



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS

2018 m. birželio 12 d.*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prekių ženklai – Absoliutūs atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai – Žymuo, sudarytas tik iš prekės formos – „Formos“ sąvoka – Spalva – Pozicija ant dalies prekės – Direktyva 2008/95/EB – 2 straipsnis – 3 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis“

Byloje C-163/16

dėl *rechtbank Den Haag* (Hagos apylinkės teismas, Nyderlandai) 2016 m. kovo 9 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2016 m. kovo 21 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Christian Louboutin,

Christian Louboutin SAS

prieš

Van Haren Schoenen BV

TEISINGUMO TEISMAS (didžioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas K. Lenaerts, pirmininko pavaduotojas A. Tizzano, kolegijų pirmininkai L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, C. G. Fernlund ir C. Vajda, teisėjai E. Juhász (pranešėjas), J.-C. Bonichot, A. Arabadžiev, C. Toader, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe ir C. Lycourgos,

generalinis advokatas M. Szpunar,

posėdžio sekretorė M. Ferreira, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2017 m. balandžio 6 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- Ch. Louboutin, atstovaujamo *avocat* T. van Innis,
- *Christian Louboutin SAS*, atstovaujamos *advocaat* J. Hofhuis,
- *Van Haren Schoenen BV*, atstovaujamos *advocaten* W. J. G. Maas, R. Rijks, E. T. Bergsma ir M. van Gerwen,
- Vokietijos vyriausybės, atstovaujamos T. Henze, M. Hellmann ir J. Techert,

* Proceso kalba: nyderlandų.

- Prancūzijos vyriausybės, atstovaujamos D. Segoin,
- Vengrijos vyriausybės, atstovaujamos M. Z. Fehér, G. Koós ir E. E. Sebestyén,
- Portugalijos vyriausybės, atstovaujamos L. Inez Fernandes, M. Figueiredo ir T. Rendas,
- Suomijos vyriausybės, atstovaujamos J. Heliskoski,
- Jungtinės Karalystės vyriausybės, atstovaujamos N. Saunders, Z. Lavery ir D. Robertson,
- Europos Komisijos, atstovaujamos J. Samnadda, T. Scharf ir F. Wilman,

susipažinęs su 2017 m. birželio 22 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

atsižvelgęs į 2017 m. spalio 12 d. nutartį atnaujinti žodinę proceso dalį ir įvykus 2017 m. lapkričio 14 d. posėdžiui,

susipažinęs su 2018 m. vasario 6 d. posėdyje pateikta papildoma generalinio advokato išvada,

priima šį

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, 2008, p. 25) 3 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunkčio išaiškinimo.
- 2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant ieškinį dėl intelektualinės nuosavybės teisių pažeidimo byloje, kurios šalys yra, viena vertus, Christian Louboutin ir *Christian Louboutin SAS* (toliau kartu – *Christian Louboutin*) ir, kita vertus, *Van Haren Schoenen BV* (toliau – *Van Haren*), dėl to, kad pastaroji bendrovė prekiaavo batais, pažeisdama Ch. Louboutin priklausantį prekių ženklą.

Teisinis pagrindas

Sąjungos teisė

- 3 Direktyvos 2008/95 2 straipsnyje „Žymenys, sudarantys prekių ženklą“ numatyta:

„Prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent, iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, piešinių, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų pakuotės 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 straipsnyje „Atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindai“ nustatyta:

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

<...>

- 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;

<...>“

Beniliukso konvencija intelektinės nuosavybės srityje (prekių ženklai ir dizainas)

- 5 2005 m. vasario 25 d. Beniliukso konvencijos dėl intelektinės nuosavybės (prekių ženklai ir dizainas), kurią Hagoje pasirašė Belgijos Karalystė, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ir Nyderlandų Karalystė, 2.1 straipsnyje „Žymenys, galintys sudaryti Beniliukso prekių ženklą“ numatyta:

„1. Prekių ženklais laikomi pavadinimai, piešiniai, atspaudai, antspaudai, raidės, skaičiai, prekių ar pakuočių formos ir visi kiti žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai ir kurie leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas.

2. Tačiau prekių ženklais negali būti laikomi žymenys, kuriuos sudaro tik forma, kurią lemia pats prekės pobūdis, kuri suteikia prekei esminę vertę ar kuri yra būtina techniniam rezultatui gauti.

<...>“

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

- 6 *Christian Louboutin* kuria ir gamina avalynę.
- 7 2009 m. gruodžio 28 d. Ch. Louboutin pateikė paraišką įregistruoti Beniliukso prekių ženklą Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje; jis įregistruotas 2010 m. sausio 6 d. numeriu 0874489 peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluams registruoti 25 klasės prekėms žymėti ir atitinka šį aprašymą: „Avalynė (išskyrus ortopedinę avalynę)“ (toliau – ginčijamas prekių ženklas).
- 8 Šis prekių ženklas atrodo taip:



- 9 Registracijos paraiškoje ginčijamas prekių ženklas apibūdintas taip: „Prekių ženklas sudarytas iš raudonos spalvos (*Pantone 18 1663TP*), kuria padengtas bato padas, kaip pavaizduota (bato kontūras nėra prekių ženklo sudedamoji dalis, o tik parodo prekių ženklo poziciją“.

- 10 2013 m. balandžio 10 d. ginčijamo prekių ženklo registracija buvo patikslinta, nurodžius, kad šio prekių ženklo apsaugos sritis apima tik „Aukštakulnius batus (išskyrus ortopedinę avalynę)“.
- 11 *Van Haren*, mažmeninės prekybos batų parduotuvių Nyderlanduose valdytoja, 2012 m. pardavė aukštakulnių batų, kurių padas buvo padengtas raudona spalva.
- 12 2013 m. gegužės 27 d. *Christian Louboutin* kreipėsi į *rechtbank Den Haag* (Hagos apylinkės teismas, Nyderlandai) su ieškiniu *Van Haren* dėl ginčijamo prekių ženklo pažeidimo. 2013 m. liepos 17 d. šis teismas priėmė sprendimą už akių, kuriuo iš dalies patenkinti *Christian Louboutin* reikalavimai.
- 13 *Van Haren* pateikė prieštaravimą dėl šio sprendimo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teisme – *rechtbank Den Haag* (Hagos apylinkės teismas) ir, remdamasi Beniliukso konvencijos 2.1 straipsnio 2 dalimi, teigė, kad ginčijamo prekių ženklo registracija negalioja. Pasak *Van Haren*, šis prekių ženklas yra dvimatis vaizdinis prekių ženklas, būtent: raudonos spalvos paviršius.
- 14 *Rechtbank Den Haag* (Hagos apylinkės teismas) pirmiausia mano, kad, atsižvelgiant į ginčijamo prekių ženklo grafinį vaizdą ir aprašymą, raudona spalva yra neatsiejamai susijusi su bato padu, todėl šis prekių ženklas negali būti laikomas paprastu dvimačiu vaizdiniu prekių ženklu. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą patekusio teismo nuomone, šio vertinimo nepaneigia tai, kad minėto prekių ženklo aprašyme nurodyta, kad „bato kontūras nėra prekių ženklo sudedamoji dalis“. Atvirkščiai, šis patikslinimas patvirtina tokį vertinimą, juolab kad remiantis minėtu aprašymu, bato kontūras, kaip pavaizduota ginčijamo prekių ženklo grafiniame vaizde, skirtas parodyti šio prekių ženklo pozicijai, o ne nurodyti, kad prekių ženklas yra dvimatis.
- 15 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad 2012 m. rudenį „didelė dalis aukštakulnių moteriškų batų vartotojų Beniliukse galėjo identifikuoti [*Christian Louboutin*] batus kaip pagamintus jo, taigi ir atskirti juos nuo kitų įmonių [pagamintų] moteriškų aukštakulnių batų“, todėl tą datą šioms prekėms ginčijamas prekių ženklas buvo suvokiamas kaip prekių ženklas.
- 16 Be to, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad raudonos spalvos padas suteikia esminę vertę avalynei, kuria prekiauja *Christian Louboutin*, nes ši spalva yra dalis šių batų išvaizdos, kuri atlieka svarbų vaidmenį priimant sprendimą juos pirkti. Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad *Christian Louboutin* raudoną padų spalvą pirmiausia naudojo dėl estetinių priežasčių, ir tik vėliau kaip kilmės nurodą ir prekių ženklą.
- 17 Galiausiai tas teismas nurodo, jog tiek, kiek ginčijamą prekių ženklą sudaro raudona batų pado spalva, kuri dėl to sutampa su vienu prekės elementu, kyla klausimas, ar šiam prekių ženklui taikoma Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktyje numatyta išimtis. Jam kyla klausimas, ar sąvoka „forma“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, apima tik erdvinės prekės savybes, kaip antai jos kontūrus, matmenis ir tūrį, ar ir kitas, neerdvines, prekės savybes.
- 18 Atsižvelgdamas į visas šias aplinkybes, *rechtbank Den Haag* (Hagos apylinkės teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

„Ar „formos“ sąvoka, kaip ji suprantama pagal [Direktyvos 2008/95] 3 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktį („Form“, „shape“ ir „forme“ šios direktyvos redakcijose atitinkamai vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis), apribojama prekės erdvinėmis savybėmis, pavyzdžiui, jos kontūrais, matmenimis arba dydžiu (išreikštomis trimačiu vaizdu), ar ši nuostata apima ir kitas (neerdvines) prekės savybes, pavyzdžiui, spalvą?“

Dėl prejudicinio klausimo

- 19 Prejudiciniu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis turi būti aiškinamas taip, kad žymuo, sudarytas iš spalvos, kuria padengtas aukštakulnio bato padas, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, susideda vien iš „formas“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.
- 20 Šiuo klausimu pažymėtina, kad, Direktyvoje 2008/95 nesant jokio „formas“ sąvokos apibrėžimo, šio termino reikšmė ir apimtis, remiantis suformuota Teisingumo Teismo jurisprudencija, turi būti nustatyta pagal įprastą jo reikšmę bendrinėje kalboje, kartu atsižvelgiant į kontekstą, kuriam esant jis vartojamas, ir teisės aktų, kuriuose jis įtvirtintas, tikslus (šiuo klausimu žr. 2014 m. rugsėjo 3 d. Sprendimo *Deckmyn ir Vrijheidsfonds*, C-201/13, EU:C:2014:2132, 19 punktą).
- 21 Prekių ženklų teisėje sąvoka „forma“, kaip pabrėžė Europos Komisija, paprastai suprantama kaip reiškianti linijų arba kontūrų visumą, nustatančią atitinkamos prekės ribas erdvėje.
- 22 Nei iš Direktyvos 2008/95, nei iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos, nei iš įprastos šio žodžio reikšmės nematyti, kad pati spalva, nenubrėžus jos ribų erdvėje, gali sudaryti formą.
- 23 Vis dėlto kyla klausimas, ar tai, kad tam tikra spalva yra padengta konkreti atitinkamos prekės vieta, reiškia, kad nagrinėjamą žymenį sudaro forma, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktį.
- 24 Šiuo klausimu pažymėtina, kad nors tiesa, jog prekės ar prekės dalies forma turi įtakos nustatant šios spalvos ribas erdvėje, vis dėlto negalima manyti, kad žymenį sudaro forma, kai registracija siekiama apsaugoti ne šią formą, o tik konkrečios šios prekės vietos padengimą spalva.
- 25 Kaip pažymėjo Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos vyriausybės bei Komisija, ginčijamas prekių ženklas nėra susijęs su konkrečia aukštakulnio bato pado forma, nes šio prekių ženklo aprašyme aiškiai nurodyta, kad bato kontūras nėra tokio prekių ženklo sudedamoji dalis, o tik parodo registracijos saugomos spalvos poziciją.
- 26 Bet kuriuo atveju žymuo, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, negali būti laikomas susidedančiu „vien tik“ iš formos, kai, kaip ir šioje byloje, pagrindinis šio žymens objektas yra spalva, nurodyta tarptautiniu mastu pripažintu identifikacijos kodu.
- 27 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pateiktą klausimą reikia atsakyti, jog Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis turi būti aiškinamas taip, kad žymuo, sudarytas iš spalvos, kuria padengtas aukštakulnio bato padas, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, nesusideda vien iš „formas“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 28 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 (didžioji kolegija) nusprendžia:

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis turi būti aiškinamas taip, kad žymuo, sudarytas iš spalvos, kuria padengtas aukštakulnio bato padas, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, nesusideda vien iš „formos“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

Parašai.