



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 10. julija 2014 *

„Predhodno odločanje — Znamke — Direktiva 2008/95/ES — Člena 2 in 3 — Znaki, ki lahko sestavljajo znamko — Razlikovalni učinek — Slikovna predstavitev ureditve vodilne trgovine (flagship store) — Registracija kot znamka za ‚storitve‘ v zvezi s proizvodi, ki so naprodaj v tej trgovini“

V zadevi C-421/13,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Bundespatentgericht (Nemčija) z odločbo z dne 8. maja 2013, ki je prispela na Sodišče 24. julija 2013, v postopku

Apple Inc.

proti

Deutsches Patent- und Markenamt,

SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi M. Ilešič (poročevalec), predsednik senata, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, sodnika, C. Toader, sodnica, in E. Jarašiūnas, sodnik,

generalni pravobranilec: M. Wathelet,

sodni tajnik: K. Malacek, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 30. aprila 2014,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za Apple Inc. V. Schmitz-Fohrmann in A. Ruge, odvetnika,

— za francosko vlado D. Colas in F.-X. Bréchet, agenta,

— za poljsko vlado B. Majczyna, agent,

— za Evropsko komisijo F. W. Bulst in E. Montaguti, agenta,

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

izreka naslednjo

* Jezik postopka: nemščina.

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 2 in 3 Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Apple Inc. (v nadaljevanju: Apple) in Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke, v nadaljevanju: DPMA), ker je zadnji zavrnil prijavo za registracijo znamke.

Pravni okvir

Pravo Unije

- 3 Člen 2 Direktive 2008/95 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.“

- 4 Člen 3(1) te direktive določa:

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

[...]

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

(c) blagovne znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga ali storitev;

(d) blagovne znamke, ki so sestavljene izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;

(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 daje blagu bistveno vrednost;

[...]“

- 5 Besedilo členov 2 in 3 Direktive 2008/95 ustreza besedilu členov 2 in 3 Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92), ki je bila z 28. novembrom 2008 razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2008/95.

Nemško pravo

- 6 Člen 3(1) zakona o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)) z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. 1994 I, str. 3082) v bistvenem ustreza členu 2 Direktive 2008/95. V odstavku 2 člena 3 je določeno:

„Kot znamka niso varstva deležni znaki, ki so sestavljeni izključno iz oblike:

1. ki izhaja iz same narave blaga, ali
2. ki je nujna za dosego tehničnega učinka, ali
3. ki daje blagu bistveno vrednost.“

- 7 Člen 8 tega zakona določa:

„(1) Znaki, ki se lahko zavarujejo v smislu člena 3, a ne morejo biti grafično predstavljeni, se ne registrirajo kot znamka.

(2) Ne registrirajo se blagovne znamke,

1. ki so v zvezi z zadevnimi proizvodi ali storitvami brez slehernega razlikovalnega učinka;
2. ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga ali storitev.“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

- 8 Družba Apple je 10. novembra 2010 pri United States Patent and Trademark Office (Urad Združenih držav za patente in znamke) registrirala tridimenzionalno znamko, sestavljeno iz predstavitve, z večbarvno (zlasti v kovinsko sivi in svetlo rjavi) sliko, svojih vodilnih trgovin (*flagship stores*), za storitve iz razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo znamk, ki je bil sprejet na diplomatski konferenci v Nici 15. junija 1957, nazadnje revidiran v Ženevi 13. maja 1977 in spremenjen 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zv. 1154, št. I-18200, str. 89, v nadaljevanju: Nicejski aranžma), in sicer za „storitve trgovine na drobno v zvezi z računalniki, računalniškimi programi, računalniškimi perifernimi enotami, mobilnimi telefoni, potrošniško elektroniko in dodatki ter demonstracijo s tem povezanih proizvodov“.

- 9 Navedena predstavitev, ki jo družba Apple opisuje kot „edinstven dizajn in ureditev trgovine na drobno“, je prikazana spodaj:



- 10 Nato je družba Apple to znamko mednarodno razširila na podlagi Madridskega aranžmaja o mednarodnem registriranju znamk z dne 14. aprila 1891, kakor je bil nazadnje revidiran in spremenjen 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zv. 828, št. I-11852, str. 390). Ta razširitev je bila v nekaterih državah sprejeta, v drugih pa zavrnjena.
- 11 DPMA je 24. januarja 2013 zavrnil razširitev te mednarodne tridimenzionalne znamke (IR 1060321) na nemško ozemlje iz razloga, da predstavitev prodajnega mesta proizvodov nekega podjetja ne bi bila nič drugega kot predstavitev bistvenega aspekta trženja tega podjetja. Potrošnik sicer ureditev tega mesta nedvomno lahko razume kot označbo vrednosti in cenovnega razreda proizvodov, vendar te ureditve ne more razumeti kot označbo njihovega izvora. Poleg tega naj se v tem primeru predstavljeno prodajno mesto ne bi dovolj razlikovalo od prodajaln drugih ponudnikov elektronike.
- 12 Družba Apple je zoper to zavrnilno odločbo DPMA vložila tožbo pri Bundespatentgericht.
- 13 To sodišče meni, da ureditev, ki jo predstavlja tridimenzionalni znak, prikazan v točki 9 te sodbe, izraža posebnosti, zaradi katerih se razlikuje od običajne ureditve prodajnih mest v tem gospodarskem sektorju.
- 14 Vendar je Bundespatentgericht menilo, da spor, o katerem odloča, poraja bolj temeljna vprašanja na področju prava znamk, zato je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
- „1. Ali je treba člen 2 Direktive [2008/95] razlagati tako, da možnost varstva ‚embalaže blaga‘ vključuje tudi predstavitev, v kateri se izraža storitev?
 2. Ali je treba člena 2 in 3(1) Direktive [2008/95] razlagati tako, da je mogoče znak, ki upodablja predstavitev, v kateri se izraža storitev, registrirati kot znamko?

3. Ali je treba člen 2 Direktive [2008/95] razlagati tako, da je zahteva grafične predstavljivosti znamke izpolnjena že s slikovno upodobitvijo ali z dopolnitvijo kot opisom ureditve ali absolutnih navedb glede velikosti v metrih ali relativnih navedbah glede dimenzij?
4. Ali je treba člen 2 Direktive [2008/95] razlagati tako, da se obseg varstva storitvene znamke za maloprodajo razteza tudi na blago, ki ga trgovec proizvede sam?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Prvo, drugo in tretje vprašanje

- 15 Najprej je treba pojasniti, da, kot je razvidno iz predložitvene odločbe, izraz „predstavitev, v kateri se izraža storitev“, ki je uporabljen v prvih dveh vprašanjih, napotuje na to, da družba Apple zahteva, naj se kot znamka registrira znak, s katerim so predstavljene njene vodilne trgovine, za storitve, ki po njenem mnenju spadajo v razred 35 Nicejskega aranžmaja in zajemajo več storitev za spodbujanje potrošnikov za nakup njenih proizvodov.
- 16 Zato predložitveno sodišče s prvim, drugim in tretjim vprašanjem, ki jih je treba preučiti skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člena 2 in 3 Direktive 2008/95 razlagati tako, da je mogoče predstavitev ureditve prodajnega mesta zgolj s sliko, brez navedbe velikosti ali dimenzij, registrirati kot storitveno znamko za različne storitve z namenom spodbujanja potrošnikov za nakup proizvodov vlagatelja prijave za registracijo, in če je odgovor pritrdilen, ali je mogoče to „predstavitev, v kateri se izraža storitev“, obravnavati enako kot „embalažo“.
- 17 V uvodu je treba opozoriti, da mora predmet prijave za registracijo, zato da lahko sestavlja znamko, na podlagi člena 2 Direktive 2008/95 izpolnjevati tri pogoje. Prvič, biti mora znak. Drugič, ta znak mora biti mogoče grafično predstaviti. Tretjič, s tem znakom mora biti mogoče „blago“ ali „storitve“ nekega podjetja razlikovati od blaga in storitev drugih podjetij (glej v zvezi s členom 2 Direktive 89/104 sodbe Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, točka 23; Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, točka 22, in Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, točka 28).
- 18 Iz besedila člena 2 Direktive 2008/95 nedvomno izhaja, da so slike med kategorijami znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično.
- 19 Predstavitev, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, s katero je upodobljena ureditev prodajnega mesta s povezano celoto črt, vijug in oblik, torej lahko sestavlja znamko, če se z njeno pomočjo blago ali storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij. Zato ta predstavitev izpolnjuje prvi in drugi pogoj, na katera je opozorjeno v točki 17 te sodbe, pri čemer ni upoštevno, da slika ne vsebuje označb v zvezi z velikostjo in dimenzijami prodajnega mesta, ki ga upodablja, niti ni treba preučiti, ali je mogoče to sliko kot „predstavitev, v kateri se izraža storitev“, tudi obravnavati enako kot „embalažo“ v smislu člena 2 Direktive 2008/95.
- 20 Slikovna predstavitev ureditve prodajnega mesta tudi omogoča razlikovanje blaga ali storitev nekega podjetja od blaga in storitev drugih podjetij in tako izpolnjuje tretji pogoj, na katerega je opozorjeno v točki 17 te sodbe. Glede tega zadošča navesti, da ni mogoče izključiti, da je na podlagi ureditve prodajnega mesta, ki ga upodablja tak znak, mogoče ugotoviti, da proizvodi ali storitve, za katere se zahteva registracija, izvirajo iz določenega podjetja. Kot sta trdili francoska vlada in Komisija, je to lahko tako, če se upodobljena ureditev občutno razlikuje od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju (glej po analogiji v zvezi z znaki, sestavljenimi iz videza proizvoda, sodbi Storck/UUNT, C-25/05 P, EU:C:2006:422, točka 28, in Vuitton Malletier/UUNT, C-97/12 P, EU:C:2014:324, točka 52).

- 21 Vendar splošna sposobnost znaka, da lahko sestavlja znamko, v smislu člena 2 Direktive 2008/95 ne pomeni, da ima ta znak nujno razlikovalni učinek v smislu člena 3(1)(b) te direktive glede proizvodov ali storitev, za katere je bila vložena prijava za registracijo (glej, v zvezi s členoma 4 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), katerih vsebina ustreza vsebini členov 2 in 3 Direktive 2008/95, sodbi Henkel/UUNT, C-456/01 P in C-457/01 P, EU:C:2004:258, točka 32, in UUNT/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, točka 29).
- 22 Ta razlikovalni učinek znaka je treba presojati *in concreto* glede na, prvič, navedene proizvode ali storitve, in drugič, to, kako znak zaznava upoštevna javnost, ki je povprečni potrošnik teh proizvodov ali storitev, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren (glej zlasti sodbe Linde in drugi, od C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, točka 41; Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, točka 34, in UUNT/BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, točki 32 in 35).
- 23 Pristojni organ mora prav tako *in concreto* presoditi opisnost znaka glede značilnosti zadevnih proizvodov ali storitev v smislu člena 3(1)(c) Direktive 2008/95 in to, ali spada na področje uporabe katerega od drugih razlogov za zavrnitev registracije, ki so prav tako navedeni v tem členu 3 (sodba Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, točki 31 in 32).
- 24 Razen člena 3(1)(e) navedene direktive, ki se nanaša izključno na znake, sestavljene iz oblike, katerih registracija se zahteva za blago in ki zato ni upošteven za rešitev spora o glavni stvari, v določbah člena 3(1), kot so te iz točk (b) in (c) tega odstavka, kategorije znakov niso izrecno individualizirane (glej v tem smislu sodbo Linde in drugi, EU:C:2003:206, točki 42 in 43). Na podlagi tega je mogoče ugotoviti, da merila za presojo, ki jim mora slediti pristojni organ pri uporabi zadnjenavedenih določb za znake, sestavljene iz slike, na kateri je predstavljena ureditev prodajnega mesta, niso različna od meril, ki jih je treba uporabiti za druge vrste znakov.
- 25 Nazadnje, na vprašanje, ki je prav tako bistveno za rešitev spora o glavni stvari in o katerem se je razpravljalo na obravnavi na podlagi vprašanja Sodišča za ustni odgovor, in sicer ali storitve z namenom spodbujanja potrošnikov za nakup proizvodov vlagatelja prijave za registracijo lahko pomenijo „storitve“ v smislu člena 2 Direktive 2008/95, za katere je mogoče znak, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, registrirati kot znamko, družba Apple odgovarja pritrdilno, pri čemer se sklicuje na razlikovanje, ki ga je Sodišče že potrdilo, med prodajo proizvodov na eni strani in storitvami, zajetimi s pojmom „storitev“, ki vodijo k tej prodaji, na drugi strani (sodba Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425, točki 34 in 35). Komisija nasprotno meni, da te sodne prakse ni mogoče uporabiti v položaju, kakršen je predmet spora o glavni stvari, v katerem je edini namen teh storitev spodbujanje potrošnikov za nakup proizvodov prijavitelja.
- 26 Glede tega je treba šteti, da če nobeden od razlogov za zavrnitev registracije iz Direktive 2008/95 tej ne nasprotuje, je znak, ki predstavlja ureditev vodilnih trgovin proizvajalca blaga, mogoče veljavno registrirati ne samo za te proizvode, ampak tudi za storitve, ki spadajo v katerega od razredov Nicejskega aranžmaja za storitve, če te storitve niso sestavni del prodaje navedenih proizvodov. Nekatere storitve – kot so te, ki so omenjene v prijavi družbe Apple in ki jih je ta družba pojasnila na obravnavi – in sicer, da se v teh trgovinah demonstrirajo v njih razstavljeni proizvodi s pomočjo delavnic, lahko same po sebi pomenijo odplačne storitve, ki so zajete s pojmom „storitev“.
- 27 Glede na vse zgornje preudarke je treba na prvo, drugo in tretje vprašanje odgovoriti, da je treba člena 2 in 3 Direktive 2008/95 razlagati tako, da je predstavitev ureditve prodajnega mesta proizvodov zgolj s sliko, brez navedbe velikosti ali dimenzij, mogoče registrirati kot storitveno znamko za storitve, ki so povezane s temi proizvodi, vendar niso sestavni del njihove prodaje, če omogoča razlikovanje storitev vlagatelja prijave za registracijo od storitev drugih podjetij in če nobeden od razlogov za zavrnitev iz navedene direktive ne nasprotuje registraciji.

Četrto vprašanje

- 28 Kot je razvidno iz točk 26 in 27 te sodbe, Direktiva 2008/95 ne izključuje registracije znamke za storitve, ki so povezane s proizvodi vlagatelja prijave za registracijo.
- 29 Vprašanje, kako obsežno je varstvo, ki ga zagotavlja taka znamka, pa, kot sta navedli družba Apple in Komisija, očitno ni povezano s predmetom spora o glavni stvari, ki se nanaša izključno na to, da je DPMA zavrnil registracijo znaka iz točke 9 te sodbe kot znamke.
- 30 Zato je treba na podlagi ustaljene sodne prakse Sodišča, v skladu s katero je treba predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga vloži nacionalno sodišče, zavreči, če je očitno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nobene zveze z dejanskim stanjem ali predmetom spora v postopku v glavni stvari (glej zlasti sodbi Cipolla in drugi, C-94/04 in C-202/04, EU:C:2006:758, točka 25, in Jakubowska, C-225/09, EU:C:2010:729, točka 28), četrto vprašanje razglasiti za nedopustno.

Stroški

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

Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo:

Člena 2 in 3 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 predstavitev ureditve prodajnega mesta proizvodov zgolj s sliko, brez navedbe velikosti ali dimenzij, mogoče registrirati kot storitveno znamko za storitve, ki so povezane s temi proizvodi, vendar niso sestavni del njihove prodaje, če omogoča razlikovanje storitev vlagatelja prijave za registracijo od storitev drugih podjetij in če nobeden od razlogov za zavrnitev iz navedene direktive ne nasprotuje registraciji.

Podpisi