



## Zbirka odločb sodne prakse

Zadeva T-307/17

**adidas AG**  
**proti**

**Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino**

**Sodba Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 19. junija 2019**

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije, ki upodablja tri vzporedne črte – Absolutni razlog za ničnost – Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo – Člen 7(3) in člen 52(2) Uredbe (EU) št. 207/2009 (postala člen 7(3) in člen 59(2) Uredbe (EU) 2017/1001) – Uporaba v obliki, ki je ni mogoče upoštevati – Oblika, ki se v nezanimljivih spremembah razlikuje od oblike, v kateri je bila znamka registrirana – Obratna kombinacija barv“

1. *Znamka Evropske unije – Odpoved, razveljavitev in ničnost – Absolutni razlogi za ničnost – Registracija v nasprotju s členom 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 – Izjema – Pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo – Uporaba znamke v oblikah, ki se od registrirane oblike razlikujejo le v zanimljivih spremembah – Vključitev (Uredba Sveta št. 207/2009, člena 7(1)(b) in (3) ter 52(2))*

(Glej točke od 52 do 62.)

2. *Znamka Evropske unije – Odpoved, razveljavitev in ničnost – Absolutni razlogi za ničnost – Registracija v nasprotju s členom 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 – Izjema – Pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo – Skrajna preprostost znamke – Vpliv (Uredba Sveta št. 207/2009, člena 7(1)(b) in (3) ter 52(2))*

(Glej točko 72.)

3. *Znamka Evropske unije – Odpoved, razveljavitev in ničnost – Absolutni razlogi za ničnost – Registracija v nasprotju s členom 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 – Izjema – Pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo – Uporaba znamke v oblikah, ki se od registrirane oblike razlikujejo le v zanimljivih spremembah – Figurativna znamka, ki upodablja tri vzporedne črne črte na beli podlagi – Obratna kombinacija barv – Sprememba, ki je ni mogoče opredeliti kot zanimljivo (Uredba Sveta št. 207/2009, člena 7(1)(b) in (3) ter 52(2))*

(Glej točke od 76 do 78.)

4. *Znamka Evropske unije – Odpoved, razveljavitev in ničnost – Absolutni razlogi za ničnost – Registracija v nasprotju s členom 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 – Izjema – Pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo – Merila presoje (Uredba Sveta št. 207/2009, člena 7(1)(b) in (3) ter 52(2))*

(Glej točke od 109 do 112.)

5. *Znamka Evropske unije – Odpoved, razveljavitev in ničnost – Absolutni razlogi za ničnost – Registracija v nasprotju s členom 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 – Izjema – Pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo – Znamka, ki v celotni Uniji nima razlikovalnega učinka – Pridobitev z uporabo tudi v celotni Uniji (Uredba Sveta št. 207/2009, člena 7(1)(b) in (3) ter 52(2))*

(Glej točke od 143 do 145.)

6. *Znamka Evropske unije – Odpoved, razveljavitev in ničnost – Absolutni razlogi za ničnost – Registracija v nasprotju s členom 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 – Izjema – Pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo – Dokazna vrednost dokazov (Uredba Sveta št. 207/2009, člena 7(1)(b) in (3) ter 52(2))*

(Glej točke od 146 do 149.)

### **Povzetek**

Splošno sodišče je v sodbi z dne 19. junija 2019, adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Upodobitev treh vzporednih črt) (T-307/17), zavrnilo tožbo zoper odločbo Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), s katero je to razglasilo ničnost figurativne znamke, ki upodablja tri vzporedne črne črte na beli podlagi, ker naj bi bila ta znamka brez slehernega razlikovalnega učinka, vključno pridobljenega z uporabo.

V obravnavani zadevi je družba adidas AG registrirala figurativno znamko, ki je sestavljena iz treh enako oddaljenih vzporednih črt enake širine, ki so na proizvodu uporabljene v kateri koli smeri. Družba Shoe Branding Europe BVBA je vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti te znamke, pri čemer se je sklicevala na neobstoj razlikovalnega učinka v smislu člena 52(1) (a) Uredbe št. 207/2009<sup>1</sup> v povezavi s členom 7(1)(b) te uredbe. EUIPO je zahtevi za ugotovitev ničnosti ugodil, ker naj bi bila zadevna znamka brez slehernega razlikovalnega učinka, tako svojstvenega kot pridobljenega z uporabo.

Na prvem mestu je moralo Splošno sodišče ugotoviti, ali je treba v zvezi z uporabo znamke v oblikah, ki se lahko upoštevajo, pojem „uporaba“ znamke v smislu člena 7(3) in člena 52(2) Uredbe št. 207/2009 razlagati enako kot pojem „resna in dejanska uporaba“ iz člena 15(1) te uredbe, ali ne.

V zvezi s tem je Splošno sodišče presodilo, da je treba pojem uporabe znamke v smislu člena 7(3) in člena 52(2) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se ne nanaša samo na uporabo znamke v obliki, v kateri se je zanjo zahtevala registracija in v kateri je bila registrirana, ampak

<sup>1</sup> Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1).

tudi na uporabo znamke v oblikah, ki se od te oblike razlikujejo le v zanemarljivih spremembah in ki se zato lahko obravnavajo kot na splošno enakovredne navedeni obliki.

Na drugem mestu je Splošno sodišče menilo, da lahko v primeru skrajno preproste znamke celo majhne spremembe te znamke pomenijo pomembne spremembe, tako da se spremenjena oblika ne more obravnavati kot na splošno enakovredna registrirani obliki navedene znamke. Namreč, preprostejša kot je znamka, verjetneje je, da ne bo imela razlikovalnega učinka in da bo sprememba te znamke vplivala na eno od njenih bistvenih značilnosti in s tem na to, kako bo spremembo te znamke dojemala upoštevna javnost.

Na tretjem mestu je Splošno sodišče ugotovilo, da je bila značilnost registrirane oblike zadevne znamke uporaba treh črnih črt na beli podlagi. Iz tega je sklepalo, da ob upoštevanju skrajne preprostosti zadevne znamke in kombinacije barv, uporabljene pri registraciji, dejstva, da se uporabi obratna kombinacija barv, ni mogoče opredeliti kot zanemarljivo spremembo glede na registrirano obliko zadevne znamke. Zato je Splošno sodišče sklenilo, da je EUIPO utemeljeno izključil dokaze, ki ne prikazujejo zadevne znamke, ampak druge znake, sestavljene iz treh belih (ali svetlih) črt na črni (ali temni) podlagi.