



Mediji in informacije

Sodišče Evropske unije
SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 11/18

Luxembourg, 6. februar 2018

Sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-163/16
Christian Loubotin in Christian Loubotin SAS/Van Haren Schoenen BV

Po mnenju generalnega pravobranilca Macieja Szpunarja je mogoče znamko, pri kateri je barva povezana z obliko, zavrniti ali jo ugotoviti za nično iz razlogov, določenih v pravu Unije o znamkah

Analiza se nanaša izključno na vrednost, neločljivo povezano z obliko, in se pri njej ne sme upoštevati privlačnost blaga, ki izhaja iz ugleda te znamke ali njenega imetnika

Christian Louboutin je stilist, ki oblikuje zlasti ženske čevlje z visoko peto. Posebnost teh čevljev je, da je njihov zunanji podplat sistematično obarvan rdeče. C. Louboutin in njegova družba sta leta 2010 to znamko registrirala v Beneluxu za razred „obutev“, nato pa od leta 2013 za razred „čevlji z visokimi petami“. Ta znamka je opisana tako, kot da je „sestavljena iz rdeče barve (Pantone 181663TP) podplata na čevlju, kot je prikazan (obris čevlja ni del znamke, temveč je njegov namen izpostaviti umestitev znamke)“. Prikazana je tako:



Družba Van Haren se na Nizozemskem ukvarja s prodajo čevljev na drobno. V letu 2012 je ta družba prodajala ženske čevlje z visoko peto z rdečim podplatom. C. Louboutin in njegova družba sta pri nizozemskih sodiščih vložila predlog, naj se ugotovi, da je družba Van Haren kršila pravice iz znamke. Družba Van Haren trdi, da je zadevna znamka nična. Direktiva Unije o znamkah namreč navaja več razlogov, iz katerih se ugotovi ničnost znamke ali iz katerih se znamka ne registrira, med drugim glede znakov, ki so sestavljeni izključno iz oblike, ki daje blagu bistveno vrednost.¹ Rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu, Nizozemska) se je odločilo o tem vprašati Sodišče. Predložitveno sodišče meni, da je zadevna znamka neločljivo povezana s podplatom čevlja in da v skladu z Direktivo pojem „oblika“ ni nujno omejen zgolj na tridimenzionalne značilnosti blaga (kot so njegovi obrisi, izmere ali obseg), temveč vključuje tudi barve.

Generalni pravobranilec M. Szpunar je v svojih dopolnilnih sklepnih predlogih, ki so sprejeti po ponovnem odprtju ustnega postopka,² **ohranil svoje stališče: za znak, v katerem je barva povezana z obliko, se lahko uporabi prepoved iz Direktive o znamkah.** Zato Sodišču predlaga, naj na vprašanje odgovori, da se razlogi za zavrnitev ali ničnost lahko uporabijo za znak, sestavljen iz oblike blaga, za katerega se zahteva varstvo za določeno barvo.

¹ Člen 3(1)(e)(iii) 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).

² Sodišče je 28. februarja 2017 sklenilo, da to zadevo dodeli devetemu senatu. Obravnava je bila 6. aprila 2017. Generalni pravobranilec je prve sklepe predloge predstavil 22. junija 2017. Deveti senat je 13. septembra 2017 na podlagi člena 60(3) Poslovnika Sodišča sklenil, da se zadeva predloži Sodišču zaradi predodelitve številčnejši sestavi. Nato je Sodišče zadevo predodelilo velikemu senatu. Sodišče je s [sklepom](#) z dne 12. oktobra 2017 sklenilo, da se ustni postopek ponovno odpre, in zainteresirane subjekte povabilo na novo obravnavo, ki je bila 14. novembra 2017.

Generalni pravobranilec je v prvih sklepnih predlogih ugotovil, da bi bilo treba zadevno znamko bolj kot z znamko, sestavljeno iz barve, izenačiti z znamko, ki je sestavljena iz oblike blaga in za katero se zahteva varstvo za barvo v povezavi s to obliko. To stališče ohranja v svojih dopolnilnih predlogih, saj ne gre za popolnoma abstraktno obliko ali obliko, katere pomen je zanemarljiv, temveč gre vedno za obliko podplata. Poleg tega dvomi, da bi rdeča barva lahko opravljala bistveno funkcijo blagovne znamke in opredelila njenega imetnika, če bi bila uporabljena zunaj lastnega okvira, to je neodvisno od oblike podplata.

Vendar generalni pravobranilec opozarja, kot je to že storil v svojih prvih sklepnih predlogih, da je opredelitev znamke presoja dejanskega stanja, za katero je pristojno nizozemsko sodišče. Enako velja za vprašanje, ali rdeča barva podplata daje blagu bistveno vrednost. Meni, da je stališče nizozemskega sodišča v zvezi s tem jasno in da izhaja iz predpostavke, da je treba na to vprašanje odgovoriti pritrdilno.

Generalni pravobranilec meni, da vključitev pojma „pozicijska znamka“ v pravo Unije³ ne more spremeniti njegovih ugotovitev glede upoštevnosti razloga za ničnost ali za zavrnitev, določenega v Direktivi Unije o znamkah, za znak, kakršen je zadevni znak.⁴

Generalni pravobranilec podobno obravnava obseg nove Direktive o znamkah, glede katere je rok za prenos 14. januar 2019.⁵ V zvezi s tem meni, da bi bilo logiko nekaterih določb nove direktive – to je okrepitev monopola imetnika znamka in omejitev pravic tretjih oseb – le stežka uporabiti glede razlogov za zavrnitev ali ničnost.

Generalni pravobranilec meni tudi, da sklicevanje na dožemanje javnosti kot na enega od dejavnikov, ki določa značilnosti, ki dajejo blagu bistveno vrednost, podpira uporabo razloga za ničnost ali zavrnitev⁶ za znake, ki so sestavljeni iz oblike blaga in za katere se zahteva varstvo za barvo v povezavi s to obliko. Kar je dejansko pomembno pri dožemanju javnosti, ni razlika med oblikovnimi, barvnimi ali pozicijskimi znamkami, temveč opredelitev izvora blaga, ki temelji na celotnem vtisu znaka.

Generalni pravobranilec glede opredelitve znamke navaja, da je treba oceniti, ali registracija ne bi bila v nasprotju s splošnim interesom, da se neupravičeno ne omejuje razpoložljivost značilnosti, ki jih ta znak predstavlja, drugim subjektom, ki ponujajo blago ali storitve iste vrste.

Nazadnje generalni pravobranilec opozarja, da **se njegova analiza, kot je že navedel v prvih sklepnih predlogih, nanaša izključno na vrednost, neločljivo povezano z obliko, in se pri njej ne sme upoštevati privlačnost blaga, ki izhaja iz ugleda te znamke ali njenega imetnika.**

OPOZORILO: Sklepni predlogi generalnega pravobranilca za Sodišče niso zavezujoči. Naloga generalnih pravobranilcev je, da Sodišču popolnoma neodvisno predlagajo pravno rešitev zadeve, ki jo obravnavajo. Sodniki Sodišča zdaj začenjajo posvetovanje o zadevi. Sodba bo razglašena pozneje.

OPOZORILO: S predlogom za sprejetje predhodne odločbe lahko sodišča držav članic v zvezi s sporom, o katerem odločajo, Sodišču predložijo vprašanja o razlagi prava Unije ali veljavnosti aktov Unije. Sodišče ne odloči o nacionalnem sporu. Zadevo reši nacionalno sodišče v skladu z odločbo Sodišča. Ta odločba je enako zavezujoča za druga nacionalna sodišča, ki obravnavajo podoben problem.

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča.

[Celotno besedilo](#) sklepnih predlogov je objavljeno na spletnem mestu CURIA na dan predstavitve.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793

Posnetki predstavitve sklepnih predlogov so na voljo na „[Europe by Satellite](#)“ ☎ (+32) 2 2964106.

³ Člen 3(3)(d) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1431 z dne 18. maja 2017 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 205, str. 39).

⁴ Člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95.

⁵ Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1).

⁶ Člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95.