



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 10 lipca 2014 r. \*

Odesłanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykuły 2 i 3 — Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy — Charakter odróżniający — Przedstawienie, w formie rysunku, zagospodarowania sztandarowego sklepu („flagship store”) — Rejestracja w charakterze znaku towarowego dla „usług” związanych z towarami wystawionymi na sprzedaż w takim sklepie

W sprawie C-421/13

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundespatentgericht (Niemcy) postanowieniem z dnia 8 maja 2013 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 24 lipca 2013 r., w postępowaniu:

**Apple Inc.**

przeciwno

**Deutsches Patent- und Markenamt,**

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: M. Ilešič (sprawozdawca), prezes izby, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader i E. Jarašiūnas, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 kwietnia 2014 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Apple Inc. przez V. Schmitza-Fohrmanna oraz A. Ruge, Rechtsanwälte,
- w imieniu rządu francuskiego przez D. Colasa oraz F.X. Bréchota, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu rządu polskiego przez B. Majczynę, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez F.W. Bulsta oraz E. Montaguti, działających w charakterze pełnomocników,

\* Język postępowania: niemiecki.

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,  
wydaje następujący

### Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 2 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).
- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Apple Inc. (zwaną dalej „Apple”) a Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckim urzędem patentowym, zwanym dalej „DPMA”) dotyczącego odrzucenia przez DPMA zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji.

### Ramy prawne

#### *Prawo Unii*

- 3 Artykuł 2 dyrektywy 2008/95 stanowi:

„Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

- 4 Zgodnie z art. 3 ust. 1 tejże dyrektywy:

„Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:

[...]

- b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
- c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;
- d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
- e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:
  - (i) kształtu wynikającego z charakteru samych towarów,
  - (ii) kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego,
  - (iii) kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;

[...]”.

- 5 Treść art. 2 i 3 dyrektywy 2008/95 odpowiada treści art. 2 i 3 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), która została uchylona i zastąpiona dyrektywą 2008/95, począwszy od dnia 28 listopada 2008 r.

#### *Prawo niemieckie*

- 6 Paragraf 3 ust. 1 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń) z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. 1994 I, s. 3082) odpowiada w istocie art. 2 dyrektywy 2008/95. Paragraf 3 ust. 2 tej ustawy stanowi:

„Nie mogą być chronione jako znak towarowy oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu:

1. wynikającego z charakteru samego towaru;
  2. niezbędnego do uzyskania efektu technicznego; lub który
  3. zwiększa znacznie wartość towaru”.
- 7 Paragraf 8 rzeczony ustawy stanowi:

„(1) Nie mogą być rejestrowane jako znak towarowy oznaczenia mogące korzystać z ochrony w rozumieniu § 3, które nie mogą być przedstawione w formie graficznej.

(2) Nie mogą być rejestrowane znaki towarowe

1. pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w odniesieniu do towarów lub usług;
2. składające się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych cech towaru lub usługi”.

#### **Postępowanie główne i pytania prejudycjalne**

- 8 W dniu 10 listopada 2010 r. Apple uzyskała od United States Patent and Trademark Office (amerykańskiego urzędu patentowego i znaków towarowych) rejestrację trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego w formie kolorowego rysunku (w szczególności stalowoszarego i jasnobrązowego) jej sztandarowe sklepy („flagship stores”) w odniesieniu do usług z klasy 35 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei w dniu 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i w Genewie w dniu 13 maja 1977 r. oraz zmienionego w dniu 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, nr I-18200, s. 89; zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”), to jest w odniesieniu do „usług handlu detalicznego dotyczących komputerów, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych, telefonów przenośnych, elektroniki użytkowej i akcesoriów oraz związanych z nimi pokazów towarów”.

- 9 Przedstawienie znaku towarowego opisanego przez Apple jako „odróżniający wystrój i układ sklepu detalicznego” ma następującą formę:



- 10 Następnie Apple przedstawiła wniosek o rozszerzenie terytorialne ochrony wynikającej z rejestracji międzynarodowej owego znaku towarowego na podstawie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., ostatnio zmienionego w dniu 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr I-11852, s. 390). Ów wniosek o rozszerzenie terytorialne ochrony został zaakceptowany w niektórych państwach, jednak w innych odmówiono udzielenia ochrony.
- 11 W dniu 24 stycznia 2013 r. DPMA odmówił udzielenia ochrony temu trójwymiarowemu międzynarodowemu znakowi towarowemu (IR 1060321) na terytorium Niemiec ze względu na to, że przedstawienie powierzchni przeznaczonych do sprzedaży towarów przedsiębiorstwa nie jest niczym innym niż przedstawieniem istotnego aspektu działalności handlowej owego przedsiębiorstwa. O ile konsument może wprawdzie postrzegać zagospodarowanie takiej powierzchni jako wskazówkę co do wartości i kategorii cenowej towarów, o tyle nie może on pojmować takiego zagospodarowania jako wskazówki co do ich pochodzenia. Ponadto według DPMA powierzchnia sprzedażowa przedstawiona w niniejszym wypadku nie odróżnia się wystarczająco od sklepów innych dostawców produktów elektronicznych.
- 12 Apple wniosła skargę na wspomnianą decyzję DPMA o odmowie udzielenia ochrony do Bundespatentgericht.
- 13 Ów sąd uznał, że zagospodarowanie przedstawione przez trójwymiarowe oznaczenie odtworzone w pkt 9 niniejszego wyroku posiada cechy szczególne, które odróżniają je od zwykłego zagospodarowania powierzchni sprzedażowych w tym sektorze gospodarki.
- 14 Jednak Bundespatentgericht, uznając, że rozpatrywany przez niego spór porusza bardziej podstawowe kwestie w dziedzinie prawa znaków towarowych, postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
- „1) Czy art. 2 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że ochrona w odniesieniu do »opakowania towaru« może obejmować również oprawę stanowiącą ucieleśnienie usługi [przedstawienie materializujące usługę]?

- 2) Czy art. 2 i [art. ]3 ust. 1 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie mające postać oprawy stanowiącej ucieleśnienie usługi [przedstawienia materializującego usługę] może zostać zarejestrowane jako znak towarowy?
- 3) Czy art. 2 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że wymóg możliwości przedstawienia w formie graficznej jest spełniony wyłącznie poprzez przedstawienie w formie rysunków [przez zwykły rysunek] bądź za pomocą uzupełnień takich jak opis opakowania [oprawy] [opis przedstawienia] lub bezwzględnych wielkości [rozmiarów] podanych w metrach lub względnych wielkości [rozmiarów] z oznaczeniem proporcji?
- 4) Czy art. 2 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że zakres ochrony przyznanej przez znak usługi detalicznej [znak towarowy dla usługi handlu detalicznego] obejmuje również towary produkowane przez samego sprzedawcę detalicznego?”

### **W przedmiocie pytań prejudycjalnych**

#### *W przedmiocie pytań od pierwszego do trzeciego*

- 15 Na wstępie należy uściślić, że – jak wynika to z postanowienia odsyłającego – słowa „przedstawienie materializujące usługę” użyte w dwóch pierwszych pytaniach odsyłają do okoliczności, iż Apple zgłosiła oznaczenie tworzone przez przedstawienie jej sztandarowych sklepów do rejestracji w charakterze znaku towarowego w odniesieniu do usług należących według Apple do klasy 35 porozumienia nicejskiego i polegających na różnych świadczeniach mających na celu skłonienie konsumenta do nabycia jej towarów.
- 16 W konsekwencji poprzez swoje pytania od pierwszego do trzeciego, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 2 i 3 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że przedstawienie – w formie zwykłego rysunku bez wskazania rozmiaru ani proporcji – zagospodarowania powierzchni sprzedażowej może być zarejestrowane jako znak towarowy dla usług polegających na różnych świadczeniach mających na celu skłonienie konsumenta do nabycia towarów zgłaszającego, i w wypadku odpowiedzi twierdzącej, czy takie „przedstawienie materializujące usługę” może być zrównane z „opakowaniem”.
- 17 Należy na wstępie przypomnieć, że aby przedmiot zgłoszenia do rejestracji mógł stanowić znak towarowy, musi on na mocy art. 2 dyrektywy 2008/95 spełniać trzy przesłanki. Po pierwsze, przedmiot ten musi stanowić oznaczenie. Po drugie, oznaczenie to powinno dać się wyrazić w formie graficznej. Po trzecie, oznaczenie to powinno umożliwiać odróżnianie „towarów” lub „usług” jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (zob., w odniesieniu do art. 2 dyrektywy 89/104, wyroki: Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 23; Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, pkt 22; Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, pkt 28).
- 18 Z treści art. 2 dyrektywy 2008/95 wynika bez dwuznaczności, że rysunki zalicza się do kategorii oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej.
- 19 Z powyższego wynika, że przedstawienie takie jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym, które obrazuje zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej za pomocą zbioru linii, konturów i form, może stanowić znak towarowy, pod warunkiem że umożliwia odróżnienie towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. W konsekwencji takie przedstawienie spełnia pierwszą i drugą z przesłanek wspomnianych w pkt 17 niniejszego wyroku, i to bez konieczności nadawania szczególnego znaczenia faktowi, że rysunek jest pozbawiony wskazówek co do

rozmiaru i proporcji powierzchni sprzedażowej, którą obrazuje, ani bez konieczności badania, czy taki rysunek może także – jako „przedstawienie materializujące usługę” – zostać zrównany z „opakowaniem” w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2008/95.

- 20 Przedstawienie zagospodarowania powierzchni sprzedażowej w formie rysunku także może umożliwiać odróżnianie towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw i spełnić w ten sposób trzecią z przywołanych w pkt 17 niniejszego wyroku przesłanek. Wystarczy wskazać w tym względzie, że nie można wykluczyć, iż zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej, które jest obrazowane przez takie oznaczenie, pozwoli zidentyfikować towary lub usługi, w odniesieniu do których wniesiono o rejestrację, jako pochodzące z danego przedsiębiorstwa. Jak wskazują na to rząd francuski i Komisja, może być tak w wypadku, gdy obrazowane zagospodarowanie w sposób znaczący obiega od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze gospodarki (zob. analogicznie, w odniesieniu do oznaczeń tworzonych przez wygląd towaru, wyroki: Storck/OHIM, C-25/05 P, EU:C:2006:422, pkt 28; Vuitton Malletier/OHIM, C-97/12 P, EU:C:2014:324, pkt 52).
- 21 Ogólna zdolność oznaczenia do tego, aby mogło ono stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2008/95, nie przesądza jednak, że oznaczenie to koniecznie będzie miało odróżniający charakter – w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy – w stosunku do towarów lub usług, dla których dokonano zgłoszenia do rejestracji [zob., w odniesieniu do art. 4 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), których treść odpowiada treści art. 2 i 3 dyrektywy 2008/95, wyroki: Henkel/OHIM, C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258, pkt 32; a także OHIM/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, pkt 29].
- 22 Ów odróżniający charakter oznaczenia należy oceniać in concreto, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług objętych zgłoszeniem, i po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych konsumentów wspomnianych towarów lub usług, którzy są właściwie poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni (zob. w szczególności wyroki: Linde i in., od C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, pkt 41; Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, pkt 34; OHIM/BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, pkt 32, 35).
- 23 To także poprzez badanie in concreto właściwy organ musi określić, czy oznaczenie jest lub nie jest opisowe w odniesieniu do właściwości danych towarów lub usług w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 lub czy jest objęte jedną z innych podstaw odmowy rejestracji, które również są wymienione w rzeczonym art. 3 (wyrok Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, pkt 31, 32).
- 24 Z wyjątkiem art. 3 ust. 1 lit. e) rzeczony dyrektywy – dotyczącego wyłącznie oznaczeń, które składają się z kształtu, o którego rejestrację wnosi się dla danego towaru i który jest w konsekwencji bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym – przepisy owego art. 3 ust. 1, takie jak te zawarte w tymże ustępie w lit. b) i c), nie indywidualizują wyraźnie kategorii oznaczeń (zob. podobnie wyrok Linde i in., EU:C:2003:206, pkt 42, 43). Z powyższego wynika, że kryteria oceny, które musi przyjąć właściwy organ przy stosowaniu owych przepisów do oznaczeń składających się z rysunku przedstawiającego zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej, nie są inne niż te stosowane w odniesieniu do innych rodzajów oznaczeń.
- 25 Wreszcie jeśli chodzi o kwestię – także istotną dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu głównym i która była omawiana na rozprawie w następstwie pytania zadanego przez Trybunał, na które udzielono odpowiedzi ustnej – czy świadczenia mające na celu skłonienie konsumenta do nabycia towarów zgłaszającego mogą stanowić „usługi” w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2008/95, w odniesieniu do których oznaczenie, takie jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym, może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, Apple podnosi, iż tak jest w niniejszym wypadku, powołując się na dokonane już przez Trybunał rozróżnienie między sprzedażą towarów a świadczeniami objętymi pojęciem „usługi” mającej na celu doprowadzenie do tej sprzedaży (wyrok Praktiker Bau- und

Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425, pkt 34, 35). Komisja uważa natomiast, że owo orzecznictwo nie podlega transpozycji na sytuację, taką jak ta stanowiąca przedmiot sporu w postępowaniu głównym, w której jedynym celem owych świadczeń jest skłonienie konsumenta do nabycia towarów samego zgłaszającego.

- 26 W tym względzie należy uznać, że – jeśli nie sprzeciwia się temu żadna z podstaw odmowy rejestracji wymienionych w dyrektywie 2008/95 – oznaczenie przedstawiające zagospodarowanie sztandarowych sklepów producenta towarów może zostać ważne zarejestrowane nie tylko w odniesieniu do owych towarów, lecz także w odniesieniu do świadczeń należących do jednej z klas porozumienia nicejskiego dotyczących usług, w wypadku gdy owe świadczenia nie stanowią integralnej części wprowadzania do obrotu wspomnianych towarów. Niektóre świadczenia – takie jak te wymienione w zgłoszeniu Apple i objaśnione przez nią na rozprawie – polegające na dokonywaniu w takich sklepach prezentacji wystawionych w nich towarów podczas szkoleń mogą same w sobie stanowić odpłatne świadczenia objęte pojęciem „usługi”.
- 27 W świetle wszystkich powyższych rozważań na pytania od pierwszego do trzeciego należy odpowiedzieć, iż art. 2 i 3 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że przedstawienie w formie zwykłego rysunku bez wskazania rozmiaru ani proporcji zagospodarowania powierzchni sprzedażowej towarów może być zarejestrowane jako znak towarowy w odniesieniu do usług polegających na świadczeniach związanych z owymi towarami, jednak niestanowiących integralnej części ich wprowadzenia do obrotu, pod warunkiem że umożliwiałoby ono odróżnienie usług zgłaszającego od usług innych przedsiębiorstw i że żadna z podstaw odmowy rejestracji wymienionych we wspomnianej dyrektywie nie stoi temu na przeszkodzie.

#### *W przedmiocie pytania czwartego*

- 28 Jak wynika z pkt 26 i 27 niniejszego wyroku, dyrektywa 2008/95 nie wyklucza rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do usług związanych z towarami zgłaszającego.
- 29 Kwestia, jaki jest zakres ochrony przyznanej przez taki znak towarowy, jest natomiast – jak podniosły to Apple i Komisja – oczywiście bez związku z przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, ponieważ dotyczy on wyłącznie dokonanej przez DPMA odmowy rejestracji oznaczenia przedstawionego w pkt 9 niniejszego wyroku jako znaku towarowego.
- 30 W konsekwencji na podstawie utrwalonego orzecznictwa Trybunału, zgodnie z którym należy odmówić wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym, o które wystąpił sąd krajowy, w wypadku gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą się zwrócono, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub z przedmiotem sporu w postępowaniu głównym (zob. w szczególności wyroki: Cipolla i in., C-94/04 i C-202/04, EU:C:2006:758, pkt 25; Jakubowska, C-225/09, EU:C:2010:729, pkt 28), należy stwierdzić niedopuszczalność pytania czwartego.

#### **W przedmiocie kosztów**

- 31 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 (trzecia izba) orzeka, co następuje:

**Artykuły 2 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że przedstawienie w formie zwykłego rysunku bez wskazania rozmiaru ani proporcji zagospodarowania powierzchni sprzedażowej towarów może być zarejestrowane jako znak towarowy w odniesieniu do usług polegających na świadczeniach związanych z owymi towarami, jednak niestanowiących integralnej części ich wprowadzenia do obrotu, pod warunkiem że umożliwia ono odróżnienie usług zgłaszającego od usług innych przedsiębiorstw i że żadna z podstaw odmowy rejestracji wymienionych we wspomnianej dyrektywie nie stoi temu na przeszkodzie.**

Podpisy