Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MACIEJE SZPUNARA
přednesené dne 25. května 2016 [1]

Věc C-30/15 P

Simba Toys GmbH & Co. KG
proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Důvody zamítnutí nebo neplatnosti — Trojrozměrná ochranná známka tvořená tvarem výrobku — Označení tvořené výlučně tvarem, který vyplývá z povahy výrobku — Článek 7 odst. 1 písm. e) bod i) — Označení tvořené výlučně tvarem nezbytným pro dosažení technického výsledku — Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) — Tvar Rubikovy kostky“

Úvod

1. Projednávaný kasační opravný prostředek směřuje proti rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 25. listopadu 2014, Simba Toys v. OHIM – Seven Towns (tvar kostky se stranami majícími mřížkovou strukturu) [2], ve kterém Tribunál zamítl žalobu na neplatnost rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) [3] týkajícího se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Simba Toys GmbH & Co. KG a Seven Towns Ltd.

2. Tribunál v napadeném rozsudku potvrdil rozhodnutí Úřadu, kterým byl zamítnut návrh na prohlášení neplatnosti německého výrobce hraček, společnosti Simba Toys (dále jen „Simba Toys“ nebo „navrhovatelka“), týkající se trojrozměrné ochranné známky zapsané pro „trojrozměrná puzzle“ ve tvaru Rubikovy kostky.

3. Navrhovatelka ve svém kasačním opravném prostředku mimo jiné vznáší důvod kasačního opravného prostředku, jímž uplatňuje porušení ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodů i) a ii) nařízení (ES) č. 207/2009 [4], které se týkají označení tvořených tvarem samotného výrobku.

4. Již jsem měl v kontextu jiného řízení příležitost uvést, že problematika tohoto typu ochranných známek je specifická z důvodu nebezpečí, že výlučné právo vyplývající ze zápisu ochranné známky bude rozšířeno na některé užitné vlastnosti výrobku, které jsou vyjádřeny jeho tvarem. Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 207/2009 znemožňuje monopolizaci základních vlastností dotyčného výrobku tím, že brání tomu, aby právo ochranných známek bylo uplatňováno pro účely, které s ním nejsou v souladu [5].

1 — Původní jazyk: polština.

2 — T-450/09, EU:T:2014:983, dále jen „napadený rozsudek“.

3 — V souladu s terminologií vyplývající z čl. 1 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21) (dále jen „Úřad“).

4 — Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

5 — Viz mé stanovisko ve věci Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, body 25 až 40).

5. Soudní dvůr sice měl v minulých letech příležitost několikráte vyložit tato ustanovení[6], jejich použití však nadále vyvolává spory.

Právní rámec

Nařízení č. 207/2009

6. Článek 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 207/2009[7] upravující absolutní důvody pro zamítnutí zápisu stanoví:

„1. Do rejstříku se nezapíšou:

[…]

e) označení, která jsou tvořena výlučně:

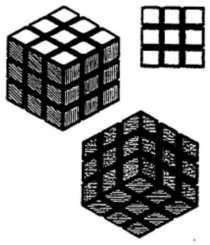
(i) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku;

(ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku;

[…]“

Řízení před Úřadem

7. Společnost Seven Towns dne 1. dubna 1996 podala k Úřadu přihlášku k zápisu ochranné známky pro trojrozměrné označení vyobrazené níže, pro „trojrozměrná puzzle“ (dále jen „sporné označení“) spadající do třídy 28 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 ve znění změn a doplňků:



.

6 — Viz rozsudky ze dne 18. června 2002, Philips, (C-299/99, EU:C:2002:377); ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, (C-48/09 P, EU:C:2010:516); ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry, (C-337/12 P až C 340/12 P, EU:C:2014:129, dále jen „rozsudek Pi-Design“); ze dne 18. září 2014, Hauck, (C-205/13, EU:C:2014:2233), a ze dne 16. září 2015, Société des Produits Nestlé, (C-215/14, EU:C:2015:604). Zde odkazuji rovněž na judikaturu týkající se podobného ustanovení obsaženého v čl. 3 odst. 1 písm. e) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92) a čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).

7 — Hmotněprávní ustanovení nařízení č. 207/2009, které bylo účinné dne 1. Září 2009, tedy k datu, kdy bylo přijato napadené rozhodnutí Úřadu, se v projednávané věci uplatní. Kromě toho předchozí ustanovení, která byla účinná k datu, kdy byl podán návrh na prohlášení neplatnosti, měla totožné znění [článek 7 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146)].

8. Tato ochranná známka byla zapsána dne 6. dubna 1999 (č. 162784).

9. Společnost Simba Toys podala dne 15. listopadu 2006 návrh na prohlášení neplatnosti tohoto zápisu a dovolávala se při tom čl. 51 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. a) až c) a písm. e) nařízení č. 40/94[8]. Zrušovací oddělení Úřadu rozhodnutím ze dne 14. října 2008 tento návrh zamítlo. Společnost Simba Toys se proti tomuto rozhodnutí dne 23. října 2008 odvolala.

10. Rozhodnutím ze dne 1. září 2009 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát Úřadu odvolání zamítl.

11. Odvolací senát odmítl výtku vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu i) nařízení č. 207/2009 a uvedl, že dotčený tvar nebyl zjevně tvarem puzzle a nemohl být považován za tvar vyplývající z povahy samotného výrobku. Pokud jde o výtku vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009, odvolací senát uvedl, že podstatné vlastnosti tvaru, především „kubická mřížková struktura“, nevypovídají nic o jeho funkci, dokonce ani o existenci jakékoliv funkce.

Napadený rozsudek

12. Podáním došlým kanceláři Tribunálu dne 6. listopadu 2009 společnost Simba Toys podala žalobu na neplatnost napadeného rozhodnutí.

13. Společnost Simba Toys se na podporu své žaloby dovolávala osmi žalobních důvodů, přičemž druhý a třetí žalobní důvod se týkaly čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii), respektive bodu i) nařízení č. 207/2009.

14. Napadeným rozsudkem Tribunál žalobu v plném rozsahu zamítl jako neopodstatněnou.

15. V bodech 27 až 77 napadeného rozsudku Tribunál zamítl druhý žalobní důvod rozdělený do osmi částí, vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009.

16. Tribunál citoval judikaturu unijních soudů, především rozsudek Lego Juris v. OHIM[9] (body 31 až 42 napadeného rozsudku) a na prvém místě identifikoval základní vlastnosti sporné ochranné známky, přičemž rozhodl, že jsou tvořeny zaprvé tvarem kostky a zadruhé mřížkovou strukturou, která se nachází na každé ze stran této kostky (body 43 až 47 napadeného rozsudku).

17. Tribunál dále uvedl, že je třeba posoudit, zda všechny výše uvedené základní vlastnosti plní technickou funkci dotyčného výrobku (bod 48 napadeného rozsudku).

18. Tribunál citoval bod 28 napadeného rozhodnutí kritizovaného navrhovatelkou, podle kterého „[p]odle čl. 7 odst. 1 [písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009] se musejí důvody neplatnosti trojrozměrné ochranné známky opírat výlučně o přezkum ztvárnění ochranné známky, v němž byla tato známka přihlášena, a nikoli o neviditelné tvrzené nebo předpokládané vlastnosti“; grafická ztvárnění sporné ochranné známky „nenaznačují žádnou zvláštní funkci, a to ani při zohlednění výrobků, a sice ‚trojrozměrných puzzle‘ “; při posouzení není nutné zohledňovat „[obecně] známou“ schopnost rotace svislých a vodorovných pruhů puzzle nazývaného „Rubikova kostka“ a „neoprávněně a retroaktivně“ shledat tuto funkčnost v daných ztvárněních; kubická mřížková struktura „nevypovídá nic o své funkci, dokonce ani o existenci jakékoli funkce, a „je nemožné učinit závěr, že by mohla přinést [konkurenční výhodu] nebo jakýkoli technický účinek v oblasti trojrozměrných puzzle“, a posuzovaný tvar neobsahuje „žádnou indicii o puzzle, které [ztělesňuje]“.

8 — Obdobná ustanovení jsou obsažena v čl. 52 odst. 1 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 písm. a) až c) a písm. e) nařízení č. 207/2009.

9 — Rozsudek ze dne 14. září 2010, C-48/09 P, EU:C:2010:516.

19. Tribunál zamítl první, druhou a sedmou část druhého žalobního důvodu navrhovatelky, které byly založeny na tvrzení, podle něhož černé čáry „jsou důsledkem technické funkce“ spočívající ve schopnosti rotace nebo jiné možnosti pohybu jednotlivých dílků puzzle (body 51 až 55 napadeného rozsudku) nebo též „plní takovou funkci“ tím, že od sebe oddělují jednotlivé dílky puzzle, aby se mohly pohybovat prostřednictvím otáčení (body 56 až 62 napadeného rozsudku).

20. Tribunál obdobně zamítl třetí a čtvrtou část žalobního důvodu týkající se nezohlednění veřejného zájmu, na němž stojí dotyčné ustanovení (body 63 a 64 napadeného rozsudku) a kritiky konstatování Úřadu uvedených v tomto ohledu (body 65 až 68 napadeného rozsudku).

21. Tribunál dále zamítl pátou část žalobního důvodu, ve které navrhovatelka tvrdila, že ve věcech, ve kterých byly vydány rozsudky Philips [10] a Lego Juris v. OHIM – Mega Brands (červená Lego kostka) [11], stejně jako v projednávané věci, technická funkce dotčených tvarů rovněž nebyla bezprostředně zjevná z označení (body 69 až 72 napadeného rozsudku).

22. Konečně Tribunál zamítl šestý a osmý žalobní důvod týkající se neexistence alternativních tvarů, které by mohly plnit stejnou technickou funkci, a tvrzení, že podobná trojrozměrná puzzle byla známá před podáním přihlášky sporné ochranné známky (body 73 až 76 napadeného rozsudku).

23. Tribunál v bodech 78 až 83 napadeného rozsudku zamítl třetí žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu i) nařízení č. 207/2009.

24. V dalším odůvodnění rozsudku Tribunál konstatoval neopodstatněnost ostatních žalobních důvodů uplatněných navrhovatelkou, a v důsledku toho žalobu zamítl v plném rozsahu

Návrhová žádání účastníků řízení

25. Společnost Simba Toys ve svém kasačním opravném prostředku žádá Soudní dvůr, aby zrušil napadený rozsudek a rozhodl o neplatnosti sporného rozhodnutí odvolacího senátu a aby Úřadu a společnosti Seven Towns uložil náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku i řízení před Tribunálem.

26. Úřad a společnost Seven Towns navrhují, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl a uložil společnosti Simba Toys náhradu nákladů řízení.

Analýza

27. Navrhovatelka předkládá šest důvodů kasačního opravného prostředku. První dva se týkají čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii), respektive bodu i) nařízení č. 207/2009 [12].

28. Svou analýzu omezím na tyto dva důvody kasačního opravného prostředku, které podle mne jsou, s ohledem na zvláštnosti řízení o kasačním opravném prostředku, rozhodující pro posouzení projednávané věci.

10 — Rozsudek ze dne 18. června 2002, C-299/99, EU:C:2002:377.

11 — Rozsudek ze dne 12. listopadu 2008, T-270/06, EU:T:2008:483.

12 — Ostatní důvody kasačního opravného prostředku se týkají porušení následujících ustanovení nařízení č. 207/2009: čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) (třetí důvod kasačního opravného prostředku); čl. 7 odst. 1 písm. b) (čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku); čl. 7 odst. 1 písm. c) (pátý důvod kasačního opravného prostředku) a čl. 76 odst. 1 nařízení (šestý důvod kasačního opravného prostředku).

Ratio legis čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 207/2009

29. Jak jsem již měl příležitost uvést [13], obecný zájem, na kterém jsou založeny důvody zamítnutí zápisu uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 207/2009 spočívá v tom, že je třeba zachovat všeobecné volné využívání zásadních vlastností dotyčného výrobku, jež se odrážejí v jeho tvaru.

30. Odůvodnění takové úpravy vyplývá z axiologických předpokladů systému ochrany ochranných známek. Tento systém se týká především vytváření základů spravedlivé hospodářské soutěže zvýšením přehlednosti trhu. Výlučnost užívání dotyčného označení obecně neomezuje svobodu soutěžitelů nabízet zboží. Mohou volně čerpat ze zásob potenciálních označení, jejichž množství je vlastně neomezené.

31. Nicméně v některých situacích existence výlučných práv k ochranné známce může vést k narušení hospodářské soutěže. To se týká především zápisu označení, která představují tvar dotyčného výrobku.

32. Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 207/2009 má za cíl zamezit situaci, kdy by zápis tvaru umožnil – z důvodu výhrady výlučnosti podstatných vlastností výrobků, které jsou významné pro účinnou soutěž na dotyčném trhu – získání neoprávněné soutěžní výhody. To by vedlo k porušení účelu systému ochranných známek.

33. Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) bod i) nařízení č. 207/2009 vylučuje zápis tvaru, jehož veškeré podstatné vlastnosti vyplývají z povahy dotyčného výrobku [14]. Podle tohoto ustanovení se zamítne zápis tvarů, jejichž základní vlastnosti jsou typické pro druhovou funkci nebo funkce tohoto zboží. Vyhrazení těchto vlastností pro jeden z hospodářských subjektů by konkurenčním podnikům bránilo v možnosti dát svým výrobkům tvar, který by byl užitečný pro účely používání těchto výrobků [15].

34. Cílem čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 je zabránit tomu, aby právo ochranných známek vedlo k tomu, že podniku bude přiznán monopol na technická řešení nebo funkční vlastnosti výrobku, které by uživatel mohl hledat u konkurenčních výrobků [16]. Takový přístup zajistí, že podniky nebudou moci využívat známkového práva k zachovávání výlučných práv k technickým řešením bez časového omezení [17].

35. Je třeba uvést, že se účel systému ochrany ochranných známek odlišuje od předpokladů, které tvoří základy ochrany některých jiných typů práv duševního vlastnictví, jejichž účelem je podpora vynalézavosti a kreativity. Tato rozdílnost cílů vysvětluje, proč je ochrana práv plynoucích ze zápisu ochranné známky časově neomezená, zatímco ochrana některých jiných práv duševního vlastnictví byla normotvůrcem časově omezena. Použití systému ochrany ochranných známek k rozšíření výhrady výlučnosti na nehmotné statky – například vzory, vynálezy nebo díla chráněná autorským právem – které jsou v zásadě chráněny po omezenou dobu, by mohlo vést k narušení předpokladů, na kterých spočívá ochrana ochranných známek [18].

13 — Viz mé stanovisko ve věci Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, body 27 až 28).

14 — V souvislosti s obdobným ustanovením obsaženým v první odrážce čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 89/104 viz rozsudek ze dne 18. září 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, bod 20) a mé stanovisko v uvedené věci (C-205/13, EU:C:2014:322, body 54 a 55).

15 — Rozsudek ze dne 18. září 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, body 25 a 26).

16 — Rozsudky ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 43) a – v souvislosti s druhou odrážkou čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 89/104 – ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, bod 78).

17 — Rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 45).

18 — Viz moje stanovisko ve věci Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, body 35 až 37).

K porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu i) nařízení č. 207/2009 (druhý důvod kasačního opravného prostředku)

36. Nejprve se budu zabývat důvodem kasačního opravného prostředku vycházejícím z porušení důvodu pro zamítnutí zápisu, který se týká tvaru, jenž vyplývá z povahy samotného výrobku.

37. Analýza tohoto důvodu kasačního opravného prostředku je o to významnější, že Úřad ve své kasační odpovědi navrhuje jiný výklad, než je výklad, který vyplývá z rozsudku Hauck [19].

38. Připomínám, že Soudní dvůr v uvedeném rozsudku rozhodl, že použití tohoto důvodu neplatnosti zápisu se neomezuje na výrobky označované jako „přírodní“, které nemají alternativní tvary, a na „regulované“ výrobky, jejichž tvar stanoví normy, ale vztahuje se na všechna označení, která se skládají výlučně z tvaru výrobku s podstatnými užitnými vlastnostmi, jež jsou typické pro druhovou funkci tohoto výrobku [20].

39. Úřad tvrdí, že tento výklad je příliš široký a může v praxi vést k významnému omezení možností zápisu označení představujících tvar výrobku, protože každý takový výrobek má druhové vlastnosti. Podle Úřadu se dotčený důvod zrušení uplatní výlučně na standardizované, předem definované tvary, které nemají alternativu.

40. Tento názoru nesdílím.

41. Překážka zápisu stanovená v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu i) nařízení č. 207/2009 má za cíl ochranu obecného zájmu tím, že vylučuje zápis tvarů, jejichž veškeré vlastnosti jsou inherentní druhové funkci nebo funkcím. Výklad navrhovaný Úřadem nezajišťuje funkci vyplývající z *ratia legis* ustanovení, jelikož by potenciálně umožňoval zápis běžných vlastností výrobku. Tento výklad by například umožnil zápis kostky používané pro hru v kostky nebo pro deskové hry, jelikož tvar takové kostky není regulován, ale představuje obvykle přijímaný tvar. Navíc takto úzký výklad ztrácí jakýkoliv smysl, jelikož standardizované tvary nemají zjevnou rozlišovací způsobilost a nemohou tuto způsobilost získat používáním ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) a odstavce 3 nařízení č. 207/2009.

42. V projednávané věci, pokud jde o žalobní důvod týkající se čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu i) nařízení č. 207/2009, Tribunál uvedl, že „[j]e […] jasné, že povaha dotyčných výrobků, v projednávaném případě trojrozměrných puzzle, si nikterak nevynucuje, aby tyto výrobky měly tvar kostky se stranami majícími mřížkovou strukturu […]; jak […] vyplývá ze spisu, již ke dni podání přihlášky k zápisu přihlášené ochranné známky existovala trojrozměrná puzzle, a dokonce trojrozměrná puzzle mající schopnost rotace, v celé řadě různých tvarů, zejména od nejběžnějších geometrických tvarů (například krychle, pyramidy, koule, kužele) až po tvary, jako jsou budovy, monumenty, předměty nebo zvířata“ (bod 82 napadeného rozsudku).

43. Navrhovatelka tvrdí, že Tribunál chybně použil dotyčný důvod pro zamítnutí zápisu, jelikož podle ní jsou všechny vlastnosti zkoumaného označení dány vlastnostmi samotného použití, které jsou vlastní dotyčné kategorii výrobků. Podle navrhovatelky Tribunál definoval příliš široce relevantní kategorii výrobků jako všechna trojrozměrná puzzle, jelikož se v projednávané věci jedná o konkrétní kategorii puzzle – puzzle mající tvar „kouzelné kostky“.

44. Úřad a společnost Seven Towns trvají na svém názoru, který vyplývá z napadeného rozsudku, a to zejména pokud jde konkrétně o identifikaci relevantní kategorie výrobků.

19 — Rozsudek ze dne 18. září 2014, C-205/13, EU:C:2014:2233.

20 — Rozsudek ze dne 18. září 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, body 24 a 27).

45. Chtěl bych uvést, že z argumentace účastníků řízení vyplývá, že posouzení napadeného označení pro účely použití dovolávaného důvodu pro zamítnutí zápisu závisí na otázce, zda relevantní kategorie výrobků byla definována obecně – jako trojrozměrné puzzle – nebo konkrétně – jako krychlové puzzle či „kouzelná kostka“ [21]. Pro tuto poslední kategorii je tvar představovaný mřížkou z černých čar nepochybně přirozeným tvarem.

46. Je třeba uvést, že stanovení relevantní kategorie zkoumaných výrobků představuje skutkovou otázku. Ve fázi kasačního opravného prostředku nelze zpochybnit posouzení Tribunálu, pokud jde o otázku, zda „kouzelné kostky“ představují samostatnou kategorii výrobků, jelikož navrhovatelka v tomto ohledu neuplatnila žádný důvod kasačního opravného prostředku vycházející ze zkreslení skutkového stavu nebo důkazů.

47. Je pravda, že některé argumenty uplatněné v kasačním opravném prostředku by případně mohly být vykládány jako vznesení důvodu kasačního opravného prostředku vycházejícího ze zkreslení skutkového stavu nebo důkazů. Navrhovatelka uvádí, že Tribunál nezohlednil skutečnost, že kouzelné kostky již byly na trhu známy v okamžiku podání přihlášky ochranné známky, a nezohlednil ani průzkumy trhu v Německu, podle kterých velká většina spotřebitelů tuto hračku znala, aniž by ji spojovala s konkrétním výrobcem. Navrhovatelka tento argument znovu uvedla při jednání a tvrdila, že dotčený tvar má druhovou (generickou) povahu.

48. Jelikož se však navrhovatelka v rámci druhého důvodu uplatněného v kasačním opravném prostředku výslovně nedovolávala argumentů týkajících se průzkumů trhu provedených v Německu, ani je nespojila se svou kritikou konstatování Tribunálu uvedených v bodech 80 až 82 napadeného rozsudku, nelze podle mne konstatovat, že navrhovatelka uplatnila důvod kasačního opravného prostředku vycházející ze zkreslení skutkových okolností a důkazů.

49. Je třeba připomenout, že důvod kasačního opravného prostředku dovolávající se zkreslení skutkových okolností nebo důkazů je výjimkou z přezkumu prováděného Soudním dvorem v rámci kasačního opravného prostředku a ustálená judikatura z tohoto důvodu vyžaduje, aby navrhovatelka přesně uvedla nejen skutkové okolnosti nebo důkazy, jejichž zkreslení se dovolává, ale rovněž chyby, jimiž byla v důsledku toho stižena konstatování Tribunálu. Takové zkreslení musí být zjevné z písemností ve spise, aniž je nutné provést nové posouzení skutkového stavu a důkazů [22].

50. Striktní uplatnění těchto požadavků je podle mne nezbytné s ohledem na zvláštní povahu důvodu kasačního opravného prostředku vycházejícího ze zkreslení, která předpokládá, že Tribunál zjevně překročil meze přiměřeného posouzení důkazů [23].

51. V důsledku toho navrhují druhý důvod kasačního opravného prostředku odmítnout jako nepřípustný.

21 — Navrhovatelka používá výraz „Magic Cube“ (kouzelná kostka), která vyvolává asociace se známým matematickým hlavolamem, kouzelným čtvercem.

22 — Mimo jiné viz rozsudek ze dne 17. března 2016, Naazneen Investments v. OHIM (C-252/15 P, EU:C:2016:178, bod 69), a usnesení ze dne 7. května 2015, Adler Modemärkte v. OHIM (C-343/14 P, EU:C:2015:310, bod 43).

23 — Viz mé stanovisko ve věci Komise v. ANKO (C-78/14 P, EU:C:2015:153, bod 53 a citovaná judikatura).

K porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 (první důvod kasačního opravného prostředku)

Judikatura

52. Důvod pro zamítnutí zápisu nebo neplatnost uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 se uplatní na označení tvořená „výlučně“ tvarem výrobku, který je „nezbytný“ k dosažení technického výsledku.

53. Normotvůrce náležitě zohlednil skutečnost, že každý tvar výrobku je do určité míry funkční, a že by tedy nebylo vhodné zamítnout zápis tvaru výrobku jako ochranné známky z pouhého důvodu, že má užitné vlastnosti. Pomocí výrazů „výlučně“ a „nezbytný“ uvedené ustanovení zajišťuje, aby byl zamítnut zápis jen tvarů výrobku, které v sobě pouze zahrnují technické řešení a jejichž zápis jako ochranné známky by tedy skutečně bránil využívání tohoto technického řešení jinými podniky [24].

54. Co se týče označení tvořeného „výlučně“ tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku, tato podmínka je splněna tehdy, jestliže všechny základní vlastnosti daného tvaru (označení) plní technickou funkci. Zápis však nemůže být na základě tohoto ustanovení zamítnut, pokud tvar dotčeného výrobku zahrnuje významný nefunkční prvek, jakým je ozdobný nebo fantazijní prvek, který má důležitou úlohu [25].

55. Co se týče tvaru „nezbytného“ pro dosažení zamýšleného technického výsledku, tato podmínka neznamená, že by dotčený tvar musel jako jediný umožňovat dosažení tohoto výsledku. Mohou tak existovat alternativní tvary jiných rozměrů nebo jiného designu umožňující dosažení téhož technického výsledku. Je třeba mít na zřeteli, že zápis funkčního tvaru výrobku jako ochranné známky umožňuje bránit ostatním podnikům nejen užívání téhož tvaru, ale též užívání tvarů podobných. Četné alternativní tvary by se tak mohly stát pro konkurenty nepoužitelnými [26].

56. V souladu s těmito zásadami označení tvořené tvarem výrobku, který pouze vyjadřuje technickou funkci, aniž zahrnuje důležité nefunkční prvky, nemůže být zapsáno jako ochranná známka, jelikož takový zápis by výrazně snížil možnosti konkurentů uvádět na trh výrobky ve tvarech, které v sobě zahrnují totéž technické řešení [27].

Argumenty účastníků řízení

57. První důvod kasačního opravného prostředku, který se týká bodů 50 až 77 napadeného rozsudku, se v podstatě skládá ze dvou částí.

58. Navrhovatelka v první části důvodu tvrdí, že Tribunál chybně odmítl její tvrzení, podle kterého vlastnosti sporného tvaru „plnily“ technickou funkci (body 56 až 77 napadeného rozsudku). Druhá část důvodu kasačního opravného prostředku se týká argumentu navrhovatelky, podle kterého tyto vlastnosti „představovaly důsledek technické funkce“ (body 50 až 55 napadeného rozsudku).

24 — Rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 48).

25 — Tamtéž, body 51 a 52.

26 — Tamtéž, body 53, 54 a 56.

27 — Tamtéž, bod 59.

59. Pokud jde o první část tohoto důvodu kasačního opravného prostředku, který je rozdělen do osmi argumentů, navrhovatelka tvrdí, že Tribunál stanovil příliš restriktivní kritérium použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009. Kritizuje konstatování Tribunálu, že dovození funkční povahy tvaru mělo být „dostatečně určité“ a že objektivní pozorovatel měl být schopen „přesně pochopit“ jakou funkci uvedený tvar plní (body 57, 59, 71 až 72 napadeného rozsudku) (první argument).

60. Navrhovatelka vedle toho tvrdí, že Tribunál chybně uvedl, že při analýze tvaru z hlediska ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 nebylo na místě zohlednit dodatečné skutkové okolností. Tribunál tak nevzal v úvahu – a to podle navrhovatelky nesprávně – rotační funkci Rubikovy kostky, která je ostatně, jak vyplývá z bodu 49 napadeného rozsudku „obecně známá“ (druhý argument).

61. Společnost Simba Toys v další části kasačního opravného prostředku uvedla následující argumenty: Tribunál zkreslil skutkové okolnosti a důkazy předložené navrhovatelkou, když uvedl, že dotčený tvar neevokuje puzzle s pohyblivými prvky (třetí argument); Tribunál příliš úzce vyložil pojem „technická funkce“ (čtvrtý argument); Tribunál nezohlednil skutečnost, že dotčený tvar neměl žádnou podstatnou nefunkční vlastnost (pátý argument); Tribunál vyložil veřejný zájem příliš úzce (šestý argument); Tribunál byl chybně toho názoru, že neexistence alternativního tvaru k dotyčnému tvaru nebyla relevantní (sedmý argument), a rovněž zkreslil skutkové okolnosti a důkazy, když konstatoval, že existovaly alternativní tvary, jelikož puzzle v jiném tvaru, než je tvar kostky, má stejnou užitnost jako Rubikova kostka (osmý argument).

62. Úřad a Seven Towns odmítají argumenty navrhovatelky a odkazují na odůvodnění uvedené v napadeném rozsudku.

Posouzení zjištění Tribunálu

63. Správné použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 předpokládá, že příslušný orgán řádně určí jeho základní vlastnosti a poté posoudí, zda všechny tyto vlastnosti plní technickou funkci, která je vlastní dotyčnému výrobku. V závislosti na případu může pro takové posouzení postačovat prostá analýza vzhledu, nebo naopak, takové posouzení může vyžadovat důkladnější přezkum a zohlednění dodatečných informací [28].

64. Tento přezkum musí být proveden prostřednictvím analýzy označení, pro nějž byla podána přihláška ochranné známky. Funkční povaha tvaru může být analyzována s přihlédnutím k jiným informacím – například patentové dokumentaci týkající se konkrétního výrobku nebo též informacím týkajícím se skutečného používání označení [29]..

65. Je třeba připomenout, že grafické ztvárnění v přihlášce ochranné známky má za účel definovat přesný předmět ochrany. Z tohoto důvodu toto ztvárnění musí být úplné *per se* a musí být srozumitelné [30]. Tyto požadavky však nemohou omezit analýzu příslušného orgánu v rámci čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 natolik, aby došlo k porušení obecného zájmu [31].

66. Z citované judikatury vyplývá, že pokud příslušný orgán analyzuje funkční prvky tvaru, nemusí se omezit pouze na informace vyplývající z grafického ztvárnění, nýbrž musí též vzít v úvahu jiné informace, které jsou relevantní pro účely použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009.

28 — Rozsudky ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 68, 71 až 72), a ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129, body 46 až 48).

29 — Rozsudky ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 84 a 85), a ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129, bod 61).

30 — Obdobně v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Sieckman (C-273/00, EU:C:2002:748, body 48 až 52).

31 — Rozsudek ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129, body 57 až 58).

67. Pokud jde o rozsah přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku, chtěl bych uvést, že identifikace podstatných vlastností daného označení a posouzení jejich funkčnosti jsou nepochybně součástí skutkových zjištění, která Soudní dvůr nemůže v rámci kasačního opravného prostředku přezkoumávat, s výjimkou důvodu kasačního opravného prostředku dovolávajícího se zkreslení skutkových okolností nebo důkazů [32].

68. Stanovení kritérií pro posouzení funkčnosti a rozsahu informací, které je nutno vzít v úvahu, však představuje právní otázku, která může být přezkoumána v rámci kasačního opravného prostředku [33].

69. Tribunál v projednávané věci v bodě 47 napadeného výroku rozhodl, že tvar kostky a mřížková struktura na každé straně kostky jsou základními vlastnostmi dotyčného označení. Navrhovatelka mimoto výslovně uvedla, že tato zjištění nezpochybňuje.

70. V bodě 48 napadeného rozsudku Tribunál rozhodl, že je třeba posoudit, zda základní vlastnosti plní technickou funkci výrobku.

71. V souvislosti s tím v bodě 49 napadeného rozsudku Tribunál odkázal na bod 28 sporného rozhodnutí, který je předmětem kritiky navrhovatelky.

72. Jak vyplývá z uvedeného bodu 28 napadeného rozhodnutí, odvolací senát mimo jiné uvedl, že „podle čl. 7 odst. 1 [písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009] se musejí důvody neplatnosti trojrozměrné ochranné známky opírat výlučně o přezkum ztvárnění ochranné známky, v němž byla tato známka přihlášena, a nikoli o neviditelné tvrzené nebo předpokládané vlastnosti“; grafická ztvárnění sporné ochranné známky „nenaznačují žádnou zvláštní funkci, a to ani při zohlednění výrobků, a sice ‚trojrozměrných puzzle‘ “, a kubická mřížková struktura „nevypovídá nic o své funkci, dokonce ani o existenci jakékoli funkce“.

73. Vzhledem k tomu, že Tribunál neuvedl žádná zjištění rozhodující pro pozdější analýzu v rámci kasačního opravného prostředku, nýbrž odmítl kritiku navrhovatelky v plném rozsahu, je třeba konstatovat, že rozsudek potvrzuje odůvodnění uvedené odvolacím senátem.

74. Tento závěr je potvrzen odůvodněním uvedeným v bodech 56 až 61 napadeného rozsudku, ve kterém Tribunál odmítl tvrzení navrhovatelky, podle kterého černé čáry „mřížky“ kostky plní technickou funkci.

75. Navrhovatelka před Tribunálem uvedla, že uvedené čáry oddělují prvky puzzle, aby se mohly pohybovat prostřednictvím rotačních pohybů.

76. Tribunál toto tvrzení odmítl a uvedl, že toto tvrzení se opírá o znalost rotace pruhů Rubikovy kostky a tato schopnost nemůže vyplývat z vlastnosti představovaného tvaru, ale z interního mechanismu kostky. Podle názoru Tribunálu analýza nemůže takový neviditelný prvek zohlednit, jelikož „odvolacímu senátu [nelze] zakázat, aby pro účely této analýzy postupoval pomocí dedukce, avšak je třeba, aby tato dedukce byla prováděna co nejobjektivněji a vycházela z dotčeného tvaru, jak je graficky ztvárněn, a aby nebyla čistě spekulativní, ale dostatečně určitá“; a v projednávaném případě by přitom vyvození existence vnitřního mechanismu rotace „z grafických ztvárnění sporné ochranné známky“ nebylo v souladu s těmito požadavky (bod 59 napadeného rozsudku).

77. Podle mého názoru je toto vyvození založeno na nesprávných předpokladech, pokud jde o právo, a – rovněž šířeji – dostatečně nezohledňuje obecný zájem chráněný dovolávaným ustanovením.

32 — Rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 74).

33 — Obdobně viz rozsudky ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 84 a 85), a ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129, bod 61).

78. Zaprvé Tribunál identifikoval základní vlastnost označení, ale neposoudil je ve světle technické funkce, která je pro dotyčný výrobek vlastní.

79. Ačkoliv Tribunál v bodě 48 napadeného rozsudku zdůraznil, že je nezbytné posoudit, zda vlastnosti tvaru „plní technickou funkci dotyčných výrobků“, nic v dalším odůvodnění napadeného rozsudku, které je uvedeno v bodech 49 až 51 a 56 až 60, nedefinuje, jakou technickou funkci dotyčný výrobek plní, ani neanalyzuje vztah mezi takovou funkcí a vlastnostmi vyobrazeného tvaru.

80. V projednávané věci tento předpoklad vede k paradoxnímu závěru, podle kterého grafická ztvárnění sporné ochranné známky „neumožňují zjistit, zda dotčený tvar plní nějakou technickou funkci, ani případně o jakou funkci se jedná“ (body 49 a 72 napadeného rozsudku).

81. Takový závěr ukazuje na chybu v odůvodnění, jelikož se pro uplatnění důvodu stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) nařízení č. 207/2009 vyžaduje přinejmenším minimální znalost funkce dotyčného výrobku.

82. Stejně jako ve věci Pi-Design je obtížné uvést závěr dovozený Tribunálem do souladu s konstatováním – které Tribunál uvedl a které nebylo účastníky řízení zpochybněno – že se projednávaná věc týká v podstatě označení představujícího tvar skutečného výrobku, a nikoliv abstraktního tvaru [34].

83. Podle mne proto, aby bylo možné provést řádnou analýzu funkčních vlastností tvaru, měl Tribunál nejprve zohlednit funkci dotyčného výrobku, konkrétně trojrozměrné puzzle, tedy hlavolam tvořený logickým uspořádáním pohyblivých prvků. Pokud by Tribunál tuto funkci zohlednil, neodmítl by tvrzení navrhovatelky, že dotyčná kostka bude vnímána jako objekt tvořený pohyblivými prvky oddělenými černými čarami.

84. Zadruhé jsem toho názoru, že Tribunál pochybil, když konstatoval, že analýza dotyčného tvaru z hlediska jeho funkčních vlastností má být založena výlučně na zkoumání přihlašovaného grafického ztvárnění (body 57 až 59 napadeného rozsudku).

85. Podle mého názoru je takto úzce pojatý rozsah analýzy v rozporu se zásadami vymezenými v judikatuře Soudního dvora.

86. Ve věcech vedoucích k vydání rozsudků Philips [35] a Lego Juris v OHIM [36] nebyl příslušný orgán schopen provést analýzu tvaru výlučně na základě grafického ztvárnění bez využití dodatečných informací o skutečném výrobku. Obdobně Soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci Pi-Design při zrušení rozsudku Tribunálu odmítl argument, podle kterého musí být analýza funkčních vlastností omezena pouze na jeho grafické ztvárnění, které bylo přihlášeno, a nelze brát v úvahu tvar výrobku, který je skutečně uváděn na trh [37].

87. Nutnost zohlednit okolnosti související s použitím dotyčného zboží vyplývá z vlastní povahy čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009, jelikož se týká pouze označení představujících tvar konkrétního výrobku.

34 — Obdobně viz rozsudek ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C 340/12 P, EU:C:2014:129, bod 50).

35 — Rozsudek ze dne 18. června 2002, C-299/99, EU:C:2002:377.

36 — Rozsudek ze dne 14. září 2010, C-48/09 P, EU:C:2010:516.

37 — V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129, body 52 a 61). Soudní dvůr umožnil zohlednit informace týkající se doby po podání přihlášky ochranné známky za podmínky, že tím bude umožněno dovození závěru ohledně situace na trhu ke dni podání přihlášky.

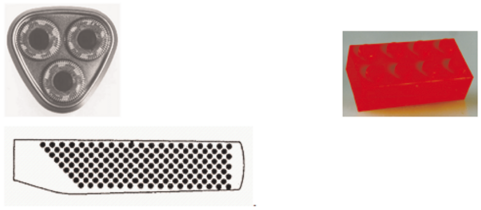
88. Podle mne se nejedná o hledání skrytých vlastností, které nejsou z vyobrazeného tvaru [38] patrné, ale o provedení analýzy vlastností tvaru vyplývajícího z grafického ztvárnění z hlediska funkce dotyčného výrobku. Ačkoliv toto posouzení jistě může být omezeno na analýzu tvaru, pro který byla podána přihláška, ze skutkových okolností věcí citovaných výše je zjevné, že vztah mezi takovým tvarem a funkcí zboží často vyžaduje zohlednění dodatečných informací.

89. Jsem v této souvislosti toho názoru, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že při provádění dotyčné analýzy musí být vzat za základ „dotčený tvar, jak je graficky ztvárněn“, a že se nezohlední žádné dodatečné okolnosti, které objektivní pozorovatel nemůže „přesně pochopit“ z „grafických ztvárnění sporné ochranné známky“ (body 57 až 59 napadeného rozsudku).

90. Podle mého názoru jsou takto pojatá kritéria analýzy v rozporu s výše uvedenou judikaturou.

91. Tribunál se snaží rozlišit projednávanou věc a rozsudky ve věcech Philips a Lego Juris v. OHIM. Podle Tribunálu tento rozdíl spočívá ve skutečnosti, že v uvedených věcech byla funkce zboží „jasně“ nebo „logicky“ zjevná z tvaru, ale v projednávané věci grafická ztvárnění „neumožňují zjistit, zda dotčený tvar plní nějakou technickou funkci, ani případně o jakou funkci se jedná“ (body 69 až 72 napadeného rozsudku).

92. Podle mne není toto rozlišování přesvědčivé. Pomine-li se jakákoliv znalost dotyčného výrobku, je obtížné dovodit, jakou funkci plní prvky tvarů přihlašovaných ve věcech Philips, Lego Juris v. OHIM či Pi-Design.



.

93. V rozsudku Pi-Design Soudní dvůr výslovně odmítl názor Tribunálu, podle kterého grafické ztvárnění samotného označení neumožňovalo dovodit žádnou z funkcí, které plní „černé tečky“ na povrchu tvaru, především to, že představují zvláštní zářezy na rukojeti nože nebo jiného kuchyňského náčiní [39].

94. Proto zastávám názor, že Tribunál v projednávané věci pochybil, když neuplatnil kritéria posouzení vyplývající z judikatury Soudního dvora.

95. Tribunál kromě toho podle mého názoru stanovil příliš vysoký standard pro posouzení užitných tvarů, což umožňuje obcházení zákazu monopolizace, který je obsažen v dotyčném ustanovení.

96. Chtěl bych zdůraznit, že Tribunál nevyloučil možnost dovodit z dotyčného tvaru, že černé čáry plní funkci při oddělování pohyblivých prvků puzzle. Nicméně Tribunál zdůraznil, že ani v takovém případě objektivní pozorovatel „nebude moci přesně pochopit, zda jsou tyto pohyblivé prvky určeny například k rotačním pohybům nebo k rozebrání, aby byly poté znovu složeny, nebo k umožnění přeměny dotčené kostky v jiný tvar“ (bod 57 napadeného rozsudku). Tribunál považoval za relevantní, že

38 — Úřad uvádí tuto výhradu ve své kasační odpovědi.

39 — V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129, body 52 až 54 a 61), pokud jde o rozsudek ze dne 8. května 2012, Yoshida Metal Industry v. OHIM – Pi-Design a další (vyobrazení plochy s černými tečkami) (T-416/10, EU:T:2012:222, body 30 a 31).

sporná ochranná známka byla zapsána obecně pro „trojrozměrná puzzle“, a sice bez omezení na trojrozměrná puzzle mající schopnost rotace, a že majitelka ochranné známky nepřipojila ke své přihlášce k zápisu „popis, v němž by bylo upřesněno, že dotčený tvar obsahuje takovou schopnost“ (bod 55 napadeného rozsudku).

97. V návaznosti na odůvodnění přijaté Tribunálem skutečnost, že majitelka ochranné známky nepřipojila ke své přihlášce ochranné známky popis způsobu fungování puzzle, umožňuje rozšíření ochrany vyplývající ze zápisu tak, aby se vztahovala na každý typ puzzle s podobným tvarem, a to bez ohledu na principy, na kterých funguje [40]. Jak sama majitelka dotčeného označení uvedla při jednání, výlučná práva vyplývající ze zápisu dotčeného tvaru se potenciálně vztahují na každé trojrozměrné puzzle, jehož prvky mají tvar krychle o hraně „3x3x3“.

98. Takové chápání je podle mne v rozporu s veřejným zájmem, na kterém jsou založeny dotyčné normy, jelikož majitelce ochranné známky umožňuje, aby svůj monopol rozšířila na vlastnosti zboží, které plní nejen funkci dotyčného tvaru, ale též jiné podobné funkce.

Dílčí závěr

99. Z výše uvedených úvah vyplývá, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že při provádění analýzy z hlediska čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 je třeba vycházet „z dotčeného tvaru, jak je graficky ztvárněn“, a nelze zohlednit dodatečné okolnosti, které objektivní pozorovatel nebude moci „přesně pochopit“ „z grafického ztvárnění sporné ochranné známky“ (body 57 až 59 napadeného rozsudku), a v důsledku toho odmítl tvrzení navrhovatelky, podle kterého mřížková struktura krychle nepředstavuje ozdobný nebo fantazijní prvek, nýbrž plní technickou funkci, jelikož od sebe odděluje pohyblivé dílky puzzle tak, aby se mohly pohybovat, a především se otáčet (body 56 až 62 napadeného rozsudku), a poté zamítl druhý žalobní důvod vznesení v prvním stupni řízení jako neopodstatněný.

100. V důsledku toho není nutné zabývat se dalšími argumenty uplatněnými navrhovatelkou v rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku.

101. Podle mého názoru tak musí být napadený rozsudek zrušen bez toho, aby bylo nutné zkoumat ostatní důvody kasačního opravného prostředku.

K důsledkům zrušení napadeného rozsudku

102. V souladu s čl. 61 prvním pododstavcem druhou větou statutu Soudního dvora Evropské unie může Soudní dvůr v případě zrušení napadeného rozsudku Tribunálu vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to stav soudního řízení dovoluje.

103. Posledně uvedená podmínka je podle mne v projednávané věci splněna.

104. Navrhovatelka uplatnila na podporu své žaloby před Tribunálem osm žalobních důvodů, mezi nimi druhý žalobní důvod týkající se porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009.

105. Z bodu 99 tohoto stanoviska vyplývá, že tomuto žalobnímu důvodu je třeba vyhovět.

106. Dotčený tvar představuje tvar trojrozměrného puzzle. Při posouzení dotčeného tvaru je nutné zohlednit funkci daného výrobku, která spočívá v logickém uspořádání pohyblivých prvků hlavolamu.

40 — Například tvar „Soma kostky“ – hlavolamu vymyšleného dánským vědcem Pietem Heinem, jehož cílem je sestavení kostky „3x3x3“ tvořené sedmi částmi.

107. Tato funkce je potvrzena obecně známými vlastnostmi (bod 28 napadeného rozhodnutí) dotčeného hlavolamu Rubikova kostka, ve kterém se pohyblivé prvky uložené ve vertikálních a horizontálních pásech pohybují pomocí prvků otáčejících se kolem jedné osy.

108. Jak správně uvádí navrhovatelka, k tomu, aby hlavolam plnil takovou funkci, musí mít tvar mnohostěnu složeného z prvků sestávajících z vertikálních a horizontálních pruhů.

109. Z tohoto důvodu, na rozdíl od toho, co konstatoval odvolací senát v bodě 28 napadeného rozhodnutí, jsou základní vlastnosti napadené ochranné známky – tvar krychle a mřížková struktura rozdělující vertikální a horizontální pruhy stejně velkých prvků a pohyblivé prvky puzzle – nezbytné pro plnění technické funkce, která je vlastní dotyčnému výrobku.

110. V tomto ohledu není relevantní, že takový koncept puzzle může být realizován v jiném tvaru, než je krychle [41], nebo s mírně odlišným uspořádáním jeho jednotlivých prvků. Podle judikatury Soudního dvora nelze tvar zboží zapsat ani tehdy, pokud lze technického výsledku dosáhnout použitím jiného tvaru [42].

111. Dále je třeba uvést, že se vedle připomenutých funkčních charakteristik sporné označení nevyznačuje arbitrárním nebo ozdobným prvkem. Zápis takového tvaru ve prospěch jediného subjektu tedy omezuje svobodu ostatních hospodářských subjektů nabízet výrobky, charakterizované stejnou nebo podobnou funkcí, a je v rozporu s obecným zájmem chráněným sporným ustanovením.

112. V důsledku toho je třeba vyhovět druhému žalobnímu důvodu a zrušit napadené rozhodnutí, aniž je nutné zkoumat ostatní žalobní důvody uplatněné v prvním stupni řízení.

Závěry

113. Ve světle výše uvedených úvah navrhuji, aby Soudní dvůr zrušil napadený rozsudek, zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 1. září 2009 (věc R 1526/2008-2) týkající se řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky mezi společnostmi Simba Toys GmbH & Co. KG a Seven Towns Ltd a uložil Úřadu a společnosti Seven Towns náhradu nákladů řízení před Tribunálem a Soudním dvorem.

41 — Jak uvedl Tribunál v bodě 74 napadeného rozsudku, mohlo by se jednat o tvar jiného platónského tělesa, tedy čtyřstěn, osmistěn, dvanáctistěn nebo dvacetistěn.

42 — Obdobně viz rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, bod 81).