



Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 52/16

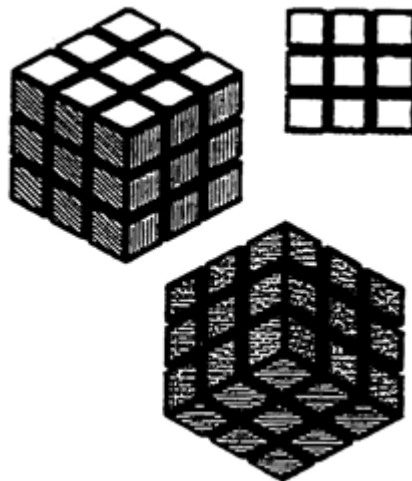
Luxemburg, 25 mei 2016

Conclusie van de advocaat-generaal in zaak C-30/15 P
Simba Toys GmbH & Co. KG / Bureau voor intellectuele eigendom van de
Europese Unie (EUIPO)

Volgens advocaat-generaal Maciej Szpunar dient het Uniemerkt bestaande in de vorm van de Rubik's cube nietig te worden verklaard

De wezenlijke kenmerken van het litigieuze teken – de vorm van de kubus en de roosterstructuur – zijn noodzakelijk om de technische functie te vervullen die eigen is aan de betrokken waar

Op verzoek van Seven Towns, een Britse vennootschap die met name de intellectuele-eigendomsrechten beheert die verbonden zijn aan de „Rubik's cube”, heeft het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in 1999 de vorm van deze kubus als driedimensionaal gemeenschapsmerk ingeschreven voor „driedimensionale puzzels”.



In 2006 heeft Simba Toys, een Duitse speelgoedproducent, het EUIPO verzocht om nietigverklaring van het driedimensionale merk, met name op grond dat dit merk een technische oplossing bestaande in het draaivermogen ervan bevatte en een dergelijke oplossing enkel als octrooi en niet als merk kon worden beschermd. Aangezien het EUIPO deze vordering heeft afgewezen, heeft Simba Toys bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de beslissing van het EUIPO ingesteld.

Bij arrest van 25 november 2014¹ heeft het Gerecht het beroep van Simba Toys verworpen. Het Gerecht heeft in het bijzonder geoordeeld dat de grafische voorstelling van de vorm van de Rubik's cube geen technische oplossing bevatte die in de weg stond aan de bescherming ervan als merk, en dat deze dus kon worden ingeschreven als Uniemerkt.

Tegen dit arrest heeft Simba Toys hogere voorziening ingesteld bij het Hof van Justitie.

¹ Zaak [T-450/09](#) *Simba Toys/BHIM – Seven Towns* (Vorm van een kubus met vlakken die een roosterstructuur hebben), zie [perscommuniqué nr 158/14](#).

In zijn conclusie van heden **stelt advocaat-generaal Maciej Szpunar het Hof voor, het arrest van het Gerecht en de beslissing van het EUIPO te vernietigen.**

De advocaat-generaal beklemtoont om te beginnen dat overeenkomstig de verordening inzake het Uniemerkt² de inschrijving moet worden geweigerd van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar. Het voorbehouden van dergelijke kenmerken aan één marktdeelnemer zou er immers aan in de weg staan dat concurrerende ondernemingen hun waren een vorm kunnen geven die nuttig is voor het gebruik van deze waren.

Vervolgens onderzoekt de advocaat-generaal het middel dat is gebaseerd op de bepaling van bovengenoemde verordening volgens welke inschrijving wordt geweigerd van tekens die „uitsluitend” bestaan uit de vorm van de waar die „noodzakelijk” is om een technische uitkomst te verkrijgen³. Hij herinnert eraan dat een teken bestaande uit de vorm van een waar die, zonder toevoeging van belangrijke niet-functionele elementen, enkel een technische functie te kennen geeft, niet als merk kan worden ingeschreven, aangezien een dergelijke inschrijving in te sterke mate een beperking zou vormen voor de mogelijkheden waarover de concurrenten beschikken om vormen van de waar die dezelfde technische oplossing gebruiken, op de markt te brengen.

De advocaat-generaal wijst erop dat de bevoegde autoriteit bij de analyse van de functionele elementen van de betrokken vorm niet verplicht is om zich te beperken tot informatie die voortvloeit uit de grafische voorstelling, maar in voorkomend geval ook rekening dient te houden met andere belangrijke informatie.

Volgens de advocaat-generaal heeft het Gerecht weliswaar de wezenlijke kenmerken van het teken geïdentificeerd, maar heeft het deze kenmerken niet onderzocht uit het oogpunt van de technische functie die eigen is aan de betrokken waar. Hoewel het Gerecht in het bestreden arrest erop heeft gewezen dat dient te worden nagegaan of de kenmerken van de vorm „beantwoorden aan een technische functie van de betrokken waren”, wordt nergens in de motivering van dat arrest omschreven welke technische functie de betrokken waren vervullen en wordt evenmin de relatie tussen die functie en de kenmerken van de weergegeven vorm geanalyseerd. Dit leidt tot de paradoxale conclusie dat uit de grafische voorstellingen van het litigieuze merk niet kan worden opgemaakt of de betrokken vorm een of andere technische functie heeft en evenmin, in voorkomend geval, om welke functie het gaat.

De advocaat-generaal is van mening dat, teneinde een juiste analyse van de functionele kenmerken van de vorm te verrichten, het Gerecht eerst rekening had moeten houden met de functie van de betrokken waar – een driedimensionale puzzel –, te weten een denkspel bestaande in een logische schikking van beweegbare elementen. Bovendien heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de analyse van de betrokken vorm uit het oogpunt van de functionele kenmerken ervan uitsluitend dient te worden gebaseerd op het onderzoek van de grafische voorstelling in de inschrijvingsaanvraag.

Volgens de advocaat-generaal is de redenering, volgens welke de door merkinschrijving verkregen bescherming elk type van puzzel met een overeenstemmende vorm omvat, onafhankelijk van de wijze waarop deze functioneert, en dus met betrekking tot de litigieuze vorm mogelijkerwijs elke driedimensionale puzzel omvat waarvan de elementen een „3x3x3”-kubus vormen, in strijd met het algemeen belang. Hierdoor kan de houder zijn monopolie immers uitbreiden tot kenmerken van de waren die niet alleen de functie van de betrokken vorm vervullen maar ook andere soortgelijke functies.

NOTA BENE: Bij het Hof van Justitie kan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld tegen een arrest of een beschikking van het Gerecht. In beginsel heeft de hogere voorziening geen opschortende werking. Indien de hogere voorziening ontvankelijk en gegrond is, vernietigt het Hof de beslissing van het Gerecht. Ingeval de zaak in staat van wijzen is, kan het Hof de zaak zelf afdoen. In het

² Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (PB L 78, blz. 1).

³ Artikel 7, lid 1, onder e), ii).

omgekeerde geval verwijst het de zaak naar het Gerecht, dat aan de door het Hof in het kader van de hogere voorziening gegeven beslissing is gebonden.

NOTA BENE: De conclusie van de advocaat-generaal bindt het Hof van Justitie niet. De advocaten-generaal hebben tot taak, in volledige onafhankelijkheid het Hof een juridische oplossing te bieden voor het concrete geschil. De rechters van het Hof beginnen vandaag met de beraadslagingen over het arrest, dat op een latere datum zal worden gewezen.

NOTA BENE: Het Uniemerk geldt op het gehele grondgebied van de Europese Unie en bestaat naast de nationale merken. De aanvragen tot inschrijving als Uniemerk worden ingediend bij het EUIPO. Tegen de beslissingen van het EUIPO kan beroep worden ingesteld bij het Gerecht.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

De [volledige tekst](#) wordt gepubliceerd op de website CURIA op de dag waarop de conclusie wordt genomen.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ☎ (+352) 4303 2170