

Sprawa C-237/19

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Data wpływu:

19 marca 2019 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Kúria (sąd najwyższy, Węgry)

Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

6 lutego 2019 r.

Strona skarżąca:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Strona pozwana:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (krajowy urząd własności intelektualnej)

Postanowienie

Kúrii (sądu najwyższego, Węgry)

jako sądu kasacyjnego

[...]

Wnioskodawca:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ([...] Budapeszt [...])

[...]

Przedmiot postępowania:

Zmiana decyzji Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (krajowego urzędu własności intelektualnej, Węgry, zwanego dalej „Urzędem”) o odmowie rejestracji znaku towarowego.

Skarżący w postępowaniu kasacyjnym:

Wnioskodawca

[...]

Sentencja

Kúria przedkłada Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w celu wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym, następujące pytania prejudycjalne:

1) Czy art. 3 ust. 1 lit. e) [pkt (ii),] dyrektywy 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że w przypadku oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu towaru:

- a) badanie, czy kształt jest niezbędny do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, może zostać przeprowadzone jedynie na podstawie przedstawienia graficznego figurującego w rejestrze,
- b) czy można brać pod uwagę również sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców?

Innymi słowy, czy można brać pod uwagę to, że właściwy krąg odbiorców wie, że kształt, którego dotyczy wniosek o rejestrację, jest niezbędny do uzyskania zamierzonego efektu technicznego?

2) Czy art. 3 ust. 1 lit. e) [pkt (iii),] dyrektywy 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że podstawa odmowy ma zastosowanie do tych oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu towaru, co do których można ustalić, w oparciu o sposób postrzegania towaru przez nabywcę lub o posiadaną przez niego wiedzę o przedstawionym graficznie towarze, czy kształt zwiększa znacznie wartość towaru?

3) Czy art. 3 ust. 1 lit. e) [pkt (iii),] dyrektywy 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że podstawa odmowy ma zastosowanie do oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu,

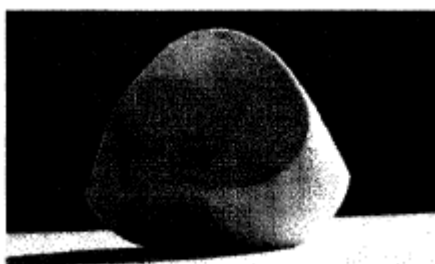
- a) który, ze względu na swój indywidualny charakter, już korzysta z ochrony udzielanej wzorom, lub
- b) którego estetyka sama z siebie zwiększa w pewien sposób wartość towaru?

[...] [kwestie związane z procedurą krajową]

Uzasadnienie

Przedmiot postępowania i stan faktyczny

- [1] W dniu 5 lutego 2015 r. wnioskodawca zgłosił do rejestracji, w charakterze znaku towarowego, oznaczenie trójwymiarowe dla następujących towarów: „wyroby dekoracyjne”, ujęte w klasie 14, „wyroby dekoracyjne ze szkła i ceramiki” z klasy 21 i „zabawki”, ujęte w klasie 28.



- [2] Na podstawie art. 2 ust. 2 lit. b) tiret drugie i trzecie a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (ustawy nr XI z 1997 r. o ochronie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, zwanej dalej „ustawą o znakach towarowych”) Urząd odmówił decyzją rejestracji znaku towarowego. Zgodnie z uzasadnieniem tej decyzji oznaczenie, którego rejestracji dotyczył wniosek, przedstawia jednorodny obiekt złożony z dwóch prostopadłych względem siebie płaszczyzn, siedmiu gładkich boków i rozdzielających je krawędzi. Ten design kształtu przedstawia towar wnioskodawcy zwany „Gömböc”, obiekt wypukły i mono-monostatyczny wyprodukowany z jednolitego materiału, który posiada jeden stabilny punkt równowagi i jeden niestabilny, czyli w sumie posiada dwa punkty równowagi, i którego design kształtu sprawia, że obiekt zawsze wraca do punktu równowagi. Właściwości i funkcje tego designu kształtu stały się znane konsumentom dzięki stronie internetowej tego towaru oraz dzięki licznym wzmiankom prasowym o tym produkcie. Z tego też względu wiedza ta mogłaby być brana pod uwagę przy ocenie możliwości rejestracji znaku towarowego. Oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, przedstawia zatem trójwymiarowy obiekt, który dzięki swojej designowi zewnętrznemu i użytemu jednorodnemu materiałowi zawsze wraca do swojego punktu równowagi; ogólny design kształtu, który stanowi oznaczenie, służy osiągnięciu celu technicznego, którym jest wyprostowanie się obiektu za każdym razem.
- [3] Analizując podstawę odmowy określoną w art. ust. 2 lit. b) tiret drugie ustawy o znakach towarowych*, Urząd stwierdził, że ogólny design kształtu

* [przypis tłumacza: brzmienie art. 2 ust. 2 lit. b) tiret drugie węgierskiej ustawy o znakach towarowych jest identyczne z węgierską wersją art. 3 ust. 1 lit. e) pkt ii) dyrektywy 2008/95, którego wykładni dotyczy pierwsze pytanie prejudycjalne. W obu wypadkach przewidziano odmowę rejestracji znaków towarowych oznaczeń, które składają się wyłącznie z „kształtu

trójwymiarowego obiektu umożliwia mu pełnienie funkcji zabawki, której celem jest każdorazowy powrót do stabilnej równowagi. Design wszystkich elementów oznaczenia jest podporządkowany wyłącznie osiągnięciu zamierzonego efektu technicznego, czyli elementy te spełniają funkcję techniczną. Z tego też względu, jeśli chodzi o zabawki z klasy 28, poinformowany i rozsądny konsument nie postrzega oznaczenia, którego dotyczy wniosek o rejestrację, jako odniesienia do handlowego pochodzenia towaru, lecz jako formę konieczną do osiągnięcia zamierzonego efektu technicznego przez obiekt zwany „Gömböc”. Rejestracja oznaczenia trójwymiarowego skutkowałaby ograniczeniem możliwości wyboru rozwiązań technicznych przez konkurentów, co stanowi wystarczającą przesłankę do zastosowania analizowanej podstawy odmowy. Udzielona w ten sposób znakowi towarowemu ochrona bezpodstawnie skutkowałaby również szerokim monopolem, uniemożliwiając wprowadzenie do obrotu obiektów o podobnym kształcie, które mogłyby wywołać ryzyko wprowadzenia w błąd.

- [4] W przypadku wyrobów dekoracyjnych z klas 14 i 21 przeszkoda w ich rejestracji leży w art. 2 ust. 2 lit. b) tiret trzecie ustawy o znakach towarowych, zgodnie z którym nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. Trójwymiarowy kształt oznaczenia uosabia atrakcyjny i zwracający uwagę design, stanowiąc kluczowy element w procesie sprzedaży rzeczonych towarów. Konsumenci kupują wyroby dekoracyjne w szczególności dla ich specjalnego designu kształtu. Nie można, co do zasady, wykluczyć rejestracji w charakterze znaku towarowego wyrobów dekoracyjnych o trójwymiarowym designie, chociaż w przypadku, gdy zwracający uwagę design determinuje wygląd towaru, istnieją powody do uznania, że wartość towaru wynika z jego designu kształtu.
- [5] We wniosku o zmianę decyzji wnioskodawca zwrócił się do sądu pierwszej instancji o przedłożenie Trybunałowi pytania prejudycjalnego w celu interpretacji zastosowanych podstaw odmowy. Odnosząc się do istoty sprawy, wniósł o uchylenie decyzji i nakazanie kontynuowania postępowania przez Urząd. Zdaniem wnioskodawcy Urząd dokonał błędnej oceny warunków rejestracji towaru zwanego „Gömböc” i uwzględnił właściwości, które nie są widoczne na przedstawieniu oznaczenia trójwymiarowego. W ramach badania podstaw odmowy można dokonać analizy istnienia rzeczywistego związku przyczynowego między kształtem, którego rejestracji dotyczy wniosek, a funkcjonalnością, ale nie sposobem postrzegania i wnioskami konsumentów w tym zakresie.
- [6] Urząd, uznając, że wniosek o zmianę decyzji podnosi zasadniczą kwestię prawną, przedstawił, na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, pismo, w którym przedstawiony przez wnioskodawcę wniosek o przedłożenie pytania prejudycjalnego uznał za uzasadniony.

towaru niezbędnego do uzyskania *zamierzonego* efektu technicznego”. Jednak polska wersja art. 3 ust. 1 lit. e) pkt ii) dyrektywy 2008/95 (podobnie jak wersje hiszpańska, francuska, angielska, niemiecka, portugalska i włoska) używa sformułowania „kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego”].

- [7] Orzeczeniem sądu pierwszej instancji wnioski o zmianę decyzji zostały oddalone.
- [8] W odniesieniu do zabawek ujętych na liście klasy 28 sąd pierwszej instancji, analizując podstawę odmowy określoną w art. 2 ust. 2 lit. b) tiret drugie ustawy o znakach towarowych, uznał, że przedstawienie polegające na jednej perspektywie nie ukazywało kształtu obiektu w całości. Zgodnie z dołączonym do wniosku o rejestrację wydrukowanym rysunkiem, oznaczenie jest przedstawieniem trójwymiarowego obiektu ukazanego z jednej perspektywy na czarno-białej realistycznej fotografii. Kontur trójwymiarowego oznaczenia przypomina mitrę, a jego powierzchnia składa się z trzech (lub być może czterech) boków oddzielonych krawędziami i wierzchołkami, bez rysunków czy napisów. Oznaczenie ukazuje kształt towaru zwanego „Gömböc” z jednej perspektywy. Urząd błędnie jednak utożsamiał przedmiot wniosku z kształtem znanego towaru. Obiekt widniejący na wydrukowanym rysunku obejmuje szerszą ochronę, w ramach której, jako szczególny przypadek, znajduje się również towar zwany „Gömböc”. Niemniej jednak oznaczenie nie charakteryzuje się strukturą materialną czy też jednorodnością, gdyż te właściwości nie mogą zostać graficznie odzwierciedlone.
- [9] W odpowiedzi na zaproponowane przez wnioskodawcę pytania w trybie prejudycjalnym, sąd pierwszej instancji stwierdził, co następuje:
- [10] W przypadku zabawek, analizując zamierzony efekt techniczny, nie trzeba badać sposobu, w jaki odbiorcy postrzegają związek pomiędzy kształtem towaru a tym efektem, lecz czy taki związek obiektywnie istnieje. W przedmiotowej sprawie zamierzony, za pomocą kształtu towaru, efekt techniczny polega na powrocie do jedynej stabilnej pozycji (prosto). W tym kontekście rezultatu badania związku pomiędzy efektem technicznym a kształtem nie można zakwalifikować jako oceny wartości towaru przez odbiorcę, lecz jako fakt o charakterze technicznym. Podstawa odmowy rejestracji może również zostać zastosowana, jeśli zamierzony efekt techniczny mógłby zostać osiągnięty również poprzez zastosowanie innego kształtu. Właściwości odnoszące się do struktury materialnej nie wchodzi w skład oznaczenia, którego dotyczy wniosek o rejestrację, gdyż nie są w sposób graficzny przedstawione. Z drugiej strony, zastosowanie tej podstawy odmowy nie wymaga tego, by rozważany konieczny kształt musiał być także wystarczający do osiągnięcia zamierzonego efektu technicznego. To jest zapewnione łącznie przez zastosowany materiał i kształt. Zachowując kształt bez zmian można zmienić materiał zastosowany w jakimkolwiek produkcie, w taki sposób, że nie można już uzyskać zamierzonego efektu technicznego. Z tego względu oczywiste jest, że kształt towaru stanowi warunek konieczny, lecz niewystarczający, do osiągnięcia tego efektu, jako że wymaga ono również wyboru właściwego materiału. Jak z tego wynika, gdyby do zastosowania tej podstawy odmowy możliwa była ocena właściwości związanych z materialną strukturą towaru, podstawa ta pozbawiona byłaby treści.
- [11] Sąd pierwszej instancji nie podzielił opinii Urzędu w odniesieniu do wyrobów dekoracyjnych, zgodnie z którą właściwości estetyczne zwiększają znacznie

wartość kształtu spornego oznaczenia. Zdaniem sądu pierwszej instancji, z jednej strony wartość „Gömböka” polega na tym, że jest to pierwszy z serii obiektów pochodnych kuli i namacalny, które jednocześnie są wypukłe, jednorodne i monostatyczne, z drugiej strony wartość towaru wywodzi się z faktu, że udziela on empirycznej odpowiedzi na naukowe pytania z zakresu matematyki. Charakterystyczny i unikalny kształt „Gömböca” stanowi materializację tej wartości, niezależnie od oceny, na którą zasługuje z estetycznego punktu widzenia. Odbiorcy nie poszukują w nim pięknego designu, lecz namacalnego wyrażenia matematyki, i to jest powodem, dla którego odbiorcy pragną go posiadać jako wyrób dekoracyjny.

- [12] Sąd drugiej instancji, który rozpatrywał sprawę na skutek odwołania wniesionego przez wnioskodawcę, utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji.
- [13] Zdaniem sądu drugiej instancji, nie zaistniały powody badania, pod kątem innych podstaw odmowy, czy mogłoby dojść do rejestracji znaku towarowego dla wskazanych towarów. Z wydrukowanego rysunku dołączonego do wniosku o rejestrację wynika, że będąca przedmiotem wniosku ochrona dotyczy oznaczenia trójwymiarowego. Ilustracja ukazuje obiekt z jednej perspektywy – z tego kąta można wyróżnić obiekt o kształcie ograniczonym przez trzy (lub być może cztery) gładkie boki, oddzielone krawędziami i wierzchołkami. Sposób przedstawienia nie dostarcza żadnych informacji dotyczących ułożenia części obiektu nie widocznych na ilustracji, nie można również jednoznacznie określić, czy trójwymiarowa figura jest symetryczna czy asymetryczna. W tej sytuacji nie jest możliwe ustalenie związku pomiędzy towarem wnioskodawcy znanym pod nazwą „Gömböc” a oznaczeniem, nie można także uwzględnić właściwości związanej z tym, że towar się prostuje. W każdym razie obiekt o jednorodnej strukturze materialnej stworzony w wyniku obliczeń i eksperymentów matematycznych posiada zdolność do powrotu do stanu równowagi, ale struktura materialna nie jest graficznie przedstawiona na wydrukowanym rysunku.
- [14] Sposób, w jaki przedstawione jest oznaczenie, nie wskazuje w żaden sposób, że można by przypisać temu obiektowi jakąś właściwość, nie można tego też wywieść z listy towarów. Wnioskodawca nie ograniczył tej listy do zabawek określonych w klasie 28, w związku z czym nie jest wiadome, jaką funkcję ma spełniać dany kształt. W tym konkretnym przypadku ani wydrukowany rysunek, ani lista towarów nie dostarczają informacji odnoszących się do sposobu, w jaki można bawić się zabawką, której kształt ma zostać zarejestrowany, ani sposobu, w jaki można jej użyć do zabawy. Z drugiej strony, wyroby dekoracyjne ujęte w klasach 14 i 21 z definicji nie posiadają żadnego efektu technicznego do osiągnięcia, gdyż służą jedynie do ozdobienia otoczenia, i do tego ogranicza się ich użyteczność.
- [15] W tych okolicznościach sąd drugiej instancji uważa, że w odniesieniu do podstawy odmowy mającej zastosowanie do oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru, warunki rejestracji muszą być badane w jednolity sposób dla całej listy towarów. Wziąwszy pod uwagę, że nie

można powiązać żadnej ukrytej właściwości technicznej z trójwymiarowym obiektem przedstawionym na wydrukowanym rysunku i że towaru zwanego „Gömböc” nie można utożsamić z tym obiektem, nie jest możliwa ocena jego znaczenia dla historii nauki. Wartość towarowi nadaje specjalny, nadzwyczajnie czysty i hipnotyczny design trójwymiarowego obiektu. Z tego względu można stwierdzić, że kształt zwiększa znacznie wartość towaru, a w związku z tym należy odmówić rejestracji tego oznaczenia trójwymiarowego. Ze względu na indywidualny charakter, wyłączność, jaką daje ochrona wzorów uzyskana dla wyglądu zewnętrznego nie może być udzielona poprzez inną formę ochrony. Realizowany poprzez podstawę odmowy cel interesu ogólnego jest osiągnięty, jeżeli jako znaki towarowe nie mogą zostać zarejestrowane oznaczenia posiadające właściwości, do których zwykle odnoszą się inne formy ochrony.

- [16] Od prawomocnego orzeczenia wnioskodawca wniósł kasację, w której ponownie zawniósł o zainicjowanie postępowania w trybie prejudycjalnym przed Trybunałem Sprawiedliwości. Wnioskodawca podniósł w kasacji, że jego zdaniem sąd drugiej instancji, badając podstawę odmowy określoną w art. 2 ust. 2 lit. b) tiret trzeciej ustawy o znakach towarowych w zakresie odnoszącym się do zabawek, naruszył istotne wymogi proceduralne. Prowadzone przed Urzędem postępowanie nie miało na celu badania czy, w odniesieniu do zabawek, kształt zwiększa znacznie wartość towaru, przez co nie było możliwe wydanie orzeczenia dotyczącego tej podstawy odmowy. Z argumentacji sądu drugiej instancji, zgodnie z którą odbiorcy kupują wyrób dekoracyjny ze względu na jego wygląd zewnętrzny, co samo z siebie jest wystarczające do zastosowania podstawy odmowy, wynika, że, *a priori*, kształt wyrobów dekoracyjnych nie może być zarejestrowany jako znak towarowy. Niezgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości sąd drugiej instancji nie zbadał istnienia przyczyn odmowy dla każdego towaru z listy i zgodnie z zastosowanymi [przez niego] kryteriami, a jego twierdzenia nie są oparte na dowodach, lecz na przypuszczeniach. „Gömböc” posiada znaczenie jako obiekt nie w związku z jego funkcją artystyczną, lecz ze względu na kryteria naukowe i matematyczne. Wobec tego tym, co czyni zabawkę wyjątkową, nie jest trójwymiarowy kształt, którego dotyczy wniosek o rejestrację. Odbiorcy nie kupują go z powodu jego wyglądu zewnętrznego, lecz ze względu na pragnienie posiadania symbolu jednego z największych odkryć matematycznych naszych czasów. Jeśli chodzi o wyroby dekoracyjne, to w tym konkretnym przypadku to nie kształt zwiększa znacznie wartość towaru, lecz odkrycie matematyczne, które przekształciło się w symbol. Z tego względu, w odniesieniu do zabawek i wyrobów dekoracyjnych, kształt, którego dotyczy wniosek, nie zwiększa znacznie wartości towaru. Sąd drugiej instancji, powołując się na interes publiczny, stanowczo odmawia rejestracji w charakterze znaku towarowego kształtów podlegających ochronie jako rysunki, pomimo że nie istnieje podstawa prawna do wykluczenia ochrony równoległej.

Przepisy krajowe mające zastosowanie w sprawie

[17] Ustawa nr XI z 1997 r. o ochronie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych (ustawa o znakach towarowych) w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego (5 lutego 2015 r.).

[18] Artykuł 1 ustawy o znakach towarowych stanowi, co następuje:

„1. Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, pod warunkiem, że umożliwiają odróżnianie towarów lub usług od innych towarów lub usług.

2. W szczególności znak towarowy może składać się z następujących oznaczeń:

[...]

d) figur płaskich lub trójwymiarowych, łącznie z kształtem towaru lub jego przedstawieniem.”

[19] Artykuł 2 ustawy o znakach towarowych:

„1. Nie są rejestrowane oznaczenia niezgodne z art. 1.

2. Nie są rejestrowane:

[...]

b) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

– kształtu wynikającego z charakteru samych towarów, lub

– kształtu towaru niezbędnego do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, lub

– kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru.”

[20] Transpozycja prawa Unii.

Artykuł 122 ustawy o znakach towarowych:

„1. Niniejsza ustawa dokonuje transpozycji do prawa węgierskiego następujących aktów prawa Unii:

a) dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej,

b) dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.”

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

- [21] Zgodnie z wyrokiem wydanym w sprawie C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG / Stokke A/S i in., bezpośrednim celem zakazu rejestrowania kształtów o charakterze czysto funkcjonalnym lub kształtów zwiększających znacznie wartość towaru przewidzianego w art. 3 ust. 1 lit. e) [pkt (ii) i (iii)] dyrektywy jest uniknięcie tego, aby wyłączne i stałe prawo, które nadaje znak towarowy, mogło służyć przedłużaniu bez ograniczenia w czasie ważności innych praw, które prawodawca Unii chciał podporządkować terminom peremptoryjnym (pkt 19 i 31).
- [22] W sprawie C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV / Remington Consumer Products Ltd, Trybunał orzekł, że celem podstaw odmowy rejestracji, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy, jest uniknięcie tego, by ochrona prawa do znaku towarowego prowadziła do przyznania właścicielowi znaku monopolu na rozwiązania techniczne lub właściwości użytkowe towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencji. W ten sposób zmierza do uniknięcia tego, by ochrona przyznana przez prawa do znaku towarowego rozciągała się ponad oznaczenia umożliwiające odróżnienie towarów lub usług od towarów lub usług oferowanych przez konkurencję w sposób prowadzący do stworzenia przeszkody uniemożliwiającej konkurencji swobodne oferowanie towarów, zawierających te same rozwiązania techniczne lub powyższe właściwości użytkowe, w konkurencji z właścicielem znaku towarowego (pkt 78). W kwestii oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego Trybunał stwierdził, że przepis ten ma na celu odmowę rejestracji kształtów, których zasadnicze właściwości spełniają funkcję techniczną, albowiem wyłączość, stanowiąca nieodłączną cechę praw ze znaku, tworzyłaby przeszkodę dla możliwości oferowania przez konkurentów towaru spełniającego tę samą funkcję lub co najmniej przeszkodę dla swobodnego wyboru przez nich rozwiązania technicznego, które zamierzają zastosować dla spełnienia tego typu funkcji przez ich towar (pkt 79). Ta podstawa odmowy rejestracji stanowi także odzwierciedlenie słusznego celu, jakim jest niepozwolenie jednostkom na wykorzystywanie rejestracji znaku towarowego dla osiągnięcia lub przedłużenia wyłącznych praw w stosunku do rozwiązań technicznych (pkt 82). Istnienie tej podstawy odmowy stanowi przeszkodę dla dokonania rejestracji, nawet jeśli efekt techniczny, o którym mowa, może zostać osiągnięty za pomocą innych kształtów (pkt 83).
- [23] Zgodnie z wyrokiem wydanym w sprawie C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy / Benelux-Merkenbureau, w przypadku dokonania zgłoszenia znaku towarowego dla różnych towarów lub usług właściwy organ musi zbadać, czy znak ten nie jest objęty zakresem którejś z podstaw odmowy rejestracji podanych w art. 3 ust. 1 dyrektywy w odniesieniu do każdego z tych towarów lub każdej z usług, oraz że może on dojść do różnych wniosków w zależności od konkretnych rozpatrywanych towarów lub usług (pkt 32). W innych sprawach Trybunał wskazał również, że przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy trzy podstawy odmowy rejestracji mają charakter autonomiczny i że

każda z nich musi mieć zastosowanie niezależnie od pozostałych oraz że jeśli spełnione zostanie jedno z wymienionych kryteriów, to oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu towaru bądź z przedstawienia graficznego tego kształtu nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy (wyrok wydany w sprawie C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG / Stokke A/S, pkt 39 i 40 oraz wyrok wydany w połączonych sprawach C-53/01 do C-55/01, Linde, Winward, Rado, pkt 44).

- [24] W sprawie C-30/15 P, Simba Toys GmbH & Co. KG / EUIPO i in., Trybunał uchylił wyrok Sądu, motywując to nieprawidłowym zastosowaniem podstaw odmowy wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94, które odpowiadają podstawom odmowy wskazanym w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy. Zgodnie z tym wyrokiem rozważane oznaczenie było tworzone przez kształt konkretnego towaru, a nie przez kształt abstrakcyjny, i z tego względu należało zdefiniować funkcję techniczną rozpatrywanego konkretnego towaru i uwzględnić tę funkcję przy ocenie funkcjonalności zasadniczych właściwości tego oznaczenia (pkt 47). Z orzecznictwa Trybunału wynika, że przy badaniu funkcjonalnych właściwości oznaczenia właściwy organ może przeprowadzić pogłębione badanie, w którego ramach uwzględnia – poza przedstawieniem graficznym i ewentualnymi opisami przedłożonymi w chwili dokonania zgłoszenia – elementy użyteczne dla odpowiedniej identyfikacji zasadniczych właściwości wspomnianego oznaczenia (pkt 49). W innych sprawach (C-299/99 i C-337/12 P do C-340/12 P) właściwe organy nie mogłyby dokonać analizy danego kształtu wyłącznie na podstawie przedstawienia graficznego, nie sięgając do dodatkowych informacji dotyczących konkretnego towaru (pkt 50).
- [25] W sprawach C-337/12 P do C-340/12 P, Pi-Design i in. / Yoshida Metal Industry, Trybunał odrzucił tezę, zgodnie z którą badanie funkcjonalności zasadniczych właściwości kształtu musi być ograniczone do przedstawienia graficznego, którego dotyczy wniosek o rejestrację, i nie może uwzględniać rzeczywistego kształtu towaru, o którym mowa, oraz uchylił wyrok Sądu (pkt 52 i 61).
- [26] Zgodnie z wyrokiem C-205/13 art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy — w przeciwieństwie do hipotezy art. 3 ust. 1 lit. b) — nie nakłada obowiązku brania pod uwagę sposobu postrzegania oznaczenia przez docelowy krąg odbiorców danych towarów lub usług (pkt 33). Zakładany sposób postrzegania oznaczenia przez przeciętnego konsumenta nie jest elementem decydującym w kontekście zastosowania podstawy odmowy rejestracji ustanowionej w art. 3 ust. 1 lit. e) [pkt (iii)] dyrektywy, lecz może co najwyżej stanowić element oceny pomocny w ustaleniu zasadniczych właściwości tego oznaczenia (pkt 34 i sprawa C-48/09, Lego Juris A/S / OAMI, pkt 76). Mogą być zatem brane pod uwagę inne elementy oceny, takie jak natura rozpatrywanej kategorii towarów, wartość artystyczna danego kształtu, jego odmienność od innych kształtów powszechnie używanych na danym rynku, znaczna różnica ceny w stosunku do wyrobów podobnych lub wypracowanie strategii promocyjnej podkreślającej głównie estetyczne właściwości danego towaru (pkt 35).

Odnosnie do potrzeby przedłożenia pytań prejudycjalnych

[27] W odniesieniu do podstaw odmowy dotyczących w szczególności kształtów trójwymiarowych obecnie orzecznictwo Trybunału nie osiągnęło jeszcze takiego stopnia rozwoju lub kompletności, że nawet znajomość tego nie orzecznictwa nie pozwala na uniknięcie możliwości pojawienia się pytań odnośnie do wykładni prawa wymagających udzielenia dodatkowych wyjaśnień. Wątpliwości, które mogą pojawić się przy stosowaniu prawa [Unii] są następujące:

- Czy podczas stosowania podstawy odmowy określonej w art. 3 ust. 1 lit. e) [pkt (ii)] dyrektywy należy ograniczyć się jedynie do informacji ukazanej na przedstawieniu graficznym czy też należy/można brać pod uwagę także podczas stosowania podstawy odmowy określonej w art. 3 ust. 1 lit. e), w szczególności [pkt (ii) i (iii)] dyrektywy informacje dodatkowe?
- Podczas stosowania podstawy odmowy określonej w art. 3 ust. 1 lit. e), w szczególności [pkt (ii) i (iii)] dyrektywy w przypadku oznaczenia składającego się z kształtu konkretnego towaru – jakie znaczenie należy nadać sposobowi postrzegania przez właściwy krąg odbiorców i informacjom, które ci odbiorcy posiadają,?
- Podczas stosowania podstawy odmowy określonej w art. 3 ust. 1 lit. e) [pkt (iii)] dyrektywy – jakie znaczenie należy nadać istniejącej ochronie równoległej i charakterowi towaru, który uosabia formę podczas stosowania podstawy odmowy określonej w art. 3 ust. 1 lit. e) [pkt (iii)] dyrektywy?

Przedłożone pytania stanowią w istocie problem w stosowaniu prawa [Unii] a Trybunał nie udzielił jeszcze w odniesieniu do nich wyczerpujących wskazówek.

Odnosnie do pierwszego pytania prejudycjalnego

[28] Trójwymiarowe oznaczenie, którego dotyczy wniosek o rejestrację dla zabawek ujętych w klasie 28, jest realistyczną fotografią towaru znanego pod nazwą „Gömböc”. Towar jest obiektem wypukłym, jednorodnym i monostatycznym, który posiada w sumie dwa punkty równowagi, konkretnie jeden stabilny i jeden niestabilny. Design kształtu tego obiektu i właściwości dotyczące jego struktury materialnej (złożonej z jednorodnego materiału) zapewniają, że obiekt zawsze znajduje się w stanie równowagi i prostuje się. Z tego względu towar przedstawiony graficznie składa się jedynie z kształtu towaru koniecznego do osiągnięcia zamierzonego efektu technicznego. Tego efektu technicznego nie można jednak przedstawić za pomocą przedstawienia graficznego kształtu towaru widniejącego na wydrukowanym rysunku dołączonym do wniosku o rejestrację.

[29] Na oznaczeniu można rozpoznać towar wnioskodawcy zwany „Gömböc”. Zgodnie z początkowym oświadczeniem wnioskodawcy, jego zamiarem było uzyskanie ochrony dla kształtu towaru. Na temat stworzenia „Gömböca” powstało szereg publikacji, ukazało się wiele wzmianek w prasie, istnieje strona

internetowa przedstawiająca informacje skierowane bezpośrednio do odbiorców (www.gomboc.eu). Właściwy krąg odbiorców (zainteresowanych towarem) ma zatem wiedzę o tym, że szczególnie design kształtu i jednorodna struktura materialna Gömböc zapewniają pozostawanie przez ten obiekt zawsze w stanie równowagi. Urząd uznał, że w celu oceny funkcji uzasadnione jest uwzględnienie nabytych w ten sposób informacji. Zdaniem sądu pierwszej instancji można, na podstawie przedstawienia graficznego oznaczenia, określić zamierzony dzięki kształtowi efekt techniczny, bez względu na to, że samo przedstawienie graficzne nie jest wystarczające do osiągnięcia tego efektu, gdyż do tego osiągnięcia konieczne są także inne właściwości, które nie znajdują się na przedstawieniu graficznym. Niemniej jednak, zgodnie z restrykcyjną interpretacją sądu drugiej instancji, za punkt wyjścia można i trzeba przyjąć jedynie przedstawienie graficzne – w tym konkretnym przypadku ze sposobu, w jaki towar został przedstawiony i z jego realistycznej fotografii wykonanej z jednej perspektywy nie można określić funkcji przedstawionego towaru, która stanowi jego charakterystyczną właściwość, to znaczy faktu, że obiekt zawsze się prostuje, a więc nie można określić zamierzonego efektu technicznego.

- [30] Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, przy stosowaniu art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy, sposób postrzegania oznaczenia przez docelowy krąg odbiorców nie może być brany pod uwagę obligatoryjnie, lecz może co najwyżej stanowić element pomocnej oceny (sprawa C-205/13, pkt 33 i 34). Z drugiej strony, w przypadku oznaczenia tworzonego przez kształt konkretnego towaru, kiedy nie można dokonać analizy danego kształtu wyłącznie na podstawie przedstawienia graficznego, uzasadnione jest, w celu badania funkcjonalnych właściwości oznaczenia, sięgnięcie do dodatkowych informacji dotyczących konkretnego towaru (sprawa C-30/15 P).
- [31] W przypadku kształtu towaru, który stał się powszechnie znany dzięki temu, że stanowi empiryczną odpowiedź na teoretyczny problem powstały w jednej z dziedzin nauki, przy ustalaniu właściwości oznaczenia konieczna może być ocena wiedzy o towarze posiadanej przez właściwy krąg odbiorców. Uzasadniać to może także fakt, że w niniejszej sprawie przedstawienie graficzne ukazuje trójwymiarową figurę tylko z jednej perspektywy, co uniemożliwia zobaczenie jego designu kształtu w całości. Rozszerzenie udzielonej w ten sposób ochrony znaku towarowego byłoby zatem znaczne, gdyż poza „Gömbökiem” objęłoby także takie towary, których profile są identyczne lub podobne do obiektu przedstawionego graficznie na wydrukowanym rysunku.
- [32] Pytanie dotyczy tego, czy:
- a) w przypadku oznaczenia składającego się wyłącznie z kształtu towaru ustalenie, czy kształt jest konieczny do osiągnięcia zamierzonego efektu technicznego, może nastąpić tylko na podstawie właściwości dających się ustalić na podstawie zarejestrowanego przedstawienia graficznego, czy też

b) w przypadku, w którym na podstawie przedstawienia graficznego nie można ustalić zamierzonego efektu technicznego, lecz właściwy krąg odbiorców posiada wiedzę, że do osiągnięcia tego celu technicznego przedstawiona forma jest niezbędna łącznie z inną właściwością, nieprzedstawioną graficznie (właściwość związana ze strukturą materiałową), ten sposób ostrzegania przez konsumentów może być brany pod uwagę w trakcie badania przyczyny odmowy.

Odnosnie do drugiego pytania prejudycjalnego

- [33] W przypadku wyrobów dekoracyjnych ujętych w klasach 14 i 21 sąd pierwszej instancji uznał, na podstawie wiedzy, którą właściwy krąg odbiorców posiada o towarze, że odkrycie matematyczne, poprzez które udzielono odpowiedzi na pytania z zakresu historii nauki, zwiększa znacznie wartość towaru, oraz że przedstawiony na oznaczeniu towar stał się namacalnym symbolem tego odkrycia.
- [34] Pytanie ma na celu rozstrzygnięcie, również w odniesieniu do interpretacji art. 3 ust. 1 lit. e) [pkt (iii)] dyrektywy, czy przy badaniu zastosowania podstawy odmowy może być brana pod uwagę wiedza o przedstawionym graficznie towarze posiadana przez kupującego. Czy w przypadku zatem, w którym oznaczenie składa się wyłącznie z kształtu towaru, można zastosować podstawę odmowy, gdy ustalenia, czy kształt zwiększa znacznie wartość towaru, można dokonać tylko na podstawie wiedzy, jaką o towarze posiada właściwy krąg odbiorców.

Odnosnie do trzeciego pytania prejudycjalnego

- [35] Odnosnie do lit. a):

Wszystkie formy ochrony własności przemysłowej w użyteczny sposób wzajemnie się uzupełniają, a jednemu towarowi mogą w tym samym czasie odpowiadać różne rodzaje ochrony. Trybunał stwierdził jednak w swoich wyrokach, że rejestracja w charakterze znaku towarowego nie może prowadzić do przyznania właścicielowi znaku wyłącznego prawa na czas nieokreślony, omijając terminy przedawnienia monopolu – o czasie określonym – przyznanego przez patenty, wzory użytkowe lub wzory.

Trójwymiarowa figura przedstawiona na spornym oznaczeniu podlega ochronie przyznanej wzorom. Ten rodzaj ochrony może być przyznany towarom, które, poza spełnieniem innych warunków, mają indywidualny charakter. W przypadku wyrobów dekoracyjnych indywidualny kształt nadany w wyniku działań twórcy, jako cecha estetyczna, *a priori* zwiększa znacznie wartość towaru.

Pytanie ma na celu rozstrzygnięcie, czy w przypadku towarów posiadających jedynie funkcję dekoracyjną (wyroby dekoracyjne), kształt towaru, który podlega już ochronie przyznanej rysunkom w związku ze stwierdzonym indywidualnym charakterem *a priori* nie może zostać zarejestrowany jako znak towarowy.

[36] Odnośnie do lit. b):

W przypadku towarów dekoracyjnych, charakter dekoracyjny jest ich jedyną funkcją; kształt towaru, jeśli chodzi o cechy estetyczne, sam w sobie może zwiększyć jego wartość, co stanowi powód jego nabycia przez kupującego. Pytanie ma na celu ustalenie, czy podstawa odmowy, o której mowa, może zostać zastosowana do towaru, którego kształt jest związany jedynie z estetyką i funkcją dekoracyjną, to znaczy czy w odniesieniu do wyrobów dekoracyjnych konieczna jest odmowa zarejestrowania trójwymiarowych kształtów, których dotyczy wnioski o objęcie ochroną.

Budapeszt, 6 lutego 2019 r.

[...]

[podpisy]