

SODBA SODIŠČA (veliki senat)

z dne 12. junija 2018(\*)

„Predhodno odločanje – Znamke – Absolutni razlogi za zavrnitev registracije ali neveljavnost – Znak, sestavljen izključno iz oblike proizvoda – Pojem ‚oblika‘ – Barva – Namestitev na delu proizvoda – Direktiva 2008/95/ES – Člen 2 – Člen 3(1)(e)(iii)“

V zadevi C-163/16,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu, Nizozemska) z odločbo z dne 9. marca 2016, ki je prispela na Sodišče 21. marca 2016, v postopku

**Christian Louboutin,**

**Christian Louboutin SAS**

proti

**Van Haren Schoenen BV,**

SODIŠČE (veliki senat),

v sestavi K. Lenaerts, predsednik, A. Tizzano, podpredsednik, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, C. G. Fernlund in C. Vajda, predsedniki senatov, E. Juhász (poročevalec), J.-C. Bonichot in A. Arabadjiev, sodniki, C. Toader, sodnica, S. Rodin in F. Biltgen, sodnika, K. Jürimäe, sodnica, in C. Lycourgos, sodnik,

generalni pravobranilec: M. Szpunar,

sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 6. aprila 2017,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za C. Louboutina T. van Innis, odvetnik,
- za Christian Louboutin SAS J. Hofhuis, odvetnik,
- za Van Haren Schoenen BV W. J. G. Maas, R. Rijks, E. T. Bergsma in M. van Gerwen, odvetniki,
- za nemško vlado T. Henze, M. Hellmann in J. Techert, agenti,
- za francosko vlado D. Segoin, agent,
- za madžarsko vlado M. Z. Fehér, G. Koós in E. E. Sebestyén, agenti,
- za portugalsko vlado L. Inez Fernandes, M. Figueiredo in T. Rendas, agenti,
- za finsko vlado J. Heliskoski, agent,
- za vlado Združenega kraljestva N. Saunders, Z. Lavery in D. Robertson, agenti,

– za Evropsko komisijo J. Samnadda, T. Scharf in F. Wilman, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 22. junija 2017,

na podlagi sklepa o ponovnem odprtju ustnega dela postopka z dne 12. oktobra 2017 in obravnave z dne 14. novembra 2017,

po predstavitvi dopolnilnih sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 6. februarja 2018

izreka naslednjo

### **Sodbo**

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 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 Ta predlog je bil vložen v okviru tožbe zaradi kršitve pravic med Christianom Louboutinom in družbo Christian Louboutin SAS (v nadaljevanju skupaj: družba Christian Louboutin) ter družbo Van Haren Schoenen BV (v nadaljevanju: Van Haren) v zvezi s tem, da je zadnjenavedena tržila čevlje, s katerimi je kršila blagovno znamko C. Louboutina.

#### **Pravni okvir**

##### ***Pravo Unije***

- 3 Člen 2 Direktive 2008/95, naslovljen „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko“, določa:

„Blagovna znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed, vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago ali storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij.“
- 4 Člen 3 te direktive, naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“, določa:

„1. Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno naslednje:

[...]

(e) znaki, sestavljeni izključno iz:

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

[...]“

##### ***Beneluška konvencija o intelektualni lastnini (znamke in modeli)***

- 5 Beneluška konvencija o intelektualni lastnini (znamke in modeli) z dne 25. februarja 2005, ki so jo Kraljevina Belgija, Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska podpisali v Haagu, v členu 2.1, naslovljenem „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko Beneluksa“, določa:

„1. Kot posamične znamke se upoštevajo imena, slike, odtisi, pečati, črke, števila, oblike blaga ali njegove embalaže in vsi drugi znaki, s katerimi se razlikujejo proizvodi nekega podjetja.

2. Vendar za znamke ni mogoče šteti znakov, sestavljenih izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga, ki daje blagu bistveno vrednost ali ki je nujna za dosego tehničnega učinka.

[...]“

### **Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje**

- 6 Družba Christian Louboutin oblikuje in proizvaja čevlje.
- 7 C. Louboutin je 28. decembra 2009 pri Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino vložil prijavo znamke Beneluksa, ki je bila 6. januarja 2010 registrirana pod št. 0874489 za proizvode iz razreda 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znank z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ki ustrezajo naslednjemu opisu: „obutev (razen ortopedske obutve)“ (v nadaljevanju: sporna znamka).
- 8 Ta znamka je prikazana tako:



- 9 V zahtevi za registracijo je znamka opisana tako: „Znamka je sestavljena iz rdeče barve (Pantone 18-1663TP) podplata na čevlju, kot je prikazan (obris čevlja ni del znamke, temveč je njegov namen izpostaviti umestitev znamke).“
- 10 Registracija sporne znamke je bila 10. aprila 2013 prilagojena tako, da je bilo varstvo te znamke omejeno na „čevlje z visokimi petami (razen ortopedske obutve)“.
- 11 Družba Van Haren, ki se na Nizozemskem ukvarja s prodajo čevljev na drobno, je v letu 2012 prodajala čevlje z visoko peto z rdečim podplatom.
- 12 Družba Christian Louboutin je 27. maja 2013 pri rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu, Nizozemska) zoper družbo Van Haren vložila tožbo zaradi kršitve pravic iz sporne znamke. To sodišče je 17. julija 2013 izdalo zamudno sodbo, s katero je deloma ugodilo zahtevkom družbe Christian Louboutin.
- 13 Družba Van Haren je zoper to sodbo pri rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu) vložila ugovor, v katerem je na podlagi člena 2.1(2) Beneluške konvencije zatrjevala neveljavnost sporne

blagovne znamke. Po navedbah družbe Van Haren je ta znamka dvodimenzionalna figurativna znamka, in sicer površina rdeče barve.

- 14 Rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu) najprej meni, da je glede na grafični prikaz in opis sporne znamke rdeča barva neločljivo povezana s podplatom čevlja, zaradi česar sporne znamke ni mogoče šteti zgolj za dvodimenzionalno figurativno znamko. Po mnenju predložitvenega sodišča te presoje ne spremeni okoliščina, da je v opisu navedene znamke navedeno, da „obris čevlja ni del znamke“. Ta navedba naj bi, nasprotno, to presojo potrjevala, saj naj bi bil obris čevlja, ilustriran v grafičnem prikazu sporne znamke, namenjen temu, da se izpostavi umestitev te znamke, ne pa temu, da se znamka zreducira na dvodimenzionalno znamko.
- 15 Predložitveno sodišče dalje ugotavlja, da je bil jeseni 2012 „velik del potrošnikov ženskih čevljev z visoko peto v Beneluxu sposoben ugotoviti, da čevlji [družbe Christian Louboutin] prihajajo od te družbe, in jih torej razlikovati od ženskih čevljev z visoko peto, ki [prihajajo] iz drugih podjetij“, zaradi česar se je sporna znamka v tem času v zvezi s temi proizvodi zaznavala kot znamka.
- 16 Predložitveno sodišče poleg tega meni, da daje rdeč podplat čevljem, ki jih trži družba Christian Louboutin, bistveno vrednost, ker je ta barva del videza teh čevljev, ki ima pomembno vlogo pri odločitvi za njihov nakup. Predložitveno sodišče v zvezi s tem navaja, da je družba Christian Louboutin rdečo barvo podplatov najprej uporabila iz estetskih razlogov, nato pa jo je začela šteti za opredelitev izvora blaga in jo uporabljala kot znamko.
- 17 To sodišče nazadnje navaja, da se glede na to, da je sporna znamka sestavljena iz barve, nanese na podplat čevlja, ki se torej ujema z elementom proizvoda, postavlja vprašanje, ali za to znamko velja izjema iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95. V zvezi s tem se sprašuje, ali je pojem „oblika“ v smislu te določbe omejen samo na tridimenzionalne lastnosti proizvoda, kot so njegovi obrisi, izmere in obseg, ali pa se ta pojem nanaša tudi na druge lastnosti proizvoda, ki niso tridimenzionalne.
- 18 V teh okoliščinah je rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali se pojem ‚oblika‘ v smislu člena 3(1)(e)(iii) Direktive [2008/95] (v nemški, angleški in francoski jezikovni različici [te direktive]: *form*, *shape* in *forme*) omejuje na tridimenzionalne lastnosti proizvoda, kot so njegovi obrisi, izmere ali obseg (izraženi v treh dimenzijah), ali pa ta določba obsega tudi druge (netridimenzionalne) lastnosti blaga, kot je barva?“

#### **Vprašanje za predhodno odločanje**

- 19 Predložitveno sodišče z vprašanjem za predhodno odločanje v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 razlagati tako, da je znak, ki ga sestavlja barva, nanese na podplat čevlja z visoko peto, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, sestavljen izključno iz „oblike“ v smislu te določbe.
- 20 V zvezi s tem je treba, ker Direktiva 2008/95 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 po analogiji sodbo z dne 3. septembra 2014, Deckmyn in Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, točka 19).
- 21 V okviru prava znamk se pojem „oblika“ – kot je poudarila Evropska komisija – običajno razume tako, da zajema skupek linij ali obrisov, ki omejujejo zadevni proizvod v prostoru.
- 22 Ne iz Direktive 2008/95 ne iz sodne prakse Sodišča niti iz običajnega pomena tega pojma ni razvidno, da bi lahko zgolj barva, brez prostorske razmejitev, pomenila obliko.

- 23 Vendar se postavlja vprašanje, ali to, da je določena barva nanesena na posebno mesto na proizvodu, pomeni, da zadevni znak sestavlja oblika v smislu člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95.
- 24 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je oblika proizvoda ali dela proizvoda sicer pomembna za razmejitev barve v prostoru, vendar ni mogoče šteti, da je znak sestavljen iz te oblike, če registracija znamke ne ščiti te oblike, temveč samo nanos barve na natančno določen del proizvoda.
- 25 Kot so navedle nemška in francoska vlada, vlada Združenega kraljestva ter Komisija, se sporna znamka ne nanaša na posebno obliko podplata čevljev z visoko peto, saj je že v opisu znamke izrecno navedeno, da obris čevlja ni del navedene znamke, temveč je njegov namen izpostaviti umestitev rdeče barve, na katero se nanaša registracija.
- 26 Vsekakor za znak, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, ni mogoče šteti, da je sestavljen „izključno“ iz oblike, če je – kot v obravnavani zadevi – glavni predmet tega znaka barva, ki je določena z mednarodno priznano identifikacijsko kodo.
- 27 Glede na navedeno je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 razlagati tako, da znak, ki ga sestavlja barva, nanesena na podplat čevlja z visoko peto, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, ni sestavljen izključno iz „oblike“ v smislu te določbe.

#### **Stroški**

- 28 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 (veliki senat) razsodilo:

**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 znamkam je treba razlagati tako, da znak, ki ga sestavlja barva, nanesena na podplat čevlja z visoko peto, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, ni sestavljen izključno iz „oblike“ v smislu te določbe.**

Podpisi

---

\* Jezik postopka: nizozemščina.