



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 14. marca 2019 *

„Predhodno odločanje – Znamka Evropske unije – Pojem ‚oblika‘ – Oblika, ki blagu daje bistveno vrednost – Dvodimenzionalna znamka – Figurativna znamka, ki je tudi delo v smislu avtorske pravice – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 7(1)(e)(iii) – Uredba (EU) 2015/2424“

V zadevi C-21/18,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče, ki deluje v Stockholmu kot pritožbeno sodišče, pristojno za zadeve s področja intelektualne lastnine in gospodarske zadeve, Švedska) z odločbo z dne 14. decembra 2017, ki je na Sodišče prispela 11. januarja 2018, v postopku

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

proti

Svenskt Tenn AB,

SODIŠČE (peti senat),

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

generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Svenskt Tenn AB B. Eliasson in M. Jerner, jur. kand.,
- za Evropsko komisijo É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda in G. Tolstoy, agenti,

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

izreka naslednjo

* Jezik postopka: švedščina.

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 7(1)(e)(iii) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o [blagovni znamki Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1) in te določbe Uredbe št. 207/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21) (v nadaljevanju: spremenjena Uredba št. 207/2009).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Textilis Ltd in Ozgurjem Keskinom na eni strani in družbo Svenskt Tenn AB na drugi glede trženja proizvodov za notranje prostore, ki sta ga izvajala pritožnika iz postopka v glavni stvari in ki krši znamko, katere imetnik je družba Svenskt Tenn.

Pravni okvir

Uredba št. 207/2009

- 3 Člen 4 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Znaki, ki lahko sestavljajo [blagovno znamko Evropske unije]“, določa:

„[Blagovna znamka Evropske unije] je lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, vključno z osebnimi imeni, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.“

- 4 Člen 7 te uredbe, naslovljen „Absolutni razlogi za zavrnitev“, v odstavku 1(e) določa:

„Kot blagovna znamka se ne registrirajo:

[...]

(e) znaki, sestavljeni izključno iz:

- (i) oblike, ki izhajajo iz same narave blaga, ali
- (ii) oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, ali
- (iii) oblike, ki blagu da bistveno vrednost;

Spremenjena Uredba št. 207/2009

- 5 V uvodni izjavi 12 Uredbe št. 2015/2424, s katero je bila spremenjena Uredba št. 207/2009, je navedeno:

„Zaradi zagotovitve pravne varnosti in popolne skladnosti s prednostnim načelom, na podlagi katerega ima predhodno registrirana blagovna znamka prednost pred pozneje registriranimi blagovnimi znamkami, je treba določiti, da uveljavljanje pravic, podeljenih z blagovno znamko EU, ne bi smelo posegati v pravice, ki so jih njihovi imetniki pridobili pred datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice blagovne znamke EU. [...]“

- 6 Člen 7(1)(e) spremenjene Uredbe št. 207/2009 določa:

„Kot blagovna znamka se ne registrirajo:

[...]

(e) znaki, sestavljeni izključno iz:

- (i) oblike ali druge značilnosti, ki izhaja iz same narave blaga;
- (ii) oblike ali druge značilnosti blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka;
- (iii) oblike ali druge značilnosti, ki blagu daje bistveno vrednost;

7 Iz člena 4 Uredbe št. 2015/2424 je razvidno, da je ta začela veljati 23. marca 2016.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

- 8 Družba Svenskt Tenn prodaja pohištvo in tkanine za notranjo opremo ter druge dekorativne izdelke.
- 9 Družba Svenskt Tenn je v 30. letih 20. stoletja začela sodelovati z arhitektom Josephom Frankom, ki je zanj oblikoval več vzorcev za tkanine za notranjo opremo, med drugim tudi vzorec, imenovan MANHATTAN, ki ga trži in glede katerega navaja, da je imetnica pravic iz naslova avtorske pravice.
- 10 Družba Svenskt Tenn je 4. januarja 2012 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije. Ta figurativna znamka, imenovana MANHATTAN, je bila registrirana pod številko 010540268.
- 11 Proizvodi in storitve, za katere je bila registrirana ta znamka, sodijo v razrede 11, 16, 20, 21, 24, 27 in 35 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in med drugim ustrezajo senčnikom za svetilke (razred 11), namiznemu perilu, brisačam iz papirja, podstavkom iz papirja, ovojnemu papirju, zvezkom za pisanje ali risanje, plakatom (razred 16), pohištvu (razred 20), pripomočkom in posodam za gospodinjstvo in kuhinjo, krtačam, steklovini, porcelanu in lončenini, ki ni zajeta z drugimi razredi (razred 21), tkaninam in tekstilnim proizvodom, ki niso zajeti z drugimi razredi, posteljnimi odejami in prtom za mize (razred 24), preprogam, tekačem in predpražnikom, stenskim oblogam ne iz tekstila, tapetam (razred 27), storitvam maloprodaje pohištva, blazin, ogledal, tapet, preprog, tekačev in predpražnikov, svetilk, tkanin, tekstilnega blaga v balah, vezenin, pripomočkov in posod za gospodinjstvo in kuhinjo, namiznih posod, steklovine, porcelana, lončenine, svečnikov, brisač iz papirja, vreč, nakita, knjig in revij (razred 35).

- 12 Figurativna znamka MANHATTAN je prikazana tako:



- 13 Textilis je družba angleškega prava, ki jo ima v lasti O. Keskin in katere dejavnost spletne trgovine se je začela leta 2013. Ta družba je prodajala tkanine in proizvode notranje opreme, ki so imeli podobe vzorce, kot so vzorci figurativne znamke MANHATTAN.
- 14 Družba Svenkst Tenn je proti družbi Textilis in O. Keskinu pri Stockholms tingsrätt (prvostopenjsko sodišče v Stockholmu, Švedska) vložila tožbo zaradi kršitve znamke MANHATTAN, katere imetnica je, in tožbo zaradi kršitve njene avtorske pravice. Predlagala je tudi, naj se družbi Textilis in O. Keskinu, pod grožnjo plačila kazni, prepove, prvič, prodaja ali kateri koli drug način dajanja na voljo javnosti nekaterih navedenih izdelkov na Švedskem, in drugič, uporaba te znamke na Švedskem za tkanine, blazine in pohištvo.
- 15 V odgovor na ti tožbi sta družba Textilis in O. Keskin pri tem sodišču vložila nasprotno tožbo zaradi ugotovitve ničnosti znamke MANHATTAN, ker naj po eni strani ne bi imela razlikovalnega učinka in ker naj bi bila glede na način, na katerega je uporabljena, sestavljena iz oblike, ki blagu daje bistveno vrednost v smislu člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009.
- 16 Stockholms tingsrätt (prvostopenjsko sodišče v Stockholmu) je to nasprotno tožbo zavrnilo zlasti zato, ker so lahko po eni strani na podlagi člena 4 Uredbe št. 207/2009 vsi znaki, ki jih je mogoče grafično prikazati, zlasti slike, znamke Evropske unije, če imajo razlikovalni učinek, in ker po drugi strani znamka MANHATTAN ni oblika v smislu člena 7(1)(e)(iii) te uredbe.
- 17 Stockholms tingsrätt (prvostopenjsko sodišče v Stockholmu) je presodilo, da sta družba Textilis in O. Keskin kršila znamko MANHATTAN in da sta poleg tega kršila avtorsko pravico, katere imetnica je ravno tako družba Svenskt Tenn.

- 18 Družba Textilis in O. Keskin sta zoper to sodbo vložila pritožbo pri Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče, ki deluje v Stockholmu kot pritožbeno sodišče, pristojno za zadeve s področja intelektualne lastnine in gospodarske zadeve) zlasti zato, da se ugotovi ničnost znamke MANHATTAN na podlagi člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009.
- 19 V utemeljitev pritožbe navajata, da znak, sestavljen iz vzorca tkanine ne more biti registriran kot znamka, sicer bi prišlo do obidenja načela časovne omejenosti varstva avtorske pravice. Menita, da zato člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009 izključuje, da bi se kot znamka registrirali znaki, ki so sestavljeni izključno iz oblike, ki blagu daje bistveno vrednost.
- 20 Po drugi strani pa družba Svenskt Tenn ugovarja, da so znaki, sestavljeni iz oblike vzorcev, lahko registrirani kot znamke Evropske unije, kot je to figurativna znamka MANHATTAN.
- 21 Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče, ki deluje v Stockholmu kot pritožbeno sodišče, pristojno za zadeve s področja intelektualne lastnine in gospodarske zadeve) sprašuje, ali je za figurativno znamko, kot je MANHATTAN, ki je sestavljena in dvodimenzionalne reprodukcije dvodimenzionalnega proizvoda, kot je tkanina, mogoče šteti, da je oblika v smislu te določbe. V zvezi s tem poudarja, da iz člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009 jasno izhaja, da se razlog za neveljavnost iz te določbe uporablja za tridimenzionalne in dvodimenzionalne znamke, ki upodabljajo tridimenzionalne oblike, kot je na primer upodobitev skulpture ali vaze, kot sta presodila Sodišče EFTA v točkah od 110 do 115 sodbe z dne 6. aprila 2017, Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights – Appeal from the municipality of Oslo (E-05/16), in Sodišče v sodbi z dne 18. junija 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377).
- 22 Vendar pa se sprašuje, ali se tak razlog za neveljavnost lahko uporablja za dvodimenzionalne znamke, ki upodabljajo dvodimenzionalni proizvod, kot je, na primer, vzorec na tkanini ali tudi reprodukcija slike. V zvezi s tem poudarja, da bi bila neuporaba takega razloga za zavrnitev registracije v takih primerih paradoksalna, saj nič ne upravičuje različnega obravnavanja skulpture, ki je tridimenzionalne narave, in slike, ki je dvodimenzionalne narave.
- 23 Navaja, da je drugače kakor znamka, ki je bila obravnavana v zadevi, v kateri je bila izrečena sodba z dne 12. junija 2018, Louboutin in Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423), in ki je bila sestavljena iz barve na podplatu čevlja, figurativna znamka MANHATTAN iz zadeve, ki jo obravnava, delo, ki je varovano z avtorsko pravico.
- 24 Sprašuje, ali sprememba člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009 z Uredbo 2015/2424, v skladu s katero se registracija zavrne ne le za znake, sestavljene izključno „iz oblike“ temveč tudi iz „druge značilnosti blaga“, ki mu daje bistveno vrednost, lahko spremeni presojo, ki jo je treba opraviti na podlagi tega razloga za neveljavnost. V zvezi s tem želi izvedeti, ali je treba v zadevi, ki jo obravnava, uporabiti Uredbo št. 207/2009 ali spremenjeno Uredbo 207/2009 glede na to, da se datum registracije znamke MANHATTAN in datum zahteve za ugotovitev ničnosti in prvostopenjske sodbe, zoper katero je vložena pritožba, časovno umeščata pred 23. marec 2016, ko je začela veljati Uredba 2015/2424.
- 25 Navaja, da se vsekakor in ne glede na različico tega člena 7(1)(e)(iii), ki se uporabi, če bi bilo ugotovljeno, da se ta določba uporablja za dvodimenzionalne znamke, ki upodabljajo dvodimenzionalni proizvod, zastavlja vprašanje meril, ki omogočajo ugotovitev, ali se za znak, kot je ta iz postopka v glavni stvari, lahko šteje, da je „sestavljeno izključno iz oblike, ki blagu daje bistveno vrednost“, če se registracija tega znaka kot znamke nanaša na več razredov blaga in je znamka zasnovana tako, da je z njo lahko označeno celotno blago ali njegovi bistveni deli oziroma da je uporabljena kot logotip.
- 26 V zvezi s tem izpostavlja težavo pri presoji takega razloga za neveljavnost, ker je prijavitelj znamke dolžan le navesti proizvode, glede katerih namerava to znamko uporabiti, ni pa dolžan navesti praktičnih pogojev uporabe znaka, glede katerega zahteva varstvo.

- 27 Tako bi bila znamka odvisno od primera lahko nameščena na celoten proizvod, kot je na primer tkanina za pohištvo, papir ali pladenj, tako da postane bistveni element tega proizvoda in je v veliko od teh primerov podana identiteta med znamko in proizvodom, ali pa na proizvodu zaseda manjše mesto, zlasti kadar je ta znamka uporabljena kot logotip.
- 28 Glede na te elemente je Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče v Stockholmu, ki deluje kot pritožbeno sodišče, pristojno za zadeve s področja intelektualne lastnine in za gospodarske zadeve) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
- „1. Ali je treba člen 4 Uredbe 2015/2424 razlagati tako, da se člen 7(1)(e)(iii) spremenjene Uredbe št. 207/2009 uporablja za zahtevo za ugotovitev ničnosti (vloženo na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009), ki jo sodišče obravnava po začetku veljavnosti spremembe, namreč po 23. marcu 2016, čeprav je bila tožba za ugotovitev ničnosti vložena pred tem datumom in se torej nanaša na znamko, ki je bila registrirana pred tem datumom?
2. Ali je treba člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009 v različici, ki se uporablja za spor o glavni stvari, razlagati tako, da je z njegovim področjem uporabe zajet znak, ki je sestavljen iz dvodimenzionalnega prikaza dvodimenzionalnega proizvoda, na primer tkanine, okrašene z obravnavanim znakom?
3. Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, katera so merila za razlago besedila „znaki, sestavljeni izključno iz oblike (ali druge značilnosti), ki blagu daje bistveno vrednost“ v členu 7(1)(e)(iii) [Uredbe št. 207/2009] v položaju, v katerem registracija zajema širok nabor razredov blaga in proizvodov ter je znak lahko na proizvode nameščen različno? Ali je treba presojo opraviti glede na bolj objektivna oziroma splošna merila, na primer izhajajoč iz videza znamke in tega, kako jo je mogoče namestiti na različne proizvode, torej ne glede na to, kako je imetnik znamke znak dejansko namestil na različne proizvode?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Prvo vprašanje

- 29 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 7(1)(e)(iii) spremenjene Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se uporablja za znamke, registrirane pred začetkom veljavnosti te spremenjene uredbe.
- 30 Iz ustaljene sodne prakse Sodišča je razvidno, da je treba materialnopravna pravila Unije – za zagotovitev spoštovanja načel pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj – razlagati, kot da se nanašajo na dejanska stanja, nastala pred njihovim začetkom veljavnosti, le če je iz njihovega besedila, ciljev ali strukture jasno razvidno, da se jim mora priznati tak učinek (glej v tem smislu sodbo z dne 14. julija 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 in C-27/10, EU:C:2011:484, točka 26 in navedena sodna praksa).
- 31 V obravnavnem primeru ni sporno, da Uredba 2015/2424, ki je začela veljati 23. marca 2016, nima nobene določbe, ki bi izrecno predpisovala, da se člen 7(1)(e)(iii) spremenjene Uredbe št. 207/2009 uporablja za znamke Evropske unije, ki so bile registrirane pred tem datumom.
- 32 Poleg tega niti iz cilja Uredbe 2015/2424 niti iz strukture te uredbe ne izhaja, da bi imel zakonodajalec Unije namen členu 7(1)(e)(iii) spremenjene Uredbe št. 207/2009 dati retroaktivni učinek. Taka razlaga izhaja tudi iz uvodne izjave 12 Uredbe 2015/2424, ki izpostavlja vezanost zakonodajalca Unije na načelo pravne varnosti.

- 33 Zato je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 7(1)(e)(iii) spremenjene Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se ne uporablja za znamke, ki so bile registrirane pred začetkom veljavnosti te spremenjene uredbe.

Drugo vprašanje

- 34 Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da je znak, kot je ta iz zadeve v glavni stvari, ki je sestavljen iz dvodimenzionalnih dekorativnih vzorcev in ki se namesti na proizvode, kot so tkanina ali papir, „sestavljen izključno iz oblike“ v smislu te določbe.
- 35 V zvezi s tem je treba, ker Direktiva 207/2009 ne vsebuje nikakršne opredelitve pojma „oblika“, v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča pomen in obseg tega izraza določiti v skladu z njegovim običajnim pomenom v vsakdanjem jeziku, pri čemer je treba upoštevati kontekst, v katerem se uporablja, in cilje, ki jim sledi ureditev, katere del je (glej v tem smislu glede 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) sodbo z dne 12. junija 2018, Louboutin in Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, točka 20 in navedeno sodno prakso).
- 36 V okviru prava znamk se pojem „oblika“ običajno razume tako, da zajema skupek linij ali kontur, ki omejujejo zadevni proizvod v prostoru (sodba z dne 12. junija 2018, Louboutin in Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, točka 21).
- 37 Na podlagi teh preudarkov je Sodišče razsodilo, da nanos določene barve na specifično mesto proizvoda ne pomeni, da je zadevni znak sestavljen iz „oblike“ v smislu člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, katerega besedilo je podobno besedilu člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009, če registracija znamke ne štiti oblike proizvoda ali dela proizvoda, temveč samo nanos te barve na to specifično mesto (sodba z dne 12. junija 2018, Louboutin in Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, točka 24).
- 38 Res je, da ni sporno, kot je v stališču poudarila Evropska komisija, da znak iz zadeve v glavni stvari, ki je sestavljen iz okrasnih dvodimenzionalnih vzorcev in ki je nameščen na proizvode, kot so tkanina ali papir, drugače kakor znak, ki zadeva zgolj barvo, obsega linije in konture.
- 39 Vendar za ta znak ni mogoče šteti, da je „sestavljen izključno iz oblike“ v smislu člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009.
- 40 Čeprav je res, da v zadevi v glavni stvari zadevni znak upodablja oblike, ki jih sestavljajo zunanje konture slik, ki stilizirano prikazujejo dele geografskih kart, namreč ostaja dejstvo, da poleg teh oblik ta znak vsebuje dekorativne elemente, ki so tako znotraj kot zunaj teh kontur.
- 41 Poleg tega so v tem znaku besede, zlasti beseda Manhattan.
- 42 Nikakor ni mogoče šteti, da se znak, sestavljen iz dvodimenzionalnih dekorativnih vzorcev, enači z obliko proizvoda, kadar je ta znak nameščen na proizvode, kot so tkanine ali papir, katerih oblika se razlikuje od teh dekorativnih vzorcev.
- 43 Iz teh razlogov ni mogoče šteti, da je znak, kot je ta iz postopka v glavni stvari, sestavljen izključno iz oblike v smislu člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009.
- 44 Zato se izključitev iz člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009 za tak znak ne uporablja.

- 45 V zvezi s tem je treba poudariti, da okoliščina, da je znak iz postopka v glavni stvari varovan tudi z avtorsko pravico, ne vpliva na vprašanje, ali je ta sestavljen izključno iz „oblike“ v smislu člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009.
- 46 Zato je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da znak, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki je sestavljen iz dvodimenzionalnih okrasnih vzorcev in ki se namesti na proizvode, kot so tkanine ali papir, ni „sestavljeno izključno iz oblike“ v smislu te določbe.
- 47 Glede na odgovor na drugo vprašanje na tretje ni treba odgovoriti.

Stroški

- 48 Ker je ta postopek za stranke 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 7(1)(e)(iii) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o [blagovni znamki Evropske unije], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015, je treba razlagati tako, da se ne uporablja za znamke, ki so bile registrirane pred začetkom veljavnosti te uredbe št. 207/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo 2015/2424.
2. Člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009 je treba razlagati tako, da znak, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki je sestavljen iz dvodimenzionalnih okrasnih vzorcev in ki se namesti na proizvode, kot so tkanine ali papir, ni „sestavljeno izključno iz oblike“ v smislu te določbe.

Podpisi