



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (veliko vijeće)

12. lipnja 2018.\*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovi – Apsolutni razlozi za odbijanje registracije ili za proglašavanje žiga ništavim – Znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda – Pojam ‚oblik‘ – Boja – Pozicioniranje na dijelu proizvoda – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 2. – Članak 3. stavak 1. točka (e) podtočka iii.”

U predmetu C-163/16,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Rechtbank Den Haag (Sud u Haagu, Nizozemska), odlukom od 9. ožujka 2016., koju je Sud zaprimio 21. ožujka 2016., u postupku

**Christian Louboutin,**

**Christian Louboutin SAS**

protiv

**Van Haren Schoenen BV,**

SUD (veliko vijeće),

u sastavu: K. Lenaerts, predsjednik, A. Tizzano, potpredsjednik, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, C. G. Fernlund i C. Vajda, predsjednici vijeća, E. Juhász (izvjestitelj), J.-C. Bonichot, A. Arabadžiev, C. Toader, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe i M. C. Lycourgos, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Szpunar,

tajnik: M. Ferreira, glavna administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 6. travnja 2017.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za C. Louboutina, T. van Innis, *avocat*,
- za Christian Louboutin SAS, J. Hofhuis, *advocaat*,
- za Van Haren Schoenen BV, W. J. G. Maas, R. Rijks, E. T. Bergsma i M. van Gerwen, *advocaten*,
- za njemačku vladu, T. Henze, M. Hellmann i J. Techert, u svojstvu agenata,

\* Jezik postupka: nizozemski

- za francusku vladu, D. Segoin, u svojstvu agenta,
- za mađarsku vladu, M. Z. Fehér, G. Koós i E. E. Sebestyén, u svojstvu agenata,
- za portugalsku vladu, L. Inez Fernandes, M. Figueiredo i T. Rendas, u svojstvu agenata,
- za finsku vladu, J. Heliskoski, u svojstvu agenta,
- za vladu Ujedinjene Kraljevine, N. Saunders, Z. Lavery i D. Robertson, u svojstvu agenata,
- za Europsku komisiju, J. Samnadda, T. Scharf i F. Wilman, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 22. lipnja 2017.,

uzimajući u obzir rješenje o ponovnom otvaranju usmenog dijela postupka od 12. listopada 2017. i nakon rasprave održane 14. studenoga 2017.,

saslušavši dopunsko mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 6. veljače 2018.,

donosi sljedeću

### **Presudu**

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 3. stavka 1. točke (e) podtočke iii. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru tužbe zbog povrede između, s jedne strane, Christiana Louboutina i društva Christian Louboutin SAS (u daljnjem tekstu zajedno: Louboutin) i, s druge strane, društva Van Haren Schoenen BV (u daljnjem tekstu: Van Haren), koja se odnosila na to da je potonje društvo stavljalo na tržište cipele kojima je navodno povrijeđen žig čiji je nositelj C. Louboutin.

### **Pravni okvir**

#### ***Pravo Unije***

- 3 Članak 2. Direktive 2008/95, naslovljen „Znakovi koji mogu činiti žig”, 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 Članak 3. te direktive, naslovljen „Razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim”, određuje:  
„1. Neće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavim:  
  
[...]  
  
(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;

[...]"

### ***Beneluška konvencija o intelektualnom vlasništvu (žigovi i dizajni)***

- 5 Beneluška konvencija o intelektualnom vlasništvu (žigovi i dizajni) od 25. veljače 2005., koju su u Haagu potpisali Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevina Nizozemska, u članku 2.1., naslovljenom „Znakovi od koji se može sastojati žig Beneluksa” određuje:

„1. Pojedinačnim žigovima smatraju se nazivi, crteži, otisci, pečati, slova, brojke, oblici proizvoda ili pakiranja i svi ostali znakovi koji se mogu grafički prikazati i koji služe razlikovanju proizvoda ili usluga poduzetnika.

2. Međutim, žigom se ne mogu smatrati znakovi koji se sastoje isključivo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda, koji proizvodima daje bitnu vrijednost ili koji je potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata.

[...]"

### **Glavni postupak i prethodno pitanje**

- 6 Christian Louboutin dizajnira i proizvodi cipele.
- 7 Dana 28. prosinca 2009., C. Louboutin podnio je Uredu Beneluksa za intelektualno vlasništvo zahtjev za registraciju žiga Beneluksa, koji je registriran 6. siječnja 2010. pod brojem 0874489, za proizvode iz razreda 25. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovara sljedećem opisu: „Cipele (osim ortopedskih cipela)” (u daljnjem tekstu: sporni žig).
- 8 Žig je prikazan ovako:



- 9 U zahtjevu za registraciju sporni žig opisan je na sljedeći način: „Žig se sastoji od crvene boje (Pantone 18-1663TP) nanosene na potplat cipele, kao što je prikazano (obris cipele nije sastavni dio žiga, ali služi kako bi se istaknuo položaj žiga)”.

- 10 Registracija spornog žiga je 10. travnja 2013. prilagođena na način da je područje zaštite tog žiga ograničeno na „Cipele s visokom potpeticom (osim ortopedskih cipela).
- 11 Društvo Van Haren, koje u Nizozemskoj upravlja maloprodajnim trgovinama cipela, tijekom 2012. prodavalo je cipele s visokom potpeticom i potplatom crvene boje.
- 12 Christian Louboutin je 27. svibnja 2013. podnio rechtbanku Den Haag (Sud u Haagu, Nizozemska) tužbu zbog povrede spornog žiga protiv društva Van Haren. Taj sud je 17. srpnja 2013. donio presudu zbog ogluhe kojom su djelomično usvojeni zahtjevi Christiana Louboutina.
- 13 Društvo Van Haren podnijelo je prigovor protiv te presude sudu koji je uputio zahtjev, rechtbank Den Haag (Sud u Haagu), u okviru kojeg je tvrdilo da je sporni žig ništav na temelju članka 2.1. stavka 2. Beneluške konvencije. Prema mišljenju društva Van Haren, taj žig je dvodimenzionalni figurativni žig, odnosno površina crvene boje.
- 14 Rechtbank Den Haag (Sud u Haagu) je prije svega smatrao da je, uzimajući u obzir grafički prikaz i opis spornog žiga, crvena boja neodvojivo povezana s potplatom cipele, tako da se taj žig ne može kvalificirati kao dvodimenzionalni figurativni žig. Prema stajalištu suda koji je uputio zahtjev, tu ocjenu ne može pobiti okolnost da se u opisu spomenutog žiga navodi da „obris cipele nije sastavni dio žiga”. Naprotiv, taj navod potvrđuje tu ocjenu, osobito zato što prema tom opisu obris cipele, koji je ilustriran u grafičkom prikazu spornog žiga, ima za cilj istaknuti položaj tog žiga, a ne svesti ga na dvodimenzionalni žig.
- 15 Nadalje, sud koji je uputio zahtjev utvrdio je da je u jesen 2012. „znatni dio kupaca ženskih cipela s visokom potpeticom u Beneluksu mogao točno identificirati cipele [Christiana Louboutina] kao takve i stoga ih razlikovati od ženskih cipela s visokom potpeticom [koje proizvode] drugi poduzetnici”, tako da je u to vrijeme i u odnosu na te proizvode sporni žig bio percipiran kao žig.
- 16 Osim toga, sud koji je uputio zahtjev smatra da crveni potplat daje znatnu vrijednost cipelama koje na tržište stavlja Christian Louboutin s obzirom na to da je ta boja sastavni dio izgleda tih cipela, koji ima znatnu ulogu pri odluci o njihovoj kupnji. S tim u vezi, sud koji je uputio zahtjev ističe da je Christian Louboutin najprije koristio crvenu boju potplata zbog estetskih razloga, nakon čega ju je zamislio kao identifikaciju podrijetla i koristio kao žig.
- 17 Naposljetku, taj sud navodi da se, s obzirom na to da se sporni žig sastoji od boje nanesene na potplat cipele, koja se stoga podudara s elementom proizvoda, postavlja pitanje primjenjuje li se na taj žig iznimka iz članka 3. stavka 1. točke (e) podtočke iii. Direktive 2008/95. S tim u vezi pita se je li pojam „oblik” u smislu te odredbe ograničen samo na trodimenzionalna obilježja proizvoda, kao što su njegovi obrisi, dimenzije i obujam, ili se takav pojam odnosi na druga obilježja proizvoda koja nisu trodimenzionalna.
- 18 S obzirom na sve te elemente, rechtbank Den Haag (Sud u Haagu) odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Ograničava li se pojam ‚oblik’ u smislu članka 3. stavka 1. točke (e) podtočke iii. Direktive [2008/95] (u njemačkoj, engleskoj i francuskoj verziji [te direktive] redom: *Form*, *shape* i *forme*) na trodimenzionalna obilježja proizvoda kao što su njegovi obrisi, dimenzije i obujam (izraženi u tri dimenzije) ili su tom odredbom obuhvaćena i druga obilježja proizvoda koja nisu trodimenzionalna, kao što je njegova boja?”

## O prethodnom pitanju

- 19 Sud koji je uputio zahtjev svojim pitanjem u biti pita treba li članak 3. stavak 1. točku (e) podtočku iii. Direktive 2008/95 tumačiti na način da se znak koji se sastoji od boje nanosene na potplat cipele s visokom potpeticom, poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, sastoji isključivo od „oblika” u smislu te odredbe.
- 20 U tom pogledu, u nedostatku definicije pojma „oblik” u Direktivi 2008/95, značenje i doseg tog pojma treba utvrditi, u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, sukladno njegovu uobičajenom smislu u svakodnevnom jeziku, pri čemu valja uzeti u obzir kontekst u kojem se koristi i ciljeve kojima teži propis kojega je dio (vidjeti analogijom presudu od 3. rujna 2014., Deckmyn i Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, t. 19. i navedenu sudsku praksu).
- 21 U kontekstu prava žiga, pojam „oblik” valja općenito shvatiti, kao što je to istaknula Europska komisija, na način da označava sve linije i obrise koji prostorno ograničavaju proizvod.
- 22 Ni iz Direktive 2008/95 ni iz sudske prakse Suda, kao ni iz uobičajenog smisla tog izraza ne proizlazi da bi boja sama po sebi, bez prostornog ograničenja, mogla predstavljati oblik.
- 23 Međutim, postavlja se pitanje znači li činjenica da je određena boja nanosena na posebno mjesto na predmetnom proizvodu to da se predmetni znak sastoji od oblika u smislu članka 3. stavka 1. točke (e) podtočke iii. Direktive 2008/95.
- 24 S tim u vezi valja istaknuti da, iako je točno da oblik proizvoda ili dijela proizvoda igra ulogu u prostornom ograničenju boje, ipak se ne može smatrati da se znak sastoji od tog oblika ako registracija žiga nije usmjerena na zaštitu oblika, nego samo na primjenu boje na posebno mjesto na navedenom proizvodu.
- 25 Kao što su to istaknule njemačka i francuska vlada te vlada Ujedinjene Kraljevine, sporni žig se ne odnosi na specifični oblik potplata cipela s visokom potpeticom, s obzirom na to da se u opisu tog žiga izričito navodi da obris cipele nije dio spomenutog žiga, nego služi isključivo isticanju položaja crvene boje na koju se odnosi registracija.
- 26 U svakom slučaju, ne može se smatrati da se znak poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku sastoji „isključivo” od oblika ako je, kao u ovom slučaju, glavni predmet tog znaka boja određena na temelju međunarodno priznate identifikacijske oznake.
- 27 Uzimajući u obzir prethodna razmatranja, na postavljeno pitanje valja odgovoriti da članak 3. stavak 1. točku (e) podtočku iii. Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da se znak koji se sastoji od boje nanosene na potplat cipele s visokom potpeticom, poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, ne sastoji isključivo od „oblika” u smislu te odredbe.

## Troškovi

- 28 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 (veliko vijeće) odlučuje:

**Članak 3. stavak 1. točku (e) podtočku iii. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti na način da se znak koji se sastoji od boje nanesene na potplat cipele s visokom potpeticom, poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, ne sastoji isključivo od „oblika” u smislu te odredbe.**

Potpisi