



## Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA  
MACIEJA SZPUNARA  
od 25. svibnja 2016.<sup>1</sup>

**Predmet C-30/15 P**

**Simba Toys GmbH & Co. KG  
protiv**

**Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)**

„(Žalba – Žig Unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Razlozi za odbijanje registracije žiga ili za poništenje žiga – Trodimenzionalni žig koji se sastoji od oblika proizvoda – Znak koji se sastoji isključivo od oblika koji proizlazi iz vrste proizvoda – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka i. – Znak koji se sastoji isključivo od oblika potrebnog za postizanje tehničkog rezultata – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. – Oblik Rubikove kocke)“

### Uvod

1. Ova je žalba podnesena protiv presude Općeg suda Europske unije od 25. studenoga 2014. u predmetu Simba Toys/OHIM – Seven Towns (Oblik kocke sa stranicama rešetkaste strukture)<sup>2</sup>, kojom je Opći sud odbio tužbu za poništenje odluke drugog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)<sup>3</sup>, koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društva Simba Toys GmbH & Co. KG i društva Seven Towns Ltd.

2. Opći sud je u pobijanoj presudi potvrdio odluku Ureda te je odbio zahtjev njemačkog proizvođača igračkara Simba Toys (u daljnjem tekstu: društvo Simba Toys ili žalitelj) da se ništavim proglasi trodimenzionalni žig, koji je registriran za „trodimenzionalne slagalice“, a ima oblik Rubikove kocke.

3. Žalitelj iznosi, među ostalim, žalbeni razlog kojim navodi povredu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočaka i. i ii. Uredbe (EZ) br. 207/2009<sup>4</sup>, koje se odnose na znakove koji predstavljaju sam oblik proizvoda.

4. Kako sam već imao priliku istaknuti u okviru drugih postupaka, problematika koja prati tu vrstu znakova specifična je zbog opasnosti da će se isključivim pravom koje se stječe registracijom žiga obuhvatiti funkcionalne značajke proizvoda izražene u njegovu obliku. Odredbe u članku 7. stavku 1. točki (e) Uredbe (EZ) br. 207/2009 onemogućuju monopolizaciju osnovnih značajki proizvoda na način da sprečavaju da se pravo koje proizlazi iz žiga koristi suprotno svojoj svrsi<sup>5</sup>.

1 – Izvorni jezik: poljski

2 – T-450/09, EU:T:2014:983; u daljnjem tekstu: pobijana presuda

3 – U skladu s terminologijom koja proizlazi iz članka 1. stavka 7. Uredbe (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.) (u daljnjem tekstu: Ured).

4 – Uredba Vijeća od 26. veljače 2009. o žigu Unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).

5 – Vidjeti moje mišljenje u predmetu Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, t. 25. do 40.).

5. Iako je Sud više puta tijekom posljednjih godina tumačio te odredbe<sup>6</sup>, njihova je primjena i dalje sporna.

## Pravni okvir

### *Uredba br. 207/2009*

6. U članku 7. stavku 1. točki (e) Uredbe br. 207/2009<sup>7</sup>, u kojem su navedeni apsolutni razlozi za odbijanje registracije, predviđeno je:

„1. Neće se registrirati sljedeće:

[...]

(e) znakovi koji se sastoje isključivo od:

(i) oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda;

(ii) oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata;

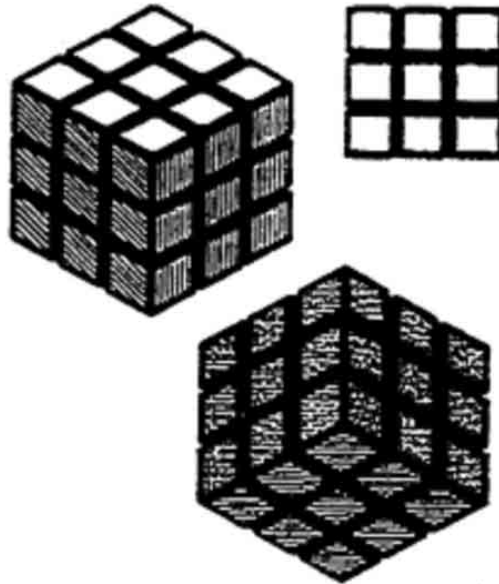
[...]”.

6 — Vidjeti presude od 18. lipnja 2002., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377); od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516); od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, u daljnjem tekstu: presuda Pi-Design); od 18. rujna 2014., Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233); i od 16. rujna 2015., Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604). Ovdje upućujem i na sudsku praksu o sličnoj odredbi u članku 3. stavku 1. točki (e) Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima [neslužbeni prijevod] (SL 1989., L 40, str. 1.) i na članak 3. stavak 1. točku (e) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).

7 — U predmetnom slučaju primjenjuju se materijalne odredbe Uredbe br. 207/2009, koja je bila na snazi 1. rujna 2009., odnosno na datum usvajanja pobijane odluke Ureda. Nadalje, stare odredbe, koje su bile na snazi na datum podnošenja zahtjeva za proglašavanje osporavanog žiga ništavim, imaju istovjetan sadržaj (članak 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice [neslužbeni prijevod] (SL 1994., L 11, str. 1.)).

## Postupak pred Uredom

7. Dana 1. travnja 1996., društvo Seven Towns podnijelo je Uredu prijavu za registraciju žiga koji je činio trodimenzionalni znak prikazan u nastavku (u daljnjem tekstu: osporavani žig), u odnosu na „trodimenzionalne slagalice” iz razreda 28. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen:



8. Taj je žig registriran 6. travnja 1999. (br. 162784).

9. Dana 15. studenoga 2006., društvo Simba Toys podnijelo je zahtjev za proglašavanje tog žiga ništavim na temelju članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 40/94<sup>8</sup>, u vezi s njezinim člankom 7. stavkom 1. točkama (a) do (c) i (e). Odjel za poništaje Ureda odlukom od 14. listopada 2008. odbio je taj zahtjev. Dana 23. listopada 2008. društvo Simba Toys podnijelo je žalbu protiv te odluke.

10. Drugo žalbeno vijeće Ureda odlukom od 1. rujna 2009. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) odbilo je tu žalbu.

11. Odbivši prigovor u pogledu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke i. Uredbe br. 207/2009, žalbeno vijeće navelo je da predmetni oblik nema očiti oblik slagalice te da taj oblik ne proizlazi iz same vrste proizvoda. U vezi prigovora kojim se navodila povreda članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009, žalbeno je vijeće utvrdilo, među ostalim, da bitne značajke oblika, a osobito „oblik kocke s rešetkastom strukturom”, ne daje naslutiti njegovu funkciju niti postojanje ikakve funkcije.

## Pobijana presuda

12. Dana 6. studenoga 2009. društvo Simba Toys tajništvu Općeg suda podnijelo je tužbu za poništenje pobijane odluke.

8 — Slične odredbe nalaze se u članku 52. stavku 1. točki (a) i članku 7. stavku 1. točkama (a) do (c) i (e) Uredbe br. 207/2009.

13. Društvo Simba Toys iznijelo je osam tužbenih razloga, od kojih su se dva – drugi i treći – odnosila na članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku ii., odnosno podtočku i. Uredbe br. 207/2009.

14. Opći je sud presudom u cijelosti odbio tužbu kao neosnovanu.

15. Opći je sud u točkama 27. do 77. presude odbio drugi tužbeni razlog, podijeljen na osam dijelova, kojim se navodila povreda članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009.

16. Pozivajući se na sudsku praksu sudova Unije, a osobito na presudu Lego Juris/OHIM<sup>9</sup> (točke 31. do 42. pobijane presude), Opći je sud prvo odredio bitne značajke osporavanog žiga, zaključivši da ih čine, kao prvo, oblik kocke te, kao drugo, rešetkasta struktura na svakoj stranici te kocke (točke 43. do 47. pobijane presude).

17. Opći je sud potom istaknuo da valja ocijeniti ispunjavaju li sve navedene bitne značajke osporavanog žiga tehničku funkciju dotičnih proizvoda (točka 48. pobijane presude).

18. Opći sud citirao je točku 28. pobijane odluke, koju je žalitelj kritizirao: „na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. [Uredbe (EZ) br. 207/2009], razlozi ništavosti trodimenzionalnog žiga moraju se temeljiti isključivo na ispitivanju prikaza žiga koji je podnesen uz prijavu, a ne na navodnim ili pretpostavljenim, nevidljivim značajkama”; grafički prikazi osporavanog žiga „ne upućuju ni na koju posebnu funkciju, čak i ako bi se uzelo u obzir proizvode, to jest ‚trodimenzionalne slagalice’”; u provedbi ocjene u ovom predmetu ne smije se voditi računa o „dobro poznatim” mogućnostima okretanja „Rubikove kocke”, te se funkcionalnost ne bi trebala „neopravdano i retroaktivno” istraživati u tim prikazima; oblik kocke s rešetkastom strukturom ne daje naslutiti funkciju ili strukturu tog oblika, te je „nemoguće izvesti zaključak da se tim oblikom može postići ikoja [konkurentska] prednost ili [...] učinak u području trodimenzionalnih slagalica”; te „ne daje naslutiti koju slagalicu predstavlja”.

19. Opći sud odbio je prvi, drugi i sedmi dio drugog tužbenog razloga u kojima je žalitelj navodio da su crne linije na stranici kocke „posljedica tehničke funkcije”, odnosno mogućnosti okretanja ili drugih načina pomicanja pojedinačnih dijelova slagalice (točke 51. do 55. pobijane presude), ili da „ispunjavaju tu funkciju” na način da razdvajaju pojedinačne dijelove slagalice tako da se mogu okretati (točke 56. do 62. pobijane presude).

20. Slično tomu, Opći sud odbio je treći i četvrti dio tog tužbenog razloga koji su se odnosili na propust da se u obzir uzme javni interes na kojem se temelji predmetna odredba (točke 63. i 64. pobijane presude), odnosno na kritiku zaključaka koje je Ured donio u tom pogledu (točke 65. do 68. pobijane presude).

21. Opći sud potom je odbio peti dio tog tužbenog razloga u kojem je žalitelj navodio da u predmetima koji su doveli do presuda Philips<sup>10</sup> i Lego Juris/OHIM – Mega Brands (Red Lego brick)<sup>11</sup>, kao i u ovom predmetu, tehničke funkcije dotičnih oblika nisu bile izravno razvidne iz znakova (točke 69. do 72. pobijane presude).

22. Naposljetku, Opći sud odbio je šesti i osmi tužbeni razlog koji su se odnosili na nepostojanje ikakvih drugih oblika koji bi mogli ispunjavati istu tehničku funkciju, odnosno na zaključak da su slične trodimenzionalne slagalice bile poznate prije prijave osporavanog žiga (točke 73. do 76. pobijane presude).

9 — Presuda od 14. rujna 2010., C-48/09 P, EU:C:2010:516.

10 — Presuda od 18. lipnja 2002., C-299/99, EU:C:2002:377.

11 — Presuda od 12. studenoga 2008., T-270/06, EU:T:2008:483.

23. Opći je sud u točkama 78. do 83. pobijane presude odbio tužbeni razlog kojim se navodila povreda članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke i. Uredbe br. 207/2009.

24. Opći sud u ostatku obrazloženja presude proglasio je neosnovanima druge tužbene razloge koje je žalitelj iznio te je, stoga, odbio tužbu u cijelosti.

### **Zahtjevi stranaka**

25. Društvo Simba Toys žalbom od Suda zahtijeva da ukine pobijanu presudu i poništi pobijanu odluku žalbenog vijeća, te da naloži Uredu i društvu Seven Towns snošenje troškova žalbenog postupka i postupka pred Općim sudom.

26. Ured i društvo Seven Towns od Suda zahtijevaju da odbije žalbu i da društvu Simba Toys naloži snošenje troškova postupka.

### **Analiza**

27. Žalitelj iznosi šest žalbenih razloga. Prvi i drugi žalbeni razlog odnose se na članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku ii., odnosno podtočku i., Uredbe br. 207/2009<sup>12</sup>.

28. Svoju ću analizu ograničiti na ta dva žalbena razloga koja – s obzirom na posebnu narav žalbenog postupka – smatram iznimno relevantnima za ocjenu ovog predmeta.

### ***Ratio legis članka 7. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 207/2009***

29. Kako sam već imao priliku istaknuti<sup>13</sup>, javni interes na kojem se temelje razlozi za odbijanje u članku 7. stavku 1. točki (e) Uredbe br. 207/2009 je da bitne značajke određenih proizvoda koje su odražavaju u njihovu obliku ostanu javno dobro.

30. Opravdanje za ta pravila proizlazi iz aksioloških premisa sustava zaštite žigova. Taj sustav prije svega postavlja temelje poštenog tržišnog natjecanja na način da povećava transparentnost tržišta. Isključivo pravo korištenja nekog znaka obično ne sprečava slobodu konkurenata da nude svoje proizvode. Oni se mogu koristiti širokim spektrom znakova, čiji je broj zapravo neograničen.

31. Međutim, postojanje isključivih prava na žig u određenim slučajevima narušava tržišno natjecanje. To se osobito odnosi na registraciju znakova koji predstavljaju sam oblik dotičnih proizvoda.

32. Člankom 7. stavkom 1. točkom (e) Uredbe br. 207/2009 nastoje se izbjeći situacije u kojima bi registracija oblika – u smislu da bi se njome rezerviralo isključivo pravo na osnovne značajke proizvoda koje su ključne za konkurentan položaj na dotičnom tržištu – omogućila stjecanje nepoštene konkurentske prednosti. Time bi se ugrozila svrha sustava zaštite žigova.

12 — Ostali žalbeni razlozi odnose se na povredu sljedećih odredaba uredbe: članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka iii. (treći žalbeni razlog), članak 7. stavak 1. točka (b) (četvrti žalbeni razlog), članak 7. stavak 1. točka (c) (peti žalbeni razlog) i članak 76. stavak 1. uredbe (šesti žalbeni razlog).

13 — Vidjeti moje mišljenje u predmetu Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, t. 27. i 28.).

33. Člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. Uredbe br. 207/2009 zabranjeno je da se kao žig registrira oblik čije sve bitne značajke proizlaze iz same vrste dotičnog proizvoda<sup>14</sup>. U skladu s tom odredbom, treba se odbiti registracija oblika čije su bitne značajke svojstvene općoj funkciji ili općim funkcijama dotičnog proizvoda. Ako bi takve značajke bile dostupne samo jednom gospodarskom subjektu, konkurentskim poduzetnicima bi bilo teško svojim proizvodima dati oblik prikladan uporabi kojoj su namijenjeni<sup>15</sup>.

34. Člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom i. Uredbe br. 207/2009 nastoji se spriječiti da se žigovnim pravom poduzetnicima omogući monopol nad tehničkim rješenjima ili funkcionalnim značajkama proizvoda koje će korisnik vjerojatno tražiti u proizvodima konkurenata<sup>16</sup>. Taj pristup jamči da se poduzetnici ne mogu koristiti žigovnim pravom kako bi bez vremenskog ograničenja produljili isključiva prava u vezi s tehničkim rješenjima<sup>17</sup>.

35. Treba napomenuti da se svrha sustava zaštite žiga razlikuje od premisa koje su temelj drugih prava intelektualnog vlasništva čija je svrha poticanje inovacije i kreativnosti. Ta razlika u svrhama objašnjava zašto je zaštita prava koja proizlaze iz žiga vremenski neograničena, dok je zaštitu drugih prava intelektualnog vlasništva zakonodavac vremenski ograničio. Uporaba sustava zaštite žiga kako bi se isključivo pravo proširilo na nematerijalna dobra – kao što su dizajni, izumi ili dijela zaštićena autorskim pravom – čija je zaštita načelno vremenski ograničena, dovela bi u pitanje premise na kojima se temelji zaštita žiga<sup>18</sup>.

#### ***Povreda članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke i. Uredbe br. 207/2009 (drugi žalbeni razlog)***

36. Prvo ću razmotriti žalbeni razlog kojim se navodi da nije bio ispunjen razlog za odbijanje koji se odnosi na oblik koji proizlazi iz same vrste proizvoda.

37. Analiza ovog žalbenog razloga osobito je relevantna zato što Ured u svojem odgovoru na žalbu predlaže drugačije tumačenje od onog iz presude Hauck<sup>19</sup>.

38. Ističem da je Sud u toj presudi utvrdio da primjena tog razloga za odbijanje nije ograničena na (i) „prirodne” proizvode (koji nemaju alternativne oblike) i (ii) „regulirane” proizvode (čiji je oblik propisan pravnim normama), nego da obuhvaća sve znakove koji se isključivo sastoje od oblika proizvoda s bitnim značajkama koje su svojstvene općim funkcijama tog proizvoda<sup>20</sup>.

39. Ured tvrdi da je to tumačenje preširoko i da u praksi može rezultirati znatnim ograničenjima u pogledu mogućnosti registracije znakova koji predstavljaju oblik proizvoda jer svaki takav oblik sadrži opće značajke. Ured smatra da se taj razlog za odbijanje primjenjuje samo na standardizirane, unaprijed određene oblike koji nemaju alternativne oblike.

40. Ne slažem se.

14 — U pogledu slične odredbe u članku 3. stavku 1. točki (e) prvoj alineji Direktive 89/104, vidjeti presudu od 18. rujna 2014., Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, t. 20.) i moje mišljenje u tom predmetu (C-205/13, EU:C:2014:322, t. 54. i 55.).

15 — Presuda od 18. rujna 2014., Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, t. 25. i 26.)

16 — Presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 43.) te – u pogledu članka 3. stavka 1. točke (e) prve alineje Direktive 89/104 – presuda od 18. lipnja 2002., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, t. 78.)

17 — Presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 45.)

18 — Vidjeti moje mišljenje u predmetu Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, t. 35. do 37.).

19 — Presuda od 18. rujna 2014., C-205/13, EU:C:2014:2233.

20 — Presuda od 18. rujna 2014., Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, t. 24. i 27.)



41. Svrha razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke i. Uredbe br. 207/2009 je zaštita javnog interesa na način da se onemogućí registracija oblika čije su sve značajke svojstvene općoj funkciji ili općim funkcijama proizvoda. Tumačenje koje Ured predlaže ne bi osiguralo svrhu koja proizlazi iz *ratio legis* odredbe jer bi potencijalno omogućilo registraciju općeprihvaćenih značajki određenog proizvoda. Tim bi se tumačenjem omogućilo, primjerice, da se kao žig registrira kocka koja se koristi za kockanje ili društvene igre jer oblik te kocke nije reguliran, ali je općeprihvaćen. Nadalje, tako uskim tumačenjem ta odredba gubi smisao jer standardizirani oblici očito nemaju razlikovni karakter stečen uporabom u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) i članka 7. stavka 3. Uredbe br. 207/2009.

42. Opći sud je u ovom predmetu, u pogledu tužbenog razloga kojim se navodila povreda članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke i. Uredbe br. 207/2009, odlučio da je „jasno [...] da vrsta proizvoda o kojima je riječ, u konkretnom slučaju trodimenzionalne slagalice, u svakom slučaju ne postavlja uvjet da ti proizvodi imaju oblik kocke sa stranicama rešetkaste strukture. [...] [K]ako proizlazi i iz spisa predmeta, već na dan podnošenja prijave za registraciju žiga postojale su trodimenzionalne slagalice, uključujući i one s mogućnošću okretanja, u najrazličitijim oblicima – od najobičnijih geometrijskih oblika (npr. kocke, piramide, kugle i stošci) do građevina, spomenika, predmeta ili životinja” (točka 82. pobijane presude).

43. Žalitelj tvrdi da je Opći sud pogriješio u primjeni razloga za odbijanje jer – po njegovu mišljenju – sve značajke predmetnog znaka proizlaze iz funkcionalnih značajki predmetne kategorije proizvoda. Žalitelj smatra da je Opći sud tu kategoriju preširoko protumačio obuhvativši njome sve trodimenzionalne slagalice jer se ona zapravo odnosi na posebnu vrstu slagalice, odnosno na slagalice u obliku „čarobne kocke”.

44. Ured i društvo Seven Towns slažu se s obrazloženjem pobijane presude, posebno s određenjem odgovarajuće kategorije proizvoda.

45. Želim naglasiti da, kako jasno proizlazi iz argumenata koje su stranke iznijele, ocjena osporavanog žiga iz perspektive primjene predmetnih razloga za odbijanje ovisi o tome tumači li se odgovarajuća kategorija proizvoda tako široko da uključuje sve trodimenzionalne slagalice ili tako da obuhvaća samo slagalice u obliku kocke ili „čarobne kocke”<sup>21</sup>. U okviru potonje kategorije oblik kocke podijeljen rešetkom crnih linija nedvojbeno je prirodni oblik.

46. Treba istaknuti da određivanje odgovarajuće kategorije predmetnog proizvoda predstavlja činjenično pitanje. Ocjena Općeg suda o tome predstavljaju li „čarobne kocke” zasebnu kategoriju proizvoda ne može se u žalbi osporavati osim ako stranka iznosi žalbeni razlog koji se temelji na tomu da su činjenice ili dokazi iskrivljeni.

47. Točno je da se za neke od argumenata u žalbi može smatrati da predstavljaju žalbeni razlog koji se temelji na iskrivljavanju činjenica ili dokaza. Žalitelj ističe da Opći sud nije uzeo u obzir činjenicu da su čarobne kocke već bile poznate na tržištu na datum podnošenja prijave za registraciju predmetnog žiga niti je uzeo u obzir istraživanje tržišta koje je pokazivalo da je u Njemačkoj znatna većina potrošača bila upoznata s tom igračkom te da je u tom pogledu nisu povezivali ni s jednim određenim proizvođačem. Žalitelj je taj argument iznio i na raspravi, tvrdeći da predmetni oblik ima opću narav.

48. Međutim, budući da žalitelj u okviru drugog žalbenog razloga ne navodi izričito argumente u vezi istraživanja tržišta provedenog u Njemačkoj te da ga ne povezuje s kritikom zaključaka koje je Opći sud iznio u točkama 80. do 82. pobijane presude, smatram da nije moguće zaključiti da iznosi žalbeni razlog koji se temelji na iskrivljavanju činjenica ili dokaza.

21 — Žalitelj koristi izraz „čarobna kocka”, koji podsjeća na dobro poznatu matematičku mozgalicu, čarobni kvadrat.

49. Valja podsjetiti da je žalbeni razlog koji se temelji na iskrivljavanju činjenica ili dokaza izniman u smislu ocjene koju Sud provodi u žalbenom postupku, zbog čega se ustaljenom sudskom praksom zahtijeva ne samo da žalitelj precizno navede činjenice i dokaze za koje navodi da su iskrivljene, nego i da navede relevantne greške u zaključcima Općeg suda. Takvo iskrivljavanje mora očito proizlaziti iz dokumenata u spisu predmeta pred Sudom, tako da nije potrebno provoditi novu ocjenu činjenica i dokaza<sup>22</sup>.

50. Smatram da je stroga primjena tih formalnih zahtjeva nužna zbog specifične naravi žalbenog razloga koji se temelji na iskrivljavanju, što pretpostavlja da je Opći sud očito prekoračio granice razumne ocjene dokaza<sup>23</sup>.

51. Stoga, predlažem da se drugi žalbeni razlog odbaci kao nedopušten.

### ***Povreda članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009 (prvi žalbeni razlog)***

#### *Sudska praksa*

52. Razlog za odbijanje registracije žiga ili za poništavanje žiga iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009 primjenjuje se na znakove koji se sastoje „isključivo” od oblika proizvoda „potrebnog” za postizanje tehničkog rezultata.

53. Time je zakonodavac uzeo u obzir činjenicu da su svi oblici proizvoda u određenoj mjeri funkcionalni te da se registracija oblika proizvoda kao žiga ne smije odbiti samo zato što taj oblik ima funkcionalne značajke. Izrazima „isključivo” i „potrebnog”, ta odredba osigurava da se registracija odbije samo u pogledu onih oblika proizvoda koji predstavljaju tehničko rješenje te čija bi registracija u svojstvu žiga drugim poduzetnicima realno otežavala korištenje tim tehničkim rješenjem<sup>24</sup>.

54. Što se tiče znakova koji se sastoje „isključivo” od oblika proizvoda funkcionalne naravi potrebnog za postizanje tehničkog rezultata, taj je uvjet ispunjen kada sve funkcionalne značajke oblika (znaka) obavljaju tehničku funkciju. Međutim, registracija se na temelju te odredbe ne može odbiti ako dotični oblik proizvoda ima značajan nefunkcionalan element, kao što je ukrasni ili maštoviti element koji ima važnu ulogu<sup>25</sup>.

55. Što se tiče oblika proizvoda „potrebnog” za postizanje tehničkog rezultata, taj uvjet ne znači da dotični oblik proizvoda mora biti jedini kojim se može postići taj rezultat. Dakle, mogu postojati alternativni oblici, s drugačijim dimenzijama ili dizajnima, kojima se može postići isti tehnički rezultat. Mora se imati na umu da se registracijom oblika proizvoda kao žiga drugi poduzetnici mogu spriječiti ne samo u korištenju tog oblika, nego i u korištenju sličnih oblika. Stoga se konkurentima na taj način može onemogućiti uporaba znatnog broja alternativnih oblika<sup>26</sup>.

56. U skladu s tim pravilima, znak koji se sastoji od oblika proizvoda koji, bez značajnih nefunkcionalnih elemenata, samo obavlja tehničku funkciju ne može se registrirati kao žig jer bi takva registracija neopravdano umanjila mogućnosti konkurenata da na tržište stave proizvode čiji oblici sadržavaju isto tehničko rješenje<sup>27</sup>.

22 — Vidjeti, među ostalim, presudu od 17. ožujka 2016., Naazneen Investments/OHIM (C-252/15 P, EU:C:2016:178, t. 69.) i rješenje od 7. svibnja 2015. u predmetu Adler Modemärkte/OHIM (C-343/14 P, EU:C:2015:310, t. 43.).

23 — Vidjeti moje mišljenje u predmetu Komisija/ANKO (C-78/14 P, EU:C:2015:153, t. 53. i navedena sudska praksa).

24 — Presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 48.)

25 — Ibid. t. 51. i 52.

26 — Ibid. t. 53., 54. i 56.

27 — Ibid. t. 59.



### *Argumentacija stranaka*

57. Prvi žalbeni razlog ima, u biti, dva dijela, koja se odnose na točke 50. do 77. pobijane presude.

58. Žalitelj u prvom dijelu tog žalbenog razloga navodi da je Opći sud pogriješio odbivši njegovu tvrdnju da značajke predmetnog oblika „ispunjavaju” tehničku funkciju (točke 56. do 77. pobijane presude). Drugi dio tog žalbenog razloga odnosi se na žaliteljev argument da su te značajke „posljedica” tehničke funkcije (točke 50. do 55. pobijane presude).

59. Što se tiče prvog dijela tog žalbenog razloga, koji se sastoji od osam argumenata, žalitelj tvrdi da je Opći sud upotrijebio prestrog kriterij za primjenu razloga za ništavost iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009. Kritizira utvrđenje Općeg suda da dedukcija u pogledu funkcionalnosti oblika mora biti „dovoljno sigurna” i da objektivni promatrač mora biti u mogućnosti „točno razaznati” koju funkciju taj oblik ispunjava (točke 57., 59., 71. i 72. pobijane presude) (prvi argument).

60. Žalitelj dalje tvrdi da je Opći sud pogriješio zaključivši da se nikakve dodatne činjenice ne trebaju uzeti u obzir u analizi oblika iz perspektive članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009. Posljedično, Opći sud nije – pogrešno, po mišljenju žalitelja – u obzir uzeo rotacijsku funkciju Rubikove kocke, iako je ona, u skladu s točkom 49. pobijane presude, „dobro poznata” (drugi argument).

61. Društvo Simba Toys u svojoj žalbi dalje iznosi sljedeće argumente: Opći sud je, time što je zaključio da predmetni oblik ne upućuje na slagalicu s dijelovima koji se mogu pomicati, iskrivio činjenice i dokaze koje je žalitelj pružio (treći argument); Opći je sud preusko protumačio kriterij „tehničke funkcije” (četvrti argument); Opći sud nije uzeo u obzir činjenicu da predmetni oblik nema nijednu bitnu značajku nefunkcionalne naravi (peti argument); Opći sud je javni interes preusko protumačio (šesti argument); Opći sud je pogrešno zaključio da nepostojanje oblika alternativnih predmetnom nije relevantno (sedmi argument); Opći je sud također iskrivio činjenice i dokaze kada je zaključio da postoje alternativni oblici jer i slagalice koje nemaju oblik kocke imaju istu funkciju kao i Rubikova kocka (osmi argument).

62. Ured i društvo Seven Towns odbijaju žaliteljeve argumente pozivajući se na obrazloženje pobijane presude.

### Ocjena zaključaka Općeg suda

63. Ispravna primjena članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009 zahtijeva da nadležno tijelo pravilno odredi bitne značajke spornog znaka te da potom ocijeni ispunjavaju li sve te značajke tehničku funkciju svojstvenu dotičnom proizvodu. Ovisno o konkretnom slučaju, ponekad će mu biti dovoljno provesti običnu vizualnu analizu da bi to utvrdilo, a ponekad će morati dubinski ispitati i razmotriti dodatne informacije<sup>28</sup>.

64. To ispitivanje mora se provesti analizom znaka koji se želi registrirati kao žig. Međutim, funkcionalna narav oblika može se analizirati uzimanjem u obzir drugih informacija – primjerice, patentne dokumentacije koja se odnosi na određeni proizvod ili informacija o stvarnoj uporabi znaka<sup>29</sup>.

28 — Presude od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 68., 71. i 72.), i od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, t. 46. do 48.)

29 — Presude od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 84. i 85.), i od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, t. 61.)

65. Valja podsjetiti da je svrha zahtjeva u pogledu grafičkog prikaza, osobito, definirati sam žig kako bi se odredio točan predmet zaštite. Stoga, prikaz mora biti sam po sebi dovoljan i razumljiv<sup>30</sup>. Međutim, ti zahtjevi ne ograničavaju analizu koju nadležno tijelo provodi na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009 na način koji bi mogao ugroziti javni interes<sup>31</sup>.

66. U skladu s ustaljenom sudskom praksom, prilikom analize funkcionalnih dijelova oblika, nadležno tijelo ne mora tu analizu ograničiti na informacije koje proizlaze iz grafičkog prikaza, nego mora, ako je to potrebno, uzeti u obzir i informacije koje su ključne za primjenu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009.

67. Što se tiče opsega ocjene koju Sud provodi u žalbenom postupku, želim naglasiti da određivanje bitnih značajki znakova kao i ocjena o tome jesu li funkcionalne po naravi svakako spadaju u činjenična utvrđenja koja se ne mogu preispitivati u žalbenom postupku, osim u okviru žalbenog razloga koji se temelji na iskrivljanju činjenica ili dokaza<sup>32</sup>.

68. Međutim, određivanje kriterija za ocjenu funkcionalnosti i opsega informacija koje se trebaju uzeti u obzir predstavlja pravno pitanje koje se može preispitivati u žalbenom postupku<sup>33</sup>.

69. U predmetnom slučaju, Opći sud je u točki 47. pobijane presude utvrdio da oblik kocke i rešetkasta struktura na svakoj stranici kocke predstavljaju bitne značajke predmetnog znaka. To su utvrđenja koja se ne mogu preispitivati u žalbenom postupku. Osim toga, žalitelj je izričito naveo da ne osporava ta utvrđenja.

70. U točki 48. pobijane presude Opći je sud zaključio da valja ocijeniti ispunjavaju li sve navedene bitne značajke osporavanog žiga tehničku funkciju dotičnih proizvoda.

71. U skladu s tim, Opći sud u točki 49. pobijane presude citirao je točku 28. pobijane odluke, koju žalitelj kritizira.

72. U točki 28. citirane pobijane odluke navodi se da je žalbeno vijeće Ureda donijelo, među ostalim, sljedeće zaključke: „na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. [Uredbe br. 207/2009], razlozi ništavosti trodimenzionalnog žiga moraju se oslanjati isključivo na ispitivanje prikaza žiga koji je podnesen uz prijavu, a ne na navodnim ili pretpostavljenim, nevidljivim značajkama”; grafički prikazi osporavanog žiga „ne upućuju na bilo koju posebnu funkciju, čak ako bi se uzelo u obzir proizvode, to jest ‚trodimenzionalne slagalice’”; te oblik kocke s rešetkastom strukturom „ne daje nikakvu naznaku u pogledu funkcije tog oblika, pa čak ni u pogledu postojanja bilo kakve funkcije”.

73. Budući da Opći sud u nastavku pobijane presude nije iznio nikakve zaključke koji bi osporavali tu analizu, nego je u cijelosti odbio kritiku koju žalitelj upućuje, mora se zaključiti da ta presuda potvrđuje obrazloženje koje je pružilo žalbeno vijeće.

74. Tom zaključku u prilog ide pristup iz točaka 56. do 61. pobijane presude, u kojima je Opći sud odbio žaliteljevu tvrdnju da crne linije na „rešetkastoj strukturi” kocke ispunjavaju tehničku funkciju.

75. Žalitelj je pred Općim sudom tvrdio da te linije razdvajaju dijelove slagalice koji se mogu pomicati, osobito one koji se mogu okretati.

30 — U tom pogledu, vidjeti presudu od 12. prosinca 2002., Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, t. 48. do 52.).

31 — Presuda od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, t. 57. i 58.)

32 — Presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 74.)

33 — U tom pogledu, vidjeti presude od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 84. i 85.), i od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, t. 61.).

76. Opći sud odbio je tu tvrdnju navodeći da se temelji na poznavanju rotacijske mogućnosti nizova Rubikove kocke te da ta mogućnost ne proizlazi iz značajki prikazanog oblika nego eventualno iz unutarnjeg mehanizma te kocke. Opći sud smatra da se u analizi funkcionalnosti ne može uzeti u obzir taj nevidljivi element jer, „premda se žalbenom vijeću ne može zabraniti primjena dedukcije za potrebe te analize, ta dedukcija mora se provoditi što je moguće objektivnije polazeći od predmetnog oblika, onako kako je grafički prikazan, i ne smije biti posve spekulativna, nego dovoljno sigurna”. U predmetnom slučaju, izvoditi zaključak o postojanju unutarnjeg mehanizma za okretanje „na temelju grafičkih prikaza osporavanog žiga” ne bi bilo u skladu s tim zahtjevima (točka 59. pobijane presude).

77. Smatram da se taj zaključak temelji na pogrešnim pravnim pretpostavkama te također – u širem smislu – ne uzima dovoljno u obzir javni interes zaštićen primijenjenom odredbom.

78. Kao prvo, Opći sud, iako je odredio bitne značajke znaka, nije te značajke ocijenio s obzirom na tehničku funkciju svojstvenu dotičnim proizvodima.

79. Iako je Opći sud u točki 48. pobijane presude naglasio da valja ocijeniti „[ispunjavaju] li značajke [oblika] tehničk[u] funkcij[u] dotičnih proizvoda”, u nastavku obrazloženja presude u točkama 49. do 51. i 56. do 60. nigdje nije određeno koju tehničku funkciju dotični proizvodi ispunjavaju niti se analizira odnos između te funkcije i značajki prikazanog oblika.

80. U predmetnom slučaju, ta pretpostavka dovodi do paradoksalnog zaključka da grafički prikazi osporavanog žiga „ne omogućuju zaključak o tome ima li predmetni oblik ikakvu tehničku funkciju i eventualno koja bi to bila” (točke 49. i 72. pobijane presude).

81. Taj zaključak upućuje na pogrešku u obrazloženju jer je za primjenu razloga iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009 potrebno barem minimalno poznavanje funkcije dotičnih proizvoda.

82. Kao i u predmetu u kojem je donesena presuda Pi-Design, zaključak Općeg suda teško je pomiriti s pretpostavkom – koju je Opći sud iznio, a stranke nisu pobijale – da se ovaj predmet u biti odnosi na znak koji predstavlja oblik konkretnog proizvoda, a ne apstraktan oblik<sup>34</sup>.

83. Po mojemu shvaćanju, kako bi se provela odgovarajuća analiza funkcionalnih značajki oblika, Opći sud prvo je trebao uzeti u obzir funkciju dotičnog proizvoda, a to je trodimenzionalna slagalica, odnosno mozgalica koja se sastoji od logičnog rasporeda dijelova koji se mogu pomicati. Da je Opći sud uzeo u obzir tu funkciju, ne bi mogao odbiti žaliteljevu tvrdnju da će se za predmetnu kocku smatrati da se sastoji od dijelova koji se mogu pomicati i koji su razdvojeni crnim linijama.

84. Kao drugo, smatram da je Opći sud pogriješio zaključivši da se analiza predmetnog oblika s obzirom na njegove funkcionalne značajke treba temeljiti isključivo na ispitivanju grafičkog prikaza koji je prijavljen (točke 57. do 59. pobijane presude).

85. Po mojemu shvaćanju, tako usko protumačen opseg analize suprotan je načelima iz sudske prakse Suda.

34 — U tom pogledu, vidjeti presudu od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, t. 50.).

86. U predmetima u kojima su donesene presude Philips<sup>35</sup> i Lego Juris/OHIM<sup>36</sup>, nadležno tijelo ne bi moglo analizu prikazanog oblika provesti isključivo na temelju grafičkog prikaza, bez korištenja dodatnih informacija o konkretnim proizvodima. Slično tomu, Sud je u presudi Pi-Design, pri ukidanju presude Općeg suda, odbio argument da se analiza funkcionalnih značajki oblika mora ograničiti na njegov grafički prikaz, onako kako je prijavljen, te da se ne može uzeti u obzir oblik proizvoda koji se doista stavljaju na tržište<sup>37</sup>.

87. Potreba da se okolnosti povezane s uporabom proizvoda uzmu u obzir proizlazi iz same naravi članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009 jer se ta odredba odnosi samo na znakove koji predstavljaju oblik određenog proizvoda.

88. Smatram da to ne uključuje pronalaženje skrivenih značajki koje nisu vidljive u prikazanom obliku<sup>38</sup> nego analizu značajki oblika koje proizlaze iz grafičkog prikaza, s obzirom na funkciju dotičnih proizvoda. Iako bi se ta ocjena svakako trebala ograničiti na analizu oblika koji je prijavljen, iz činjeničnog stanja gore navedenih predmeta proizlazi da odnos između tog oblika i funkcije proizvoda često iziskuje razmatranje dodatnih informacija.

89. Posljedično, smatram da je Opći sud pogriješio utvrdivši da se, u provedbi dotične analize, „predmetni oblik, onako kako je grafički prikazan” mora uzeti kao osnova te da se u obzir ne smiju uzeti dodatne okolnosti koje objektivni promatrač ne može „točno razaznati” „na temelju grafičkih prikaza osporavanog žiga” (točke 57. do 59. pobijane presude).

90. Po mojemu shvaćanju, tako protumačeni kriteriji analize u suprotnosti su s gore navedenom sudskom praksom.

91. Točno je da Opći sud nastoji razlikovati predmetni slučaj od presuda u predmetima Philips i Lego Juris/OHIM. Opći sud smatra da je razlika ta što je u tim predmetima funkcija proizvoda „jasno” i „logično” proizlazila iz oblika, dok u predmetnom slučaju grafički prikazi „ne omogućuju zaključak o tome ima li predmetni oblik ikakvu tehničku funkciju i eventualno koja bi to bila” (točke 69. do 72. pobijane presude).

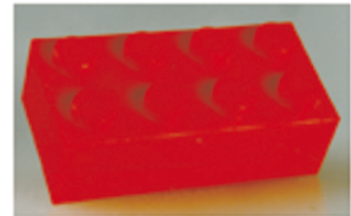
35 — Presuda od 18. lipnja 2002., C-299/99, EU:C:2002:377.

36 — Presuda od 14. rujna 2010., C-48/09 P, EU:C:2010:516.

37 — U tom pogledu, vidjeti presudu od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, t. 52. i 61.). Sud je dopustio da se uzmu u obzir informacije u pogledu razdoblja nakon podnošenja prijave za registraciju znaka, pod uvjetom da se na temelju toga mogu donijeti zaključci o stanju na tržištu na datum podnošenja prijave.

38 — Ured tu zadržku iznosi u svojem odgovoru na žalbu.

92. To razlikovanje nije mi uvjerljivo. Ako zanemarimo bilo kakvo poznavanje konkretnih proizvoda, teško je zaključiti koju funkciju ispunjavaju elementi oblika koji su prijavljeni u predmetima Philips, Lego Juris/OHIM ili Pi-Design:



93. Nadalje, Sud je u presudi Pi-Design izričito odbio stajalište Općeg suda da grafički prikaz samog znaka ne omogućuje zaključak o ikakvoj funkciji „crnih točaka” na površini oblika, a osobito o tome da predstavlja posebna udubljenja u drški noža ili drugog kuhinjskog pribora<sup>39</sup>.

94. Stoga, smatram da je Opći sud u predmetnom slučaju pogriješio jer nije primijenio kriterije za ocjenu utvrđene u sudskoj praksi Suda.

95. Osim toga, smatram da je Opći sud primijenio previsok kriterij za ocjenu funkcionalnih oblika koji omogućuje da se zaobiđe zabrana monopolizacije predviđena predmetnom odredbom.

96. Želim naglasiti da Opći sud nije isključio mogućnost da se iz predmetnog oblika zaključi da crne linije ispunjavaju funkciju razdvajanja dijelova slagalice koji se mogu pomicati. Međutim, istaknuo je da čak ni u tom slučaju objektivni promatrač „ne bi mogao točno razaznati je li zamišljeno da ih se, primjerice, okreće ili rastavi kako bi ih se ponovno složilo ili pak kako bi se omogućilo pretvaranje kocke u neki drugi oblik” (točka 57. pobijane presude). Opći sud je ključnim smatrao to da je „osporavani žig registriran općenito za ‚trodimenzionalne slagalice’, i to bez ograničavanja na slagalice s mogućnošću okretanja”, te da nositelj žiga svojoj prijavi za registraciju nije priložio „opis u kojem se navodi da konkretni oblik ima takvu mogućnost” (točka 55. pobijane presude).

39 — U tom pogledu, vidjeti presudu od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, t. 52. do 54., i 61.), u vezi presude od 8. svibnja 2012., Yoshida Metal Industry/OHIM – Pi-Design i dr. (Prikaz površine s crnim točkama) (T-416/10, EU:T:2012:222, t. 30. i 31.).



97. Ako se slijedi obrazloženje koje je koristio Opći sud, činjenica da nositelj žiga nije svojoj prijavi za registraciju priložio opis načina na koji slagalica djeluje omogućuje da se opseg zaštite koji proizlazi iz registracije proširi na sve vrste slagalica sličnog oblika, neovisno o načelima po kojima funkcioniraju<sup>40</sup>. Kako je sam nositelj predmetnog žiga tvrdio na raspravi, isključiva prava koja proizlaze iz registracije predmetnog žiga potencijalno obuhvaćaju sve trodimenzionalne slagalice čiji dijelovi čine kocku oblika „3 x 3 x 3”.

98. Smatram da je takvo obrazloženje protivno javnom interesu na kojem se predmetna pravila temelje jer omogućuje nositelju žiga da svoj monopol proširi na značajke proizvoda koje ne ispunjavaju samo funkciju predmetnog oblika nego i druge slične funkcije.

### *Međuzaključak*

99. Iz prethodnih razmatranja slijedi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je zaključio da se, prilikom provedbe analize iz perspektive članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009, „predmetni oblik, onako kako je grafički prikazan” mora uzeti kao osnova te da se u obzir ne smiju uzeti dodatne okolnosti koje objektivni promatrač ne može „točno razaznati” „na temelju grafičkih prikaza osporavanog žiga” (točke 57. do 59. pobijane presude), te posljedično time što je odbio žaliteljevu tvrdnju da rešetkasta struktura kocke ne predstavlja ukrasni ili maštoviti element nego ispunjava tehničku funkciju jer razdvaja dijelove slagalice koji se mogu pomicati s osobitim ciljem da se mogu okretati (točke 56. do 62. pobijane presude), te zato što je kao neosnovan odbio drugi tužbeni razlog u prvostupanjskom postupku.

100. Posljedično, nije potrebno razmatrati ostale argumente koje je žalitelj iznio u vezi prvog žalbenog razloga.

101. Stoga, smatram da se pobijana presuda mora ukinuti a da nije potrebno razmatrati druge žalbene razloge.

### *Posljedice ukidanja pobijane presude*

102. U skladu s člankom 61. stavkom 1. Statuta Suda Europske unije, ako se pobijana presuda ukine, Sud može konačno odlučiti o sporu ako stanje postupka to dopušta.

103. Smatram da je taj uvjet ispunjen u ovom predmetu.

104. Žalitelj je u prilog svojoj tužbi pred Općim sudom iznio osam tužbenih razloga, među kojima je i drugi tužbeni razlog koji se temeljio na povredi članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009.

105. Iz točke 99. ovog mišljenja proizlazi da se taj tužbeni razlog treba prihvatiti.

106. Predmetni oblik je oblik trodimenzionalne slagalice. Pri ocjeni predmetnog oblika, u obzir se mora uzeti funkcija dotičnog proizvoda, koja se sastoji u logičnom slaganju dijelova mozgalice koji se mogu pomicati.

107. Tu funkciju potvrđuju dobro poznate (točka 28. pobijane odluke) značajke prikazane mozgalice „Rubikova kocka”, u kojoj je moguće okretati dijelove koji se mogu pomicati i koji su posloženi u okomite i vodoravne nizove.

40 — Primjerice, oblik „kocke Soma” – mozgalica koju je izmislio danski znanstvenik Piet Hein, čiji je cilj složiti kocku „3 x 3 x 3” sačinjenu od sedam sastavnih dijelova.



108. Kako žalitelj ispravno ističe, slagalica, da bi ispunjavala tu funkciju, mora imati oblik poliedra složenog od dijelova koji se sastoje od okomitih i vodoravnih nizova.

109. Stoga, suprotno zaključku žalbenog vijeća u točki 28. pobijane odluke, bitne značajke osporavanog znaka – oblik kocke i rešetkasta struktura koja razdvaja okomite i vodoravne nizove simetrično raspoređenih dijelova, i dijelove slagalice koji se mogu pomicati – nužne su za ispunjavanje tehničke funkcije svojstvene dotičnim proizvodima.

110. U tom je pogledu irelevantno da se ideja slagalice može ostvariti uporabom drugih oblika osim kocke<sup>41</sup>, ili pojedinačnih dijelova koji imaju malo drugačiji raspored. U skladu sa sudskom praksom Suda, oblik proizvoda ne može se registrirati kao žig čak i ako se tehnički rezultat može postići uporabom drugačijeg oblika<sup>42</sup>.

111. Također treba istaknuti da, osim navedenih funkcionalnih značajki, osporavani žig ne sadrži nikakve proizvoljne ili ukrasne značajke. Stoga, ako bi jedna osoba takav oblik registrirala, ograničila bi se sloboda drugih gospodarskih subjekata da prodaju proizvode koji imaju istu ili čak samo sličnu funkciju, što je u suprotnosti s javnim interesom koji se štiti predmetnom odredbom.

112. Posljedično, treba prihvatiti drugi žalbeni razlog te se pobijana odluka treba poništiti bez potrebe za razmatranjem drugih tužbenih razloga iz prvostupanjskog postupka.

## **Zaključak**

113. S obzirom na prethodna razmatranja, predlažem da Sud ukine pobijanu presudu, poništi odluku drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 1. rujna 2009. (predmet R 1526/2008-2) koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društva Simba Toys GmbH & Co. KG i društva Seven Towns Ltd, i da naloži Uredu i društvu Seven Towns snošenje troškova postupka pred Općim sudom i Sudom.

41 — Kako je Opći sud zaključio u točki 74. pobijane presude, to može biti oblik nekog drugog Platonova tijela, poput tetraedra, oktaedra, dodekaedra ili ikosaedra.

42 — U tom pogledu, vidjeti presudu od 18. lipnja 2002., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, t. 81.).