

**Predmet C-237/19**

**Zahtjev za prethodnu odluku**

**Datum podnošenja:**

19. ožujka 2019.

**Sud koji je uputio zahtjev:**

Kúria (Vrhovni sud, Mađarska)

**Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:**

6. veljače 2019.

**Žalitelj:**

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

**Druga stranka u postupku:**

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Nacionalni ured za intelektualno vlasništvo, Mađarska)

---

**Odluka**

**Kúrije (Vrhovni sud, Mađarska)**

**kao kasacijskog suda**

[*omissis*]

**Podnositelj zahtjeva:**

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ([*omissis*] Budimpešta  
[*omissis*])

[*omissis*]

**Predmet spora:**

Izmjena odluke koju je donio Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Nacionalni ured za intelektualno vlasništvo, Mađarska; u daljnjem tekstu: Ured) i kojom se odbija registracija žiga.

## **Žalitelj u kasacijskom postupku:**

Podnositelj zahtjeva

[*omissis*]

### **Izreka**

Kúria (Vrhovni sud) upućuje Sudu Europske unije sljedeća prethodna pitanja:

1. Treba li članak 3. stavak 1. točku (e) [podtočku ii.] Direktive 2008/95/EZ od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima tumačiti na način da se u slučaju znakova koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda

- (a) može samo na temelju grafičkog prikaza koji je naveden u registraciji ispitati je li oblik potreban za postizanje željenog tehničkog rezultata, ili
- (b) se također može uzeti u obzir percepcija relevantne javnosti?

Drugim riječima, može li se uzeti u obzir da relevantna javnost zna da je oblik, za čiju se registraciju podnosi zahtjev, potreban za postizanje željenog tehničkog rezultata?

2. Treba li članak 3. stavak 1. točku (e) [podtočku iii.] Direktive 2008/95/EEZ od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima tumačiti na način da se razlog za odbijanje može primijeniti na one znakove koji se isključivo sastoje od oblika proizvoda i u odnosu na koje se može odrediti daje li oblik proizvodu bitnu vrijednost uzimajući u obzir percepciju ili znanje koje kupac ima o grafički prikazanom proizvodu?

3. Treba li članak 3. stavak 1. točku (e) [podtočku iii.] Direktive 2008/95/EZ od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima tumačiti na način da se razlog za odbijanje može primijeniti na znakove koji se sastoje isključivo od oblika

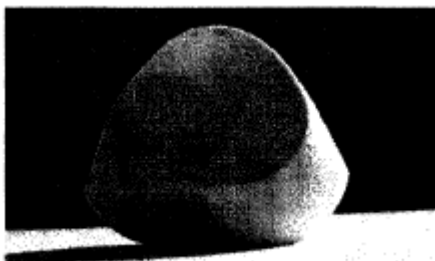
- (a) koji zbog svojeg individualnog obilježja već ima zaštitu koja se dodjeljuje dizajnu, ili
- (b) čiji estetski izgled sam po sebi proizvodu daje neku vrstu vrijednosti?

[*omissis*] [postupovni elementi u nacionalnom pravu]

### **Obrazloženje**

## Predmet spora i relevantne činjenice

- [1] Podnositelj zahtjeva je 5. veljače 2015. podnio zahtjev za registraciju trodimenzionalnog znaka kao žiga za sljedeće proizvode: „ukrasni predmeti” iz razreda 14., „stakleni i keramički ukrasni predmeti” iz razreda 21. i „igračke” iz razreda 28.



- [2] Ured je u svojoj odluci odbio registraciju žiga na temelju članka 2. stavka 2. točke (b) druge i treće alineje a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Zakon br. XI iz 1997. o zaštiti žigova i oznaka zemljopisnog podrijetla; u daljnjem tekstu: Zakon o žigovima). U skladu s obrazloženjem navedene odluke, znak za čiju se registraciju podnosi zahtjev predstavlja homogeno tijelo koje se sastoji od dvije ravnine međusobno okomite simetrije, sedam glatkih ploha i stranica kojima se te plohe odvajaju. Taj dizajn oblika predstavlja proizvod podnositelja zahtjeva pod nazivom „Gömböc”, odnosno konveksno i mono-monostatičko tijelo proizvedeno od homogenog materijala koje ima samo jednu točku stabilne ravnoteže i jednu točku nestabilne ravnoteže, odnosno ukupno dvije točke ravnoteže, i zbog čijeg se dizajna oblika tijelo uvijek vraća u svoj stabilni položaj. Prosječni potrošač zna za značajke i funkciju tog dizajna oblika posredstvom internetske stranice proizvoda i mnogobrojnih objava u medijima. Stoga se to poznavanje moglo uzeti u obzir prilikom ocjene mogućnosti registracije tog žiga. Tako znak za čiju se registraciju podnosi zahtjev predstavlja trodimenzionalno tijelo koje se, zahvaljujući svojem vanjskom dizajnu i upotrijebljenom homogenom materijalu, uvijek vraća u svoj položaj ravnoteže; ukupan dizajn oblika koji ima tijelo koje čini znak služi za postizanje tehničkog rezultata koji se sastoji od toga da se tijelo uvijek uspravi.
- [3] Ured je prilikom ispitivanja razloga za odbijanje utvrđenog u članku 2. stavku 2. točki (b) drugoj alineji Zakona o žigovima\* utvrdio da zbog ukupnog dizajna oblika koji ima trodimenzionalno tijelo ono može funkcionirati kao igračka čija je svrha da se uvijek vrati u svoj položaj stabilne ravnoteže. Dizajn svih elemenata

\* [nap. prev. Tekst članka 2. stavka 2. točke (b) druge alineje mađarskog Zakona o žigovima istovjetan je tekstu članka 3. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Direktive 2008/95 na mađarskom jeziku, čije se tumačenje traži u prvom prethodnom pitanju. U oba je slučaja utvrđeno da se neće registrirati znakovi koji se sastoje isključivo od „oblika proizvoda potrebnog za postizanje željenog tehničkog rezultata”. Međutim, u španjolskoj jezičnoj verziji članka 3. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Direktive 2008/95 (kao i u francuskoj, engleskoj, njemačkoj, portugalskoj i talijanskoj jezičnoj verziji) upotrijebljen je izraz „obli[k] proizvoda potreb[an] za postizanje nekog tehničkog rezultata”.]

znaka podređen je isključivo postizanju željenog tehničkog rezultata, odnosno navedeni elementi ispunjavaju jednu tehničku funkciju. Stoga, što se tiče igračaka iz razreda 28., potrošač koji je obaviješten i razuman ne percipira znak, za čiju se registraciju podnosi zahtjev, kao aluziju na komercijalno podrijetlo proizvoda, nego kao oblik potreban za postizanje tehničkog rezultata koji nastoji postići tijelo pod nazivom „Gömböc”. Registracijom trodimenzionalnog znaka ograničile bi se mogućnosti izbora koje konkurenti imaju prilikom primjene tehničkog rješenja, što je dovoljno za primjenu ispitnog razloga za odbijanje. Tako dodijeljena zaštita žigu također bi neopravdano dovela do opsežnog monopola jer bi se njome spriječilo stavljanje na tržište tijelâ sličnog oblika zbog kojih bi mogla nastati vjerojatnost dovođenja u zabludu.

- [4] Što se tiče ukrasnih predmeta iz razreda 14. i 21., prepreka registraciji nalazi se u članku 2. stavku 2. točki (b) trećoj alineji Zakona o žigovima, u skladu s kojim se neće registrirati znakovi koji se sastoje isključivo od oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost. Trodimenzionalni oblik znaka daje mu zanimljiv i privlačan dizajn, što je ključan element stavljanja predmetnih proizvoda na tržište. Potrošači ukrasne predmete prije svega kupuju zbog njihova posebnog dizajna oblika. U načelu se registracija ukrasnih predmeta trodimenzionalnog oblika kao žiga ne može onemogućiti, iako, kada se njihovim privlačnim dizajnom određuje njihov vanjski izgled, postoje razlozi na temelju kojih se može tvrditi da vrijednost proizvoda proizlazi iz navedenog dizajna oblika.
- [5] Podnositelj zahtjeva u svojem je zahtjevu za izmjenu tražio od prvostupanjskog suda da Sudu uputi zahtjev za prethodnu odluku radi tumačenja primijenjenih razloga za odbijanje. Kad je riječ o meritumu, zahtijevao je da se odluka poništi i Uredu naloži da nastavi s postupkom. Prema mišljenju podnositelja zahtjeva, Ured je pogrešno ispitao uvjete za registraciju proizvoda pod nazivom „Gömböc” te je uzeo u obzir svojstva koja nisu vidljiva na prikazu trodimenzionalnog znaka. U okviru ispitivanja razlogâ za odbijanje može se ispitati postojanje stvarne uzročne veze između oblika za čiju se registraciju podnosi zahtjev i funkcionalnosti, ali ne i percepcija i zaključci potrošača u tom pogledu.
- [6] Budući da je smatrao da se u zahtjevu za izmjenu postavlja važno načelno pravno pitanje, Ured je na temelju članka 77. stavka 1. Zakona o žigovima podnio podnesak u kojem je smatrao da je podnositelj zahtjeva opravdano tražio da se uputi zahtjev za prethodnu odluku.
- [7] Prvostupanjski sud donio je odluku kojom je odbio zahtjev za izmjenu.
- [8] Navedeni je prvostupanjski sud, u pogledu igračaka koje se nalaze na popisu iz razreda 28., prilikom ispitivanja razloga za odbijanje utvrđenog u članku 2. stavku 2. točki (b) drugoj alineji Zakona o žigovima, utvrdio da prikaz koji ima samo jednu perspektivu ne otkriva u potpunosti oblik tijela. Prema otisnutoj slici priloženoj zahtjevu za registraciju, znak je prikaz trodimenzionalnog tijela vidljivog iz samo jedne perspektive na realističnoj crno-bijeloj fotografiji. Obrisi trodimenzionalnog znaka podsjećâ na mitru te se njegova površina sastoji od tri

(ili možda četiri) plohe koje su odvojene stranicama i vrhovima, bez crteža ili natpisa. Znak prikazuje oblik proizvoda pod nazivom „Gömböc” iz jedne perspektive. Međutim, Ured je pogrešno poistovjetio predmet zahtjeva s oblikom poznatog proizvoda. Tijelo koje se nalazi na otisnutoj slici podrazumijeva širu zaštitu koja se također odnosi, kao poseban slučaj, na proizvod pod nazivom „Gömböc”. Međutim, znak se ne odlikuje svojom materijalnom strukturom ili homogenošću, s obzirom na to da se te značajke ne mogu grafički prikazati.

- [9] Prvostupanjski sud je, u odgovoru na pitanja koja je podnositelj zahtjeva predložio u svojem zahtjevu da se postave u prethodnom postupku, naveo sljedeće:
- [10] Što se tiče igračaka, prilikom ispitivanja željenog tehničkog rezultata, ne treba ispitivati način na koji relevantna javnost percipira odnos između oblika proizvoda i navedenog rezultata, nego postoji li objektivno takav odnos. U ovom konkretnom slučaju, tehnički rezultat koji se želi postići oblikom proizvoda jest vraćanje u jedini stabilan položaj (uspravni). U tom pogledu, rezultat ispitivanja odnosa između tehničkog rezultata i oblika ne treba odrediti kao vrijednosnu ocjenu javnosti, nego kao tehničko pitanje. Razlog za odbijanje registracije može se također primijeniti kada se željeni tehnički rezultat može postići i upotrebom drukčijeg oblika. Značajka povezana s materijalnom strukturom nije dio znaka za čiju se registraciju podnosi zahtjev jer nije grafički prikazana. Nadalje, primjena predmetnog razloga za odbijanje nije uvjetovana time da oblik koji se smatra potrebnim također treba biti dovoljan za postizanje željenog tehničkog rezultata. Taj je rezultat istodobno zajamčen materijalom i oblikom predmeta. Moguće je promijeniti materijal bilo kojeg proizvoda, zadržavajući isti oblik, na način da više nije moguće postići željeni tehnički rezultat. Zbog toga je uglavnom točno da je oblik proizvoda nužan, ali ne i dovoljan uvjet za postizanje navedenog rezultata jer za to također treba odabrati odgovarajući materijal. Posljedično, ako bi za primjenu predmetnog razloga za odbijanje bilo moguće ocijeniti značajke povezane s materijalnom strukturom proizvoda, navedeni razlog za odbijanje postao bi bespredmetan.
- [11] Što se tiče ukrasnih predmeta, prvostupanjski sud nije se složio s mišljenjem Ureda da estetske značajke obliku spornog znaka daju bitnu vrijednost. Prema mišljenju prvostupanjskog suda, s jedne strane, vrijednost proizvoda „Gömböc” temelji se na činjenici da je prvo u nizu tijela koja se sastoje od sfere i tangenti koje su istodobno konveksne, homogene i mono-monostatičke; s druge strane, vrijednost proizvoda proizlazi iz činjenice da se njime pruža empirijski odgovor na znanstvena pitanja u području matematike. Jedinstvenim i karakterističnim oblikom proizvoda „Gömböc” ostvaruju se te vrijednosti, neovisno o ocjeni koju oblik zaslužuje s estetskog gledišta. Javnost ne traži da proizvod bude lijep dizajnerski predmet, nego opipljiv izraz matematike, a to je razlog zbog kojeg ga žele posjedovati kao ukrasni predmet.
- [12] Drugostupanjski sud, koji je odlučivao o predmetu na temelju žalbe koju je podnio podnositelj zahtjeva, potvrdio je odluku prvostupanjskog suda.

- [13] Prema mišljenju drugostupanjskog suda, nije bilo razloga za ispitivanje, u skladu s drugim razlozima za odbijanje, je li se mogao registrirati žig za koji je podnesena prijava za proizvode zaštićene tim žigom. Iz otisnute slike priložene zahtjevu za registraciju proizlazi da se tražena zaštita odnosi na trodimenzionalni znak. Tijelo je na slici prikazano iz samo jedne perspektive, a iz tog se kuta može razaznati predmet čiji je oblik omeđen trima (ili možda četirima) glatkim plohama koje su odvojene stranicama i vrhovima. Način prikaza ne pruža nikakve informacije o položaju dijelova tijela koji nisu vidljivi na slici te se ne može nedvojbeno odrediti je li trodimenzionalno tijelo simetrično ili asimetrično. U takvoj situaciji nije moguće utvrditi odnos između proizvoda podnositelja zahtjeva pod nazivom „Gömböc” i znaka te se ne može uzeti u obzir značajku povezanu s činjenicom da se tijelo uspravlja. U svakom slučaju, tijelo homogene materijalne strukture koje je izrađeno na temelju matematičkih izračuna i pokusa može se vratiti u svoj stabilni položaj, ali materijalna struktura nije grafički prikazana na otisnutoj slici.
- [14] Način na koji je sporni znak prikazan ni na koji način ne upućuje na to da se tijelu može pridati neka funkcionalnost te se ne može zaključiti da ona postoji ni na temelju popisa proizvoda. Podnositelj zahtjeva navedeni popis nije ograničio na igračke iz razreda 28., zbog čega se ne može znati koju bi funkciju trebao imati predmetni oblik. U ovom konkretnom slučaju, ni otisnuta slika ni popis proizvoda ne pružaju informacije o načinu na koji se može igrati s igračkom, čiji se oblik želi registrirati, ni informacije o tome kako ga se može upotrijebiti za igru. Suprotno tomu, ukrasnim predmetima iz razreda 14. i 21. po definiciji se ne nastoji postići nikakav tehnički rezultat jer samo služe za ukrašavanje okruženja, na što se svodi njihova upotrebljivost.
- [15] Uzimajući u obzir prethodna razmatranja, drugostupanjski sud smatra da, u odnosu na razlog za odbijanje na temelju kojeg se odbija registracija znakova koji se sastoje isključivo od oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost, zahtjeve za registraciju treba ujednačeno ispitati za cijeli popis proizvoda. Budući da se trodimenzionalnom tijelu prikazanom na otisnutoj slici ne može pridati nikakvo prikriveno tehničko svojstvo i da se proizvod pod nazivom „Gömböc” ne može poistovjetiti s navedenim tijelom, nije moguće procijeniti njegov značaj za povijest znanosti. Proizvodu daje vrijednost poseban dizajn oblika trodimenzionalnog tijela, koji je neuobičajeno osmišljen i hipnotički. Stoga se može potvrditi da oblik daje proizvodu bitnu vrijednost, zbog čega treba odbiti registraciju navedenog trodimenzionalnog znaka. S obzirom na individualno obilježje, isključivost osigurana zaštitom dizajna, dodijeljenom za vanjski izgled, ne može se obuhvatiti drugim oblikom zaštite. Cilj u općem interesu, koji se nastoji ostvariti razlogom za odbijanje, postiže se ako se registracija žigova onemogućiti za znakove koji imaju značajke koje u pravilu odgovaraju drugom obliku zaštite.
- [16] Podnositelj je zahtjeva protiv konačne odluke podnio žalbu u kasacijskom postupku u kojoj je ponovno tražio da se pred Sudom pokrene prethodni postupak. Prema tvrdnjama podnositelja zahtjeva u njegovoj žalbi u kasacijskom postupku, drugostupanjski sud počinio je bitnu povredu postupka ispitujući razlog za

odbijanje, utvrđen u članku 2. stavku 2. točki (b) trećoj alineji Zakona o žigovima, u pogledu igračaka. Cilj postupka koji se vodio pred Uredom nije bio ispitati daje li u pogledu igračaka oblik proizvodu bitnu vrijednost, zbog čega nije mogao odlučivati o tom razlogu za odbijanje. Iz obrazloženja drugostupanjskog suda, prema kojem javnost kupuje ukrasne predmete zbog njihova vanjskog izgleda te je to samo po sebi dovoljno za primjenu razloga za odbijanje, proizlazi da se oblik ukrasnih predmeta *a priori* ne može registrirati kao žig. Suprotno sudskoj praksi Suda, drugostupanjski sud nije ispitao postojanje razlogâ za odbijanje za svaki proizvod s popisa, i u skladu s kriterijima koje je primijenio [taj sud], te se njegove tvrdnje ne temelje na dokazima, nego pretpostavkama. Proizvod „Gömböc” kao predmet nije važan zbog svoje umjetničke svrhe, nego jer je određen znanstvenim i matematičkim kriterijima. Slijedom toga, igračka trodimenzionalnog oblika za čiju se registraciju podnosi zahtjev nije posebna zbog svojeg oblika. Javnost je ne kupuje zbog njezina vanjskog izgleda, nego jer želi posjedovati simbol jednog od najvećih matematičkih otkrića našeg doba. Što se tiče ukrasnih predmeta, u ovom konkretnom slučaju bitnu vrijednost proizvoda ne daje oblik, nego matematičko otkriće, na temelju kojeg je proizvod postao simbol. Stoga, što se tiče igračaka i ukrasnih predmeta, oblik, za čiju se registraciju podnosi zahtjev, ne daje bitnu vrijednost proizvodu. Drugostupanjski sud, pozivajući se na obranu javnog interesa, kategorički odbija da se oblici zaštićeni kao dizajn registriraju kao žig, iako ne postoji pravna osnova za isključenje usporedne zaštite.

### **Relevantni nacionalni propisi**

[17] Zakon br. XI iz 1997. o zaštiti žigova i oznaka zemljopisnog podrijetla (Zakon o žigovima), u verziji koja je bila na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva za registraciju žiga (5. veljače 2015.).

[18] Člankom 1. Zakona o žigovima određuje se sljedeće:

„1. Žig se može sastojati od bilo kojeg znaka koji se može grafički prikazati pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.

2. Konkretno, žig se može sastojati od sljedećih znakova:

[...]

(d) trodimenzionalnog ili dvodimenzionalnog oblika, uključujući oblik proizvoda ili njegovo pakiranje.”

[19] Članak 2. Zakona o žigovima:

„1. Neće se registrirati znakovi koji nisu u skladu s člankom 1.

2. Neće se registrirati sljedeće:

[...]

(b) znakovi koji se sastoje isključivo od

- oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda, ili
- oblika proizvoda potrebnog za postizanje željenog tehničkog rezultata; ili
- oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost.”

[20] Prenosanje prava Unije.

Članak 122. Zakona o žigovima:

„1. Ovim se zakonom u mađarsko pravo prenose sljedeći akti prava Unije:

- (a) Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva,
- (b) Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima.”

### **Sudska praksa Suda Europske unije**

[21] U skladu s presudom donesenom u predmetu C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S i dr., neposredni cilj zabrane registriranja čisto funkcionalnih oblika ili oblika koji daju bitnu vrijednost proizvodu, predviđene člankom 3. stavkom 1. točkom (e) [podtočkama ii. i iii.] Direktive, jest izbjegavanje da isključivo i trajno pravo koje dodjeljuje žig može poslužiti za trajno produljenje trajanja drugih prava koja je zakonodavac Unije želio podvrgnuti rokovima (točke 19. i 31.).

[22] U predmetu C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd, Sud je presudio da je svrha razlogâ za odbijanje, predviđenih člankom 3. stavkom 1. točkom (e) Direktive, sprečavanje da se zaštitom prava žiga njegovu nositelju omogući monopol na tehnička rješenja ili funkcionalne značajke proizvoda koje bi korisnik mogao tražiti u proizvodima konkurenata. Na taj se način namjerava spriječiti da se zaštita osigurana pravom žiga ne proširi izvan znakova koji služe tome da se proizvod ili uslugu razlikuje od onih koje nude konkurenti, na način da postane prepreka koja potonje konkurente sprečava da slobodno nude, kao konkurenciju nositelju žiga, proizvode s navedenim tehničkim rješenjima ili funkcionalnim značajkama (točka 78.). Što se tiče znakova koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata, istaknuto je da je cilj te odredbe odbiti registraciju oblikâ čije bitne značajke ispunjavaju neku tehničku funkciju jer bi isključivost svojstvena pravu žiga bila prepreka konkurentima da mogu nuditi proizvode koji ispunjavaju tu funkciju ili barem da slobodno odaberu tehničko rješenje koje žele primijeniti kako bi navedenu funkciju uključili u svoj proizvod (točka 79.). Taj



razlog za odbijanje registracije također odražava legitimni cilj da se pojedincima ne dopusti upotreba registracije žiga kako bi dobili ili trajno produljili trajanje isključivih prava koja se odnose na tehnička rješenja (točka 82.). Postojanje tog razloga za odbijanje prepreka je za registraciju, iako se tehnički rezultat o kojem je riječ može postići na druge načine (točka 83.).

- [23] U skladu s presudom donesenom u predmetu C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy/Benelux-Merkenbureau, kada se traži registracija žiga za razne proizvode ili usluge, nadležno tijelo mora provjeriti da se na taj žig ne primjenjuje nijedan od razloga za odbijanje registracije navedenih u članku 3. stavku 1. Direktive u odnosu na svaki od navedenih proizvoda ili usluga te može doći do različitih zaključaka ovisno o odnosnim proizvodima ili uslugama (točka 32.). Sud je u drugim predmetima pružio smjernice također u smislu da su tri razloga za odbijanje registracije predviđena člankom 3. stavkom 1. točkom (e) Direktive samostalne prirode i da se svaki od njih mora primjenjivati neovisno o drugome, i u smislu da, ako je ispunjen samo jedan od navedenih kriterija, znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda ili grafičkog prikaza tog oblika ne može biti registriran kao žig (presuda donesena u predmetu C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S, t. 39. i 40. i presuda donesena u spojenim predmetima C-53/01 do C-55/01, Linde, Winward, Rado, t. 44.).
- [24] U predmetu C-30/15 P, Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO i dr., Sud je ukinuo presudu Općeg suda te svoju odluku temeljio na tome da je taj sud pogrešno primijenio razloge za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94, koji odgovaraju razlozima za odbijanje iz članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive. Prema navedenoj presudi, odnosni znak sastoji se od oblika konkretnog proizvoda, a ne od apstraktnog oblika, zbog čega se morala definirati tehnička funkcija odnosno konkretnog proizvoda i uzeti je u obzir pri ocjeni funkcionalnosti bitnih značajki tog znaka (točka 47.). Iz sudske prakse Suda proizlazi da nadležno tijelo pri ispitivanju funkcionalnih značajki znaka može provesti dubinsko ispitivanje u okviru kojeg se, osim grafičkog prikaza i mogućih opisa dostavljenih prilikom podnošenja prijave za registraciju, uzimaju u obzir elementi korisni za to da bi se na odgovarajući način utvrdile bitne značajke navedenog znaka (točka 49.). U drugim predmetima (C-299/99 i C-337/12 P do C-340/12 P), nadležna tijela nisu mogla analizirati odnosni oblik isključivo na temelju njegova grafičkog prikaza a da se nisu morala koristiti dodatnim informacijama u pogledu konkretnog proizvoda (točka 50.).
- [25] Sud je u predmetima C-337/12 P do C-340/12 P, Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry, odbio argument prema kojem se ispitivanje funkcionalnih značajki oblika mora ograničiti na njegov grafički prikaz, za čiju se registraciju podnosi zahtjev, i prema kojem se ne može uzeti u obzir stvarni oblik proizvoda o kojem je riječ, te je ukinuo presudu Općeg suda (točke 52. i 61.).
- [26] U skladu s presudom C-205/13, člankom 3. stavkom 1. točkom (e) Direktive, suprotno slučaju iz članka 3. stavka 1. točke (b), ne propisuje se obveza da se percepcija ciljane javnosti obvezno mora uzeti u obzir (točka 33.). Pretpostavljena

percepcija prosječnog potrošača u pogledu znaka nije odlučujući element kod primjene razloga za odbijanje iz članka 3. stavka 1. točke (e) [podtočke iii.] Direktive, ali može, u najboljem slučaju, biti relevantan kriterij za ocjenu prilikom utvrđivanja bitnih značajki znaka (točka 34. i predmet C-48/09, Lego Juris A/S/OHIM, t. 76.). Tako se mogu uzeti u obzir i drugi kriteriji za ocjenu kao što su to priroda predmetne kategorije proizvoda, umjetnička vrijednost oblika o kojem je riječ, posebnost tog oblika u odnosu na druge oblike općenito prisutne na predmetnom tržištu, značajna razlika u cijeni u odnosu na slične proizvode ili razvoj promidžbene strategije koja ponajprije ističe estetske značajke predmetnog proizvoda (točka 35.).

### **Nužnost upućivanja prethodnih pitanja**

[27] Što se tiče predmetnih razloga za odbijanje koji se osobito odnose na trodimenzionalne oblike, sudska praksa Suda trenutačno još nije postigla toliki stupanj razvoja ili iscrpnosti da bi, čak i uz njezino poznavanje, spriječila pojavu pitanja u pogledu pravnog tumačenja koje zahtijeva dodatna pojašnjenja. Moguće su sljedeće dvojbe u primjeni prava:

- Je li prilikom primjene razloga za odbijanje, utvrđenog u članku 3. stavku 1. točki (e) [podtočki ii.] Direktive, obvezno ograničiti se isključivo na informacije dobivene na temelju grafičkog prikaza ili se u obzir trebaju/mogu uzeti i dodatne informacije?
- Prilikom primjene razloga za odbijanje, utvrđenog u članku 3. stavku 1. točki (e), osobito [podtočkama ii. i iii. Direktive], u slučaju znaka koji se sastoji od oblika konkretnog proizvoda, koliku važnost treba pridati percepciji relevantne javnosti i informacijama kojima ona raspolaže?
- Prilikom primjene razloga za odbijanje, utvrđenog u članku 3. stavku 1. točki (e) [podtočki iii.] Direktive, koliku važnost treba pridati postojećoj usporednoj zaštiti i prirodi proizvoda koju utjelovljuje oblik?

Naime, postavljena pitanja problematična su u primjeni prava te Sud na njih još nije u potpunosti iscrpno odgovorio u svojim načelnim smjernicama.

### **Prvo prethodno pitanje**

[28] Trodimenzionalni znak za čiju se registraciju podnosi zahtjev za igračke iz razreda 28. realistična je fotografska slika proizvoda poznatog pod nazivom „Gömböc”. Proizvod je mono-monostatičko, homogeno i konveksno tijelo koje ima ukupno dvije točke ravnoteže, točnije jednu stabilnu i jednu nestabilnu točku. Dizajnom oblika tijela i značajkom povezanom s materijalnom strukturom (koja se sastoji od homogenog materijala) osigurava se da tijelo uvijek dođe u svoj stabilni položaj i da se nakon pomicanja uspravi. Željeni tehnički rezultat sastoji se od sposobnosti trodimenzionalnog tijela da se vrati u svoj stabilni položaj.

Stoga se grafički prikazan proizvod sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje željenog tehničkog rezultata. Međutim, taj tehnički rezultat nije moguće utvrditi na temelju grafičkog prikaza oblika proizvoda koji se nalazi na otisnutoj slici priloženoj zahtjevu za registraciju.

- [29] Na znaku se može prepoznati proizvod podnositelja zahtjeva pod nazivom „Gömböc”. U skladu s njegovom prvom prijavom, podnositelj zahtjeva nastojao je dobiti zaštitu za oblik proizvoda. Izrada proizvoda „Gömböc” objavljena je u različitim publikacijama, dobio je veliku medijsku pokrivenost te je predstavljen i na internetskoj stranici na kojoj se pružaju informacije osobito namijenjene javnosti ([www.gomboc.eu](http://www.gomboc.eu)). Stoga relevantna javnost (koju proizvod zanima) zna da se posebnim dizajnom oblika i homogenom materijalnom strukturom proizvoda „Gömböc” osigurava da se predmet uvijek vrati u svoj stabilni položaj. Ured je smatrao da je za ocjenu funkcije opravdano uzeti u obzir tako stečeno znanje. Prvostupanjski je sud smatrao da se na temelju grafičkog prikaza znaka može utvrditi tehnički rezultat koji se želi postići oblikom, neovisno o tome što taj oblik sam po sebi nije dovoljan za postizanje navedenog rezultata jer je za to potrebna i druga značajka koja se ne nalazi na grafičkom prikazu. Međutim, u skladu s uskim tumačenjem drugostupanjskog suda, u obzir se treba odnosno može uzeti samo grafički prikaz; u ovom konkretnom slučaju, na temelju načina na koji je prikazan proizvod i njegove realistične fotografske slike na kojoj je prikazan iz samo jedne perspektive ne može se utvrditi funkcija koja je svojstvo karakteristično za prikazani predmet, odnosno to da se uvijek uspravi, zbog čega se ne može ispitati željeni tehnički rezultat.
- [30] U skladu sa sudskom praksom Suda, prilikom primjene članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive, percepciju znaka koju ima prosječni potrošač ne treba nužno uzeti u obzir, nego ona, u najboljem slučaju, može biti relevantan kriterij za ocjenu (predmet C-205/13, točke 33. i 34.). Nadalje, u slučaju znaka koji se sastoji od oblika konkretnog proizvoda, kada sporni oblik nije moguće analizirati isključivo na temelju njegova grafičkog prikaza, smatralo se opravdanim koristiti se dodatnim informacijama o konkretnom proizvodu za potrebe ispitivanja funkcionalnih značajki (predmet C-30/15 P).
- [31] U slučaju oblika proizvoda koji je postao široko poznat jer se njime pružio empirijski odgovor na teorijski problem koji se pojavio u jednoj od znanstvenih grana, prilikom utvrđivanja značajki znaka može biti potrebno ocijeniti znanje koje relevantna javnost ima o proizvodu. Ta se mogućnost također može opravdati činjenicom da je, u ovom slučaju, trodimenzionalni oblik na grafičkom prikazu vidljiv samo iz jedne perspektive, zbog čega njegov dizajn oblika nije moguće vidjeti u cijelosti. Stoga bi širenje zaštite stečenog žiga na takav način bilo preširoko, s obzirom na to da bi se, osim na proizvod „Gömböc”, odnosila i na proizvode kod kojih je jedan od profila naprosto istovjetan ili sličan predmetu koji je grafički prikazan na otisnutoj slici.
- [32] Prvo se pitanje odnosi na to

(a) može li se, u slučaju znaka koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda, pitanje je li oblik potreban za postizanje željenog tehničkog rezultata ispitati samo na temelju značajki koje se mogu utvrditi na temelju grafičkog prikaza koji se nalazi u registraciji, ili

(b) se može, u slučaju da se na temelju grafičkog prikaza ne može utvrditi željeni tehnički rezultat, ali relevantna javnost zna da je za postizanje navedenog rezultata potreban prikazan oblik, zajedno s drugim svojstvom koje nije grafički prikazano (značajka povezana s materijalnom strukturom), ta percepcija potrošača uzeti u obzir prilikom ispitivanja razloga za odbijanje.

### **Drugo prethodno pitanje**

[33] U slučaju ukrasnih predmeta iz razreda 14. i 21., prvostupanjski je sud, na temelju znanja koje relevantna javnost ima o proizvodu, presudio da matematičko otkriće kojim se pruža odgovor na pitanja iz povijesti znanosti proizvodu daje bitnu vrijednost i da je proizvod prikazan na znaku postao opipljiv simbol navedenog otkrića.

[34] Pitanjem se nastoji razjasniti, također u pogledu tumačenja članka 3. stavka 1. točke (e) [podtočke iii.] Direktive, može li se prilikom ispitivanja primjene razloga za odbijanje uzeti u obzir znanje koje kupac ima o grafički prikazanom proizvodu. Drugim riječima, u slučaju da se znak sastoji isključivo od oblika proizvoda, može li se razlog za odbijanje primijeniti ako je odgovor na pitanje daje li oblik proizvodu bitnu vrijednost moguće utvrditi samo na temelju znanja relevantne javnosti.

### **Treće prethodno pitanje**

[35] U odnosu na točku (a):

Svi oblici zaštite industrijskog vlasništva međusobno se nadopunjuju na koristan način i, osim toga, isti proizvod istodobno može biti obuhvaćen različitim vrstama zaštite. Međutim, kao što je to Sud utvrdio u svojim odlukama, registracija proizvoda kao žiga ne može služiti tomu da se nositelju žiga dodjeli isključivo pravo neograničenog trajanja, izbjegavajući prestanak monopola koji je ograničenog trajanja, a kojeg pružaju patenti, korisni modeli ili dizajn.

Trodimenzionalni oblik prikazan spornim znakom već ima zaštitu koja se dodjeljuje dizajnu. Ta vrsta zaštite može se dodijeliti proizvodima koji su, osim što ispunjavaju druge zahtjeve, individualni. U slučaju ukrasnih predmeta, individualan oblik osmišljen djelovanjem njegova stvaratelja, poput estetske značajke, proizvodu *a priori* daje bitnu vrijednost.

Pitanjem se u slučaju proizvoda koji imaju samo dekorativnu funkciju (ukrasni predmeti) nastoji razjasniti da li se oblik proizvoda koji na temelju već utvrđenog

individualnog obilježja već ima zaštitu koja se dodjeljuje dizajnu ne može *a priori* registrirati kao žig.

[36] U odnosu na točku (b):

U slučaju ukrasnih predmeta, njihova je funkcija isključivo dekorativna; oblik proizvoda, što se tiče estetske značajke, sam po sebi može proizvodu dati bitnu vrijednost, zbog čega kupac kupuje proizvod. Pitanjem se nastoji utvrditi može li se razlog za odbijanje o kojem je riječ primijeniti u odnosu na proizvod čiji oblik odgovara isključivo estetskom izgledu i dekorativnoj funkciji; odnosno, što se tiče ukrasnih predmeta, treba li nužno odbiti registraciju trodimenzionalnih oblika čija se zaštita traži.

Budimpešta, 6. veljače 2019.

[omissis]

[potpisi]

RADNI DOKUMENT