



## Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY  
MACIEJ SZPUNAR  
prednesené 25. mája 2016<sup>1</sup>

**Vec C-30/15 P**

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

**Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)**

„Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 —  
Dôvody zamietnutia zápisu alebo neplatnosti — Trojrozmerná ochranná známka tvorená tvarom  
tovaru — Označenie tvorené výlučne tvarom, ktorý vyplýva z povahy tovaru — článok 7 ods. 1 písm. e)  
bod i) — Označenie tvorené výlučne tvarom potrebným na dosiahnutie technického výsledku —  
článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) — Tvar Rubikovej kocky“

### Úvod

1. Toto odvolanie smeruje proti rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 25. novembra 2014 vo veci Simba Toys/OHMI – Seven Towns (Tvar kocky so stranami s mriežkovanou štruktúrou)<sup>2</sup>, v ktorom Všeobecný súd zamietol žalobu o neplatnosť rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)<sup>3</sup> týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Simba Toys GmbH & Co. KG a Seven Towns Ltd.

2. Všeobecný súd v napadnutom rozsudku potvrdil rozhodnutie úradu, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie neplatnosti nemeckého výrobcu hračiek, Simba Toys (ďalej len „Simba Toys“ alebo „odvolateľka“), týkajúci sa trojrozmernej ochrannej známky zapísanej pre „trojrozmerné puzzle“ v tvare Rubikovej kocky.

3. Odvolateľka vo svojom odvolaní okrem iného uvádza odvolací dôvod, ktorým namieta porušenie ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. e) bodov i) a ii) nariadenia (ES) č. 207/2009<sup>4</sup>, ktoré sa týkajú označení tvorených tvarom samotného tovaru.

4. Už som mal v kontexte iného konania príležitosť uviesť, že problematika tohto typu ochranných známok je špecifická z dôvodu nebezpečenstva, že výlučné právo vyplývajúce zo zápisu ochrannej známky bude rozšírené na niektoré funkčné vlastnosti výrobku, ktoré sú vyjadrené jeho tvarom. Ustanovenie článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 207/2009 znemožňuje monopolizáciu základných vlastností predmetného výrobku tým, že bráni tomu, aby sa právo ochranných známok uplatňovalo na účely, ktoré s ním nie sú v súlade.<sup>5</sup>

1 — Jazyk prednesu: poľština.

2 — T-450/09, EU:T:2014:983; ďalej len „napadnutý rozsudok“.

3 — V súlade s terminológiou vyplývajúcou z článku 1 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21) (ďalej len „úrad“).

4 — Nariadenie Rady z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

5 — Pozri moje návrhy vo veci Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, body 25 až 40).

5. Súdny dvor síce mal v minulých rokoch príležitosť<sup>6</sup> niekoľkokrát vyložiť tieto ustanovenia, ich použitie však naďalej vyvoláva spory.

## Právny rámec

### Nariadenie č. 207/2009

6. Článok 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 207/2009<sup>7</sup> upravujúci absolútne dôvody zamietnutia zápisu stanovuje:

„1. Do registra sa nezapíšu:

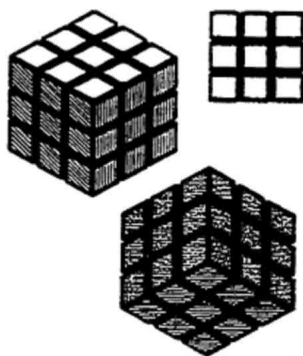
...

e) označenia, ktoré sa skladajú výlučne z týchto prvkov:

- i) tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru;
- ii) tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku.“

## Konanie pred úradom

7. Seven Towns podala 1. apríla 1996 na úrad prihlášku ochrannej známky pre trojrozmerné označenie zobrazené nižšie, pre „trojrozmerné puzzle“ (ďalej len „sporné označenie“), ktoré patrí do triedy 28 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v zmenenom a doplnenom znení:



6 — Pozri rozsudky z 18. júna 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377), zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, EU:C:2010:516), zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129, ďalej len „rozsudok Pi-Design“), z 18. septembra 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233) a zo 16. septembra 2015, Sociétés des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604). Odkazujem tu aj na judikatúru týkajúcu sa podobného ustanovenia obsiahnutého v článku 3 ods. 1 písm. e) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) a článku 3 ods. 1 písm. e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/EC z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).

7 — Hmotnoprávne ustanovenia nariadenia č. 207/2009, ktoré bolo účinné 1. septembra 2009, teda v deň, keď bolo prijaté napadnuté rozhodnutie úradu, sa uplatňujú v prejednávanej veci. Okrem toho predchádzajúce ustanovenia, ktoré boli účinné v deň, keď bol podaný návrh na vyhlásenie neplatnosti, mali rovnaké znenie [článok 7 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. EÚ L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146)].

8. Táto ochranná známka bola zapísaná 6. apríla 1999 (č. 162784).
9. Simba Toys podala 15. novembra 2006 návrh na vyhlásenie neplatnosti zápisu tejto ochrannej známky a odvolávala sa pri tom na článok 51 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) nariadenia č. 40/94.<sup>8</sup> Zrušovacie oddelenie úradu rozhodnutím zo 14. októbra 2008 tento návrh zamietlo. Dňa 23. októbra 2008 sa Simba Toys odvolala proti tomuto rozhodnutiu.
10. Rozhodnutím z 1. septembra 2009 (ďalej len „sporné rozhodnutie“) druhý odvolací senát úradu zamietol odvolanie.
11. Odvolací senát odmietol výhradu založenú na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu i) nariadenia č. 207/2009 a uviedol, že predmetný tvar nebol zjavne tvarom puzzle a nemohol byť považovaný za tvar vyplývajúci z povahy samotného tovaru. Pokiaľ ide o výhradu založenú na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009, odvolací senát uviedol, že podstatné vlastnosti tvaru, predovšetkým „mriežková kocka“, nevypovedajú nič o jeho funkcii, dokonca ani o existencii akejkoľvek funkcie.

### Napadnutý rozsudok

12. Podaním doručeným do kancelárie Všeobecného súdu 6. novembra 2009 Simba Toys podala žalobu o neplatnosť sporného rozhodnutia.
13. Simba Toys uviedla osem žalobných dôvodov, pričom druhý a tretí dôvod sa týkali článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii), respektíve bodu i) nariadenia č. 207/2009.
14. Napadnutým rozsudkom Všeobecný súd žalobu v celom rozsahu zamietol ako nedôvodnú.
15. V bodoch 27 až 77 napadnutého rozsudku Všeobecný súd zamietol druhý žalobný dôvod, rozdelený do ôsmich častí, založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009.
16. Všeobecný súd citoval judikatúru súdov Únie, predovšetkým rozsudok *Lego Juris/ÚHVT*<sup>9</sup> (body 31 až 42 napadnutého rozsudku) a na prvom mieste identifikoval podstatné vlastnosti napadnutého označenia, pričom rozhodol, že sú tvorené po prvé tvarom kocky a po druhé mriežkovou štruktúrou, ktorá sa nachádza na každej zo strán tejto kocky (body 43 až 47 napadnutého rozsudku).
17. Všeobecný súd ďalej uviedol, že je nevyhnutné posúdiť, či všetky vyššie uvedené podstatné vlastnosti plnia technickú funkciu príslušného výrobku (bod 48 napadnutého rozsudku).
18. Všeobecný súd citoval bod 28 sporného rozhodnutia, kritizovaný odvolateľkou, podľa ktorého „na základe článku 7 ods. 1 [písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009] dôvody neplatnosti trojrozmernej ochrannej známky sa majú opierať výlučne o preskúmanie zobrazenia ochrannej známky, ako [bola] podaná, a nie o jej údajné alebo predpokladané neviditeľné vlastnosti“; grafické zobrazenia napadnutej ochrannej známky „nenaznačovali nijakú osobitnú funkciu ani vtedy, keď sa zohľadnili dotknuté výrobky, konkrétne ‚trojrozmerné puzzle‘“; pri posúdení sa nesmie zohľadňovať „dobré známa“ schopnosť rotácie puzzle nazývaného „Rubikova kocka“ a nachádzať funkčnosť v zobrazeniach „protiprávne a retroaktívne“; mriežková štruktúra kocky nijako nenaznačuje jej funkciu ani existenciu akejkoľvek funkcie a „je nemožné dospieť k záveru, že by mohla priniesť akúkoľvek [konkurenčnú] výhodu alebo účinok v oblasti trojrozmerných puzzle“; a posudzovaný tvar neobsahuje „nijaký náznak o puzzle, ktoré [predstavoval]“.

8 — Obdobné ustanovenia obsahuje článok 52 ods. 1 písm. a) a článok 7 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) nariadenia č. 207/2009.

9 — Rozsudok zo 14. septembra 2010 (C-48/09 P, EU:C:2010:516).

19. Všeobecný súd zamietol prvú, druhú a siedmu časť druhého žalobného dôvodu odvolateľky, ktoré boli založené na tvrdení, podľa ktorého čierne čiary „sú dôsledkom technickej funkcie“ spočívajúcej v schopnosti rotácie alebo inej možnosti pohybu jednotlivých prvkov puzzle (body 51 až 55 napadnutého rozsudku) alebo tiež „plnia túto funkciu“ tým, že rozdeľujú jednotlivé prvky puzzle, aby sa mohli pohybovať prostredníctvom rotácie (body 56 až 62 napadnutého rozsudku).

20. Všeobecný súd obdobne zamietol tretiu a štvrtú časť žalobného dôvodu, ktoré sa týkali nezohľadnenia všeobecného záujmu, na ktorom sa zakladá dotknuté ustanovenie (body 63 a 64 napadnutého rozsudku) a kritiky konštatovaní úradu v tomto zmysle (body 65 až 68 napadnutého rozsudku).

21. Všeobecný súd ďalej zamietol piatu časť žalobného dôvodu, v ktorej odvolateľka tvrdila, že vo veciach, v ktorých boli vyhlásené rozsudky Philips<sup>10</sup> a Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge)<sup>11</sup>, rovnako ako v tejto veci, technická funkcia dotknutých tvarov takisto priamo nevyplývala z označenia (body 69 až 72 napadnutého rozsudku).

22. Napokon Všeobecný súd zamietol šiesty a ôsmy žalobný dôvod týkajúci sa neexistencie alternatívnych tvarov, ktoré by mohli plniť rovnakú technickú funkciu, a tvrdenie, že podobné trojrozmerné puzzle bolo známe pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (body 73 až 76 napadnutého rozsudku).

23. Všeobecný súd v bodoch 78 až 83 napadnutého rozsudku zamietol tretí žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu i) nariadenia č. 207/2009.

24. V ďalšom odôvodnení rozsudku Všeobecný súd konštatoval neopodstatnenosť ostatných žalobných dôvodov uplatnených odvolateľkou, a v dôsledku toho žalobu zamietol v celom rozsahu.

### Návrhy účastníkov konania

25. Simba Toys vo svojom odvolaní žiada Súdny dvor, aby zrušil napadnutý rozsudok a rozhodol o neplatnosti sporného rozhodnutia odvolacieho senátu a aby úradu a Seven Towns uložil povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania, ako aj konania pred Všeobecným súdom.

26. Úrad a Seven Towns navrhujú, aby Súdny dvor odvolanie zamietol a uložil Simba Toys povinnosť nahradiť trovy konania.

### Analýza

27. Odvolateľka predkladá šesť odvolacích dôvodov. Prvé dva sa týkajú článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii), respektíve bodu i) nariadenia č. 207/2009.<sup>12</sup>

28. Svoju analýzu obmedzím na tieto dva dôvody odvolania, ktoré sú vzhľadom na osobitosti odvolacieho konania podľa mňa rozhodujúce pre posúdenie tejto veci.

10 — Rozsudok z 18. júna 2002 (C-299/99, EU:C:2002:377).

11 — Rozsudok z 12. novembra 2008 (T-270/06, EU:T:2008:483).

12 — Ostatné dôvody odvolania sa týkajú porušenia nasledujúcich ustanovení nariadenia č. 207/2009: článok 7 ods. 1 písm. e) iii) (tretí odvolací dôvod); článok 7 ods. 1 písm. b) (štvrtý odvolací dôvod); článok 7 ods. 1 písm. c) (piaty odvolací dôvod) a článok 76 ods. 1 nariadenia (šiesty odvolací dôvod).

**Ratio legis článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 207/2009**

29. Ako som už mal príležitosť uviesť,<sup>13</sup> všeobecný záujem, na ktorom sú založené dôvody zamietnutia zápisu uvedené v článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 207/2009, spočíva v tom, že treba zachovať v rámci verejnej oblasti podstatné vlastnosti dotknutého tovaru, ktoré sa prejavujú v jeho tvare.

30. Odôvodnenie týchto pravidiel vyplýva z axiologických predpokladov systému ochrany známk. Tento systém slúži predovšetkým na vytváranie základov spravodlivej hospodárskej súťaže zvýšením transparentnosti trhu. Výlučné právo používať dotknuté označenie všeobecne neobmedzuje slobodu konkurentov ponúkať tovar na predaj. Môžu voľne čerpať zo zásob potenciálnych označení, ktorých množstvo je vlastne neobmedzené.

31. V niektorých situáciách však môže existencia výlučných práv týkajúcich sa ochrannej známky viesť k narušeniu hospodárskej súťaže. To sa týka predovšetkým zápisu označení, ktoré predstavujú tvar predmetného tovaru.

32. Článok 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 207/2009 má za cieľ zamedziť situácii, keď by zápis tvaru umožnil – z dôvodu vyhradenia výlučného práva na základné znaky tovarov, ktoré sú podstatné pre účinnú súťaž na dotknutom trhu – získať neoprávnenú konkurenčnú výhodu. To by viedlo k podkopaniu účelu systému ochranných známk.

33. V článku 7 ods. 1 písm. e) bode i) nariadenia č. 207/2009 sa vylučuje zápis tvaru, ktorého všetky podstatné vlastnosti vyplývajú z povahy dotknutého tovaru.<sup>14</sup> Podľa tohto ustanovenia treba zamietnuť zápis tvarov, ktorých podstatné vlastnosti sú typické pre funkciu alebo druhové funkcie dotknutého tovaru. Vyhradenie takých vlastností jedinému hospodárskemu subjektu by bránilo tomu, aby konkurenčné podniky mohli dávať svojim výrobkom tvar, ktorý by bol užitočný na účely ich používania.<sup>15</sup>

34. Cieľom článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009 je zabrániť tomu, aby právo ochranných známk viedlo k priznaniu monopolu na technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti výrobku určitému podniku, ktoré by používateľ mohol vyhľadávať aj pri tovaroch konkurentov.<sup>16</sup> Takýto prístup zabezpečuje to, že podniky nemôžu používať právo ochranných známk na časovo neobmedzené udržanie si výlučných práv na technické riešenia.<sup>17</sup>

35. Treba poznamenať, že cieľ systému ochrany ochranných známk sa odlišuje od predpokladov, ktoré sú základom ochrany niektorých ďalších práv duševného vlastníctva a ktoré sa týkajú podpory inovácie a tvorivosti. Tento rozdiel cieľov vysvetľuje, prečo ochrana vyplývajúca zo zápisu ochrannej známky je časovo neobmedzená, zatiaľ čo normotvorca časovo obmedzil ochranu ostatných práv duševného vlastníctva. Použitie systému ochrany známk s cieľom predĺžiť výlučné právo na nehmotné statky – napríklad dizajny, vynálezy alebo diela chránené autorským právom – ktorých ochrana je v zásade časovo obmedzená, by mohlo viesť k narušeniu predpokladov, na ktorých spočíva ochrana ochranných známk.<sup>18</sup>

13 — Pozri moje návrhy vo veci Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, body 27 až 28).

14 — V súvislosti s podobným ustanovením uvedeným v prvej zarážke článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 89/104 pozri rozsudok z 18. septembra 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, bod 20) a moje návrhy v uvedenej veci (C-205/13, EU:C:2014:322, body 54 a 55).

15 — Rozsudok z 18. septembra 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, body 25 a 26).

16 — Rozsudky zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 43) a – v súvislosti s druhou zarážkou článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 89/104 – z 18. júna 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, bod 78).

17 — Rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 45).

18 — Pozri moje návrhy vo veci Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, body 35 až 37).

**K porušeniu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu i) nariadenia č. 207/2009 (druhý odvolací dôvod)**

36. Najprv sa budem zaoberať odvolacím dôvodom založeným na nenaplnení dôvodu zamietnutia zápisu, ktorý sa týka tvaru, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru.

37. Analýza tohto odvolacieho dôvodu je o to významnejšia, že úrad vo svojom vyjadrení navrhuje iný výklad, než je výklad, ktorý vyplýva z rozsudku Hauck.<sup>19</sup>

38. Poznnamenávam, že Súdny dvor v uvedenom rozsudku rozhodol, že použitie tohto dôvodu neplatnosti zápisu sa neobmedzuje na „prírodné“ výrobky, ktoré nemajú alternatívne tvary, a na „regulované“ výrobky, ktorých tvar stanovujú normy, ale vzťahuje sa na všetky označenia, ktoré sa skladajú výlučne z tvaru výrobku s podstatnými úžitkovými vlastnosťami, ktoré sú typické pre druhové funkcie tohto výrobku.<sup>20</sup>

39. Úrad tvrdí, že tento výklad je príliš široký a môže v praxi viesť k významnému obmedzeniu možností zápisu označení predstavujúcich tvar výrobku, pretože každý takýto tvar má druhové vlastnosti. Podľa úradu sa predmetný dôvod uplatní výlučne na štandardizované, vopred definované tvary, ktoré nemajú alternatívne tvary.

40. S týmto názorom nesúhlasím.

41. Prekážka zápisu stanovená v článku 7 ods. 1 písm. e) bode i) nariadenia č. 207/2009 má za cieľ chrániť všeobecný záujem tým, že vylučuje zápis tvarov, ktorých všetky vlastnosti sú typické pre funkciu alebo druhové funkcie. Výklad navrhovaný úradom nezabezpečuje funkciu vyplývajúcu z *ratio legis* ustanovenia, pretože by potenciálne umožňoval zápis všeobecne prijímaných vlastností výrobku. Tento výklad by napríklad umožnil zápis kocky používanej v hre s kockami alebo v doskových hrách, pretože tvar takejto kocky nie je regulovaný, ale predstavuje všeobecne prijímaný tvar. Navyše takýto úzky výklad stráca akýkoľvek zmysel, pretože štandardizované tvary nemajú zjavnú rozlišovaciu spôsobilosť a nemôžu túto spôsobilosť získať používaním v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.

42. V prejednávanej veci, pokiaľ ide o žalobný dôvod týkajúci sa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu i) nariadenia č. 207/2009, Všeobecný súd uviedol, že „je... jasné, že z povahy dotknutých výrobkov, konkrétne trojrozmerných puzzle, nijako nevyplýva nevyhnutnosť, aby tieto výrobky mali tvar kocky so stranami s mriežkovanou štruktúrou. ... 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“ (bod 82 napadnutého rozsudku).

43. Odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne uplatnil dôvod zamietnutia, pretože podľa nej sú všetky vlastnosti skúmaného označenia dané vlastnosťami samotného použitia, ktoré sú typické pre dotknutú kategóriu tovaru. Podľa odvolateľky Všeobecný súd definoval príliš široko relevantnú kategóriu ako zahŕňajúcu všetky trojrozmerné puzzle, keďže súvisí s konkrétnym typom puzzle, a to puzzle, ktoré má tvar „kúzelnej kocky“.

44. Úrad a Seven Towns súhlasia s odôvodnením uvedeným v napadnutom rozsudku, a to najmä pokiaľ ide konkrétne o identifikáciu relevantnej kategórie tovaru.

19 — Rozsudok z 18. septembra 2014 (C-205/13, EU:C:2014:2233).

20 — Rozsudok z 18. septembra 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, body 24 a 27).

45. Rád by som zdôraznil, že z tvrdení účastníkov konania vyplýva, že posúdenie napadnutého označenia na účely použitia uvádzaného dôvodu zamietnutia zápisu závisí od otázky, či sa relevantná kategória tovaru definuje široko ako všeobecné trojrozmerné puzzle, alebo konkrétne ako kubické puzzle či „kúzelná kocka“.<sup>21</sup> Pre túto poslednú kategóriu je tvar predstavovaný mriežkou z čiernych čiar nepochybne prirodzeným tvarom.

46. Treba poznamenať, že stanovenie relevantnej kategórie dotknutého tovaru predstavuje skutkovú otázku. Posúdenie Všeobecného súdu, pokiaľ ide o otázku, či „kúzelné kocky“ predstavujú samostatnú kategóriu tovaru, nemožno spochybníť vo fáze odvolania, ibaže dotknutý účastník konania uplatnil odvolací dôvod založený na skreslení skutkového stavu alebo dôkazov.

47. Je pravda, že niektoré tvrdenia uvedené v odvolaní by sa prípadne mohli vykladať ako uplatnenie odvolacieho dôvodu založeného na skreslení skutkového stavu alebo dôkazov. Odvolateľka uvádza, že Všeobecný súd nezohľadnil skutočnosť, že kúzelné kocky už boli na trhu známe v čase podania prihlášky ochrannej známky, a nezohľadnil ani prieskumy trhu v Nemecku, podľa ktorých veľká väčšina spotrebiteľov túto hračku poznala a nespájala ju v tomto zmysle s konkrétnym výrobcom. Odvolateľka tento argument znova uviedla na pojednávaní a tvrdila, že predmetný tvar má druhovú povahu.

48. Keďže sa však odvolateľka v rámci druhého odvolacieho dôvodu výslovne neodvolávala na tvrdenia týkajúce sa prieskumov trhu, ktoré sa uskutočnili v Nemecku, ani ich nespojila so svojou kritikou konštatovania Všeobecného súdu uvedeného v bodoch 80 až 82 napadnutého rozsudku, nemožno podľa mňa dospieť k záveru, že uplatnila odvolací dôvod založený na skreslení skutkového stavu a dôkazov.

49. Treba pripomenúť, že odvolací dôvod založený na skreslení skutkového stavu a dôkazov je výnimkou z preskúmania vykonávaného Súdny dvorom v rámci odvolania a ustálená judikatúra z tohto dôvodu vyžaduje, aby odvolateľka presne uviedla nielen skutkové okolnosti alebo dôkazy, ktorých skreslenie sa odvoláva, ale aj chyby, ktorými v dôsledku toho trpia zistenia Všeobecného súdu. Takéto skreslenie musí byť zjavné z dokumentov v spise, bez toho, aby sa muselo vykonať nové posúdenie skutkového stavu a dôkazov.<sup>22</sup>

50. Prísne uplatnenie týchto formálnych požiadaviek je podľa mňa nevyhnutné vzhľadom na špecifickú povahu odvolacieho dôvodu vychádzajúceho zo skreslenia dôkazov, ktoré predpokladá, že Všeobecný súd zjavne prekročil hranice rozumného posúdenia dôkazov.<sup>23</sup>

51. V dôsledku toho navrhujem druhý odvolací dôvod zamietnuť ako neprípustný.

### ***K porušeniu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009 (prvý odvolací dôvod)***

#### *Judikatúra*

52. Dôvod zamietnutia zápisu alebo neplatnosti uvedený v článku 7 ods. 2 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009 sa uplatní na označenia tvorené „výlučne“ tvarom tovaru, ktorý je „nevyhnutný“ na dosiahnutie technického výsledku.

21 — Odvolateľka používa výraz „Magic Cube“ (kúzelná kocka), ktorý pripomína známy matematický hlavolam, kúzelný štvorec.

22 — Pozri okrem iného rozsudok zo 17. marca 2016, Naazneen Investments/ÚHVT (C-252/15 P, EU:C:2016:178, bod 69) a uznesenie zo 7. mája 2015, Adler Modemärkte/ÚHVT (C-343/14 P, EU:C:2015:310, bod 43).

23 — Pozri moje návrhy vo veci Komisia/ANKO (C-78/14 P, EU:C:2015:153, bod 53 a citovanú judikatúru).

53. Normotvorca správne zohľadnil skutočnosť, že celý tvar tovaru je do istej miery funkčnej povahy, a nemal by sa zamietnuť zápis určitého tvaru tovaru ako ochrannej známky len z dôvodu, že má funkčné 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.<sup>24</sup>

54. Čo sa týka označenia, ktoré pozostáva „výlučne“ z tvaru tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, táto podmienka je splnená vtedy, ak všetky podstatné vlastnosti predmetného tvaru (označenie) zodpovedajú technickej funkcii. Zápis však nemôže byť zamietnutý na základe uvedeného ustanovenia, ak tvar daného tovaru obsahuje významnejší nefunkčný prvok, akým môže byť okrasný či fantazijný prvok, ktorý má dôležitú úlohu.<sup>25</sup>

55. Pokiaľ ide o tvar, ktorý je „nevyhnutný“ na dosiahnutie technického výsledku, táto podmienka neznamená, že jedine predmetným tvarom možno dosiahnuť daný výsledok. Môžu existovať alternatívne tvary, ktoré budú mať rôzne rozmery či dizajn, umožňujúce dosiahnuť ten istý technický výsledok. Treba pamätať na to, že zápis tvaru tovaru ako ochrannej známky by mohol zabrániť iným podnikom nielen používať rovnaký tvar, ale používať aj podobné tvary. Veľmi početné alternatívne tvary by sa teda mohli stať nepoužiteľnými pre konkurentov.<sup>26</sup>

56. V súlade s týmito pravidlami označenie tvorené výlučne tvarom tovaru, ktorý je len vyjadrením jeho technickej funkcie, a to bez toho, aby tento tovar obsahoval významné nefunkčné prvky, nemôže byť zapísané ako ochranná známka, keďže taký zápis by výrazne znížil možnosti konkurentov uvádzať na trh tvary tovaru, ktoré by obsahovali rovnaké technické riešenie.<sup>27</sup>

#### *Tvrdenia účastníkov konania*

57. Prvý odvolací dôvod, ktorý sa týka bodov 50 až 77 napadnutého rozsudku, sa v podstate skladá z dvoch častí.

58. Odvolateľka v prvej časti odvolacieho dôvodu tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne odmietol jej tvrdenie, podľa ktorého vlastnosti sporného tvaru „plnili“ technickú funkciu (body 56 až 77 napadnutého rozsudku). Druhá časť odvolacieho dôvodu sa týka tvrdenia odvolateľky, podľa ktorého tieto vlastnosti „sú dôsledkom“ technickej funkcie (body 50 až 55 napadnutého rozsudku).

59. Pokiaľ ide o prvú časť tohto odvolacieho dôvodu, ktorý je rozdelený do ôsmich tvrdení, odvolateľka uvádza, že Všeobecný súd stanovil príliš reštriktívne kritérium použitia článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009. Kritizuje konštatovanie Všeobecného súdu, že dedukcia týkajúca sa funkčnosti tvaru musí byť „dostatočne istá“ a že objektívny pozorovateľ mal byť schopný „presne zistiť“ akú funkciu uvedený tvar plní (body 57, 59, 71 až 72 napadnutého rozsudku) (prvé tvrdenie).

60. Odvolateľka okrem toho tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne uviedol, že pri analýze tvaru z hľadiska ustanovení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009 nebolo na mieste zohľadniť dodatočné skutkové okolnosti. Všeobecný súd tak nezohľadnil – a to podľa odvolateľky nesprávne – rotačnú funkciu Rubikovej kocky, ktorá je napokon, ako vyplýva z bodu 49 napadnutého rozsudku, „dobro známa“ (druhé tvrdenie).

24 — Rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 48).

25 — Tamže, body 51 a 52.

26 — Tamže, body 53, 54 a 56.

27 — Tamže, bod 59.



61. Simba Toys v ďalšej časti odvolania uviedla nasledujúce tvrdenia: Všeobecný súd skreslil skutkový stav a dôkazy predložené odvolateľkou, keď uviedol, že predmetný tvar nenaznačuje puzzle s pohyblivými prvkami (tretie tvrdenie); Všeobecný súd príliš úzko vyložil pojem „technická funkcia“ (štvrté tvrdenie); Všeobecný súd nezohľadnil skutočnosť, že predmetný tvar nemal žiadne podstatné nefunkčné vlastnosti (piate tvrdenie); Všeobecný súd vyložil všeobecný záujem príliš úzko (šieste tvrdenie); Všeobecný súd sa chybné domnieva, že neexistencia alternatívneho tvaru k danému tvaru nebola relevantná (siedme tvrdenie), a takisto skreslil skutkový stav a dôkazy, keď konštatoval, že existovali alternatívne tvary, keďže puzzle v inom tvare, ako je tvar kocky, má rovnakú funkčnosť ako Rubikova kocka (ôsme tvrdenie).

62. Úrad a Seven Towns odmietajú tvrdenia odvolateľky a odkazujú na odôvodnenie uvedené v napadnutom rozsudku.

#### *Posúdenie zistení Všeobecného súdu*

63. Správne uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009 predpokladá, že príslušný orgán riadne identifikuje jeho podstatné vlastnosti a potom posúdi, či všetky tieto vlastnosti plnia technickú funkciu, ktorá je typická pre dotknutý tovar. V závislosti od prípadu môže na takéto posúdenie postačovať jednoduchá vizuálna analýza označenia, alebo naopak, takéto posúdenie si môže vyžiadať dôkladnejšie preskúmanie a zohľadnenie dodatočných informácií.<sup>28</sup>

64. Preskúmanie sa musí vykonať prostredníctvom analýzy označenia predloženého na zápis ako ochrannej známky. Funkčnú povahu tvaru možno analyzovať zohľadnením iných informácií – napríklad patentovej dokumentácie týkajúcej sa konkrétneho tovaru alebo tiež informácie týkajúcej sa skutočného používania označenia.<sup>29</sup>

65. Treba pripomenúť, že účelom grafického zobrazenia v prihláške ochrannej známky je definovať presný predmet ochrany. Z tohto dôvodu musí byť toto zobrazenie ucelené a zrozumiteľné.<sup>30</sup> Tieto požiadavky však nemôžu obmedziť analýzu príslušného orgánu v rámci článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009 natoľko, aby došlo k porušeniu všeobecného záujmu.<sup>31</sup>

66. Z citovanej judikatúry vyplýva, že ak príslušný orgán analyzuje funkčné prvky tvaru, nemusí sa obmedziť iba na informácie vyplývajúce z grafického zobrazenia, ale ak je to nevyhnutné, musí tiež vziať do úvahy iné informácie, ktoré sú relevantné na účely použitia článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009.

67. Pokiaľ ide o rozsah preskúmania Súdny dvorom v rámci odvolania, chcel by som uviesť, že identifikácia podstatných vlastností daného označenia a posúdenie, či sú z hľadiska povahy funkčné, sú nepochybne súčasťou skutkových zistení, ktoré Súdny dvor nemôže v rámci odvolania preskúmať, s výnimkou odvolacieho dôvodu založeného na skreslení skutkového stavu alebo dôkazov.<sup>32</sup>

68. Stanovenie kritérií pre posúdenie funkčnosti a rozsahu informácií, ktoré treba vziať do úvahy, však predstavuje právnu otázku, ktorá môže byť preskúmaná v rámci odvolania.<sup>33</sup>

28 — Rozsudky zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 68, 71 až 72) a zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129, body 46 až 48).

29 — Rozsudky zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 84 a 85) a zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129, bod 61).

30 — Pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. decembra 2002, Sieckman (C-273/00, EU:C:2002:748, body 48 až 52).

31 — Rozsudok zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129, body 57 až 58).

32 — Rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 74).

33 — Pozri v tomto zmysle rozsudky zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 84 a 85) a zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129, bod 61).

69. Všeobecný súd v tejto veci v bode 47 napadnutého rozsudku rozhodol, že tvar kocky a mriežkovaná štruktúra na každej strane kocky sú podstatnými vlastnosťami dotknutého označenia. Odvolateľka okrem toho výslovne uviedla, že tieto zistenia nespochybňuje.

70. V bode 48 napadnutého rozsudku Všeobecný súd rozhodol, že treba posúdiť, či uvedené podstatné vlastnosti zodpovedajú technickej funkcii dotknutého tovaru.

71. V súvislosti s tým v bode 49 napadnutého rozsudku Všeobecný súd citoval bod 28 sporného rozhodnutia, ktorý je predmetom kritiky odvolateľky.

72. Ako vyplýva z bodu 28 tohto rozhodnutia, odvolací senát okrem iného uviedol tieto zistenia: „na základe článku 7 ods. 1 [písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009] dôvody neplatnosti trojrozmernej ochrannej známky sa majú opierať výlučne o preskúmanie zobrazenia ochrannej známky, ako [bola] podaná, a nie o jej údajné alebo predpokladané neviditeľné vlastnosti“; grafické zobrazenia napadnutej ochrannej známky „nenaznačovali nijakú osobitnú funkciu ani vtedy, keď sa zohľadnili dotknuté výrobky, konkrétne ‚trojrozmerné puzzle‘; a mriežkovaná štruktúra kocky „nijako nenaznačuje jej funkciu ani existenciu akejkoľvek funkcie“.

73. Vzhľadom na to, že Všeobecný súd v ďalšej časti napadnutého rozsudku neuviedol žiadne zistenia, ktoré by boli rozhodujúce na základe tejto analýzy, ale odmietol kritiku odvolateľky v celom rozsahu, treba konštatovať, že rozsudok potvrdzuje odôvodnenie uvedené odvolacím senátom.

74. Tento záver potvrdzuje odôvodnenie uvedené v bodoch 56 až 61 napadnutého rozsudku, v ktorom Všeobecný súd odmietol tvrdenie odvolateľky, podľa ktorého majú čierne čiary „mriežky“ kocky technickú funkciu.

75. Odvolateľka pred Všeobecným súdom uviedla, že uvedené čiary rozdeľujú pohyblivé prvky puzzle, konkrétne prvky, ktoré sa môžu otáčať.

76. Všeobecný súd toto tvrdenie odmietol a uviedol, že spočíva na znalosti rotačnej schopnosti pásov Rubikovej kocky a táto schopnosť nemôže vyplývať z vlastností predstavovaného tvaru, ale z vnútorného mechanizmu kocky. Podľa názoru Všeobecného súdu nemožno do analýzy funkčnosti zahrnúť takýto neviditeľný prvok, keďže „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 (bod 59 napadnutého rozsudku).

77. Podľa môjho názoru je táto dedukcia založená na nesprávnych právnych predpokladoch a – v širšom zmysle – dostatočne nezohľadňuje všeobecný záujem chránený uplatňovaným ustanovením.

78. Po prvé Všeobecný súd síce identifikoval podstatné vlastnosti označenia, ale neposúdil ich s prihliadnutím na technickú funkciu, ktorá je pre dotknutý tovar typická.

79. Hoci Všeobecný súd v bode 48 napadnutého rozsudku zdôraznil, že treba posúdiť, či vyššie uvedené vlastnosti tvaru zodpovedajú technickej funkcii dotknutého tovaru, nič v ďalšom odôvodnení napadnutého rozsudku, ktoré je uvedené v bodoch 49 až 51 a 56 až 60, nevymedzuje, akej technickej funkcii dotknutý tovar zodpovedá, ani neanalyzuje vzťah medzi takouto funkciou a vlastnosťami zobrazeného tvaru.

80. Tento predpoklad vedie v prejednávanej veci k paradoxnému záveru, podľa ktorého grafické zobrazenia napadnutej ochrannej známky „neumožňujú zistiť, či dotknutý tvar má nejakú technickú funkciu, ani prípadne o akú funkciu ide“ (body 49 a 72 napadnutého rozsudku).

81. Takýto záver naznačuje chybu v odôvodnení, keďže uplatnenie dôvodu stanoveného v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 207/2009 vyžaduje prinajmenšom minimálnu znalosť funkcie dotknutého tovaru.

82. Rovnako ako vo veci, ktorá vyústila do rozsudku Pi-Design, je ťažké uviesť dedukciu Všeobecného súdu do súladu s konštatovaním – ktoré Všeobecný súd uviedol a ktoré účastníci konania nespochybnili –, že táto vec sa v podstate týka označenia zobrazujúceho tvar skutočného tovaru, a nie abstraktného tvaru.<sup>34</sup>

83. Podľa mňa mal Všeobecný súd s cieľom vykonať riadnu analýzu funkčných vlastností tvaru najprv zohľadniť funkciu dotknutého tovaru, konkrétne trojrozmerné puzzle, teda hlavolam tvorený logickým usporiadaním pohyblivých prvkov. Keby Všeobecný súd túto funkciu zohľadnil, neodmietol by tvrdenie odvolateľky, že sporná kocka sa bude vnímať ako objekt tvorený pohyblivými prvkami oddelenými čiernymi čiarami.

84. Po druhé zastávam názor, že Všeobecný súd pochybil, keď konštatoval, že analýza predmetného tvaru z hľadiska jeho funkčných vlastností sa má zakladať len na skúmaní prihlasovaného grafického zobrazenia (body 57 až 59 napadnutého rozsudku).

85. Podľa môjho názoru je takto úzko poňatý rozsah analýzy v rozpore so zásadami vymedzenými v judikatúre Súdneho dvora.

86. Vo veciach, ktoré viedli k vydaniu rozsudkov Philips<sup>35</sup> a Lego Juris/ÚHVT<sup>36</sup>, nebol príslušný orgán schopný vykonať analýzu tvaru výlučne na základe grafického zobrazenia bez využitia dodatočných informácií o skutočnom tovare. Obdobne Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci Pi-Design pri zrušení rozsudku Všeobecného súdu odmietol tvrdenie, podľa ktorého sa analýza funkčných vlastností musí obmedzovať iba na jeho grafické zobrazenie, ktoré bolo prihlásené, a nemožno brať do úvahy tvar tovaru, ktorý sa skutočne uvádza na trh.<sup>37</sup>

87. Nutnosť zohľadniť okolnosti súvisiace s použitím dotknutého tovaru vyplýva z vlastnej povahy článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009, pretože sa týka iba označenia zobrazujúceho tvar konkrétneho tovaru.

88. Podľa mňa nejde o hľadanie skrytých vlastností, ktoré nie sú na zobrazenom tvare viditeľné,<sup>38</sup> ale o vykonanie analýzy vlastností tvaru vyplývajúceho z grafického zobrazenia z hľadiska funkcie dotknutého tovaru. Hoci môže byť toto posúdenie iste obmedzené na analýzu tvaru, ktorý bol predmetom prihlášky, zo skutkových okolností vecí citovaných vyššie je zjavné, že vzťah medzi takýmto tvarom a funkciou tovaru často vyžaduje zohľadnenie dodatočných informácií.

34 — Pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C 340/12 P, EU:C:2014:129, bod 50).

35 — Rozsudok z 18. júna 2002 (C-299/99, EU:C:2002:377).

36 — Rozsudok zo 14. septembra 2010 (C-48/09 P, EU:C:2010:516).

37 — Pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129, body 52 a 61). Súdny dvor umožnil zohľadniť informácie týkajúce sa obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky pod podmienkou, že sa tým umožní vyvodenie záveru ohľadom situácie na trhu v deň podania.

38 — Úrad uvádza túto výhradu vo svojom vyjadrení.

89. Podľa môjho názoru preto Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že pri vykonávaní príslušnej analýzy sa musí za základ vziať „dotknutý tvar, ako je graficky zobrazený“, a že sa nezohľadňujú žiadne dodatočné okolnosti, ktoré objektívny pozorovateľ nemôže „presne zistiť“ „z grafického zobrazenia napadnutej ochrannej známky“ (body 57 až 59 napadnutého rozsudku).

90. Podľa môjho názoru sú takto poňaté kritériá analýzy v rozpore s vyššie uvedenou judikatúrou.

91. Všeobecný súd sa snaží rozlíšiť túto vec a rozsudky vo veciach Philips a Lego Juris/ÚHV. Podľa Všeobecného súdu spočíva tento rozdiel v skutočnosti, že v uvedených veciach bola funkcia tovaru „jasne“ alebo „logicky“ zjavná z tvaru, ale v tejto veci grafické zobrazenia „neumožňujú zistiť, či dotknutý tvar má nejakú technickú funkciu, ani prípadne o akú funkciu ide“ (body 69 až 72 napadnutého rozsudku).

92. Podľa mňa je toto rozlišovanie nepresvedčivé. Ak odhliadneme od prípadnej znalosti príslušného tovaru, je ťažké vydedukovať, akú funkciu plnia prvky tvarov prihlasovaných vo veciach Philips, Lego Juris/ÚHV či Pi-Design:



93. V rozsudku Pi-Design Súdny dvor výslovne odmietol názor Všeobecného súdu, podľa ktorého grafické zobrazenie samotného označenia neumožňovalo vydedukovať žiadnu z funkcií, ktoré plnia „čierne bodky“ na povrchu tvaru, predovšetkým to, že predstavujú špecifické zárezy na rukoväti noža alebo kuchynského náradia.<sup>39</sup>

94. Preto zastávam názor, že Všeobecný súd v tejto veci pochybil, keď neuplatnil kritériá posudzovania vyplývajúce z judikatúry Súdneho dvora.

95. Všeobecný súd okrem toho podľa môjho názoru stanovil príliš vysoký štandard pre posúdenie funkčných tvarov, čo umožňuje obchádzanie zákazu monopolizácie, ktorý je obsiahnutý v dotknutom ustanovení.

96. Chcel by som zdôrazniť, že Všeobecný súd nevyklúčil možnosť vyvodiť z predmetného tvaru, že čierne čiary plnia funkciu spočívajúcu v oddelení pohyblivých prvkov puzzle. Všeobecný súd však zdôraznil, že ani v tomto prípade by objektívny pozorovateľ „nemohol... 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“ (bod 57 napadnutého rozsudku). Všeobecný súd považoval

39 — Pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129, body 52 až 54 a 61), pokiaľ ide o rozsudok z 8. mája 2012, Yoshida Metal Industry/OHMI – Pi-Design a i. (Représentation d'une surface avec des pois noirs) (T-416/10, EU:T:2012:222, body 30 a 31).

za relevantné, že sporná ochranná známka bola zapísaná pre „trojrozmerné puzzle“ vo všeobecnosti, teda bez obmedzenia na puzzle s rotačnou schopnosťou, a že majiteľ ochrannej známky k svojej prihláške nepriložil „opis, v ktorom by spresnil, že dotknutý tvar mal takúto schopnosť“ (bod 55 napadnutého rozsudku).

97. Ak postupujeme podľa odôvodnenia prijatého Všeobecným súdom, skutočnosť, že majiteľ ochrannej známky nepriložil k prihláške ochrannej známky opis spôsobu fungovania puzzle, umožňuje rozšíriť ochranu vyplývajúcu zo zápisu tak, aby sa vzťahovala na každý typ puzzle s podobným tvarom, a to bez ohľadu na princípy, na ktorých funguje.<sup>40</sup> Ako to na pojednávaní uviedol sám majiteľ predmetného označenia, výlučné práva vyplývajúce zo zápisu predmetného tvaru sa potenciálne vzťahujú na každé trojrozmerné puzzle, ktorého prvky majú tvar kocky s hranou „3x3x3“.

98. Takéto chápanie je podľa mňa v rozpore so všeobecným záujmom, na ktorom sú založené príslušné normy, keďže majiteľovi ochrannej známky umožňuje, aby svoj monopol rozšíril na vlastnosti tovaru, ktoré plnia nielen funkciu príslušného tvaru, ale tiež iné podobné funkcie.

#### *Predbežný záver*

99. Z vyššie uvedeného vyplýva, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že pri vykonávaní analýzy z hľadiska článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2008 treba vychádzať „z dotknutého tvaru, ako je graficky zobrazený“, a nie je možné zohľadniť dodatočné okolnosti, ktoré objektívny pozorovateľ nebude môcť „presne zistiť“ „z grafických zobrazení napadnutej ochrannej známky“ (body 57 až 59 napadnutého rozsudku), a v dôsledku toho odmietol tvrdenie odvolateľky, podľa ktorého mriežkovaná štruktúra kocky nepredstavuje okrasný či fantazijný prvok, ale má technickú funkciu, pretože oddeľuje pohyblivé prvky puzzle, a to predovšetkým tak, aby sa mohli otáčať (body 56 až 62 napadnutého rozsudku), a potom zamietol druhý žalobný dôvod uplatnený v prvom stupni ako nedôvodný.

100. V dôsledku toho sa netreba zaoberať ďalšími tvrdeniami uvádzanými odvolateľkou v spojení s prvým odvolacím dôvodom.

101. Podľa môjho názoru sa teda musí napadnutý rozsudok zrušiť bez toho, aby bolo potrebné preskúmať ostatné odvolacie dôvody.

#### ***O dôsledkoch zrušenia napadnutého rozsudku***

102. V súlade s prvým odsekom článku 61 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie môže tento súd v prípade zrušenia napadnutého rozhodnutia vydať konečný rozsudok sám, ak to stav konania dovoľuje.

103. Táto podmienka je podľa mňa v tejto veci splnená.

104. Odvolateľka uviedla na podporu svojej žaloby pred Všeobecným súdom osem dôvodov, medzi nimi aj druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009.

105. Z bodu 99 týchto návrhov vyplýva, že tomuto žalobnému dôvodu treba vyhovieť.

40 — Napríklad tvar „Soma kocky“ – hlavolamu, ktorý vymyslel dánsky vedec Piet Hein a ktorého cieľom je zostaviť kocku „3x3x3“ tvorenú siedmimi časťami.

106. Sporný tvar predstavuje tvar trojrozmerného puzzle. Pri posúdení sporného tvaru sa musí zohľadniť funkcia dotknutého tovaru, ktorá spočíva v logickom usporiadaní pohyblivých prvkov hlavolamu.

107. Táto funkcia je potvrdená dobre známymi (bod 28 sporného rozhodnutia) vlastnosťami príslušného hlavolamu Rubikova kocka, v rámci ktorého možno otáčať pohyblivými prvkami uloženými vo vertikálnych a horizontálnych pásoch.

108. Ako odvolateľka správne upozorňuje, aby hlavolam plnil takúto funkciu, musí mať tvar mnohostena zloženého z prvkov pozostávajúcich z vertikálnych a horizontálnych pruhov.

109. Z tohto dôvodu, na rozdiel od toho, čo konštatoval odvolací senát v bode 28 sporného rozhodnutia, sú základné vlastnosti napadnutého označenia – tvar kocky a mriežkovaná štruktúra oddeľujúce vertikálne a horizontálne pruhy rovnako veľkých prvkov a pohyblivé prvky puzzle – nevyhnutné na plnenie technickej funkcie, ktorá je typická pre dotknutý tovar.

110. V tejto súvislosti je nepodstatné, že takýto koncept puzzle môže byť stvárnený v inom tvare, akým je kocka,<sup>41</sup> alebo s mierne odlišným usporiadaním jeho jednotlivých prvkov. Podľa judikatúry Súdneho dvora nemožno tvar tovaru zapísať ani vtedy, ak je možné technický výsledok dosiahnuť použitím iného tvaru.<sup>42</sup>

111. Ďalej treba uviesť, že popri spomenutých funkčných vlastnostiach sporná ochranná známka neobsahuje žiadne arbitrárne alebo okrasné vlastnosti. Zápis takého tvaru v prospech jedinej osoby teda obmedzuje slobodu ostatných hospodárskych subjektov ponúkať tovar charakterizovaný rovnakou alebo podobnou funkciou, a je v rozpore so všeobecným záujmom chráneným dotknutým ustanovením.

112. V dôsledku toho treba vyhovieť druhému odvolaciemu dôvodu a zrušiť sporné rozhodnutie, pričom netreba preskúmať ostatné žalobné dôvody predložené na prvom stupni.

## Návrh

113. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok, zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 1. septembra 2009 (vec R 1526/2008-2) týkajúce sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Simba Toys GmbH & Co. KG a Seven Towns Ltd a uložil úradu a Seven Towns povinnosť nahradiť trovy konania pred Všeobecným súdom a Súdny dvorom.

41 — Ako uviedol Všeobecný súd v bode 74 napadnutého rozsudku, mohlo by ísť o tvar iného platónskeho telesa, teda štvorsten, osemsten, dvanásťsten alebo dvadsaťsten.

42 — Pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. júna 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, bod 81).