Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
MACIEJA SZPUNARJA,
predstavljeni 14. maja 2014[1]

Zadeva C-205/13

Hauck GmbH & Co. KG
proti
Stokke A/S
Stokke Nederland BV
Petru Opsviku
in
Peter Opsvik A/S

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska))

„Znamke — Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost registracije — Tridimenzionalna znamka, sestavljena iz oblike blaga — Direktiva 89/104/EGS — Člen 3(1)(e), prva alinea — Znak, sestavljen izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga — Člen 3(1)(e), tretja alinea — Znak, sestavljen izključno iz oblike, ki daje blagu bistveno vrednost — Otroški stol Tripp Trapp“

I – **Uvod**

1. Vprašanje znamk, ki predstavljajo samo blago, v pravu intelektualne lastnine ni novo. Iz dela, opravljenega v okviru Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), je razvidno, da so francoska sodišča od sredine 19. stoletja dopuščala možnost varstva znamk, ki predstavljajo obliko samega blaga ali njegove embalaže – to varstvo je bilo na primer leta 1858 dodeljeno znamki, sestavljeni iz oblike čokoladne tablice.[2]

2. Nobenega dvoma ni, da je za vprašanje registracije tovrstnega znaka značilna bistvena posebnost. To je povezano s tem, da se razlika med znakom in predmetom, na katerega znak napotuje, izgublja: predmet postaja znak, ki napotuje na samega sebe. To v pravu znamk pomeni tveganje, da se izključna pravica, ki izhaja iz registracije znamke, razširi na nekatere značilnosti blaga, ki se kažejo v njegovi obliki, kar lahko posledično pripelje do omejitve možnosti uvedbe konkurenčnih proizvodov na trg.

1 — Jezik izvirnika: poljščina.

2 — Glej dokumente 17. seje Stalnega odbora za pravo industrijskih znamk, vzorcev in modelov ter geografskih označb pri WIPO v zvezi z novimi vrstami znamk (na voljo na http://www.wipo.int/policy/fr/sct/). Takratni pravni strokovnjaki so trdili, da registracija takih znamk ne sme vzbujati dvoma, z izjemo oblik, „ki jih zahteva sama sila stvari“ ali naročenih za potrebe proizvodnje. Poudarjeno je bilo celo, da je mogoče to varstvo združiti z varstvom industrijskih vzorcev in modelov, ki je izhajalo iz zakona iz leta 1806 o industrijskih vzorcih in modelih; glej E. Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, Pariz, Marchal et Billard 1875, str. od 38 do 41. Na Poljskem je med obema svetovnima vojnama člen 107 zakona z dne 5. februarja 1924 o varstvu izumov, vzorcev in znamk izrecno dopuščal možnost registracije znamk, sestavljenih iz tridimenzionalnih oblik.

3. V pravu Unije o znamkah se je ta okoliščina upoštevala. Uvedena je bila namreč posebna določba o znakih, ki predstavljajo obliko blaga. V obdobju, na katero se nanašajo okoliščine obravnavane zadeve, je bila ustrezna določba v členu 3(1)(e) Direktive 89/104/EGS. [3]

4. Vprašanja, postavljena v predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (nizozemsko vrhovno sodišče), se nanašajo na zahtevo za razglasitev neveljavnosti registracije tridimenzionalne znamke, ki predstavlja otroški stol Tripp Trapp. Sodišče ima v tej zadevi prvič priložnost razložiti obseg dveh razlogov za zavrnitev iz člena 3(1)(e) Direktive 89/104, ki prepoveduje registracijo znamke, sestavljene izključno iz oblike, „ki izhaja iz same narave blaga“ (prva alinea te določbe), ali iz oblike, „ki daje blagu bistveno vrednost“ (tretja alinea).

II – **Pravni okvir**

A – *Pravo Unije*

5. Člen 3(1) Direktive 89/104, naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“, določa:

„Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:

[…]

(e) znaki, sestavljeni izključno iz:

— oblike, ki izhaja iz same narave blaga, ali

— oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, ali

— oblike, ki daje blagu bistveno vrednost;

[…].“

B – *Beneluška konvencija*

6. Pravo znamk je na Nizozemskem urejeno z Beneluško konvencijo o intelektualni lastnini (znamke in modeli), podpisano v Haagu 25. februarja 2005 (v nadaljevanju: Beneluška konvencija). Člen 2.1 te konvencije, naslovljen „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko Beneluksa“, določa:

„[…]

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.“

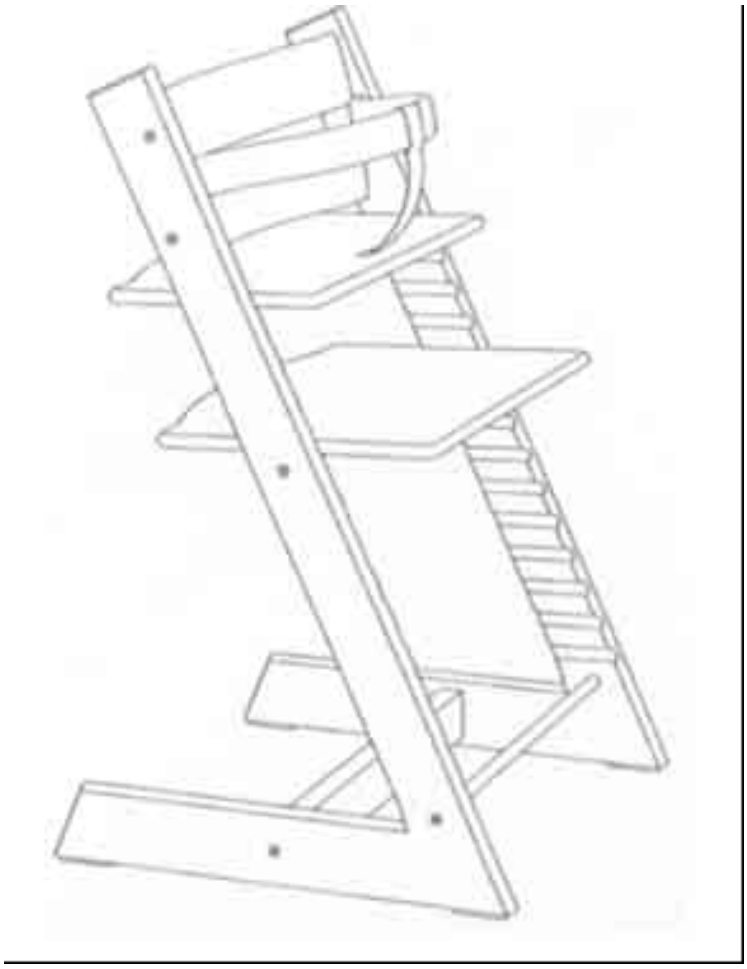
3 — Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92, v nadaljevanju: Direktiva). Ta direktiva je bila pozneje nadomeščena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25). Vendar se ob upoštevanju okoliščin obravnavane zadeve uporablja Direktiva 89/104/EGS. V obeh pravnih aktih člena 3(1)(e), katerih besedilo je enako, urejata vprašanje znamk, ki izhajajo iz oblike blaga.

III – **Spor o glavni stvari**

7. Peter Opsvik je v začetku 70. let 20. stoletja zasnoval model otroškega stola Tripp Trapp. Ta model je bil večkrat nagrajen in razstavljen v muzejih.

8. Leta 1972 je skupina Stokke, katere del sta dve od toženih družb v postopku v glavni stvari, to je družba norveškega prava Stokke A/S in družba nizozemskega prava Stokke Nederland BV, dala stol Tripp Trapp na trg. Drugi toženi stranki v postopku v glavni stvari, to je Peter Opsvik in družba norveškega prava Peter Opsvik A/S, imata prav tako pravice intelektualne lastnine na zadevni obliki.

9. Družba Stokke A/S je 8. maja 1998 pri Office Benelux de la Propriété intellectuelle (urad Beneluksa za intelektualno lastnino) vložila zahtevo za registracijo tridimenzionalne znamke, ki predstavlja obliko stola Tripp Trapp. Zahteva za registracijo se je nanašala na „stole, predvsem otroške stole“, ki so spadali v razred 20 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil spremenjen. Zgoraj navedena znamka, registrirana pod številko 0639972 (v nadaljevanju: znamka Tripp Trapp), se nanaša na spodaj prikazano obliko:



10. Družba nemškega prava Hauck GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: družba Hauck) proizvaja in distribuira izdelke za otroke, med katerimi sta dva modela otroških stolov, imenovana „Alpha“ in „Beta“.

11. Družba Stokke A/S, družba Stokke Nederland BV, Peter Opsvik in družba Peter Opsvik A/S (v nadaljevanju: skupaj: Stokke in Opsvik) so pri Rechtbank 's-Gravenhage vložili tožbo proti družbi Hauck, v kateri so trdili, da prodaja stolov „Alpha" in „Beta" krši njihove avtorske pravice in pravice, ki izhajajo iz registracije znamke Tripp Trapp.

12. Družba Hauck je vložila nasprotno tožbo, s katero je med drugim predlagala ugotovitev neveljavnosti znamke Tripp Trapp.

13. Rechtbank 's- Gravenhage je s sodbo z dne 4. oktobra 2000 ugodilo tožbi Stokke in Opsvik glede kršitve avtorskih pravic. V preostalem je menilo, da je predlog iz nasprotne tožbe utemeljen, in ugotovilo neveljavnost registracije znamke Tripp Trapp.

14. Gerechtshof 's-Gravenhage, pri katerem je bila vložena pritožba, je delno razveljavilo zgoraj navedeno sodbo, med drugim v zvezi z odškodninskimi zahtevki, ki so temeljili na kršitvi avtorskih pravic. Navedena sodba je bila potrjena v delu, v katerem je bila ugotovljena neveljavnost registracije znamke.

15. Kot je razvidno iz sklepa predložitvenega sodišča, so Stokke in Opsvik v pritožbi trdili, da bistvena vrednost stola Tripp Trapp ni toliko v njegovi privlačnosti kot v njegovi uporabnosti. Trdili so še, da oblika, ki jo pokriva znamka Tripp Trapp, ne izhaja izključno iz narave blaga, če se upošteva raznolikost oblik otroških stolov. Družba Hauck je nasprotno trdila, da privlačna oblika stola Tripp Trapp vpliva na bistveno vrednost blaga ter da je poleg tega ta oblika večinoma funkcionalna in jo torej določa narava blaga.

16. Gerechtshof 's-Gravenhage je v sodbi med drugim navedlo, da je zadevna oblika zelo privlačna in daje bistveno vrednost stolu Tripp Trapp. Ta stol je prav zaradi svoje oblike posebej primeren kot otroški stol. Je varen, trden in udoben, zato je treba njegovo obliko šteti za „pedagoško" in „ergonomsko". Posledično obliko stola Tripp Trapp določa narava blaga. Potrošnik ga torej kupi, ker je lep in praktičen. Sklepati je mogoče, da potrošniki iščejo te značilnosti tudi pri konkurenčnih proizvodih. Znamka, ki je kot znamka Tripp Trapp sestavljena izključno iz oblike, katere bistvene značilnosti izhajajo iz narave blaga in dajejo temu bistveno vrednost, spada na področje uporabe razlogov za neveljavnost iz člena 2.1(2) Beneluške konvencije. V zvezi s tem ni pomembno, da je zgoraj navedene značilnosti blaga mogoče doseči z drugimi oblikami.

17. Obe stranki v postopku v glavni stvari sta vložili kasacijsko pritožbo pri Hoge Raad.

IV – **Vprašanja za predhodno odločanje in postopek pred Sodiščem**

18. Hoge Raad je v teh okoliščinah prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. (a) Ali gre pri razlogu za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(e)[, prva alinea,] Direktive [89/104], kakor je bila kodificirana z Direktivo [2008/95], v skladu s katerim tridimenzionalne znamke ne smejo imeti izključno oblike, ki izhaja iz same narave blaga, za obliko, ki je nujno potrebna za funkcijo blaga, ali pa gre za tako obliko že, če ima blago eno ali več bistvenih uporabnih značilnosti, ki jih potrošnik morda išče tudi pri konkurenčnih proizvodih?

(b) Kako je treba razlagati določbo, če ni pravilna nobena od teh možnosti?

2. (a) Ali gre pri razlogu za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(e)[, tretja alinea,] Direktive [89/104], kakor je bila kodificirana z Direktivo [2008/95], v skladu s katerim tridimenzionalne znamke ne smejo imeti izključno oblike, ki daje blagu bistveno vrednost, za motiv (ali motive) za odločitev upoštevne javnosti za nakup?

(b) Ali gre za ‚obliko, ki daje blagu bistveno vrednost‘, [4] v smislu navedene določbe samo takrat, kadar je treba navedeno obliko v primerjavi z drugimi vrednostmi (kot so pri otroških stolih varnost, udobnost in primernost) šteti za najpomembnejšo in prevladujočo, ali pa gre za tako obliko tudi takrat, kadar ima blago poleg te vrednosti še druge, ki jih je prav tako treba šteti za bistvene?

(c) Ali je za odgovor na drugo vprašanje, točki (a) in (b), odločilno dojemanje večine upoštevne javnosti ali pa lahko sodišča ugotovijo, da zadostuje že dojemanje dela javnosti, da se zadevna vrednost šteje za ‚bistveno‘ v smislu navedene določbe?

(d) Če je treba na drugo vprašanje, točka (c), odgovoriti v zadnjenavedenem smislu, kakšna zahteva mora biti postavljena glede obsega zadevnega dela javnosti?

3. Ali je treba člen 3(1)(e) Direktive [89/104], kakor je bila kodificirana z Direktivo [2008/95], razlagati tako, da obstaja razlog za neveljavnost iz točke (e) tega člena tudi takrat, kadar tridimenzionalna znamka vsebuje znak, za katerega se uporablja [prva alinea], vendar sicer spada v [tretjo alineo]?“

19. Predlog za sprejetje predhodne odločbe je na Sodišče prispel 18. aprila 2013.

20. Pisna stališča so vložile stranke v postopku v glavni stvari, nemška, italijanska in poljska vlada, vlada Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, portugalska vlada in Evropska komisija.

21. Te stranke, razen italijanske in portugalske vlade, so se tudi udeležile obravnave 26. februarja 2014.

V – **Analiza**

22. Imel sem že priložnost opozoriti, da Direktiva 89/104 poleg splošnih razlogov za zavrnitev ali neveljavnost registracije znamke v členu 3(1)(e) vsebuje posebno določbo, ki zadeva le znake, sestavljene iz oblike zadevnega blaga. [5]

23. Uporaba katerega koli od treh razlogov iz člena 3(1)(e) ovira registracijo znamke. Ti razlogi so dokončni, ker – drugače kot pri razlogih za zavrnitev iz člena 3(1), (b), (c) in (d), Direktive – njihove uporabe ni mogoče izključiti, ker ima zadevna znamka „pridobljen razlikovalni učinek“ zaradi uporabe navedene znamke (člen 3(3) Direktive). [6]

4 — Tu je treba ugotoviti, da obstaja določena razlika med navedenim odlomkom določbe, kot je ubeseden v jeziku postopka, ki se nanaša na „obliko, ki daje blagu bistveno vrednost“ (enako besedilo je v nemški, španski, angleški, francoski in drugih različicah), in besedilom iste določbe v poljščini, ki se nanaša na „obliko, ki bistveno poveča vrednost blaga“ [„kształt zwiększający znacznie wartość towaru“]. Ta razlika po mojem mnenju ne povzroča razlik pri razumevanju te določbe.

5 — Ta pojem zajema tri- in dvodimenzionalne oblike ter figurativne znamke (vizualne), ki predstavljajo obliko blaga, glej sodbo Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, točka 76. Enaka določba je v členu 7(1)(e) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), prej pa je bila v členu 7(1)(e) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146).

6 — Sodbi Philips EU:C:2002:377, točka 75, in Benetton Group, C-371/06, EU:C:2007:542, točke od 25 do 27.

24. Sodišče je že večkrat razlagalo razlog iz člena 3(1)(e), druga alinea, Direktive. Ta razlog se nanaša na zavrnitev registracije znamk, ki so „sestavljene izključno iz oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka“.[7] V obravnavani zadevi mora Sodišče razložiti člen 3(1)(e), prva in tretja alinea. Predlog predložitvenega sodišča se nanaša tudi na možnost kumulativne uporabe teh dveh razlogov.

A – *Ratio legis člena 3(1)(e) Direktive*

25. Sodišče meni, da je treba različne razloge za zavrnitev ali neveljavnost, naštete v členu 3(1) Direktive, razlagati z vidika splošnega interesa, na katerem temelji vsak od njih.[8]

26. Iz sodne prakse Sodišča, ki se nanaša na člen 3(1)(e), druga alinea, Direktive, je razvidno, da je splošni interes, na katerem temelji ta določba, preprečiti monopol nad nekaterimi bistvenimi značilnostmi blaga, ki izhajajo iz njegove oblike.

27. Po mnenju Sodišča je namen člena 3(1)(e), druga alinea, Direktive preprečiti, da bi registracija znamke omogočila monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi blaga, ki jih lahko uporabnik išče tudi pri konkurenčnih proizvodih. Namen te določbe je torej preprečiti, da varstvo, ki ga zagotavlja znamka, ne ovira konkurentov, da bi prosto ponujali proizvode z navedenimi tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi.[9]

28. Nobenega dvoma ni, da na zgoraj navedenem cilju temeljijo vsi trije razlogi iz člena 3(1)(e) Direktive. Namen teh treh razlogov je, da bistvene značilnosti zadevnega blaga, ki se kažejo v njegovi obliki, ostanejo v javni domeni.

29. Poleg tega temeljni razlog za obstoj tega cilja izhaja iz aksioloških predpostavk prava varstva znamk.

30. Znamka kot nematerialna dobrina lahko v javnosti vzbuja določene povezave med blagom (ali storitvijo) in zadevnim znakom.[10] Naslovnik lahko ob pomoči tega znaka poveže zadevno znamko in izvor proizvodov, ki imajo stalno raven kakovosti. Znamka zagotavlja enotnost značilnosti kupljenih proizvodov, s čimer zmanjšuje, prvič, tveganje, povezano z omejenim dostopom do informacij, in, drugič, stroške iskanja ustreznega proizvoda. Sistem varstva znamk tako povečuje preglednost trga, saj odpravlja obstoječe nesorazmerje med zapletenimi pogoji trženja in omejenim znanjem potrošnika o tem.[11]

7 — Sodbi Philips, EU:C:2002:377, in Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, ter sodbe Splošnega sodišča Yoshida Metal Industry/UUNT – Pi-Design in drugi (Površina trikotne oblike s črnimi pikami), T-331/10, EU:T:2012:220, Yoshida Metal Industry/UUNT – Pi-Design in drugi (Površina s črnimi pikami), T-416/10, EU:T:2012:222, in Reddig/UUNT – Morleys (Ročaj noža), T-164/11, EU:T:2012:443.

8 — Sodbi Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, EU:C:1999:230, točke od 25 do 27, in Philips EU:C:2002:377, točka 77.

9 — Sodbi Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, točka 25, in Philips, EU:C:2002:377, točki 78 in 79.

10 — Glej R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym* [Pravica, ki izhaja iz registracije znamke, in njeno varstvo. Komparativistična analiza poljskega prava], Lublin, 1988, strani od 15 do 18, 235 in 236; E. Wojcieszko-Głuszko, *Pojęcie znaku towarowego* [Pojem znamke], v: *System prawa prywatnego* [Sistem zasebnega prava], zvezek 14b – *Prawo własności przemysłowej* [Pravo intelektualne lastnine], Varšava, CH Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012, str. 427 in 428.

11 — Glej W. M. Landes, R. A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* [Ekonomska struktura prava intelektualne lastnine], Cambridge, Harvard University Press, 2003, str. 166-168; A. Griffiths, *An Economic Perspective on Trade Mark Law* [Ekonomski pristop k pravu znamk], Cheltenham, Elgar Publishing 2011, str. od 47 do 53 in 157.

31. Sistem varstva znamk je zaradi svojih gospodarskih funkcij nujen element, ki pomaga vzpostaviti pošteno konkurenco z vidika cen in kakovosti proizvodov.[12] V zvezi s tem je treba ugotoviti, da izključna pravica do uporabe dane nematerialne dobrine, ki je značilnost vseh pravic intelektualne lastnine, na splošno ne omejuje konkurence, kar zadeva znamke. Izključna pravica do uporabe zadevnega znaka (znamke) ne omejuje konkurentov, da prosto ponujajo svoje proizvode. Prosto lahko izbirajo med vsemi morebitnimi znaki (znamkami), katerih število je po naravi neomejeno.

32. Vendar lahko v nekaterih primerih obstoj izključnih pravic do znamke pripelje do izkrivljanja konkurence.

33. Namen člena 3(1)(e) Direktive je preprečiti, da bi registracija oblike omogočila pridobitev nepoštene konkurenčne prednosti, ker bi se z njo uvedla izključna pravica do bistvenih značilnosti blaga, ki so pomembne za učinkovito konkurenco na zadevnem trgu. Ta položaj bi ogrozil cilj, zaradi katerega je bil uveden sistem varstva znamk.

34. Kumulacija varstva, ki temelji na registraciji znamke, in varstva, ki izhaja iz drugih pravic intelektualne lastnine, je en – a ne edini – primer take uporabe sistema varstva znamk. V zvezi s tem je treba izrecno navesti, da se taka kumulacija načeloma dopušča v pravu Unije. Na primer, registracija industrijskega vzorca ali modela ne izključuje, da se ista tridimenzionalna oblika varuje kot znamka, če so seveda pogoji za registracijo znamke izpolnjeni.[13]

35. Vseeno si je treba zapomniti, da je cilj sistema varstva znamk, to je postaviti temelje za pošteno konkurenco s krepitvijo preglednosti trga, drugačen od predpostavk, na katerih temelji varstvo nekaterih drugih pravic intelektualne lastnine, katerih namen je v bistvu spodbujati inovativnost in ustvarjalnost.

36. Ta razlika v ciljih pojasnjuje, zakaj varstvo, ki izhaja iz registracije znamke, ni časovno omejeno, medtem ko je zakonodajalec časovno omejil varstvo drugih pravic intelektualne lastnine. Ta omejitev izhaja iz ravnotežja med javnim interesom, da se zaščitita inovativnost in ustvarjalnost, na eni strani ter gospodarskim interesom, da se lahko intelektualna odkritja drugih oseb izkoristijo za spodbujanje trajnega gospodarskega in socialnega razvoja, na drugi strani.

37. Če bi se pravo znamk uporabljalo za razširitev izključne pravice do nematerialnih dobrin, varovanih z drugimi pravicami intelektualne lastnine, bi lahko taka uporaba po ugasnitvi teh drugih pravic vplivala na ravnotežje interesov, ki jih je opredelil zakonodajalec, zlasti z omejitvijo trajanja varstva, ki se uporablja na podlagi teh drugih pravic.

38. To vprašanje je v različnih pravnih sistemih različno urejeno.[14] Zakonodajalec Unije ga je rešil tako, da je opredelil normativna merila, ki lahko absolutno ovirajo registracijo znamke, sestavljene iz oblike blaga.

12 — Glej v tem smislu sodbi Lego Juris/UUNT, EU:C:2010:516, točka 38, ter Pi-Design in drugi/Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, točka 42.

13 — Taka možnost med drugim izhaja iz člena 16 Direktive 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 21, str. 1220). Glej J. Szwaja, E. Wojcieszko-Głuszko, I. B. Mika, *Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej (na przykładzie wzorów przemysłowych i znaków towarowych)* [Kumulacija in kolizija pravic intelektualne lastnine – primer industrijskih vzorcev in znamk], Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2001, zvezek 2, str. 343.

14 — V pravu Združenih držav Amerike se to vprašanje rešuje z „doktrino funkcionalnosti“ („functionality doctrine“), ki je opredeljena v sodni praksi in nato kodificirana v zakonodaji; glej A. Horton, *Designs, shapes and colours: a comparison of trade mark law in the United Kingdom and the United States* [Vzorci, oblike in barve: primerjava prava znamk v Združenem kraljestvu in Združenih državah], European intellectual property review, 1989, zv. 11, str. 311.

39. Ta merila iz člena 3(1)(e) Direktive preprečujejo uporabo prava znamk za namene, ki ne bi bili skladni s predpostavkami, na katerih temelji to pravo. Njihov namen je varovati pošteno konkurenco, tako da preprečujejo monopol nad bistvenimi značilnostmi zadevnega blaga, ki so pomembne za učinkovito konkurenco na zadevnem trgu. Ta merila predvsem zagotavljajo tudi ravnotežje interesov, ki jih je opredelil zakonodajalec, zlasti z omejitvijo trajanja varstva, ki se uporablja na podlagi nekaterih drugih pravic intelektualne lastnine.

40. Vprašanja, ki jih je postavilo predložitveno sodišče, bom obravnaval ob upoštevanju zgornjih ugotovitev.

B – *Razlaga člena 3(1)(e), prva alinea, Direktive (prvo vprašanje)*

41. Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem Sodišče prosi za razlago pojma „oblika, ki izhaja iz same narave blaga“.

42. Kar zadeva kontekst tega vprašanja, je iz predložitvene odločbe Hoge Raad razvidno, da so značilnosti oblike zgoraj navedenega otroškega stola vsaj deloma odvisne od njegovih uporabnih značilnosti, zlasti od tega, da je varen, udoben in trden. Ta stol ima tudi „pedagoške“ in „ergonomske“ lastnosti.

43. Stokke in Opsvik v okviru spora o glavni stvari trdijo, da značilnosti zgoraj navedenega stola ne zadostujejo za ugotovitev, da se razlog za zavrnitev ali neveljavnost uporablja za obliko, ki izhaja iz narave blaga (člen 3(1)(e), prva alinea). Po mnenju Stokke in Opsvik se ta razlog za zavrnitev ali neveljavnost nanaša na proizvode z vnaprej opredeljeno obliko, ki ne morejo imeti druge oblike.

44. Kot sem že navedel, Sodišče še ni imelo priložnosti odločiti o razlagi člena 3(1)(e), prva alinea. [15]

45. Najprej je treba poudariti, da obstajata dve stališči glede načina razlage te določbe ter da se ti kažeta tako v pravni literaturi na tem področju kot v stališčih udeležencev postopka.

46. V skladu s prvim stališčem, ki uporablja ozko razlago, se pojem „oblika, ki izhaja iz same narave blaga“ nanaša na obliko, ki je neločljivo povezana z naravo zadevnega blaga in proizvajalcu torej ne daje nobenega prostora za osebni prispevek. [16] Ta razlaga omejuje področje uporabe zadevnega razloga na blago, ki nima drugačne oblike, in torej na proizvode naravnega izvora (klasični primer uporabe tega razloga je izključitev možnosti registracije „oblike banane za banane“) in industrijske proizvode, katerih oblika je predpisana (na primer žoga za ragbi).

47. Zdi se, da to stališče prevladuje v upravni praksi Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT) glede znamke Skupnosti. [17]

15 — V zvezi s členom 7(1)(e), točka (i), Uredbe št. 40/94 glej sodbo Procter & Gamble/UUNT (Oblika mila), T-122/99, EU:T:2000:39, točka 55.

16 — V obravnavani zadevi je bilo to stališče izraženo v stališčih Stokke in Opsvik v okviru spora o glavni stvari ter v stališčih italijanske in portugalske vlade ter Komisije.

17 — Glej smernice o postopkih pred UUNT, pred kratkim sprejete s sklepom predsednika UUNT št. EX-13-5 z dne 4. decembra 2013 (v nadaljevanju: smernice UUNT), del B, oddelek 4 (Absolutni razlogi za zavrnitev), točka 2.5.2. Glej tudi A. Folliard-Monguiral, D. Rogers, *The protection of shapes by the Community trade mark* [Varstvo oblik z znamko Skupnosti], European intellectual property review, 2003, zv. 25, str. 173.

48. V skladu z drugim stališčem, ki temelji na široki razlagi, se zadevni razlog pri vseh proizvodih nanaša na najsplošneje sprejeto obliko, ki najbolj dosledno odraža samo naravo zadevnega blaga.[18] Tu gre za značilne znake zadevne semantične kategorije, to je za znake, ki napotujejo na predstave, ki jih ima javnost o bistvenih značilnostih zadevnega blaga. Prepoved registracije naj bi zadevala le značilnosti kategorije (generične značilnosti) zadevnega blaga oziroma značilnosti, ki izhajajo iz njegove funkcije. Nasprotno pa naj prepoved ne bi zadevala niti posebnih značilnosti zadevnega blaga niti značilnosti, ki izhajajo iz njegove posebne uporabe.[19]

49. Po tej drugi razlagi ni mogoče dopustiti registracije oblike, sestavljene izključno iz značilnosti, ki se običajno pripisujejo zadevnemu blagu, kot so – če uporabim primere, ki jih je na obravnavi navedla britanska vlada in so pogosto omenjeni v pravni literaturi – oblika paralelepipeda za opeko, oblika posode z dulčkom, pokrovom in ročajem za čajnik ali oblika zob vilice za vilico.

50. Čeprav je prvo stališče, ki upošteva ozko razlago, mogoče sprejeti kot jezikovno razlago zadevne določbe, po mojem mnenju ni pomembno z vidika *ratio legis* te določbe.

51. Najprej, prvo stališče lahko posega v samo bistvo razloga iz člena 3(1)(e), prva alinea, Direktive. Težko si je namreč zamisliti, da je razumen zakonodajalec predvidel razlog za zavrnitev ali neveljavnost s tako omejenim področjem uporabe, ki je v resnici omejeno le na oblike, ki izhajajo iz narave ali jih enotno določajo predpisi. Tako ozka razlaga tega merila je odvečna, saj take oblike očitno nimajo nobenega razlikovalnega učinka niti ga ne morejo pridobiti z uporabo. Njihova registracija naj bi bila vsekakor izključena na podlagi člena 3(1)(b) in (c) Direktive, člen 3(3) pa naj se nikakor ne bi uporabljal zanje.

52. Poleg tega posledica tako predlagane tako ozke razlage zadevne določbe ne bi bila le, da bi se tej odvzel normativni obseg. Ta razlaga bi bila tudi v nasprotju s predpostavko, po kateri imajo vsa tri merila iz člena 3(1)(e) isti cilj.[20]

53. Pred oblikovanjem sklepne ugotovitve o razlagi člena 3(1)(e), prva alinea, je treba napotiti na sodno prakso Sodišča o drugi alinei te določbe. Spomniti je treba, da ta določba prepoveduje registracijo „oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka“. Sodišče je v sodbi Philips navedlo, da se ta razlog nanaša na oblike, katerih *bistvene značilnosti* (moj poudarek) zagotavljajo tehnično funkcijo. Uvedba izključnosti, ki je lastna pravu znamk, naj ne bi preprečevala, da bi konkurenti ponujali blago, ki ima tako funkcijo. Prav tako naj ne bi bila ovira, ki bi omejevala možnost konkurentov, da izberejo neko rešitev za dosego določenega tehničnega učinka. Če bistvene funkcionalne značilnosti oblike nekega blaga izhajajo le iz tehničnega učinka, omenjeni člen 3(1)(e), druga alinea, preprečuje registracijo znaka, sestavljenega iz te oblike, četudi bi bilo mogoče sporni tehnični rezultat doseči z drugimi oblikami.[21]

54. Po mojem mnenju ob upoštevanju, da imajo vsi trije razlogi iz člena 3(1)(e) Direktive isti cilj, zgoraj navedeno razlogovanje velja tudi za razlog, ki izključuje registracijo znaka, sestavljenega izključno iz „oblike, ki izhaja iz same narave blaga“.

18 — To stališče je povzeto v stališčih družbe Hauck ter z nekaterimi zadržki v stališčih nemške in poljske vlade ter vlade Združenega kraljestva.

19 — Glej H. Fezer, *MarkenG § 3* [Člen 3 nemškega zakona o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov], v: H. Fezer (ur.), *Markenrecht* [Pravo znamk], 4. izdaja, München, Beck, 2009, odstavek 663; G. Eisenführ, *Art. 7* [Člen 7], v: G. Eisenführ, D. Schennen (ur.), *Gemeinschaftsmarkenverordnung* [Uredba o znamki Skupnosti], 3. izdaja, Köln, Wolters Kluwer, 2010, odstavek 197; ter A. Firth, E. Gredley, S. Maniatis, *Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer perception* [Oblike kot blagovne znamke: javna politika, funkcionalni razmisleki in potrošnikovo dojemanje], European intellectual property review, 2001, zv. 23, str. 92.

20 — Komisija v obravnavani zadevi izhaja iz – po mojem mnenju napačne – predpostavke, da je razlog za zavrnitev iz prve alinee zadevne določbe drugačen od razlogov iz drugih dveh alinej, to je iz druge in tretje alinee. Po mnenju Komisije se ta razlog ne nanaša na podelitev monopola nad nekaterimi bistvenimi značilnostmi blaga, temveč je njegov namen preprečiti oblikovanje „naravnega monopola“ glede blaga kot takega in torej preprečiti, da bi se edina možna oblika blaga pridržala le enemu gospodarskemu subjektu, s čimer bi bila izključena vsakršna konkurenca.

21 — Sodba Philips, EU:C:2002:377, točki 79 in 83.

55. Glede na navedeno menim, da člen 3(1)(e), prva alinea, Direktive izključuje registracijo oblike, katere vse bistvene značilnosti izhajajo iz narave zadevnega blaga in so torej odvisne od uporabne funkcije, ki jo zagotavlja blago.

56. V zvezi s tem menim, da je treba upoštevati to okoliščino: nekatere značilnosti oblike so posebej pomembne za funkcijo, ki jo zagotavlja zadevno blago. Lahko gre tudi za značilnosti oblike, ki bi jih bilo lahko težko opredeliti kot nujne za dosego „tehničnega učinka“ v smislu člena 3(1)(e), druga alinea, Direktive.

57. Ker gre tu za značilnosti, ki so bistvene za funkcijo zadevnega blaga, gre nedvomno tudi za značilnosti, ki jih bo uporabnik lahko iskal pri konkurenčnih proizvodih. Z ekonomskega vidika so to značilnosti oblike, ki nimajo ustreznega enakovrednega nadomestila (za katerega bi bila značilna popolna zamenljivost).

58. Pridržati take značilnosti le enemu gospodarskemu subjektu bi konkurenčna podjetja oviralo pri tem, da dajo svojim proizvodom obliko, ki bi bila prav tako koristna za njihovo uporabo. To bi pomenilo, da bi imetnik znamke dobil veliko prednost, ki bi negativno vplivala na strukturo konkurence na zadevnem trgu.

59. Glede na zgornje ugotovitve ni dvoma, da člen 3(1)(e), prva alinea, Direktive očitno izključuje registracijo oblik, katerih bistvene značilnosti izhajajo iz funkcije zadevnega blaga. Tak bi lahko bil primer nog, pritrjenih na vodoravno površino, pri mizi ali podplat ortopedske oblike z jermenom v obliki črke „v“ pri japonkah. Vendar ima lahko zgoraj navedena določba tudi velik pomen za presojo dopustnosti znamk, sestavljenih iz oblik bolj zapletenih industrijskih proizvodov, kot je na primer oblika trupa jadrnice ali propelerja letala.

60. Pri tem je treba upoštevati tudi to, da je zakonodajalec v zvezi z razlogi za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1), (b), (c) in (d), Direktive predvidel možnost, da znak pridobi razlikovalni učinek zaradi uporabe tega znaka v skladu s členom 3(3) Direktive.

61. Nasprotno pa se ni mogoče opreti na člen 3(3) Direktive za izključitev uporabe razloga za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(e), prva alinea. Uporaba navedenega razloga torej pomeni, da je registracija zadevne oblike dokončno izključena. Ta ugotovitev je skladna z zadevno določbo, ker je namen te določbe, da bistvene značilnosti oblike, ki so pomembne za funkcijo zadevnega blaga, niso predmet monopola, če je obstoj pridobljenega razlikovalnega učinka dokazan.

62. Pri razlagi člena 3(1)(e), prva alinea, Direktive je poleg tega treba upoštevati okoliščino – ki se pojavi tudi v okviru razloga iz druge alinee – v kateri lahko registracija znamke, ki predstavlja obliko blaga, ne onemogoča le uporabo zadevne oblike, ampak tudi uporabo podobnih oblik. V primeru registracije znaka, ki predstavlja obliko, sestavljeno izključno iz značilnosti, ki izhajajo iz same narave blaga, bi se lahko izkazalo, da so številne nadomestne oblike konkurentom nedosegljive.[22]

63. Ta ugotovitev je posebej pomembna za oblike uporabnih predmetov, v primeru katerih potreba po pridobitvi funkcionalnega učinka omejuje ustvarjalno inovativnost. Ta okoliščina upravičuje zavrnitev registracije znamk, katerih bistvene značilnosti so opredeljene izključno z uporabnimi funkcijami zadevnega blaga.

22 — Glej v zvezi s členom 7(1)(e), točka (ii), Uredbe št. 40/94 sodbo Lego Juris/UUNT, EU:C:2010:516, točka 56.

64. Nasprotno, po mojem mnenju se razlog za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(e), prva alinea, ne uporablja za oblike, ki imajo poleg funkcionalnih značilnosti zadevne kategorije (generične funkcionalne značilnosti) še druge pomembne značilnosti. Te pa ne morejo izhajati neposredno iz funkcije zadevnega blaga, temveč morajo biti le prikaz posebne uporabe te funkcije. Kot primer take posebne uporabe lahko navedem ročaj zobne ščetke, katerega obliko naj bi navdihnile pravljice za otroke, ali celo resonančni trup kitare, oblikovan drugače, kot si običajno predstavljamo tak instrument.

65. Po mojem mnenju je treba z vidika zgornjih ugotovitev na točko (a) prvega vprašanja predložitvenega sodišča odgovoriti tako. Člen 3(1)(e), prva alinea, Direktive se nanaša na obliko, katere vse bistvene značilnosti izhajajo iz same narave blaga, pri čemer ni pomembno, da ima lahko navedeno blago druge alternativne oblike.

66. Glede na zgornjo razlago ni treba odgovoriti na točko (b) prvega vprašanja.

C – *Razlaga člena 3(1)(e), tretja alinea, Direktive*

67. Predložitveno sodišče se v drugem vprašanju loteva nekaterih težav, povezanih z razlago razloga za zavrnitev ali neveljavnost, ki se nanaša na „obliko, ki daje blagu bistveno vrednost“.

68. Iz sklepa predložitvenega sodišča je razvidno, da Stokke in Opsvik v sporu o glavni stvari izpodbijajo ugotovitev Gerechtshof ’s-Gravenhage, da zadevna oblika spada na področje uporabe zgoraj navedenega razloga, ker je privlačna in daje otroškemu stolu Tripp Trapp veliko vrednost. Posebej navajajo, da potrošniki kupujejo stol Tripp Trapp, predvsem ker je trden, varen, funkcionalen in ergonomski. Poleg tega naj „dizajn“ stola ne bi bil bistveni razlog za ta nakup, čeprav vpliva na vrednost tega stola.

69. Najprej je treba ugotoviti, da člen 3(1)(e), tretja alinea, Direktive ni pregledno ubeseden. O tem pričajo velike razlike med obstoječimi razlagami te določbe.[23]

70. Po mojem mnenju vsi načini razlage člena 3(1)(e), tretja alinea, podani v pravni literaturi in sodni praksi, temeljijo na podobnih teleoloških predpostavkah. Te ugotovitve izhajajo iz predpostavke, v skladu s katero je cilj prepovedi registracije oblik, ki dajejo blagu bistveno vrednost, določiti mejo med varstvom znamk in varstvom drugih nematerialnih dobrin (varovanih na podlagi prava industrijskih vzorcev in modelov ali z avtorsko pravico). Torej je treba za razlago zadevne določbe izključiti primer, v katerem bi se pravo znamk uporabljalo izključno za doseganje ciljev, na katere se nanašajo druge pravice intelektualne lastnine.[24]

71. Sklepanje, da so teleološke predpostavke podobne, vseeno ne omogoča enotne razlage člena 3(1)(e), tretja alinea, Direktive.

72. V zvezi s tem je mogoče ugotoviti, da v sodni praksi obstajata dve usmeritvi. Ena se uporablja v sodni praksi predvsem nemških sodišč, druga pa v sodni praksi odborov za pritožbe UUNT in Splošnega sodišča Evropske unije.

23 — Na primer, avtorji študije, ki jo je po naročilu Komisije pripravil Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (inštitut Max-Planck za intelektualno lastnino in konkurenčno pravo), navajajo, da *ratio legis* te določbe ni jasen, in predlagajo njeno razveljavitev ali spremembo; glej *Study of the overall functioning of the European trade mark system* [Analiza splošnega delovanja evropskega sistema znamk], München 2011, točki 2.32 in 2.33, str. 72 in 73 (na voljo na naslovu http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm). Predlog prenovitve Direktive, ki je zdaj v obravnavi, vseeno predvideva ohranitev določbe v nespremenjeni obliki. (COM(2013) 162 z dne 27. marca 2013).

24 — Gej sklepne predloge generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja v zadevi Philips, C-299/99, EU:C:2001:52, točki 30 in 31.

73. Glede na sodno prakso Bundesgerichtshof [25] (nemško zvezno vrhovno sodišče) in glede na nemško pravno literaturo [26] zadevna določba izključuje registracijo oblike, kadar so estetske lastnosti blaga, ki se kažejo v njegovi obliki, tako pomembne, da glavna funkcija znamke, to je napotitev na določen izvor, izgubi pomen. Če pa v očeh oseb, ki jih zadeva prodaja zadevnega blaga, navedeno blago ni sestavljeno izključno iz estetske oblike, ampak je ta oblika le „element“ celote blaga, katerega uporabna funkcija ali namen temeljita na drugih značilnostih, je registracijo te oblike mogoče dopustiti.

74. Z vidika te razlage se zadevni razlog za zavrnitev ali neveljavnost nanaša predvsem na umetniška dela in dela uporabne umetnosti ter industrijske proizvode, ki imajo izključno okrasno funkcijo. Nasprotno pa ne izključuje registracije oblike za proizvode, ki imajo poleg okrasne funkcije tudi druge uporabne funkcije, kot sta na primer stol ali naslanjač. [27]

75. V praksi odločanja UUNT, ki je bila potrjena v sodbi Splošnega sodišča v zadevi Bang & Olufsen/UUNT (Oblika zvočnika), [28] se uporablja drugačna rešitev.

76. V skladu s to sodbo dejstvo, da se oblika šteje za element, ki daje bistveno vrednost proizvodu, ne izključuje dejstva, da lahko tudi druge značilnosti proizvoda, kot je v obravnavanem primeru tehnična kakovost, zadevnemu proizvodu dajejo pomembno vrednost. Z drugimi besedami, že to, da je dizajn zadevnega proizvoda bistveni element v očeh potrošnika, dokazuje, da oblika daje temu proizvodu bistveno vrednost. V zvezi s tem ni pomembno, da potrošnik upošteva tudi druge značilnosti zadevnega proizvoda. [29] Očitno je, da se ta razlaga v odločbah UUNT stalno uporablja. [30]

77. V skladu s prvo usmeritvijo, ki je zastopana predvsem v sodni praksi nemških sodišč, se razlog iz tretje alinee uporablja izključno v primerih, v katerih je estetska lastnost zadevne oblike tako pomembna, da glavna funkcija znamke izgubi svoj pomen. Tako je, kadar ekonomska vrednost zadevnega blaga temelji izključno na dizajnu, kot v primerih del uporabne umetnosti ali nekaterih zbirateljskih izdelkov.

78. To stališče pri meni sproža vprašanja. Seveda se strinjam s pristopom, v skladu s katerim oblika umetniškega dela, skupaj z deli uporabnih umetnosti, zaradi narave tega dela ne more izpolnjevati funkcije znamke v zvezi s takim delom. Vseeno dejstvo, da je oblika le estetski predmet in da posledično ne more zagotavljati funkcije znamke, po mojem mnenju ne more biti edini primer, ki spada na področje uporabe zgoraj navedene določbe. Zato se težko strinjam z bistveno predpostavko obravnavanega stališča, v skladu s katero je pojem oblike, „ki daje blagu bistveno vrednost“, omejen na primere, v katerih ekonomska vrednost blaga izhaja le iz njegove estetske oblike.

25 — Glej sodbo z dne 24. maja 2007 v zadevi „Fronthaube“ (I ZB 37/04) BGH GRUR 2008, 71, točka 23. Bundesgerichtshof tu napotuje na sodno prakso iz 50. let 20. stoletja: sodbi z dne 22. januarja 1952 v zadevi „Hummelfiguren“ (I ZR 68/51) BGHZ 5, 1, in z dne 9. decembra 1958 v zadevi „Rosenthal-Vase“ (I ZR 112/57) BGHZ 29, 62, 64.

26 — Glej Fezer, nav. delo (opomba 19), odstavek 696, in Eisenführ, nav. delo (opomba 19), odstavek 201.

27 — Glej na primer sodbo Bundespatentgericht (nemško zvezno patentno sodišče) z dne 8. junija 2011 v zadevi „Barcelona – Sessel“ (26 W (pat) 93/08) v zvezi s „stolom Barcelona“, ki ga je oblikoval slavni nemški arhitekt Ludwig Mies van der Rohe. Nemško sodišče je presodilo, da zadevna oblika ne spada na področje uporabe razloga za neveljavnost, ki se nanaša na obliko, ki daje blagu bistveno vrednost, ker ima namen in glavno uporabno funkcijo pohištva, ki se uporablja kot sedež („Sitzmöbel“), ki mora poleg estetskih zahtev izpolnjevati tudi ergonomske.

28 — Sodba Bang & Olufsen/UUNT (Oblika zvočnika), T-508/08, EU:T:2011:575. Ta sodba se nanaša na pritožbo, vloženo zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 10. septembra 2008 (zadeva R 497/2005-1).

29 — V zvezi z uporabo člena 7(1)(e), točka (iii), Uredbe št. 40/94 glej sodbo Bang & Olufsen/UUNT (Oblika zvočnika), T-508/08, EU:T:2011:575, točki 73 in 77. Pravni strokovnjaki prav tako podpirajo podobno in širše stališče, ki ni omejeno na industrijske proizvode z zgolj okrasno funkcijo: glej Folliard-Monguiral, Rogers, nav. delo (opomba 17), str. 175; Firth, Gredley, Maniatis, nav. delo (opomba 17), str. 94.

30 — Glej odločbi odborov za pritožbe UUNT v zvezi z obliko stola „Alu-Chair“, ki sta ga oblikovala ameriška arhitekta Charles in Ray Eames (odločba z dne 14. decembra 2010 v zadevi R 486/2010-2), in v zvezi s steklenico v obliki diamanta, ki jo je oblikoval egiptovski oblikovalec Karim Rashid (odločba z dne 23. maja 2013 v zadevi R 1313/2012-1); glej tudi smernice UUNT, del B, oddelek 4, točka 2.5.4.

79. Po mojem mnenju bi si morala razlaga zadevne določbe prizadevati za to, da ta določba dobi pomen, skladen s splošnim ciljem člena 3(1)(e) Direktive. Namen zadnjenavedene določbe je, da se varstvo znamk ne uporablja za druge namene od tistih, za katere je bilo uvedeno, ter predvsem da se ne uporablja za pridobitev nepoštene prednosti na trgu, to je prednosti, ki ne izhaja iz konkurence, ki temelji na ceni in kakovosti.

80. Po mojem mnenju razlog iz člena 3(1)(e), tretja alinea, izključuje vsakršen monopol nad zunanjimi značilnostmi blaga, ki ne zagotavljajo tehnične ali uporabne funkcije, vendar vseeno znatno povečujejo privlačnost tega blaga in pomembno vplivajo na preference potrošnikov.

81. V skladu s to razlago področje uporabe razloga, opredeljenega v tretji alinei zadevne določbe, ni omejeno na umetniška dela ali dela uporabnih umetnosti. Zadeva tudi vse druge uporabne predmete, katerih dizajn je eden od bistvenih elementov, ki odločajo o njihovi privlačnosti in torej njihovem uspehu na trgu.

82. V zvezi s tem se ne sklicujem le na nekatere kategorije proizvodov, ki se običajno kupujejo zaradi estetske oblike, kot so nakit ali okrašen jedilni pribor.

83. Zadevna določba se po mojem mnenju nanaša tudi na proizvode, ki se običajno ne dojemajo kot predmeti z okrasno funkcijo, je pa estetski vidik oblike zanje pomemben v določenem segmentu trga, na primer pri dizajnerskem pohištvu.

84. Seveda nihče ne kupi zvočnikov le zato, da jih bo postavil v kot sobe, da bi jo okrasil. Vendar bo v nekem danem segmentu trga oblika zvočnikov nedvomno odločila o tem, ali bodo privlačni.

85. Razlaga zadevne določbe, ki jo predlagam, upošteva dejstvo, da ima lahko dano blago številne funkcije. Nobenega dvoma ni namreč, da lahko blago poleg glavne uporabne funkcije (na primer, funkcija zvočnika, oblikovanega kot oprema za poslušanje glasbe) izpolnjuje tudi druge potrebe potrošnika. Mogoče je, da bistvena vrednost blaga ne izhaja le iz značilnosti, ki temu blagu zagotavljajo uporabno funkcijo, ampak tudi iz njegovih estetskih lastnosti (na primer, zvočnik ima lahko tudi okrasno funkcijo). To, da ima zadevno blago poleg estetske funkcije tudi uporabno funkcijo, po mojem mnenju ne sme izključiti možnosti uporabe člena 3(1)(e), tretja alinea, Direktive. Tak je po mojem mnenju primer nekaterih dizajnerskih proizvodov, katerih oblika ima estetske značilnosti, ki so glavni razlog ali vsaj eden od glavnih razlogov, ki potrošnika prepričajo, da tak proizvod kupi.

86. Nasprotno pa je treba ločeno analizirati vprašanje dejanskih okoliščin, ki se morajo upoštevati pri dokazovanju, ali zadevna oblika blaga temu daje „bistveno vrednost“ (točke (a), (c) in (d) drugega vprašanja).

87. Vprašanje predložitvenega sodišča se nanaša predvsem na morebitno nujnost upoštevanja načina, kako ciljna javnost dojema zadevno obliko.

88. Najprej je treba ugotoviti, da je razloge za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1) Direktive mogoče poenostavljeno razvrstiti v dve skupini. V prvi skupini so razlogi, na podlagi katerih se dopustnost registracije presoja z vidika potrošnika, ker se ti razlogi nanašajo na znake, ki – ker javnosti ne služijo kot pokazatelj izvora blaga ali ker lahko javnost zavajajo ((b) in (g)) – ne ustrezajo merilu, ki zahteva, da ima znamka razlikovalni učinek. V drugi skupini so razlogi, katerih namen je tudi zaščititi konkurenčna podjetja, ker je njihov cilj zagotoviti, da nekateri znaki ostanejo v javni domeni ((c) in (e)).

89. Pri analizi skladnosti zadevnega znaka glede na prvo skupno razlogov je treba nujno upoštevati način, kako znak dojema ciljna javnost.[31] Pri drugi skupini razlogov pa je treba način, kako se dojema zadevni znak, presojati širše. Upoštevati je treba, kako javnost dojema zadevni znak in kakšne bodo gospodarske posledice tega, da se znak pridrži enemu samemu podjetju. Z drugimi besedami, presoditi je treba, ali registracija znaka ne vpliva na možnost uvedbe konkurenčnih proizvodov na trg.

90. Sodišče je v zvezi z razlago določbe, podobne členu 3(1)(e), druga alinea, Direktive, presodilo, da to, kako povprečni potrošnik dojema znak, ni odločilni element ter lahko pomeni največ element presoje, ki je za pristojni organ koristen pri opredelitvi bistvenih značilnosti znaka.[32]

91. Po mojem mnenju se lahko podobno razlogovanje uporabi za razlago člena 3(1)(e), tretja alinea, Direktive.

92. Ne izključujem, da je lahko domnevno potrošnikovo dojemanje pomembnejše pri uporabi člena 3(1)(e), tretja alinea, Direktive kot pri uporabi druge alinee te določbe. Drugače kot v primeru oblik, ki so nujne za dosego tehničnega učinka (druga alinea), presoja za ugotovitev, ali zadevna oblika blagu daje bistveno vrednost (tretja alinea) zaradi, na primer, njegovih estetskih značilnosti, nujno zahteva upoštevanje stališča povprečnega potrošnika.

93. Vendar, kot sem navedel v točki 89 zgoraj, način, kako potrošnik dojema zadevno obliko, ni odločilno merilo pri presoji. Je le ena od številnih dejanskih, načeloma objektivnih ugotovitev, katerih namen je dokazati, da estetske značilnosti zadevne oblike tako močno vplivajo na privlačnost blaga, da bi pridržanje pravice do te oblike le enemu podjetju izkrivljalo pogoje konkurence na zadevnem trgu. Druge take okoliščine so na primer: narava zadevne kategorije proizvodov, umetniška vrednost zadevne oblike, posebnost te oblike glede na druge oblike, ki so na splošno prisotne na zadevnem trgu, znatna razlika v ceni glede na konkurenčne industrijske proizvode s podobnimi značilnostmi ali izpopolnitev promocijske strategije proizvajalca, ki poudarja predvsem estetske značilnosti zadevnega proizvoda.[33]

94. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev menim, da je treba za odgovor na točko (b) drugega vprašanja predložitvenega sodišča ugotoviti, da se pojem oblike, „ki daje blagu bistveno vrednost“, v smislu člena 3(1)(e), tretja alinea, Direktive nanaša na obliko, katere estetske značilnosti so eden od glavnih elementov, ki določajo tržno vrednost zadevnega blaga, hkrati pa eden od glavnih razlogov, iz katerih se potrošnik odloči kupiti navedeno blago. Ta razlaga ne izključuje, da ima blago druge značilnosti, ki so pomembne za potrošnika.

95. V zvezi s točkami (a), (c) in (d) drugega vprašanja pa je treba navesti, da je dojemanje povprečnega potrošnika ena od okoliščin, ki jih je treba upoštevati pri presoji, ali se uporablja zadevni razlog, in med katerimi so predvsem narava zadevne kategorije proizvodov, posebnost te oblike glede na druge oblike, ki so na splošno prisotne na zadevnem trgu, umetniška vrednost zadevne oblike, znatna razlika v ceni glede na konkurenčne industrijske proizvode ali obstoj promocijske strategije, ki poudarja predvsem estetske značilnosti zadevnega proizvoda. Nobena od teh okoliščin ni sama po sebi odločilna.

D – *Možnost kumulativne uporabe razlogov iz člena 3(1)(e), prva in tretja alinea, Direktive (tretje vprašanje)*

96. Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem analizira možnost kumulativne uporabe dveh različnih razlogov za zavrnitev ali neveljavnost iz prve in tretje alinee člena 3(1)(e).

31 — Sodbi Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, točki 34 in 56, in Deutsche SiSi-Werke/UUNT, C-173/04 P, EU:C:2006:20, točke od 60 do 63.

32 — Glej v zvezi s členom 7(1)(e), točka (ii), Uredbe št. 40/94 sodbo Lego Juris/UUNT, EU:C:2010:516, točka 76. V zvezi s točko (iii) iste določbe glej tudi sodbo Bang & Olufsen/UUNT (Oblika zvočnika), EU:T:2011:575, točka 72.

33 — Glej v tem smislu okoliščine, ki jih je Splošno sodišče v zvezi s členom 7(1)(e), točka (iii), Uredbe št. 40/94 upoštevalo v sodbi Bang & Olufsen/UUNT (Oblika zvočnika), EU:T:2011:575, točki 74 in 75.

97. Iz sklepa predložitvenega sodišča je razvidno, da se to vprašanje nanaša na dopustnost registracije znaka, ki predstavlja tridimenzionalno obliko, katere nekatere značilnosti dajejo blagu bistveno vrednost (tretja alinea), medtem ko druge izhajajo iz same narave blaga (prva alinea).

98. Mnenja strank v postopku se razlikujejo glede tega, ali je taka kumulativna uporaba mogoča.[34]

99. Po mojem mnenju odgovor na to vprašanje v določeni meri ponuja normativna struktura člena 3(1)(e) Direktive, ki vsebuje tri alternativne pogoje, od katerih vsak uvaja samostojen razlog za zavrnitev ali neveljavnost registracije. Zdi se, da je glede na to strukturo izključeno, da bi se ta določba uporabljala v primerih, v katerih se ne bi v celoti uporabljal noben od teh treh razlogov.

100. To stališče temelji tudi na jezikovni razlagi. Glede na besedilo te določbe se vsak od treh alternativnih razlogov, naštetih v členu 3(1)(e) Direktive, nanaša na znake, sestavljene „izključno“ iz oblik, na katere se nanašajo ustrezne alinee.

101. Če nato upoštevamo teleološko razlago člena 3(1)(e) Direktive, se ta določba, kot sem že navedel, nanaša na en sam splošni cilj. Namen vseh treh razlogov, navedenih v različnih alineah, je preprečiti, da bi izključna pravica do zadevnega znaka podelila monopol nad bistvenimi značilnostmi blaga, ki se kažejo v njegovi obliki.

102. Razlaga člena 3(1)(e), ki jo predlagam, pomeni, da uporaba merila, navedenega v prvi alinei te določbe, ne izključuje, da ima lahko zadevno blago različne oblike, pomeni pa tudi, da uporaba merila iz tretje alinee ne izključuje, da ima blago poleg estetske funkcije še druge funkcije, ki so za potrošnika prav tako pomembne.

103. Z vidika take razlage člena 3(1)(e) Direktive kumulativna uporaba zadevnih razlogov ni nujna za dosego cilja te določbe.

104. Če bi nacionalno sodišče v obravnavani zadevi menilo, da oblika stola Tripp Trapp daje temu blagu bistveno vrednost v smislu člena 3(1)(e), tretja alinea, Direktive, in torej v celoti izpolnjuje pogoje za uporabo tega razloga, ne bi bilo pomembno, da ima ta oblika tudi druge značilnosti, kot so varnost ali ergonomičnost, ki bi se lahko poleg tega presojale z vidika razloga iz člena 3(1)(e), prva alinea, Direktive.

105. Tako predlagana razlaga člena 3(1)(e) Direktive torej ne izključuje, da se iste okoliščine vzporedno presojajo za ugotovitev, ali se uporablja več razlogov iz različnih alinej. Zavrnitev ali neveljavnost registracije je mogoča, le kadar so v celoti izpolnjeni pogoji za uporabo vsaj enega od zgoraj navedenih razlogov.

106. Vendar želim nazadnje izraziti zadržek glede tako predlagane razlage zadevne določbe.

107. Predvsem bi rad opozoril, da bi bilo treba kumulativno uporabo razlogov iz člena 3(1)(e) Direktive dopustiti v primeru znakov, ki jih potrošniki dojemajo le kot skupek različnih oblik. Tu napotujem na znake, ki predstavljajo več različnih predmetov, kot na primer znak, ki predstavlja prostorsko razporeditev bencinske črpalke ali podobo maloprodajne trgovine,[35] ter v resnici ne predstavljajo oblike blaga, ampak stvarno odražajo razmere, v katerih se opravlja zadevna storitev.

34 — Družba Hauck, poljska vlada in vlada Združenega kraljestva predlagajo odgovor, ki dopušča tako kumulativno uporabo, medtem ko drugi udeleženci v postopku tako možnost izključujejo.

35 — Glej v zvezi s podobo trgovine sodbo francoskega Cour de cassation z dne 11. januarja 2000, št. 97-19.604, in še nerešeno zadevo Apple (C-421/13).

108. Če sklepamo, da lahko „sestavljeni“ znaki iz te kategorije zagotavljajo funkcijo znamke, bi bilo treba po mojem mnenju presoditi tudi, ali je kumulativna uporaba meril dopustna, kadar se za take znake uporablja člen 3(1)(e) Direktive.

109. To vprašanje presega okvir obravnavane zadeve.

110. Glede na zgornje ugotovitve bi bilo treba po mojem mnenju na tretje vprašanje odgovoriti tako: isti znak se lahko presoja vzporedno z vidika različnih razlogov iz člena 3(1)(e), prva in tretja alinea, vendar se razlog za zavrnitev ali neveljavnost registracije znamke uporablja, le kadar so pogoji za uporabo vsaj enega od zgoraj navedenih razlogov v celoti izpolnjeni.

VI – **Predlog**

111. Glede na zgoraj navedeno Sodišču predlagam, naj na vprašanja, ki jih je postavilo Hoge Raad der Nederlanden, odgovori:

1. Pojem oblike, „ki izhaja iz same narave blaga“, v smislu člena 3(1)(e), prva alinea, Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) se nanaša na obliko, katere vse bistvene značilnosti izhajajo iz narave zadevnega blaga. Ni pomembno, da ima lahko navedeno blago druge alternativne oblike.

2. Pojem oblike, „ki daje blagu bistveno vrednost“, v smislu člena 3(1)(e), tretja alinea, Direktive se nanaša na obliko, katere estetske značilnosti so eden od glavnih elementov, ki določajo tržno vrednost zadevnega blaga, hkrati pa eden od glavnih razlogov, iz katerih se potrošnik odloči kupiti navedeno blago. Ta razlaga ne izključuje, da ima blago druge značilnosti, ki so pomembne za potrošnika.

   Dojemanje povprečnega potrošnika je ena od okoliščin, ki jih je treba upoštevati pri presoji, ali se uporablja zadevni razlog, in med katerimi so predvsem narava zadevne kategorije proizvodov, umetniška vrednost zadevne oblike, posebnost te oblike glede na druge oblike, ki so na splošno prisotne na zadevnem trgu, znatna razlika v ceni glede na konkurenčne industrijske proizvode ali obstoj promocijske strategije, ki poudarja predvsem estetske značilnosti zadevnega proizvoda. Nobena od teh okoliščin ni sama po sebi odločilna.

3. Isti znak se lahko presoja vzporedno z vidika različnih razlogov iz člena 3(1)(e), prva in tretja alinea, vendar se razlog za zavrnitev ali neveljavnost registracije znamke uporablja, le kadar so pogoji za uporabo vsaj enega od zgoraj navedenih razlogov v celoti izpolnjeni.