



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora)

z 25. novembra 2014*

„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Trojrozmerná ochranná známka Spoločenstva — Kocka so stranami s mriežkovanou štruktúrou — Absolútne dôvody zamietnutia — Článok 76 ods. 1 prvá veta nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neexistencia označenia, ktoré pozostáva výhradne z tvaru výrobku, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku — Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 207/2009] — Neexistencia označenia, ktoré pozostáva výlučne z formy vyplývajúcej zo samotnej povahy výrobku — Článok 7 ods. 1 písm. e) bod i) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. e) bod i) nariadenia č. 207/2009] — Neexistencia označenia, ktoré pozostáva výlučne z tvaru, ktorý dáva výrobku podstatnú hodnotu — Článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) nariadenia č. 207/2009] — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009] — Neexistencia opisného charakteru — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009] — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009) — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 prvá veta nariadenia č. 207/2009“

Vo veci T-450/09,

Simba Toys GmbH & Co. KG, so sídlom vo Fürthe (Nemecko), v zastúpení: O. Ruhl, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Seven Towns Ltd, so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: pôvodne M. Edenborough, QC, a B. Cookson, solicitor, neskôr K. Szamosi a M. Borbás, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 1. septembra 2009 (vec R 1526/2008-2), týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Simba Toys GmbH & Co. KG a Seven Towns Ltd,

* Jazyk konania: angličtina.

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora),

v zložení: predseda komory S. Frimodt Nielsen, sudcovia F. Dehousse a A. M. Collins (spravodajca),

tajomník: J. Weychert, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 6. novembra 2009,

so zreteľom na uznesenia o prerušení konania z 10. marca a 9. júla 2010,

so zreteľom na pokračovanie v konaní,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 30. novembra 2010,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 24. novembra 2010,

so zreteľom na repliku podanú do kancelárie Všeobecného súdu 4. marca 2011,

so zreteľom na dupliku ÚHVT podanú do kancelárie Všeobecného súdu 25. mája 2011,

so zreteľom na dupliku vedľajšieho účastníka konania podanú do kancelárie Všeobecného súdu 23. mája 2011,

so zreteľom na zmenu zloženia komôr Všeobecného súdu,

po pojednávaní z 5. decembra 2013,

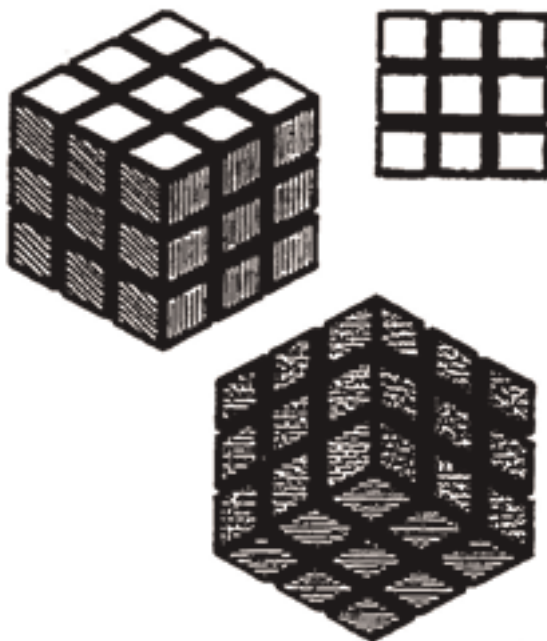
vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Vedľajší účastník konania Seven Towns Ltd podal dňa 1. apríla 1996 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis tohto trojrozmerného označenia:



- 3 Tovary, pre ktoré žalobkyňa požadovala zápis, patria do triedy 28 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, a zodpovedajú tomuto opisu: „Trojrozmerné puzzle“.
- 4 Dňa 6. apríla 1999 bola sporná ochranná známka zapísaná ako ochranná známka Spoločenstva pod číslom 162784. Bola obnovená 10. novembra 2006.
- 5 Dňa 15. novembra 2006 žalobkyňa Simba Toys GmbH & Co. KG podala návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky na základe článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009] v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. a) až c) a e) uvedeného nariadenia [teraz článok 7 ods. 1 písm. a) až c) a e) nariadenia č. 207/2009].
- 6 Rozhodnutím zo 14. októbra 2008 zrušovacie oddelenie návrh na vyhlásenie neplatnosti ako celok zamietlo (ďalej len „rozhodnutie zo 14. októbra 2008“).
- 7 Dňa 23. októbra 2008 žalobkyňa podala odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na ÚHVT podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009). Na podporu svojho odvolania sa odvolávala na porušenie článku 7 ods. 1 písm. a) až c) a e) uvedeného nariadenia.
- 8 Rozhodnutím z 1. septembra 2009 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát ÚHVT potvrdil rozhodnutie zo 14. októbra 2008 a odvolanie zamietol.
- 9 Čo sa týka výhrady založenej na porušení článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94, odvolací senát sa domnieval, že nebola dôvodná, keďže jednak napadnutá ochranná známka bola primerane graficky zobrazená, a jednak „[nebol] nijaký zjavný dôvod, pre ktorý by mriežkovaná kocka nebola teoreticky vhodná na rozlíšenie výrobkov a služieb jedného podniku od výrobkov a služieb iného podniku“ (bod 16 napadnutého rozhodnutia).

- 10 Čo sa týka výhrady založenej na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, odvolací senát ju zamietol po tom, ako konštatoval, že napadnutá ochranná známka sa významne odklášala od zvyklostí odvetvia. Na jednej strane uviedol, že žalobkyňa nepredložila nijaký presvedčivý dôkaz, ktorý by preukázal, že „mriežková kocka [predstavovala] ‚normu‘ v osobitnej oblasti trojrozmerných puzzle.“ Existencia puzzle, konkrétne kocky Soma, ktorá sa podobá na kocku krytú spornou ochrannou známkou, nestačí na preukázanie, že táto ochranná známka zodpovedá norme odvetvia (bod 20 napadnutého rozhodnutia). Na druhej strane sa odvolací senát domnieval, že napadnutá ochranná známka mala dostatočné osobitné vlastnosti na to, aby ju bolo možné považovať za majúcu, sama osebe, vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým výrobkom (bod 21 napadnutého rozhodnutia).
- 11 Čo sa týka výhrady založenej na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, odvolací senát sa domnieval, že nebola dôvodná, keďže pokiaľ spotrebiteľ napadnutú ochrannú známku predtým nepoznal, nepodobala sa na trojrozmerné puzzle ani ho nepripomínala (bod 23 napadnutého rozhodnutia).
- 12 Nakoniec odvolací senát zamietol výhradu založenú na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 40/94. Po prvé sa domnieval, že zápis napadnutej ochrannej známky nebol v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 207/2009], po tom, ako v podstate uviedol, že „mriežková kocka“ nijako nenaznačovala svoju funkciu ani existenciu vôbec akejkoľvek funkcie, a že bolo nemožné dospieť k záveru, že mohla „priniesť akúkoľvek výhodu alebo technický účinok v oblasti trojrozmerných puzzle“ (bod 28 napadnutého rozhodnutia). Po druhé odvolací senát vyhlásil, že „keďže dotknutý tvar zjavne nemal tvar puzzle a že funkcie a pohyby, ktoré sa naň [mohli] uplatniť [boli] jasne skryté, nemožno sa domnievať, [že] vyplýval zo samotnej povahy výrobku“ (bod 29 napadnutého rozhodnutia). Z toho vyvodil, že článok 7 ods. 1 písm. e) i) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. e) i) nariadenia č. 207/2009] sa v prejednávanej veci neuplatňoval. Po tretie sa odvolací senát domnieval, že samotné „kockované mriežkovanie, ako je ilustrované na zobrazení napadnutej ochrannej známky, nemožno považovať za majúce taký tvar, ktorý pre výrobky predstavuje pridanú hodnotu“, takže ani článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. e) iii) nariadenia č. 207/2009] sa v prejednávanej veci neuplatňoval (bod 30 napadnutého rozhodnutia).

Návrhy účastníkov konania

- 13 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - uložil ÚHVT a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania vzťahujúce sa na predmetné odvolacie konanie a na konanie pred Všeobecným súdom.
- 14 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu,
 - uložil žalobkyňi povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny stav

- 15 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza osem žalobných dôvodov. Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 76 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 207/2009. Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94. Tretí žalobný dôvod je založený na

porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu i) nariadenia č. 40/94. Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu iii) nariadenia č. 40/94. Piaty žalobný dôvod je založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Šiesty žalobný dôvod je založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. Siedmy žalobný dôvod je založený na porušení článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009). Ôsmy žalobný dôvod je založený na porušení článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 76 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 207/2009

16 Podľa znenia článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009:

„V konaniach pred úradom úrad preskúma skutočnosti *ex officio*; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania.“

17 Prvý dôvod predložený žalobkyňou sa zakladá na porušení prvej vety tohto ustanovenia a delí sa na päť častí. Po prvé žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát „kompletne neidentifikoval vlastnosti [napadnutej] ochrannej známky“. Konkrétne odvolací senát nezohľadnil, že na zobrazení tejto ochrannej známky „jasne“ vidieť štrbiny na koncoch „čiernych čiar“ nachádzajúcich sa na každej z dotknutých strán kocky, čo „jasne“ naznačuje, že cieľom týchto čiar nie je reprodukovať „čiernu kľetku“, ale navzájom oddeliť „jednotlivé menšie prvky kocky“. Po druhé žalobkyňa odvolaciemu senátu vytýka, že nezohľadnil skutočnosť, že na základe svojej povahy sa puzzle skladá z jednotlivých prvkov. Tvrdí, že vzhľadom na to, že puzzle je hra, ktorá spočíva v hýbaní s týmito prvkami „takým spôsobom, aby sa dosiahlo určité preddefinované konečné poradie“, v prejednávanej veci priemerný spotrebiteľ a obchodník budú vždy vnímať uvedené čierne čiary tak, že ich funkciou je rozdeliť dotknutú kocku na jednotlivé prvky, ktoré sú „jedným alebo druhým spôsobom“ pohyblivé. Po tretie žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že nezohľadnil, ako vysvetlila vo svojich pripomienkach z 2. mája 2007 pred zrušovacím oddelením, že tvar kocky „s rozmerom 3 x 3 x 3“ bol nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, konkrétne trojrozmerného puzzle obsahujúce prvky, ktoré sa môžu otáčať, určitú úroveň obtiažnosti a určité ergonomické vlastnosti. Po štvrté tvrdí, že odvolací senát nesprávne nezohľadnil skutočnosť, ako žalobkyňa vysvetlila vo svojich pripomienkach pred zrušovacím oddelením z 27. augusta 2007, že uvedené čierne čiary plnili technickú funkciu. Po piate žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa nesprávne domnieval, že kocka Soma nepatrila do dotknutého odvetvia. Žalobkyňa uvádza, že tak ona samotná, ako aj vedľajší účastník konania predložili dôkazy v tejto súvislosti v priebehu konania pred ÚHVT.

18 ÚHVT sa domnieva, že prvý žalobný dôvod musí byť zamietnutý ako zjavne nedôvodný.

19 V prvom rade je potrebné uviesť, že svojím prvým žalobným dôvodom založeným na porušení ustanovenia procesnej povahy sa žalobkyňa skôr snaží spochybniť dôvodnosť posúdenia určitých skutočností a niektorých jej tvrdení, ktoré uskutočnil odvolací senát, než mu vytknúť, že nezohľadnil tieto skutočnosti a tvrdenia predtým, než dospel k napadnutému rozhodnutiu. Táto otázka, či odvolací senát správne alebo nesprávne posúdil určité skutočnosti, tvrdenia alebo dôkazy, patrí do vecného preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia a nie do preskúmania zákonnosti postupu, ktorý viedol k jeho prijatiu.

20 V druhom rade je nutné konštatovať, že tento žalobný dôvod v každom prípade nemá skutkový základ a čiastočne vychádza z nesprávneho výkladu napadnutého rozhodnutia.

21 Po prvé totiž z napadnutého rozhodnutia (pozri najmä body 16, 21 a 28 napadnutého rozhodnutia) vyplýva, že odvolací senát podrobne preskúmal grafické zobrazenia napadnutej ochrannej známky, vrátane hrubých čiernych čiar, ktoré sa na ňom nachádzajú a rozdeľujú na štvorce každú zo strán dotknutej kocky (ďalej len „čierne čiary“). Ďalej je potrebné uviesť, že nielen to, že štrbiny

nachádzajúce sa koncoch čiernych čiar sú skoro neviditeľné, ale aj to, že ich prítomnosť nijako nevyklucuje, ako správne konštatoval odvolací senát v bode 21 napadnutého rozhodnutia, že napadnutá ochranná známka by mohla byť vnímaná ako reprodukcia „čiernej kletky“.

- 22 Po druhé treba konštatovať, že nič v napadnutom rozhodnutí neumožňuje domnievať sa, že odvolací senát nezohľadnil, že puzzle už na základne svojej povahy obsahuje jednotlivé prvky. V tomto ohľade žalobkyňa nemôže dôvodne vytýkať odvolaciemu senátu, že v bode 21 napadnutého rozhodnutia v rámci preskúmania otázky, či možno napadnutú ochrannú známku považovať za majúcu, sama osebe, vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým výrobkom, uviedol, že dotknutá kocka nemala „nijakú zjavnú vlastnosť, ktorá by ukazovala, že [mohla] byť pretáčaná alebo obmieňaná“. Osobitne, na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, zo skutočnosti, že puzzle na základe svojej povahy obsahuje individuálne prvky, nevyhnutne nevyplýva, že tieto prvky možno rotovať. V prejednávanej veci objektívny pozorovateľ nemusí čierne čiary – a to aj za predpokladu, že si uvedomuje prítomnosť štrbiny na ich koncoch – nevyhnutne vnímať tak, že ich funkciou je rozdeliť dotknutú kocku na individuálne prvky, ktoré možno „jedným alebo druhým spôsobom“ hýbať. Deväť štvorcov, ktoré sa objavujú na každej zo strán dotknutej kocky z dôvodu čiernych hrán, ktoré majú, by mohlo byť určených na umiestnenie napríklad písmen, číslíc, farieb alebo obrázkov bez toho, aby bolo možné tieto štvorce alebo iné prvky kocky samostatne premiestniť. V skutočnosti, ako sa vysvetľuje podrobnejšie v bode 54 nižšie, tvrdenie žalobkyne spočíva z veľkej časti na nesprávnom predpoklade, podľa ktorého existuje nevyhnutný vzťah medzi údajnou schopnosťou rotácie niektorých prvkov dotknutej kocky a prítomnosťou čiernych čiar na jej stranách.
- 23 Po tretie, čo sa týka tretej a štvrtej časti tohto žalobného dôvodu, je potrebné uviesť, že z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát vyčerpávajúcim spôsobom preskúmal všetky tvrdenia a dôkazy predložené rôznymi účastníkmi v rámci správneho konania (pozri najmä body 3 až 11, 16, 20, 21 a 28 až 30 napadnutého rozhodnutia). Osobitne odvolací senát v plnom rozsahu zohľadnil tvrdenia žalobkyne, podľa ktorých je jednak dotknutý tvar nevyhnutný na účely dosiahnutia technického výsledku, a jednak čierne čiary plnia technickú funkciu (pozri body 10, 28 a 29 napadnutého rozhodnutia).
- 24 Po štvrté treba konštatovať, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa s odkazom na bod 20 napadnutého rozhodnutia, odvolací senát nevyklúčil, že kocka Soma patrí do dotknutého odvetvia. V uvedenom bode sa odvolací senát jednoducho domnieval, že skutočnosť, že existuje puzzle, konkrétne uvedená kocka, ktorá sa podobá na kocku krytú napadnutou ochrannou známkou, nestačí na preukázanie, že táto ochranná známka zodpovedá norme odvetia (pozri bod 106 nižšie).
- 25 V treťom rade treba konštatovať, že v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti, aj keď sa toto konanie tak ako v prejednávanej veci týka absolútnych dôvodov neplatnosti, odvolací senát nie je povinný vykonať posúdenie skutkového stavu *ex officio* [rozsudok z 13. septembra 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt/ÚHVT – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, Zb. (Výňatky), EU:T:2013:424, v odvolacom konaní, body 25 až 29]. Odvolaciemu senátu však nič nebráni, pokiaľ to považuje za nevyhnutné, aby *ex officio* zohľadnil akúkoľvek skutočnosť relevantnú pre jeho analýzu. V každom prípade zo spisu nevyplýva, že by takáto potreba existovala v prejednávanej veci.
- 26 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že tento žalobný dôvod založený na porušení článku 76 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 207/2009 treba zamietnuť ako nedôvodný.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94

- 27 Druhý žalobný dôvod predložený žalobkyňou sa zakladá na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 a delí sa na osem častí. Po prvé žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát nesprávne nezohľadnil skutočnosť, že čierne čiary je možné pripísať technickým funkciám. Po druhé tvrdí, že

relevantnou otázkou je, či podstatné vlastnosti ochrannej známky možno pripísať výlučne technickému výsledku a nie tomu, či skutočne majú technickú funkciu. Po tretie odvolaciemu senátu vytyka, že nezohľadnil všeobecný záujem, ktorý stojí za citovaným ustanovením. Tvrdí, že pokiaľ by sa ponechal zápis napadnutej ochrannej známky, umožnilo by to jej majiteľovi uplatňovať túto ochrannú známku voči tretím osobám, ktoré by chceli predávať trojrozmerné puzzle s rotačnou schopnosťou. Po štvrté žalobkyňa vytyka odvolaciemu senátu, že sa nedištancoval od vyhlásenia zrušovacieho oddelenia nachádzajúceho sa v rozhodnutí zo 14. októbra 2008, podľa ktorého podstatné vlastnosti dotknutého tvaru neplnia technickú funkciu, takže zápis tohto tvaru ako ochrannej známky nevytvára monopol na technické riešenie. Po piate tvrdí, že odvolací senát nezohľadnil skutočnosť, že ani vo veciach, v ktorých boli vyhlásené, rozsudok z 18. júna 2002, Philips (C-299/99, Zb., EU:C:2002:377) a rozsudok z 12. novembra 2008, Lego Juris/ÚHVT – Mega Brands (Červená kocka Lego) (T-270/06, Zb., EU:T:2008:483), dotknuté technické funkcie priamo nevyplývali zo zobrazení dotknutých ochranných známok. Po šieste odvolaciemu senátu vytyka, že nezohľadnil skutočnosť, že neexistujú alternatívne tvary, ktoré by mohli plniť tú istú technickú funkciu. Po siedme žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa nesprávne domnieval, že zobrazenia napadnutej ochrannej známky nenaznačujú nijakú osobitnú funkciu. Z prítomnosti štrbín na koncoch čiernych čiar totiž možno vyvodiť, že jednotlivé prvky dotknutej kocky môžu rotovať. Po ôsme vytyka odvolaciemu senátu, že nezohľadnil, že trojrozmerné puzzle „tohto generického typu“ a ich schopnosť rotácie boli známe už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

- 28 ÚHVT a vedľajší účastník konania vyvracajú tvrdenia žalobkyne a navrhujú zamietnuť druhý žalobný dôvod.
- 29 Tvar výrobku patrí medzi označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku. Vyplýva to, čo sa týka ochrannej známky Spoločenstva, z článku 4 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 4 nariadenia č. 207/2009), podľa ktorého ochrannou známkou Spoločenstva môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno znázorniť graficky, ako sú slová vrátane osobných mien, vzory, písmená, číslovky, tvar výrobku alebo jeho obalu, a to za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.
- 30 V zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 sa však „do registra... nezapíšu... označenia, ktoré pozostávajú výhradne z... tvaru tovarov, ktorý je nevyhnutný, ak sa má dosiahnuť technický výsledok“.
- 31 Z judikatúry vyplýva, že toto ustanovenie bráni zápisu akéhokoľvek tvaru výhradne tvoreného, pokiaľ ide o jeho podstatné vlastnosti, tvarom výrobku, ktorý je technicky spôsobilý a dostatočný na dosiahnutie cieleného technického výsledku, aj keď tento výsledok možno dosiahnuť inými tvarmi, ktoré používajú rovnaké alebo iné technické riešenie (rozsudok Červená kocka Lego, už citovaný v bode 27 vyššie, EU:T:2008:483, bod 43).
- 32 Ďalej podľa ustálenej judikatúry každý z dôvodov zamietnutia zápisu uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 treba vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je jeho základom. Všeobecným záujmom, ktorý predstavuje základ pre článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) tohto nariadenia, je zabrániť, aby právo ochranných známok viedlo k priznaniu monopolu na technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti výrobku určitému podniku (pozri rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, Zb., EU:C:2010:516, bod 43 a citovanú judikatúru).
- 33 Pravidlá stanovené normotvorcom odrážajú v tejto súvislosti vyváženie dvoch záujmov, z ktorých každý môže prispieť k dosiahnutiu systému spravodlivej a čestnej hospodárskej súťaže (rozsudok Lego Juris/ÚHVT, už citovaný v bode 32 vyššie, EU:C:2010:516, bod 44).

- 34 Na jednej strane vloženie do článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 zákazu zapísať ako ochrannú známku akékoľvek označenie tvorené tvarom výrobku, ktorý je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, zabezpečuje to, že podniky nemôžu používať právo ochranných známok na časovo neobmedzené udržanie si výlučných práv na technické riešenia (rozsudok Lego Juris/ÚHVT, už citovaný v bode 32 vyššie, EU:C:2010:516, bod 45).
- 35 Ak totiž tvar výrobku predstavuje iba technické riešenie dosiahnuté výrobcom tohto výrobku, ktoré si patentoval, ochrana tohto tvaru ako ochrannej známky by po skončení platnosti patentu značne a trvalo znížila možnosť ostatných podnikov používať uvedené technické riešenie. V systéme práva duševného vlastníctva, ktorý sa rozvinul v Európskej únii, je možné technické riešenia chrániť len obmedzené časové obdobie, takže po jeho skončení ich môžu voľne používať všetky hospodárske subjekty (rozsudok Lego Juris/ÚHVT, už citovaný v bode 32 vyššie, EU:C:2010:516, bod 46).
- 36 Navyše na základe zápisu výlučne funkčného tvaru výrobku ako ochrannej známky by majiteľ tejto ochrannej známky mohol zabrániť iným podnikom nielen používať rovnaký tvar, ale používať aj podobné tvary (pozri v tomto zmysle rozsudok Lego Juris/ÚHVT, už citovaný v bode 32 vyššie, EU:C:2010:516, bod 56).
- 37 Na druhej strane obmedzením dôvodu zamietnutia zápisu podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 na označenia, ktoré pozostávajú „výhradne“ z tvaru výrobku, ktorý je „nevyhnutný“ na dosiahnutie technického výsledku, normotvorca správne zohľadnil, že celý tvar výrobku je do istej miery funkčnej povahy, a bolo by teda nevhodné zamietnuť zápis určitého tvaru výrobku ako ochrannej známky len z dôvodu, že má úžitkové vlastnosti. Použitím pojmov „výhradne“ a „nevyhnutný“ uvedené ustanovenie zabezpečuje, aby bol zamietnutý zápis len tých tvarov, ktoré predstavujú výlučne technické riešenie a ktorých zápis ako ochrannej známky by teda skutočne bránil používaniu tohto technického riešenia inými podnikmi (rozsudok Lego Juris/ÚHVT, už citovaný v bode 32 vyššie, EU:C:2010:516, bod 48).
- 38 Z judikatúry tiež vyplýva, že správne uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 si vyžaduje, aby podstatné vlastnosti dotknutého trojrozmerného označenia boli riadne identifikované orgánom rozhodujúcim o prihláške daného označenia ako ochrannej známky. Výraz „podstatné vlastnosti“ je potrebné chápať tak, že sa týka najdôležitejších prvkov označenia (rozsudok Lego Juris/ÚHVT, už citovaný v bode 32 vyššie, EU:C:2010:516, body 68 a 69).
- 39 Uvedené podstatné vlastnosti treba identifikovať v každom jednotlivom prípade samostatne bez toho, aby existovalo systematické poradie medzi jednotlivými druhmi prvkov, ktoré môže označenie obsahovať. Pri skúmaní podstatných vlastností označenia môže príslušný orgán založiť svoje posúdenie buď priamo na celkovom dojme, ktorý označenie vyvoláva, alebo najskôr vykonať postupné preskúmanie jednotlivých prvkov, ktoré označenie tvoria (pozri rozsudok Lego Juris/ÚHVT, už citovaný v bode 32 vyššie, EU:C:2010:516, bod 70 a citovanú judikatúru).
- 40 Konkrétne, ako Súdny dvor uviedol v bode 71 rozsudku Lego Juris/ÚHVT, už citovanom v bode 32 vyššie (EU:C:2010:516), identifikácia podstatných vlastností označenia na účely prípadného použitia dôvodu zamietnutia zápisu uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94 môže byť v niektorých prípadoch, a predovšetkým vzhľadom na komplikovanosť tohto označenia, vykonaná jednoduchou vizuálnou analýzou daného označenia, alebo sa naopak môže zakladať na dôkladnom preskúmaní, v rámci ktorého sa zohľadňujú prvky užitočné na posúdenie, akými sú prieskumy a odborné posudky, či dokonca údaje o predtým priznaných právach duševného vlastníctva vzťahujúcich sa na ten istý dotknutý výrobok.
- 41 Keď sú podstatné vlastnosti označenia identifikované, ÚHVT musí ďalej overiť, či všetky tieto vlastnosti zodpovedajú technickej funkcii predmetného výrobku. Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 sa totiž nemôže uplatniť, ak sa prihláška ochrannej známky vzťahuje na tvar výrobku, v ktorom má dôležitú úlohu nefunkčný prvok, akým môže byť okrasný alebo fantazijný prvok.

V tomto prípade majú konkurenčné podniky jednoduchý prístup k alternatívnym tvarom s rovnakou funkciou, keďže neexistuje ohrozenie dostupnosti technického riešenia. Dané technické riešenie môže byť v takom prípade bez problémov použité konkurentmi majiteľa ochrannnej známky v tvaroch výrobkov, ktoré nemajú taký istý nefunkčný prvok, ako je obsiahnutý v tvare výrobku majiteľa ochrannnej známky, a ktoré teda nie sú ani zhodné, ani podobné tvaru výrobku majiteľa ochrannnej známky (rozsudok Lego Juris/ÚHVT, už citovaný v bode 32 vyššie, EU:C:2010:516, bod 72).

- 42 Tento žalobný dôvod sa musí preskúmať práve s prihliadnutím na vyššie uvedené zásady.
- 43 V prvom rade je namieste identifikovať podstatné vlastnosti spornej ochrannnej známky.
- 44 V prejednávanej veci, ako sa uviedlo v bode 28 napadnutého rozhodnutia, prihláška napadnutej ochrannnej známky obsahuje grafické zobrazenie kocky v troch rôznych perspektívach, pričom každá jej strana predstavuje mriežkovanú štruktúru tvorenú okrajmi čiernej farby rozdeľujúcu stranu na deväť štvorcov rovnakej veľkosti zoradených do tabuľky tri na tri. Štyri hrubé čierne čiary, konkrétne čierne čiary (pozri bod 21 vyššie), z ktorých dve sú umiestnené horizontálne a dve vertikálne, rozdeľujú na štvorce každú zo strán dotknutej kocky. Ako sa správne uvádza v bode 21 napadnutého rozhodnutia, tieto rôzne prvky dávajú napadnutej ochrannnej známke vzhľad „čiernej kletky“.
- 45 Z bodov 16, 20, 28 a 30 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát označil ako podstatné vlastnosti napadnutej ochrannnej známky to, čo kvalifikuje ako „mriežkovanú kocku“, konkrétne jednak kocku ako takú, a jednak mriežkovanú štruktúru, ktorá sa nachádza na každej zo strán tejto kocky.
- 46 Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa vo svojich písomných podaniach, odvolací senát nezúžil podstatné vlastnosti napadnutej ochrannnej známky na „horizontálne a vertikálne čiary, ktoré od seba oddeľujú ostatné jednotlivé prvky kocky“. Ďalej, na rozdiel od toho, čo uviedli ÚHVT a vedľajší účastník konania na pojednávaní v odpovedi na otázku Všeobecného súdu, ďalšiu podstatnú vlastnosť uvedenej ochrannnej známky nepredstavuje skutočnosť – navyše nepresná – že táto ochranná známka obsahuje viacero odtieňov sivej. Okrem toho, že prihláška napadnutej ochrannnej známky nehovorí o nijakej farbe tejto ochrannnej známky, je potrebné konštatovať, že na grafickom zobrazení tejto ochrannnej známky sú strany dotknutej kocky biele alebo čierno vyšrafované.
- 47 Posúdenie odvolacieho senátu uvedené v bode 45 vyššie musí byť potvrdené, keďže zo samotnej vizuálnej analýzy napadnutej ochrannnej známky jasne vyplýva, že prvky uvedené v danom bode sú jej najdôležitejšími prvkami.
- 48 V druhom rade treba posúdiť, či vyššie uvedené podstatné vlastnosti napadnutej ochrannnej známky všetky zodpovedajú technickej funkcii dotknutých výrobkov.
- 49 V bode 28 napadnutého rozhodnutia odvolací senát najskôr uviedol, že z ustálenej judikatúry vyplýva, že „na základe článku 7 ods. 1 [písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94] dôvody neplatnosti trojrozmernej ochrannnej známky sa majú opierať výlučne o preskúmanie zobrazenia ochrannnej známky, ako [bola] podaná, a nie o jej údajné alebo predpokladané neviditeľné vlastnosti“. Nakoniec konštatoval, že grafické zobrazenia napadnutej ochrannnej známky „nenaznačovali nijakú osobitnú funkciu ani vtedy, keď sa zohľadnili dotknuté výrobky, konkrétne ‚trojrozmerné puzzle‘“. Domnieval sa, že nesmie zohľadniť „dobré známu“ schopnosť rotácie vertikálnych a horizontálnych pásov puzzle nazvaného „Rubikova kocka“ a „protiprávne a retroaktívne“ nájsť funkčnosť v zobrazeniach. Podľa odvolacieho senátu mriežkovaná štruktúra kocky nijako nenaznačuje jej funkciu ani existenciu akejkoľvek funkcie a „je nemožné dospieť k záveru, že by mohla priniesť akúkoľvek technickú výhodu alebo účinok v oblasti trojrozmerných puzzle“. Ďalej uviedol, že tvar bol pravidelný a geometrický a že neobsahoval „nijaký náznak o puzzle, ktoré [predstavoval]“.

- 50 V prvom rade žalobkyňa namieta proti tejto analýze svojím tvrdením v rámci prvej, druhej a siedmej časti tohto žalobného dôvodu, že prítomnosť štrbín na koncoch čiernych čiar jasne naznačuje, že tieto čiary sú určené na vzájomné oddelenie „jednotlivých menších prvkov kocky“, ktoré sa môžu hýbať a obzvlášť rotovať. Uvedené čiary možno preto „pripísať technickým funkciám“ v zmysle bodu 84 rozsudku Philips, už citovaného v bode 27 vyššie (EU:C:2002:377). Ďalej uvádza, že z tohto rozsudku vyplýva, že relevantnou otázkou nie je, či podstatné vlastnosti ochrannej známky skutočne majú technickú funkciu, ale či „technický výrobok s určitými technickými vlastnosťami má predmetné [podstatné] vlastnosti v dôsledku svojich technických vlastností“. V prejednávanej veci sú práve čierne čiary dôsledkom technickej funkcie, konkrétne rotačnej schopnosti jednotlivých prvkov dotknutej kocky.
- 51 V tomto ohľade treba konštatovať, že žalobkyňa zároveň tvrdí, že čierne čiary majú technickú funkciu a sú dôsledkom takejto funkcie. Na pojednávaní na výzvu Všeobecného súdu, aby objasnila svoje stanovisko v tomto ohľade, uviedla, že jednak čierne čiary plnia úlohu „oddeliteľnosti“, ktorá je „predchádzajúcou podmienkou“ pohyblivosti jednotlivých prvkov dotknutej kocky, a jednak že existuje „vzájomný vzťah“ medzi dotknutým technickým riešením a čiernymi čiarami.
- 52 Na jednej strane je potrebné zamietnuť tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého sú čierne čiary dôsledkom údajnej schopnosti rotácie jednotlivých prvkov dotknutej kocky.
- 53 Najskôr je totiž toto tvrdenie irelevantné, keďže to, čo treba preukázať na uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, je skutočnosť, že podstatné vlastnosti dotknutej ochrannej známky samy osebe plnia technickú funkciu dotknutého výrobku a boli vybrané na účely plnenia tejto funkcie, a nie skutočnosť, že sú jej výsledkom. Ako správne tvrdí ÚHVT, z bodov 79 a 80 rozsudku Philips, už citovaného v bode 27 vyššie (EU:C:2002:377), vyplýva, že práve v tomto zmysle treba rozumieť tvrdeniu Súdneho dvora uvedenému v bode 84 uvedeného rozsudku, podľa ktorého označenie pozostávajúce výlučne z tvaru výrobku nemôže byť zapísané na základe tohto ustanovenia, ak je preukázané, že základné funkčné vlastnosti tohto tvaru vyplývajú iba z technického výsledku. To potvrdzuje aj výklad článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 (pozri bod 31 vyššie) poskytnutý Všeobecným súdom v bode 43 rozsudku Červená kocka Lego, už citovanom v bode 27 vyššie (EU:T:2008:483), podľa ktorého sa dôvod zamietnutia stanovený týmto ustanovením uplatní len vtedy, keď je tvar výrobku „technicky spôsobilý a dostatočný na dosiahnutie cieleného technického výsledku“, ktorý potvrdil Súdny dvor v bodoch 50 až 58 rozsudku Lego Juris/ÚHVT, už citovanom v bode 32 vyššie (EU:C:2010:516).
- 54 Navyše uvedené tvrdenie nie je v nijakom prípade dôvodné. Ako totiž zdôraznil vedľajší účastník konania vo svojich písomných podaniach a na pojednávaní, je možné, že kocka, ktorej strany alebo iné prvky môžu rotovať, neobsahuje viditeľné oddelujúce čiary. Preto neexistuje nevyhnutná väzba medzi na jednej strane prípadnou rotačnou schopnosťou či akoukoľvek inou možnosťou pohybu určitých prvkov dotknutej kocky a na druhej strane prítomnosťou hrubých čiernych čiar na stranách uvedenej kocky alebo *a fortiori* mriežkovanej štruktúry takého druhu, ako je zobrazená na grafických zobrazeniach napadnutej ochrannej známky.
- 55 Nakoniec treba pripomenúť, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná pre „trojrozmerné puzzle“ vo všeobecnosti, teda bez obmedzenia na puzzle s rotačnou schopnosťou, ktoré tvoria len jeden osobitný druh v rámci množstva iných. Ďalej treba uviesť, že ako vedľajší účastník konania potvrdil na pojednávaní v odpovedi na otázku Všeobecného súdu, k svojej prihláške nepriložil opis, v ktorom by spresnil, že dotknutý tvar mal takúto schopnosť.
- 56 Na druhej strane sa musí tiež zamietnuť tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého čierne čiary majú technickú funkciu, konkrétne vzájomne oddeliť individuálne prvky dotknutej kocky, aby sa mohli hýbať a obzvlášť rotovať.

- 57 Toto tvrdenie totiž spočíva na nesprávnom predpoklade, podľa ktorého je dotknutá kocka nevyhnutne vnímaná ako obsahujúca prvky, ktoré by sa mohli takto hýbať (pozri bod 22 vyššie). Aj za predpokladu, že by objektívny pozorovateľ mohol z grafických zobrazení napadnutej ochrannej známky vyvodit' že účelom čiernych čiar je vzájomne oddeliť pohyblivé prvky, nemohol by presne zistiť, či tieto prvky sú určené napríklad na rotáciu alebo na rozloženie, aby následne mohli byť zložené alebo umožnili transformáciu dotknutej kocky na iný tvar.
- 58 V skutočnosti tvrdenie žalobkyne, ako vyplýva z jej písomností, spočíva výlučne na znalosti rotačnej schopnosti vertikálnych a horizontálnych pásov Rubikovej kocky. Je však jasné, že táto schopnosť nemôže vyplývať z čiernych čiar ako takých, ani všeobecnejšie z mriežkovanej štruktúry nachádzajúcej sa na každej zo strán dotknutej kocky, ale práve z jej vnútorného mechanizmu neviditeľného na grafických zobrazeniach napadnutej ochrannej známky, ktorý, ako je navyše nesporné medzi účastníkmi konania, nemôže predstavovať podstatnú vlastnosť tejto ochrannej známky.
- 59 V tomto kontexte nemožno odvolaciemu senátu vytýkať, že tento neviditeľný prvok nezahrnul do svojej analýzy funkčnosti podstatných vlastností napadnutej ochrannej známky. Odvolaciemu senátu síce nemožno zakázať, aby na účely tejto analýzy použil dedukciu, je však potrebné, aby sa táto dedukcia uskutočnila čo najobjektívnejšie, pričom sa vychádza z dotknutého tvaru, ako je graficky zobrazený, a aby nebola čisto špekulatívna, ale dostatočne istá. V prejednávanej veci vydedukovanie existencie vnútorného mechanizmu rotácie z grafického zobrazenia napadnutej ochrannej známky by však nebolo v súlade s týmito požiadavkami.
- 60 Ako totiž odvolací senát správne uviedol v bode 28 napadnutého rozhodnutia, čierne čiary a všeobecnejšie mriežkovaná štruktúra vyobrazená na každej zo strán dotknutej kocky neplnia ani nenaznačujú nijakú technickú funkciu. Hoci mriežkovaná štruktúra predstavuje predovšetkým okrasný či fantazijný prvok, ktorý má dôležitú úlohu v uvedenom tvare ako indikátor pôvodu (pozri bod 110 nižšie), jej dôsledkom je tiež vizuálne rozdelenie každej strany uvedenej kocky na deväť štvorcových prvkov rovnakej veľkosti. To však nemôže predstavovať technickú funkciu ako takú v zmysle relevantnej judikatúry. V tomto ohľade je namieste pripomenúť, že zámerom normotvorcu nebolo, aby sa zamietol zápis tvaru výrobku ako ochrannej známky len z dôvodu, že má úžitkové vlastnosti, keďže každý tvar výrobku je v určitej miere funkčný (pozri bod 37 vyššie).
- 61 Pokiaľ ide o ďalšiu podstatnú vlastnosť napadnutej ochrannej známky, v prejednávanej veci kocky ako takej, nie je namieste určovať, či zodpovedá technickej funkcii dotknutého výrobku, keďže, ako vyplýva z predchádzajúcich úvah, to v nijakom prípade neplatí pre prípad podstatnej vlastnosti, ktorou je mriežkovaná štruktúra. V tomto ohľade treba pripomenúť, že dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94 sa uplatňuje len vtedy, ak sú všetky podstatné vlastnosti označenia funkčné. Zápis označenia ako ochrannej známky nemôže byť zamietnutý na základe uvedeného ustanovenia, ak tvar daného výrobku obsahuje významnejší nefunkčný prvok (pozri v tomto zmysle rozsudok *Lego Juris/ÚHVT*, už citovaný v bode 32 vyššie, EU:C:2010:516, bod 52).
- 62 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že prvá, druhá a siedma časť druhého žalobného dôvodu sú nedôvodné.
- 63 V druhom rade sa musí ako nedôvodná zamietnuť aj tretia časť tohto žalobného dôvodu, založená na porušení všeobecného záujmu, ktorý stojí za článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) nariadenia č. 40/94.
- 64 V rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, sa totiž na napadnutú ochrannú známku nemôže jej majiteľ odvolať s cieľom zakázať tretej osobe predaj trojrozmerného puzzle s rotačnou schopnosťou. Ako totiž vyplýva z predchádzajúcich úvah, dôsledkom zápisu tejto ochrannej známky nie je chrániť rotačnú kapacitu, ktorú by mal dotknutý tvar, ale len tvar kocky, na ktorej stranách je umiestená mriežkovaná štruktúra, čo jej dáva vzhľad „čiernej kľietky“. Uvedená ochranná známka najmä nemôže brániť tretím osobám, aby predávali trojrozmerné puzzle v tvare odlišnom od tvaru kocky alebo v tvare kocky, ktorej strany však neobsahujú mriežkovanú štruktúru analogickú so štruktúrou objavujúcou sa na

napadnutej ochrannej známke alebo s akýmkoľvek podobným motívom, a to bez ohľadu na to, či uvedené puzzle má alebo nemá rotačnú schopnosť. V tomto ohľade treba uviesť, že zo spisu vyplýva, že ku dňu podania prihlášky požadovanej ochrannej známky už existoval na trhu určitý počet trojrozmerných puzzle s rotačnou schopnosťou, ktoré mali tvary odlišné od tvaru kocky a/alebo na nich boli iné motívy než mriežková štruktúra.

65 V treťom rade, čo sa týka štvrtej časti druhého žalobného dôvodu, žalobkyňa napáda skutočnosť, že odvolací senát sa nedištancoval od tohto vyhlásenia uvedeného v bode 28 rozhodnutia zo 14. októbra 2008:

„Podstatné vlastnosti dotknutého tvaru neplnia technickú funkciu a skutočnosť, že je zapísaný ako ochranná známka nezakladá monopol na technické riešenie. V dôsledku toho nebráni konkurentom predávať mechanické puzzle s funkciou spočívajúcou v pohyblivosti alebo rotácii prvkov, ktoré ho tvoria. Napadnutá [ochranná známka] neobmedzuje ani výber konkurentov spočívajúci v realizácii takejto technickej funkcie v ich vlastných výrobkoch.“

66 Podľa žalobkyne táto argumentácia spočíva na myšlienke, na základe ktorej napadnutú ochrannú známku nemožno vyhlásiť za neplatnú, keďže „žaloby pre porušenie práv v nijakom prípade nemožno podať proti výrobkom tretích osôb, ktoré sú rovnaké alebo podobné ako ochranná známka, pokiaľ [tieto] výrobky... plnia technickú funkciu (teda majú rotačnú schopnosť)“. Táto argumentácia by sa mala zakladať na článku 12 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 12 písm. b) nariadenia č. 207/2009]. Podľa judikatúry však toto ustanovenie nemôže mať určujúci vplyv na výklad článku 7 nariadenia č. 40/94.

67 Treba konštatovať, že tvrdenia žalobkyne sa zakladajú na nesprávnom výklade uvedeného výňatku z bodu 28 rozhodnutia zo 14. októbra 2008. V tomto výňatku sa totiž zrušovacie oddelenie nijako nevyjadruje k uplatneniu článku 12 písm. b) nariadenia č. 40/94, ktorý sa týka obmedzenia účinkov ochrannej známky Spoločenstva tým, že stanovuje, že právo vyplývajúce z jej zápisu neumožňuje majiteľovi zakázať tretej osobe za určitých podmienok používanie označenia týkajúceho sa druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovarov alebo poskytovania služby ani iných charakteristík tovarov alebo služieb, teda opisných údajov. V skutočnosti sa zrušovacie oddelenie v uvedenom výňatku obmedzuje na posúdenie dôsledkov zápisu napadnutej ochrannej známky s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý stojí za článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) nariadenia č. 40/94 (pozri už citovaný v bode 32 vyššie). Keďže toto posúdenie zrušovacieho oddelenia je správne, ako vyplýva z bodov 63 a 64 vyššie, odvolaciemu senátu nemožno vytýkať, že sa od neho v napadnutom rozhodnutí neodchýlil.

68 Štvrtú časť druhého žalobného dôvodu preto treba zamietnuť ako nedôvodnú.

69 V štvrtom rade je nutné konštatovať, že nie je dôvodná ani piata časť druhého žalobného dôvodu založená na tom, že ani vo veciach, v ktorých bol vyhlásený rozsudok Philips, už citovaný v bode 27 vyššie (EU:C:2002:377), a rozsudok Červená kocka Lego, už citovaný v bode 27 vyššie (EU:T:2008:483), technická funkcia dotknutých tvarov priamo nevyplývala zo zobrazenia dotknutých ochranných známk.

70 Na jednej strane totiž vo veci, v ktorej bol vyhlásený rozsudok Philips, už citovaný v bode 27 vyššie (EU:C:2002:377), dotknutá technická funkcia, v danej veci holenie, jasne vyplýva z grafického zobrazenia dotknutého tvaru, na ktorom bolo vidieť na vrchnej strane elektrického holiaceho strojčeka tri okrúhle hlavy s rotujúcimi čepeľami umiestnené do rovnostranného trojuholníka.

- 71 Na druhej strane rovnako vo veci Červená kocka Lego, už citovanej v bode 27 vyššie (EU:T:2008:483), bolo na grafickom zobrazení dotknutej ochrannej známky vidieť dva rady výstupkov na vrchnej strane kocky dotknutej hry. Keďže dotknutými výrobkami boli „stavebnicové hračky“, logicky sa z týchto výstupkov dalo vydedukovať, že boli určené na spájanie kociek stavebnice a že obsahovali dutú spodnú stranu a sekundárne výstupky, hoci tieto prvky neboli viditeľné na uvedenom zobrazení.
- 72 Naopak grafické zobrazenia napadnutej ochrannej známky neumožňujú zistiť, či dotknutý tvar má nejakú technickú funkciu, ani prípadne o akú funkciu ide. Osobitne, ako sa uviedlo v bodoch 22, 54, 57 a 58 vyššie, z týchto zobrazení nemožno dostatočne zreteľne vydedukovať, že dotknutá kocka sa skladá z pohyblivých častí, a ešte menej, že by mohli aj rotovať.
- 73 V piatom rade nemožno prijať ani šiestu časť druhého žalobného dôvodu založenú na tom, že odvolací senát nezohľadnil údajnú absenciu alternatívnych tvarov, ktoré by mohli plniť „rovnakú technickú funkciu“. Žalobkyňa nemôže dôvodne ani tvrdiť, ako to robí vo svojej replike, že pokiaľ neexistujú alternatívne tvary, musí sa vždy uplatniť článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94.
- 74 Na jednej strane totiž táto výhrada nemá skutkový základ. Za predpokladu, že technickou funkciou, na ktorú žalobkyňa odkazuje, je rotačná schopnosť v rámci trojrozmerného puzzle, treba zopakovať, že ku dňu podania prihlášky požadovanej ochrannej známky existoval už na trhu určitý počet trojrozmerných puzzle s takouto schopnosťou, mali však tvary odlišné od tvaru kocky, napríklad tvar štvorstenu, osemstenu alebo dvadsaťstenu, alebo ich vonkajšia plocha neobsahovala mriežkovanú štruktúru (pozri bod 64 vyššie).
- 75 Na druhej strane a v každom prípade, ako vyplýva tak z rozsudku Philips, už citovaného v bode 27 vyššie (EU:C:2002:377, body 81 až 84), ako aj z rozsudku Lego Juris/ÚHVT, už citovaný v bode 32 vyššie (EU:C:2010:516, body 53 až 58), pokiaľ ide o preskúmanie funkčnosti podstatných vlastností určitého tvaru, je irelevantné, či existujú alebo neexistujú iné formy umožňujúce dosiahnuť rovnaký technický výsledok.
- 76 V šiestom rade nemožno vyhovieť ani ôsmej časti tohto žalobného dôvodu, podľa ktorej odvolací senát nesprávne nezohľadnil skutočnosť, že trojrozmerné puzzle „tohto generického druhu“ a ich rotačná schopnosť boli známe pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to z tých istých dôvodov, ako sú uvedené v bode 58 vyššie.
- 77 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy sa druhý žalobný dôvod musí zamietnuť ako nedôvodný.
- O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu i) nariadenia č. 40/94*
- 78 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát porušil článok 7 ods. 1 písm. e) bod i) nariadenia č. 40/94, keďže nezohľadnil, že každá z individuálnych vlastností napadnutej ochrannej známky vyplývala z „funkcie“ výrobku.
- 79 ÚHVT a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.
- 80 Na základe článku 7 ods. 1 písm. e) bodu i) nariadenia č. 40/94, „do registra sa nezapíšu... označenia, ktoré pozostávajú výhradne z:... tvaru, ktorý vyplýva z charakteru samotných tovarov“.
- 81 Treba konštatovať, že odvolací senát v bode 29 napadnutého rozhodnutia správne konštatoval, že toto ustanovenie sa v prejednávanej veci neuplatňuje.
- 82 Je totiž jasné, že z povahy dotknutých výrobkov, konkrétne trojrozmerných puzzle, nijako nevyplýva nevyhnutnosť, aby tieto výrobky mali tvar kocky so stranami s mriežkovanou štruktúrou. Ako správne zdôraznili ÚHVT a vedľajší účastník konania a ako vyplýva zo spisu, už ku dňu podania prihlášky

požadovanej ochrannej známky trojrozmerné puzzle, dokonca aj puzzle s rotačnou schopnosťou, existovali v rôznych tvaroch, počnúc najmä najbežnejšími geometrickými tvarmi (napríklad kocky, pyramídy, gule a kužele) až po tvary budov, pamiatok, predmetov a zvierat.

83 Preto sa tretí žalobný dôvod musí zamietnuť ako nedôvodný.

O štvrtom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu iii) nariadenia č. 40/94

84 Žalobkyňa tvrdí, že vzhľadom na skutočnosť, že individuálne vlastnosti dotknutého tvaru sú nevyhnutné na to, aby trojrozmerné puzzle malo určité „optimalizované individuálne vlastnosti (premeniteľnosť, určitý stupeň obťažnosti [a] ergonomické funkcie“, tento tvar dodáva podstatnú hodnotu dotknutým výrobkom a ich obchodnému úspechu. Preto odvolací senát porušil článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) nariadenia č. 40/94.

85 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú zamietnuť štvrtý žalobný dôvod ako nedôvodný.

86 Na základe článku 7 ods. 1 písm. e) bodu iii) nariadenia č. 40/94, „do registra sa nezapíšu... označenia, ktoré pozostávajú výhradne z:... tvaru, ktorý dodáva tovarom podstatnú hodnotu“.

87 Na to, aby sa mohol uplatniť tento dôvod zamietnutia, je potrebné, aby dotknuté označenie pozostávalo výhradne z tvaru a aby jeho estetické vlastnosti, konkrétne vonkajší vzhľad, vo veľmi širokom rozsahu určovali výber spotrebiteľa a v dôsledku toho obchodnú hodnotu dotknutého výrobku. Keďže tvar takto dodáva podstatnú hodnotu dotknutému výrobku, je irelevantné, že iné vlastnosti tohto výrobku, ako napríklad jeho technické kvality, mu tiež môžu dodať významnú hodnotu [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. októbra 2011, Bang & Olufsen/ÚHVT (Tvar reproduktora), T-508/08, Zb., EU:T:2011:575, body 73 až 79].

88 V prejednávanej veci je nutné konštatovať, že ako správne zdôraznil ÚHVT, argumentácia žalobkyne spočíva na myšlienke, podľa ktorej to, čo dodáva podstatnú hodnotu dotknutým výrobkom, sú určité funkčné vlastnosti, ktoré má dotknutý tvar. Nepreukazuje však, ani netvrdí, že podstatná hodnota vyplýva z estetického aspektu uvedenej formy.

89 Z toho vyplýva, že žalobkyňa nepreukázala, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď v bode 30 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) nariadenia č. 40/94 sa v prejednávanej veci neuplatňuje. V dôsledku toho sa štvrtý žalobný dôvod založený na porušení tohto ustanovenia musí zamietnuť ako nedôvodný.

O piatom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

90 Piaty žalobný dôvod predložený žalobkyňou sa zakladá na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a delí sa na päť častí. V prvom rade žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že nezohľadnil skutočnosť, že napadnutá ochranná známka sa podobá tvaru dotknutých výrobkov. Po druhé tvrdí, že podstatné vlastnosti napadnutej ochrannej známky sú jednoducho technické, takže táto ochranná známka nemôže byť vnímaná ako indikátor pôvodu. Po tretie opätovne vytýka odvolaciemu senátu, že nezohľadnil skutočnosť, že už na základe svojej povahy sa puzzle skladá z jednotlivých prvkov. Po štvrté tvrdí, že odvolací senát na ňu neoprávnene presunul dôkazné bremeno, čo sa týka otázky, či sa ochranná známka líšila alebo nelíšila významným spôsobom od normy alebo zvykov dotknutého odvetia, ktoré by mal znášať majiteľ tejto ochrannej známky. Po šieste opakuje, že odvolací senát sa nesprávne domnieval, že kocka Soma nepatrila do dotknutého odvetia.

91 ÚHVT a vedľajší účastník konania vyvracajú tvrdenia žalobkyne a navrhujú zamietnutie piateho žalobného dôvodu.

- 92 Podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa do registra nezapíšu „ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť“.
- 93 Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle tohto ustanovenia znamená, že táto ochranná známka je spôsobilá identifikovať výrobok, pre ktorý sa zápis žiada, ako výrobok pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlišiť tento výrobok od výrobkov iných podnikov (rozsudky z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb., EU:C:2004:258, bod 34, a zo 7. októbra 2004, Mag Instrument/ÚHVT, C-136/02 P, Zb., EU:C:2004:592, bod 29).
- 94 Táto rozlišovacia spôsobilosť sa musí na jednej strane posudzovať vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sa zápis žiada, a na druhej strane vo vzťahu k jej vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti (rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný v bode 93 vyššie, EU:C:2004:258, bod 35, a z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05 P, Zb., EU:C:2006:422, bod 25).
- 95 V prejednávanej veci je potrebné po vzore zrušovacieho oddelenia (pozri body 34 a 35 rozhodnutia zo 14. októbra 2008) uviesť, že výrobky označené napadnutou ochrannou známkou, konkrétne trojrozmerné puzzle, sú bežnej spotreby, ktoré sú určené konečným spotrebiteľom, a že relevantnou verejnosťou je priemerný spotrebiteľ Únie, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Tieto posúdenia neboli žalobkyňou spochybnené.
- 96 Podľa ustálenej judikatúry kritériá posudzovania rozlišovacej spôsobilosti trojrozmernej ochrannej známy tvorenej vzhľadom samotného výrobku nie sú odlišné od kritérií uplatniteľných na iné kategórie ochranných známok (pozri rozsudok z 20. októbra 2011, Freixenet/ÚHVT, C-344/10 P a C-345/10 P, Zb., EU:C:2011:680, bod 45 a citovanú judikatúru).
- 97 V rámci uplatnenia týchto kritérií však vnímanie príslušnej skupiny verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké v prípade trojrozmernej ochrannej známky tvorenej tvarom samotného tovaru a v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky, ktorá sa zakladá na označení nezávislom od vzhľadu výrobku, ktorý toto ochranná známka označuje. V skutočnosti priemerní spotrebiteľia nemajú za absencie akéhokoľvek grafického alebo slovného prvku vo zvyku robiť si úsudok o pôvode tovarov na základe ich tvaru alebo tvaru ich balenia, a mohlo by byť preto náročnejšie stanoviť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k takejto trojrozmernej ochrannej známke než vo vzťahu k slovnej alebo obrazovej ochrannej známke (pozri rozsudok Freixenet/ÚHVT, už citovaný v bode 96 vyššie, EU:C:2011:680, bod 46 a citovanú judikatúru).
- 98 Navyše podľa judikatúry čím viac sa tvar, ktorý je prihlasovaný ako ochranná známka, približuje najpravdepodobnejšiemu tvaru predmetného výrobku, tým je pravdepodobnejšie, že uvedený tvar nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Za týchto podmienok jedine ochranná známka, ktorá sa výrazne líši od normy alebo zvykov odvetvia, čím je spôsobilá plniť svoju základnú funkciu označenia pôvodu, nie je zbavená rozlišovacej spôsobilosti v zmysle uvedeného ustanovenia (rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný v bode 93 vyššie, EU:C:2004:258, bod 39, a Mag Instrument/ÚHVT, už citovaný v bode 93 vyššie, EU:C:2004:592, bod 31).
- 99 Napokon na posúdenie toho, či tvar zložený z viacerých prvkov môže príslušná skupina verejnosti vnímať ako údaj o pôvode, je potrebné analyzovať celkový dojem, ktorý toto zloženie vyvoláva, čo je nezlučiteľné s postupným preskúmaním rôznych použitých prvkov jeho zobrazenia [pozri rozsudok zo 16. septembra 2009, Alber/ÚHVT (Kľučka), T-391/07, EU:T:2009:336, bod 49 a citovanú judikatúru].
- 100 Práve s prihliadnutím na tieto úvahy treba preskúmať tvrdenia žalobkyne.

- 101 Odvolací senát sa v bodoch 20 a 21 napadnutého rozhodnutia domnieval, že napadnutá ochranná známka sa významne odkláňala od zvyklostí odvetvia. V prvom rade v podstate uviedol, že žalobkyňa nepredložila nijaký presvedčivý dôkaz, ktorý by preukázal, že „mriežkovaná štruktúra kocky [predstavovala] ‚normu‘ v osobitnej oblasti trojrozmerných puzzle.“ V druhom rade konštatoval, že napadnutá ochranná známka mala dostatočné osobitné vlastnosti na to, aby ju bolo možné považovať za majúcu, sama osebe, vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým výrobkom. V tomto ohľade uviedol, že „kocka 3 x 3 x 3 zjavne nebola – minimálne bez predchádzajúcej znalosti jej účelu – zobrazením trojrozmerného puzzle“, že sa „podobala viac na konštrukčný prvok než na hru“, že „neobsahovala ani čísla, ani písmená, ani nemala nijakú zjavnú vlastnosť, ktorá by ukazovala, že [mohla] byť pretáčaná alebo obmieňaná“, a že „neukazoval nič, čo by mohlo naznačovať, že ide o nejakú hru“. Spresnil tiež, že „[napadnutá ochranná známka mala] vlastnosti spočívajúce v tvare ‚čiernej klietky‘, ktoré by mohli zaujať priemerných spotrebiteľov a umožniť ich zvyknutie si na tvar výrobkov [vedľajšieho účastníka konania]“, a že tento tvar nebol len „jedným z bežných tvarov výrobkov v dotknutej oblasti, ani jednoduchým variantom týchto tvarov, ale tvarom osobitného vzhľadu, ktorý vzhľadom na estetický výsledok celku, [bol] vhodný na zaujatie príslušnej skupiny verejnosti a umožnil jej rozlíšiť výrobky kryté [napadnutou] ochrannou známkou od výrobkov iného obchodného pôvodu“. Nakoniec odvolací senát dospel k záveru, že hoci jej rozlišovacia spôsobilosť nebola vysoká, napadnutú ochrannú známku nebolo možné považovať za nemajúcu nijakú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým výrobkom.
- 102 V prvom rade je namieste vylúčiť štvrtú časť tohto žalobného dôvodu založenú na údajnom prenesení dôkazného bremena.
- 103 Po prvé, ako totiž správne uvádzajú ÚHVT a vedľajší účastník konania, pre zapísané ochranné známky Spoločenstva platí domnienka platnosti, ktorú možno pochybníť len v rámci konania o zrušení alebo konania o vyhlásenie neplatnosti. Preto prináleží práve navrhovateľovi zrušenia alebo vyhlásenia neplatnosti, aby predložil dôkazy na podporu svojho návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti [pozri v tomto zmysle rozsudok CASTEL, už citovaný v bode 25 vyššie, EU:T:2013:424, body 27 a 28; pozri tiež pravidlo 37 písm. b) bod iv) nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mím. vyd. 17/001 s. 189)]. V dôsledku toho v prejednávanej veci prislúcha práve žalobkyňi, aby predložila dôkaz údajnej neexistencie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, a najmä preukázala, že táto ochranná známka sa približovala „najpravdepodobnejšiemu tvaru predmetného výrobku“ v zmysle relevantnej judikatúry. To však nebola schopná preukázať, ako je to uvedené v bode 105 nižšie.
- 104 Po druhé treba konštatovať, že argumentáciu, ktorú žalobkyňa rozvíja na podporu tejto časti, nemožno prijať v rozsahu, v akom nesprávne tvrdí, že z judikatúry uvedenej v bode 98 vyššie vyplýva, že pokiaľ sa trojrozmerná ochranná známka podobá dotknutému výrobku, „znamená to“, že spotrebiteľia ju vnímajú ako indikátor pôvodu len vtedy, ak sa významným spôsobom líši, preukázanie čoho vždy prináleží majiteľovi ochrannej známky. Ak sa totiž trojrozmerná ochranná známka významným spôsobom líši od normy a zvykov odvetvia, nemôže sa v zmysle tejto judikatúry podobáť na dotknutý výrobok.
- 105 V druhom rade je nutné konštatovať, že ako sa správne uvádza v bode 20 napadnutého rozhodnutia, žalobkyňa z právneho hľadiska dostatočne nepreukázala, že dotknutý tvar predstavoval normu v odvetví trojrozmerného puzzle. Svojimi tvrdeniami sa to navyše ani nesnaží preukázať, ale obmedzuje sa na tvrdenie, že kocka s mriežkovanou štruktúrou je jednou z možných foriem, ktoré môže mať takéto puzzle.
- 106 Ako sa síce uviedlo v tom istom bode napadnutého rozhodnutia, žalobkyňa poukazovala v rámci správneho konania na existenciu kocky Soma, ktorá predstavuje takzvané „skladačkové“ puzzle tvorené siedmimi rôznymi časťami, z ktorých každá je zložená zo štyroch malých kociek, ktoré po zložení tvoria kocku s tromi malými kockami na každej hrane. Ako však správne uviedol odvolací senát v uvedenom bode, samotná skutočnosť, že na trhu existuje puzzle, ktoré sa podobá puzzle vedľajšieho účastníka,

nestačí na preukázanie, že tvar, ktorý je predmetom napadnutej ochrannej známky, je normou v odvetví trojrozmerných puzzle. Toto odôvodnenie navyše potvrdzuje, že odvolací senát nijako nevyviedol, že kocka Soma patrí do tohto odvetvia.

- 107 Ako sa správne konštatuje v bode 21 napadnutého rozhodnutia, dotknutý tvar by nebol spontánne – teda bez predchádzajúcej znalosti jeho účelu – vnímaný priemerným spotrebiteľom ako trojrozmerné puzzle. V tomto ohľade odvolací senát správne uviedol, že vonkajšia plocha dotknutej kocky neobsahovala nijaké písmeno, nijaké číslo ani nijakú „zjavnú vlastnosť, ktorá by ukazovala, že [mohla] byť pretáčaná alebo obmieňaná“. Čo sa týka tohto posledného bodu, z vyššie uvedeného preskúmania druhého žalobného dôvodu vyplýva, že tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého podstatné vlastnosti napadnutej ochrannej známky sú jednoducho technické, sa musí zamietnuť.
- 108 Navyše na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa vo svojej replike, tvar kocky *a fortiori* so stranami s mriežkovanou štruktúrou nie je „bežný“ pre trojrozmerné puzzle. Ako sa už uviedlo v bode 82 vyššie, trojrozmerné puzzle môžu mať množstvo rôznych tvarov.
- 109 V skutočnosti, ako veľmi správne poukazuje ÚHVT vo svojich písomných podaniach, ak by aj dotknutý tvar bol vnímaný spotrebiteľmi ako trojrozmerné puzzle, bol by vždy výlučne spájaný so špecifickým výrobkom predávaným vedľajším účastníkom konania, konkrétne s Rubikovou kockou, a nie s generickou podkategóriou trojrozmerných puzzle.
- 110 Navyše treba potvrdiť posúdenie odvolacieho senátu uvedené v bode 21 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého napadnutá ochranná známka má dostatočné osobitné vlastnosti na to, aby ju bolo možné považovať za majúcu, sama osebe, vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho, že vonkajší vzhľad dotknutého tvaru nemožno považovať za jednoduchý variant trojrozmerného puzzle, ktorý človeku prirodzene príde na myseľ, treba pripomenúť, že prítomnosť mriežkovanej štruktúry na každej zo strán dotknutej kocky dáva napadnutej ochrannej známke ako celku vzhľad „čiernej klietky“ (pozri bod 44 vyššie). Tieto vlastnosti sú dostatočne špecifické a ľubovoľné na to, aby poskytli tejto ochrannej známke originálny aspekt, ktorý sa ľahko zapíše do pamäte priemerného spotrebiteľa a umožní mu rozlíšiť výrobky kryté touto ochrannou známkou od výrobkov iného obchodného pôvodu.
- 111 Posúdenia uvedené v bode 110 vyššie nemožno spochybníť tvrdením žalobkyne, podľa ktorého vzhľadom na to, že sa puzzle na základe svojej povahy skladá z jednotlivých prvkov, príslušná skupina verejnosti bude čierne čiary vnímať tak, že ich funkciou je rozdeliť dotknutú kocku na jednotlivé prvky, ktoré sú „jedným alebo druhým spôsobom pohyblivé“ (pozri bod 22 vyššie).
- 112 Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj prvá, druhá, tretia a piata časť piateho žalobného dôvodu sa musia zamietnuť ako nedôvodné.
- 113 Preto treba zamietnuť piaty žalobný dôvod ako celok a treba dospieť k záveru, že odvolací senát sa správne domnieval, že napadnutú ochrannú známku nebolo možné považovať za nemajúcu nijakú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým výrobkom.

O šiestom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94

- 114 Šiesty žalobný dôvod predložený žalobkyňou sa zakladá na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 a delí sa na štyri časti. V prvom rade žalobkyňa tvrdí, že napadnutá ochranná známka je jednoducho opisná vo vzťahu k trojrozmernému puzzle s tvarom kocky s rozmerom „3 x 3 x 3“. V druhom rade tvrdí, že na účely posúdenia, či sa na ochrannú známku uplatní dôvod zamietnutia zápisu uvedený v tomto ustanovení, je bezvýznamné, že vlastnosti výrobkov a služieb, ktoré by mohli byť opísané, sú podstatné alebo len vedľajšie. V treťom rade odvolaciemu senátu vytýka, že nezohľadnil, že odborníci z odvetvia priamo vnímajú čierne čiary ako dôsledok rotačnej schopnosti

prvkov dotknutej kocky. V štvrtom rade žalobkyňa uvádza, že odvolací senát nezohľadnil budúci záujem verejnosti na tom, aby tretie osoby mohli predávať vlastné kocky s rozmerom „3 x 3 x 3“ a uvádzať ich vo svojich obchodných dokumentoch.

- 115 ÚHVT a vedľajší účastník konania sa domnievajú, že šiesty žalobný dôvod sa musí zamietnuť ako nedôvodný.
- 116 Podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa do registra nezapíšu „ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb“.
- 117 Podľa ustálenej judikatúry článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 bráni tomu, aby v ňom uvedené označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému podniku, pretože sú zapísané ako ochranná známka. Toto ustanovenie teda sleduje cieľ vo verejnom záujme, ktorý vyžaduje, aby takéto označenia alebo údaje mohol každý voľne používať [pozri rozsudok z 20. novembra 2007, Tegometall International/ÚHVT – Wuppermann (TEK), T-458/05, Zb., EU:T:2007:349, bod 77 a citovanú judikatúru; rozsudok z 9. júla 2008, Reber/ÚHVT – Chocoddefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb., EU:T:2008:268, bod 86].
- 118 Označenia alebo znaky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sú tie, ktoré môžu pri bežnom používaní z hľadiska príslušnej skupiny verejnosti slúžiť na označenie výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa žiada o zápis, a to buď priamo alebo prostredníctvom zmienky o niektorej z ich podstatných vlastností [rozsudky z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, C-383/99 P, Zb., EU:C:2001:461, bod 39, a z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb., EU:T:2005:247, bod 24].
- 119 Z toho vyplýva, že na to, aby sa na označenie vzťahoval zákaz uvedený v tomto ustanovení, je potrebné, aby malo k predmetným výrobkom alebo službám dostatočne priamy a konkrétny vzťah, ktorý umožní príslušnej skupine verejnosti hneď a bez ďalšieho uvažovania vnímať opis predmetných výrobkov a služieb alebo niektorej z ich vlastností (rozsudok PAPERLAB, už citovaný v bode 118 vyššie, EU:T:2005:247, bod 25).
- 120 Rovnako je potrebné uviesť, že posúdenie opisného charakteru označenia možno vykonať len jednak vo vzťahu k vnímaniu zo strany príslušnej skupiny verejnosti a jednak vo vzťahu k dotknutým výrobkom a službám [rozsudok z 2. apríla 2008, Eurocopter/ÚHVT (STEADYCONTROL), T-181/07, EU:T:2008:86, bod 38]. Opisný charakter ochrannej známky sa totiž posudzuje vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie výrobkov a služieb, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného.
- 121 Práve s prihliadnutím na tieto úvahy je potrebné preskúmať tvrdenia žalobkyne.
- 122 Žalobkyňa v podstate tvrdí, že pokiaľ napadnutá ochranná známka „zobrazuje kocku s určitými prvkami, ktoré sú graficky vzájomne oddelené čiernymi čiarami“, je „jednoducho opisná vo vzťahu k trojrozmernému puzzle s tvarom kocky s rozmerom „3 x 3 x 3““.
- 123 Toto tvrdenie, na ktorom spočívajú prvá, druhá a tretia časť tohto žalobného dôvodu, nemôže uspieť. Z rovnakých dôvodov, ako sú uvedené v bodoch 105 až 111 vyššie, je totiž nutné domnievať sa, že z hľadiska príslušnej časti verejnosti neexistuje dostatočne priamy a konkrétny vzťah medzi napadnutou ochrannou známkou a trojrozmerným puzzle. Uvedená príslušná skupina verejnosti nebude spontánne vnímať, teda bez toho, aby predtým poznala Rubikovu kocku a bez nejednoznačnosti a minimálnej snahy o reflexiu alebo analýzu, vlastnosti napadnutej ochrannej známky uvádzané žalobkyňou (pozri bod 122 vyššie) ako opisujúce takéto výrobky.

- 124 Žalobkyňa najmä nemôže tvrdiť, ako to robí v rámci tretej časti tohto žalobného dôvodu, že odborníci z tejto oblasti okamžite z grafických zobrazení napadnutej ochrannej známky vydedukujú, že čierne čiary sú dôsledkom rotačnej schopnosti prvkov dotknutej kocky. Na jednej strane totiž v prejednávanej veci príslušnú skupinu verejnosti netvorí odborníci, ale priemerní spotrebitelia (pozri bod 95 vyššie). Na druhej strane, ako už bolo uvedené v bode 54 vyššie, neexistuje nevyhnutný vzťah medzi jednak takouto rotačnou schopnosťou alebo akoukoľvek inou možnosťou hýbať určité prvky dotknutej kocky, a jednak prítomnosťou hrubých čiernych čiar na stranách uvedenej kocky. Okrem toho je potrebné pripomenúť, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná pre „trojrozmerné puzzle“ vo všeobecnosti, teda bez obmedzenia na puzzle s rotačnou schopnosťou (pozri bod 55 vyššie).
- 125 Preto je potrebné konštatovať, že odvolací senát v bode 23 napadnutého rozhodnutia správne dospel k záveru o neexistencii opisného charakteru napadnutej ochrannej známky.
- 126 Tento záver nemožno spochybníť ani tvrdením, ktoré žalobkyňa uvádza na podporu štvrtej časti šiesteho žalobného dôvodu, podľa ktorého ÚHVT nezohľadnil „budúci záujem verejnosti“ na tom, aby tretie osoby mohli predávať svoje vlastné kocky s rozmerom „3 x 3 x 3“ a reprodukovat ich vo svojich obchodných dokumentoch. Ako totiž vyplýva z úvah uvedených v bode 64 vyššie, majiteľ napadnutej ochrannej známky sa na túto ochrannú známku nemôže odvolávať s cieľom zakázať tretím osobám predaj najmä trojrozmerných puzzle v tvare takejto kocky, ale bez mriežkovanej štruktúry alebo akéhokoľvek iného motívu na jej stranách, ktoré by jej dávali vzhľad „čiernej klietky“.
- 127 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je potrebné šiesty žalobný dôvod zamietnuť ako nedôvodný.

O siedmom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94

- 128 V rámci svojho siedmeho žalobného dôvodu založeného na porušení článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 žalobkyňa odvolaciemu senátu vytýka, že sa nevyjadril k otázke, či napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť svojím používaním. S odkazom na pripomienky predložené v priebehu správneho konania žalobkyňa „preventívne“ tvrdí, že táto otázka si vyžaduje negatívnu odpoveď.
- 129 ÚHVT tvrdí, že siedmy žalobný dôvod sa musí zamietnuť ako neprípustný a v každom prípade ako nedôvodný.
- 130 Podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 absolútne dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) až d) uvedeného nariadenia nebránia zápisu ochrannej známky, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu jej používania.
- 131 Keďže v prejednávanej veci odvolací senát v bode 22 napadnutého rozhodnutia správne konštatoval, že napadnutá ochranná známka mala sama osebe rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým výrobkom, neprináležalo mu preskúmať, či táto ochranná známka mala rozlišovaciu spôsobilosť na základe svojho používania.
- 132 Siedmy žalobný dôvod sa preto musí zamietnuť ako nedôvodný.

O ôsmom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009

- 133 V rámci svojho ôsmeho žalobného dôvodu založeného na porušení článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009 žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie neuvádza dôvody, pre ktoré sa odvolací senát domnieval, že napadnutá ochranná známka nebola zapísaná v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

- 134 ÚHVT navrhuje zamietnuť ôsmy žalobný dôvod.
- 135 Podľa článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009 musia byť rozhodnutia ÚHVT odôvodnené. Táto povinnosť má rovnaký rozsah ako povinnosť zakotvená v článku 253 ES [pozri rozsudok z 25. marca 2009, Anheuser-Busch/ÚHVT – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T-191/07, Zb., EU:T:2009:83, bod 125 a citovanú judikatúru].
- 136 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že povinnosť odôvodnenia individuálnych rozhodnutí má dvojaký cieľ, a to jednak umožniť dotknutým osobám dozvedieť sa dôvody prijatého opatrenia na účely ochrany svojich práv a jednak umožniť súdu Únie vykonať svoju kontrolu zákonnosti rozhodnutia (pozri rozsudok BUDWEISER, už citovaný v bode 135 vyššie, EU:T:2009:83, bod 126 a citovanú judikatúru).
- 137 Okrem toho však od odvolacích senátov nemožno požadovať, aby urobili podrobný výklad, ktorý by vyčerpávajúco jednotlivo rozoberal všetky úvahy vyjadrené účastníkmi konania. Odôvodnenie teda môže byť implicitné pod podmienkou, že umožní zúčastneným osobám oboznámiť sa s dôvodmi, ktoré viedli k prijatiu rozhodnutia odvolacieho senátu, a príslušnému súdu poskytne dostatok informácií potrebných na uskutočnenie preskúmania (pozri rozsudok BUDWEISER, už citovaný v bode 135 vyššie, EU:T:2009:83, bod 128 a citovanú judikatúru).
- 138 V prejednávanej veci, čo sa týka článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, odvolací senát v bode 23 napadnutého rozhodnutia uviedol, že napadnutá ochranná známka nebola v rozpore s týmto ustanovením, pričom výslovne odkázal na dôvody, ktoré boli uvedené v rámci jeho preskúmania uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia a uviedol, že „pokiaľ ju spotrebiteľ predtým nepoznal, [táto] ochranná známka sa nepodobala na trojrozmerné puzzle, ani ho nepripomínala“.
- 139 Nemožno teda tvrdiť, že napadnuté rozhodnutie neobsahuje odôvodnenie v súvislosti s otázkou súladu napadnutej ochrannej známky s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.
- 140 Ďalej nemožno popierať, že toto odôvodnenie je dostatočné. Ako totiž vyplýva z vyššie uvedeného preskúmania piateho a šiesteho žalobného dôvodu, v prejednávanej veci rovnaké odôvodnenie umožňuje dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka má sama osebe rozlišovaciu spôsobilosť a že nie je opisná vo vzťahu k dotknutým výrobkom.
- 141 Z toho vyplýva, že ôsmy žalobný dôvod sa musí zamietnuť.
- 142 Zo všetkých vyššie uvedených okolností vyplýva, že žaloba sa musí v celom rozsahu zamietnuť ako nedôvodná.

O trovách

- 143 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
- 144 Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania, ktoré vznikli ÚHVT a vedľajšiemu účastníkovi konania v súlade s ich návrhmi.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Žaloba sa zamieta.**

2. Simba Toys GmbH & Co. KG je povinná nahradit trovy konania.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 25. novembra 2014.

Podpisy

Obsah

Okolnosti predchádzajúce sporu	2
Návrhy účastníkov konania	4
Právny stav	4
O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 76 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 207/2009 .	5
O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94.....	6
O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu i) nariadenia č. 40/94	13
O štvrtom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu iii) nariadenia č. 40/94.....	14
O piatom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94	14
O šiestom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94	17
O siedmom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94	19
O ôsmom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009	19
O trovách	20