



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 27. marca 2019*

„Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Člen 2 in člen 3(1)(b) – Zavrnitev registracije ali neveljavnost – *In concreto* presoja razlikovalnega učinka – Opredelitev znamke – Vpliv – Barvna znamka ali figurativna znamka – Grafični prikaz znamke, ki je predstavljena kot figurativna znamka – Pogoji za registracijo – Grafični prikaz, ki ni dovolj jasen in natančen“

V zadevi C-578/17,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (vrhovno upravno sodišče, Finska) z odločbo z dne 28. septembra 2017, ki je na Sodišče prispela 3. oktobra 2017, v postopku, ki ga je sprožila

Oy Hartwall Ab,

ob udeležbi

Patentti- ja rekisterihallitus,

SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi T. von Danwitz, predsednik sedmega senata v funkciji predsednika četrtega senata, K. Jürimäe, sodnica, C. Lycourgos, E. Juhász (poročevalec) in C. Vajda, sodniki,

generalni pravobranilec: H. Saugmandsgaard Øe,

sodna tajnica: C. Strömholm, administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 6. septembra 2018,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Oy Hartwall Ab J. Palm, oikeudenkäyntiavustaja,
- za finsko vlado S. Hartikainen, agent,
- za Evropsko komisijo É. Gippini Fournier, I. Koskinen in J. Samnadda, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 22. novembra 2018

izreka naslednjo

* Jezik postopka: finščina.

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 2 in člena 3(1)(b) Direktive 2008/95/ES 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).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru postopka, ki ga je sprožila družba Oy Hartwall Ab v zvezi z zavrnitvijo zahteve za registracijo znamke družbe Hartwall s strani Patentti- ja rekisterihallitus (urad za intelektualno lastnino, Finska).

Pravni okvir

Direktiva 2008/95

- 3 V uvodni izjavi 6 Direktive 2008/95 je navedeno:

„Države članice bi morale imeti možnost še naprej prosto določiti postopek v zvezi z registracijo, razveljavitvijo in neveljavnostjo blagovnih znamk, pridobljenih z registracijo. Določijo lahko na primer način registracije blagovne znamke in postopkov za ugotavljanje neveljavnosti, odločajo o tem, ali naj se prejšnje pravice uveljavljajo v postopku registracije ali v postopku za ugotavljanje neveljavnosti ali v obeh, in, če omogočajo uveljavljanje prejšnjih pravic v postopku registracije, postopek ugovora ali preizkus pogojev po uradni dolžnosti ali oboje. Države članice bi morale imeti možnost še naprej prosto določiti učinke razveljavitve ali neveljavnosti blagovnih znamk.“

- 4 Člen 2 te direktive, naslovljen „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko“, določa:

„Blagovna znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed, vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago ali storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij.“

- 5 Člen 3 navedene direktive, naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“, v odstavkih 1 in 3 določa:

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

[...]

(b) blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja;

[...]

3. Registracija blagovne znamke se ne zavrne ali ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj. Vsaka država članica lahko poleg tega določi, da ta določba velja tudi, če je blagovna znamka dobila razlikovalni značaj po datumu vložitve prijave za registracijo ali po datumu registracije.“

Finsko pravo

- 6 Tavaramerkkilaki (7/1964) (zakon o znamkah (7/1964)) v različici, ki se uporablja za spor o glavni stvari, v členu 1(2) določa, da so „lahko znamke sestavljene iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem prometu omogočajo razlikovanje blaga enega podjetja od blaga drugih podjetij. Znamko lahko sestavljajo med drugim besede, vključno z osebnim imenom, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegova embalaža.“
- 7 V skladu s členom 13 tega zakona „morajo biti znamke, ki se registrirajo, namenjene razlikovanju blaga imetnika znamke od blaga drugih. [...] Pri presoji razlikovalnega učinka znaka je treba upoštevati vse okoliščine, zlasti to, kako dolgo in obsežno se znamka uporablja.“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

- 8 Družba Hartwall je s prijavo z dne 20. septembra 2012 pri uradu za intelektualno lastnino zahtevala registracijo znaka, ki je prikazan in opisan spodaj, kot barvne znamke: „Barvi znaka sta modra (PMS 2748, PMS CYAN) in siva (PMS 877)“ (v nadaljevanju: zadevna znamka).



- 9 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 32 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo opisu „Mineralne vode“.
- 10 Družba Hartwall je po vmesni odredbi urada za intelektualno lastnino pojasnila, da zahteva registracijo prijavitelne znamke kot „barvne znamke“, in ne kot figurativne znamke.
- 11 Urad za intelektualno lastnino je s sklepom z dne 5. junija 2013 prijavo znamke zaradi neobstoja razlikovalnega učinka zavrnil.
- 12 V zvezi s tem je urad za intelektualno lastnino poudaril, da ni mogoče podeliti izključne pravice za registracijo danih barv, če ni dokazano, da so barve, katerih varstvo se zahteva na podlagi prava znamk, zaradi trajne in obsežne uporabe pridobile razlikovalni značaj.
- 13 Iz odločbe urada za intelektualno lastnino izhaja, da je tržna raziskava, ki jo je predložila družba Hartwall, pokazala, da zadevna znamka ni bila znana zaradi barv kot takih, ampak zaradi figurativnega znaka z jasno opredeljenimi in določenimi obrisi. Zato naj v nasprotju z zahtevo iz ustaljene prakse tega urada ne bi bilo dokazano, da se je kombinacija barv, katere varstvo se zahteva, za opredelitev proizvodov, ki jih ponuja družba Hartwall, uporabljala tako dolgo in obsežno, da je zaradi te uporabe ob prijavi na Finskem pridobila razlikovalni učinek.

- 14 Družba Hartwall je zoper to odločbo urada za intelektualno lastnino pri markkinaoikeus (sodišče za gospodarske spore, Finska) vložila tožbo, ki je bila zavržena.
- 15 Markkinaoikeus (sodišče za gospodarske spore) je v utemeljitev te odločbe navedlo, da grafični prikaz znaka, katerega varstvo se zahteva na podlagi prava znamk, ne vsebuje sistematične razporeditve, v kateri bi bile zadevne barve združene na vnaprej določen in nespremenljiv način, in da ta znak zato ne izpolnjuje zahtev glede grafičnega prikaza, kot so določene z zakonom o znamkah (7/1964).
- 16 Družba Hartwall je zoper sklep markkinaoikeus (sodišče za gospodarske spore) vložila pritožbo pri predložitvenem sodišču, Korkein hallinto-oikeus (vrhovno upravno sodišče, Finska).
- 17 Predložitveno sodišče navaja, da kolikor mu je znano, Sodišče še ni odločalo o vprašanju, ali se lahko znak, prikazan kot barvna risba, registrira kot „barvna znamka“. Dodaja, da Sodišče prav tako ni še odločalo o vplivu, ki ga ima opredelitev znamke kot barvne znamke na presojo razlikovalnega učinka te znamke.
- 18 Predložitveno sodišče poudarja, da je odgovor na to vprašanje za spor, o katerem odloča, pomemben, ker urad za intelektualno lastnino šteje, da se mora na področju barvne znamke razlikovalni učinek dokazati s trajno in obsežno uporabo tega znaka.
- 19 Zato sprašuje, kašne posledice ima opredelitev znaka s strani tistega, ki prosi za njegovo varstvo na podlagi prava znamk.
- 20 V teh okoliščinah je Korkein hallinto-oikeus (vrhovno upravno sodišče) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
 - „1. Ali je za razlago člena 2 Direktive [2008/95] in pogoja glede razlikovalnega učinka znamke v smislu člena 3(1)(b) navedene direktive pomembno, ali se zahteva registracija znamke kot figurativne znamke ali kot barvne znamke?
 2. Ali je treba, če je opredelitev znamke kot barvne ali kot figurativne znamke pomembna pri presoji njenega razlikovalnega učinka, znamko ne glede na to, da je predstavljena kot slika, v skladu s prijavo registrirati kot barvno znamko ali pa se lahko registrira le kot figurativna znamka?
 3. Če je mogoče registrirati znamko, ki je v prijavi predstavljena kot slika, kot barvno znamko, ali je za registracijo znamke – ki je v prijavi grafično predstavljena z natančnostjo, kakršna se zahteva v skladu s sodno prakso Sodišča za registracijo barvne znamke (in ne gre za registracijo barve kot take, in sicer abstraktne, brez oblike ali obrisa, kot znamke) – kot barvne znamke dodatno potreben zanesljiv dokaz o uporabi, kakršnega zahteva urad za intelektualno lastnino, ali sicer kakršen koli dokaz o tem?“

Vprašanja za predhodno odločanje

- 21 Uvodoma je treba opozoriti, da Direktiva 2008/95 ne določa kategorij znamk in da niti člen 2 niti člen 3(1)(b) in (3) Direktive 2008/95 ne razlikujeta med kategorijami znamk (glej v tem smislu sodbo z dne 19. junija 2014, Oberbank in drugi, C-217/13 in C-218/13, EU:C:2014:2012, točka 46).
- 22 V skladu z uvodno izjavo 6 Direktive 2008/95 lahko države članice določijo način registracije znamke in postopkov za ugotavljanje neveljavnosti ter na tem področju ohranijo možnost še naprej prosto sprejemati pravila, s katerimi so urejeni ti postopki.

23 Vendar taka svoboda ne sme priti v nasprotje z usklajeno opredelitvijo pojma znamke in z merili, ki urejajo razlikovalni učinek znamke, kot izhajata iz člena 2 in člena 3(1) Direktive 2008/95, saj bi to ogrozilo polni učinek te direktive in pravilno delovanje sistema registracije znamk.

Prvo vprašanje

24 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 2 in člen 3(1)(b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da je opredelitev znaka kot „barvne znamke“ ali „figurativne znamke“, ki jo ob registraciji poda predlagatelj, upošteven element za določitev, ali je lahko ta znak znamka in, po potrebi, ali ima ta znamka razlikovalni učinek v smislu člena 3(1)(b) te direktive.

25 V zvezi s tem je treba najprej poudariti, da je to, da se zahteva registracija znaka kot „barvne znamke“ ali „figurativne znamke“, za namene uporabe člena 2 Direktive 2008/95 upošteveno za določitev predmeta in obsega varstva, ki se podeli s pravom znamk. Opredelitev znaka kot „barvne znamke“ ali „figurativne znamke“ namreč prispeva k natančnejši opredeliti predmeta in obsega varstva, ki se zahteva na podlagi prava znamk, ker omogoča določitev, ali so obrisi del predmeta zahteve za registracijo.

26 Glede vpliva opredelitve znaka kot „barvne znamke“ ali „figurativne znamke“ na presojo razlikovalnega učinka je treba ugotoviti, da mora pristojni organ ob preučitvi zahteve za registracijo znamke za določitev, ali ima znak, katerega varstvo se zahteva na podlagi prava znamk, razlikovalni učinek v smislu člena 3(1)(b) Direktive 2008/95, opraviti presojo *in concreto* in pri tem upoštevati vse upoštevne okoliščine posameznega primera, vključno z morebitno prejšnjo uporabo tega znaka (glej v tem smislu sodbe z dne 6. maja 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, točka 76; z dne 12. februarja 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, točke od 31 do 35, in z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, točka 41).

27 Preizkus razlikovalnega učinka znamke zato ne more biti opravljen *in abstracto* (sodba z dne 12. februarja 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, točka 31).

28 Poleg tega je Sodišče presodilo, da so merila za presojo razlikovalnega učinka barvnih znamk enaka merilom, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk. Zato težave, ki lahko nastanejo pri ugotavljanju obstoja razlikovalnega učinka pri nekaterih kategorijah znamk zaradi njihove narave in ki jih je dopustno upoštevati, ne upravičujejo vzpostavitve meril za presojo, ki bi bila strožja, ki bi nadomestila ali ki bi odstopila od merila razlikovalnega učinka, kot ga razlaga Sodišče v zvezi z drugimi kategorijami znamk (glej v tem smislu sodbo z dne 19. junija 2014, Oberbank in drugi, C-217/13 in C-218/13, EU:C:2014:2012, točki 46 in 47).

29 Vendar čeprav so merila glede presoje razlikovalnega učinka enaka za barvne znamke in za figurativne znamke, iz sodne prakse Sodišča izhaja, da dojemanje upoštevne javnosti ni nujno enako, kadar gre za znak, ki ga sestavlja barva kot taka, oziroma za besedno ali figurativno znamko. Čeprav namreč javnost besedne ali figurativne znamke običajno takoj prepozna kot znake, ki opredeljujejo izvor blaga, barva sama po sebi po navadi ni lastnost, ki bi omogočala razlikovanje proizvodov nekega podjetja (glej v tem smislu sodbo z dne 6. maja 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, točka 65).

30 Sodišče je zato razsodilo, da se lahko v zvezi z barvo kot tako obstoj razlikovalnega učinka, ki je neodvisen od njene uporabe, doseže le v izjemnih okoliščinah in da lahko, čeprav barva sama po sebi in *ab initio* nima razlikovalnega učinka, v zvezi s proizvodi ali storitvami, za katere se registracija znamke zahteva, ta razlikovalni učinek pridobi z uporabo (sodba z dne 6. maja 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, točki 66 in 67).

- 31 Poleg tega je treba pri presoji razlikovalnega učinka, ki ga lahko ima neka barva sama ali kombinacija barv kot znamka, upoštevati splošni interes, da se neupravičeno ne omejuje razpoložljivost barv drugim subjektom, ki ponujajo take proizvode ali storitve, kot so ti, za katere se zahteva registracija (sodbi z dne 6. maja 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, točka 60, in z dne 24. junija 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, točka 41).
- 32 Vendar pa sodna praksa Sodišča, navedena v prejšnjih točkah, organov, ki so pristojni za znamke, ne odvezuje od tega, da opravijo *in concreto* presojajo razlikovalnega učinka, pri kateri se upoštevajo vse upoštevne okoliščine posameznega primera. Zato bi bilo v nasprotju s tako presojjo, če bi lahko ti organi barvi sami ali kombinaciji barv razlikovalni učinek priznali le zaradi uporabe takega znaka v zvezi s proizvodi in storitvami, za katere se zahteva varstvo.
- 33 Poleg tega iz sodne prakse Sodišča izhaja, da mora, če je znak, katerega registracija kot znamke se zahteva, sestavljen iz kombinacije barv, ki so abstraktno določene in brez obrisa, grafični prikaz teh barv vsebovati sistematično razporeditev, ki te barve združuje na vnaprej določen in nespremenljiv način (glej v tem smislu sodbo z dne 24. junija 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, točka 33).
- 34 Zato je treba v okviru *in concreto* in celovite presoje razlikovalnega učinka preučiti, ali in v kolikšnem obsegu lahko kombinacija barv, ki vsebuje sistematično razporeditev, zadevnemu znaku podeli svojstven razlikovalni učinek.
- 35 Zato je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 2 in člen 3(1)(b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da je opredelitev znaka kot „barvne znamke“ ali „figurativne znamke“, ki jo ob registraciji poda predlagatelj, eden od upoštevni elementov za določitev, ali je lahko ta znak znamka v smislu člena 2 te direktive in, po potrebi, ali ima ta znamka razlikovalni učinek v smislu člena 3(1)(b) navedene direktive, kar pa organa, ki je pristojen za znamke, ne odvezuje od obveznosti, da opravi *in concreto* in celovito presojjo razlikovalnega učinka zadevne znamke, kar pomeni, da ta organ registracije znaka kot znamke ne more zavrnilo samo zato, ker ta znak zaradi svoje uporabe v zvezi s proizvodi in storitvami, za katere se zahteva varstvo, ni pridobil razlikovalnega učinka.

Drugo vprašanje

- 36 Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 2 Direktive 2008/95 razlagati tako, da nasprotuje registraciji znamke, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, ki je v prijavi znamke predstavljena z risbo, kot barvne znamke.
- 37 V obravnavani zadevi predložitveno sodišče navaja, da je v skladu z zahtevo za registracijo, ki jo je vložila družba Hartwall, znak, za katerega se zahteva varstvo, prikazan kot barvna risba z razmejenimi obrisi, medtem ko se opredelitev znamke, katere registracija se zahteva, ki jo je podala družba Hartwall, nanaša na kombinacijo barv brez obrisov.
- 38 V zvezi s tem je treba poudariti, da se lahko v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča znak kot znamka registrira le, če ga predlagatelj v skladu z zahtevo iz člena 2 Direktive 2008/95 predloži v grafičnem prikazu, v smislu, da sta predmet in obseg varstva, ki se zahteva, jasno in natančno določena (glej v tem smislu sodbo z dne 6. maja 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, točka 29 in navedena sodna praksa).
- 39 Besedni opis znaka prispeva k opredelitvi predmeta in obsega varstva, ki se zahteva na podlagi prava znamk (glej v tem smislu sodbo z dne 27. novembra 2003, *Shield Mark*, C-283/01, EU:C:2003:641, točka 59, in sodbo z dne 24. junija 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, točka 34).

- 40 Vendar, kot je generalni pravobranilec v bistvu navedel v točkah od 60 do 63 sklepnih predlogov, če v zahtevi za registracijo znamke obstaja nasprotje med znakom, katerega varstvo se zahteva v obliki risbe, in opredelitvijo znamke, ki jo poda njen prijavitelj ter zaradi katere ni mogoče natančno določiti predmeta in obsega varstva, ki se zahteva na podlagi prava znamk, mora pristojni organ registracijo te znamke zaradi nejasnosti in nenatančnosti v prijavi znamke zavrnil.
- 41 V obravnavanem primeru je znak, katerega varstvo se zahteva, ponazorjen s figurativno risbo, medtem ko se besedni opis nanaša na varstvo, ki vključuje samo dve barvi, in sicer modro in sivo. Poleg tega je družba Hartwall pojasnila, da zahteva registracijo zadevne znamke kot barvne znamke.
- 42 Zdi se, da te okoliščine razkrivajo protislovje, ki kaže na pomanjkanje jasnosti in natančnosti zahteve za varstvo na podlagi prava znamk.
- 43 Zato je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 2 Direktive 2008/95 razlagati tako, da v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, zaradi nasprotja v zahtevi za registracijo nasprotuje registraciji znaka kot znamke, kar mora preveriti predložitveno sodišče.

Tretje vprašanje

- 44 Glede na odgovor na drugo vprašanje na tretje ni treba odgovoriti.

Stroški

- 45 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, o stroških odloči to sodišče. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo:

- Člen 2 in člen 3(1)(b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da je opredelitev znaka kot „barvne znamke“ ali „figurativne znamke“, ki jo ob registraciji poda predlagatelj, eden od upoštevni elementov za določitev, ali je lahko ta znak znamka v smislu člena 2 te direktive in, po potrebi, ali ima ta znamka razlikovalni učinek v smislu člena 3(1)(b) navedene direktive, kar pa organa, ki je pristojen za znamke, ne odvezuje od obveznosti, da opravi *in concreto* in celovito presojo razlikovalnega učinka zadevne znamke, kar pomeni, da ta organ registracije znaka kot znamke ne more zavrniti samo zato, ker ta znak zaradi svoje uporabe v zvezi s proizvodi in storitvami, za katere se zahteva varstvo, ni pridobil razlikovalnega učinka.**
- Člen 2 Direktive 2008/95 je treba razlagati tako, da v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, zaradi nasprotja v zahtevi za registracijo nasprotuje registraciji znaka kot znamke, kar mora preveriti predložitveno sodišče.**

Podpisi