

**Predmet C-456/19**

**Zahtjev za prethodnu odluku**

**Datum podnošenja:**

14. lipnja 2019.

**Sud koji je uputio zahtjev:**

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedska)

**Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:**

14. lipnja 2019.

**Žalitelj:**

Östgötatrafiken AB

**Protustranka:**

Patent- och registreringsverket

---

SVEA HOVRÄTT

ZAPISNIK [omissis]

Patent-och

2019-06-13

[omissis]

marknadsöverdomstolen

[omissis]

[omissis]

**Žalitelj**

Aktiebolaget Östgötatrafiken [omissis]

Linköping

[omissis]

**Protustranka**

Patent- och registreringsverket

[omissis]

## PREDMET

Registracija žiga; trenutna faza: zahtjev za prethodnu odluku podnesen Sudu Europske unije

## POBIJANA ODLUKA

Odluka Patent- och marknadsdomstolena (Sud za patente i tržišno natjecanje, Švedska) od 29. ožujka 2018. [*omissis*]

**[orig. str. 2.] ODLUKA** (koju će se dostaviti 14. lipnja 2019.)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) donosi odluku o slanju zahtjeva za prethodnu odluku Sudu Europske unije u skladu s člankom 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i upućivanju prethodnih pitanja u skladu s Prilogom A ovom zapisniku.

[*omissis*]

**[orig. str. 3.] Zahtjev za prethodnu odluku na temelju članka 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije**

### Kontekst

- 1 Östgötatrafiken AB (u daljnjem tekstu: Östgötatrafiken) ima isključiva prava na određenim figurativnim žigovima na temelju registracije u državnom registru žigova, uključujući sljedeće žigove s registracijskim brojevima 363521 do 363523 za vozila i usluge prijevoza u razredu 39. u svrhu registracije žigova Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga u svrhu registracije žigova.

Br. 363521



Br. 363522



Br. 363523



**[orig. str. 4.] Predmet pred Patent- och registreringsverketom (Ured za intelektualno vlasništvo)**

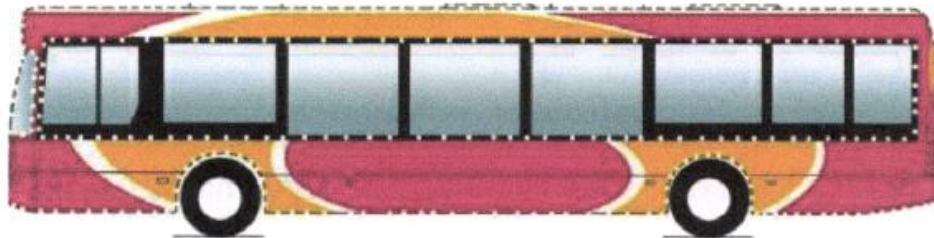
- 2 Dana 23. studenoga 2016., Östgötatrafiken podnio je Patent- och registreringsverketu (švedski Ured za intelektualno vlasništvo; u daljnjem tekstu: PRV), švedskom nacionalnom tijelu za registraciju žigova, prijavu za registraciju triju žigova koji su u prijavama opisani kao „crvena, bijela i narančasta boja vozila kako je prikazano”. Östgötatrafiken je istaknuo da to društvo nije navelo nikakvo isključivo pravo u pogledu samog oblika vozila ili crnih/sivih površina vozila. Prijave su se odnosile na različita vozila i usluge prijevoza u razredu 39. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova.
- 3 PRV je svojim odlukama od 29. kolovoza 2017. odbio prijave za registraciju na temelju toga što su, ukratko, prijavljeni žigovi po prirodi dekorativni, ne percipiraju se na način da označavaju usluge za koje je podnesena prijava te stoga nemaju razlikovni karakter.

**Predmet pred Patent- och marknadsdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje)**

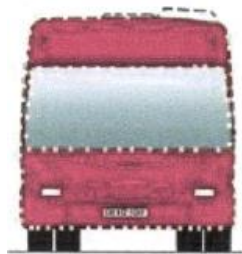
- 4 Östgötatrafiken podnio je žalbu protiv PRV-ovih odluka Patent- och marknadsdomstolenu (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) i pojasnio svoju prijavu na sljedeći način. Žigovi za koje je podnesena prijava poznati su kao „pozicijski žigovi” te se sastoje od eliptičnih pruga različitih veličina u crvenoj, bijeloj i narančastoj boji te u određenom položaju, veličini i međusobnom odnosu, na autobusima i vlakovima koji se koriste za pružanje usluga.

- 5 Östgötatrafiken je podnio sljedeće slike žigova za koje je podnesena prijava na kojima su, kao što je to prikazano na slikama, obrisi vozila prikazani kao istočkane linije kako bi bilo jasno da oblici vozila nisu obuhvaćeni zaštitom žiga.

[orig. str. 5.]



Bočni pogled



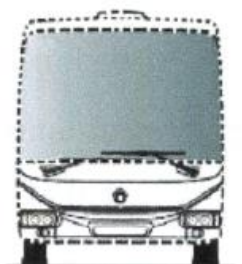
Pogled sprijeda



Pogled straga



Bočni pogled



Pogled sprijeda



Pogled straga



Bočni pogled



Pogled srijeda i straga

- 6 **[orig. str. 6.]** Östgötatrafiken je naveo sljedeću argumentaciju. Žigovi za koje je podnesena prijava imaju stil poput stilova figurativnih žigova za koje je već podnesena prijava u skladu s registracijskim brojevima 363520 do 363623. Činjenica da se elementi žigova za koje je sada podnesena prijava nalaze na vozilima te da su određene veličine i širine te se na tim vozilima pojavljuju na određenim mjestima ne bi trebala dovesti do različite ocjene razlikovnog karaktera žigova za koje je sada podnesena prijava. Prijevoznici različito boje svoja vozila te se smatra široko prihvaćenim da svi ljudi koji se susreću s javnim prijevozom [vozilima] u velikoj mjeri također razumiju da boja ili grafika na javnom prijevozu [vozila] označuju određeno komercijalno podrijetlo.
- 7 PRV je argumentaciju izložio na sljedeći način. Zaštita figurativnih elemenata žigova za koje je podnesena prijava nije zatražena teoretski, već [za figurativne elemente] smještene na vozilima kako je navedeno u prijavi ili u svakom slučaju na odgovarajući način ako se radi o pozicijskom žigu. Ocjena razlikovnog karaktera mora se stoga temeljiti na žigovima u cjelini, a ne zasebno na figurativnim elementima koji su prikazani na vozilima. Široko je poznato da su vozila komercijalnog prijevoza poput vlakova i autobusa često različito dekorirana i obojana. Stoga ih potrošači ne mogu odmah percipirati kao znak komercijalnog podrijetla, već će ih percipirati isključivo kao dekoraciju, ako se prvo ne naviknu na žigove. Uzimajući u obzir raznolikost boja i dekoracija vozila prisutnih u predmetnoj industrijskoj grani, ne može se smatrati da žigovi podnositelja prijave u dovoljnoj mjeri odstupaju od normi ili običaja gospodarskog sektora o kojem je riječ.
- 8 Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) odbio je Östgötatrafikenove žalbe. Prema mišljenju tog suda, žigovi za koje je podnesena prijava bili su, time što su stavljeni na vlakove ili autobuse, tako čvrsto povezani s uslugama prijevoza iz razreda 39. u odnosu na koje je zatražena zaštita da treba smatrati da se podudaraju s izgledom proizvoda ili da prikazuju predmetne usluge.

Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) smatrao je da s obzirom na to da se u tim okolnostima smatra da potrošači nisu naviknuti stvarati zaključke o komercijalnom podrijetlu proizvoda, potrebno je da, kako bi imali razlikovni karakter [**orig. str. 7.**], žigovi znatno odstupe od normi ili običaja predmetnog gospodarskog sektora.

- 9 Prema mišljenju Patent- och marknadsdomstolena (Sud za patente i tržišno natjecanje), ni dokazi na koje se pozvalo ni bilo koji drugi navodi pruženi tijekom postupka nisu u dovoljnoj mjeri dokazali da se boja i oblik žigova u tolikoj mjeri razlikuju od načina na koji druga društva dekoriraju svoja vozila da bi se moglo smatrati da relevantna javnost percipira žigove kao oznaku komercijalnog podrijetla. Upravo suprotno, Patent- och marknadsdomstolen (Sud za patente i tržišno natjecanje) utvrdio je na temelju sveobuhvatne ocjene da se znakove mora tumačiti kao dekorativne.

**Predmet pred Patent- och marknadsöverdomstolenom (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje)**

- 10 Östgötatrafiken podnio je žalbu protiv odluke Patent- och marknadsdomstolena (Sud za patente i tržišno natjecanje) pred Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) te je tvrdio da bi Patent- och marknadsdomstolen trebao ukinuti presudu nižeg suda i vratiti prijave PRV-u na ponovno razmatranje.
- 11 Stranke su se pred Patent- och marknadsöverdomstolenom (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) u bitnome pozvale na iste činjenice kao i pred Patent- och marknadsdomstolenom (Sud za patente i tržišno natjecanje).

**Pravo**

*Pravo Unije*

- 12 Prema članku 3. Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (Direktiva o žigovima), žig se može sastojati od bilo kakvih znakova, osobito riječi, uključujući osobna imena, ili od crteža, slova, brojki, boja, oblika proizvoda ili pakiranja proizvoda, ili zvukova, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za:
- (a) razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzeća; i
- [**orig. str. 8.**] (b) prikazivanje u registru na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan i jasan predmet zaštite koja je pružena njihovu nositelju.
- 13 Sukladno članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive o žigovima, žigovi koji nemaju razlikovni karakter neće se registrirati.



## Švedsko pravo

- 14 Prema prvom stavku poglavlja 1. članka 4. varumärkeslagen (2010:1877) (Zakon o žigovima (2010:1877); u daljnjem tekstu: VML), kojim se prenose odredbe Direktive, žig se može sastojati od bilo kakvih znakova koji imaju razlikovni karakter te koji mogu biti jasno prikazani u PRV-ovu Registru žigova. U skladu s drugim stavkom tog članka, znakovi se osobito sastoje od riječi, uključujući osobna imena, te crteža, slova, brojki, boja, zvukova, izgleda ili pakiranja proizvoda.
- 15 Prema poglavlju 2. članku 5. VML-a, žig za koji je zatražena registracija mora imati razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge na koje se odnosi.
- 16 Na temelju prvog stavka poglavlja 1. članka 5. VML-a, smatra se da žig ima razlikovni karakter ako je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzeća od proizvoda ili usluga drugog poduzeća.

**Potreba upućivanja prethodnih pitanja**

- 17 Iz članka 3. Direktive proizlazi da je osnovni zahtjev da se žig može sastojati od znaka taj da se njime mogu razlikovati proizvodi ili usluge jednog poduzeća od proizvoda ili usluga drugog poduzeća. U skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije, razlikovni karakter mora se ocijeniti s obzirom na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija i s obzirom na percepciju relevantne javnosti koja se sastoji od prosječnih potrošača [**orig. str. 9.**] tih proizvoda ili usluga koji su relativno dobro upućeni i očigledno pažljivi i oprezni (vidjeti primjerice spojene predmete C-53/01 do C-55/01, Linde i drugi, EU:C:2003:206, t. 41. i predmet C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, t. 34.).
- 18 Iz sudske prakse Suda također proizlazi da, u sklopu primjene tih kriterija, percepcija prosječnog potrošača nije nužno ista u slučaju trodimenzionalnog žiga koji se sastoji od izgleda samog proizvoda kao kod verbalnog ili figurativnog žiga koji se sastoje od znaka koji je neovisan o izgledu proizvoda koje označava. Tomu je tako jer prosječni potrošači nemaju naviku stvarati zaključke o porijeklu proizvoda na temelju njihova oblika ili oblika njihova pakiranja, u nedostatku bilo kakvog grafičkog ili tekstualnog elementa te bi se mogao teže dokazati razlikovni karakter trodimenzionalnog žiga nego verbalnog ili figurativnog žiga (vidjeti primjerice, C-456/01 P i C-457/01 P, Henkel/OHIM, EU:C:2004:258, t. 38. i C-136/02 P, Mag instrument/OHIM, EU:C:2004:592, t. 30.).
- 19 U tim okolnostima, Sud je smatrao da kad je riječ o trodimenzionalnim žigovima, žig mora znatno odstupati od normi ili običaja predmetnog gospodarskog sektora kako bi se smatralo da žig ima razlikovni karakter (vidjeti primjerice C-456/01 P i C-457/01 P, Henkel/OHIM, EU:C:2004:258, t. 39., C-136/02 P, Mag Instrument/OHIM, EU:C:2004:592, t. 31., i C-473/01 P i C-474/01 P Procter & Gamble/OHIM, EU:C:2004:260, t. 37.).

- 20 Sud nije primijenio načela razvijena u sudskoj praksi navedenoj u točkama 18. i 19. samo na trodimenzionalne žigove, već i na figurativne žigove u obliku dvodimenzionalnog prikaza predmetnog proizvoda (vidjeti C-144/06 P, Henkel/OHIM, EU:C:2007:577, t. 37., C-25/05 P, Storck/OHIM, EU:C:2006:422, t. 29. i C-417/16 P, Storck/EUIPO, EU:C:2017:340, t. 36. do 43.) te na znakove koji se sastoje od izgleda površine pakiranja tekućeg proizvoda (C-344/10 P i **[orig. str. 10.]** C-345/10 P, Freixenet /OHIM, EU:C:2011:680, t. 48.) te na znak u obliku crteža koji se nalazi na površini proizvoda (C-445/02 P, Glaverbel/OHIM, EU:C:2004:393, t. 23.-24.).
- 21 Ta je načela Opći sud također primijenio na velikom broju predmeta o takozvanim „pozicijskim brendovima (vidjeti među ostalim T-547/08, *X Technology Swiss/OHIM*, EU:T:2010:235, t. 25. do 27., T-331/12, *Sartorius Lab Instruments/OHIM*, EU:T:2014:87, t. 20. do 22., T-85/13 i *K-Swiss/OHIM*, EU:T:2014:509, t. 16. do 20.).
- 22 Ta je načela primijenio i Sud, analogijom, na žig koji se sastoji od prikaza uređenja prodajnog prostora, za usluge koje se sastoje od usluga koje se odnose na te proizvode, ali ne čine sastavni dio njihove ponude prodaje (C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070). Sud je presudio da takav znak može razlikovati proizvode ili usluge jednog poduzeća od proizvoda ili usluga drugog poduzeća kad se prikazano uređenje značajno razlikuje od normi ili običaja predmetnog gospodarskog sektora (t. 20.).
- 23 Uz iznimku predmeta C-421/13 (Apple), Sud je primijenio načela razvijena u odnosu na trodimenzionalne žigove samo na žigove koji označavaju proizvode. U predmetu C-421/13 (Apple) nije pojašnjeno pod kojim uvjetima valja primijeniti zahtjev za znatno odstupanje od normi ili običaja predmetnog gospodarskog sektora u slučaju žiga koji označava uslugu.
- 24 Odlučujući čimbenik za primjenjivost sudske prakse navedene u točkama 18. do 21. jest je li znak ovisan o izgledu proizvoda na koje se znak odnosi. Kad je riječ o žigovima koji označavaju usluge, te usluge, prema Patent- och marknadsöverdomstolenu (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) po svojoj prirodi nemaju oblik ili pakiranje. Iz navedenog predmeta Apple nije jasno je li **[orig. str. 11.]** Sud utvrdio preklapa li se žig s izgledom određenih fizičkih elemenata koji su relevantni za usluge obuhvaćene žigom ili je o njima ovisan.
- 25 Prema stajalištu Östgötatrafikena, žigovi za koje je podnesena prijava su takozvani „pozicijski žigovi” te su opisani kao elipse različitih veličina crvene, bijele i narančaste boje koje se nalaze u određenom položaju, veličini te međusobnom odnosu na autobusima i vlakovima koji se koriste za pružanje usluga. Östgötatrafiken se ne poziva na isključiva prava na oblik vozila kao takav. Kao što je jasno iz slika žigova za koje je podnesena prijava – vidjeti točku 5. – žigovi za koje je podnesena prijava obuhvaćaju velike površine vozila.



- 26 Pitanje koje se postavlja jest treba li članak 4. stavak 1. točku (b) Direktive o žigovima tumačiti na način da u okolnostima ovog predmeta žigovi moraju znatno odstupati od norme ili običaja predmetnog gospodarskog sektora kako bi se moglo smatrati da žig ima razlikovni karakter.
- 27 Patent- och marknadsöverdomstolenu (Žalbeni sud za patente i tržišno natjecanje) potreban je odgovor na sljedeća pitanja da bi mogao odlučiti u predmetu.

**Zahtjev za prethodnu odluku**

- 28 Pitanja se odnose na primjenu članka 4. stavka 1. točke (b) Direktive 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima te glase:
- I. Mora li se članak 4. stavak 1. točka (b) Direktive o žigovima tumačiti tako da se u slučaju prijave za registraciju žiga koji označava usluge i u kojem se prijava odnosi na znak koji se nalazi u određenom položaju i pokriva velike površine fizičkih objekata koji se koriste za pružanje usluga, mora ocijeniti je li žig ovisan o izgledu predmetnih objekata?
- II. **[orig. str. 12.]** Ako je odgovor na prvo pitanje potvrđan, je li potrebno da žig znatno odstupa od norme ili običaja predmetnog gospodarskog sektora kako bi se moglo smatrati da žig ima razlikovni karakter?

[omissis]