



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 18 września 2014 r.\*

Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 3 ust. lit. e) — Odmowa lub stwierdzenie nieważności rejestracji — Trójwymiarowy znak towarowy — Regulowane krzeselko dziecięce „Tripp Trapp” — Oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru towaru — Oznaczenie składające się z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru

W sprawie C-205/13

mającej za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2013 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 kwietnia 2013 r., w postępowaniu:

**Hauck GmbH & Co. KG**

przeciwko

**Stokke A/S,**

**Stokke Nederland BV,**

**Peterowi Opsvikowi,**

**Peter Opsvik A/S,**

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (sprawozdawca), J.C. Bonichot i A. Arabadjiev, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 26 lutego 2014 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Hauck GmbH & Co. KG przez S. Klosa, A.A. Quaedvliega oraz S.A. Hoogcarspela, advocaten,
- w imieniu Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Petera Opsvika oraz Peter Opsvik A/S przez T. Cohena Jehorama oraz R. Sjoerdsme, advocaten,

\* Język postępowania: niderlandzki.

- w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzego oraz J. Kemper, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez M. Salvatorellego, avvocato dello Stato,
- w imieniu rządu polskiego przez B. Majczynę, B. Czech oraz J. Fałdygę, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa oraz R. Solnada Cruza, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez M. Holta, działającego w charakterze pełnomocnika, oraz N. Saundersa, barrister,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez F.W. Bulsta oraz F. Wilmana, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2014 r.,

wydaje następujący

### Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą w sprawie znaków towarowych”).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Hauck GmbH & Co. KG, spółką prawa niemieckiego (zwaną dalej „Hauck”) a Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peterem Opsvikem i Peter Opsvik A/S (zwanymi dalej łącznie „Stokke i in.”) w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności rejestracji znaku towarowego Beneluxu w postaci oznaczenia mającego kształt krzeselka dziecięcego sprzedawanego przez Stokke i in.

### Ramy prawne

#### *Prawo Unii*

- 3 Artykuł 3 dyrektywy w sprawie znaków towarowych, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, stanowi w ust. 1 lit. e):

„Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:

[...]

- e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:
  - kształtu wynikającego z charakteru samych towarów, lub
  - kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, lub

— kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru”.

### *Konwencja Beneluksu*

- 4 Artykuł 2.1 ust. 2 Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) [konwencji Beneluksu dotyczącej własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory)], podpisanej w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r., która weszła w życie w dniu 1 września 2006 r., przewiduje:

„Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy Beneluksu:

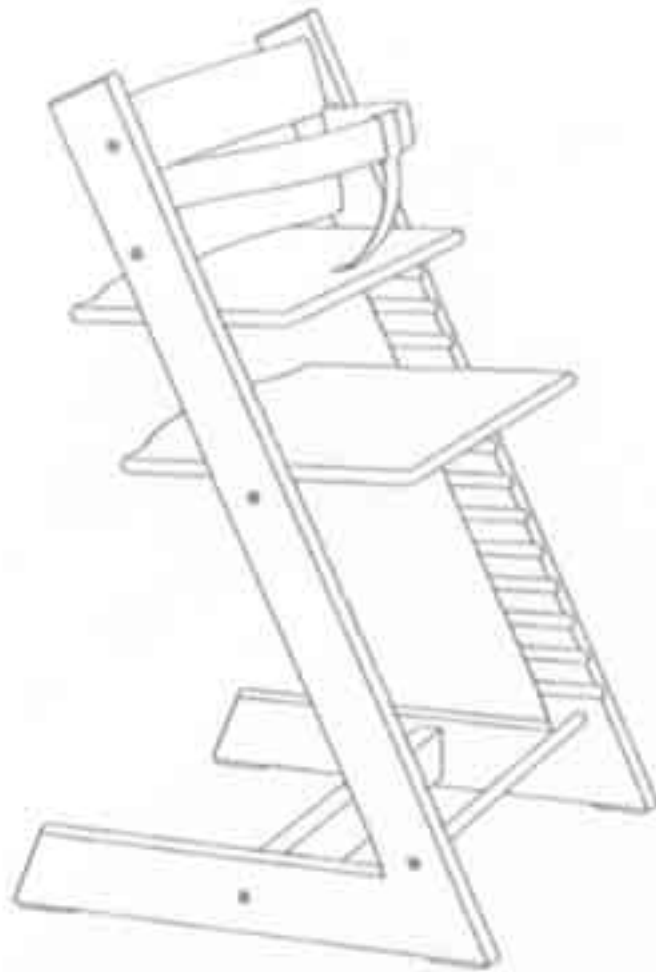
[...]

2. Niemniej nie mogą zostać uznane za znaki towarowe oznaczenia składające się wyłącznie z kształtu, który wynika z charakteru samych towarów, który zwiększa znacznie wartość towaru lub który jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego”.

### **Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne**

- 5 Peter Opsvik opracował krzesło dziecięce o nazwie „Tripp-Trapp”. Krzeselko to składa się z ukośnych podpórek, na których umocowane są wszystkie elementy krzeselka, oraz z podpórek i poprzeczek w kształcie litery „L”, które nadają mu według sądu odsyłającego wysoki stopień oryginalności. Projekt tego krzeselka był wielokrotnie nagradzany, był przedmiotem pochwalnych wzmianek oraz był wystawiany w muzeach. Począwszy od 1972 r. krzeselka „Tripp Trapp” były wprowadzone na rynek przez Stokke i in., zwłaszcza na rynku skandynawskim, a od 1995 r. na rynku niderlandzkim.
- 6 Hauck produkuje, dystrybuje i sprzedaje artykuły dziecięce, w tym dwa krzeselka oznaczone przez nią „Alpha” i „Beta”.

- 7 W dniu 8 maja 1998 r. Stokke A/S dokonała w urzędzie własności intelektualnej Beneluxu zgłoszenia trójwymiarowego znaku towarowego mającego wygląd krzeselka dziecięcego „Tripp Trapp”. Znak towarowy został zarejestrowany na jej firmę dla „krześel, w szczególności krześel dziecięcych” i odnosi się do kształtu przedstawionego poniżej:



- 8 W Niemczech, w ramach innego postępowania pomiędzy Stokke i in. a Hauck, Oberlandesgericht Hamburg uznał wyrokiem, które stał się prawomocny, że krzeselko „Tripp Trapp” korzysta z ochrony z tytułu niemieckiego prawa autorskiego oraz że krzeselko „Alpha” narusza tę ochronę.
- 9 W Niderlandach Stokke i in. wnieśli powództwo przed Rechtbank 's-Gravenhage, twierdząc, że wytwarzanie i wprowadzenie na rynek przez Hauck krzeselk „Alpha” i „Beta” narusza prawa autorskie dotyczące krzeselka „Tripp Trapp” i ich znak towarowy Beneluxu oraz zażądali odszkodowania za to naruszenie. Hauck, broniąc się, wniosła powództwo wzajemne o stwierdzenie nieważności znaku towarowego Beneluxu Tripp Trapp zgłoszonego przez Stokke A/S.
- 10 Rechtbank 's-Gravenhage w przeważającej części uwzględnił żądania Stokke i in. w zakresie, w jakim opierały się one na ich prawach do korzystania. Jednakże sąd ten uwzględnił także żądanie stwierdzenia nieważności wspomnianego znaku towarowego.
- 11 Hauck wniosła apelację od tego orzeczenia do Gerechtshof te 's-Gravenhage (Niderlandy). W swoim wyroku sąd ten uznał, że krzeselko „Tripp Trapp” jest chronione prawem autorskim i że krzeselka „Alpha” i „Beta” wkraczają w zakres tej ochrony. Gerechtshof te 's-Gravenhage stwierdził zatem, że w latach 1986–1999 Hauck naruszała prawa autorskie przysługujące Stokke i in.

- 12) *Gerechtshof te 's-Gravenhage* uznał jednakże, że atrakcyjny wygląd krzeselka „Tripp Trapp” zwiększa znacznie wartość rozpatrywanego towaru i że jego kształt jest określony charakterem samego towaru, mianowicie krzeselka dziecięcego bezpiecznego, wygodnego i solidnego. Zdaniem *Gerechtshof te 's-Gravenhage* sporny znak towarowy jest zatem oznaczeniem składającym się wyłącznie z kształtu spełniającego podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze i trzecie dyrektywy w sprawie znaków towarowych. Sąd ten orzekł z tego względu, że *Rechtbank 's-Gravenhage* słusznie stwierdził nieważność wspomnianego trójwymiarowego znaku towarowego.
- 13) Hauck wniosła skargę kasacyjną do *Hoge Raad der Nederlanden* od wyroku *Gerechtshof te 's-Gravenhage*, a *Stokke i in.* wnieśli skargę wzajemną w ramach tego postępowania. *Hoge Raad der Nederlanden* odrzucił skargę kasacyjną, lecz uznał, że skarga wzajemna wymaga wykładni przepisów art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych, które dotychczas nie zostały omówione w orzecznictwie Trybunału.
- 14) W tej sytuacji *Hoge Raad der Nederlanden* postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
- „1) a) Czy w przypadku podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) [tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znaków towarowych], zgodnie z którą znaki towarowe [trójwymiarowe] nie mogą składać się wyłącznie z kształtu towaru wynikającego z charakteru samych towarów, chodzi o kształt niezbędny dla funkcji towaru, czy też chodzi tu o jedną lub więcej istotnych cech użytkowych towaru, których konsument prawdopodobnie poszukuje w towarach konkurencji?
- b) Jak należy interpretować ten przepis, jeżeli żaden z dwóch zaproponowanych sposobów wykładni nie jest właściwy?
- 2) a) Czy w przypadku podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji z art. 3 ust. 1 lit. e) [tiret trzecie dyrektywy w sprawie znaków towarowych], wedle którego znaki towarowe [trójwymiarowe] nie mogą składać się wyłącznie z kształtu nadającego towarowi istotną wartość, chodzi o powód (lub powody), na podstawie których dany krąg odbiorców podejmuje decyzję o zakupie towaru?
- b) Czy z »kształtem nadającym towarowi istotną wartość« w rozumieniu tego przepisu mamy do czynienia tylko wówczas, jeżeli kształt ten w porównaniu z innymi wartościami (jak np. – w przypadku krzesłek dziecięcych – bezpieczeństwo, wygoda i solidność wykonania), należy postrzegać jako najistotniejszą, względnie dominującą wartość, czy też z »kształtem nadającym towarowi istotną wartość« mamy do czynienia także wówczas, jeżeli towar obok kształtu posiada inne wartości, które również mogą być uznane za istotne?
- c) Czy dla odpowiedzi na pytanie drugie lit. a) i b) znaczenie decydujące ma opinia większości konsultowanego kręgu odbiorców, czy też sąd może uznać, że dla postrzegania danej wartości jako »istotnej« w rozumieniu tego przepisu wystarczy opinia tylko części kręgu odbiorców?
- d) Jeżeli poprawna jest ta druga odpowiedź zaproponowana w pytaniu drugim lit. c), jaki wymóg należy ustanowić w odniesieniu do tego, o jaką część kręgu odbiorców powinno chodzić?
- 3) Czy przepis art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy [w sprawie znaków towarowych] należy interpretować w ten sposób, że wymieniona w nim przeszkoda rejestracyjna zachodzi również wówczas, kiedy znak towarowy [trójwymiarowy] składa się z oznaczenia, w odniesieniu do którego można zastosować [tiret pierwsze] i które ponadto spełnia przesłankę z [tiret trzeciego] tego przepisu?”.

## W przedmiocie pytań prejudycjalnych

### *W przedmiocie pytania pierwszego*

- 15 Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie może mieć zastosowanie jedynie do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu niezbędnego do funkcji towaru, czy również do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu wykazującego jedną lub więcej istotnych cech użytkowych tego towaru, których konsument może ewentualnie poszukiwać w towarach konkurencji.
- 16 Według tego przepisu oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru samych towarów, nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne.
- 17 Trybunał orzekł już, że poszczególne przesłanki odmowy rejestracji wymienione w art. 3 dyrektywy w sprawie znaków towarowych powinny być interpretowane w świetle interesu ogólnego, który leży u podstaw każdej z nich (zob. podobnie wyroki: *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 25–27; a także *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, pkt 77).
- 18 W tym względzie, co się tyczy art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy w sprawie znaków towarowych, Trybunał potwierdził, że sens przewidzianych w tym przepisie podstaw odmowy rejestracji zasadza się na unikaniu tego, by ochrona na podstawie prawa znaków towarowych prowadziła do przyznania ich właścicielom monopolu na rozwiązania techniczne lub funkcjonalne właściwości towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych [wyrok *Philips*, EU:C:2002:377, pkt 78; a co się tyczy art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) – przepisu, który jest co do istoty identyczny z art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie wspólnotowych znaków towarowych – wyrok *Lego Juris przeciwko OHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 43].
- 19 Bezpośrednim celem zakazu rejestrowania kształtów o charakterze czysto funkcjonalnym, przewidzianego w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy w sprawie znaków towarowych, lub kształtów zwiększających znacznie wartość towaru, w rozumieniu tiret trzeciego tego przepisu, jest uniknięcie tego, aby wyłączne i stałe prawo, które nadaje znak towarowy, mogło służyć przedłużaniu bez ograniczenia w czasie ważności innych praw, które prawodawca Unii chciał podporządkować terminom peremptoryjnym (zob. podobnie wyrok *Lego Juris przeciwko OHIM*, EU:C:2010:516, pkt 45).
- 20 Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 28 i 54 opinii, należy stwierdzić, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znaków towarowych zmierza do tego samego celu, do którego zmierzają tiret drugie i trzecie tego przepisu, i w rezultacie tiret pierwszemu należy nadać wykładnię zgodną.
- 21 W rezultacie właściwe zastosowanie art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znaków towarowych oznacza, że zasadnicze właściwości rozpatrywanego oznaczenia, mianowicie jego najistotniejsze elementy, powinny zostać należycie określone odrębnie dla każdego przypadku, na podstawie całościowego wrażenia wywieranego przez oznaczenie lub na podstawie dokonania analizy kolejno każdego z elementów, z których dane oznaczenie się składa (zob. podobnie wyrok *Lego Juris przeciwko OHIM*, EU:C:2010:516, pkt 68–70).
- 22 W tym względzie należy podkreślić, że podstawa odmowy rejestracji ujęta w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znaków towarowych może się stosować jedynie wtedy, gdy zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego dotyczy kształtu towaru, w którym to kształcie inny element, taki jak

element ozdobny czy fantazyjny, niebędący nierozłącznie związanym z funkcją rodzajową tego towaru, odgrywa istotną lub zasadniczą rolę (zob. podobnie wyrok *Lego Juris* przeciwko *OHIM*, EU:C:2010:516, pkt 52, 72).

- 23 I tak wykładnia art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znaków towarowych, zgodnie z którą przepis ten stosowałby się jedynie do oznaczeń składających się wyłącznie z kształtów niezbędnych do funkcji danego towaru, nie pozostawiając danemu producentowi żadnej swobody w odniesieniu do zasadniczego wkładu osobistego, nie pozwoliłaby, aby przewidziana w nim podstawa odmowy w całości wypełniała swój cel.
- 24 Wykładania taka prowadziłaby bowiem do ograniczenia tej podstawy odmowy do towarów „naturalnych”, które nie mają substytutów, lub do towarów „reglamentowanych”, których kształt jest określony normami, nawet jeśli oznaczenia składające się z kształtów wynikających z takich towarów nie mogłyby w każdym razie zostać zarejestrowane z uwagi na brak charakteru odróżniającego.
- 25 Przeciwnie, stosując podstawę odmowy określoną w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znaków towarowych, należy mieć na uwadze okoliczność, że „kształt wynikający z charakteru samych towarów” oznacza, iż kształty, których zasadnicze właściwości są nierozłącznie związane z funkcją lub funkcjami rodzajowymi tego towaru, nie powinny w zasadzie również być rejestrowane.
- 26 Jak wskazał rzecznik generalny w pkt 58 opinii, zastrzeżenie takich właściwości na rzecz jednego podmiotu gospodarczego utrudniłoby konkurującym przedsiębiorstwom możliwość nadawania ich towarom kształtu, który byłby przydatny w używaniu wspomnianych towarów. Ponadto należy stwierdzić, że chodzi tu o zasadnicze właściwości, których konsument będzie mógł poszukiwać w towarach konkurencji, biorąc pod uwagę to, że towary te zmagają się do pełnienia identycznej lub podobnej funkcji.
- 27 W rezultacie na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, iż art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie może mieć zastosowanie do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu towaru wykazującego jedną lub więcej cech użytkowych istotnych i nierozzerwalnie związanych z funkcją lub funkcjami rodzajowymi tego towaru, których konsument może ewentualnie poszukiwać w towarach konkurencji.

*W przedmiocie pytania drugiego*

- 28 Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie może mieć zastosowanie do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu towaru mającego kilka istotnych cech mogących nadać mu różne istotne wartości, i czy podczas tej oceny należy wziąć pod uwagę sposób postrzegania kształtu towaru przez docelowy krąg odbiorców.
- 29 Z postanowienia odsyłającego wynika, że źródłem wątpliwości wyrażonych przez Hoge Raad der Nederlanden w odniesieniu do interpretacji wspomnianego przepisu jest okoliczność, że zdaniem tego sądu kształt krzeselka „Tripp Trapp” nadaje mu znaczącą wartość estetyczną, podczas gdy jednocześnie towar ten wykazuje inne cechy, takie jak bezpieczeństwo, wygoda i solidność, które nadają mu wartości istotne dla jego funkcji.
- 30 W tym względzie uznanie kształtu za zwiększający znacznie wartość towaru nie wyklucza, że inne cechy towaru mogą nadawać mu również znaczącą wartość.

- 31 Zatem cel polegający na uniknięciu tego, aby wyłączne i stałe prawo, które nadaje znak towarowy, mogło służyć przedłużaniu bez ograniczenia w czasie ważności innych praw, które prawodawca Unii chciał podporządkować terminom peremptoryjnym, wymaga, jak rzecznik generalny zauważył w pkt 85 opinii, by zastosowanie art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy w sprawie znaków towarowych nie było wykluczone automatycznie, gdy dany towar obok funkcji estetycznej pełni również inne istotne funkcje.
- 32 W rezultacie pojęcie „kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru” nie może być ograniczone jedynie do kształtu towarów mających wyłącznie wartość artystyczną lub ozdobną, gdyż w przeciwnym razie zachodziłoby ryzyko, że pojęcie to nie objęłoby towarów wykazujących oprócz znaczącego elementu estetycznego istotne cechy funkcjonalne. W tym ostatnim przypadku prawo do znaku towarowego przysługujące jego właścicielowi przyznawałoby monopol w zakresie zasadniczych właściwości towarów, co uniemożliwiłoby, by wspomniana podstawa odmowy w całości wypełniała swój cel.
- 33 Ponadto, co się tyczy znaczenia docelowego kręgu odbiorców, Trybunał zauważył, że w przeciwieństwie do hipotezy art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie znaków towarowych, według której sposób postrzegania oznaczenia przez docelowy krąg odbiorców musi być brany pod uwagę obligatoryjnie, gdyż jest fundamentalny dla oceny, czy oznaczenie zgłoszone do rejestracji jako znak towarowy pozwala na odróżnienie danych towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, tego typu obowiązku nie można nałożyć w kontekście art. 3 ust. 1 lit. e) (zob. podobnie wyrok *Lego Juris* przeciwko *OHIM*, EU:C:2010:516, pkt 75).
- 34 Zakładany sposób postrzegania oznaczenia przez przeciętnego konsumenta nie jest elementem decydującym w kontekście zastosowania podstawy odmowy rejestracji ustanowionej w tiret trzecim tego ostatniego przepisu, lecz może co najwyżej stanowić element oceny, która będzie pomocna dla właściwego organu w ustaleniu zasadniczych właściwości tego oznaczenia (zob. podobnie wyrok *Lego Juris* przeciwko *OHIM*, EU:C:2010:516, pkt 76).
- 35 W tym względzie, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 93 opinii, mogą być brane pod uwagę inne elementy oceny, takie jak natura rozpatrywanej kategorii towarów, wartość artystyczna danego kształtu, jego odmienność od innych kształtów powszechnie używanych na danym rynku, znaczna różnica ceny w stosunku do wyrobów podobnych lub wypracowanie strategii promocyjnej podkreślającej głównie estetyczne właściwości danego towaru.
- 36 W świetle powyższych rozważań na pytanie drugie należy odpowiedzieć, iż art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie może mieć zastosowanie do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu towaru mającego kilka istotnych cech mogących nadać mu różne istotne wartości. Sposób postrzegania kształtu towaru przez docelowy krąg odbiorców stanowi tylko jeden z elementów oceny dla celów określenia, czy ma zastosowanie rozpatrywana podstawa odmowy.

*W przedmiocie pytania trzeciego*

- 37 Poprzez pytanie trzecie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że podstawy odmowy rejestracji wymienione w tiret pierwszym i trzecim tego przepisu mogą stosować się w sposób łączny.
- 38 Według wspomnianego przepisu nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane, oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru samych towarów lub kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego czy też kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru.



- 39 Z tego sformułowania wyraźnie wynika, że przewidziane we wspomnianym przepisie trzy podstawy odmowy rejestracji mają charakter autonomiczny. Ich wyliczenie po kolei, jak też zastosowanie terminu „wyłącznie”, oznacza, że każda z nich musi mieć zastosowanie niezależnie od pozostałych.
- 40 I tak jeśli spełnione jest jedno kryterium wymienione w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych, oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu towaru bądź z przedstawienia graficznego tego kształtu nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy (wyroki: Philips, EU:C:2002:377, pkt 76; Benetton Group, C-371/06, EU:C:2007:542, pkt 26 tiret trzecie).
- 41 W tym względzie bez znaczenia jest, że odmowa rejestracji tego oznaczenia może nastąpić w oparciu o kilka podstaw, jeśli jedna z tych podstaw ma w pełni zastosowanie do wspomnianego oznaczenia.
- 42 Poza tym należy podkreślić, że jak wskazał rzecznik generalny w pkt 99 opinii, cel interesu ogólnego, który leży u podstaw stosowania trzech podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych, stanowi przeszkodę dla odmowy rejestracji, gdy żadna z tych trzech podstaw nie ma w pełni zastosowania.
- 43 W tych okolicznościach na pytanie trzecie należy odpowiedzieć, iż art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że podstawy odmowy rejestracji wymienione w tiret pierwszym i trzecim tego przepisu nie mogą stosować się w sposób łączny.

#### **W przedmiocie kosztów**

- 44 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 (druga izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Artykuł 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie może mieć zastosowanie do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu towaru wykazującego jedną lub więcej cech użytkowych istotnych i nierozzerwalnie związanych z funkcją lub funkcjami rodzajowymi tego towaru, których konsument może ewentualnie poszukiwać w towarach konkurencji.**
- 2) **Artykuł 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie może mieć zastosowanie do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu towaru mającego kilka istotnych cech mogących nadać mu różne istotne wartości. Sposób postrzegania kształtu towaru przez docelowy krąg odbiorców stanowi tylko jeden z elementów oceny dla celów określenia, czy ma zastosowanie rozpatrywana podstawa odmowy.**
- 3) **Artykuł 3 ust. 1 lit. e) pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że podstawy odmowy rejestracji wymienione w tiret pierwszym i trzecim tego przepisu nie mogą stosować się w sposób łączny.**

Podpisy