



Mediji i informiranje

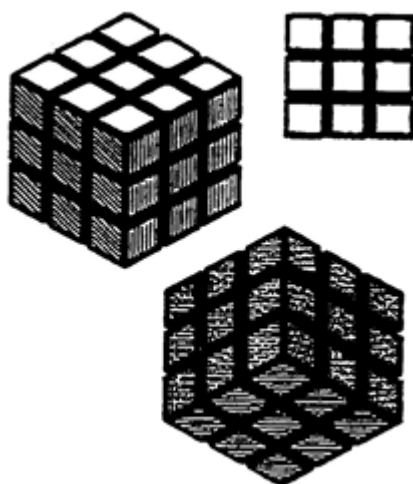
Sud Europske unije
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 52/16
U Luxembourg 25. svibnja 2016.

Mišljenje nezavisnog odvjetnika u predmetu C-30/15 P
Simba Toys GmbH & Co. KG/Ured Europske unije za intelektualno
vlasništvo (EUIPO)

Prema mišljenju nezavisnog odvjetnika Macieja Szpunara, žig Europske unije koji prikazuje oblik Rubikove kocke treba proglasiti ništavim

Bitne značajke spornog žiga – oblik kocke i rešetkasta struktura – potrebne su za ispunjavanje tehničke funkcije svojstvene odnosnom proizvodu

Na zahtjev Seven Townsa, britanskog društva koje upravlja, među ostalim, pravima intelektualnog vlasništva povezanim s „Rubikovu kockom“, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) registrirao je 1999. kao trodimenzionalni žig Zajednice oblik te kocke za „trodimenzionalne slagalice“.



Društvo Simba Toys, njemački proizvođač igračaka, podnijelo je 2006. zahtjev za proglašenje trodimenzionalnog žiga ništavim, među ostalim, zbog toga što sadržava tehničko rješenje koje uključuje mogućnost rotacije, a takvo rješenje može biti zaštićeno samo kao patent, a ne kao žig. S obzirom na to da je EUIPO odbio taj zahtjev, društvo Simba Toys podnijelo je pred Općim sudom tužbu s ciljem poništenja EUIPO-ove odluke.

Presudom od 25. studenoga 2014.¹ Opći sud odbio je tužbu društva Simba Toys. Utvrdio je, među ostalim, da grafički prikaz Rubikove kocke ne sadržava tehničko rješenje koje bi onemogućavalo njegovu zaštitu kao žiga te se stoga može registrirati kao žig Europske unije.

Društvo Simba Toys podnijelo je Sudu žalbu protiv te presude.

¹ Predmet [T-450/09](#), *Simba Toys/OHIM – Seven Towns* (oblik kocke s ploham rešetkaste strukture), vidjeti [priopćenje za medije br. 158/14](#).

U svojem današnjem mišljenju **nezavisni odvjetnik Maciej Szpunar predložio je Sudu da ukine presudu Općeg suda i poništi EUIPO-ovu odluku.**

Nezavisni odvjetnik najprije je naglasio da se, u skladu s Uredbom o žigu Europske unije², neće registrirati oblici čije su bitne značajke svojstvene generičkoj funkciji ili generičkim funkcijama tog proizvoda. Pridržavanje takvih značajki u korist jednog gospodarskog subjekta otežalo bi, naime, konkurentskim poduzetnicima mogućnost da svojim proizvodima daju oblik koji bi bio koristan za uporabu navedenih proizvoda.

Nadalje, nezavisni odvjetnik ispitao je žalbeni razlog koji se temelji na odredbi navedene uredbe koja određuje da se neće registrirati znakovi koji se sastoje „isključivo“ od oblika proizvoda „potrebnog“ za postizanje nekog tehničkog rezultata³. Podsjetio je da se znak koji se sastoji od oblika proizvoda koji ispunjava samo tehničku funkciju i ne sadržava bitne elemente koji nemaju funkcionalne osobine ne može registrirati kao žig jer bi takva registracija pretjerano ograničavala mogućnosti konkurenata da stave na tržište oblike koji sadržavaju isto tehničko rješenje.

Nezavisni odvjetnik istaknuo je da nadležno tijelo, kada obavlja analizu funkcionalnih elemenata nekog oblika, nema obvezu ograničiti se na informacije koje proizlaze iz grafičkog prikaza, nego mora, ako je to potrebno, uzeti u obzir i druge bitne informacije.

Prema mišljenju nezavisnog odvjetnika, Opći je sud, doduše, utvrdio bitne značajke znaka, ali ih nije ocijenio s obzirom na tehničku funkciju svojstvenu odnosnom proizvodu. Naime, iako je Opći sud u pobijanoj presudi naveo da treba ocijeniti „odgovaraju li“ sve bitne značajke oblika „tehničkoj funkciji odnosnih proizvoda“, nijedan od razloga te presude ne definira koju tehničku funkciju ispunjava odnosni proizvod niti analizira odnos između te funkcije i značajki prikazanog oblika. Ta pretpostavka dovodi do paradoksalnog zaključka da na temelju grafičkih prikaza spornog žiga nije moguće utvrditi ispunjava li odnosni oblik neku tehničku funkciju ni koja je ta funkcija u navedenom slučaju.

Nezavisni odvjetnik smatra da je Opći sud, kako bi obavio pravilnu analizu funkcionalnih značajki oblika, trebao ponajprije uzeti u obzir funkciju odnosnog proizvoda, to jest trodimenzionalne slagalice, odnosno zagonetke koja se temelji na logičkom rasporedu elemenata koji se razmještaju u prostoru. Osim toga, Opći sud pogrešno je utvrdio da se analiza odnosnog oblika s obzirom na njegove funkcionalne značajke mora temeljiti isključivo na ispitivanju grafičkog prikaza za čiju je registraciju podnesena prijava.

Nezavisni odvjetnik smatra da je obrazloženje prema kojem opseg zaštite koji proizlazi iz registracije obuhvaća sve vrste slagalica sličnog oblika, neovisno o načelima njihova funkcioniranja – a time, glede spornog oblika, potencijalno obuhvaća sve trodimenzionalne slagalice čiji elementi imaju oblik kocke „3 x 3 x 3“ – protivno općem interesu. Naime, ono omogućuje nositelju da proširi monopol na značajke proizvoda koje ne ispunjavaju samo funkciju odnosnog oblika nego i druge, slične funkcije.

NAPOMENA: Sudu se može podnijeti žalba protiv presude ili rješenja Općeg suda koja se može odnositi isključivo na pravna pitanja. Načelno žalba nema odgovorni učinak. Ako je žalba dopuštena i osnovana, Sud će ukinuti odluku Općeg suda. U slučaju kada je predmet zreo za odluku, Sud može sam donijeti konačnu odluku o sporu. Ako to nije slučaj, vratit će predmet Općem sudu, koji je vezan odlukom Suda u žalbenom postupku.

NAPOMENA: Sud nije vezan mišljenjem nezavisnog odvjetnika. Zadaća je nezavisnih odvjetnika predložiti Sudu, u punoj neovisnosti, pravno rješenje u predmetu za koji su zaduženi. Suci Suda sada počinju vijećati u ovom predmetu. Presuda će se donijeti naknadno.

² Uredba Vijeća od 26. veljače 2009. o žigu Unije (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

³ Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka (ii.)

NAPOMENA: Žig Zajednice važeći je na cjelokupnom području Europske unije i supostoji s nacionalnim žigovima. Prijave za registraciju žiga Zajednice podnose se EUIPO-u. Protiv odluka EUIPO-a može se podnijeti tužba Općem sudu.

Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Sud.

[Cjelovit tekst](#) mišljenja objavljuje se na stranici CURIA na dan čitanja.

Osoba za kontakt: Iliana Paliova ☎ (+352) 4303 3708