

Byla C-237/19

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą

Gavimo data:

2019 m. kovo 19 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Kúria (Aukščiausiasis Teismas, Vengrija)

Sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2019 m. vasario 6 d.

Kasatorė:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Kita kasacinio proceso šalis:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Nacionalinė intelektinės nuosavybės tarnyba)

Kúria (Aukščiausiasis Teismas, Vengrija),

kaip kasacinio teismo,

sprendimas

<...>

Pareiškėja:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (<...> Budapeštas <...>)

<...>

Bylos dalykas:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Nacionalinė intelektinės nuosavybės tarnyba, Vengrija; toliau – Tarnyba) sprendimo, kuriuo atmetamas prašymas įregistruoti prekių ženklą, pakeitimas.

Kasatorė:

Pareiškėja

<...>

Rezoliucinė dalis

Kúria pateikia šiuos klausimus Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, kad šis priimtų prejudicinį sprendimą:

- 1) Ar 2008 m. spalio 22 d. Direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies e punkto [ii įtrauką] reikia aiškinti taip, kad žymenų, sudarytų tik iš prekės formos, atveju
 - a) nagrinėti, ar prekių forma yra būtina siekiamam techniniam rezultatui gauti, galima tik remiantis registruojamu grafiniu vaizdu, ar
 - b) taip pat galima atsižvelgti į tikslinės visuomenės suvokimą?

T. y., ar galima atsižvelgti į tai, kad tikslinė visuomenė žino, jog forma, kurią prašoma įregistruoti, yra būtina siekiamam techniniam rezultatui gauti?

- 2) Ar 2008 m. spalio 22 d. Direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies e punkto [iii įtrauką] reikia aiškinti taip, kad atsisakymo registruoti pagrindai taikytini tik iš prekės formos sudarytiems žymenims, kurių atveju nustatyti, ar ta forma prekėms suteikia esminę vertę, galima atsižvelgiant į pirkėjo turimas žinias apie grafiškai pavaizduotą prekę ar jos suvokimą?

- 3) Ar 2008 m. spalio 22 d. Direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies e punkto [iii įtrauką] reikia aiškinti taip, kad atsisakymo registruoti pagrindai taikytini žymenims, sudarytiems tik iš formos,

- a) kuriai dėl jos individualių savybių jau taikoma apsauga, suteikiama dizainui, ar
- b) formos, kuri tik dėl estetiškos išvaizdos suteikia prekėms bet kokią vertę?

<...> [nacionalinės teisės procesiniai elementai]

Pagrindimas

Bylos dalykas ir reikšmingos faktinės aplinkybės

- [1] 2015 m. vasario 5 d. pareiškėja pateikė prašymą kaip prekių ženklą įregistruoti trimatį žymenį šioms prekėms: „dekoratyviniai dirbiniai“, patenkantys į 14 klasę,

21 klasei priklausantys „dekoratyviniai dirbiniai iš stiklo ir keramikos“ ir į 28 klasę patenkantys „žaislai“.



- [2] Savo sprendime Tarnyba atsisakė įregistruoti šį prekių ženklą, remdamasi *a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény* (1997 m. Įstatymas Nr. XI dėl prekių ženklų ir geografinių nuorodų apsaugos; toliau – Prekių ženklų įstatymas) 2 straipsnio 2 dalies b punkto antra ir trečia įtraukomis. Remiantis minėto sprendimo argumentais, žymenyje, kurį prašoma įregistruoti, pavaizduotas vienalytis kūnas, sudarytas iš dviejų simetriškų ir viena kitai statmenų plokštumų ir septynių lygių sienų bei briaunų, atskiriančių minėtas sienas. Šiame formaliame dizaine pavaizduota pareiškėjos prekė, pavadinta „Gömböc“ – išgaubtas ir mono-monostatinis kūnas, pagamintas iš vienalytės medžiagos ir turintis tik vieną stabilų pusiausvyros tašką ir vieną nestabilų, t. y. iš viso du pusiausvyros taškus, ir dėl kurio formalus dizaino jis visada sugrįžta į pusiausvyros padėtį. Apie šio formalus dizaino savybes ir funkciją vidutinis vartotojas sužinojo per šios prekės interneto svetainę ir dėl plačios reklamos žiniasklaidoje. Todėl į šias žinias buvo galima atsižvelgti vertinant, ar galima registruoti prekių ženklą. Taigi žymenyje, kurį prašoma įregistruoti, pavaizduotas trimatis kūnas, kuris dėl savo išorės dizaino ir vienalytės medžiagos visada sugrįžta į pusiausvyros padėtį: kūno bendras formalus dizainas, iš kurio sudarytas žymuo, padeda pasiekti techninį tikslą – kad kūnas visada išsitiesintų.
- [3] Išnagrinėjusi atsisakymo registruoti pagrindus, nustatytus Prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio 2 dalies b punkto antroje įtraukoje¹, Tarnyba pripažino, kad dėl trimačio kūno bendro formalus dizaino šis kūnas gali veikti kaip žaislas, kurio paskirtis – visada sugrįžti į stabilią pusiausvyros padėtį. Visų žymens sudedamųjų dalių dizainas skirtas tik siekiamam techniniam rezultatui gauti, t. y. minėtos sudedamosios dalys atlieka techninę funkciją. Todėl, kiek tai susiję su 28 klasės žaislais, tinkamai informuotas ir nuovokus vartotojas suvokia žymenį, kurį prašoma įregistruoti, ne kaip nuorodą į komercinę prekės prigimtį, bet kaip formą, būtiną „Gömböc“ vadinamo kūno siekiamam techniniam rezultatui gauti.

¹ Vertėjo į ispanų kalbą pastaba: Vengrijos Prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio 2 dalies b punkto antros įtraukos formuluotė yra identiška Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies e punkto ii įtraukos formuluotei, kurią išaiškinti prašoma pirmajame prejudiciniame klausime. Abiem atvejais nustatyta, kad neregistruojami žymenys, sudaryti tik iš „prekių formos, būtinos siekiamam techniniam rezultatui gauti“. Nepaisant to, Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies e punkto ii įtraukos ispaniškoje versijoje (kaip ir prancūzų, anglų, vokiečių, portugalų ir italų kalbų versijose) vartojama formuluotė „prekių formos, būtinos techniniam rezultatui gauti“.

Įregistravus trimatį žymenį būtų apribotos konkurentų pasirinkimo galimybės taikant techninius sprendimus, o tai yra pakankama priežastis atsisakymo registruoti pagrindui taikyti. Taip prekių ženklui suteikta apsauga taip pat sukurtų nepagrįstai plačią monopoliją, nes užkirstų kelią panašios formos kūnų – galinčių kelti pavojų juos supainioti – tiekimui į rinką.

- [4] Dėl 14 ir 21 klasėms priklausančių dekoratyvinių dirbinių pažymėtina, kad kliūtis joms įregistruoti apibūdinta Prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio 2 dalies b punkto trečioje įtraukoje, pagal kurią neregistruojami žymenys, sudaryti tik iš formos, suteikiančios prekėms esminę vertę. Trimačio žymens forma yra patrauklus ir akį traukiantis dizainas, o tai – esminis elementas nagrinėjamas prekes tiekiant į rinką. Pirkėjai dekoratyvinius dirbinius visų pirma perka dėl jų ypatingo formalaus dizaino. Iš principo, negalima atmesti galimybės kaip prekių ženklą įregistruoti trimačio dizaino dekoratyvinius dirbinius, net jei tuo atveju, kai jų akį traukiantis dizainas nulemia formalią prekės išvaizdą, yra priežasčių teigti, kad prekės vertė priklauso nuo minėto formalaus dizaino.
- [5] Pareiškėja savo prašyme pakeisti sprendimą paprašė pirmosios instancijos teismo pateikti Teisingumo Teismui prejudicinį klausimą, kad šis išaiškintų taikomus atsisakymo registruoti pagrindus. Dėl prašymo turinio pažymėtina, kad ji prašė panaikinti sprendimą ir nurodyti Tarnybai tęsti procedūrą. Pareiškėjos teigimu, Tarnyba neteisingai išnagrinėjo prekes, vadinamos „Gömböc“, tinkamumo įregistruoti sąlygas ir atsižvelgė į savybes, kurių nematyti pavaizduotame trimačiame žymenyje. Nagrinėjant atsisakymo registruoti pagrindus galima išnagrinėti, ar egzistuoja veiksmingas formos, kurią prašoma įregistruoti, ir jos funkcionalumo priežastinis ryšys, bet ne atitinkamų vartotojų suvokimą ir daromas išvadas.
- [6] Manydama, kad minėtu prašymu dėl pakeitimo buvo iškeltas svarbus principinis teisinis klausimas, Tarnyba, remdamasi Prekių ženklų įstatymo 77 straipsnio 1 dalimi, pateikė raštą, kuriame sutiko, kad pareiškėjos prašymas pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pagrįstas.
- [7] Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą, kuriuo atmetė prašymą dėl pakeitimo.
- [8] Dėl 28 klasės sąrašė esančių žaislų pažymėtina, kad išnagrinėjęs atsisakymo registruoti pagrindus, nustatytus Prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio 2 dalies b punkto antroje įtraukoje, minėtas pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pavaizduojant kūną tik vienu vaizdu niekaip neatskleidžiama kūno forma. Kaip matyti iš atspausdinto paveikslėlio, prisegto prie įregistravimo prašymo, žymenį sudaro trimatis kūnas, tik vienu vaizdu pavaizduotas tikroviškoje juodai baltoje fotografijoje. Trimačio žymens kontūras primena mitrą, o jo paviršių sudaro trys (ar galbūt keturios) sienos, atskirtos briaunomis ir viršūnėmis, be jokių piešinių ar užrašų. Žymenyje vienu vaizdu pavaizduota prekės, vadinamos „Gömböc“, forma. Nepaisant to, Tarnyba neteisingai sutapatino prašyme pavaizduotą objektą su žinomos prekės forma. Dėl atspausdintame paveikslėlyje pavaizduoto kūno

taikoma platesnė apsauga, į kurios taikymo sritį taip pat patenka – kaip ypatingas atvejis – prekė, vadinama „Gömböc“. Vis dėlto, šio žymens neapibūdina jo materialioji struktūra ar vienalytiškumas, nes šios savybės neatspindimos grafiškai.

- [9] Atsakydamas į klausimus, kuriuos pareiškėja savo prašyme siūlė pateikti kaip prejudicinius, pirmosios instancijos teismas pripažino, kad:
- [10] Žaislų atveju, nagrinėjant siekiamą techninį rezultatą, reikia nagrinėti ne tai, kaip tikslinė visuomenė suvokia prekės formos ir minėto rezultato ryšį, bet ar toks ryšys objektyviai egzistuoja. Šiuo konkrečiu atveju techninis rezultatas, siekiamas pasitelkiant prekės formą, yra kūno grįžimas į vienintelę stabilią padėtį (dešinę). Atsižvelgiant į tai, techninio rezultato ir formos ryšio nagrinėjimo rezultatai turėtų būti vertinami ne kaip atspindintys tai, kaip visuomenė vertina vertę, bet kaip techninis faktas. Atsisakymo registruoti pagrindas taip pat gali būti taikomas tais atvejais, kai norimą techninį rezultatą lygiai taip pat galima pasiekti pasitelkiant ir kitokią formą. Su materialia struktūra susijusi savybė nėra žymens, kurį prašoma įregistruoti, dalis, nes ji nėra pavaizduota grafiškai. Kita vertus, nagrinėjamo atsisakymo registruoti pagrindo taikymas nepriklauso nuo to, ar forma, laikoma būtina siekiamam techniniam rezultatui gauti, taip pat privalo būti tam pakankama. Rezultatą kartu užtikrina ir prekės medžiaga, ir jos forma. Nekeičiant formos, galima pakeisti bet kurios prekės medžiagą taip, kad nebebūtų galima gauti siekiamo rezultato. Todėl iš esmės tiesa, kad prekės forma yra būtina, tačiau nepakankama sąlyga minėtam rezultatui gauti, nes jam pasiekti turi būti pasirinkta ir tinkama medžiaga. Taigi, jei siekiant taikyti atsisakymo registruoti pagrindą būtų galima įvertinti su prekės medžiagos struktūra susijusias savybes, minėtas atsisakymo pagrindas neturėtų jokio turinio.
- [11] Dėl dekoratyvinių dirbinių pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nesutiko su Tarnybos nuomone, kad estetiškos savybės suteikia nagrinėjamo žymens formai esminę vertę. Pirmosios instancijos teismo nuomone, pirma, „Gömböc“ vertė pagrįsta tuo, kad iš visos apčiuopiamų ir iš sferos gautų kūnų serijos tai yra pirmasis vienu metu išgaubtas, vienalytis ir mono-monostatinis kūnas; antra, šios prekės vertę sukuria tai, kad ji suteikia empirinį atsakymą į mokslinius klausimus matematikos srityje. Šią vertę realizuoja išskirtine ir savita „Gömböc“ forma, nepaisant to, kaip ši forma vertintina estetiniu požiūriu. Visuomenė šioje prekeyje ieško ne gražaus dizaino objekto, o apčiuopiamos matematikos išraiškos, ir tai yra priežastis, dėl kurios ji nori turėti šią prekę kaip dekoratyvinį dirbinį.
- [12] Antrosios instancijos teismas, kuris bylą nagrinėjo gavęs pareiškėjos pateiktą apeliacinį skundą, patvirtino pirmosios instancijos teismo sprendimą.
- [13] Antrosios instancijos teismo manymu, nebuvo priežasčių remiantis kitais atsisakymo registruoti pagrindais nagrinėti, ar buvo galima įregistruoti prekių ženklą, prašomą suteikti nurodytoms prekėms. Iš atspausdinto paveikslėlio, prisegto prie įregistravimo prašymo, matyti, kad apsaugą prašoma suteikti trimačiam žymeniui. Piešinyje esantis kūnas pavaizduotas tik vienu vaizdu. Žiūrint iš šio kampo galima įžvelgti objektą, kurio forma apribota trimis (ar galbūt

keturiomis) lygiomis sienomis, kurias skiria briaunos ir viršūnės. Tai, kaip kūnas pavaizduotas, nesuteikia jokios informacijos apie piešinyje nematomų kūno dalių konfigūraciją, kaip ir negalima neklystamai nustatyti, ar trimatė figūra yra simetriška, ar asimetriška. Tokiu atveju neįmanoma nustatyti, ar žymuo atitinka pareiškėjos prekę, žinomą pavadinimu „*Gömböc*“, taip pat negalima atsižvelgti į savybę, susijusią su faktu, kad kūnas išsitiesina. Bet kuriuo atveju vienalytės materialios struktūros kūnas, pagamintas pasitelkus skaičiavimus ir matematinius bandymus, gali sugrįžti į pusiausvyros padėtį, bet jo materiali struktūra atspausdintame paveikslėlyje grafiškai nepavaizduota.

- [14] Tuo, kaip pavaizduotas nagrinėjamas žymuo, niekaip nenurodoma, kad kūnui galima priskirti kažkokią funkciją, ir ši funkcija taip pat nenurodoma prekių sąrašė. Pareiškėja šio sąrašė neapribojo 28 klasės žaislais, todėl negalima sužinoti, kokią funkciją turi atlikti jų forma. Šiuo konkrečiu atveju nei atspausdintame paveikslėlyje, nei prekių sąrašė nepateikiama informacija apie tai, kaip galima žaisti žaislu, kurio formą norima įregistruoti, ar apie tai, kaip jis gali būti naudojamas žaidžiant. Savo ruožtu dekoratyviniais dirbiniais, patenkanciais į 14 ir 21 klases, pagal apibrėžimą nesiekama jokio techninio rezultato, atsižvelgiant į tai, kad jie skirti tik aplinkai pagražinti, ir tuo apsiriboja jų naudingumas.
- [15] Atsižvelgdamas į ankstesnius argumentus, antrosios instancijos teismas mano, kad dėl atsisakymo registruoti pagrindo, kuriuo remiantis neregistruojami žymenys, sudaryti tik iš formos, kuri suteikia prekėms esminę vertę, registravimo reikalavimai turi būti nagrinėjami vienodai vertinant visą prekių sąrašą. Atsižvelgiant į tai, kad atspausdintame paveikslėlyje pavaizduotam trimačiam kūnui negalima priskirti jokios paslėptos techninės savybės ir kad prekė, vadinama „*Gömböc*“, negali būti sutapatinta su minėtu kūnu, negalima įvertinti jos svarbos istorijai ir mokslui. Ypatingas, nepaprastai rafinuotas ir hipnotizuojantis trimačio kūno formalus dizainas sukuria prekės vertę. Todėl galima patvirtinti, kad forma suteikia prekėi esminę vertę ir dėl to reikia atsisakyti įregistruoti minėtą trimatį žymenį. Atsižvelgiant į individualias savybes, išskirtinumui, kurį suteikia dizaino apsauga ir kuris atsiranda dėl išorinės išvaizdos, negali būti taikoma kita apsauga. Bendrojo intereso tikslas, kurio siekiama taikant atsisakymo registruoti pagrindus, pasiekiamas tokiu atveju, jei į registruojamų prekių ženklų sritį nepatenka žymenys, turinys savybių, kurioms įprastai taikoma kita apsauga.
- [16] Pareiškėja pateikė kasacinį skundą dėl galutinio sprendimo, kuriame dar kartą paprašė pradėti prejudicinio sprendimo procesą Teisingumo Teisme. Kaip savo kasaciniame skunde teigia pareiškėja, antrosios instancijos teismas, nagrinėdamas atsisakymo registruoti pagrindą, nustatytą Prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio 2 dalies b punkto trečioje įtraukoje, pažeidė esminį proceso reikalavimą, kiek tai susiję su žaislais. Tarnyboje taikytos procedūros tikslas nebuvo išnagrinėti, ar žaislų atveju forma suteikia prekėi esminę vertę, ir dėl to nebuvo galima priimti sprendimo dėl šio atsisakymo registruoti pagrindo. Iš antrosios instancijos teismo argumentų, pagal kuriuos visuomenė perka dekoratyvinius dirbinius dėl jų išorinės išvaizdos ir tai yra savaime pakankama priežastis atsisakymo registruoti pagrindui

taikyti, galima spręsti, kad dekoratyvinių dirbinių forma *a priori* neregistruojama kaip prekių ženklas. Priešingai, nei nustatyta Teisingumo Teismo jurisprudencijoje, antrosios instancijos teismas neišnagrinėjo, ar kiekvienai sąrašo prekei taikytinas atsisakymo registruoti pagrindas, ir nesirėmė [Teisingumo Teismo] taikytais kriterijais, ir jo teiginiai pagrįsti ne įrodymais, o prielaidomis. „Gömböc“ kaip objektas svarbus ne dėl savo meninės funkcijos, jo svarbą lemia moksliniai ir matematiniai kriterijai. Todėl ši trimatė forma, kurią prašoma įregistruoti, nėra tai, kas žaislą paverčia išskirtiniu. Visuomenė jį perka ne dėl jo išorinės išvaizdos, o dėl to, kad nori turėti vieno didžiausių mūsų laikmečio matematinių atradimų simbolį. Dėl dekoratyvinių dirbinių pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju prekei esminę vertę suteikia ne forma, o matematinis atradimas, dėl kurio ji tapo simboliu. Todėl žaislų ir dekoratyvinių dirbinių atveju forma, kurią prašoma įregistruoti, nesuteikia prekei esminės vertės. Nurodydamas viešojo intereso apsaugą, antrosios instancijos teismas kategoriškai atsisako kaip prekių ženklus registruoti formas, apsaugotas kaip dizainą, nors nėra teisinio pagrindo atmesti lygiagrečios apsaugos galimybę.

Taikytini nacionalinės teisės aktai

[17] Pateikiant prašymą įregistruoti prekių ženklą (2015 m. vasario 5 d.) galiojusios versijos *Ley n.º XI de 1997, relativa a la protección de marcas e indicaciones geográficas* (1997 m. Įstatymas Nr. XI dėl prekių ženklų ir geografinių nuorodų apsaugos, toliau – Prekių ženklų įstatymas).

[18] Prekių ženklų įstatymo 1 straipsnyje nustatyta:

„1. Prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, su sąlyga, kad jis leidžia atskirti vienas prekes arba paslaugas nuo kitų prekių arba paslaugų.

2. Konkrečiai, prekės ženklas gali būti sudarytas iš toliau išvardytų žymenų:

<...>

d) plokščios arba trimatės figūros, įskaitant prekių ar jų atvaizdų formą.“

[19] Prekių ženklų įstatymo 2 straipsnyje įtvirtinta:

„1. Neregistruojami žymenys, neatitinkantys 1 straipsnio nuostatų.

2. Neregistruojami toliau išvardyti žymenys:

<...>

b) žymenys, sudaryti tik iš:

– formos, kurią lemia pačios prekės pobūdis,

- prekės formos, būtinos siekiamam techniniam rezultatui gauti, arba
- formos, kuri prekėms suteikia esminę vertę.“

[20] Nuostatos, į nacionalinę teisę perkeltos iš Sąjungos teisės.

Prekių ženklų įstatymo 122 straipsnyje nustatyta:

„1. Šiuo įstatymu į Vengrijos teisę perkeliama toliau nurodyti Sąjungos teisės aktai:

- a) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo,
- b) 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti.“

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija

- [21] Remiantis Sprendimu *Hauck GmbH & Co. KG / Stokke A/S ir kt.*, priimtu byloje C-205/13, draudimu įregistruoti tik funkcinę formą ar esminę vertę prekei suteikiančią formą, nustatyta Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto [ii ir iii įtraukose], pirmiausia siekiama išvengti, kad išimtinė ir nuolatinė prekių ženklo suteikiama teisė galėtų lemti kitų teisių, kurioms teisės aktų leidėjas norėjo nustatyti ribotą galiojimo laikotarpį, nuolatinį galiojimą (19 ir 31 punktai).
- [22] Byloje C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV / Remington Consumer Products Ltd*, Teisingumo Teismas pripažino, kad direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytą atsisakymo registruoti pagrindų tikslas yra išvengti, kad prekių ženklo apsauga suteiktų jo savininkui monopolį techniniams sprendimams ar prekės naudingoms savybėms, kurių vartotojas gali ieškoti konkurentų prekėse. Taip siekiama neleisti išplėsti prekių ženklų suteikiamos apsaugos už žymenų, kurie leidžia atskirti prekes ar paslaugas nuo konkurentų siūlomų prekių ar paslaugų, ribų, taip sutrukdant konkurentams laisvai siūlyti parduoti prekes, apimančias šiuos techninius sprendimus ar funkcines savybes, konkuruojančias su prekių ženklo savininko prekėmis (78 punktas). Dėl tik iš prekių formos, būtinos techniniam rezultatui gauti, sudarytų prekių ženklų, konstatuota, kad šia nuostata siekiama atsisakyti registruoti formas, kurių pagrindinės savybės atlieka techninę funkciją, nes prekių ženklo suteikiamoms teisėms būdingas išskirtinumas sutrukdytų konkurentams siūlyti tokią funkciją apimančias prekes arba laisvai pasirinkti techninį sprendimą, kurį jie pageidauja pritaikyti, kad įtrauktų tokią funkciją į savo prekę (79 punktas). Šis atsisakymo registruoti pagrindas taip pat atspindi teisėtą tikslą neleisti asmenimis pasinaudoti prekių ženklo įregistravimu tam, kad būtų įgytos ar įtvirtintos išskirtinės teisės į techninius sprendimus (82 punktas). Dėl šio atsisakymo registruoti pagrindo registruoti negalima net tais atvejais, kai minėtas techninis rezultatas galėtų būti gaunamas kitomis formomis (83 punktas).

- [23] Remiantis Sprendimu *BVBA Management, Training en Consultancy / Benelux-Merkenbureau*, priimtu byloje C-239/05, kai prašoma prekių ženklą įregistruoti kelioms prekėms ar paslaugoms, kompetentinga valdžios institucija dėl kiekvienos prekės ir paslaugos turi patikrinti, ar nėra taikytini direktyvos 3 straipsnio 1 dalies pagrindai dėl atsisakymo įregistruoti, ir gali padaryti skirtingą išvadą, atsižvelgdama į svarstomas prekes ar paslaugas (32 punktas). Kitose bylose Teisingumo Teismas taip pat pateikė gaires, pagal kurias visi trys atsisakymo registruoti pagrindai, nustatyti direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkte, yra savarankiški ir kiekvienas iš jų turi būti taikomas nepriklausomai nuo kitų, ir, jei išpildomas tik vienas iš minėtų kriterijų, žymuo, sudarytas tik iš prekės formos ar iš grafinio šios formos vaizdo, negali būti įregistruotas kaip prekių ženklas (Sprendimo *Hauck GmbH & Co. KG / Stokke A/S*, priimto byloje C-205/13, 39 ir 40 punktai, ir Sprendimo *Linde, Winward, Rado*, priimto sujungtose bylose C-53/01–C-55/01, 44 punktas).
- [24] Byloje C-30/15 P, *Simba Toys GmbH & Co. KG / EUIPO ir kt.*, Teisingumo Teismas panaikino Bendrojo Teismo sprendimą, remdamasis tuo, kad pastarasis neteisingai pritaikė atsisakymo registruoti pagrindus, įtvirtintus Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkte, kurie atitinka atsisakymo registruoti pagrindus, nustatytus direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkte. Remiantis minėtu sprendimu, nagrinėtą žymenį sudarė konkrečios prekės, o ne abstrakti forma, ir dėl to reikėjo nurodyti konkrečios nagrinėtos prekės techninę funkciją ir atsižvelgti į ją vertinant šio žymens pagrindinių savybių funkcionalumą (47 punktas). Iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad nagrinėdama žymens funkcines savybes kompetentinga institucija gali atlikti išsamų patikrinimą, per kurį būtų atsižvelgiama ne tik į pateikiant registracijos paraišką nurodytą grafinį vaizdą ir galimus aprašymus, bet ir į elementus, kurie naudingi norint tinkamai nustatyti minėto žymens esmines savybes (49 punktas). Kitose bylose (C-299/99 ir C-337/12 P–C-340/12 P) kompetentingos institucijos taip pat negalėjo formos nagrinėti remdamosi tik jos grafiniu vaizdu ir neatsižvelgti į su konkrečia preke susijusią papildomą informaciją (50 punktas).
- [25] Bylose C-337/12 P–C-340/12 P, *Pi-Design ir kt. / Yoshida Metal Industry*, Teisingumo Teismas atmetė argumentą, pagal kurį formos funkcinių savybių nagrinėjimas turi apsiriboti grafiniu vaizdu, kurį prašoma įregistruoti, ir negalima atsižvelgti į tikrąją nagrinėjamos prekės formą, ir panaikino Bendrojo Teismo sprendimą (52 ir 61 punktai).
- [26] Remiantis Sprendimu C-205/13, direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkte – priešingai nei 3 straipsnio 1 dalies b punkte – nenumatyta, kad būtina atsižvelgti į tikslinės visuomenės, kuriai skirtos nagrinėjamos prekės ar paslaugos, suvokimą (33 punktas). Preziumuojamas vidutinio vartotojo žymens suvokimas nėra lemiamas veiksnys taikant atsisakymo registruoti pagrindą, įtvirtintą direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto [iii įtraukoje], ir daugiausia gali būti tik naudingas vertinimo elementas nustatant žymens esmines savybes (34 punktas ir Sprendimo *Lego Juris A/S / OAMI*, C-48/09, 76 punktas). Taigi galima atsižvelgti į kitus

vertinimo elementus, pavyzdžiui, į nagrinėjamos prekių klasės pobūdį, konkrečios formos meninę vertę, jos išskirtinumą iš kitų toje rinkoje paprastai naudojamų formų, didelį kainos skirtumą, palyginti su konkuruojančiomis panašiomis prekėmis, ir gamintojo sukurtą reklaminę strategiją, kuria pabrėžiamos daugiausia estetinės konkrečios prekės savybės (35 punktas).

Dėl reikalingumo pateikti prejudicinius klausimus

[27] Dėl nagrinėjamų atsisakymo registruoti pagrindų, susijusių konkrečiai su trimatėmis formomis, šiuo metu Teisingumo Teismo jurisprudencija dar nėra tiek išvystyta ar išsami, kad būtų išvengta – net ją išmanant, – kylančių teisinio aiškinimo klausimų, kuriems reikėtų papildomų patikslinimų. Abejonės, galinčios iškilti taikant Sąjungos teisę, yra tokios:

- Ar taikant atsisakymo registruoti pagrindą, nustatytą direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto [ii įtraukoje], būtina apsiriboti tik informacija, pavaizduota grafiniame vaizde, ar reikia ir (arba) galima atsižvelgti ir į papildomą informaciją?
- Kiek svarbu, taikant atsisakymo registruoti pagrindus, nustatytus direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkte, konkrečiai [ii ir iii įtraukose], atsižvelgti į tikslinės visuomenės suvokimą ir jos turimą informaciją, žymens, sudaryto iš konkrečios prekės formos, atveju?
- Kiek svarbu, taikant atsisakymo registruoti pagrindus, nustatytus direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto [iii įtraukoje], atsižvelgti į egzistuojančią prekę, kurią sudaro forma, lygiagrečią apsaugą ir pobūdį?

Dėl pateiktų klausimų iš tiesų kyla problema taikant Sąjungos teisę ir savo principinėse gairėse Teisingumo Teismas į juos dar nėra visapusiškai išsamiai atsakęs.

Dėl pirmojo prejudicinio klausimo

[28] Trimatis žymuo, kurį prašoma įregistruoti 28 klasės žaislams, yra „Gömböc“ pavadinimu žinomos prekės tikroviška fotografija. Ši prekė yra išgaubtas, vienalytis ir mono-monostatinis kūnas, iš viso turintis du pusiausvyros taškus, konkrečiai vieną stabilų ir vieną nestabilų. Šio kūno formalus dizainas ir su jo materialia struktūra (sudaryta iš vienalytės medžiagos) susijusi savybė užtikrina, kad kūnas visada atrastų pusiausvyros padėtį ir išsitiesintų. Siekiamas techninis rezultatas – trimatės figūros gebėjimas sugrįžti į pusiausvyros padėtį. Todėl grafiškai pavaizduotą prekę sudaro tik prekės forma, būtina siekiamam techniniam rezultatui gauti. Vis dėlto šio techninio rezultato negalima nustatyti remiantis prekės formos grafiniu vaizdu, esančiu atspausdintame paveikslėlyje, pridėtame prie įregistravimo prašymo.

- [29] Žymenyje galima atpažinti pareiškėjos prekę, vadinamą „Gömböc“. Remiantis pirminiu pareiškėjos teiginiu, ji siekė, kad būtų suteikta apsauga prekės formai. Apie „Gömböc“ sukūrimą buvo pranešta ne viename leidinyje, apie šią prekę buvo plačiai rašoma spaudoje ir ji pristatoma interneto svetainėje, kurioje pateikiama visų pirma visuomenei skirta informacija (www.gomboc.eu). Todėl tikslinė visuomenė (kurią domina ši prekė) žino, kad ypatingas „Gömböc“ formalus dizainas ir jos vienalytė materiali struktūra užtikrina, kad šis objektas visada atrastų pusiausvyros padėtį. Vertindama šią funkciją, Tarnyba pripažino, kad pagrįsta atsižvelgti į taip gautas žinias. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad remiantis grafiškai pavaizduotu žymeniu galima nustatyti pasitelkiant formą siekiamą techninį rezultatą neatsižvelgiant į tai, ar tik ši forma yra pakankama minėtam rezultatui gauti, nes jam pasiekti taip pat būtina kita, grafiškai nepavaizduota savybė. Nepaisant to, remiantis siauru antrosios instancijos teismo aiškinimu, galima ir būtina atsižvelgti tik į grafinį vaizdą. Šiuo konkrečiu atveju, remiantis tuo, kaip pavaizduota prekė, ir jos tikroviška fotografija, pavaizduota tik vienu vaizdu, negalima nustatyti funkcijos, kuri yra pavaizduoto objekto individuali savybė, t. y. to, kad jis visada išsitiesina, taigi negalima nustatyti ir siekiamo techninio rezultato.
- [30] Pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją taikant direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punktą, nebūtina atsižvelgti į preziumuojamą vidutinio vartotojo žymens suvokimą, ir jis daugiausia gali būti tik naudingas vertinimo elementas (Sprendimo C-205/13 33 ir 34 punktai). Kita vertus, žymens, sudaryto tik iš konkrečios prekės formos, atveju, kai nagrinėjamos formos negalima išnagrinėti remiantis tik jos grafiniu vaizdu, nuspręsta, kad siekiant išnagrinėti funkcines savybes pagrįsta pasitelkti papildomą informaciją, susijusią su konkrečia preke (Sprendimas C-30/15 P).
- [31] Prekės, kuri susilaukė daug dėmesio dėl to, kad suteikia empirinį atsakymą į vienoje mokslo srityje iškeltą teorinę problemą, formos atveju, siekiant nustatyti žymens savybes, gali būti būtina atsižvelgti į tikslinės visuomenės turimas žinias apie šią prekę. Šią galimybę taip pat galima pagrįsti tuo, kad šiuo atveju trimatė figūra grafiškai pavaizduota tik vienu vaizdu ir dėl to nematyti jos bendro formalaus dizaino. Todėl suteiktos prekės ženklo apsaugos ribų išplėtimas būtų per didelis, atsižvelgiant į tai, kad apimtų ne tik „Gömböc“, bet ir tas prekes, kurių tik viena pusė atitiktų atspausdintame paveikslėlyje grafiškai pavaizduotą objektą ar būtų į jį panaši.
- [32] Šio klausimo tikslas – nustatyti, ar
- a) žymens, sudaryto tik iš prekės formos, atveju, klausimą, ar ta forma yra būtina siekiamam techniniam rezultatui gauti, išnagrinėti galima tik remiantis savybėmis, kurias nustatyti galima iš įregistruoto grafinio vaizdo, ar
 - b) tuo atveju, kai remiantis grafiniu vaizdu negalima nustatyti siekiamo techninio rezultato, bet tikslinė visuomenė žino, kad minėtam rezultatui gauti pavaizduota forma būtina, kartu su kita, grafiškai nepavaizduota savybe (savybe,

susijusia su materialia struktūra), nagrinėjant atsisakymo registruoti pagrindą galima atsižvelgti į šį vartotojų suvokimą.

Dėl antrojo prejudicinio klausimo

- [33] Dėl 14 ir 21 klasėms priklausančių dekoratyvinių dirbinių, remdamasis tikslinės visuomenės turimomis žiniomis apie nagrinėjamą prekę, pirmosios instancijos teismas pripažino, kad matematinis atradimas, kuriuo atsakoma į mokslo istorijos klausimus, suteikia prekei esminę vertę ir kad žymenyje pavaizduota prekė tapo konkrečiu minėto atradimo simboliu.
- [34] Šio klausimo tikslas – išaiškinti, taip pat kiek tai susiję su direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto [iii įtraukos] aiškinimu, ar nagrinėjant atsisakymo registruoti pagrindą galima atsižvelgti į pirkėjo turimas žinias apie grafiškai pavaizduotą prekę, t. y. ar tuo atveju, kai žymuo sudarytas tik iš prekės formos, galima taikyti atsisakymo registruoti pagrindą, jei nustatyti, ar ta forma suteikia prekei esminę vertę, galima tik remiantis tikslinės visuomenės žiniomis.

Dėl trečiojo prejudicinio klausimo

- [35] Dėl a punkto

Visos pramoninės nuosavybės apsaugos formos viena kitą naudingai papildo ir tai pačiai prekei gali vienu metu būti taikomos skirtingos apsaugos rūšys. Nepaisant to, remiantis tuo, ką Teisingumo Teismas nurodė savo sprendimuose, įregistravimas kaip prekių ženklo negali reikšti, kad jo savininkui suteikiama išskirtinė neriboto galiojimo teisė, išvengiant riboto galiojimo monopolijos, kurią suteikia patentai, naudingieji modeliai ar dizainas, galiojimo pabaigos.

Nagrinėjamame žymenyje pavaizduotai trimatei figūrai jau taikoma apsauga, suteikiama dizainui. Ši apsaugos rūšis gali būti suteikta prekėms, kurios, be to, kad atitinka kitus reikalavimus, turi individualių savybių. Dekoratyvinių dirbinių atveju kūrėjo parinkta individuali forma kaip estetinė savybė *a priori* suteikia prekei esminę vertę.

Klausimu siekiama nustatyti, ar prekių, kurių vienintelė funkcija yra dekoratyvinė (dekoratyvinių dirbinių), atveju prekės forma, kuriai jau taikoma apsauga, suteikiama dizainui, remiantis jau pripažintomis individualiomis savybėmis, *a priori* negali būti įregistruota kaip prekių ženklas.

- [36] Dėl b punkto

Dekoratyvinių dirbinių atveju vienintelė funkcija yra jų dekoratyvinis pobūdis. Prekės forma, atsižvelgiant į jos estetiškas savybes, gali pati viena suteikti prekei esminę vertę, ir tai yra priežastis, dėl kurios pirkėjas įsigyja tą prekę. Klausimo tikslas – nustatyti, ar nagrinėjamą atsisakymo registruoti pagrindą galima taikyti

prekei, kurios formą nulemia tik jos estetinė išvaizda ir dekoratyvinė funkcija, t. y. ar dekoratyvinių dirbinių atveju visada privaloma atsisakyti registruoti trimates formas, kurioms prašoma suteikti apsaugą.

Budapeštas, 2019 m. vasario 6 d.

<...>

[parašai]

DARBINIS VERTINMAS