



Zbornik sudske prakse

Predmet T-297/22

**BB Services GmbH
protiv**

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

Presuda Općeg suda (šesto vijeće) od 6. prosinca 2023.

„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Trodimenzionalni žig Europske unije – Oblik figurice za igru s izbočinom na glavi – Apsolutni razlozi za ništavost – Znak koji se sastoji isključivo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda – Znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočke i. i ii. Uredbe (EZ) br. 40/94 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (e) podtočke i. i ii. Uredbe (EU) 2017/1001)”

- Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Apsolutni razlozi za ništavost – Znakovi koji se sastoje isključivo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda – Utvrđivanje bitnih obilježja znaka
(Uredba Vijeća br. 40/94, čl. 7. st. 1. t. (e) podt. i. i čl. 51. st. 1. t. (a))*

(t. 36.-40., 66.-68.)
- Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Apsolutni razlozi za ništavost – Znakovi koji se sastoje isključivo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda – Ocjena bitnih obilježja s obzirom na vrstu proizvoda
(Uredba Vijeća br. 40/94, čl. 7. st. 1. t. (e) podt. i. i čl. 51. st. 1. t. (a))*

(t. 41.-45., 82.-84.)
- Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Apsolutni razlozi za ništavost – Znakovi koji se sastoje isključivo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda – Trodimenzionalni žig koji se sastoji od oblika figurice za igru s izbočinom na glavi
(Uredba Vijeća br. 40/94, čl. 7. st. 1. t. (e) podt. i. i čl. 51. st. 1. t. (a))*

(t. 60., 61., 69., 70., 75., 77., 89., 93.)
- Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Apsolutni razlozi za ništavost – Znakovi koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje tehničkog rezultata – Utvrđivanje bitnih obilježja znaka
(Uredba Vijeća br. 40/94, čl. 7. st. 1. t. (e) podt. ii. i čl. 51. st. 1. t. (a))*

(t. 102.-109., 141., 142.)

5. *Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Apsolutni razlozi za ništavost – Znakovi koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje tehničkog rezultata – Ocjena bitnih obilježja u odnosu na tehničku funkciju proizvoda (Uredba Vijeća br. 40/94, čl. 7. st. 1. t. (e) podt. ii. i čl. 51. st. 1. t. (a))*

(t. 110.-114., 117.-122., 127., 154.-156.)

6. *Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Apsolutni razlozi za ništavost – Znakovi koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje tehničkog rezultata – Trodimenzionalni žig koji se sastoji od oblika figurice za igru s izbočinom na glavi (Uredba Vijeća br. 40/94, čl. 7. st. 1. t. (e) podt. ii. i čl. 51. st. 1. t. (a))*

(t. 131., 138., 148.-150., 160., 169.-171.)

Kratak prikaz

Društvo Lego Juris A/S, intervenijent u ovom predmetu, nositelj je trodimenzionalnog žiga Europske unije koji prikazuje figuricu za igru s izbočinom na glavi registriranog pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)¹.

Društvo BB Services GmbH, tužitelj, podnijelo je EUIPO-u zahtjev za proglašavanje tog žiga ništavim jer se sastoji isključivo od, s jedne strane, oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda i, s druge strane, oblika potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata².

EUIPO je odbio zahtjev za proglašavanje žiga ništavim.

Svojom presudom Opći sud odbija tužiteljevu tužbu. On pojašnjava kriterije za ocjenu znakova koji se sastoje isključivo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda ili funkcionalnog oblika proizvoda u smislu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočaka i. i ii. Uredbe br. 40/94, primjenjujući relevantnu sudsku praksu Suda.

Ocjena Općeg suda

Što se tiče prvog tužbenog razloga koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke i. Uredbe br. 40/94, koji zabranjuje registraciju znakova koji se sastoje isključivo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda, Opći sud po analogiji primjenjuje sudsku praksu koja se odnosi na stavak 1. točku (e) podtočku ii. tog članka³. Iz toga proizlazi da se, kako bi se utvrdila bitna obilježja predmetnog znaka, mogu upotrebljavati informacije različite od samog grafičkog prikaza, kao što je percepcija relevantne javnosti. Razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke

¹ Žig je registriran za proizvode iz razreda 9., 25. i 28.

² U smislu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočaka i. i ii. Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena, u vezi s člankom 51. stavkom 1. točkom (a) navedene uredbe.

³ Vidjeti osobito presude od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:129) i od 23. travnja 2020., Gömböc (C-237/19, EU:C:2020:296).

(e) podtočke i. Uredbe br. 40/94 ne može se primijeniti ako postoji barem jedno bitno obilježje oblika koje nije uvjetovano samom vrstom proizvoda, tako da se osporavani žig ne sastoji „isključivo” od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda.

Kako bi se utvrdilo je li proizvod o kojem je riječ obuhvaćen tom kategorijom znakova, Opći sud najprije primjećuje da taj proizvod čini „figurica za igru koja se sastavlja umetanjem dijelova” koja ima dvije svrhe, to jest igranje, koje nije tehničke prirode, i omogućavanje sastavljanja ili kombiniranja, koje je tehničke prirode. Stoga je EUIPO pravilno smatrao da vrsta tog proizvoda ulazi u kategoriju figurica za igru. S druge strane, nije uzeo u obzir da njegova vrsta također spada u kategoriju figurica koje se sastavljaju spajanjem dijelova.

Nadalje, Opći sud potvrđuje EUIPO-ove zaključke prema kojima se bitna obilježja žiga sastoje od oblika figurice, koja ima ljudski izgled, te od ukrasnih i maštovitih elemenata, odnosno cilindričnog oblika glave, kratkog i pravokutnog oblika vrata i trapezoidnog oblika torza (u daljnjem tekstu: ukrasna i maštovita obilježja). Međutim, EUIPO je propustio smatrati bitnima „tehnička” obilježja, odnosno izbočinu na glavi, kuke na rukama i rupice na stražnjoj strani nogu i ispod stopala (u daljnjem tekstu: tehnička obilježja). Time je EUIPO uzeo u obzir samo grafički prikaz žiga te je propustio uzeti u obzir druge korisne elemente koji se odnose na vrstu konkretnog proizvoda, osobito poznavanje javnosti intervenijentova modularnog sustava za građenje.

Naposljetku, Opći sud ističe da je EUIPO pravilno smatrao da se ukrasna i maštovita obilježja mogu mijenjati i oblikovati s, u načelu, „širokom slobodom dizajna”, tako da barem jedno bitno obilježje proizvoda o kojem je riječ nije svojstveno njegovoj općoj funkciji figurice za igru ili onoj figurice koja se sastavlja umetanjem dijelova. Iz toga zaključuje da je, bez obzira na pogreške u ocjeni koje su prije navedene, EUIPO pravilno potvrdio prikladnost osporavanog žiga da bude registriran s obzirom na članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku i. Uredbe br. 40/94.

Kada je riječ o drugom tužbenom razlogu koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 40/94, kojim se zabranjuje registracija znakova koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata, Opći sud ističe da se taj članak ne primjenjuje čim postoji važan nefunkcionalni element, poput ukrasnog ili maštovitog elementa, koji predstavlja bitno obilježje predmetnog znaka, ali nije nužan za postizanje takvog tehničkog rezultata.

U ovom slučaju Opći sud najprije utvrđuje da je EUIPO pravilno smatrao da se netehnički rezultat proizvoda sastoji od mogućnosti igranja i podsjećanja na „čovječuljka” pomoću ljudskih obilježja. Međutim, nije uzeo u obzir da tehnički rezultat navedenog proizvoda sadržava i njegovo svojstvo sastavljanja umetanjem dijelova i njegovu modularnost.

Nadalje, iako je EUIPO pravilno smatrao da su „netehnička” obilježja bila bitna obilježja osporavanog žiga, on je, s druge strane, propustio smatrati bitnima tehnička obilježja.

Naposljetku, iako se tehnička svrha povezana s ugradivošću i modularnošću žiga postiže bitnim obilježjima, postoje i druga bitna obilježja koja, s obzirom na ukrasna i maštovita obilježja koja proizlaze iz slobode dizajnera, nisu nužna za postizanje tehničke svrhe. Opći sud stoga zaključuje da je, bez obzira na utvrđene pogreške u ocjeni, EUIPO pravilno potvrdio prikladnost osporavanog žiga da bude registriran s obzirom na članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku ii. Uredbe br. 40/94.