

Zadeva C-456/19**Predlog za sprejetje prehodne odločbe****Datum vložitve:**

14. junij 2019

Predložitveno sodišče:

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedska)

Datum predložitvene odločbe:

14. junij 2019

Pritožnica:

Östgötatrafiken AB

Druga stranka v pritožbenem postopku:

Patent- och registreringsverket

SVEA HOVRÄTT

ZAPISNIK [...] (ni prevedeno)

Patent-och

13. junija 2019

[...] (ni prevedeno)

marknadsöverdomstolen

[...] (ni prevedeno)

[...] (ni prevedeno)

Pritožnica

Aktiebolaget Östgötatrafiken [...] (ni prevedeno)

Linköping

[...] (ni prevedeno)

Druga stranka v pritožbenem postopku

Patent- och registreringsverket

[...] (ni prevedeno)

PREDMET

Registracija znamke; zdaj, med drugim, predlog za sprejetje predhodne odločbe, vložen pri Sodišču Evropske unije

IZPODBIJANA SODBA

Sodba Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve, Švedska) z dne 29. marca 2018 [...] (ni prevedeno)

SKLEP (ki bo vročen 14. junija 2019)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) je sklenilo, da bo Sodišče Evropske unije zaprosilo za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije in da bo Sodišču predložilo vprašanja za predhodno odločanje iz priloge A k temu zapisniku.

[...] (ni prevedeno)

Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Ozadje

1. Družba Östgötatrafiken AB (v nadaljevanju: Östgötatrafiken) ima izključne pravice do nekaterih figurativnih znamk na podlagi registracije v nacionalnem registru znamk, vključno s temi figurativnimi znamkami s številkami prijave od 363521 do 363523 za prevozne storitve iz razreda 39 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk.

Št. 363521



Št. 363522



Št. 363523



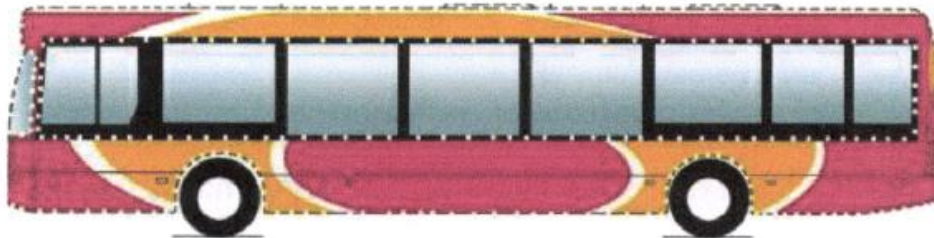
Postopek pred Patent- och registreringsverket (urad za intelektualno lastnino)

2. Družba Östgötatrafiken je 23. novembra 2016 pri Patent- och registreringsverket (švedski urad za intelektualno lastnino, v nadaljevanju: PRV), ki je nacionalni organ za registracijo znamk na Švedskem, vložila prijavo za registracijo treh znamk, opisanih v prijavih kot „barva vozil v rdeči, beli in oranžni barvi, kot je prikazano“. Družba Östgötatrafiken je poudarila, da družba ne uveljavlja izključnosti v zvezi z obliko samih vozil ali črnimi/sivimi površinami vozil. Zadevne prijave so se nanašale na različne prevozne storitve iz razreda 39 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk.
3. PRV je z odločbami z dne 29. avgusta 2017 zavrnil prijave za registracijo na podlagi tega, povedano na kratko, da naj bi bile prijavljene znamke zgolj dekorativne narave, da naj se ne bi dojemale kot označba storitev, za katere so bile zahtevane, in da naj zato ne bi imele razlikovalnega učinka.

Postopek pred Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve)

4. Družba Östgötatrafiken se je zoper odločbe PRV pritožila na Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) in svojo prijavo utemeljevala, kot sledi. Prijavljene znamke so znane kot „pozicijske znamke“ in jih sestavljajo eliptični trakovi različnih velikosti v rdeči, beli in oranžni barvi, ki so na avtobusih in vlakih, ki se uporabljajo za opravljanje storitev, v odnosu drug na drugega postavljeni na določeno mesto in so določene velikosti.

5. Družba Östgötatrafiken je predložila te podobe prijavljenih znamk, na katerih so bili, kot je razvidno na slikah, obrisi vozil prikazani črtkano, da bi bilo jasno, da oblike vozil niso zajete z varstvom, ki ga zagotavlja znamka.



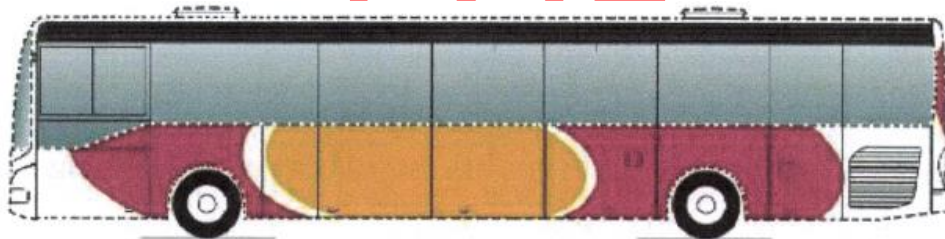
Pogled s strani



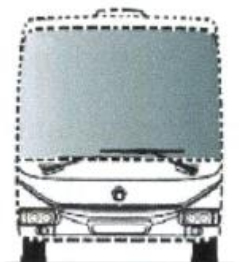
Pogled od spredaj



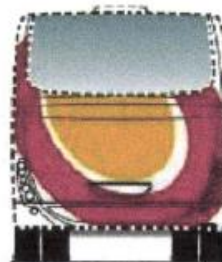
Pogled od zadaj



Pogled s strani



Pogled od spredaj



Pogled od zadaj



Pogled s strani



Pogled od spredaj in zadaj

6. Družba Östgötatrafiken je, na kratko, navedla sledeče. Prijavljene znamke po stilu ustrezajo tistim figurativnim znamkam, ki so že registrirane pod registracijskimi številkami od 363520 do 363623. Dejstvo, da so elementi zdaj prijavljenih znamk nameščeni na vozila ter da so določene velikosti in širine in se pojavljajo na teh vozilih na določenih mestih, ne bi smelo biti vzrok za drugačno presojo razlikovalnega učinka zdaj prijavljenih znamk. Prevozna podjetja različno pobarvajo vozila in domneva se lahko, da je splošno znano, da vsi ljudje, ki so prišli v stik z [vozili] javnega prometa, v veliki meri tudi razumejo, da slike ali grafika na [vozilih] javnega prometa kažejo na poseben trgovski izvor.
7. PRV je, na kratko, navedel sledeče. Za varstvo figurativnih elementov prijavljenih znamk ni bilo zaproseno v abstraktnem smislu, ampak [za figurativne elemente] na vozilih, kot je prikazano v prijavi, oziroma, če gre za pozicijsko znamko, vsekakor na ustrezen način. Presoja razlikovalnega učinka mora zato temeljiti na znamkah kot celoti, ne pa posamično na figurativnih elementih, kot so prikazani na vozilih. Dobro je znano, da so komercialna vozila za prevoz, kot so vlaki in avtobusi, pogosto različno dekorativno polepljena in pobarvana. Zato jih potrošniki ne morejo, preden se na znamke ne navadijo, takoj dojemati kot znak trgovskega izvora, ampak jih bodo dojemali zgolj kot okras. Glede na to, kako raznoliko so pobarvana in dekorativno polepljena vozila za prevoz v zadevni industriji, ni mogoče šteti, da znamke tožeče stranke dovolj odstopajo od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju.
8. Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) je zavrnilo tožbe družbe Östgötatrafiken. Po mnenju Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) so se prijavljene znamke z namestitvijo na vlake oziroma avtobuse tako zelo povezale s prevoznimi storitvami iz razreda 39, za katere je bilo zaproseno varstvo, da je treba šteti, da sovpadajo z videzom blaga ali poosebljajo zadevne storitve. Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) je ugotovilo, da ker se v takih okoliščinah ne šteje, da potrošniki običajno sklepajo o trgovskem izvoru blaga, morajo znamke – da bi

imele razlikovalni učinek – občutno odstopati od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju.

9. Po mnenju Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) ne dokazi, ki so bili predstavljeni, ne druge navedbe v zadevi niso zadosten dokaz, da se barva in oblika znamk tako zelo razlikujeta od tega, kar so za dekorativno opremo svojih vozil izbrale druge družbe, da bi bilo mogoče šteti, da bo upoštevna javnost znamke razumela kot označbo trgovskega izvora. Nasprotno, Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) je ugotovilo, da je treba glede na skupno presojo šteti, da so znaki dekorativni.

Postopek pred Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve)

10. Družba Östgötatrafiken se je pritožila zoper sodbo Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) in trdila, da bi moralo Patent- och marknads[över]domstolen (pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) razveljaviti sodbo sodišča nižje stopnje in prijave vrniti PRV v nadaljnjo presojo.
11. Stranki sta se pred Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) v bistvu sklicevali na ista dejstva kot pred Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve).

Pravo

Pravo Unije

12. V skladu s členom 3 Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (v nadaljevanju: Direktiva o znamkah) je lahko znamka sestavljena iz kakršnih koli znakov, zlasti iz besed, vključno z osebnimi imeni, ali iz slik, črk, števil, barv, oblike blaga ali njegove embalaže ali zvokov, če se:
- (a) lahko s temi znaki blago ali storitve določenega podjetja razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij ter
 - (b) ti znaki v registru lahko prikažejo na način, ki pristojnim organom in javnosti omogoči jasno in natančno določitev predmeta varstva, ki je zagotovljeno njihovemu imetniku.
13. V skladu s členom 4(1)(b) Direktive o znamkah ni mogoče registrirati znamk, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka.

Švedsko pravo

14. V skladu s poglavjem 1, člen 4, prvi odstavek, varumärkeslagen (2010:1877) (zakon o znamkah (2010:1877), v nadaljevanju: VML), s katerim so prenesene določbe Direktive, je lahko znamka sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki imajo razlikovalni učinek in jih je mogoče jasno reproducirati v registru znamk PRV. V skladu z drugim odstavkom tega člena so znaki med drugim besede, vključno z osebnimi imeni, in slike, črke, števila, barve, zvoki in oblike ali razporeditev blaga ali njegove embalaže.
15. V skladu s poglavjem 2, člen 5, VML mora imeti znamka, ki naj bi se registrirala, razlikovalni učinek glede blaga ali storitev, ki jih zajema.
16. V skladu s poglavjem 1, člen 5, prvi odstavek, VML je treba šteti, da ima znamka razlikovalni učinek, če lahko razlikuje blago ali storitve enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja.

Nujnost sprejetja predhodne odločbe

17. Iz člena 3 Direktive je razvidno, da je temeljna zahteva, da je znak lahko znamka, da se lahko z njim blago ali storitve določenega podjetja razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij. V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije je treba razlikovalni učinek znamke presojati glede na blago ali storitve, za katere se zahteva registracija, in glede na to, kako znamko zaznava upoštevna javnost, ki jo sestavljajo normalno obveščeni ter razumno pozorni in preudarni povprečni potrošniki tega blaga in storitev (glej na primer združene zadeve od C-53/01 do C-55/01, Linde in drugi, EU:C:2003:206, točka 41, in zadevo C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, točka 34).
18. Iz sodne prakse Sodišča prav tako izhaja, da je treba pri uporabi teh meril upoštevati dejstvo, da ni nujno, da povprečni potrošnik tridimenzionalno znamko, ki ima videz proizvoda, zaznava enako, kot zaznava besedno ali figurativno znamko, ki jo sestavlja znak, neodvisen od videza proizvodov, ki jih znamka označuje. Tako je, ker povprečni potrošniki običajno ne sklepajo o izvoru blaga iz njegove oblike ali oblike njegove embalaže, če ni grafičnih ali besednih elementov, zato bi lahko bilo težje dokazati razlikovalni učinek take tridimenzionalne znamke kot besedne ali figurativne. (Glej na primer sodbi C-456/01 P in C-457/01 P, Henkel/EUIPO, EU:C:2004:258, točka 38, in C-136/02 P, Mag Instrument/EUIPO, EU:C:2004:592, točka 30.)
19. V tem smislu je Sodišče v zvezi s tridimenzionalnimi znamkami razsodilo, da mora znamka, da bi lahko šteli, da ima razlikovalni učinek, občutno odstopati od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju (glej na primer sodbe C-456/01 P in C-457/01 P, Henkel/EUIPO, EU:C:2004:258, točka 39; C-136/02 P, Mag Instrument/EUIPO, EU:C:2004:592, točka 31, ter C-473/01 P in C-474/01 P, Procter & Gamble/EUIPO, EU:C:2004:260, točka 37).
20. Sodišče je uporabilo načela, razvita v sodni praksi, navedeni v točkah 18 in 19 zgoraj, ne le v zvezi s tridimenzionalnimi znamkami, ampak tudi v zvezi s figurativnimi znamkami v obliki dvodimenzionalnega prikaza zadevnega

- proizvoda (glej sodbe C-144/06 P, Henkel/EUIPO, EU:C:2007:577, točka 37; C-25/05 P, Storck/EUIPO, EU:C:2006:422, točka 29, in C-417/16 P, Storck/EUIPO, EU:C:2017:340, točke od 36 do 43), znaki, ki jih pomeni videz površine embalaže tekočega proizvoda (glej sodbo C-344/10 P in C-345/10 P, Freixenet/EUIPO, EU:C:2011:680, točka 48), in znakom v obliki vzorca na površini proizvoda (glej sklep C-445/02 P, Glaverbel/EUIPO, EU:C:2004:393, točki 23 in 24).
21. Načela je v številnih zadevah o tako imenovanih „pozicijskih znamkah“ uporabilo tudi Splošno sodišče (glej med drugim sodbe T-547/08, X Technology Swiss/EUIPO, EU:T:2010:235, točke od 25 do 27; T-331/12, Sartorius Lab Instruments/EUIPO, EU:T:2014:87, točke od 20 do 22, in T-85/13 K-Swiss/EUIPO, EU:T:2014:509, točke od 16 do 20).
 22. Načela je Sodišče po analogiji uporabilo tudi za storitveno znamko, ki je sestavljena iz prikaza ureditve prodajnega mesta, za storitve, ki so povezane s tem blagom, vendar niso sestavni del njegove prodaje (glej sodbo C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070). Sodišče je razsodilo, da tak znak omogoča razlikovanje blaga ali storitev nekega podjetja od blaga in storitev drugih podjetij, če upodobljena ureditev občutno odstopa od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju (glej točko 20).
 23. Z izjemo zadeve C-421/13 (Apple) je Sodišče uporabilo načela, razvita v zvezi s tridimenzionalnimi znamkami, le za znamke, ki označujejo blago. V zadevi C-421/13 (Apple) ni pojasnjeno, pod kakimi pogoji je treba zahtevo po občutnem odstopanju od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju uporabiti v primeru znamke, ki označuje storitev.
 24. Odločilni dejavnik za uporabo sodne prakse, navedene v točkah od 18 do 21 zgoraj, je, ali znak ni neodvisen od videza blaga, ki ga zajema. Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) v zvezi z znamkami, ki označujejo storitve, meni, da te storitve glede na svojo naravo nimajo oblike ali embalaže. Iz zgoraj navedene zadeve Apple ni razvidno, ali je Sodišče preučilo, ali je znamka sovpadala oziroma ni bila neodvisna od videza konkretnih fizičnih predmetov, ki so bili pomembni za storitve, zajete z znamko.
 25. Po mnenju družbe Östgötatrafiken so prijavljene znamke tako imenovane „pozicijske znamke“ in so opisane kot elipse različnih velikosti v rdeči, beli in oranžni barvi, ki so na avtobusih in vlakih, ki se uporabljajo za opravljanje storitev, v odnosu druga na drugo postavljene na določeno mesto in so določene velikosti. Družba Östgötatrafiken ni zahtevala izključnih pravic za obliko vozil kot takih. Kot je razvidno iz slik prijavljenih znamk – glej točko 5 zgoraj – prijavljene znamke pokrivajo velik del površine vozil.
 26. Gre za vprašanje, ali je treba člen 4(1)(b) Direktive o znamkah razlagati tako, da morajo v okoliščinah obravnavane zadeve znamke občutno odstopati od standarda

ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju, da bi se štelo, da ima znamka razlikovalni učinek.

27. Da bi Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) lahko odločilo v zadevi, potrebuje odgovor na ti vprašanji.

Predlog za sprejetje prehodne odločbe

28. Vprašanji se nanašata na uporabo člena 4(1)(b) Direktive 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami in se glasita:

- I. Ali je treba člen 4(1)(b) Direktive o znamkah razlagati tako, da je treba v primeru prijave za registracijo znamke, ki označuje storitve in pri kateri se prijava nanaša na znak, nameščen na določeno mesto, ki pokriva velike površine fizičnih predmetov, ki se uporabljajo za opravljanje storitev, presoditi, ali znamka ni neodvisna od videza zadevnih predmetov?
- II. Ali mora, če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, znamka občutno odstopati od standarda ali navad v zadevnem gospodarskem sektorju, da bi se štelo, da ima razlikovalni učinek?

[...] (ni prevedeno)