo“ nalazi se ispod:



- 10 Apple je zatim želio proširiti zaštitu tog žiga na međunarodnoj razini primjenom Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova od 14. travnja 1891., kako je izmijenjen i dopunjen posljednji put 28. rujna 1979. (*Recueil des traités des Nations unies*, sv. 828, br. I-11852, str. 390.). To proširenje je u nekim državama prihvaćeno, a u nekima odbijeno.
- 11 DPMA je 24. siječnja 2013. odbio proširenje tog međunarodnog trodimenzionalnog žiga (IR 1060321) na teritorij Njemačke tvrdeći da prikaz prostora namijenjenoga prodaji proizvoda jednog poduzetnika nije ništa drugo nego prikaz osnovnog aspekta poslovanja tog poduzetnika. Dok potrošač naravno može shvatiti uređenje takvog prostora kao pokazatelja vrijednosti i cjenovne kategorije proizvoda, on ga neće doživjeti kao pokazatelja njihovog podrijetla. Osim toga, prikazani prodajni prostor ne razlikuje se dovoljno od prodavaonica drugih prodavača elektroničkih proizvoda.
- 12 Apple je podnio žalbu Bundespatentgerichtu protiv navedene odluke o odbijanju koju je donio DPMA.
- 13 Taj sud je smatrao da uređenje prikazano trodimenzionalnim znakom iz točke 9. ove presude ima obilježja koja ga razlikuju od uobičajenog uređenja prodajnih prostora u tom gospodarskom sektoru.
- 14 Ipak, smatrajući da se u postupku u kojem je nadležan pojavljuju još važnija pitanja iz područja prava žiga, Bundespatentgericht je odlučio prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Treba li članak 2. Direktive [2008/95] tumačiti u smislu da mogućnost zaštite „pakiranja [proizvoda]“ obuhvaća i prikaz koji predstavlja uslugu?
 2. Treba li članak 2. i članak 3. stavak 1. Direktive [2008/95] tumačiti u smislu da se znak koji dočarava prikaz koji predstavlja uslugu može registrirati kao žig?
 3. Treba li članak 2. Direktive [2008/95] tumačiti u smislu da je uvjet grafičkog prikazivanja ispunjen samim crtežom ili s dodacima kao što su opis prikaza ili naznake apsolutne veličine u metrima ili onima koji se odnose na naznake dimenzija?

4. Treba li članak 2. Direktive [2008/95] tumačiti u smislu da se opseg zaštite žiga za usluge maloprodaje proširuje i na proizvode koje proizvodi sam trgovac?“

O prethodnim pitanjima

Prvo do trećeg pitanja

- 15 Najprije je potrebno precizirati da se, kao što to proizlazi iz zahtjeva za prethodnu odluku, pojam „prikaz koji predstavlja uslugu“ korišten u prva dva pitanja odnosi na okolnost da je Apple podnio prijavu za registraciju žiga za znak koji se sastoji od prikaza njegovih glavnih prodavaonica za usluge koje se prema njemu nalaze u razredu 35. Nicanskog sporazuma i podrazumijevaju različite usluge kojima je cilj navesti potrošače da kupuju njegove proizvode.
- 16 Stoga sud koji je uputio zahtjev svojim prvim do trećim pitanjem, koja je potrebno ispitati zajedno, u biti pita treba li članke 2. i 3. Direktive 2008/95 tumačiti u smislu da se prikaz uređenja prodajnog prostora samim crtežom bez naznake veličine ili dimenzija može registrirati kao žig za usluge koje podrazumijevaju različite usluge kojima je cilj navesti potrošače da kupuju proizvode podnositelja prijave za registraciju i, u slučaju da je odgovor potvrđan, može li se takav „prikaz koji predstavlja uslugu“ poistovjetiti s „pakiranjem“.
- 17 Najprije je potrebno podsjetiti da, kako bi mogao sačinjavati žig, predmet prijave za registraciju treba ispuniti tri uvjeta u skladu s člankom 2. Direktive 2008/95. Kao prvo, treba se raditi o znaku. Kao drugo, taj znak se mora moći grafički prikazati. Kao treće, navedeni znak treba biti prikladan za razlikovanje „proizvoda“ ili „usluga“ jednog poduzetnika od onih drugog poduzetnika (u pogledu članka 2. Direktive 89/104 vidjeti presude Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, t. 23., Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, t. 22. i Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, t. 28.).
- 18 Iz teksta članka 2. Direktive 2008/95 posve je jasno da se crteži nalaze među kategorijama znakova koji se mogu grafički prikazati.
- 19 Iz toga slijedi da prikaz kao onaj u glavnom postupku koji predstavlja uređenje prodajnog prostora uz pomoć skupa linija, kontura i oblika može činiti žig pod uvjetom da je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od onih drugog poduzetnika. Posljedično takav prikaz ispunjava prvi i drugi uvjet iz točke 17. ove presude a da nije potrebno pridavati važnost činjenici da crtež nema naznake veličine ni dimenzija prodajnog prostora koji prikazuje niti ispitivati može li se takav crtež kao „prikaz koji predstavlja uslugu“ poistovjetiti s „pakiranjem“ u smislu članka 2. Direktive 2008/95.
- 20 Prikaz uređenja prodajnog prostora crtežom može također služiti za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od onih drugog poduzetnika i time ispuniti treći uvjet naveden u točki 17. ove presude. U tom pogledu dovoljno je istaknuti da se ne može isključiti da uređenje prodajnog prostora prikazano tim znakom omogućava prepoznavanje proizvoda ili usluga za koje je podnesena prijava za registraciju kao onih koji potječu od određenog poduzetnika. Kao što su to istaknule francuska vlada i Komisija, takav bi bio slučaj kada bi se prikazano uređenje značajno razlikovalo od normi ili običaja predmetnog gospodarskog sektora (vidjeti, prema analogiji, u pogledu znakova koji se sastoje od vanjskog izgleda proizvoda presude Storck/OHIM, C-25/05 P, EU:C:2006:422, t. 28. i Vuitton Malletier/OHIM, C-97/12 P, EU:C:2014:324, t. 52.).
- 21 Općenita sposobnost znaka da može činiti žig u smislu članka 2. Direktive 2008/95 ne znači da taj znak nužno ima razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) te direktive u odnosu na proizvode ili usluge za koje je podnesena prijava za registraciju [vidjeti u pogledu članaka 4. i 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994, L 11, str. 1.), čiji sadržaj odgovara

sadržaju članaka 2. i 3. Direktive 2008/95, presude Henkel/OHIM, C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258, t. 32. kao i OHIM/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, t. 29.].

- 22 Razlikovni karakter znaka treba ocjenjivati *in concreto* u odnosu na, s jedne strane, predmetne proizvode ili usluge i, s druge strane, percepciju relevantne javnosti koja se sastoji od prosječnih potrošača navedenih proizvoda ili usluga, uobičajeno informiranih, pažljivih i u razumnoj mjeri promišljenih (vidjeti osobito presude Linde i dr., C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, t. 41., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, t. 34. i OHIM/BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, t. 32. i 35.).
- 23 Nadležno tijelo također treba utvrditi ispitivanjem *in concreto* je li znak opisan ili nije u odnosu na obilježja predmetnih proizvoda ili usluga u smislu članka 3. stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95 ili sadrži neki od drugih razloga za odbijanje registracije koji su također navedeni u članku 3. (presuda Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, t. 31. i 32.).
- 24 Uz iznimku članka 3. stavka 1. točke (e) navedene direktive, koji se isključivo odnosi na znakove koji se sastoje od oblika proizvoda za koji se traži registracija i stoga je nevažan za rješenje glavnog spora, odredbe članka 3. stavka 1. kao što su točke (b) i (c) izričito ne razlikuju različite kategorije znakova (u tom smislu vidjeti presudu Linde i dr., EU:C:2003:206, t. 42. i 43.). Iz toga proizlazi da kriteriji ocjene koje treba slijediti nadležno tijelo kada primjenjuje potonje odredbe na znakove koji se sastoje od crteža koji prikazuje uređenje prodajnog prostora nisu različiti od onih koji se koriste za druge vrste znakova.
- 25 Konačno, u pogledu pitanja koje je jednako bitno za rješenje glavnog postupka i o kojem se raspravljalo na raspravi nakon što je Sud postavio pitanje na koje je tražio usmeni odgovor, a to je mogu li usluge kojima je cilj navesti potrošače da kupuju proizvode podnositelja prijave za registraciju činiti „usluge“ u smislu članka 2. Direktive 2008/95 za koje se znak, kao što je onaj u glavnom postupku, može registrirati kao žig, Apple daje potvrđan odgovor pozivajući se na razlikovanje koje je Sud već napravio između, s jedne strane, prodaje proizvoda i, s druge strane, usluga koje potpadaju pod pojam „usluga“ s ciljem poticanja te prodaje (presuda Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425, t. 34. i 35.). Komisija s druge strane smatra da se ta sudska praksa ne može primijeniti na situaciju kao što je ona u glavnom postupku u kojoj je jedini cilj tih usluga potaknuti potrošača da kupuje proizvode samog podnositelja prijave za registraciju žiga.
- 26 U tom pogledu valja smatrati da, ako se nijedan od razloga za odbijanje iz Direktive 2008/95 ne protivi registraciji, znak koji prikazuje uređenje glavnih prodavaonica proizvođača proizvoda može se valjano registrirati ne samo za te proizvode, već i za usluge iz jednog od razreda Nicanske klasifikacije koji se odnose na usluge kada one ne čine sastavni dio ponude prodaje tih proizvoda. Neke usluge kao što su one spomenute u Appleovoj prijavi i koje je on pojasnio na raspravi, koje se sastoje od pokazivanja proizvoda koji su izloženi u tim prodavaonicama na seminarima koji se u njima održavaju, mogu same za sebe činiti naplatne usluge koje spadaju pod pojam „usluge“.
- 27 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na prvo do trećeg pitanja valja odgovoriti tako da članke 2. i 3. Direktive 2008/95 treba tumačiti u smislu da se prikaz uređenja prodajnog prostora samim crtežom bez naznake veličine ili dimenzija može registrirati kao žig za usluge koje se sastoje od davanja koje se odnose na te proizvode, ali ne čine sastavni dio njihove ponude prodaje, pod uvjetom da je znak podoban za razlikovanje usluga podnositelja prijave za registraciju od onih drugih poduzetnika i da se registraciji ne protivi nijedan od razloga za odbijanje navedenih u toj direktivi.

Četvrto pitanje

- 28 Kao što to proizlazi iz točaka 26. i 27. ove presude, Direktiva 2008/95 ne isključuje registraciju žiga za usluge koje se odnose na proizvode podnositelja prijave za registraciju.
- 29 Kao što su to istaknuli Apple i Komisija, pitanje opsega zaštite dane takvom žigu nema nikakve veze s predmetom glavnog postupka koji se isključivo odnosi na odbijanje DPMA-a da registrira znak prikazan u točki 9. ove presude kao žig.
- 30 Posljedično, primjenom ustaljene sudske prakse Suda prema kojoj zahtjev za prethodnu odluku koji je postavio nacionalni sud treba odbaciti ako je posve očito da zatraženo tumačenje prava Unije nema nikakve veze s činjeničnim stanjem ili glavnim postupkom (vidjeti osobito presude Cipolla i dr., C-94/04 i C-202/04, EU:C:2006:758, t. 25. kao i Jakubowska, C-225/09, EU:C:2010:729, t. 28.), četvrto pitanje treba proglasiti nedopuštenim.

Troškovi

- 31 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. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenoga, Sud (treće vijeće) odlučuje:

Članke 2. i 3. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti u smislu da se prikaz uređenja prodajnog prostora samim crtežom bez naznake veličine ili dimenzija može registrirati kao žig za usluge koje se sastoje od usluga koje se odnose na te proizvode, ali ne čine sastavni dio njihove ponude prodaje, pod uvjetom da je znak podoban za razlikovanje usluga podnositelja prijave za registraciju od onih drugih poduzetnika i da se registraciji ne protivi nijedan od razloga za odbijanje navedenih u toj direktivi.

Potpisi