



Tisk a informace

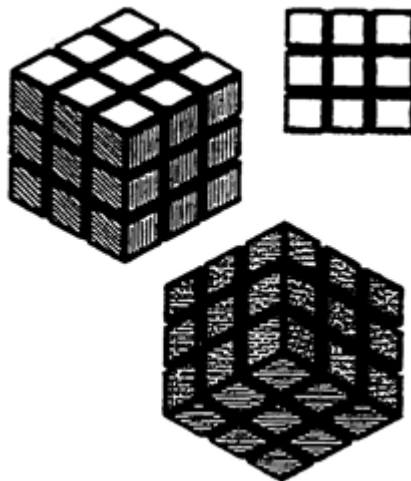
Soudní dvůr Evropské unie
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 52/16
V Lucemburku dne 25. května 2016

Stanovisko generálního advokáta ve věci C-30/15 P
Simba Toys GmbH & Co. KG v. Úřad pro duševní vlastnictví Evropské unie
(EUIPO)

Podle názoru generálního advokáta Macieje Szpunara musí být ochranná známka Evropské unie představující tvar Rubikovy kostky prohlášena za neplatnou

Základní vlastnosti sporného označení – tvar kostky a mřížková struktura – jsou nezbytné pro plnění technické funkce, která je vlastní dotyčnému výrobku

Na základě přihlášky britské společnosti Seven Towns, která spravuje zejména práva duševního vlastnictví související s „Rubikovou kostkou“, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) v roce 1999 zapsal tvar uvedené kostky jako trojrozměrnou ochrannou známku Společenství pro „trojrozměrná puzzle“.



V roce 2006 společnost Simba Toys, německý výrobce hraček, podala k EUIPO návrh na prohlášení neplatnosti trojrozměrné ochranné známky zejména z důvodu, že obsahuje technické řešení spočívající ve schopnosti rotace, zatímco takové řešení může být chráněno pouze jako patent, a nikoliv jako ochranná známka. Vzhledem k tomu, že EUIPO návrh zamítl, Simba Toys podala k Tribunálu žalobu, ve které se domáhala zrušení rozhodnutí EUIPO.

Tribunál rozsudkem ze dne 25. listopadu 2014¹ žalobu podanou společností Simba Toys zamítl. Tribunál především rozhodl, že grafické ztvárnění tvaru Rubikovy kostky nepředstavovalo technické řešení, které by vylučovalo jeho ochranu jako ochranné známky, a že tudíž mohlo být zapsáno jako ochranná známka Evropské unie.

Společnost Simba Toys proti tomuto rozhodnutí podala kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru.

¹ Věc [T-450/09](#), Simba Toys v. OHIM – Seven Towns (tvar kostky se stranami majícími mřížkovou strukturu); viz tisková zpráva [č. 158/14](#).

Generální advokát Maciej Szpunar ve svém dnes předneseném stanovisku navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil rozsudek Tribunálu a zrušil rozhodnutí EUIPO.

Generální advokát zejména zdůrazňuje, že v souladu s nařízením o ochranné známce Evropské unie² se nezapíší tvary, jejichž základní vlastnosti jsou nerozlučně spojené s druhovou funkcí nebo funkcemi dotyčného výrobku. Vyhrazení takových vlastností ve prospěch jediného hospodářského subjektu by ztížilo konkurenčním podnikům možnost, aby jejich výrobky měly tvar, který by byl vhodný pro používání těchto výrobků.

Generální advokát se dále zabývá důvodem kasačního opravného prostředku založeným na ustanovení uvedeného nařízení, které stanoví, že se nezapíše označení spočívající „výlučně“ ve tvaru zboží, který je „nezbytný“ k dosažení technického výsledku³. Zdůrazňuje, že označení tvořené tvarem výrobku, které plní pouze technickou funkci aniž zahrnuje významné nefunkční prvky, nemůže být zapsáno jako ochranná známka, jelikož takový zápis by nepřiměřeně omezoval možnost konkurentů uvádět na trh výrobky, jejichž tvary zahrnují stejné technické řešení.

Generální advokát uvedl, že při analýze užitečných prvků daného tvaru se příslušný orgán nemusí omezit na informace vyplývající z grafického ztvárnění, ale musí, je-li to nezbytné, zohlednit další podstatné informace.

Podle názoru generálního advokáta Tribunál sice vymezil základní vlastnosti označení, ale neposoudil tyto vlastnosti ve světle technické funkce, která je vlastní dotyčnému výrobku. I když Tribunál v napadeném rozsudku zdůraznil, že je nezbytné posoudit, zda vlastnosti tvaru „plní technickou funkci dotyčných výrobků“, z odůvodnění uvedeného rozsudku nevyplývá, jakou technickou funkci dotyčný výrobek plní, ani se v něm neanalyzuje vztah mezi takovou funkcí a vlastnostmi ztvárněného tvaru. Takový předpoklad vede k paradoxnímu závěru, podle kterého grafické ztvárnění dotčené ochranné známky neumožňuje určit, zda dotyčný tvar zahrnuje nějakou technickou funkci, a pokud ano, o jakou technickou funkci se v projednávané věci jedná.

Generální advokát zastává názor, že pro provedení řádné analýzy užitečných vlastností tvaru měl Tribunál na prvním místě zohlednit funkci dotyčného výrobku, konkrétně trojrozměrného puzzle, tedy hlavolamu sestávajícího z logického uspořádání pohyblivých prvků. Kromě toho Tribunál pochybil, když konstatoval, že analýza dotčeného tvaru z hlediska jeho užitečných vlastností musí být založena výlučně na zkoumání grafického ztvárnění, pro které byla podána přihláška.

Generální advokát uvedl, že odůvodnění, podle kterého rozsah ochrany vyplývající ze zápisu ochranné známky zahrnuje každý druh puzzle s podobným tvarem bez ohledu na principy jeho fungování, a tudíž – pokud jde o dotčený tvar – potenciálně zahrnuje každé trojrozměrné puzzle, jehož prvky tvoří tvar kostky „3x3x3“, je v rozporu s obecným zájmem. Umožňuje totiž majiteli rozšířit jeho monopol na vlastnosti výrobku, které plní nejen funkce dotyčného tvaru, nýbrž rovněž jiné, podobné funkce.

UPOZORNĚNÍ: Proti rozsudku či usnesení Tribunálu lze podat kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru, který je omezen na právní otázky. Kasační opravný prostředek zásadně nemá odkladný účinek. Je-li kasační opravný prostředek přípustný a opodstatněný, Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu zruší. Pokud to soudní řízení dovoluje, může Soudní dvůr ve věci vydat sám konečné rozhodnutí. V opačném případě vrátí věc zpět k rozhodnutí Tribunálu, který je vázán rozhodnutím vydaným Soudním dvorem v rámci kasačního opravného prostředku.

UPOZORNĚNÍ: Soudní dvůr není stanoviskem generálního advokáta vázán. Úlohou generálních advokátů je zcela nezávisle navrhnout Soudnímu dvoru právní řešení věci, která jim je přidělena. Soudci Soudního dvora začínají nyní v uvedené věci rozhodovat. Rozsudek bude vydán později

UPOZORNĚNÍ: Ochranná známka Evropské unie platí na celém území Evropské unie, a to vedle národních ochranných známek. Přihlášky ochranných známek Evropské unie se zasílají EUIPO. Proti jeho rozhodnutím lze podat žalobu k Tribunálu.

² Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. L 78, s. 1).

³ Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii).

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

[Úplné znění](#) stanoviska se na internetové stránce CURIA zveřejňuje v den, kdy je generální advokát přednesl.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki ☎ (+352) 4303 5499