

Byla C-456/19**Prašymas priimti prejudicinį sprendimą****Gavimo data:**

2019 m. birželio 14 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:*Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen* (Švedija)**Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:**

2019 m. birželio 14 d.

Apeliantė:*Östgötatrafiken AB***Kita apeliacinio proceso šalis:***Patent- och registreringsverket*

SVEA HOVRÄTT **PROTOKOLAS** <...>*Patent-och* 2019-06-13 <...>*marknadsöverdomstolen* <...>

<...>

Apeliantė*Aktiebolaget Östgötatrafiken* <...>

Linšioingas

<...>

Kita apeliacinio proceso šalis*Patent- och registreringsverket*

<...>

DALYKAS

Prekių ženklo registracija; dabar, *inter alia*, kreipimasis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą

SKUNDŽIAMAS SPRENDIMAS

2018 m. kovo 29 d. *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas, Švedija) sprendimas <...>

(orig. p. 2) NUTARTIS (turi būti įteikta 2019 m. birželio 14 d.)

1. *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų apeliacinis teismas) nusprendžia prašyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnį, pateikiant Teisingumo Teismui šio posėdžio protokolo A priede išdėstytą prašymą priimti prejudicinį sprendimą.

<...>

(orig. p. 3) Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnį teikiamas prašymas priimti prejudicinį sprendimą

Faktinės aplinkybės

1. *Östgötatrafiken AB* (toliau – *Östgötatrafiken*) turi išimtinės teises į tam tikrus vaizdinius prekių ženklus, suteiktas įregistravus šiuos ženklus nacionaliniame prekių ženklų registre, įskaitant toliau pateiktus grafinius prekių ženklus, kurių registracijos numeriai yra nuo 363521 iki 363523, skirtus transporto priemonėms ir transporto paslaugoms pagal Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklus registravimo klasifikacijos 39 klasę.

Nr. 363521



Nr. 363522



Nr. 363523



(orig. p. 4) Bylos nagrinėjimas *Patent- och registreringsverket* (Intelektinės nuosavybės tarnyba)

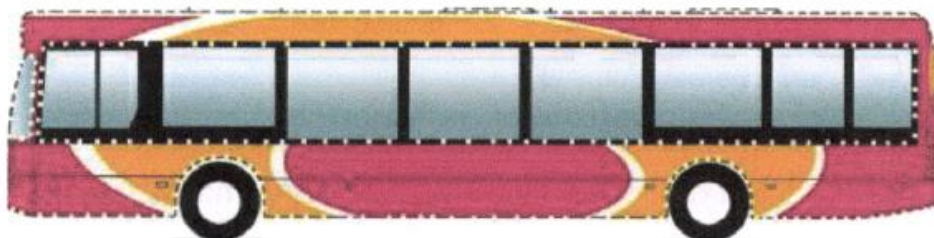
2. 2016 m. lapkričio 23 d. *Östgötatrafiken* kreipėsi į *Patent- och registreringsverket* (Švedijos intelektinės nuosavybės tarnyba, toliau – PRV), nacionalinę instituciją, kuri tvarko prekių ženklų registravimą Švedijoje, dėl trijų prekių ženklų registravimo, kuriuos paraiškose aprašė kaip „transporto priemonių dažymą raudona, balta ir oranžine spalva, kaip pavaizduota“. *Östgötatrafiken* nurodė, kad įmonė nereikalavo, kad būtų užtikrintas transporto priemonių formos ar transporto priemonių juodos ir pilkos spalvos paviršiaus išskirtinumas. Paraiška buvo pateikta dėl įvairių transporto priemonių ir transporto paslaugų, patenkančių į Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 39 klase.
3. 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu PRV atmetė registracijos paraišką, iš esmės nurodydama, kad prekių ženklai, dėl kurių teikiama paraiška, yra tik dekoratyvinio pobūdžio, jie nėra suvokiami kaip žymintys teikiamas paslaugas, todėl neturi skiriamųjų požymių.

Bylos nagrinėjimas *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas)

4. Dėl PRV sprendimų *Östgötatrafiken* pateikė apeliacinį skundą *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas) ir išaiškino savo paraišką. Prekių ženklai, dėl kurių teikiama paraiška, vadinami „poziciniais prekių ženklais“ ir juos sudaro ant autobusų ir traukinių, kuriais teikiamos paslaugos, elipse išdėstyti įvairių dydžių raudonos, baltos bei oranžinės spalvos lankai, pavaizduoti nustatytoje vietoje, tarpusavyje suderinti pagal dydį ir santykį.

5. *Östgötatrafiken* pateikė šias prekių ženklų, dėl kurių buvo pateikta paraiška, iliustracijas; prekių ženkluose, kaip matyti iliustracijose, transporto priemonių kontūrai nubrėžti punktyrinėmis linijomis, kad būtų aišku, jog transporto priemonių formoms netaikoma prekių ženklų apsauga.

(orig. p. 5)

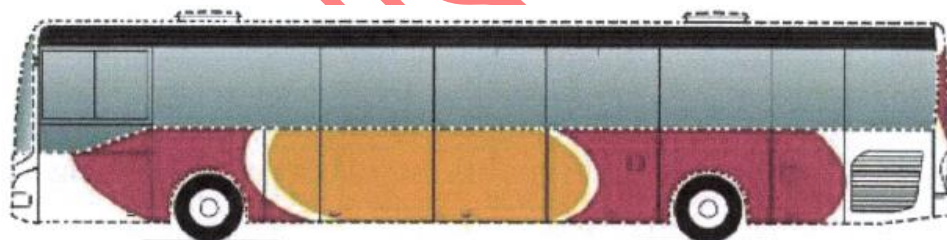


Vaizdas iš šono

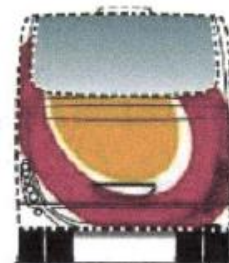
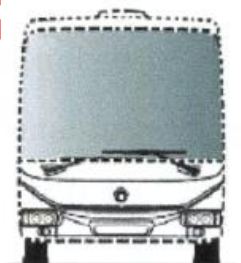


Vaizdas iš priekio

Vaizdas iš galo



Vaizdas iš šono

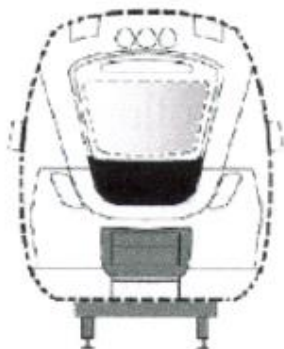


Vaizdas iš priekio

Vaizdas iš galo



Vaizdas iš šono



Vaizdas iš priekio ir iš galo

6. **(orig. p. 6)** Apskritai, *Östgötatrafiken* pateikė šiuos argumentus. Prekių ženklų, dėl kurių pateikta paraiška, stilius atitinka jau registruotų vaizdinių prekių ženklų (Nr. 363520–363623) stilių. Tai, kad prekių ženklai, dėl kurių dabar teikiama paraiška, yra vaizduojami ant transporto priemonių ir yra tam tikro dydžio bei pločio, ir vaizduojami konkrečiose vietose ant šių transporto priemonių, nereiškia, jog prekių ženklų, dėl kurių teikiama paraiška, skiriamasis požymis turėtų būti vertinamas kitaip. Transporto įmonės savo transporto priemones spalvina skirtingai ir galima teigti, kad plačiai pripažįstama, jog dauguma žmonių, kurie naudojami viešojo transporto [priemonėmis] taip pat supranta, kad spalvos arba grafiniai vaizdai ant viešojo transporto [priemonių] reiškia tam tikrą komercinę kilmės nuorodą.
7. PRV pateikė šiuos toliau nurodytus apibendrintus argumentus. Pateiktame aprašyme nebuvo prašoma apsaugoti prekių ženklų, dėl kurių pateikta paraiška, vaizdinių elementų, tačiau buvo prašoma apsaugoti [vaizdinius elementus], vaizduojamus ant transporto priemonių, kaip nurodyta paraiškoje, arba, bet kuriuo atveju, taikyti panašią apsaugą, kuri taikoma poziciniam ženklui. Todėl skiriamojo požymio vertinimas turi būti pagrįstas prekių ženklo visuma, o ne vaizdiniais elementais, kurie yra atskirai vaizduojami ant transporto priemonių. Bendrai žinoma, kad komercinės paskirties transporto priemonės, kaip antai traukiniai ir autobusai, dažnai įvairiais būdais dekoruojami ir spalvinami. Todėl vartotojai negali, jei jie iš pradžių neturėjo galimybės susipažinti su prekių ženklais ir prie jų priprasti, iš karto identifikuoti jų kaip komercinės kilmės nuorodos žymens ir yra linkę juos laikyti tik transporto priemonės papuošimu. Atsižvelgiant į spalvų ir dekoracijų ant transporto priemonių įvairovę atitinkamame pramonės sektoriuje, pareiškėjo prekių ženklai negali būti laikomi labai besiskiriančiais nuo atitinkamo ekonomikos sektoriaus normų ar įpročių.
8. *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas) atmetė *Östgötatrafiken* apeliacinius skundus. *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir

komercinių bylų teismas) nuomone, prekių ženklai, dėl kurių pateikta paraiška, buvo (kadangi jie buvo vaizduojami atitinkamai ant traukinių ir autobusų) taip glaudžiai susieti su 39 klasei priskiriamomis transporto paslaugomis, kurių apsaugos buvo prašoma, kad jie laikytini sutampančiais su pačių prekių vaizdu arba išreiškiančiais aptariamą paslaugą. *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas) nusprendė, kad šiomis aplinkybėmis negalima teigti, kad vartotojai yra įpratę daryti prielaidas apie prekių komercinės kilmės nuorodą, todėl norint, kad prekių ženklai turėtų skiriamuosius požymius, (**orig. p. 7**) būtina, kad jie aiškiai skirtųsi nuo atitinkamo sektoriaus normų ar įpročių.

9. *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas) nuomone, nei šioje byloje pateikti įrodymai, nei kiti argumentai nebuvo pakankami siekiant įrodyti, kad prekių ženklų spalva ir forma taip skiriasi nuo būdo, kuriuo kitos įmonės nusprendžia apipavidalinti savo transporto priemones, kad būtų galima daryti prielaidą, jog atitinkama visuomenės dalis supras šiuos prekes ženklus kaip komercinės kilmės nuorodą. Atvirksčiai, *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas) nusprendė, kad šie žymenys, remiantis bendru vertinimu, turėtų būti laikomi dekoratyviniais elementais.

Bylos nagrinėjimas *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų apeliacinis teismas)

10. *Östgötatrafiken* apskundė *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas) sprendimą *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų apeliacinis teismas) ir nurodė, kad *Patent- och marknadsdomstolen* turėtų panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą ir grąžinti paraiškas persvarstyti PRV.
11. Šalys *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų apeliacinis teismas) nurodė iš esmės tas pačias faktines aplinkybes, kurios buvo nurodytos *Patent- och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas).

Dėl teisės

ES teisė

12. Pagal 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (toliau – Prekių ženklų direktyva) 3 straipsnį, prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių žymenų, visų pirma iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, ar piešinių, raidžių, skaitmenų, spalvų, išorinės prekių ar prekių pakuotės formos arba garsų, su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia:
- a) atskirti vienos įmonės prekes arba paslaugas nuo kitų įmonių prekių arba paslaugų ir

- b) (**orig. p. 8**) juos vaizduoti registre tokiu būdu, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti jo savininkui suteiktos apsaugos objektą.
13. Pagal Prekių ženklų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punktą prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių, yra neregistruojami.

Švedijos teisė

14. Pagal *varumärkeslagen* (2010:1877) (Prekių ženklų įstatymas (2010:1877); toliau – VML), kuriuo į Švedijos teisę perkeliama direktyvos nuostatos, 1 skyriaus 4 straipsnio pirmą pastraipą, prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių žymenų, kurie turi skiriamuosius požymius ir kuriuos galima aiškiai vaizduoti PRV prekių ženklų registre. Pagal šio straipsnio antrą pastraipą šie žymenys pirmiausia yra žodžiai, įskaitant asmenvardžius, piešiniai, raidės, skaitmenys, spalvos, garsai, išorinės prekių ar prekių pakuotės formos arba išdėstymas.
15. Pagal VML 2 skyriaus 5 straipsnį registruojamas prekių ženklas turi padėti atskirti tas prekes ar paslaugas, kurioms jis taikomas.
16. Pagal VML 1 skyriaus 5 straipsnio pirmą pastraipą prekių ženklas laikomas turinčiu skiriamuosius požymius, jei pagal jį galima atskirti viename ekonomikos sektoriuje tiekiamas prekes ar taikomas paslaugas nuo kito sektoriaus prekių ar paslaugų.

Būtinybė priimti prejudicinį sprendimą

17. Iš direktyvos 3 straipsnio matyti, kad pagrindinis reikalavimas, keliamas žymeniui, kad jis būtų pripažintas prekių ženklu, yra galimybė atskirti vienos įmonės prekes arba paslaugas nuo kitų įmonių prekių arba paslaugų. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) jurisprudenciją prekių ženklo skiriamasis požymis turi būti vertinamas atsižvelgiant į prekes arba paslaugas, kurioms prašoma prekių ženklo registracijos, ir į tai, kaip jį suvokia atitinkama visuomenės dalis, kurią sudaro vidutiniai šių prekių arba paslaugų vartotojai (**orig. p. 9**), kurie yra pakankamai informuoti, protingai pastabūs ir nuovokūs (žr., pavyzdžiui, Sprendimo *Linde ir kiti*, sujungtos bylos C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, 41 punktą, ir Sprendimo *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, 34 punktą).
18. Be to, iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad taikant šiuos kriterijus reikia atsižvelgti į tai, kad vidutinis vartotojas nebūtinai taip pat suvoks erdvinį prekių ženklą, sudarytą iš pačios prekės vaizdo, ir žodinį ar vaizdinį prekių ženklą, sudarytą iš žymens, nepriklausomo nuo juo žymimų prekių vaizdo. Iš tikrųjų vidutiniai vartotojai, nesant jokių grafinių ar teksto elementų, nėra įpratę preziumuoti prekių kilmės, remdamiesi jų ar jų pakuotės forma, todėl nustatyti tokio erdvinio prekių ženklo skiriamąjį požymį gali būti sunkiau negu žodinio ar vaizdinio prekių ženklo. (Žr., pavyzdžiui, Sprendimo *Henkel / VRTD*, C-456/01 P

ir C-457/01 P, EU:C:2004:258, 38 punktą, ir Sprendimo *Mag Instrument / VRTD*, C-136/02 P, EU:C:2004:592, 30 punktą)

19. Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas nusprendė, kad tik prekių ženklas, kuris labai skiriasi nuo atitinkamo ekonomikos sektoriaus normų ar įpročių, turi skiriamųjų požymių (žr., pavyzdžiui, Sprendimo *Henkel / VRTD*, C-456/01 P ir C-457/01 P, EU:C:2004:258, 39 punktą, Sprendimo *Mag Instrument / VRTD*, C-136/02 P, EU:C:2004:592, 31 punktą ir Sprendimo *Procter & Gamble / VRTD*, C-473/01 P ir C-474/01 P, EU:C:2004:260, 37 punktą).
20. Teisingumo Teismas taikė 18 ir 19 punkte minėtoje jurisprudencijoje nustatytus principus ne tik erdviniams prekių ženkams, bet ir vaizdiniais prekių ženkams, sudarytiems iš dvimačio atitinkamos prekės vaizdo (žr. Sprendimo *Henkel / VRTD*, C-144/06, EU:C:2007:577, 37 punktą, Sprendimo *Storck / VRTD*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, 29 punktą ir Sprendimo *Storck / EUIPO*, C-417/16 P, EU:C:2017:340, 36–43 punktai), taip pat žymenims, sudarytiems iš specifinio skysto gaminio pakuotės paviršiaus vaizdo (žr. Sprendimo *Freixenet / VRTD*, C-344/10 P ir (orig. p. 10) C-345/10 P, EU:C:2011:680, 48 punktą), ir žymenims, kurie kaip paveikslai tvirtinami ant prekės paviršiaus (žr. Sprendimo *Glaverbel / VRTD*, C 445/02 P, EU:C:2004:393, 23–24 punktus).
21. Bendrasis Teismas šiuos principus taip pat taikė daugelyje bylų dėl vadinamųjų „pozicinių ženklų“ (žr., *inter alia*, Sprendimo *X Technology Swiss / VRTD*, T-547/08, EU:T:2010:235, 25–27 punktus, Sprendimo *Sartorius Lab Instruments / VRTD*, EU:T:2014:87, T-331/12, 20–22 punktus ir Sprendimo *K-Swiss / VRTD*, T-85/13, EU:T:2014:509, 16–20 punktus).
22. Teisingumo Teismas šiuos principus pagal analogiją taikė prekių ženklui, sudarytam iš mažmeninės prekybos parduotuvės vaizdo, skirtam su šiomis prekėmis susijusioms, bet jų pardavimo dalimi nesančioms paslaugoms (žr. Sprendimą *Apple*, C-421/13, EU:C:2014:2070). Teisingumo Teismas nusprendė, kad žymuo gali leisti atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų, jei vaizdas labai skiriasi nuo atitinkamo ekonomikos sektoriaus normų ir įpročių (žr. 20 punktą).
23. Išskyrus bylą C-421/13 (*Apple*), Teisingumo Teismas taikė erdviniams prekių ženkams nustatytus principus tik prekes žymintiems prekių ženkams. Byloje C-421/13 (*Apple*) nėra paaiškinama, kokiomis sąlygomis reikalavimas, kad ženklas turi labai skirtis nuo atitinkamos ekonomikos sektoriaus normų ar įpročių, turi būti taikomas prekių ženklui, kuris žymi paslaugą.
24. Šio sprendimo 18–21 punktuose minėtos jurisprudencijos taikymą lemiantis veiksnys yra klausimas, ar žymuo sutampa su žymimų prekių vaizdu. Kalbant apie prekių ženklus, kuriais žymimos paslaugos, šios paslaugos, kaip teigia *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų apeliacinis teismas), dėl savo pobūdžio neturi formos ar pakuotės. Iš minėtos *Apple* bylos nėra aišku, ar (orig. p. 11) Teisingumo Teismas svarstė, ar ženklas sutapo ar nesutapo su

konkrečių fizinių objektų, reikšmingų paslaugoms, kurioms taikomas ženklas, vaizdu.

25. *Östgötatrafiken* teigimu, ženklai, dėl kurių teikiama paraiška, yra vadinamieji „poziciniai ženklai“ ir jie aprašomi kaip ant autobusų ir traukinių, kuriais teikiamos paslaugos, elipse išdėstyti įvairių dydžių raudonos, baltos bei oranžinės spalvos lankai, pavaizduoti nustatytoje vietoje, tarpusavyje suderinti pagal dydį ir santykį. *Östgötatrafiken* nereikalavo išimtinės teisės taikyti transporto priemonių formai. Iš ženklų, dėl kurių buvo pateikta paraiška, iliustracijų akivaizdu (žr. 5 punktą), kad ženklais turėjo būti padengta didelė transporto priemonių dalis.
26. Kyla klausimas, ar Prekių ženklų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punktas aiškintinas taip, kad norint pripažinti šioje byloje aprašytais aplinkybėmis, jog prekių ženklas turi skiriamųjų požymių, jis turi labai skirtis nuo atitinkamo ekonomikos sektoriaus normų ar įpročių.
27. Kad *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų apeliacinis teismas) galėtų priimti sprendimą šioje byloje, šis teismas turi gauti atsakymus į toliau pateiktus klausimus.

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą

28. Klausimai yra susiję su 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 4 straipsnio 1 dalies b punkto taikymu.
 - I. Ar Prekių ženklų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad teikiant paraišką įregistruoti prekių ženklą, kuriuo žymimos paslaugos, jei paraiška susijusi su žymeniu, išdėstytu konkrečioje vietoje, dengiančiu didelę fizinių objektų, naudojamų paslaugoms teikti, dalį, turi būti vertinama, ar ženklas nesutampa su atitinkamų objektų vaizdu?
 - II. (**orig. p. 12**) Jei atsakymas į šį klausimą yra teigiamas, ar norint pripažinti, kad prekių ženklas turi skiriamųjų požymių, jis turi labai skirtis nuo atitinkamo ekonomikos sektoriaus normų ar įpročių?

<...>