



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 23. aprila 2020\*

„Predhodno odločanje – Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Zavrnitev ali neveljavnost registracije – Tridimenzionalna znamka – Člen 3(1)(e), (ii) in (iii) – Znak, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je nujna za dosego tehničnega učinka – Znak, ki je sestavljen iz oblike, ki proizvodu daje bistveno vrednost – Upoštevanje zaznavanja upoštevne javnosti“

V zadevi C-237/19,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Kúria (vrhovno sodišče, Madžarska) z odločbo z dne 6. februarja 2019, ki je na Sodišče prispela 19. marca 2019, v postopku

**Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

proti

**Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,**

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi E. Regan, predsednik senata, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič in C. Lycourgos (poročevalec), sodniki,

generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Á. M. László in A. Cserny, ügvédek,
- za madžarsko vlado M. Z. Fehér in R. Kissné Berta, agenta,
- za Evropsko komisijo L. Havas, É. Gippini Fournier in J. Samnadda, agenti,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

\* Jezik postopka: madžarščina.

## Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 3(1)(e)(ii) in (iii) 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 spora med družbo Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (v nadaljevanju: Gömböc Kft.) in Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatali (nacionalni urad za intelektualno lastnino, Madžarska) (v nadaljevanju: Urad), ker je slednji zavrnil zahtevo družbe Gömböc Kft. za registracijo tridimenzionalne znamke kot nacionalne znamke.

### Pravni okvir

#### *Pravo Unije*

##### *Direktiva 98/71/ES*

- 3 Člen 3(2) Direktive 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 21, str. 120) določa:

„Videz izdelka je varovan z modelom, če je nov in ima individualno naravo.“

- 4 Člen 5 te direktive določa:

„1. Šteje se, da ima videz izdelka individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na takega uporabnika naredi videz izdelka, dostopnega javnosti pred datumom vložitve prijave registracije ali datumom prednostne pravice, če se ta zahteva.

2. Pri ocenjevanju individualne narave se upošteva stopnja svobode oblikovalca pri razvoju vzorca ali modela.“

- 5 Člen 16 te direktive, naslovljen „Odnos do drugih oblik varstva“, določa:

„Določbe te uredbe ne vplivajo na določbe zakonodaje [Unije] ali zakonodaje zadevne države članice v zvezi z neregistriranimi pravicami iz modela, blagovnimi znamkami ali drugimi razlikovalnimi znaki, patenti in uporabnimi modeli, tipografskimi simboli, civilno odgovornostjo ali neloyalno konkurenco.“

##### *Direktiva 2008/95*

- 6 Člen 3 Direktive 2008/95, naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“, v odstavku 1(e), od (i) do (iii), določa:

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

[...]

(e) znaki, sestavljeni izključno iz:

- (i) oblike, ki izhaja iz same narave blaga,
- (ii) oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka,
- (iii) oblike, ki blagu da bistveno vrednost“.

### *Madžarsko pravo*

- 7 Člen 1 vedjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (zakon št. XI iz leta 1997 o varstvu znamk in geografskih označb (*Magyar Közlöny* 1997/27) (v nadaljevanju: zakon o znamkah)) določa:
- „1. Blagovna znamka je lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, če so primerni, da se lahko določeno blago ali storitve razlikujejo od drugega blaga ali storitev drugih podjetij.
2. Znamko lahko sestavljajo naslednji znaki:
- [...]
- d) dvodimenzionalne ali tridimenzionalne figure, vključno z obliko proizvoda ali njegove predstavitve;
- [...]“
- 8 Člen 2 zakona o znamkah določa:
- „1. Ne registrirajo se znaki, ki niso v skladu z zahtevami iz člena 1.
2. Kot znamka se ne registrirajo:
- [...]
- b) znaki, sestavljeni izključno iz
- oblike, ki izhaja iz same narave blaga,
- oblike blaga, ki je nujna za doseg želenega tehničnega učinka,
- oblike, ki predstavlja bistvo vrednosti proizvoda“.
- 9 V skladu s členom 122(1) tega zakona se s slednjim zagotovi, da se v madžarsko pravo preneseta Direktiva 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL 2004, L 157, str. 45) in Direktiva 2008/95.

### **Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje**

- 10 Družba Gömböc Kft. je 5. februarja 2015 vložila zahtevo za registracijo tridimenzionalnega znaka kot znamke, in sicer za proizvode „dekorativni izdelki“ iz razreda 14 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), ter za „dekorativne izdelke iz kristala in porcelana“ in „igračice“ iz razredov 21 in 28 tega aranžmaja. Ta znak je bil predstavljen tako:



- 11 Urad je to zahtevo zavrnil na podlagi člena 2(2)(b), druga in tretja alineja, zakona o znamkah. Po mnenju Urada je znak, katerega registracija se zahteva, homogeno telo, sestavljeno iz dveh simetričnih ravnin, ki sta pravokotni ena na drugo, ter iz sedmih gladkih ploskev in robov, ki ločujejo te ploskve.

Ta predmet predstavlja izdelek tožeče stranke v postopku v glavni stvari, poimenovan Gömböc, ki je konveksno in mono-monostatično telo, izdelano iz homogenega materiala, ki ima samo eno stabilno in eno nestabilno točko ravnotežja, kar pomeni, da ima v celoti dve točki ravnotežja, in katerega oblika zagotavlja, da se vedno vrne v položaj ravnotežja. Urad je ugotovil, da znak, katerega registracija se zahteva, predstavlja tridimenzionalno telo, ki se zaradi svoje zunanje zasnove in uporabljenega homogenega materiala vedno vrne v položaj ravnotežja, in da je sama oblika predmeta v celoti namenjena doseganju tehničnega cilja, in sicer temu, da se to telo vedno vzravna.

- 12 Urad se je pri preučitvi možnosti registracije zadevnega znaka oprl zlasti na poznavanje značilnosti in na funkcijo oblike tega proizvoda, s čimer se je povprečni potrošnik lahko seznanil na spletni strani tožeče stranke v postopku v glavni stvari ter zaradi velike pozornosti, ki je je bil izdelek deležen v tisku.
- 13 Prvič, Urad je v bistvu menil, da kar zadeva „igračce“ iz razreda 28 Nicejskega aranžmaja, tridimenzionalna oblika predmeta temu omogoča, da deluje kot igrača, katere značilnost je, da se vedno vrne v stabilni položaj ravnotežja. Tako je zasnova vseh elementov zadevnega znaka podvržena doseganju tega tehničnega učinka, povedano drugače, navedeni elementi izpolnjujejo tehnično funkcijo. Razumen in obveščen potrošnik bi torej zadevni znak zaznaval kot obliko, ki je nujna za to, da predmet, ki ga ta znak označuje, doseže želeni tehnični učinek.
- 14 Drugič, glede „dekoracijskih izdelkov“ iz razredov 14 in 21 Nicejskega aranžmaja je Urad navedel, da tridimenzionalna oblika, ki jo predstavlja zadevni znak, uteleša privlačen in pozornost vzbujajoč stil, ki je bistven element trženja zadevnih proizvodov. Potrošniki kupujejo dekorativne izdelke v glavnem zaradi njihove posebne oblikovne zasnove. Načeloma varstva dekorativnih izdelkov tridimenzionalne oblike na podlagi prava znamk ni mogoče izključiti, vendar kadar pozornost vzbujajoča zasnova teh predmetov določa njihov formalni videz, je vrednost izdelka v navedeni oblikovni zasnovi.
- 15 Ker sta bili vlogi, ki ju je družba Gömböc Kft. vložila zoper odločbo Urada, na prvi in na drugi stopnji zavrjeni, je ta družba pri predložitvenem sodišču vložila pravno sredstvo za ponovno preučitev te odločbe.
- 16 Prvič, zadnjenavedeno sodišče je navedlo, da glede registracije tridimenzionalnega znaka za proizvode „igračce“ iz razreda 28 Nicejskega aranžmaja, izdelek, katerega grafična predstavitev je prikazana v točki 10 te sodbe, sestavlja izključno oblika, ki je nujna za doseg želenega tehničnega učinka. Poudarilo je, da tega učinka ni mogoče ugotoviti zgolj na podlagi te grafične predstavitve, temveč da je na podlagi zadevnega znaka mogoče prepoznati izdelek tožeče stranke iz postopka v glavni stvari, in sicer Gömböc, in da glede na pozornost, ki je je bil deležen ta izdelek, zadevna javnost ve, da edinstvena oblika in homogena struktura navedenega proizvoda zagotavljata, da bo slednji vedno našel položaj ravnotežja.
- 17 Ker z ustaljeno sodno prakso Sodišča, zlasti s sodbama z dne 18. septembra 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), in z dne 10. novembra 2016, Simba Toys/EUIPO (C-30/15 P, EU:C:2016:849), niso bili odpravljeni pomisleki v zvezi z vprašanjem, se predložitveno sodišče sprašuje, kako je v okviru uporabe razloga za zavrnitev ali neveljavnosti registracije znaka kot znamke, določenega v členu 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95, treba preučiti, ali je znak sestavljen iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka.
- 18 Zlasti se sprašuje, ali mora tak preizkus temeljiti le na grafični predstavitvi, navedeni v zahtevi za registracijo znaka, oziroma ali je mogoče v zvezi s tem upoštevati tudi zaznavanje upoštevne javnosti, če je zadevni proizvod zelo prepoznaven in če – čeprav je proizvod, ki je grafično upodobljen, sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je nujna za doseg tehničnega učinka – tega tehničnega učinka ni mogoče ugotoviti zgolj na podlagi grafične predstavitve oblike proizvoda, ki je navedena

v zahtevi za registracijo, temveč je treba razpolagati z dodatnimi informacijami glede samega proizvoda. To sodišče poleg tega ugotavlja, da je tridimenzionalna oblika, ki jo predstavlja zadevni znak, razvidna samo iz enega zornega kota, tako da ta oblika ni popolnoma vidna.

- 19 Drugič, glede „dekoracijskih izdelkov“ iz razredov 14 in 21 Nicejskega aranžmaja se predložitveno sodišče sprašuje, ali je mogoče uporabiti razlog za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 v primeru znaka, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, če je zgolj na podlagi poznavanja upoštevne javnosti mogoče ugotoviti, da bistveno vrednost proizvodu daje oblika. V obravnavani zadevi naj bi bilo poznavanje povezano z okoliščino, da je izdelek, predstavljen z znakom, postal oprijemljiv simbol matematičnega odkritja, ki je omogočil, da se odgovori na zanimiva vprašanja zgodovine znanosti.
- 20 Tretjič, predložitveno sodišče navaja, da je tridimenzionalna oblika, ki jo predstavlja zadevni znak, že deležna varstva, ki se podeljuje modelom. Poudarja, da je tovrstno varstvo mogoče podeliti proizvodom, katerih videz ima – poleg tega, da izpolnjujejo druge pogoje – individualno naravo. V primeru „dekorativnih izdelkov“ pa bistveno vrednost proizvodu daje edinstvena oblika, ki jo je zasnoval izumitelj, kot estetska lastnost.
- 21 Po eni strani se predložitveno sodišče sprašuje, ali je v okviru uporabe razloga za zavrnitev ali neveljavnost registracije iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, kadar je edina funkcija proizvoda dekorativna (dekorativni izdelki), oblika tega proizvoda, ki že uživa varstvo, podeljeno modelom, vnaprej izključena iz varstva na podlagi prava znamk. Navedeno sodišče želi po drugi strani razjasniti vprašanje, ali je ta razlog za zavrnitev ali neveljavnost mogoče uporabiti za proizvod, katerega tridimenzionalna oblika izpolnjuje zgolj dekorativno funkcijo, pri kateri šteje samo njena estetska funkcija, tako da bi moralo biti za dekorativne izdelke tridimenzionalne oblike, katerih registracija se zahteva, takšno varstvo nujno izključeno.
- 22 V teh okoliščinah je Kúria (vrhovno sodišče, Madžarska) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
- „1. Ali je treba člen 3(1)[(e)(ii)] Direktive [2008/95] razlagati tako, da se v primeru znakov, sestavljenih izključno iz oblike blaga
- (a) lahko preuči samo, ali je oblika nujna za dosego želenega tehničnega učinka na podlagi grafične predstavitve v registraciji, ali
  - (b) je mogoče upoštevati tudi zaznavanje upoštevne javnosti?
- Povedano drugače, ali se lahko upošteva, da upoštevna javnost ve, da je oblika, katere registracija se zahteva, nujna za dosego želenega tehničnega učinka?
2. Ali je treba člen 3(1)[(e)(iii)] Direktive [2008/95] razlagati tako, da razlog za zavrnitev velja za tiste znake, ki so sestavljeni izključno iz oblike blaga in za katere je mogoče ugotoviti, da če se upošteva zaznava kupca ali poznavanje, ki ga kupec ima o grafično predstavljenem blagu, potem da oblika bistveno vrednost blagu?
3. Ali je treba člen 3(1)[(e)(iii)] Direktive [2008/95] razlagati tako, da razlog za zavrnitev velja za znake, sestavljene izključno iz oblike,
- (a) ki zaradi svoje individualne narave že uživa varstvo modela ali
  - (b) katere sam estetski videz da neko vrednost blagu?“

## Vprašanja za predhodno odločanje

### *Prvo vprašanje*

- 23 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95 razlagati tako, da se je za namene ugotovitve, ali je znak sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, treba omejiti na preizkus grafične predstavitve tega znaka oziroma, ali pa je treba upoštevati tudi druge elemente informacij, kakor je zaznavanje upoštevne javnosti.
- 24 V skladu s to določbo se ne registrirajo oziroma – če se registrirajo – se lahko razglasijo za neveljavne znaki, sestavljeni izključno iz oblike proizvoda, ki je nujna za doseg tehničnega učinka.
- 25 Spomniti je treba, da je cilj razloga za zavrnitev registracije iz člena 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95 preprečiti, da bi pravo znamk pripeljalo do tega, da bi bil nekemu podjetju podeljen monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi nekega proizvoda, ki jih lahko uporabnik išče tudi pri proizvodih konkurentov. S tem razlogom za zavrnitev se tako želi preprečiti, da se varstvo, ki ga daje pravica iz znamke, ne razširi preko znakov, s katerimi se lahko blago ali storitev razlikuje od tistih, ki jih ponujajo konkurenti, in da ne postane zanje ovira, da bi lahko ponujali blago z enakimi tehničnimi rešitvami ali uporabnimi lastnostmi v svobodni konkurenci z imetnikom znamke (glej po analogiji sodbo z dne 18. junija 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, točka 78).
- 26 Ob upoštevanju tega cilja navedenega razloga za zavrnitev je Sodišče vzpostavilo pravilo, da je treba registracijo znaka, sestavljenega izključno iz oblike proizvoda, kot znamke zavrniti, kadar „bistvene značilnosti“ te oblike ustrezajo tehnični funkciji (glej v tem smislu sodbo z dne 18. junija 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, točka 79). Prisotnost enega ali nekaj manjših arbitrarnih elementov v tridimenzionalnem znaku, katerega vsi bistveni elementi so posledica tehnične rešitve, za izvedbo katere gre pri znaku, ne vpliva na ugotovitev, da je ta znak sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je nujna za doseg tehničnega učinka (glej po analogiji sodbo z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točka 52).
- 27 Iz sodne prakse Sodišča poleg tega izhaja, da je z vključitvijo prepovedi v člen 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95, da se kot znamka registrirajo vsi znaki, ki so sestavljeni izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, zagotovljeno, da podjetja prava znamk ne morejo uporabljati za to, da bi brez časovne omejitve ohranjala izključne pravice na tehničnih rešitvah (glej po analogiji sodbo z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točka 45).
- 28 Pravilna uporaba tega razloga za zavrnitev pomeni, da organ, ki odloča o zahtevi za registracijo znamke, prvič, ustrezno opredeli bistvene značilnosti zadevnega tridimenzionalnega znaka in, drugič, presodi, ali te značilnosti ustrezajo tehnični funkciji proizvoda (glej po analogiji sodbi z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točke 68, 72 in 84, in z dne 10. novembra 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, točki 40 in 42).
- 29 Glede prve faze analize, navedene v prejšnji točki te sodbe, je Sodišče presodilo, da se lahko pristojni organ v okviru te faze pri določitvi bistvenih značilnosti znaka bodisi opre neposredno na celotni vtis, ki ga daje ta znak, bodisi najprej opravi preizkus vsakega izmed sestavnih elementov znaka posebej. Opredelitev bistvenih značilnosti tridimenzionalnega znaka zaradi morebitne uporabe razloga za zavrnitev iz člena 3(1)(e)(ii) Uredbe št. 2008/95 se zato lahko, odvisno od primera in zlasti od težavnosti znaka, opravi s preprosto vizualno analizo tega znaka ali pa je, nasprotno, treba opraviti temeljit preizkus, pri katerem se upoštevajo elementi, ki so koristni za presojo, kot so raziskave, izvedenska mnenja ali podatki, ki se nanašajo na pravice intelektualne lastnine, ki so bile predhodno dodeljene v povezavi z zadevnim proizvodom (glej po analogiji sodbo z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točki 70 in 71).

- 30 Iz tega sledi, da je treba opredelitev bistvenih značilnosti zadevnega znaka v okviru uporabe razloga za zavrnitev registracije iz člena 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95 sicer načeloma začeti s preizkusom grafične predstavitve tega znaka, vendar se pristojni organ lahko sklicuje tudi na druge koristne informacije, ki omogočajo pravilno določitev njegovih značilnosti.
- 31 Sodišče je v zvezi s tem presodilo, da to, kako zadevna javnost domnevno zaznava znak, ni odločilni element pri uporabi tega razloga za zavrnitev, temveč lahko pomeni največ element presoje, ki je za pristojni organ koristen pri opredelitvi bistvenih značilnosti znaka (glej po analogiji sodbo z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točka 76)
- 32 Glede druge faze analize, navedene v točki 28 te sodbe, je treba navesti, prvič, da se razlog za zavrnitev registracije iz člena 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95 lahko uporabi, kadar grafična predstavitev oblike proizvoda omogoča zaznavo le dela te oblike, če je ta vidni del navedene oblike nujen za dosego tehničnega učinka tega proizvoda, obenem pa sama po sebi ne zadostuje za dosego takega učinka. Ta razlaga namreč omogoča zagotovitev spoštovanja cilja tega razloga za zavrnitev registracije, ker preprečuje monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi zadevnega proizvoda. Kot je Komisija navedla v svojih pisnih stališčih, se navedeni razlog za zavrnitev uporabi za znak, sestavljen iz oblike zadevnega proizvoda, ki ne izkazuje vseh bistvenih značilnosti, ki se zahtevajo za dosego želenega tehničnega učinka, če je vsaj ena od bistvenih značilnosti, ki se zahtevajo za dosego tega tehničnega učinka, vidna na grafični predstavitvi oblike navedenega proizvoda.
- 33 Drugič, Sodišče je navedlo, da čeprav je treba izhajati iz oblike, kakršna je grafično predstavljena v zadevnem znaku, pa te druge faze analize ni mogoče izvesti, ne da bi se, odvisno od primera, upoštevali dodatni elementi, ki se nanašajo na funkcijo zadevnega proizvoda (glej po analogiji sodbo z dne 10. novembra 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, točka 48).
- 34 V zvezi s tem je treba pojasniti, da mora določitev tehničnih funkcij zadevnega proizvoda s strani pristojnega organa temeljiti na objektivnih in zanesljivih informacijah. Ta organ lahko take elemente išče zlasti v morebitnih opisih tega proizvoda, predloženih ob vložitvi zahteve za registracijo znamke, v podatkih v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, ki so bile predhodno podeljene glede navedenega proizvoda, z raziskavami in izvedenskimi mnenji o funkcijah istega proizvoda, oziroma v vsaki upoštevni dokumentaciji, kot so znanstvene publikacije, katalogi in spletne strani, ki vsebujejo opise njegovih tehničnih funkcij.
- 35 Nasprotno pa informacije, ki jih morebiti ima upoštevna javnost v zvezi s poznavanjem tehničnih funkcij zadevnega proizvoda in načinom njihove pridobitve, izhajajo iz presoje, ki nujno vključuje subjektivne elemente, ki so potencialno vir negotovosti glede obsega in natančnosti poznavanja te javnosti, kar lahko ogrozi cilj, ki se uresničuje z razlogom za zavrnitev registracije iz člena 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95, in sicer preprečiti, da bi pravo znamk nekemu podjetju dajalo monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi proizvoda.
- 36 To velja še toliko bolj, ker upoštevna javnost nima nujno zahtevanega strokovnega znanja, na podlagi katerega bi lahko natančno določila, katere so tehnične funkcije zadevnega proizvoda in v kolikšnem obsegu oblika tega proizvoda, ki sestavlja znak, prispeva k želenemu tehničnemu učinku.
- 37 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95 razlagati tako, da se za namene ugotovitve, ali je znak sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, ni treba omejiti na preizkus grafične predstavitve tega znaka. Za opredelitev bistvenih značilnosti zadevnega znaka je mogoče poleg te grafične predstavitve uporabiti tudi druge informacije, na primer zaznavanje upoštevne javnosti. Vendar čeprav je informacije, ki niso razvidne iz grafične predstavitve znaka, mogoče upoštevati pri ugotavljanju, ali te značilnosti ustrezajo tehnični funkciji zadevnega proizvoda, morajo te informacije izhajati iz objektivnih in zanesljivih virov in ne morejo vključevati zaznavanja upoštevne javnosti.

### *Drugo vprašanje*

- 38 Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 razlagati tako, da se razlog za zavrnitev registracije iz te določbe uporabi za znak, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda in glede katerega pristojni organ zgolj zaradi zaznavanja ali poznavanja grafično predstavljenega proizvoda s strani upoštevne javnosti meni, da oblika temu proizvodu daje bistveno vrednost.
- 39 V skladu s členom 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 se ne registrirajo oziroma – če se registrirajo – se lahko razglasijo za neveljavne znaki, sestavljeni izključno iz oblike, ki blagu da bistveno vrednost.
- 40 Uporaba tega razloga za zavrnitev registracije tako temelji na objektivni analizi, katere namen je dokazati, da zadevna oblika zaradi svojih značilnosti tako pomembno vpliva na privlačnost proizvoda, da bi dejstvo, da je proizvod pridržan enemu samemu podjetju, izkrivljalo pogoje konkurence na zadevnem trgu.
- 41 Da bi bilo mogoče uporabiti razlog za zavrnitev registracije iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, mora zato iz objektivnih in zanesljivih elementov izhajati, da izbiro potrošnikov za nakup zadevnega proizvoda v veliki meri določa ena ali več značilnosti oblike, iz katere je znak izključno sestavljen.
- 42 Značilnosti proizvoda, ki niso povezane z njegovo obliko, kot so tehnične lastnosti ali prepoznavnost tega proizvoda, pa niso upoštevne.
- 43 V obravnavanem primeru je iz predložitvene odločbe razvidno, da je v zvezi s proizvodi, ki se uvrščajo med „dekorativne izdelke“ in „dekorativne izdelke iz kristala in porcelana“, iz razredov 14 in 21 Nicejskega aranžmaja bilo zaznavanje in poznavanje zadevnega proizvoda s strani upoštevne javnosti upoštevano na prvi stopnji, zato da se je glede uporabe razloga za zavrnitev iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 ugotovilo, da je ne glede na presojo, ki jo je oblika tega proizvoda deležna na estetski ravni, bistvena vrednost tega proizvoda temeljila na dejstvu, da je ta oblika, iz katere je izključno sestavljen zadevni znak, postala oprijemljiv simbol matematičnega odkritja.
- 44 V zvezi s tem je treba spomniti, da čeprav to, kako naj bi povprečni potrošnik domnevno zaznaval zadevni znak, samo po sebi ni odločilen element pri uporabi razloga za zavrnitev iz navedenega člena 3(1)(e)(iii), lahko vseeno pomeni element presoje, ki je za pristojni organ koristen pri opredelitvi bistvenih značilnosti tega znaka (glej po analogiji sodbo z dne 18. septembra 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, točka 34).
- 45 Iz tega sledi, da člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 v položaju, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, omogoča, da pristojni organ ob upoštevanju zaznavanja zadevnega znaka s strani upoštevne javnosti in njenega poznavanja ugotovi, da je oblika, iz katere je izključno sestavljen ta znak, oprijemljiv simbol matematičnega odkritja. Ker je ta organ menil, da je bila zaradi te okoliščine ta oblika posebna in pozornost vzbujajoča, je lahko ugotovil, da je šlo za bistveno značilnost v smislu sodne prakse, navedene v točki 44 te sodbe, in da je bilo treba preučiti, ali oblika, iz katere je izključno sestavljen zadevni znak, zaradi te okoliščine proizvodu daje bistveno vrednost.
- 46 Dejstvo, da takšna okoliščina sama po sebi ne zadeva estetskih zaslug oblike, ne izključuje uporabe člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95. V zvezi s tem je treba spomniti, da pojem „oblika, ki blagu da bistveno vrednost“ ni omejen na obliko proizvoda, ki ima izključno umetniško ali okrasno vrednost. Vprašanje, ali oblika proizvodu daje bistveno vrednost, je mogoče preučiti na podlagi drugih ustreznih elementov, vključno zlasti s posebnostjo te oblike v primerjavi z drugimi oblikami, ki so običajno prisotne na zadevnem trgu (glej po analogiji sodbo z dne 18. septembra 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, točki 32 in 35).



47 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 razlagati tako, da je zaznavanje ali poznavanje proizvoda, ki ga grafično predstavlja znak, ki je sestavljen izključno iz oblike tega proizvoda, s strani upoštevnosti javnosti mogoče upoštevati za opredelitev bistvene značilnosti te oblike. Razlog za zavrnitev iz te določbe je mogoče uporabiti, če iz objektivnih in zanesljivih elementov izhaja, da je izbira potrošnikov za nakup zadevnega proizvoda v veliki meri odvisna od te značilnosti.

### *Tretje vprašanje*

48 Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 razlagati tako, da je treba razlog za zavrnitev registracije iz te določbe sistematično uporabiti za znak, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, kadar je videz tega proizvoda predmet varstva na podlagi prava modelov ali kadar je znak sestavljen izključno iz oblike dekorativnega izdelka.

49 Kar zadeva prvi primer, na katerega se nanaša to vprašanje, se predložitveno sodišče sprašuje, ali je oblika proizvoda, ki že uživa varstvo na podlagi prava modelov, že od začetka izključena iz varstva prava znamk.

50 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je – enako kot cilj razloga za zavrnitev registracije iz člena 3(1)(e)(ii) te direktive – cilj razloga za zavrnitev registracije iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, ki je naveden v točki 27 te sodbe, resda preprečiti, da bi izključna in trajna pravica iz znamke lahko služila časovno neomejenemu podalšanju trajanja drugih pravic, za katere je zakonodajalec Unije določil omejen rok (glej po analogiji sodbo z dne 18. septembra 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, točka 19).

51 Vendar tak cilj ne pomeni, da pravo Unije na področju intelektualne lastnine preprečuje soobstoj več podlag za pravno varstvo.

52 Glede varstva prava modelov člen 16 Direktive 98/71 namreč določa, da „določbe te [...] [direktive] ne vplivajo na določbe zakonodaje [Unije] ali zakonodaje zadevne države članice v zvezi z neregistriranimi pravicami iz modela, blagovnimi znamkami ali drugimi razlikovalnimi znaki, patenti in uporabnimi modeli“.

53 Iz tega izhaja, da okoliščina, da je videz proizvoda varovan kot model, ne izključuje, da je znak, ki je sestavljen iz oblike tega proizvoda, upravičen do varstva na podlagi prava znamk, če so izpolnjeni pogoji za registracijo tega znaka kot znamke.

54 Iz tega tudi izhaja, da so pravila prava Unije za registracijo modelov in pravila, ki se uporabljajo za registracijo znamk, neodvisna, ne da bi bilo mogoče šteti, da med temi pravili obstaja kakršna koli hierarhija.

55 Tako dejstvo, da je videz proizvoda varovan kot model, med drugim zaradi individualne narave tega modela, še ne pomeni, da znaka, ki je sestavljen iz oblike tega proizvoda, ni mogoče registrirati kot znamke zaradi uporabe razloga za zavrnitev iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95.

56 Kot izhaja iz člena 3(2) Direktive 98/71, je namreč videz izdelka varovan z modelom, le če je nov in ima individualno naravo. Opozoriti je treba, kot izhaja iz člena 5(1) Direktive 98/71, da se šteje, da ima videz izdelka individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na takega uporabnika naredi videz izdelka, ki je javnosti dostopen pred datumom vložitve zahteve za registracijo ali datumom prednostne pravice, če se ta zahteva.

- 57 Zato se analiza, na podlagi katere je mogoče ugotoviti individualno naravo modela, razlikuje od analize, navedene v okviru drugega vprašanja za predhodno odločanje, ki jo mora pristojni organ opraviti, zato da bi ugotovil, ali je znak sestavljen izključno iz oblike, ki proizvodu daje bistveno vrednost v smislu člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95.
- 58 V zvezi z drugo predpostavko, na katero se predložitveno sodišče sklicuje v tretjem vprašanju, je treba priznati, da je člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 s sklicevanjem na „obliko, ki blagu da bistveno vrednost“, med drugim mogoče uporabiti za znak, sestavljen izključno iz oblike blaga z umetniško ali okrasno vrednostjo.
- 59 Vendar to ne pomeni, da je treba zahtevo za registracijo znakov, sestavljenih iz oblike proizvoda, kakršni so – kot v postopku v glavni stvari – „dekorativni izdelki“ in „dekorativni izdelki iz kristala in porcelana“ iz razredov 14 in 21 Nicejskega aranžmaja, kot znamke samodejno zavrniti na podlagi tega razloga za zavrnitev. Kot namreč izhaja iz točke 41 te sodbe, je za to, da se lahko uporabi ta razlog za zavrnitev, potrebno, da iz objektivnih in zanesljivih elementov izhaja, da izbira potrošnikov za nakup zadevnega proizvoda v veliki meri temelji na eni ali več značilnostih te oblike.
- 60 V zvezi s tem je treba poudariti, da nikakor ni izključeno, da lahko bistvena vrednost tovrstnega blaga izhaja iz drugih elementov, kot pa iz oblike, med drugim zlasti iz zgodovine njegovega oblikovanja, načina njegove izdelave, glede na to, ali gre za industrijsko ali obrtno izdelavo, vsebovanih materialov, ki so morebiti redki ali dragoceni, ali identitete njegovega oblikovalca.
- 61 Pristojni organ mora tako preučiti, ali so konkretno izpolnjeni pogoji za uporabo razloga za zavrnitev registracije iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, da bi se ugotovilo, ali je zadevni znak sestavljen izključno iz oblike, ki proizvodu da bistveno vrednost.
- 62 Iz zgornjih ugotovitev izhaja, da je treba na tretje vprašanje odgovoriti tako, da je treba člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 razlagati tako, da se razlog za zavrnitev registracije iz te določbe ne sme sistematično uporabiti za znak, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, kadar je ta znak predmet varstva na podlagi prava modelov ali kadar je ta znak sestavljen izključno iz oblike dekoracijskega izdelka.

## Stroški

- <sup>63</sup> Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

1. Člen 3(1)(e)(ii) 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 se za namene ugotovitve, ali je znak sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, ni treba omejiti na preizkus grafične predstavitve tega znaka. Za opredelitev bistvenih značilnosti zadevnega znaka je mogoče poleg te grafične predstavitve uporabiti tudi druge informacije, na primer zaznavanje upoštevnosti javnosti. Vendar čeprav je informacije, ki niso razvidne iz grafične predstavitve znaka, mogoče upoštevati pri ugotavljanju, ali te značilnosti ustrezajo tehnični funkciji zadevnega proizvoda, morajo te informacije izhajati iz objektivnih in zanesljivih virov in ne morejo vključevati zaznavanja upoštevnosti javnosti.
2. Člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 je treba razlagati tako, da je zaznavanje ali poznavanje proizvoda, ki ga grafično predstavlja znak, ki je sestavljen izključno iz oblike tega proizvoda, s strani upoštevnosti javnosti mogoče upoštevati za opredelitev bistvene značilnosti te oblike. Razlog za zavrnitev iz te določbe je mogoče uporabiti, če iz objektivnih in zanesljivih elementov izhaja, da je izbira potrošnikov za nakup zadevnega proizvoda v veliki meri odvisna od te značilnosti.
3. Člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 je treba razlagati tako, da se razlog za zavrnitev registracije iz te določbe ne sme sistematično uporabiti za znak, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, kadar je ta znak predmet varstva na podlagi prava modelov ali kadar je ta znak sestavljen izključno iz oblike dekoracijskega izdelka.

Podpisi