



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (peti senat)

z dne 21. junija 2017¹

„Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Evropske unije, ki upodablja ponavljajoče se krivulje med vzporednima črtama — Razlikovalni učinek — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Preizkus znamke, kot je bila registrirana“

V zadevi T-20/16,

M/S. Indeutsch International s sedežem v Noidi (Indija), ki so jo sprva zastopali D. Stone, D. Meale, A. Dykes, solicitors, in S. Malynicz, QC, nato D. Stone in S. Malynicz ter nazadnje D. Stone, S. Malynicz in M. Siddiqui, solicitor,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa D. Gája, agent,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Crafts Americana Group, Inc., s sedežem v Vancouvru, Washington (Združene države), ki jo zastopajo J. Fish in V. Leitch, solicitors, ter A. Bryson, barrister,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 5. novembra 2015 (zadeva R 1814/2014-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Crafts Americana Group in M/S. Indeutsch International,

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat),

v sestavi D. Gratsias (poročevalec), predsednik, I. Labucka, sodnica, in I. Ulloa Rubio, sodnik,

sodni tajnik: I. Dragan, administrator,

na podlagi tožbe, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 21. januarja 2016,

na podlagi odgovora EUIPO na tožbo, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 4. aprila 2016,


na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 12. aprila 2016,

¹ — Jezik postopka: angleščina.

na podlagi pisnega vprašanja, ki ga je strankam postavilo Splošno sodišče,
na podlagi obravnave z dne 12. januarja 2017,
na podlagi sklepa z dne 2. februarja 2017 o ponovnem odprtju ustnega dela postopka
izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka, družba M/S. Indeutsch International, je 15. februarja 2010 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije.
- 2 Znamka, katere registracija se je zahtevala, je ta figurativni znak:

- 3 Ta znak je spremljal naslednji opis:
„Znamka je sestavljena in ponavljajočega se geometrijskega vzorca.“
- 4 Registracija te znamke se je zahtevala za „pletilne igle“ in „kvačke“, ki spadajo v razred 26 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.
- 5 Zadevna znamka je bila registrirana 10. avgusta 2010.
- 6 Intervenientka, družba Crafts Americana Group, Inc., je 9. januarja 2013 pri EUIPO vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti sporne znamke na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 7(1), (a) in (b), te uredbe.
- 7 Oddelek za izbris je z odločbo z dne 7. maja 2014 zahtevo za ugotovitev ničnosti zavrnil. Natančneje, oddelek za izbris je ugotovil, da je grafični prikaz sporne znamke jasen, natančen, popoln, enostavno dostopen, razumljiv, trajen in objektivni, tako da ustreza zahtevam iz člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Poleg tega je glede uporabe člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 oddelek za izbris menil, da sporna znamka nima razlikovalnega učinka. Oddelek za izbris je poudaril, da zadevna znamka ni tridimenzionalna in ne prikazuje videza proizvodov, ki so zajeti z njeno registracijo.
- 8 Intervenientka je 14. julija 2014 pri EUIPO na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.
- 9 Odbor za pritožbe je z odločbo z dne 5. novembra 2015 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo oddelka za izbris z obrazložitvijo, da sporna znamka nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

- 10 Natančneje, odbor za pritožbe je ugotovil, da je sporna znamka, ki jo imetnik znamke omenja kot „znamko s krivuljami“, vzorec, ki je upodobljen na delu proizvoda ali pa prekriva vso njegovo površino. Odbor za pritožbe je na podlagi te ugotovitve upošteval fotografije in vzorce proizvodov, ki jih je tožeča stranka prodajala v času vložitve prijave znamke, da bi opredelil njene bistvene značilnosti. Odbor za pritožbe je v tem okviru menil, da upoštevena javnost, ki jo sestavljajo povprečni potrošniki pletilnih igel in kvačk, zaradi okrasnega videza sporne znamke to znamko zaznava kot dekoracijo teh proizvodov. Po trditvah odbora za pritožbe je upoštevena javnost vajena prakse proizvajalcev, da krasijo proizvode, ki jih pokriva sporna znamka, tako da bo to znamko, kot je nameščena na površino zadevnih proizvodov, zaznavala kot različico dekoracij, ki so na trgu, od katerih se ne razlikuje bistveno. Podredno je odbor za pritožbe menil, da bo upoštevena javnost to znamko zaznala kot teksturo lesa, to je materiala, iz katerega so izdelani zadevni proizvodi, in ne kot označbo trgovskega izvora. Iz tega naj bi izhajalo, da sporna znamka nima razlikovalnega učinka, ki se zahteva s členom 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 za izpolnjevanje funkcije znamke.
- 11 V teh okoliščinah je odbor za pritožbe razveljavil odločbo oddelka za izbris, ne da bi preučil, ali se za sporno znamko uporablja člen 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Poleg tega, ker je tožeča stranka pred oddelkom za izbris trdila, da je izpodbijana znamka vsekakor pridobila razlikovalni učinek z njeno uporabo v skladu s členom 7(3) te uredbe, je odbor za pritožbe zadevo vrnil oddelku za izbris, da ta odloči o tem vprašanju.

Predlogi strank

- 12 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
 - EUIPO naloži plačilo stroškov.
- 13 EUIPO in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

- 14 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet razlogov, ki se v bistvu vsi nanašajo na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Prvi razlog se nanaša na to, da se s sporno znamko bistveno odstopa od prakse, ki prevladuje v sektorju, v katerega spadajo proizvodi, na katere se nanaša prijava. Drugi razlog se nanaša na kršitev pravil o dokaznem bremenu. Tretji razlog se nanaša na napačno presojo v zvezi z dekorativnostjo sporne znamke. Četrti razlog se nanaša na napake v zvezi z videzom sporne znamke in nazadnje, peti razlog se nanaša na napako v zvezi s tem, kako upoštevena javnost zaznava sporno znamko.
- 15 Natančneje, prvič, tožeča stranka trdi da proizvodi, na katere se nanaša prijava znamke – kot je razvidno iz dokazov, ki so na voljo odboru za pritožbe – običajno nimajo opaznih vzorcev na svoji površini, zato naj bi odbor za pritožbe storil napako s tem, da je štel, da so vzorci, ki jih prikazuje sporna znamka in ki so rezultat kompleksne metode izdelave, različice običajnega zunanjšega videza navedenih proizvodov. Drugič, odbor za pritožbe naj bi s tem, da je na podlagi dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka, štel, da sporna znamka nima razlikovalnega učinka, kršil pravilo, ki velja za dokazno breme na tem področju. Tretjič, tožeča stranka trdi, da ob neobstoju ustaljene prakse krašenja proizvodov, na katere se nanaša sporna znamka, upoštevena javnost vzorce, ki jih ta prikazuje, zaznava

kot označbo trgovskega izvora. Četrtrič, odbor za pritožbe naj bi storil napako s tem, da je štel, da vzorec, ki sestavlja sporno znamko, prikazuje teksturo lesa, saj naj bi bil vzorec lesa asimetričen in nepravilen, v nasprotju z zadevnim vzorcem, ki se zaznava kot umeten. Nazadnje, petič, tožeča stranka trdi, da bo na povprečnega potrošnika, zlasti nepoučenega o pletenju, ki sestavlja upošteveno javnost, naredil vtis vzorec, ki ga sestavlja sporna znamka, tako da bo nanj gledal kot na označbo trgovskega izvora pletilnih igel in kvačk.

Uvodne ugotovitve

- 16 Ta spor se nanaša na vprašanje, ali ima sporna znamka, ki je prikazana v točki 2 zgoraj, razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, je iz izpodbijane odločbe razvidno, da presoja odbora za pritožbe v zvezi s tem dejansko ni temeljila na značilnostih te znamke, kakor je bila registrirana, temveč na značilnostih zunanjega videza proizvodov tožeče stranke, ki po navedbah odbora za pritožbe prikazujejo, kako je bila navedena znamka uporabljena.
- 17 Tožeča stranka pa trdi, da je odbor za pritožbe storil napake pri presoji, ki pomenijo kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Zato je treba zakonitost izpodbijane odločbe presoditi ob upoštevanju te določbe.

Razlogovanje odbora za pritožbe

- 18 Kot je razvidno iz točk 21, 22 in od 30 do 34 izpodbijane odločbe, je odbor za pritožbe presodil, da je sporna znamka vzorec ponavljajočih se krivulj na površini pletilnih igel in kvačk, in da je zato treba njen razlikovalni učinek presoditi ob upoštevanju pravil, ki urejajo figurativne znamke, ki jih sestavlja del oblike proizvoda, ki ga označujejo. Po mnenju odbora za pritožbe pa je dekoriranje površine z močnimi barvami običajna praksa v sektorju, v katerega spadajo zadevni proizvodi, tako da dekoracija, ki jo sestavlja sporna znamka, kot se nanaša na površino pletilnih igel in kvačk, ne pomeni znatnega odstopanja od zadevne prakse. V teh okoliščinah je odbor za pritožbe ob upoštevanju pravil, ki se uporabljajo pri figurativni znamki, ki jo sestavlja del oblike proizvoda, ki ga označuje, navedenih v točkah od 23 do 26 izpodbijane odločbe, ugotovil, da sporna znamka nima razlikovalnega učinka.
- 19 Natančneje, v točki 21 izpodbijane odločbe je odbor za pritožbe navedel, da, „kot je imetnica [sporne znamke] sama poudarila [v pripombah z dne 12. junija 2013] in kot je jasno razvidno iz [fotografij in vzorcev, ki so v spisu], [sporna] znamka prikazuje vzorec, ki je nameščen na del proizvodov ali ki prekriva vso njihovo površino“.
- 20 Ta presoja temelji zlasti na tem prikazu proizvodov tožeče stranke v točki 21 izpodbijane odločbe:



- 21 Poleg tega se odbor za pritožbe v točki 21 izpodbijane odločbe sklicuje – ne da bi jih prikazal – tudi na fotografije, priložene pričanju poslovnega partnerja tožeče stranke, ki ga je ta predložila oddelku za izbris.

- 22 V teh okoliščinah je odbor za pritožbe v točki 22 izpodbijane odločbe navedel, da „glede na to, da zadevni vzorec bolj ali manj prekriva [površino proizvodov] in torej ustreza zunanjemu videzu teh proizvodov, je treba razlikovalni učinek sporne znamke presojati na podlagi načel, ki se uporabljajo za (dvo- ali tridimenzionalne) znamke, ki jih sestavlja videz proizvodov ali videz dela teh proizvodov“.
- 23 Odbor za pritožbe je po tem, ko je spomnil na zadevna pravila, v točki 28 izpodbijane odločbe poudaril, da lahko na podlagi teh pravil opravi podroben preizkus, v okviru katerega se poleg grafične predstavitve in morebitnih opisov, predloženih ob vložitvi zahteve za registracijo, upoštevajo elementi, ki so koristni za ustrezno opredelitev bistvenih značilnosti navedenega znaka. Tako je v skladu s točko 29 izpodbijane odločbe odbor za pritožbe pri preizkusu bistvenih značilnosti sporne znamke upošteval fotografije in vzorce zadevnih proizvodov, ki jih je tožeča stranka predložila pred oddelkom za izbris, in zlasti dejstvo, da je tožeča stranka te proizvode ob vložitvi prijave znamke dejansko prodajala.
- 24 Poleg tega je odbor za pritožbe v točki 30 izpodbijane odločbe poudaril, da „je glede na prikaz [sporne znamke] in na njen opis [...], ki ju potrjuje prikaz proizvodov [tožeče stranke], jasno, da sporna znamka pomeni vzorec, ki se nanese na površino zadevnih proizvodov, in sicer pletilnih igel in kvačk“. Pojasnjuje, da „[p]oleg tega vzorec, kot ga je registrirala in uporabljala [tožeča stranka], ima videz [teksture] lesa, to je materiala, iz katerega so lahko izdelani zadevni proizvodi in [iz katerega] so dejansko izdelani“. Poleg tega odbor za pritožbe v točki 34 izpodbijane odločbe sporno znamko opisuje kot „preprosto risbo na površini zadevnih proizvodov“.
- 25 Dalje, kot je razvidno iz točk 33 in 34 izpodbijane odločbe, se je odbor za pritožbe oprl na barvno dekoracijo kvačk, prikazano spodaj:



- 26 Na podlagi te fotografije, ki je del dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka, in ki prikazuje kvačke drugih proizvajalcev, je odbor za pritožbe ugotovil, da dekoracija proizvodov zadevne stranke z barvnim vzorcem s ponavljajočimi se krivuljami nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Odbor za pritožbe je v zvezi s tem navedel, da je sporna znamka barvna dekoracija pletilnih igel in kvačk, ki jih proizvaja tožeča stranka, in da je torej le variacija dekoracij – v obliki barvnih površin – pletilnih igel in kvačk, ki so na voljo na trgu, kar naj bi dokazovala

fotografija, prikazana zgoraj v točki 25. Odbor za pritožbe se razen na barvno površino kvačk ni skliceval na nobeno drugo obliko dekoracije, da bi utemeljil to ugotovitev, kar je potrjeno v točki 49 odgovora na tožbo EUIPO.

- 27 Stališča, ki ga je EUIPO zagovarjal na obravnavi, da je odbor za pritožbe upošteval samo videz proizvodov tožeče stranke, pri čemer je dejansko presojal razlikovalni učinek sporne znamke, kakor je bila registrirana, ni mogoče sprejeti. Vprašanje, za kateri znak natanko odbor za pritožbe presoja razlikovalni učinek, namreč terja odgovor, ki temelji na objektivnih in preverljivih elementih. Kot pa je razvidno iz točk od 18 do 26 zgoraj, je odbor za pritožbe razlikovalni učinek sporne znamke presodil ob opiranju, prvič, na barvni zunanji videz proizvodov tožeče stranke, in drugič, na barvno površino kvačk, prikazanih zgoraj v točki 25. Ker je sporna znamka v registrirani obliki prikazana črno-belo in ker se opis, ki jo spremlja, ne nanaša na večbarvne različice, je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe videz proizvodov tožeče stranke presodil na podlagi fizičnih vzorcev in barvnih fotografij, kakršni so bili v spisu EUIPO.
- 28 EUIPO pa se večkrat sklicuje na „nanašanje“ in konkretno „uporabo“ sporne znamke na površini proizvodov tožeče stranke (glej točke 21, 51, 52, 55 in 58 odgovora na tožbo EUIPO). Prav ta konkretna uporaba je po mnenju EUIPO samo različica uporabe opazne barve na površini zadevnih proizvodov (glej točko 58 odgovora na tožbo EUIPO).

Zakonitost razlogovanja odbora za pritožbe

- 29 Opozoriti je treba, da tožeča stranka navaja več tožbenih razlogov, ki so namenjeni ugotavljanju, da je odbor za pritožbe kršil člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 zaradi napak pri presoji razlikovalnega učinka sporne znamke. Tako tožeča stranka v okviru prvega in tretjega tožbenega razloga izpodbija presojo odbora za pritožbe v zvezi z razlikovalnim učinkom sporne znamke glede na običaje v zadevnem sektorju in zaznavo upoštevene javnosti. Poleg tega se četrti tožbeni razlog nanaša na zaznavanje „vzorca, ki se pojavlja na znamki“, kot teksture lesa. Preizkus tega razloga pa od Splošnega sodišča zahteva, da preuči vprašanje, ali se je odbor za pritožbe, namesto na sporno znamko, kot je bila registrirana, lahko veljavno oprl na oblike, v katerih se je ta znamka po mnenju odbora za pritožbe dejansko uporabljala. To vprašanje se sicer v okviru četrtega tožbenega razloga zastavlja s posebnega vidika presoje odbora za pritožbe v zvezi z zaznavanjem sporne znamke kot strukture lesa, vendar je možnost odbora za pritožbe, da svoje razlogovanje opre na oblike, v katerih po njenem mnenju prihaja do dejanske uporabe sporne znamke, potrebna predpostavka za presojo razlikovalnega učinka sporne znamke v izpodbijani odločbi.
- 30 V zvezi s tem je treba spomniti, da sodišče, čeprav mora odločiti samo o predlogu strank, ki morajo omejiti okvir spora, ne more biti zavezano upoštevati samo trditev, ki so jih v podporo svojim zahtevam navedle stranke, saj bi se sicer lahko zgodilo, da bi moralo svojo odločitev opreti na napačne pravne ugotovitve (sklep z dne 13. junija 2006, Mancini/Komisija, C-172/05 P, EU:C:2006:393, točka 41, in sodba z dne 11. decembra 2014, Sherwin-Williams Sweden/UUNT – Akzo Nobel Coatings International (ARTI), T-12/13, neobjavljena, EU:T:2014:1054, točka 34).
- 31 V tem okviru je treba poudariti, da se je o vprašanju, ali sporno znamko sestavlja del oblike proizvoda, ki ga označuje, razpravljalo tako pred oddelkom za izbris kot pred odborom za pritožbe (glej točki 7 in 10 zgoraj), in da so bile stranke na obravnavi pozvane podati pripombe glede tega dela izpodbijane odločbe. Zato je potreben preizkus pravne utemeljenosti temeljnega kamna razlogovanja odbora za pritožbe v zvezi z uporabo člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, in sicer iz širšega vidika, kot je bil zajet pri četrtem tožbenem razlogu. Sodba, s katero je potrjena ali zavrnjena presoja razlikovalnega učinka sporne znamke v obliki, ki se razlikuje od tiste, v kateri je bila registrirana, bo posredno – vendar nujno – pomenila, da je bilo mogoče ta učinek veljavno presoditi ob upoštevanju te druge oblike. Če pa je treba na to pravno vprašanje odgovoriti nikalno, pomeni celotno razlogovanje odbora za pritožbe kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

- 32 Kot je razvidno iz točke 1 izpodbijane odločbe in iz potrdila o registraciji, ki je navedeno na strani 11 spisa EUIPO, sporno znamko, kot je bila registrirana, sestavlja ta figurativni znak:



- 33 V zvezi s tem je treba opozoriti, da se znamka v javni register vpiše zato, da je dostopna pristojnim organom in javnosti, zlasti gospodarskim subjektom. Tako se pristojni organi na podlagi te registracije jasno in natančno seznanijo z naravo znakov, ki sestavljajo znamko, zato da lahko izpolnijo svoje obveznosti glede predhodnega preizkusa, uporabniki registra pa imajo dostop do grafičnega prikaza, ki natančno določa njeno naravo (glej v tem smislu sodbo z dne 12. decembra 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, točke 49, 50 in 52).
- 34 Poleg tega je funkcija grafičnega prikaza v registru med drugim opredeliti samo znamko, da se določi natančen predmet varstva, ki ga registrirana znamka zagotavlja njenemu imetniku (sodba 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 57). Register tako daje gospodarskim subjektom možnost, da se jasno in natančno prepričajo o opravljenih registracijah ali o zahtevah za registracijo, ki so jih vložili njihovi sedanji ali potencialni konkurenti, in da tako uporabijo upoštevne informacije, ki zadevajo pravice tretjih (sodba z dne 19. junija 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, točka 48).
- 35 Preizkus razlikovalnega učinka znamke je treba torej opraviti ob upoštevanju znamke, kot je bila registrirana, ali kot je opisana v zahtevi za registracijo, ne glede na njen način uporabe (glej v tem smislu sodbe z dne 18. oktobra 2007, AMS/UUNT – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, EU:T:2007:311, točka 91; z dne 9. aprila 2014, Pico Food/UUNT – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T-623/11, EU:T:2014:199, točka 38, in z dne 7. maja 2015, Cosmowell/UUNT – Haw Par (GELENGGOLD), T-599/13, EU:T:2015:262, točka 35).
- 36 To pravilo izhaja iz nujne zahteve po pravni varnosti, ki je varovana z obstojem registra znamk Evropske unije, določenega s členom 87 Uredbe št. 207/2009. Uporaba členov 7 in 8 Uredbe št. 207/2009 ob upoštevanju znamk Unije kot se uporabljajo, ne pa kot so bile prijavljene ali registrirane, bi namreč izničila funkcijo navedenega registra kot garanta gotovosti, ki mora obkrožati natančno določenost pravic, ki naj bi jih varoval (glej točko 33 zgoraj).
- 37 Glede na te ugotovitve je v primeru, v katerem prijavljeno ali registrirano znamko sestavlja dvo- ali tridimenzionalen prikaz proizvoda, ki ga označuje, njen razlikovalni učinek odvisen od tega, ali ta znamka znatno odstopa od standardov ali običajev zadevnega sektorja in zato lahko izpolnjuje bistveno funkcijo označbe izvora (sodba z dne 23. maja 2007, Procter & Gamble/UUNT (Bela kvadratna tableta z barvnim cvetom), T-241/05, od T-262/05 do T-264/05, T-346/05, T-347/05 in od T-29/06 do T-31/06, EU:T:2007:151, točka 44).
- 38 Tako je – kot odbor za pritožbe navaja v točki 26 izpodbijane odločbe – tudi v primeru znamke, ki je delno sestavljena iz oblike proizvoda, ki ga označuje, saj jo lahko upoštevna javnost takoj in brez posebnega razmišljanja dojame kot upodobitev podrobnosti ali vidika zadevnega proizvoda (sodba z dne 19. septembra 2012, Fraas/UUNT (Karirast vzorec temno sive, svetlo sive, črne, bež, temno rdeče in svetlo rdeče barve), T-50/11, neobjavljena, EU:T:2012:442, točka 43). V takem primeru ni odločilni element opredelitev znaka kot figurativnega, tridimenzionalnega ali drugega, temveč to, da se ta zamenjuje z videzom proizvoda, ki ga označuje (sodba z dne 9. novembra 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Upodobitev medsebojno prepletenih valovitih črt), T-579/14, v pritožbenem postopku, EU:T:2016:650, točka 28).

- 39 Če se namreč v takem primeru presoja razlikovalnega učinka znamke ne bi opravila glede na odstopanje, ki ga pomeni v primerjavi s standardi ali običaji v sektorju proizvodov, ki jih označuje, bi zadoščalo zahtevati registracijo znaka, za katerega se takoj dojame, da gre za del proizvoda, ki ga označuje, da bi se povečala možnost, da bo registriran, in bi se s tem skoraj avtomatično podelilo varstvo videza ali oblike proizvoda. Ker pa povprečni potrošniki nimajo navade, da bi o izvoru proizvodov sklepali na podlagi njihovega videza ali oblike (sodba z dne 6. septembra 2012, Storck/UUNT, C-96/11 P, neobjavljena, EU:C:2012:537, točka 35), bi ta možnost pomenila veliko tveganje za obidenje člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in bi torej spodbijala javni interes, varovan s to določbo.
- 40 Dalje, glede znamk, ki jih sestavlja oblika proizvoda, ki ga označujejo, lahko pristojni organ ugotovi njihove bistvene značilnosti s preučitvijo proizvoda. Taka preučitev je namreč potrebna, če je opredelitev bistvene značilnosti znamke nujna za določitev natančne narave elementov, ki sestavljajo grafično upodobitev in morebitnih opisov, predloženih ob vložitvi zahteve za registracijo, ter da se tako zavaruje javni interes, ki je podlaga za člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 207/2009. Ta interes je gospodarskemu subjektu prepovedati, da bi si neupravičeno prilastil znak, ki ga sestavlja oblika proizvoda in ki vključuje tehnično rešitev (sodba 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, točke 50 in od 54 do 56). Ta problematika se po definiciji pojavi pri znamki, ki jo sestavlja oblika konkretnega proizvoda in ne abstraktna oblika (sodba z dne 10. novembra 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, točka 47).
- 41 V obravnavani zadevi pa – kot je pripomnil oddelek za izbris (glej točko 7 zgoraj) – ni mogoče veljavno trditi, da bo sporna znamka (glej točko 32 zgoraj) takoj in brez posebnega razmišljanja dojeta kot upodobitev podrobnosti ali vidika proizvoda, ki ga označuje, še manj pa, da jo sestavlja oblika pletilnih igel in kvačk, ki jih proizvaja tožeča stranka.

42 Nekaj primerov zadevnih proizvodov iz spisa EUIPO je prikazanih spodaj:



- 43 Iz vzorcev teh proizvodov in njihovih fotografij, ki so vsi zajeti v spisu EUIPO, je razvidno, da se vzorci, nameščeni na zadevne proizvode, od te znamke razlikujejo v elementih, ki niso zanemarljivi. Natančneje, zadevni vzorci so obarvani, razmik med njimi je enakomeren, obarvanost površine znotraj vsake krivulje ni homogena, prehoda z ene barve na drugo ne zaznamuje jasna ločnica, zaporedje barv pa je naključno. Te značilnosti imajo tudi bež igle, prikazane v točki 21 izpodbijane odločbe, razen številnih različnih barv, ki se umikajo variacijam bež barve.
- 44 Nasprotno ima sporna znamka, kot je registrirana, značilnosti abstraktne geometrijske oblike, ki jo sestavlja ponavljajoč vzorec iz dveh vzporednic, med katerima so jasno določene krivulje, vse pa je črno-belo.
- 45 Zato v nasprotju s presojo odbora za pritožbe v okoliščinah obravnavanega primera opiranje na to, da proizvodi tožeče stranke na površini prikazujejo vzorce v obliki večbarvnih krivulj, zato da bi se preučil razlikovalni učinek teh proizvodov v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, namesto da bi ta preučitev temeljila na sporni znamki, kot je bila registrirana, ne spada v opredelitev bistvenih značilnosti te znamke, temveč pomeni bistveno spremembo navedenih značilnosti. Posledica te spremembe je bilo preoblikovanje znamke, ki je bila registrirana kot abstraktna oblika in ki je bila s tem predmet varstva, ki je bilo vezano na to obliko (sodba 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 57), v znamko, ki jo sestavlja posebna oblika proizvodov, ki jih označuje. Kako odločilna je ta sprememba

dokazuje to, da se je odbor za pritožbe za ugotovitev, da vzorci na površini proizvodov tožeče stranke nimajo razlikovalnega učinka, in za prenos te ugotovitve na sporno znamko oprl prav na barvno dekoracijo kvačk, prikazanih zgoraj v točki 25.

- 46 Izjava tožeče stranke, ki jo je odbor za pritožbe navedel v točki 21 izpodbijane odločbe, češ da je imela namen vzorec s krivuljami nanesti po vsej dolžini igel za pletenje in kvačk, ne more spremeniti teh ugotovitev. Kot je namreč razvidno iz točk 33 in 34 zgoraj, je vpis znamke v register namenjen temu, da se odboru za pritožbe omogoči, da izvaja svoje pristojnosti in štiti interese strank v sporu, vendar je namenjen tudi obveščanju tretjih o natančni naravi registriranih pravic in torej določitvi predmeta priznanega varstva. Zato, tudi če bi se izjava tožeče stranke lahko razumela tako, da ta ne nasprotuje temu, da odbor za pritožbe preuči razlikovalni učinek sporne znamke ob upoštevanju videza proizvodov, prikazanih v točki 21 izpodbijane odločbe, je v obravnavanem primeru brezpredmetna. Prav tako je vsekakor brezpredmetna okoliščina, ki jo je tožeča stranka omenila na obravnavi, češ da je tožeča stranka sporno znamko v obliki, kot je bila registrirana, verjetno namestila na embalažo proizvodov, ki jih je prodajala. V zvezi s tem zadošča spomniti, da odbor za pritožbe ni presojal razlikovalnega učinka sporne znamke v tej obliki. Zakonitost izpodbijane odločbe pa je treba presoditi z vidika razlogov, na katere se opira njen izrek.
- 47 Iz tega izhaja, da preučitev razlikovalnega učinka sporne znamke ob upoštevanju bistveno spremenjenih značilnosti te znamke pomeni kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Torej je odbor za pritožbe v nasprotju s to določbo – kot trdi tožeča stranka – presodil razlikovalni učinek sporne znamke ob opiranju na vzorce, ki so na površini igel za pletenje in kvačk, ki jih proizvaja tožeča stranka, zaradi česar je treba izpodbijano odločbo razveljaviti.

Stroški

- 48 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Ker EUIPO ni uspel, se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov.
- 49 V skladu s členom 138(3) Poslovnika intervenientka nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat)

razsodilo:

- 1. Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 5. novembra 2015 (zadeva R 1814/2014-1) se razveljavi.**
- 2. EUIPO se naloži plačilo stroškov M/S. Indeutsch International.**
- 3. Crafts Americana Group, Inc., nosi svoje stroške.**

D. Gratsias

I. Labucka

I. Ulloa Rubio

Razglašeno na obravnavi v Luxembourg, 21. junija 2017.

Podpisi