



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. liepos 10 d.*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekių ženklai — Direktyva 2008/95/EB — 2 ir 3 straipsniai — Žymenys, galintys sudaryti prekių ženklą — Skiriamasis požymis — Reprezentacinės parduotuvės (flagship store) apstatymo vaizdavimas piešinyje — Įregistravimas kaip prekių ženklo „paslaugoms“, susijusioms su toje parduotuvėje pardavinėjamomis prekėmis“

Byloje C-421/13

dėl *Bundespatentgericht* (Vokietija) 2013 m. gegužės 8 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2013 m. liepos 24 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Apple Inc.

prieš

Deutsches Patent- und Markenamt,

TEISINGUMO TEISMAS (trečioji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas M. Ilešič (pranešėjas), teisėjai C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader ir E. Jarašiūnas,

generalinis advokatas M. Wathelet,

posėdžio sekretorius K. Malacek, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2014 m. balandžio 30 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Apple Inc.*, atstovaujamos advokatų V. Schmitz-Fohrmann ir A. Ruge,

— Prancūzijos vyriausybės, atstovaujamos D. Colas ir F.-X. Bréchet,

— Lenkijos vyriausybės, atstovaujamos B. Majczyna,

— Europos Komisijos, atstovaujamos F.W. Bulst ir E. Montaguti,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

* Proceso kalba: vokiečių.

Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, p. 25 ir klaidų ištaisymas OL L 11, 2009, p. 86) 2 ir 3 straipsnių išaiškinimo.
- 2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant *Apple Inc.* (toliau – *Apple*) ir *Deutsches Patent- und Markenamt* (Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyba, toliau – DPMA) ginčą dėl pastarosios atsisakymo įregistruoti prekių ženklą.

Teisinis pagrindas

Sąjungos teisė

- 3 Direktyvos 2008/95 2 straipsnyje nustatyta:

„Prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent, iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų įpakavimo vaizdo su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.“

- 4 Šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Toliau išvardyti žymenys neregistruojami arba, jeigu įregistruoti, registracija gali būti pripažinta negaliojančia:

<...>

- b) neturintys jokio skiriamąjo požymio prekių ženklai;
- c) prekių ženklai, sudaryti tikrai iš tokių žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografiniai kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų charakteristikoms;
- d) prekių ženklai, sudaryti tikrai iš tokių žymenų ar nuorodų, kurie dabartinėje kalboje, sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje yra tapę bendriniais;
- e) žymenys, susidedantys vien tik iš:
 - i) formos, kurią nulemia pačių prekių rūšis;
 - ii) prekių formos, būtinos techniniam rezultatui gauti;
 - iii) formos, kuri prekėms suteikia esminę vertę;

<...>“

- 5 Direktyvos 2008/95 2 ir 3 straipsnių tekstas sutampa su 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92), panaikintos ir pakeistos Direktyva 2008/95 nuo 2008 m. lapkričio 28 d., 2 ir 3 straipsnių tekstu.

Vokietijos teisė

- 6 1994 m. spalio 25 d. Prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų apsaugos įstatymo (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl.*, 1994 I, p. 3082) 3 straipsnio 1 dalis iš esmės atitinka Direktyvos 2008/95 2 straipsnį. Šio 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta:

„Prekių ženklo apsauga nesuteikiama žymenims, susidedantiems vien tik iš formos:

- 1) kurią nulemia pati prekių rūšis,
- 2) kuri būtina techniniam rezultatui gauti arba
- 3) kuri prekėms suteikia esminę vertę.“

- 7 Šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta:

„1. Neregistruojami žymenys, kuriems pagal 3 straipsnį galima suteikti prekių ženklų apsaugą, tačiau jie negali būti pavaizduojami grafiškai.

2. Neregistruojami prekių ženklai:

- 1) neturintys jokių skiriamųjų požymių, žyminčių prekes ar paslaugas;
- 2) sudaryti tik iš tokių žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, arba kitoms prekių ar paslaugų charakteristikoms.“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

- 8 2010 m. lapkričio 10 d. *United States Patent and Trademark Office* (Jungtinių Valstijų patentų ir prekių ženklų biuras) įregistravo erdvinį prekių ženklą, kurį sudaro spalvotas (metalo pilkumo ir šviesiai rudos spalvų) piešinys, vaizduojantis *Apple* reprezentacinių parduotuvių („flagship stores“) apstatymą, 35 klasės paslaugoms pagal 1957 m. birželio 15 d. Nicos vykusioje diplomatinėje konferencijoje sudarytą Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos, pastarąją kartą 1977 m. gegužės 13 d. peržiūrėtą Ženevoje ir iš dalies pakeistą 1979 m. rugsėjo 28 d. (*Jungtinių Tautų sutarčių rinkinys*, 1154 t., Nr. I-18200, p. 89, toliau – Nicos sutartis), t. y. „mažmeninės prekybos kompiuteriais, kompiuterių programine įranga, kompiuterių komponentais, mobiliojo ryšio telefonais, pasikalbėjimo elektronika ir įranga paslaugoms ir su jomis susijusiam gaminių eksponavimui“.

- 9 Šis atvaizdas, kurį *Apple* apibūdina kaip „išskirtinį mažmeninės prekybos parduotuvės dizainą ir vaizdą“, atrodo taip:



- 10 Vėliau *Apple* paprašė suteikti šiam prekių ženklui tarptautinę apsaugą pagal 1891 m. balandžio 14 d. Madrido sutartį dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos, pastarąjį kartą peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą 1979 m. rugsėjo 28 d. (*Jungtinių Tautų sutarčių rinkinys*, 828 t., Nr. I-11852, p. 390). Kai kurios valstybės šią apsaugą suteikė, o kitos atsisakė tai padaryti.
- 11 2013 m. sausio 24 d. DPMA atsisakė šiam erdviniam tarptautiniam prekių ženklui (IR 1060321) suteikti apsaugą Vokietijos teritorijoje motyvuodama tuo, kad bendrovės prekių pardavimo vietos piešinys yra tik esminio šios bendrovės prekybos aspekto pavaizdavimas. Nors vartotojas tokios vietos apstatymą iš tiesų gali suprasti kaip nuorodą į prekių vertę ir kainų lygį, jis šio apstatymo negali vertinti kaip nuorodos į prekių kilmę. Be to, nagrinėjamu atveju vaizduojama pardavimo vieta nepakankamai skiriasi nuo kitų elektronikos prekių tiekėjų parduotuvių.
- 12 Dėl šio DPMA sprendimo atsisakyti suteikti apsaugą *Apple* pateikė ieškinį *Bundespatentgericht* (Federalinis patentų teismas).
- 13 Šis teismas mano, kad apstatymas, kurį vaizduoja šio sprendimo 9 punkte pateiktas erdvinis žymuo, turi savybių, skiriančių jį nuo šioje ekonomikos šakoje įprasto pardavimo vietų apstatymo.
- 14 Tačiau manydamas, kad jo nagrinėjamoje byloje kyla esminių klausimų prekių ženklų teisės srityje, *Bundespatentgericht* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus:
- „1. Ar Direktyvos [2008/95] 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad galimybė suteikti apsaugą „prekės pakuotei“ taip pat taikoma ir pavidalui, kuris vaizduoja paslaugą?
 2. Ar Direktyvos [2008/95] 2 straipsnis ir 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad žymuo, kuris perteikia paslaugą vaizduojantį pavidalą, gali sudaryti prekių ženklą?

3. Ar Direktyvos [2008/95] 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad grafinio pavaizdavimo reikalavimas įvykdomas tik pateikiant piešinį ar papildomai, pavyzdžiui, pavidalo aprašymą ar absoliučias dydžio nuorodas metrais arba santykinės proporcijų nuorodas?
4. Ar Direktyvos [2008/95] 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad mažmeninio prekybininko paslaugos prekių ženklo apsauga taikoma ir paties mažmeninio prekybininko gaminamoms prekėms?“

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo, antrojo ir trečiojo klausimų

- 15 Visų pirma pažymėtina, kad, kaip matyti iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą, pirmuosiuose dviejuose prejudiciniuose klausimuose vartojami žodžiai „paslaugą vaizduojantis pavidalas“ yra nuoroda į tai, kad *Apple* prašo įregistruoti žymenį, kurį sudaro jos reprezentacinių parduotuvių atvaizdas, kaip prekių ženklą paslaugoms, kurios, anot jos, priskirtinos prie 35 klasės pagal Nicos sutartį ir yra paslaugos, skirtos paskatinti vartotoją pirkti jos prekes.
- 16 Taigi pirmuoju, antruoju ir trečiuoju klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2008/95 2 ir 3 straipsnius reikia aiškinti taip, kad tik piešinyje, nenurodant dydžio ir proporcijų, pavaizduotas pardavimo vietos apstatymas gali būti įregistruotas kaip prekių ženklas paslaugoms, kuriomis vartotojas skatinamas pirkti paraišką įregistruoti pateikusio asmens prekes, ir, jei taip, ar toks „paslaugą vaizduojantis pavidalas“ prilygintinas „pakuotei“.
- 17 Pirmiausia primintina, jog tam, kad sudarytų prekių ženklą, remiantis Direktyvos 2008/95 2 straipsniu, paraiškos dalykas turi įvykdyti tris sąlygas. Pirma, jis turi būti žymuo. Antra, šį žymenį turi būti galima grafiškai pavaizduoti. Trečia, šis žymuo turi leisti atskirti vienos įmonės „prekes“ ar „paslaugas“ nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų (dėl Direktyvos 89/104 2 straipsnio žr. sprendimų *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, 23 punktą; *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, 22 punktą ir *Dyson*, C-321/03, EU:C:2007:51, 28 punktą).
- 18 Iš Direktyvos 2008/95 2 straipsnio teksto aiškiai matyti, kad piešiniai priskiriami prie žymenų, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai.
- 19 Darytina išvada, kad toks kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas pavidalas, pasitelkiant linijų, kontūrų ir formų visumą vaizduojantis pardavimo vietą, gali sudaryti prekių ženklą su sąlyga, kad leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų. Todėl šis pavidalas tenkina šio sprendimo 17 punkte nurodytas pirmąją ir antrąją sąlygas, o aplinkybė, kad piešinyje nėra nuorodų į jame vaizduojamos pardavimo vietos dydį ar proporcijas, nebeturi reikšmės ir nebereikia nagrinėti, ar toks piešinys, kaip „paslaugą vaizduojantis pavidalas“, gali būti prilygintas „pakuotei“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 2 straipsnį.
- 20 Piešinyje pavaizduotas pardavimo vietos apstatymas taip pat gali leisti atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų, taigi gali tenkinti šio sprendimo 17 punkte nurodytą trečiąją sąlygą. Šiuo klausimu pakanka pažymėti, jog negalima atmesti galimybės, kad tokiu žymeniu perteiktas pardavimo vietos apstatymas leidžia identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, kaip gaminamas ar teikiamas tam tikros įmonės. Kaip tvirtino Prancūzijos vyriausybė ir Komisija, taip gali būti tuo atveju, kai vaizduojamas apstatymas labai skiriasi nuo atitinkamo ekonomikos sektoriaus normų ir įpročių (dėl prekės išvaizdą vaizduojančių žymenų pagal analogiją žr. sprendimų *Storck / VRDT*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, 28 punktą ir *Vuitton Malletier / VRDT*, C-97/12 P, EU:C:2014:324, 52 punktą).

- 21 Bendras žymens galėjimas sudaryti prekių ženklą, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 2 straipsnį, nereiškia, kad šis žymuo tikrai turi skiriamąjį požymį, kaip jis suprantamas pagal šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktą, atsižvelgiant į konkrečią prekę ar paslaugą, kuriai prašoma įregistruoti prekių ženklą (dėl 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) 4 ir 7 straipsnių, kurių turinys atitinka Direktyvos 2008/95 2 ir 3 straipsnių turinį, žr. sprendimų *Henkel / VRDT*, C-456/01 P ir C-457/01 P, EU:C:2004:258, 32 punktą ir *VRDT / BORCO-Marken-Import Matthiesen*, C-265/09 P, EU:C:2010:508, 29 punktą).
- 22 Šis žymens skiriamasis požymis turi būti vertinamas *in concreto*, pirma, atsižvelgiant į atitinkamas prekes arba paslaugas, ir, antra, atsižvelgiant į tai, kaip ši žymenį suvokia atitinkama visuomenė, kurią sudaro paprasti šių prekių ar paslaugų vartotojai, kurie yra pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs (žr., be kita ko, sprendimų *Linde ir kt.*, C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, 41 punktą; *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, 34 punktą ir *VRDT / BORCO-Marken-Import Matthiesen*, EU:C:2010:508, 32 ir 35 punktus).
- 23 Taip pat atlikdama vertinimą *in concreto* kompetentinga valdžios institucija turi nustatyti, ar žymuo apibūdina atitinkamų prekių ar paslaugų savybes, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies c punktą, arba ar jam taikytinas vienas iš atsisakymo įregistruoti motyvų, taip pat nurodytų tame 3 straipsnyje (Sprendimo *Koninklijke KPN Nederland*, EU:C:2004:86, 31 ir 32 punktai).
- 24 Išskyrus minėtos direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punktą, kuriame minimi žymenys, susidedantys vien iš formos, kurią prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą prekei, ir kuris dėl šios priežasties neturi reikšmės priimant sprendimą pagrindinėje byloje, 3 straipsnio 1 dalies nuostatose, kaip antai jos b ir c punktuose, aiškiai nekonkretizuojamos žymenų rūšys (šiuo klausimu žr. Sprendimo *Linde ir kt.*, EU:C:2003:206, 42 ir 43 punktus). Darytina išvada, kad vertinimo kriterijai, kuriais kompetentinga valdžios institucija turi vadovautis taikydama šias nuostatas žymenims, kuriuos sudaro piešinys, vaizduojantis pardavimo vietos apstatymą, nesiskiria nuo tų, kuriais reikia vadovautis vertinant kitas žymenų rūšis.
- 25 Galiausiai dėl sprendimui pagrindinėje byloje priimti esminio klausimo, svarstyto per posėdį po to, kai Teisingumo Teismas pateikė klausimą žodžiu, t. y. ar paslaugos, kuriomis vartotojas skatinamas pirkti paraišką įregistruoti pateikusio asmens prekes, gali būti „paslaugos“, kaip jos suprantamos pagal Direktyvos 2008/95 2 straipsnį, kurioms toks kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas žymuo gali būti įregistruotas kaip prekių ženklas, *Apple* tvirtina, kad taip ir yra, ir remiasi tuo, kad Teisingumo Teismas yra atskyręs prekių pardavimą ir prie „paslaugų“ sąvokos priskirtinas paslaugas, kuriomis siekiama parduoti (Sprendimo *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, C-418/02, EU:C:2005:425, 34 ir 35 punktai). Komisija, priešingai, teigia, kad šios teismo praktikos negalima taikyti esant tokiai kaip pagrindinėje byloje situacijai, kai vienintelis šių paslaugų tikslas yra paskatinti vartotoją pirkti paties paraišką pateikusio asmens prekes.
- 26 Šiuo klausimu pasakytina, kad, jei nėra nė vieno Direktyvoje 2008/95 įtvirtinto atsisakymo pagrindo, žymuo, vaizduojantis prekių gamintojo reprezentacinės parduotuvės apstatymą, gali būti teisėtai įregistruotas kaip prekių ženklas ne tik toms prekėms, bet ir paslaugoms, priskirtinoms prie vienos iš Nicos sutarties paslaugų klasių, jeigu šios paslaugos nėra minėtų prekių pardavimo dalis. Tam tikros paslaugos, kaip antai tos, kurias *Apple* nurodė paraiškoje ir paaiškino per posėdį, t. y. tokiose parduotuvėse parduodamų prekių pristatymas per seminarus, pačios savaime gali būti atlygintinos paslaugos, priskirtinos prie sąvokos „paslaugos“.
- 27 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį klausimus reikia atsakyti, jog Direktyvos 2008/95 2 ir 3 straipsniai aiškintini taip, kad tik piešinyje, nenurodant dydžio ir proporcijų, pavaizduotas prekių pardavimo vietos apstatymas gali būti įregistruotas kaip prekių ženklas su šiomis

prekėmis susijusioms, bet jų pardavimo dalimi nesančioms paslaugoms su sąlyga, kad toks vaizdavimas leidžia atskirti paraišką įregistruoti pateikusio asmens paslaugas nuo kitų įmonių paslaugų ir kad netaikytinas nė vienas iš minėtoje direktyvoje įtvirtintų atsisakymo pagrindų.

Dėl ketvirtojo klausimo

- 28 Kaip matyti iš šio sprendimo 26 ir 27 punktų, Direktyvoje 2008/95 neatmetama galimybė įregistruoti prekių ženklą paslaugoms, susijusioms su paraišką įregistruoti pateikusio asmens prekėmis.
- 29 Tačiau klausimas, kokia yra tokio prekių ženklo suteikiamos apsaugos apimtis, kaip teigė *Apple* ir Komisija, akivaizdžiai nesusijęs su pagrindinės bylos dalyku, nes byloje nagrinėjamas tik DPMA atsisakymas įregistruoti šio sprendimo 9 punkte pateiktą žymenį kaip prekių ženklą.
- 30 Todėl, remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, pagal kurią nacionalinio teismo pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą reikia atmesti, jei akivaizdu, jog prašomas Sąjungos teisės išaiškinimas visiškai nesusijęs su pagrindinės bylos aplinkybėmis arba dalyku (žr., be kita ko, sprendimų *Cipolla ir kt.*, C-94/04 ir C-202/04, EU:C:2006:758, 25 punktą ir *Jakubowska*, C-225/09, EU:C:2010:729, 28 punktą), ketvirtąjį klausimą reikia pripažinti nepriimtiniu.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 31 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendžia:

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, 2 ir 3 straipsnius reikia aiškinti taip, kad tik piešinyje, nenurodant dydžio ir proporcijų, pavaizduotas prekių pardavimo vietos apstatymas gali būti įregistruotas kaip prekių ženklas su šiomis prekėmis susijusioms, bet jų pardavimo dalimi nesančioms paslaugoms su sąlyga, kad toks vaizdavimas leidžia atskirti paraišką įregistruoti pateikusio asmens paslaugas nuo kitų įmonių paslaugų ir kad netaikytinas nė vienas iš minėtoje direktyvoje įtvirtintų atsisakymo pagrindų.

Parašai.