

Zadeva C-237/19

Predlog za sprejetje predhodne odločbe

Datum vložitve:

19. marec 2019

Predložitveno sodišče:

Kúria (vrhovno sodišče, Madžarska)

Datum predložitvene odločbe:

6. februar 2019

Tožeča stranka:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Tožena stranka:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (nacionalni urad za intelektualno lastnino)

Sklep

Kúria (vrhovno sodišče, Madžarska)

kot kasacijskega sodišča

[...] (ni prevedeno)

Prijavitelj:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ([...] (ni prevedeno)
Budimpešta [...] (ni prevedeno))

[...] (ni prevedeno)

Predmet spora:

Sprememba odločbe Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (nacionalni urad za intelektualno lastnino, Madžarska; v nadaljevanju: Urad), s katero je bila zavrnjena registracija znamke.

Vložnik kasacijske pritožbe:

Prijavitelj

[...] (ni prevedeno)

Izrek

Kúria (vrhovno sodišče, Madžarska) Sodišču Evropske unije predloži ta vprašanja v predhodno odločanje:

1. Ali je treba člen 3(1)(e)[(ii)] Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami razlagati tako, da se v primeru znakov, sestavljenih izključno iz oblike blaga,

- (a) lahko preuči samo, ali je oblika nujna za doseg želenega tehničnega učinka na podlagi grafične predstavitve v registraciji, ali
- (b) je mogoče upoštevati tudi zaznavo upoštevne javnosti?

Povedano drugače, ali se lahko upošteva, da upoštevna javnost ve, da je oblika, katere registracijo se zahteva, nujna za doseg želenega tehničnega učinka.

2. Ali je treba člen 3(1)(e)[(ii)] Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami razlagati tako, da razlog za zavrnitev velja za tiste znake, ki so sestavljeni izključno iz oblike blaga in za katere je mogoče ugotoviti, da če se upošteva zaznava kupca ali poznavanje, ki ga kupec ima o grafično predstavljenem blagu, potem da oblika bistveno vrednost blagu?

3. Ali je treba člen 3(1)(e)[(ii)] Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami razlagati tako, da razlog za zavrnitev velja za znake, sestavljene izključno iz oblike,

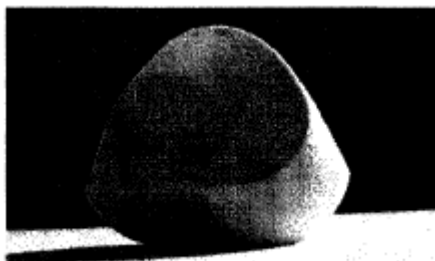
- (a) ki zaradi svoje individualne narave že uživa varstvo modela ali
- (b) katere sam estetski videz da neko vrednost blagu?

[...] (ni prevedeno) [postopkovni elementi nacionalnega prava]

Obrazložitev

Predmet spora in upoštevno dejansko stanje

- [1] Prijavitelj je 5. februarja 2015 vložil prijavo za registracijo tridimenzionalnega znaka kot znamke za naslednje proizvode: „dekorativni izdelki“ iz razreda 14, „dekorativni izdelki iz kristala in porcelana“ iz razreda 21 in „igrače“ iz razreda 28.



- [2] Urad je z odločbo zavrnil registracijo znamke na podlagi člena 2(2)(b), druga in tretja alineja, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (zakon št. XI iz leta 1997 o varstvu znamk in geografskih označb; v nadaljevanju: zakon o znamkah). Glede na obrazložitev navedene odločbe je znak, katerega registracija se zahteva, homogeno telo, sestavljeno iz dveh simetričnih ravnin, ki sta pravokotni ena na drugo, sedem gladkih ploskev in robov, ki ločujejo te ploskve. Ta oblikovna zasnova predstavlja izdelek prijavitelja, poimenovan „Gömböc“, ki je konveksno in mono-monostatično telo, izdelano iz homogenega materiala, ki ima samo eno stabilno in eno nestabilno točko ravnotežja, kar pomeni, da ima v celoti dve točki ravnotežja, in katerega oblikovna zasnova povzroči, da se vedno vrne v položaj ravnotežja. Za te značilnosti in funkcijo te oblikovne zasnove je povprečni potrošnik izvedel prek spletne strani izdelka in zaradi velike medijske pozornosti, ki je bila posvečena temu izdelku. Zato je bilo to poznavanje mogoče upoštevati pri presoji, ali je znamko mogoče registrirati. Tako znak, katerega registracija se zahteva, predstavlja tridimenzionalno telo, ki se zaradi svoje zunanje zasnove in uporabljenega homogenega materiala vedno vrne v položaj ravnotežja; celovita oblikovna zasnova telesa, ki sestavlja znak, je namenjena doseganju tehničnega cilja, in sicer da se telo vedno vzravna.
- [3] Urad je pri preučitvi razloga za zavrnitev, določenega v členu 2(2)(b), druga alineja, zakona o znamkah,* ugotovil, da celovita oblikovna zasnova tridimenzionalnega telesa temu omogoča, da deluje kot igrača, katere namen je, da se vedno vrne v stabilni položaj ravnotežja. Zasnova vseh elementov znaka je

* [Op. p.: Besedilo člena 2(2)(b), druga alineja, madžarskega zakona o znamkah je enako madžarskemu besedilu člena 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95, za katerega razlago se prosi v prvem vprašanju za predhodno odločanje. V obeh primerih je določeno, da se ne registrirajo znaki, sestavljeni izključno iz „oblike blaga, ki je nujna za doseg *zelenega* tehničnega učinka“. Vendar španska različica člena 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95 (tako kot francoska, angleška, nemška, portugalska in italijanska različica) uporablja formulacijo „la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico (oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka)“.]

podvržena izključno doseganju zelenega tehničnega učinka, povedano drugače navedeni elementi izpolnjujejo eno tehnično funkcijo. Zato kar zadeva igrače iz razreda 28, obveščen in razumen potrošnik znaka, katerega registracija se zahteva, ne zaznava kot sklicevanje na trgovski izvor izdelka, temveč kot obliko, ki je potrebna, da se doseže tehnični učinek telesa, poimenovanega „Gömböc“. Registracija tridimenzionalnega znaka bi omejila možnosti izbire konkurentov, ko bi uporabili tehnično rešitev, kar zadostuje, da se uporabi preučevan razlog za zavrnitev. Varstvo, ki bi bilo s tem podeljeno znamki, bi prav tako neutemeljeno ustvarilo precejšen monopol, saj bi preprečevalo prodajo teles podobne oblike, zaradi katerih bi obstajala verjetnost zmede.

- [4] Kar zadeva dekorativne izdelke iz razredov 14 in 21 je ovira za registracijo člen 2(2)(b), tretja alinea, zakona o znamkah, v skladu s katerim se ne registrira znakov, sestavljenih izključno iz oblike, ki predstavlja bistvo vrednosti blaga. Tridimenzionalna oblika znaka predstavlja privlačno in pozornost zbujujočo zasnovo, kar je bistveni element trženja zadevnih izdelkov. Potrošniki kupujejo dekorativne izdelke v glavnem zaradi njihove posebne oblikovne zasnove. Načeloma se registracije dekorativnih izdelkov s tridimenzionalno zasnovo kot znamka ne sme izključiti, čeprav če njegova pozornost zbujujoča zasnova določa formalni videz, obstajajo razlogi, ki potrjujejo, da je vrednost izdelka v navedeni oblikovni zasnovi.
- [5] Prijavitelj je v svojem predlogu za spremembo sodišču prve stopnje predlagal, naj Sodišču predloži predlog za sprejetje predhodne odločbe, da bi razložilo uporabljene razloge za zavrnitev. Glede vsebine pa je predlagal, naj se odločba razveljavi in se Uradu naloži, naj nadaljuje postopek. Po mnenju prijavitelja je urad napačno preučil pogoje za registracijo izdelka, poimenovanega „Gömböc“, in je upošteval lastnosti, ki niso razvidne iz predstavitve tridimenzionalnega znaka. V okviru preučitve razlogov za zavrnitev se sme preučiti obstoj dejanske vzročne zveze med obliko, katere registracija se zahteva, in funkcionalnostjo, ne pa zaznave in sklepanja potrošnikov v zvezi z njo.
- [6] Ker je urad menil, da je v predlogu za spremembo postavljeno pomembno načelno pravno vprašanje, je na podlagi člena 77(1) zakona o znamkah predložil vlogo, v kateri je navedel, da šteje predlog prijavitelja, naj se predloži predlog za sprejetje predhodne odločbe, za utemeljen.
- [7] Sodišče prve stopnje je izdalo odločbo, s katero je zavrnilo predlog za spremembo.
- [8] Navedeno sodišče prve stopnje je v zvezi z igračami iz razreda 28 pri preučitvi razloga za zavrnitev iz člena 2(2)(b), druga alinea, zakona o znamkah ugotovilo, da predstavitev, na kateri je predstavljen samo en zorni kot, ne razkriva v celoti oblike telesa. Glede na natisnjeno sliko, ki je priložena prijavi za registracijo, je znak predstavitev tridimenzionalnega telesa iz samo enega zornega kota na črno-beli realistični fotografiji. Obrisi tridimenzionalnega znaka spominja na mitro, njegovo površino pa oblikujejo tri ploskve (ali morda štiri), ki so ločene z robovi

in vrhovi, brez risb in napisov. Znak kaže obliko izdelka, poimenovanega „Gömböc“, iz enega zornega kota. Kljub temu je urad napačno poistovetil predmet prijave z obliko znanega izdelka. Telo, prikazano na natisnjeni sliki, zajema širše varstvo, v katerem je prav tako zajet izdelek, poimenovan „Gömböc“, kot poseben primer. Vendar znaka ne zaznamuje njegova materialna struktura ali homogenost, saj ti lastnosti nista izraženi grafično.

- [9] V odgovor na vprašanja, za katera je prijavitelj v svoji tožbi predlagal, da se predložijo v predhodno odločanje, je sodišče prve stopnje odločilo:
- [10] V zvezi z igračami po preučitvi želenega tehničnega učinka ni treba preučiti, kako upoštevna javnost zaznava razmerje med obliko izdelka in navedenim učinkom, temveč ali tako razmerje objektivno obstaja. V tem konkretnem primeru je tehnični učinek, ki se želi doseči z obliko izdelka, da se vrne v edini stabilen položaj (pokončno). V zvezi s tem se izida preučitve razmerja med tehničnim učinkom in obliko ne sme dojemati kot vrednostno sodbo javnosti, temveč tehnično dejstvo. Razlog za zavrnitev registracije se lahko uporabi tudi, če se želeni tehnični učinek lahko doseže tudi z uporabo druge oblike. Lastnost materialne strukture ni del znaka, katerega registracija se zahteva, ker ni grafično predstavljena. Po drugi strani uporaba zadevnega razloga za zavrnitev ni odvisna od tega, da mora tudi oblika, ki se šteje za nujno, zadostovati za doseg želenega tehničnega učinka. Ta je zagotovljen skupaj z materialom in obliko. Če se brez sprememb obdrži oblika, je mogoče spremeniti material izdelka tako, da ni več mogoče doseči želenega tehničnega učinka. Zato je na splošno gotovo, da je oblika izdelka nujni, vendar ne zadostni pogoj za doseganje navedenega učinka, saj je zanj treba izbrati tudi ustrezen material. Če bi bilo torej za uporabo zadevnega razloga za zavrnitev mogoče oceniti lastnosti strukture materiala izdelka, bi postal navedeni razlog za zavrnitev brezpredmeten.
- [11] V zvezi z dekorativnimi izdelki se sodišče prve stopnje ni strinjalo z mnenjem urada, da dajejo estetske značilnosti bistveno vrednost obliki spornega znaka. Sodišče prve stopnje meni, pa eni strani, da temelji vrednost „Gömböc“ na tem, da je prvi izmed vrste teles, ki zvirajo iz sfere in so oprijemljiva ter konveksna, homogena in mono-monostatična; po drugi strani daje izdelku vrednost dejstvo, da daje empiričen odgovor na znanstvena vprašanja na področju matematike. Značilna in edinstvena oblika „Gömböc“ konkretizira te vrednosti ne glede na to, kakšno presojo si oblika zasluži z estetskega vidika. Javnost v izdelku ne išče lepega oblikovalskega predmeta, temveč otipljiv izraz matematike, ki je razlog, da ga želijo imeti kot dekorativni izdelek.
- [12] Sodišče druge stopnje, ki je obravnavalo zadevo zaradi pritožbe, ki jo je vložil prijavitelj, je potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.
- [13] Po mnenju sodišča druge stopnje ni razlogov, da bi bilo treba v skladu z drugimi razlogi za zavrnitev preučiti, ali bi se lahko registrirala znamka, katere prijava se zahteva za zadevne izdelke. Iz natisnjene slike, ki je priložena prijavi za registracijo, izhaja, da se zahtevano varstvo nanaša na tridimenzionalni znak.

Ilustracija prikazuje telo iz samo enega zornega kota; iz tega zornega kota je mogoče razločiti predmet, katerega oblika je omejena na tri (ali morda štiri) gladke ploskve, ločene z robovi in vrhovi. Iz načina predstavitve ni razvidna nobena informacija o obliki delov telesa, ki niso vidni na ilustraciji, prav tako pa ni mogoče nedvomno ugotoviti, ali je tridimenzionalna figura simetrična ali nesimetrična. V takem primeru ni mogoče ugotoviti skladnosti med izdelkom prijavitelja, znanim pod imenom „Gömböc“, in znakom, niti ni mogoče upoštevati lastnosti, ki izhaja iz dejstva, da se vzravna. V vsakem primeru ima telo, ki je iz homogenega materiala in ki je bilo narejeno na podlagi matematičnih izračunov in preizkusov, sposobnost, da se vrne v položaj ravnotežja, vendar pa materialna struktura ni grafično predstavljena na natisnjeni sliki.

- [14] Način, kako je sporni znak predstavljen, nikakor ne kaže, da je mogoče s telesom povezati kakršno koli funkcionalnost, o njej pa niti ni mogoče sklepati iz seznama proizvodov. Prijavitelj navedenega seznama ni omejil na igrače iz razreda 28, zaradi česar ni mogoče vedeti, kakšno funkcijo naj bi imela dana oblika. V tem konkretnem primeru niti natisnjena slika niti seznam proizvodov ne dajeta informacije o načinu, kako se je mogoče igrati z igračo, katere oblika se poskuša registrirati, ali približno kako jo je mogoče uporabiti za igranje. Po drugi strani dekorativni izdelki iz razredov 14 in 21 *per definitionem* nimajo tehničnega učinka, saj je njihov namen samo okrasiti okolico in koristijo samo temu.
- [15] Ob upoštevanju zgoraj navedenega sodišče druge stopnje meni, da je treba v zvezi z razlogom za zavrnitev, na podlagi katerega se ne registrirajo tisti znaki, ki so sestavljeni izključno iz oblike, ki predstavlja bistvo vrednosti izdelka, pogoje za registracijo preučiti enotno za celotni seznam proizvodov. Ker s tridimenzionalnim telesom, predstavljenim na natisnjeni sliki, ni mogoče povezati nobene prikrite tehnične lastnosti in ker izdelka, poimenovanega „Gömböc“, ni mogoče poistovetiti z navedenim telesom, ni mogoče oceniti njegovega pomena za zgodovino znanosti. Posebna oblikovna zasnova tridimenzionalnega telesa, neobičajno očiščena in hipnotična, daje izdelku vrednost. Zato je mogoče potrditi, da oblika predstavlja bistvo vrednosti izdelka, zaradi česar je treba zavrniti registracijo navedenega tridimenzionalnega znaka. Z vidika individualne narave izključnost, ki jo daje varstvo modelov, pridobljeno za zunanji videz, ne more biti zajeta z drugo obliko varstva. Cilj v splošnem interesu, ki se uresničuje z razlogom za zavrnitev, je dosežen, če se ne registrirajo kot znamke znaki, ki imajo lastnosti, ki so običajno predmet drugih oblik varstva.
- [16] Prijavitelj je zoper dokončno odločbo vložil kasacijsko pritožbo, v kateri je ponovno predlagal, naj se pred Sodiščem začne postopek predhodnega odločanja. Kot trdi prijavitelj v kasacijski pritožbi, je sodišče druge stopnje bistveno kršilo postopek, ker je v zvezi z igračami preučilo razlog za zavrnitev iz člena 2(2)(b), tretja alineja, zakona o znamkah. Namen postopka pred uradom ni bil preučiti, ali v zvezi z igračami oblika predstavlja bistvo vrednosti izdelka, zaradi česar se ne bi smelo izreči o tem razlogu za zavrnitev. Iz obrazložitve sodišča druge stopnje, da javnost kupuje dekorativni izdelek zaradi njegove zunanosti in je že samo to dovolj, da se uporabi razlog za zavrnitev, izhaja, da se oblike dekorativnih

izdelkov *a priori* ne more registrirati kot znamke. V nasprotju s sodno prakso Sodišča sodišče druge stopnje ni preučilo obstoja razlogov za zavrnitev za vsak proizvod iz seznama in v skladu z merili, ki se uporabijo [zanj], njegove trditve pa ne temeljijo na dokazih, temveč na domnevah. Pomen „Gömböc“ kot predmeta ni njegova umetniška funkcija, temveč ga opredeljujejo znanstvena in matematična merila. Zato njegova oblika ni tisto, zaradi česar je igrača s tridimenzionalno obliko, katere registracija se zahteva, izjemna. Javnost ga ne kupuje zaradi njegovega zunanjšega videza, temveč ker želi imeti simbol enega največjih matematičnih odkritij naše dobe. Kar zadeva dekorativne izdelke, v tem konkretnem primeru ni oblika tista, ki predstavlja bistvo vrednosti izdelka, temveč matematično odkritje, v simbol katerega se je spremenil. Zato v zvezi z igračami in dekorativnimi izdelki oblika, katere registracija se zahteva, ne daje bistvene vrednosti izdelku niti ne predstavlja bistva vrednosti izdelka. Sodišče druge stopnje, ki se sklicuje na ugovor javnega interesa, kategorično zavrača, da se oblike, ki so varovane kot modeli, registrirajo kot znamke, čeprav ni pravne podlage za izključitev vzporednega varstva.

Upoštevna nacionalna zakonodaja

[17] Zakon št. XI iz leta 1997 o varstvu znamk in geografskih označb (zakon o znamkah), v različici, ki je veljala, ko je bila vložena prijava za registracijo znamke (5. februar 2015).

[18] Člen 1 zakona o znamkah določa:

„1. Blagovna znamka je lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, če so primerni, da se lahko določeno blago ali storitve razlikuje od drugega blaga ali storitev.

2. Znamko lahko sestavljajo naslednji znaki:

[...]

(d) dvodimenzionalne ali tridimenzionalne figure, vključno z obliko izdelka ali njegove predstavitve.“

[19] Člen 2 zakona o znamkah:

„1. Ne registrirajo se znaki, ki niso v skladu s členom 1.

2. Ne registrirajo se:

[...]

(b) znaki, sestavljeni izključno iz

– oblike, ki izhajajo iz same narave blaga; ali

- oblike blaga, ki je nujna za doseg želenega tehničnega učinka, ali
- oblika, ki predstavlja bistvo vrednosti izdelka.“

[20] Prenos prava Unije.

Člen 122 zakona o znamkah:

„1. S tem zakonom se v madžarsko pravo prenašajo naslednji predpisi prava Unije:

- (a) Direktiva 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.
- (b) Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.“

Sodna praksa Sodišča Evropske unije

- [21] V skladu s sodbo, ki je bila izdana v zadevi C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S in drugi, je glavni cilj prepovedi registracije oblik, ki so povsem funkcionalne ali ki proizvodu dajo bistveno vrednost, kakor je določeno v členu 3(1)(e)(i) in (ii) Direktive, je preprečiti, da bi izključna in trajna pravica iz znamke lahko služila časovno neomejenemu podaljšanju trajanja drugih pravic, za katere je zakonodajalec Unije določil omejen rok (točki 19 in 31).
- [22] V zadevi C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd, je Sodišče ugotovilo, da je namen razlogov za zavrnitev iz člena 3(1)(e) Direktive preprečiti, da bi varstvo pravice iz znamke pripeljalo do tega, da bi bil imetniku podeljen monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi nekega proizvoda, ki jih lahko uporabnik išče tudi pri konkurenčnih proizvodih. Tako želi preprečiti, da se varstvo, ki ga daje pravica iz znamke, ne razširi prek znakov, s katerimi se lahko blago ali storitev razlikuje od tistih, ki jih ponujajo konkurenti, in da ne postane zanje ovira, da bi lahko ponujali blago z enakimi tehničnimi rešitvami ali uporabnimi lastnostmi v svobodni konkurenci z imetnikom znamke (točka 78). V zvezi z znaki, sestavljenimi izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, je bilo navedeno, da želi ta določba zavrniti registracijo oblik, katerih bistvene značilnosti ustrezajo določeni tehnični funkciji, tako da bi izključnost, ki je lastna pravicam iz znamke, preprečevala, da bi konkurenti ponujali blago, ki ima tako funkcijo, ali pa vsaj da bi svobodno izbrali tehnično rešitev, ki jo želijo uporabiti, da bi svoje blago opremili s tako funkcijo (točka 79). Ta razlog za zavrnitev izraža tudi legitimni cilj, da se posameznikom ne dovoli uporabiti registracije znamke za pridobitev ali podaljšanje izključnih pravic nad tehničnimi rešitvami (točka 82). Obstoj tega razloga za zavrnitev pomeni oviro za registracijo, četudi bi bilo mogoče sporni tehnični rezultat doseči z drugimi oblikami (točka 83).

- [23] V skladu s sodbo, izdano v zadevi C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy/Benelux-Merkenbureau, če se zahteva registracija znamke za različne proizvode ali storitve, mora pristojni organ preveriti, da znamka ne kaže nobenega izmed razlogov za zavrnitev registracije, ki so določeni v členu 3(1) Direktive, za te proizvode ali storitve in lahko izpelje različne sklepe za obravnavane proizvode ali storitve (točka 32). V drugi zadevah je Sodišče ponudilo usmeritev tudi v smislu, da so trije razlogi za zavrnitev registracije iz člena 3(1)(e) Direktive samostojni in da je treba vsakega od njih uporabiti neodvisno od drugih dveh, in v smislu, da če je izpolnjeno eno od omenjenih meril, se znaka, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda ali celo z grafičnim prikazom te oblike, ni mogoče registrirati kot znamke (sodba, izdana v zadevi C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S, točki 39 in 40, in sodba, izdana v združenih zadevah od C-53/01 do C-55/01, Linde, Winward, Rado, točka 44).
- [24] V zadevi C-30/15 P, Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO in drugi je Sodišče razveljavilo sodbo Splošnega sodišča na podlagi tega, da je ta nepravilno uporabilo razloge za zavrnitev iz člena 7(1)(e) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94, ki ustrezajo razlogom za zavrnitev iz člena 3(1)(e) Direktive. V skladu z navedeno sodbo je zadevni znak sestavljen iz oblike konkretnega proizvoda, ne pa iz abstraktne oblike, zaradi česar bi bilo treba opredeliti tehnično funkcijo zadevnega proizvoda in jo upoštevati pri presoji funkcionalnosti bistvenih značilnosti znaka (točka 47). Iz sodne prakse Sodišča izhaja, da pri preizkusu funkcionalnih značilnosti znaka pristojni organ lahko opravi podroben preizkus, v okviru katerega se poleg grafične predstavitve in morebitnih opisov, predloženih ob vložitvi zahteve za registracijo, upoštevajo elementi, ki so koristni za ustrezno opredelitev bistvenih značilnosti navedenega znaka (točka 49). V drugih sodbah (C-299/99 in od C-337/12 P do C-340/12 P) pristojni organi prav tako ne bi mogli analizirati zadevne oblike le na podlagi njenega grafičnega prikaza, ne da bi uporabili dodatne informacije o konkretnem proizvodu (točka 50).
- [25] Sodišče je v zadevah od C-337/12 P do C-340/12 P, Pi-Design in drugi/Yoshida Metal Industry, zavrnilo tezo, da mora biti preučitev funkcionalnih značilnosti oblike omejena na grafični prikaz, za katerega se zahteva registracija, in ne more upoštevati dejanske oblike zadevnega proizvoda in razveljavilo sodbo Splošnega sodišča (točki 52 in 61).
- [26] V skladu s sodbo C-205/13 člen 3(1)(e) Direktive – drugače kot v primeru člena 3(1)(b) – ne nalaga obveznosti, da je nujno treba upoštevati zaznavo javnosti, kateri so proizvodi ali storitve namenjeni (točka 33). To, kako naj bi povprečni potrošnik dojemal znak, pri uporabi razloga za zavrnitev iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive ni odločilni element, temveč lahko pomeni največ element presoje, ki je koristen pri opredelitvi bistvenih značilnosti znaka (točka 34 in zadeva C-48/09, Lego Juris A/S/UUNT, točka 76). Tako lahko pridejo v poštev drugi elementi presoje, kot so narava zadevne kategorije blaga, umetniška vrednost zadevne oblike, posebnost te oblike v primerjavi z drugimi oblikami, ki so sicer prisotne na zadevnem trgu, precejšnja razlika v ceni glede na podobne proizvode ali razvoj

promocijske strategije, v kateri so poudarjene predvsem estetske značilnosti zadevnega blaga (točka 35).

Potreba po vložitvi predloga za sprejetje predhodne odločbe

[27] V zvezi z zadevnimi razlogi za zavrnitev, zlasti v zvezi s tridimenzionalnimi oblikami, sodna praksa Sodišča trenutno ni tako razvita oziroma izčrpna, da bi preprečila, da tudi ob njenem poznavanju ne bi nastajala vprašanja pravne razlage, ki bi potrebovala dodatna pojasnila. Dvomi, ki se lahko pri uporabi prava pojavijo, so:

- Ali se je treba pri uporabi razloga za zavrnitev, določenega v členu 3(1)(e)[(ii)] Direktive, omejiti izključno na informacije, ki so podane v grafični predstavitvi, ali pa je treba/mogoče upoštevati tudi dodatne informacije?
- Kako pomembne so pri uporabi razloga za zavrnitev, določenega v členu 3(1)(e), zlasti [(ii) in (iii)], Direktive, v primeru znaka, ki ga sestavlja oblika konkretnega izdelka, zaznava upoštevne javnosti in informacije, ki jih ima ta na voljo?
- Kako pomembni sta pri uporabi razloga za zavrnitev, določenega v členu 3(1)(e)[(iii)] Direktive, obstoječe vzporedno varstvo in narava izdelka, ki vključuje obliko?

Zastavljena vprašanja namreč pomenijo težavo pri uporabi prava, Sodišče pa nanje do sedaj še ni izčrpno odgovorilo v svojih načelnih smernicah.

Prvo vprašanje za predhodno odločanje

[28] Tridimenzionalni znak, katerega registracija se zahteva za igrače iz razreda 28, je realistična fotografija izdelka, ki je znan pod imenom „Gömböc“. Izdelek je konveksno, homogeno in mono-monostatično telo, ki ima skupaj dve točki ravnotežja, in sicer eno stabilno in eno nestabilno. Oblikovna zasnova telesa in lastnost v zvezi z materialno strukturo (sestavljena iz homogenega materiala) zagotavljata, da telo vedno najde položaj ravnotežja in da se vzravna. Želeni tehnični učinek je v sposobnosti tridimenzionalne figure, da se vrne v položaj ravnotežja. Zato je grafično predstavljen izdelek sestavljen izključno iz oblike izdelka, ki je nujna za doseg želenega tehničnega učinka. Vendar tega tehničnega učinka ni mogoče ugotoviti samo iz grafične predstavitve oblike izdelka, ki je na natisnjeni sliki, priloženi prijavi za registracijo.

[29] V znaku je mogoče prepoznati izdelek prijavitelja, imenovan „Gömböc“. Glede na prvotno izjavo prijavitelja je ta poskušal pridobiti varstvo za obliko izdelka. Več publikacij je objavilo stvaritev „Gömböc“, o izdelku so mediji precej poročali, prav tako pa je predstavljen na spletni strani, ki ponuja informacije, posebej namenjene javnosti (www.gomboc.eu). Zato upoštevna javnost (ki je

zainteresirana za izdelek) ve, da posebna oblikovna zasnova in homogena materialna struktura Gömböc zagotavljata, da se predmet vedno znajde v položaju ravnotežja. Pri presoji funkcije je urad štel upoštevanje tako pridobljenega znanja za utemeljeno. Sodišče prve stopnje je menilo, da je glede na grafično predstavitev znaka mogoče določiti želeni tehnični učinek z obliko ne glede na to, da sama ni dovolj, da se doseže navedeni učinek, saj je zanj potrebna še druga značilnost, ki je ni v grafični predstavitvi. Glede na ozko razlago sodišča druge stopnje pa je vendarle treba in se lahko izhaja iz grafične predstavitve; v tem konkretnem primeru iz načina, kako je izdelek predstavljen, in iz realistične fotografije, ki ga prikazuje samo iz enega samega zornega kota, ni mogoče določiti funkcije, ki je značilna lastnost predstavljenega predmeta, in sicer da se vedno vzravna, zaradi česar ni mogoče preučiti želenega tehničnega učinka.

- [30] V skladu s sodno prakso Sodišča se pri uporabi člena (3)(1)(e) Direktive tega, kako naj bi povprečni potrošnik dojemal znak, ne sme upoštevati obvezno, temveč lahko pomeni največ koristen element presoje (zadeva C-205/13, točki 33 in 34). Po drugi strani se je v primeru znaka, ki je sestavljen iz oblike konkretnega izdelka, če ni mogoče analizirati sporne oblike samo na podlagi njegove grafične predstavitve, štel za utemeljeno, da se pri preučitvi funkcionalnih značilnosti uporabijo dodatne informacije v zvezi s konkretnim izdelkom (zadeva C-30/15 P).
- [31] V primeru oblike izdelka, ki je postal precej znan, ker je empirični odgovor na teoretično vprašanje, postavljeno na določenem znanstvenem področju, je lahko nujno presojati znanje, ki ga ima upoštevena javnost o izdelku, da se ugotovijo značilnosti znaka. To možnost je mogoče utemeljiti tudi z dejstvom, da v tem primeru grafična predstavitev kaže samo tridimenzionalno figuro iz enega zornega kota, zaradi česar ni mogoče videti njene celotne oblikovne zasnove. Zato bi bila taka razširitev pridobljenega varstva znamke preširoka, saj bi se poleg na „Gömböc“ razširila tudi na tiste izdelke, ki bi imeli samo enega od profilov enakega ali podobnega predmetu, ki je grafično predstavljen na natisnjeni sliki.
- [32] Namen tega vprašanja je,
- (a) ali se v primeru znaka, ki je sestavljen izključno iz oblike izdelka, vprašanje, ali je oblika nujna za doseganje želenega tehničnega učinka, lahko presoja samo na podlagi značilnosti, ki jih je mogoče določiti na podlagi grafične predstavitve v registraciji, ali
 - (b) je, če iz grafične predstavitve ni mogoče določiti želenega tehničnega učinka, vendar upoštevena javnost ve, da je za dosego želenega učinka, predstavljena oblika nujna, skupaj z drugo lastnostjo, ki ni grafično predstavljena (značilnost v zvezi z materialno strukturo), to zaznavo potrošnikov mogoče upoštevati pri preučitvi razloga za zavrnitev.

Drugo vprašanje za predhodno odločanje

- [33] V primeru dekorativnih izdelkov iz razredov 14 in 21 je sodišče prve stopnje na podlagi znanja, ki ga ima upoštevna javnost o izdelku, ugotovilo, da matematično odkritje, s katerim se odgovori na zgodovinska znanstvena vprašanja, da bistveno vrednost izdelku in da se je izdelek, predstavljen z znakom, spremenil v oprijemljiv simbol tega odkritja.
- [34] Namen vprašanja je razjasniti, tudi v zvezi z razlago člena 3(1)(e)[(iii)] Direktive, ali je mogoče pri preučitvi uporabe razloga za zavrnitev upoštevati znanje, ki ga ima kupec o grafično predstavljenem izdelku. Povedano drugače, ali je mogoče, če je znak sestavljen izključno iz oblike izdelka, uporabiti razlog za zavrnitev, če je mogoče ugotoviti, da oblika daje bistveno vrednost izdelku, samo na podlagi poznavanja upoštevne javnosti.

Tretje vprašanje za predhodno odločanje

- [35] V zvezi s točko (a):

Vse oblike varstva industrijske lastnine se vzajemno koristno dopolnjujejo, istemu izdelku pa lahko hkrati ustreza tudi več vrst varstva. Vendar glede na ugotovitve Sodišča v njegovih odločbah registracija znamke ne sme imeti take funkcije, da imetniku podeli izključno pravico neomejenega trajanja, s čimer se obide iztek veljavnosti monopola – omejenega trajanja –, podeljenega za patente, za uporabne modele ali modele.

Tridimenzionalna figura, ki jo predstavlja sporni znak, že uživa varstvo, ki se podeljuje modelom. Tovrstno varstvo je mogoče podeliti izdelkom, ki imajo poleg tega, da izpolnjujejo druge pogoje, individualno naravo. V primeru dekorativnih izdelkov da edinstvena oblika, ki jo je zasnoval izumitelj, kot estetska lastnost *a priori* bistveno vrednost izdelku.

Vprašanje poskuša pojasniti, ali se v primeru izdelkov, katerih edina funkcija je dekorativna (dekorativni izdelki), oblika izdelka, ki že uživa varstvo, podeljeno modelom, na podlagi že ugotovljene individualne narave, ne more registrirati kot znamka.

- [36] V zvezi s točko (b):

V primeru dekorativnih izdelkov je edina funkcija dekorativna; sama oblika izdelka kot estetska lastnost lahko da izdelku bistveno vrednost, kar je razlog, zaradi katerega kupec izdelek kupi. Namen vprašanja je ugotoviti, ali je zadevni razlog za zavrnitev mogoče uporabiti v zvezi z izdelkom, katerega oblika ima samo estetski videz in dekorativno funkcijo; povedano drugače, ali je treba v zvezi z dekorativnimi izdelki nujno zavrniti registracijo tridimenzionalnih oblik, katerih varstvo se zahteva.

Budimpešta, 6. februar 2019.

[...] (ni prevedeno)

[podpisi]

DELOVNI DOKUMENT