



## Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA  
MACIEJA SZPUNARJA,  
predstavljeni 22. junija 2017<sup>1</sup>

### Zadeva C-163/16

**Christian Louboutin,  
Christian Louboutin SAS  
proti  
van Haren Schoenen BV**

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,  
ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu, Nizozemska))

„Predhodno odločanje – Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Absolutni razlogi za zavrnitev ali neveljavnost – Razlogi, ki se uporabljajo za znake, sestavljene iz oblike blaga – Člen 3(1)(e)(iii) – Znak, sestavljen izključno iz oblike, ki daje blagu bistveno vrednost – Področje uporabe – Pojem ‚oblika‘ blaga – Blagovna znamka, sestavljena iz rdeče obarvanega podplata čevlja z visoko peto“

### Uvod

1. S tem postopkom predhodnega odločanja se Sodišču ponuja priložnost, da pojasni področje uporabe absolutnih razlogov za zavrnitev ali neveljavnost v zvezi s t. i. „funkcionalnimi“ znaki iz člena 3(1)(e) Direktive 2008/95/ES.<sup>2</sup>
2. Uporaba teh razlogov je omejena na znake, sestavljene izključno iz „oblike blaga“. Tako bo treba ta pojem pojasniti v zvezi z znamko Beneluksa, ki pripada francoskemu modnemu oblikovalcu Christianu Louboutinu, sestavljeno iz rdeče obarvanega podplata čevlja z visoko peto.
3. Predlog je bil vložen v okviru tožbe zaradi kršitve pravic med C. Louboutinom in družbo Christian Louboutin SAS (v nadaljevanju: skupaj: C. Louboutin) ter družbo Van Haren Schoenen BV (v nadaljevanju: Van Haren) v zvezi s tem, da je zadnjenavedena tržila čevlje z rdečim podplatom, s katerimi je kršila blagovno znamko C. Louboutina.

<sup>1</sup> Jezik izvornika: francoščina.

<sup>2</sup> Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).

## Pravni okvir

### *Pravo Unije*

4. Člen 3 Direktive 2008/95, naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“, določa:

„1. Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno naslednje:

[...]

(e) znaki, sestavljeni izključno iz:

- (i) oblike, ki izhajajo iz same narave blaga;
- (ii) oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka;
- (iii) oblike, ki daje blagu bistveno vrednost;

[...]“

5. Direktiva 2008/95 bo nadomeščena z Direktivo (EU) 2015/2436<sup>3</sup>, za katero je določeno, da jo je treba prenesti najpozneje do 14. januarja 2019. Člen 4(1)(e)(iii) te direktive se nanaša na znake, sestavljene izključno iz „oblike ali druge značilnosti [blaga]“, ki blagu daje bistveno vrednost“.<sup>4</sup>

### *Beneluška konvencija*

6. Pravo znamk na Nizozemskem je urejeno z Beneluško konvencijo o intelektualni lastnini (znamke in modeli), ki so jo 25. februarja 2005 v Haagu podpisali Kraljevina Belgija, Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska (v nadaljevanju: Beneluška konvencija).

7. Člen 2.1 Beneluške konvencije, naslovljen „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko Beneluksa“, določa, da: „[v]endar za znamke ni mogoče šteti znakov, sestavljenih izključno iz oblike, ki izhajajo iz same narave blaga, ki blagu daje bistveno vrednost ali ki je nujna za dosego tehničnega učinka.“

8. Iz predložitvene odločbe izhaja, da ta konvencija še ni bila spremenjena zaradi prenosa Direktive 2015/2436.

### **Spor o glavni stvari**

9. C. Louboutin je stilist, ki oblikuje zlasti ženske čevlje z visoko peto. Posebnost teh čevljev je, da je njihov zunanji podplat sistematično obarvan rdeče.

10. C. Louboutin je 28. decembra 2009 vložil prijavo znamke, na podlagi katere je bila 6. januarja 2010 za blago iz razreda 25, in sicer „obutev (razen ortopedске obutve)“, registrirana znamka Beneluksa št. 0874489 (v nadaljevanju: sporna blagovna znamka). Registracija je bila 10. aprila 2013 prilagojena tako, da je bilo zadevno blago omejeno na „čevlje z visokimi petami (razen ortopedске obutve)“.

<sup>3</sup> Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1).

<sup>4</sup> Enaka določba je vključena v člen 7(1)(e) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21).

11. Ta znamka je opisana tako, kot da je „sestavljena iz rdeče barve (Pantone 18 1663TP) podplata na čevlju, kot je prikazan (obris čevlja ni del znamke, temveč je njegov namen izpostaviti umestitev znamke)“. Prikazana je spodaj:



12. Družba Van Haren se na Nizozemskem ukvarja s prodajo čevljev na drobno. V letu 2012 je ta družba prodajala ženske čevlje z visoko peto z rdečim podplatom.

13. C. Louboutin je pri Rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu, Nizozemska) vložil predlog, naj to ugotovi, da je družba Van Haren kršila pravice iz blagovne znamke, navedeno sodišče pa je temu predlogu ugodilo.

14. Družba Van Haren je zoper to sodbo, ki je bila izrečena v odsotnosti, vložila ugovor na podlagi člena 2.1(2) Beneluške konvencije, v katerem se je sklicevala na neveljavnost sporne blagovne znamke.

15. Rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu) v predložitveni odločbi pojasnjuje, da je družba Van Haren obrambo zasnovala na trditvi, da je sporna blagovna znamka dejansko dvodimenzionalna znamka, in sicer v tem primeru rdeča barva, ki se, ko je nanosena na podplate čevljev, ujema z obliko navedenih čevljev in jim daje bistveno vrednost.

16. Predložitveno sodišče meni, da zadevna znamka ni zgolj dvodimenzionalna znamka, saj je neločljivo povezana s podplatom čevlja. Ob tem navaja, da je sicer očitno, da se sporna blagovna znamka ujema z elementom blaga, ni pa očitno, da je pojem „oblika“ v smislu člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 omejen zgolj na tridimenzionalne značilnosti blaga, kot so njegovi obrisi, izmere ali obseg, in da ne vključuje barv.

17. V zvezi s tem to sodišče meni, da – če bi se štelo, da pojem „oblika“ ne vključuje barv blaga – razlogov za zavrnitev iz člena 3(1)(e) ne bi bilo mogoče upoštevati, tako da bi oseba lahko pridobila stalno varstvo za blagovne znamke, ki vključujejo barvo, s katero se zagotovi funkcionalnost blaga, na primer za varnostna svetlobno odbojna oblačila ali steklenice z izolacijsko prevleko.

### **Vprašanje za predhodno odločanje in postopek pred Sodiščem**

18. V teh okoliščinah je Rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali se pojem oblike v smislu člena 3(1)(e)(iii) Direktive [2008/95] omejuje na tridimenzionalne lastnosti blaga, kot so njegovi obrisi, izmere ali obseg (izraženi v treh dimenzijah), ali pa ta določba obsega tudi druge (ne tridimenzionalne) lastnosti blaga, kot je barva?“

19. Predložitvena odločba je prispela v sodno tajništvo Sodišča 21. marca 2016. Pisna stališča so predložile stranke v postopku v glavni stvari, nemška, madžarska, portugalska in finska vlada ter Evropska komisija. Stranke v postopku v glavni stvari, nemška vlada in Komisija so se udeležile obravnave, ki je potekala 6. aprila 2017.

## Analiza

### Uvodne ugotovitve

20. Po eni strani je ureditev varstva blagovnih znamk nepogrešljiv del sistema konkurence, ki ga želimo vzpostaviti in ohraniti s pravom Unije. Po drugi strani registrirana blagovna znamka imetniku zagotavlja izključno pravico monopolizirati registrirani znak kot časovno neomejeno znamko za določeno blago ali storitve.<sup>5</sup>

21. Čeprav ta vidika na splošno nista protislovna, je drugače pri znakih, ki se mešajo z videzom blaga. Registracija takega znaka kot znamke lahko namreč pomeni omejitev možnosti dajanja konkurenčnega blaga na trg.<sup>6</sup>

22. Ta predpostavka je podlaga za poseben predpis iz člena 3(1)(e) Direktive 2008/95, ki se uporablja za znake, sestavljene iz oblike blaga.

23. Naj k temu dodam, da se ti preudarki *mutatis mutandis* uporabljajo tudi v zvezi z drugimi znaki, ki predstavljajo katero od lastnosti blaga, za katero se vloži prijava za registracijo.

24. Tako je Sodišče navedlo, da se ob znakih, sestavljenih iz barv kot takih, načeloma porajajo enaki pomisleki v zvezi s tveganjem monopolizacije uporabnih značilnosti blaga. V zvezi s tem je bila v sodbi Libertel priznana potreba po posebnem pristopu.<sup>7</sup>

25. Za ti kategoriji znakov – torej na eni strani znakov, sestavljenih iz oblike blaga, in na drugi strani znakov, sestavljenih iz barve kot take – se v sistemu Direktive 2008/95, kot jo razlaga Sodišče, uporabljata posebni ureditvi. Za odgovor na vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, je treba torej sporno blagovno znamko najprej opredeliti z vidika teh dveh kategorij.

26. Splošneje ta zadeva dokazuje, da je mogoče preudarke v zvezi s tveganjem monopolizacije bistvenih značilnosti zadevnega blaga upoštevati tudi pri drugih vrstah blagovnih znamk – kot so pozicijske znamke<sup>8</sup> ali znamke, ki temeljijo na gibanju<sup>9</sup>, potencialno pa tudi zvočne in vonjalne znamke ali znamke, ki temeljijo na okusu – ki jih je prav tako mogoče zamešati s katero od lastnosti zadevnega blaga. Ne glede na opredelitev takih blagovnih znamk je pomembno, da je pri njihovi preučitvi zaradi registracije mogoče upoštevati interes za to, da nekateri znaki ostanejo v javni domeni.

5 Glej sodbo z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točki 48 in 49).

6 Glej moje sklepne predloge v zadevi Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, točke od 31 do 33).

7 Glej sodbo z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točke od 60 do 65).

8 Klasičen primer je okrasni našitek na zadnjem žepu kavbojk. Glej dokument SCT 16/2 s 16. seje Stalnega odbora za pravo industrijskih znamk, vzorcev in modelov ter geografskih označb pri Svetovi organizaciji za intelektualno lastnino v zvezi z novimi vrstami znamk (na voljo na spletnem naslovu <http://www.wipo.int/policy/fr/sct/>).

9 Glej zlasti odločbo prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 23. septembra 2003 (R 772/2001-1) v zvezi z registracijo znamke Evropske unije, sestavljeno iz gibanja vrat avtomobila.

27. V zvezi s tem bi se lahko Sodišče odločilo za različne pristope k razlagi. Po eni strani bi bilo mogoče člen 3(1)(e) Direktive 2008/95 razlagati širše, kar predlagam v nadaljevanju teh sklepnih predlogov. Po drugi strani bi lahko Sodišče dopustilo možnost, da se upošteva interes za to, da nekateri znaki ostanejo v javni domeni, v okviru preučitve razlikovalnega učinka znaka v smislu člena 3(1)(b) te direktive za vse znake, ki se mešajo s katero od lastnosti zadevnega blaga, ali celo za druge kategorije znakov, katerih razpoložljivost je omejena.<sup>10</sup>

### ***Opredelitev sporne blagovne znamke***

28. Menim, da je izhodišče za analizo predloga za sprejetje predhodne odločbe opredelitev sporne blagovne znamke z vidika, prvič, kategorije znakov, na katero se nanaša člen 3(1)(e) Direktive 2008/95, in drugič, kategorije znakov, na katero se nanaša sodba Libertel<sup>11</sup>.

29. Predložitveno sodišče ugotavlja, da se sporna blagovna znamka, sestavljena iz rdeče barve podplata čevlja, meša z eno od lastnosti zadevnega blaga, vendar ima pomisleke glede opredelitve te lastnosti kot del „oblike“ blaga.

30. Stališča strank iz postopka v glavni stvari in štirih držav članic intervenientk iz obravnavane zadeve so v zvezi s tem deljena. C. Louboutin zlasti trdi, da pojem znaka, sestavljenega „izključno“ iz oblike blaga, ne vključuje pozicijskih znamk, kot je njegova znamka z rdečim podplatom, ki niso sestavljene iz določenega modela blaga, ampak jih je mogoče namestiti na različne modele tega blaga. Po drugi strani družba Van Haren trdi, da je mogoče barvo šteti za sestavni del oblike blaga, na primer pri sporni blagovni znamki. Komisija ugotavlja, da ni izključeno, da je lahko znak, sestavljen iz oblike blaga, določene barve, vendar se v obravnavanih okoliščinah barva kot taka dojema kot samostojen dejavnik glede na blago, torej dejavnik, ki ni odvisen od oblike blaga. Zato navaja, da se njene pripombe nanašajo na barvo kot tako.

31. V zvezi s tem ugotavljam, da je opredelitev sporne blagovne znamke presoja dejanskega stanja, za katero je v obravnavani zadevi pristojno predložitveno sodišče. Vendar to še ne pomeni, da Sodišče ne sme podati smernic, ki so lahko temu sodišču v pomoč pri njegovi presoji.

32. Čeprav je več strank zadevno blagovno znamko opisalo kot „pozicijsko blagovno znamko“, ugotavljam, da taka opredelitev niti na podlagi Direktive 2008/95 niti sodne prakse Sodišča nima nobenih pravnih posledic. Poleg tega opredelitev za „pozicijsko blagovno znamko“ kot taka še ne pomeni, da iste blagovne znamke ni mogoče obravnavati, kot da jo sestavlja oblika blaga, saj zadnjenavedena kategorija vključuje tudi znake, ki predstavljajo del ali element zadevnega blaga.

33. Tako menim, da mora predložitveno sodišče opredeliti, ali gre v obravnavani zadevi za znamko, sestavljeno iz barve kot take, ali za znamko, sestavljeno iz oblike blaga, pri kateri pa se zahteva tudi varstvo za barvo.

34. Za ta preizkus bi morale predložitveno sodišče opraviti celostno presojo ter pri tem upoštevati grafično predstavitev in morebitne opise, predložene ob vložitvi zahteve za registracijo, po potrebi pa tudi druge elemente, koristne za opredelitev bistvenih značilnosti sporne blagovne znamke.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Za predlog za tak pristop v doktrini glej Kur, A., in Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford University Press, 2017, str. 115, in Tischner, A., *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej (Kumulacija varstva modelov v pravu intelektualne lastnine)*, Varšava, 2015, str. 346.

<sup>11</sup> Glej sodbo z dne 6. maja 2003, Libertel (C 104/01, EU:C:2003:244).

<sup>12</sup> Glej v tem smislu sodbi z dne 6. marca 2014, Pi-Design in drugi/Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:129, točka 54), in z dne 10. novembra 2016, Simba Toys/UUNT (C-30/15 P, EU:C:2016:849, točka 49).

35. Najprej, dejstvo, da je bila sporna blagovna znamka registrirana kot figurativna blagovna znamka, še ne pomeni, da je ni mogoče opredeliti kot znamko, sestavljeno iz oblike blaga.<sup>13</sup>

36. Nasprotno, treba je preučiti, ali je treba zadevno znamko zavarovati za določeno barvo kot tako brez kakršne koli omejitve v prostoru<sup>14</sup> ali pa se po drugi strani to varstvo zahteva v povezavi z drugimi značilnostmi, povezanimi z obliko blaga.

37. Če barva prekriva točno določen del blaga, se mi v zvezi s tem ne zdi izključeno, da je mogoče blagovno znamko obravnavati kot omejeno v prostoru in da se torej barva meša s točno določenim elementom blaga.

38. Dejstvo, da imetnik blagovne znamke ne zahteva varstva za obrise blaga, temveč si pušča proste roke, da lahko te obrise spreminja glede na model, ni nujno odločilno. Zlasti je mogoče, da obrisi vsekakor niso bistvena značilnost znaka. Bolj kot to je treba opredeliti, ali znak pridobi razlikovalni učinek zaradi barve, za katero se zahteva varstvo, kot take ali zaradi natančne umestitve te barve v povezavi z drugimi elementi oblike blaga.

39. Čeprav je dokončna uporaba teh preudarkov v pristojnosti predložitvenega sodišča, menim, da več elementov dejanskega stanja, ki izhajajo iz predložitvene odločbe, kaže na to, da je zadevna blagovna znamka za namene analize njenih morebitnih funkcionalnih lastnosti zajeta prej v pojmu „znamke, ki je sestavljena iz oblike blaga“ in za katero se zahteva varstvo za določeno barvo v povezavi s to obliko.

40. Čeprav je namreč namen sporne blagovne znamke zagotoviti varstvo za določeno barvo, se to varstvo ne zahteva abstraktno, temveč za nanos te barve na podplat čevlja z visoko peto, kot je prikazan. Oblika čevlja kot taka sicer ni zajeta v blagovni znamki, vendar se zdi, da so nekatere lastnosti te oblike, in sicer tiste, ki omogočajo ugotovitev, da gre za ženski čevelj z visoko peto, del znamke. Iz njenega prikaza je razvidno, da je obarvan celoten podplat, ne glede na natančne obrise. Vsekakor se zdijo obrisi podplata zanemarljiv element blagovne znamke, katere razlikovalni učinek temelji na neobičajnem mestu barvnega elementa in morda tudi na barvnem kontrastu med različnimi deli čevlja.

41. Skratka, po mojem mnenju je treba pri preučitvi bistvenih značilnosti sporne blagovne znamke upoštevati tako barvo kot tudi druge lastnosti zadevnega blaga. To blagovno znamko bi bilo torej treba prej kot z znamko, sestavljeno iz barve kot take, izenačiti z znamko, ki je sestavljena iz oblike blaga in za katero se zahteva varstvo za barvo v povezavi s to obliko.

42. Vendar bom v prizadevanju za celosten odgovor na vprašanje za predhodno odločanje preučil obe predpostavki.

#### ***Upoštevnost člena 3(1)(e) Direktive 2008/95 za blagovne znamke, sestavljene iz barve kot take***

43. Sodišče je posebnost barvnih blagovnih znamk upoštevalo v sodni praksi, ki izhaja iz sodbe Libertel<sup>15</sup>.

44. V skladu s to sodno prakso barve kot take – razen v izjemnih okoliščinah, zlasti na zelo specifičnih trgih – nimajo razlikovalnega učinka *ab initio*, ga pa lahko včasih pridobijo z uporabo v povezavi z blagom ali storitvami, za katere se zahteva varstvo.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Ta pojem zajema znake, sestavljene iz tri- in dvodimenzionalnih oblik, ter figurativne znake, ki prikazujejo obliko blaga; glej sodbo z dne 18. junija 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, točka 76).

<sup>14</sup> Glej sodbo z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točka 68).

<sup>15</sup> Glej sodbo z dne 6. maja 2003, Libertel (C 104/01, EU:C:2003:244).

<sup>16</sup> Glej v tem smislu sodbo z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točki 66 in 67); z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, točka 39) in z dne 21. oktobra 2004, KWS Saat/UUNT (C-447/02 P, EU:C:2004:649, točka 79).

45. Poleg tega je treba pri analizi razlikovalnega učinka znaka, sestavljenega iz barve kot take, oceniti, ali njena registracija ne bi bila v nasprotju s splošnim interesom, da se neupravičeno ne omejuje razpoložljivost barv drugim subjektom, ki ponujajo blago ali storitve iste vrste.<sup>17</sup>

46. Iz te sodne prakse po eni strani izhaja, da se za znake, sestavljene iz barve kot take, člen 3(1)(e) Direktive 2008/95 ne uporablja in da torej lahko pridobijo razlikovalni učinek s tem, kako se uporabljajo, ker pa so po drugi strani to znaki, ki se mešajo z videzom blaga, je treba o njihovi registraciji presoditi ob upoštevanju enakih preudarkov, kot so tisti, na katerih temelji navedeni člen 3(1)(e).<sup>18</sup>

47. Tako se je z izoblikovanjem tega pogoja za znamke, sestavljene iz barve kot take, v sodbi Libertel<sup>19</sup> v bistvu upošteval enak cilj, kot je tisti, na katerem temelji člen 3(1)(e) Direktive 2008/95.

48. Vendar to nič manj ne pomeni, da bi bilo treba v primeru, da bi bilo treba sporno blagovno znamko opredeliti kot „znamko, sestavljeno iz barve kot take“, ugotoviti, da ta ne spada na področje uporabe člena 3(1)(e) Direktive 2008/95.

### ***Upoštevnost člena 3(1)(e) Direktive 2008/95 za znake, sestavljene iz oblike blaga in določene barve***

49. Nato se je treba vprašati, ali se člen 3(1)(e) Direktive 2008/95 uporablja za znake, sestavljene iz oblike blaga, za katere se zahteva varstvo za barvo v povezavi s to obliko.

50. Mnenje strank iz postopka v glavni stvari je v zvezi s tem vprašanjem deljeno<sup>20</sup>, enako pa velja tudi za štiri države članice intervenientke<sup>21</sup>. Zdi se, da je Komisija v obravnavani zadevi že v izhodišču predpostavila, da je treba barvo obravnavati kot samostojno lastnost glede na obliko blaga.

51. Predložitveno sodišče navaja, da odgovora ni mogoče izpeljati iz besedila te določbe, vendar bi bila izključitev tridimenzionalnih barvnih znakov z njenega področja uporabe v nasprotju s ciljem, na katerem temelji, saj lahko nekateri znaki vključujejo funkcionalne značilnosti, ki so hkrati povezane z obliko in barvo, kot je znak, ki prikazuje varnostni jopič, gasilni aparat ali toplotno odbojen proizvod. Torej se sprašuje, ali je treba pri analizi tovrstnih znakov z vidika prepovedi funkcionalnih znakov upoštevati tudi barvo.

52. Ugotavljam, da je treba pri odgovoru na to vprašanje upoštevati sistem in splošno logiko člena 3(1)(e) Direktive 2008/95.

53. V skladu z ustaljeno sodno prakso je cilj te določbe preprečiti, da varstvo pravic iz znamke omogoči njenemu imetniku monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi blaga, ki jih lahko uporabnik išče tudi pri konkurenčnih proizvodih.<sup>22</sup> Ta določba omogoča, da bistvene značilnosti zadevnega blaga, ki se kažejo v njegovi obliki, ostanejo v javni domeni.

17 Sodba z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točka 55).

18 Glej v tem smislu sodbo z dne 6. maja 2003 Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točki 53 in 54).

19 Glej sodbo z dne 6. maja 2003, (C 104/01, EU:C:2003:244

20 C. Louboutin trdi, da se zadevna določba ne uporablja za pozicijske blagovne znamke. Družba Van Haren navaja, da se uporablja, kar zadeva blagovno znamko, sestavljeno hkrati iz barve in oblike.

21 Nemška in finska vlada menita, da znaka, za katerega se zahteva varstvo za barvo ali položaj barve v prostoru, ni mogoče obravnavati, kot da je sestavljen „izključno“ iz oblike, kot se to zahteva na podlagi člena 3(1)(e) Direktive 2008/95, saj ta znak ni sestavljen iz tridimenzionalnih značilnosti oblike. Nasprotno pa madžarska in portugalska vlada menita, da je zadevna znamka blizu tridimenzionalni znamki, ki vključuje barvo, in da bi bilo treba za tovrstne znamke uporabiti člen 3(1)(e) Direktive 2008/95.

22 Sodba z dne 18. septembra 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, točki 18 in 20).

54. Menim, da je mogoče to, da je element površine blaga obarvan, obravnavati kot značilnost, ki se kaže v obliki tega blaga. Kot je poleg tega razvidno iz primerov, ki jih je navedlo predložitveno sodišče, je mogoče barvo obravnavati kot bistveno uporabno značilnost določenega blaga, zato bi z monopolizacijo barve v povezavi z elementom oblike blaga konkurentom preprečili svobodno ponudbo blaga z isto funkcionalnostjo.

55. Če torej znakov, hkrati sestavljenih iz oblike in barve blaga, ne bi mogli preučiti z vidika njihove funkcionalnosti, ne bi bilo mogoče polno zagotoviti splošnega interesa, na katerem temelji člen 3(1)(e) Direktive 2008/95.

56. V sodbi *Libertel*<sup>23</sup> je namreč upoštevanje tega splošnega interesa dovoljeno le v zvezi z znaki, sestavljenimi iz barve kot take,<sup>24</sup> ne pa v zvezi z znaki, v katerih je barva povezana z lastnostmi oblike.

57. V okviru povsem barvnih znamk, ki jih je Sodišče obravnavalo v navedeni sodbi, je barva lastnost, neodvisna od oblike blaga. Drugače je v primeru znakov, pri katerih je obarvan točno določen del blaga. Pri analizi takih znakov lahko funkcionalnost barve izhaja iz njenega položaja na blagu, zato mora biti mogoče obe lastnosti – obliko in barvo – preučiti skupaj.

58. Torej menim, da je treba za znake, pri katerih so barve vključene v obliko blaga, uporabiti analizo funkcionalnosti na podlagi člena 3(1)(e) Direktive 2008/95.

59. Poleg tega se ta razlaga sklada z načelom, po katerem mora presoja znaka temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ta daje, saj je treba znamko pojmovati kot celoto. Iz ustaljene sodne prakse namreč izhaja, da pravilna uporaba člena 3(1)(e) Direktive 2008/95 pomeni, da so ustrezno opredeljene vse bistvene značilnosti zadevnega znaka, pri čemer se je treba opreti na celotni vtis, ki ga daje znak.<sup>25</sup>

60. V zvezi s tem je treba upoštevati, da v skladu z ustaljeno sodno prakso razlogi za zavrnitev iz člena 3(1)(e) Direktive 2008/95 ne nasprotujejo registraciji znaka, ki je sicer sestavljen iz oblike blaga, vendar vključuje še drug pomemben nefunkcionalni element.<sup>26</sup> Tako je treba po mojem mnenju vprašanje, ali je v oblikovni in barvni znamki barva funkcionalni element ali ne, preučiti v okviru celostne presoje znaka z vidika člena 3(1)(e) Direktive 2008/95. Poleg tega iz te sodne prakse *a contrario* izhaja, da se zadevna določba uporablja za obliko blaga, ki vključuje drug element, kadar je ta element funkcionalen.

61. Nazadnje, kontekstualno gledano menim, da je ta pristop podkrepjen z okoliščinami sprejetja Direktive 2015/2436, katere člen 4(1)(e) napotuje na „obliko ali druge značilnosti blaga“.

62. Z naporom na „druge značilnosti blaga“ se upošteva dejstvo, da se z Direktivo 2015/2436, s katero je sprejeta možnost, da se znamka prikaže v kakršni koli ustrezni obliki, pri kateri se uporabi splošno dostopna tehnologija,<sup>27</sup> odpira možnost registracije novih vrst blagovnih znamk, pri katerih se prav tako lahko postavijo vprašanja glede njihove funkcionalnosti, kot sozvočne, potencialno pa tudi vonjalne znamke in znamke, ki temeljijo na okusu.

63. Vendar sta v zvezi z znaki, sestavljenimi iz oblike in barve blaga, ki jih je mogoče registrirati na podlagi stare in nove ureditve, za to, da je dodano nاپotilo na „druge značilnosti blaga“, mogoči dve razlagi: to nاپotilo je mogoče razumeti, kot da je z njim spremenjena pravna ureditev, ki se uporablja za te znake, ali kot da je z njim dodano zgolj pojasnilo.

23 Glej sodbo z dne 6. maja 2003, *Libertel* (C 104/01, EU:C:2003:244).

24 Glej točko 24 teh sklepnih predlogov.

25 Glej sodbi z dne 14. septembra 2010, *Lego Juris/UUNT* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, točke od 68 do 70) in z dne 18. septembra, *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233, točka 21).

26 Glej sodbo z dne 14. septembra 2010, *Lego Juris/UUNT* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, točki 52 in 72 ter navedena sodna praksa).

27 Glej člen 3 in uvodno izjavo 13 Direktive 2015/2436.



64. Če bi bilo treba take znake obravnavati, kot da se zanje člen 3(1)(e) Direktive 2008/95 ne uporablja, so pa vključeni na področje uporabe analognih določb nove Direktive 2015/2436, bi bilo za tako razlago treba sprejeti prehodne določbe, da bi tako zavarovali legitimna pričakovanja imetnikov blagovnih znamk, registriranih na podlagi zdajšnje zakonodaje<sup>28</sup>. To, da zakonodajalec ni menil, da je treba predvideti take prehodne določbe, lahko kaže na to, da je po njegovem mnenju pravna ureditev za te znake v okviru obeh zaporednih direktiv enaka.

65. Ob upoštevanju vsega navedenega torej menim, da se člen 3(1)(e) Direktive 2008/95 lahko uporablja za znake, sestavljene iz oblike blaga, za katere se zahteva varstvo za določeno barvo.

66. Če bi predložitveno sodišče menilo – kot predlagam v sklepnih predlogih<sup>29</sup> – da je treba zadevno znamko izenačiti s takimi znaki, v katerih je barva povezana z obliko, bi se lahko za to znamko uporabljala prepoved iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95.

### ***Razlaga pojma „oblika, ki daje blagu bistveno vrednost“***

67. Podredno – ker se ta vidik v predlogu za sprejetje predhodne odločbe izrecno ne obravnava – bom opozoril še na pogoje za uporabo absolutnega razloga iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 v zvezi z „obliko, ki daje blagu bistveno vrednost“.

68. Sodišče je že pojasnilo, da ta določba ni omejena na obliko blaga, ki ima izključno umetniško ali okrasno vrednost, ampak se uporablja tudi za znake, ki se nanašajo na blago, s katerim se poleg estetske funkcije zagotavljajo še druge bistvene funkcije.<sup>30</sup>

69. Uporaba zadevnega razloga temelji na objektivni analizi, katere namen je dokazati, da estetske značilnosti zadevne oblike tako močno vplivajo na privlačnost blaga, da bi pridržanje pravice do te oblike le enemu podjetju izkrivljalo pogoje konkurence na zadevnem trgu. Način, kako potrošnik dojema zadevno obliko, ni odločilno merilo pri tej analizi, ki lahko vključuje niz elementov dejanskega stanja.<sup>31</sup>

70. Poleg tega se ta analiza nanaša izključno na vrednost, neločljivo povezano z obliko, in se pri njej ne sme upoštevati privlačnost blaga, ki izhaja iz ugleda te znamke ali njenega imetnika.<sup>32</sup>

71. Treba je opozoriti, da je namen zadevne določbe izključiti podelitev monopola nad zunanjimi značilnostmi blaga, bistvenimi za njegov uspeh na trgu, da se tako prepreči, da bi se varstvo blagovne znamke uporabilo za pridobitev nepoštenih prednosti, to je prednosti, ki ne izhaja iz konkurence, ki temelji na ceni in kakovosti.<sup>33</sup>

72. Nasprotno, uporaba te določbe ni upravičena, kadar navedena prednost ne izhaja iz značilnosti, neločljivo povezanih z obliko, temveč iz ugleda blagovne znamke ali njenega imetnika. Možnost pridobitve takega ugleda je namreč pomemben vidik konkurence, k ohranjanju katere prispeva sistem blagovnih znamk.

28 Na problem, povezan s tem neobstojem prehodnih določb, je bilo opozorjeno v doktrini z opozorilom, da bi lahko razveljavitev znamke zaradi zakonodajne spremembe pomenila razlastitev. Glej Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford, 2017, str. 161.

29 Glej točko 41 teh sklepnih predlogov.

30 Sodba z dne 18. septembra 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, točki 31 in 32).

31 Zlasti naravo zadevne kategorije blaga, umetniško vrednost zadevne oblike, posebnost te oblike glede na druge oblike, ki so na splošno prisotne na zadevnem trgu, znatno razliko v ceni glede na konkurenčno industrijsko blago s podobnimi značilnostmi ali izpopolnitev promocijske strategije proizvajalca, ki poudarja predvsem estetske značilnosti zadevnega blaga. Glej sodbo z dne 18. septembra 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, točki 34 in 35).

32 Glej Botis, D., Maniatis, S., von Mühlendahl, A., in Wiseman, I., *Trade Mark Law in Europe* (3. izdaja), Oxford University Press, 2016, str. 239. Glej v tem okviru tudi sodbo z dne 20. septembra 2007, Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542, točke od 25 do 27).

33 Glej moje sklepne predloge v zadevi Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, točki 79 in 80).

## **Predlog**

73. Ob upoštevanju navedenega Sodišču predlagam, naj na vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je postavilo Rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu, Nizozemska), odgovori:

Člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkam je treba razlagati tako, da se lahko uporabi za znak, sestavljen iz oblike blaga, za katerega se zahteva varstvo za določeno barvo. Pojem oblike, ki „daje blagu bistveno vrednost“, v smislu te določbe se nanaša izključno na vrednost, neločljivo povezano z obliko, in ne omogoča upoštevanja ugleda znamke ali njenega imetnika.