Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MACIEJA SZPUNARA
przedstawiona w dniu 25 maja 2016 r.[1]

Sprawa C-30/15 P

Simba Toys GmbH & Co. KG
przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Odwołanie — Unijny znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji — Znak przestrzenny składający się z kształtu towaru — Oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru towaru — Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) — Oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego — Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) — Kształt kostki Rubika

Wprowadzenie

1. Niniejsze odwołanie dotyczy wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 25 listopada 2014 r., Simba Toys/OHIM – Seven Towns (Kształt sześcianu o powierzchniach mających strukturę siatki)[2], w którym Sąd oddalił skargę zmierzającą do stwierdzenia nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)[3] dotyczącej postępowania o unieważnienie między Simba Toys GmbH & Co. KG a Seven Towns Ltd.

2. W zaskarżonym wyroku Sąd potwierdził decyzję Urzędu oddalającą wniosek niemieckiego producenta zabawek Simba Toys (zwanego dalej „Simba Toys" lub „wnoszącą odwołanie") o stwierdzenie nieważności przestrzennego znaku towarowego, zarejestrowanego dla „układanek trójwymiarowych", przedstawiającego kształt kostki Rubika.

3. Wnosząca odwołanie podnosi między innymi zarzut naruszenia przepisów art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) oraz (ii) rozporządzenia (WE) nr 207/2009[4], dotyczących oznaczeń przedstawiających kształt samego towaru.

4. Jak już miałem okazję zaznaczyć w kontekście innego postępowania, problematyka tego typu oznaczeń charakteryzuje się specyfiką, z uwagi na ryzyko, że wyłączność wynikająca z rejestracji znaku towarowego zostanie rozciągnięta na właściwości użytkowe danego towaru wyrażone w jego kształcie. Przepisy ujęte w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 207/2009 uniemożliwiają monopolizację zasadniczych właściwości danego towaru, zapobiegając wykorzystaniu prawa znaków towarowych w celu niezgodnym z jego założeniami[5].

1 — Język oryginału: polski.

2 — T-450/09, EU:T:2014:983, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem".

3 — Zgodnie z nazewnictwem wynikającym z art. 1 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21) (zwanego dalej „Urzędem").

4 — Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie unijnego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

5 — Zobacz moja opinia w sprawie Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, pkt 25–40).

5. W ostatnich latach Trybunał kilkakrotnie dokonywał wykładni owych przepisów[6], niemniej ich stosowanie nadal budzi kontrowersje.

Ramy prawne

Rozporządzenie nr 207/2009

6. Artykuł 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 207/2009[7], regulujący bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, stanowi:

„1. Nie są rejestrowane:

[…]

e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

(i) kształtu wynikającego z charakteru samych towarów;

(ii) kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;

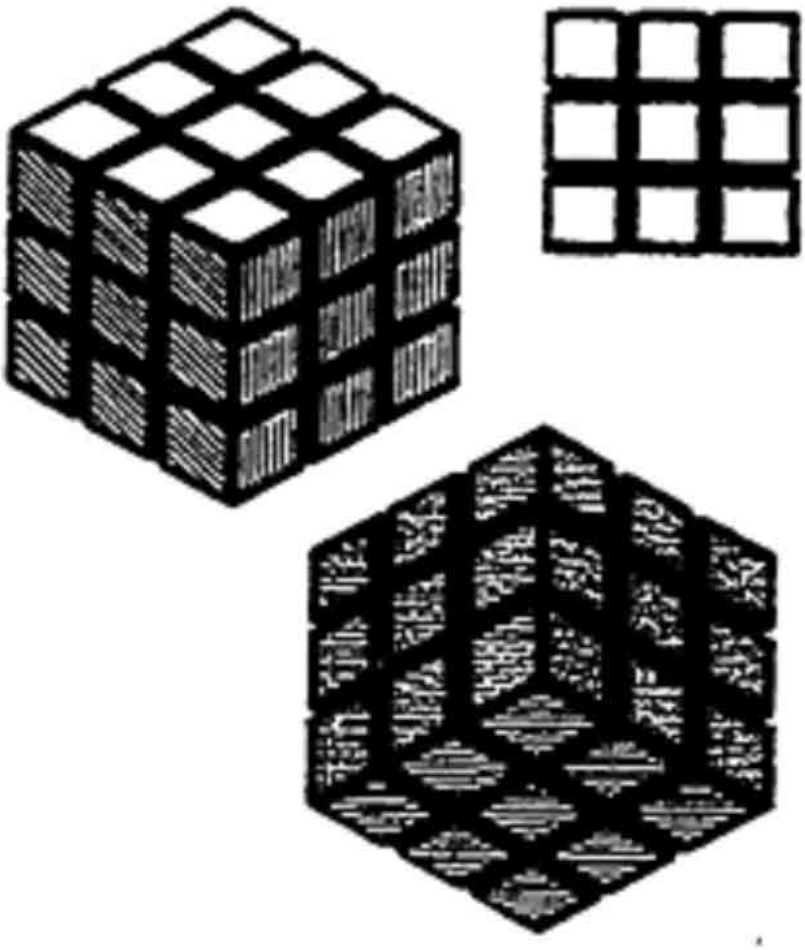
[…]”.

6 — Zobacz wyroki: z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377); z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516); z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, zwany dalej „wyrokiem Pi-Design”); z dnia 18 września 2014 r., Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233); z dnia 16 września 2015 r., Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604). Odsyłam tu również do orzecznictwa dotyczącego analogicznego przepisu ujętego w art. 3 ust. 1 lit. e) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) oraz art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

7 — W niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy materialne rozporządzenia nr 207/2009, obowiązujące dnia 1 września 2009 r., czyli w dniu przyjęcia spornej decyzji Urzędu. Zresztą dawne przepisy, obowiązujące w dniu złożenia wniosku o unieważnienie, brzmią identycznie [art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1)].

Postępowanie przed Urzędem

7. W dniu 1 kwietnia 1996 r. Seven Towns dokonała w Urzędzie zgłoszenia znaku towarowego tworzonego przez niżej przedstawione oznaczenie przestrzenne (zwane dalej „spornym oznaczeniem"), dla „układanek trójwymiarowych", należących do klasy 28 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami:



.

8. Znak ten został zarejestrowany w dniu 6 kwietnia 1999 r. (nr 162784).

9. W dniu 15 listopada 2006 r. Simba Toys przedstawiła wniosek o unieważnienie tej rejestracji, powołując się na art. 51 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. a)–c) i e) rozporządzenia nr 40/94[8]. Decyzją z dnia 14 października 2008 r. Wydział Unieważnień Urzędu oddalił wniosek. W dniu 23 października 2008 r. Simba Toys wniosła odwołanie od tej decyzji.

10. Decyzją z dnia 1 września 2009 r. (zwaną dalej „sporną decyzją") Druga Izba Odwoławcza Urzędu oddaliła odwołanie.

8 — Analogiczne przepisy ujęte są w art. 52 ust. 1 lit. a) oraz art. 7 ust. 1 lit. a)–c) i e) rozporządzenia nr 207/2009.

11. Oddalając zarzut dotyczący art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia nr 207/2009, Izba Odwoławcza stwierdziła, że sporny kształt nie ma w sposób oczywisty kształtu układanki i nie można też uznać, że wynika on z charakteru samego towaru. Odnośnie do zarzutu opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 wskazała, między innymi, że zasadnicze właściwości kształtu, a w szczególności „sześcienna struktura siatki", nie dostarczają żadnej wskazówki co do funkcji towaru ani nawet co do istnienia jakiejkolwiek funkcji.

Zaskarżony wyrok

12. Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 6 listopada 2009 r. Simba Toys wniosła skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji.

13. Simba Toys podniosła osiem zarzutów, w tym dwa –drugi oraz trzeci – dotyczyły odpowiednio art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) oraz ppkt (i) rozporządzenia nr 207/2009.

14. W zaskarżonym wyroku Sąd oddalił skargę w całości jako bezzasadną.

15. W pkt 27–77 zaskarżonego wyroku Sąd oddalił zarzut drugi, złożony z ośmiu części, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009.

16. Przytaczając orzecznictwo sądów Unii, a w szczególności wyrok Lego Juris/OHIM [9] (pkt 31–42 zaskarżonego wyroku), Sąd w pierwszej kolejności określił zasadnicze właściwości spornego oznaczenia, wskazując, że składają się na nie, po pierwsze, kształt sześcianu, a po drugie, struktura siatki, ukazana na każdej z powierzchni sześcianu (pkt 43–47 zaskarżonego wyroku).

17. Następnie Sąd wskazał, że należy ocenić, czy wszystkie wspomniane zasadnicze właściwości „przekładają się" na funkcję techniczną danego towaru (pkt 48 zaskarżonego wyroku).

18. Sąd przytoczył krytykowany przez skarżącą pkt 28 spornej decyzji: „[Z]godnie z art. 7 ust. 1 [lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009] podstawy unieważnienia trójwymiarowego znaku towarowego muszą być oparte wyłącznie na badaniu przedstawienia tego znaku towarowego w formie, w jakiej został on zgłoszony, a nie na podnoszonych lub zakładanych niewidocznych cechach"; graficzne przedstawienia spornego znaku towarowego „nie wskazują na żadną szczególną funkcję, nawet jeśli weźmie się pod uwagę towary, a mianowicie »układanki trójwymiarowe«"; dokonując oceny, w niniejszej sprawie, nie należy brać pod uwagę „[powszechnie] znanej" zdolności rotacji układanki zwanej kostką Rubika ani „w sposób niezgodny z prawem i z mocą wsteczną" doszukiwać się w tych przedstawieniach funkcjonalności; sześcienna struktura siatki nie dostarcza żadnej wskazówki co do jej funkcji ani nawet co do istnienia jakiejkolwiek funkcji i „niemożliwe jest stwierdzenie, że może ona przynieść jakąkolwiek [przewagę konkurencyjną] lub jakikolwiek efekt techniczny w branży układanek trójwymiarowych"; rozpatrywany kształt nie zawiera „żadnej wskazówki dotyczącej układanki, którą [przedstawia]".

19. Sąd oddalił części pierwszą, drugą i siódmą zarzutu drugiego skarżącej, oparte na twierdzeniu, iż czarne linie siatki sześcianu „stanowią konsekwencję funkcji", polegającej na rotacji lub innej możliwości przemieszczania poszczególnych elementów układanki (pkt 51–55 zaskarżonego wyroku) lub też „spełniają ową funkcję", oddzielając indywidualne elementy układanki tak, aby mogły być one przemieszczane za pomocą ruchów rotacyjnych (pkt 56–62 zaskarżonego wyroku).

20. Podobnie Sąd oddalił części trzecią i czwartą zarzutu, dotyczące, odpowiednio, braku uwzględnienia interesu ogólnego leżącego u podstaw przedmiotowego przepisu (pkt 63–64 zaskarżonego wyroku), oraz krytyki stwierdzeń Urzędu w tym względzie (pkt 65–68 zaskarżonego wyroku).

9 — Wyrok z dnia 14 września 2010 r., C-48/09 P, EU:C:2010:516.

21. Następnie Sąd oddalił piątą część zarzutu, opartą na twierdzeniu skarżącej, iż, podobnie jak w niniejszej sprawie, w sprawach leżących u podstaw wyroków Philips [10] oraz Lego Juris/OHIM – Mega Brands (Czerwony klocek Lego) [11] funkcja techniczna kształtu również nie wynikała bezpośrednio z oznaczenia (pkt 69–72 zaskarżonego wyroku).

22. Na końcu Sąd oddalił części szóstą i ósmą zarzutu, dotyczące, odpowiednio, braku kształtów zamiennych mogących spełniać taką samą funkcję techniczną, jak też twierdzenia, iż podobne układanki trójwymiarowe były już znane przed dokonaniem zgłoszenia spornego znaku towarowego (pkt 73–76 zaskarżonego wyroku).

23. W pkt 78–83 zaskarżonego wyroku Sąd oddalił zarzut trzeci, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia nr 207/2009.

24. W dalszych motywach wyroku Sąd uznał za bezpodstawne także inne zarzuty podniesione przez skarżącą i w konsekwencji w całości oddalił skargę.

Żądania stron

25. W odwołaniu Simba Toys wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku i stwierdzenie nieważności spornej decyzji Izby Odwoławczej, a także o obciążenie Urzędu i Seven Towns kosztami postępowania zarówno odwoławczego, jak i przed Sądem.

26. Urząd i Seven Towns wnoszą do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie Simba Toys kosztami postępowania.

Analiza

27. Wnosząca odwołanie podnosi sześć zarzutów. Zarzuty pierwszy i drugi dotyczą odpowiednio naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) oraz ppkt (i) rozporządzenia nr 207/2009 [12].

28. Ograniczę się do analizy wspomnianych dwóch zarzutów, które w moim przekonaniu – biorąc pod uwagę specyfikę postępowania odwoławczego – mają kluczowe znaczenie dla rozpoznania niniejszej sprawy.

Ratio legis art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 207/2009

29. Jak już miałem okazję zaznaczyć [13], interes ogólny leżący u podstaw przeszkód rejestracyjnych ujętych w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 207/2009 polega na tym, aby utrzymać w domenie publicznej zasadnicze właściwości danego towaru, które są odzwierciedlone w jego kształcie.

30. Uzasadnienie tej regulacji wynika z przesłanek aksjologicznych systemu ochrony znaków towarowych. System ten przede wszystkim służy stworzeniu podstaw dla uczciwej konkurencji poprzez wzmocnienie przejrzystości rynku. Wyłączność na korzystanie z danego oznaczenia z reguły nie ogranicza swobody oferowania towarów przez konkurentów. Mogą oni swobodnie czerpać z puli potencjalnych oznaczeń, których liczba jest właściwie nieograniczona.

10 — Wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r., C-299/99, EU:C:2002:377.

11 — Wyrok z dnia 12 listopada 2008 r., T-270/06, EU:T:2008:483).

12 — Pozostałe zarzuty dotyczą naruszenia następujących przepisów rozporządzenia: art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) (zarzut trzeci), art. 7 ust. 1 lit. b) (zarzut czwarty), art. 7 ust. 1 lit. c) (zarzut piąty) oraz art. 76 ust. 1 rozporządzenia (zarzut szósty).

13 — Zobacz moja opinia w sprawie Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, pkt 27–28).

31. Jednakże w niektórych sytuacjach istnienie praw wyłącznych do znaku towarowego może prowadzić do zakłócenia konkurencji. Dotyczy to w szczególności rejestracji oznaczeń przedstawiających kształt danego towaru.

32. Przepis art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 207/2009 ma zapobiec takiej sytuacji, w której rejestracja kształtu – poprzez zastrzeżenie wyłączności na zasadnicze cechy towaru istotne z punktu widzenia skutecznego konkurowania na danym rynku – pozwalałaby na uzyskanie nieuczciwej przewagi konkurencyjnej. Prowadziłoby to do podważenia celu istnienia systemu ochrony znaków towarowych.

33. Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia nr 207/2009 wyklucza rejestrację kształtu, którego wszystkie zasadnicze właściwości wynikają z charakteru danego towaru [14]. Zgodnie z tym przepisem nie podlegają rejestracji kształty, których zasadnicze właściwości są nierozłącznie związane z funkcją lub funkcjami rodzajowymi danego towaru. Zastrzeżenie takich właściwości na rzecz jednego podmiotu gospodarczego utrudniłoby bowiem konkurującym przedsiębiorstwom możliwość nadawania ich towarom kształtu, który byłby przydatny w używaniu wspomnianych towarów [15].

34. Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 służy zapobieżeniu sytuacji, w których prawo znaków towarowych prowadziłoby do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub funkcjonalne właściwości towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych [16]. Rozstrzygnięcie to zapewnia, że przedsiębiorstwa nie będą mogły wykorzystywać prawa znaków towarowych do nieograniczonego w czasie przedłużania wyłącznych praw dotyczących rozwiązań technicznych [17].

35. Należy zaznaczyć, że cel systemu ochrony znaków towarowych różni się od założeń stojących u podstaw ochrony niektórych innych praw własności intelektualnej, które służą wspieraniu innowacji i kreatywności. Owa rozbieżność celów wyjaśnia, dlaczego ochrona wynikająca z rejestracji znaku towarowego jest bezterminowa, natomiast ochronę niektórych innych praw własności intelektualnej ustawodawca ograniczył w czasie. Wykorzystanie systemu ochrony znaków towarowych w celu rozciągnięcia wyłączności na dobra niematerialne – takie jak wzory, wynalazki lub dzieła chronione przez prawo autorskie – które co do zasady podlegają ochronie terminowej, podważałoby założenia, które stoją u podstaw ochrony znaków towarowych [18].

W przedmiocie naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia nr 207/2009 (zarzut drugi odwołania)

36. W pierwszej kolejności rozważę zarzut naruszenia przesłanki nieważności, która dotyczy kształtu wynikającego z charakteru danego towaru.

37. Analiza tego zarzutu jest szczególnie istotna, gdyż w odpowiedzi na odwołanie Urząd proponuje przyjęcie innej wykładni niż wynikająca z wyroku Hauck [19].

14 — Zobacz, w odniesieniu do analogicznego przepisu ujętego w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy 89/104 wyrok z dnia 18 września 2014 r., Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, pkt 20) oraz moja opinia w tej sprawie (C-205/13, EU:C:2014:322, pkt 54–55).

15 — Wyrok z dnia 18 września 2014 r., Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, pkt 25–26).

16 — Wyroki: z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 43) oraz – w odniesieniu do art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy 89/104 – z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, pkt 78).

17 — Wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 45).

18 — Zobacz moja opinia w sprawie Hauck, C-205/13, EU:C:2014:322, pkt 35–37.

19 — Wyrok z dnia 18 września 2014 r., C-205/13, EU:C:2014:2233.

38. Przypomnę, że w wyroku tym Trybunał orzekł, iż zastosowanie wspomnianej przesłanki nie ogranicza się do towarów „naturalnych", które nie posiadają alternatywnych kształtów, lub do towarów „reglamentowanych", których kształt jest określony normami, lecz obejmuje wszelkie oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu towaru wykazującego cechy użytkowe nierozerwalnie związane z funkcjami rodzajowymi tego towaru [20].

39. Urząd utrzymuje, że wykładnia ta jest zbyt szeroka i w praktyce może prowadzić do znacznego ograniczenia możliwości rejestracji oznaczeń przedstawiających kształt towaru, gdyż każdy taki kształt zawiera cechy rodzajowe. Zdaniem Urzędu, wspomniana przesłanka ma zastosowanie wyłącznie do kształtów unormowanych, z góry ustalonych, nieposiadających kształtów zamiennych.

40. Nie podzielam tego stanowiska.

41. Przeszkoda rejestracyjna ujęta w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia nr 207/2009 służy ochronie interesu ogólnego poprzez wykluczenie z rejestracji kształtów, których wszystkie cechy są nierozłącznie związane z funkcją lub funkcjami rodzajowymi danego towaru. Sugerowana przez Urząd wykładnia nie zapewniałaby funkcji wynikającej z rationis legis przepisu, gdyż potencjalnie dopuszczałaby rejestrację cech zwyczajowo przyjętych dla danego towaru. Taka wykładnia pozwoliłaby na przykład na rejestrację kostki używanej do gry w kości oraz do gier planszowych, gdyż kształt takiej kostki nie jest reglamentowany, lecz przyjęty zwyczajowo. Ponadto przy tak wąskiej wykładni przepis ten traci sens, gdyż kształty unormowane nie mają w sposób oczywisty zdolności odróżniającej ani też nie mogą jej nabyć w drodze używania, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) oraz ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.

42. W niniejszej sprawie, odnośnie do zarzutu dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia nr 207/2009, Sąd stwierdził, iż „jest jasne […], że z charakteru rozpatrywanych towarów, w niniejszym wypadku układanek trójwymiarowych, nie wynika w żaden sposób, iż te towary mają kształt sześcianu o powierzchniach mających strukturę siatki […], jak wynika to z akt sprawy, już w dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji układanki trójwymiarowej – nawet te posiadające zdolność rotacji – przedstawiano za pomocą wielu różnych kształtów, począwszy od w szczególności najzwyklejszych kształtów geometrycznych (na przykład sześcianów, ostrosłupów, kul i stożków) do kształtów budynków, zabytków, przedmiotów lub zwierząt" (pkt 82 zaskarżonego wyroku).

43. Wnosząca odwołanie utrzymuje, że Sąd błędnie zastosował przedmiotową podstawę unieważnienia, gdyż – jej zdaniem – wszystkie właściwości rozpatrywanego oznaczenia wynikają z cech użytkowych właściwych dla danej kategorii towarów. Zdaniem wnoszącej odwołanie, Sąd zbyt szeroko ujął kategorię towarów, jako wszelkie układanki trójwymiarowe, gdyż chodzi tu o konkretny rodzaj układanek – układanki w kształcie „magicznego sześcianu".

44. Urząd i Seven Towns podtrzymują stanowisko wynikające z zaskarżonego wyroku, w szczególności odnośnie do określenia właściwej kategorii towarów.

45. Chciałbym zaznaczyć, że jak wynika z argumentów stron, ocena spornego oznaczenia pod kątem zastosowania przedmiotowej podstawy unieważnienia zależy od tego, czy właściwa kategoria towarów zostanie ujęta szerzej, jako ogólnie układanki trójwymiarowe, czy też konkretniej – jako kostki do układania, czy też „magiczne sześciany" [21]. Dla tych ostatnich kształt podzielonego przez siatkę czarnych linii sześcianu jest niewątpliwie kształtem naturalnym.

20 — Wyrok z dnia 18 września 2014 r., Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, pkt 24, 27).

21 — Wnosząca odwołanie używa pojęcia „Magic Cube" (sześcian magiczny), przywołującego na myśl znaną rozrywkę matematyczną – kwadrat magiczny.

46. Należy zauważyć, że ustalenie właściwej kategorii rozpatrywanych towarów stanowi kwestię faktyczną. Przeprowadzone przez Sąd badanie, czy „magiczne sześciany" stanowią odrębną kategorię towarów, nie może zostać zakwestionowane w ramach odwołania, jeżeli strona nie podniosła zarzutu przeinaczenia faktów lub dowodów.

47. Prawdą jest, że niektóre argumenty wskazane w odwołaniu mogłyby być ewentualnie interpretowane jako zmierzające do podniesienia zarzutu przeinaczenia faktów lub dowodów. Wnosząca odwołanie wskazuje, że Sąd nie uwzględnił okoliczności, że magiczne sześciany były znane na rynku w dniu dokonania zgłoszenia do rejestracji, a także nie wziął pod uwagę badań rynku, z których wynikało, iż w Niemczech zdecydowana większość konsumentów znała tę zabawkę, a przy tym nie wiązała jej z konkretnym producentem. Wnosząca odwołanie ponownie przytoczyła wspomniany argument na rozprawie, utrzymując, że sporny kształt ma charakter rodzajowy (generyczny).

48. Niemniej, ponieważ w ramach zarzutu drugiego wnosząca odwołanie nie odwołuje się wyraźnie do argumentów dotyczących badań rynkowych przeprowadzonych w Niemczech, ani nie wiąże ich z krytyką ustaleń dokonanych przez Sąd w pkt 80–82 zaskarżonego wyroku, nie można, moim zdaniem, uznać, że podnosi ona zarzut przeinaczenia faktów bądź dowodów.

49. Należy przypomnieć, że zarzut przeinaczenia faktów lub dowodów ma charakter wyjątkowy dla kontroli wykonywanej przez Trybunał w ramach odwołania, a w związku z tym utrwalone orzecznictwo wymaga od wnoszącej odwołanie nie tylko wyraźnego wskazania faktów lub dowodów, które jej zdaniem zostały przeinaczone, lecz także wykazania odpowiednich błędów w ustaleniach Sądu. Przeinaczenie musi w oczywisty sposób wynikać z akt sprawy, tak by nie zachodziła konieczność dokonywania nowej oceny faktów i dowodów [22].

50. Rygorystyczne stosowanie wspomnianych wymogów formalnych jest moim zdaniem konieczne ze względu na szczególny charakter zarzutu przeinaczenia, który zakłada, że Sąd w sposób oczywisty przekroczył granice racjonalnej oceny dowodów [23].

51. W związku z tym proponuję odrzucić zarzut drugi jako niedopuszczalny.

W przedmiocie naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 (zarzut pierwszy odwołania)

Orzecznictwo

52. Podstawa odmowy rejestracji lub unieważnienia ujęta w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 ma zastosowanie do oznaczeń składających się „wyłącznie" z kształtu towaru „niezbędnego" do uzyskania efektu technicznego.

53. W ten sposób ustawodawca uwzględnił tę okoliczność, że każdy kształt towaru jest w jakiejś mierze funkcjonalny, a więc nie należy odmawiać rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego tylko z tego względu, że wykazuje cechy użytkowe. Dzięki wyrażeniom „wyłącznie" i „niezbędny" wspomniany przepis zapewnia, że rejestracji nie podlegają jedynie te kształty towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego i których rejestracja w charakterze znaku towarowego rzeczywiście utrudniłaby stosowanie tego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa [24].

22 — Zobacz, z wielu: wyrok z dnia 17 marca 2016 r., Naazneen Investments/OHIM (C-252/15 P, EU:C:2016:178, pkt 69); postanowienie z dnia 7 maja 2015 r., Adler Modemärkte/OHIM (C-343/14 P, EU:C:2015:310, pkt 43).

23 — Zobacz moja opinia, w sprawie Komisja/ANKO (C-78/14 P, EU:C:2015:153, pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo).

24 — Wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516), pkt 48.

54. Co się tyczy oznaczeń składających się „wyłącznie” z kształtu towaru o charakterze funkcjonalnym, przesłanka ta jest spełniona, jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości danego kształtu (oznaczenia) spełniają funkcję techniczną. Rejestracji nie można natomiast odmówić na podstawie tego przepisu, jeżeli dany kształt towaru zawiera niebagatelny element, który nie ma charakteru funkcjonalnego, jak na przykład element ozdobny czy fantazyjny, który odgrywa istotną rolę [25].

55. Jeżeli chodzi o kształt „niezbędny” do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, przesłanka ta nie oznacza, iż dany kształt musi być jedynym zapewniającym uzyskanie tego efektu. Mogą zatem istnieć kształty zamienne, mające inne wymiary czy inny wzór, które pozwolą uzyskać ten sam efekt techniczny. Należy uwzględnić to, że rejestracja kształtu towaru jako znaku towarowego umożliwia zakazanie używania przez inne przedsiębiorstwa nie tylko tego kształtu, ale też kształtów podobnych. Mogłoby się więc okazać, że również duża liczba kształtów zamiennych stałaby się niedostępna dla konkurentów [26].

56. Zgodnie z tymi zasadami oznaczenie składające się z kształtu towaru, który pełni jedynie funkcję techniczną i nie zawiera istotnych elementów pozbawionych cech funkcjonalnych, nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, ponieważ taka rejestracja nazbyt ograniczałaby możliwości konkurentów w zakresie wprowadzenia na rynek kształtów, które stanowią realizację tego samego rozwiązania technicznego [27].

Argumenty stron

57. Zarzut pierwszy, który odnosi się do pkt 50–77 zaskarżonego wyroku, obejmuje w istocie dwie części.

58. W pierwszej części zarzutu wnosząca odwołanie utrzymuje, że Sąd niesłusznie oddalił jej twierdzenie, że właściwości spornego kształtu „spełniają” funkcję techniczną (pkt 56–77 zaskarżonego wyroku). Druga część zarzutu dotyczy jej argumentu, iż właściwości te „stanowią konsekwencję” funkcji technicznej (pkt 50–55 zaskarżonego wyroku).

59. Odnośnie do pierwszej części zarzutu, złożonej z ośmiu tez, wnosząca odwołanie utrzymuje, że Sąd narzucił zbyt restrykcyjny standard dla zastosowania podstawy unieważnienia ujętej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009. Krytykuje ona ustalenia Sądu, w świetle których wnioskowanie dotyczące funkcjonalności danego kształtu powinno być „wystarczająco pewne”, a obiektywny obserwator powinien móc „pojąć ściśle”, jaką funkcję spełnia ów kształt (pkt 57, 59, 71–72 zaskarżonego wyroku) (teza pierwsza).

60. Ponadto wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd błędnie ustalił, iż przy dokonywaniu analizy danego kształtu pod względem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 nie należy uwzględniać dodatkowych okoliczności faktycznych. W konsekwencji Sąd – niesłusznie zdaniem wnoszącej odwołanie – nie uwzględnił rotacyjnej funkcji kostki Rubika, choć jest ona, jak wynika z pkt 49 zaskarżonego wyroku, „powszechnie znana” (teza druga).

61. W dalszej części odwołania Simba Toys przytacza następujące tezy: Sąd przeinaczył fakty oraz przedstawione przez nią dowody, stwierdzając, iż rozpatrywany kształt nie sugeruje układanki składającej się z przemieszczających się elementów (teza trzecia); Sąd zbyt wąsko zinterpretował pojęcie „funkcji technicznej” (teza czwarta); Sąd nie uwzględnił tego, iż rozpatrywany kształt nie posiada żadnych istotnych właściwości o charakterze niefunkcjonalnym (teza piąta); Sąd zbyt wąsko ujął

25 — Ibidem, pkt 51–52.

26 — Ibidem, pkt 53–54, 56.

27 — Ibidem, pkt 59.

interes publiczny (teza szósta); Sąd niesłusznie wskazał, że nieistotny jest brak kształtów zamiennych dla rozpatrywanego kształtu (teza siódma), a także przeinaczył fakty i dowody, stwierdzając, że istnieją kształty zamienne, gdyż układanki o kształcie innym niż sześcian zapewniają taką samą funkcjonalność jak kostka Rubika (teza ósma).

62. Urząd i Seven Towns odrzucają argumenty wnoszącej odwołanie, odwołując się do motywów wskazanych w zaskarżonym wyroku.

Ocena ustaleń Sądu

63. Prawidłowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 wymaga, aby właściwy organ poprawnie ustalił zasadnicze właściwości danego oznaczenia, a następnie ocenił, czy wszystkie te właściwości pełnią funkcję techniczną, właściwą dla danego towaru. W zależności od przypadku dla dokonania takich ustaleń może wystarczyć prosta analiza wzrokowa oznaczenia lub też, przeciwnie, mogą one wymagać pogłębionego badania, a także uwzględnienia dodatkowych informacji [28].

64. Takie badanie musi zostać przeprowadzone w drodze analizy zgłoszonego oznaczenia. Funkcjonalny charakter kształtu może być jednakże analizowany z uwzględnieniem innych informacji – na przykład, dokumentacji patentowej dotyczącej konkretnego towaru, czy też informacji związanych z faktycznie używanym oznaczeniem [29].

65. Należy przypomnieć, iż wskazane w zgłoszeniu do rejestracji przedstawienie graficzne oznaczenia służy zdefiniowaniu dokładnego przedmiotu ochrony. Z tego względu przedstawienie to powinno być kompletne samo w sobie i zrozumiałe [30]. Wymogi te nie ograniczają jednakże analizy dokonywanej przez właściwy organ w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009, jeżeli mogłoby to podważyć interes ogólny [31].

66. Z przytoczonego orzecznictwa wynika, że podczas dokonywania analizy funkcjonalnych elementów danego kształtu właściwy organ nie ma obowiązku ograniczyć się do informacji wynikających z graficznego przedstawienia, lecz powinien w razie potrzeby uwzględnić również inne informacje istotne dla zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009.

67. Odnośnie do zakresu kontroli Trybunału na etapie odwołania chciałbym zaznaczyć, że wskazanie zasadniczych właściwości danego oznaczenia, a także ocena tego, czy mają one charakter funkcjonalny, niewątpliwie należy do ustaleń o charakterze faktycznym, które nie mogą podlegać kontroli na etapie odwołania, z wyjątkiem zarzutu przeinaczenia faktów lub dowodów [32].

68. Ustalenie samych kryteriów oceny funkcjonalności oraz zakresu informacji, jaki należy wziąć pod uwagę, stanowi jednakże kwestię prawną podlegającą kontroli w ramach odwołania [33].

69. W niniejszej sprawie Sąd ustalił, w pkt 47 zaskarżonego wyroku, że zasadniczymi właściwościami rozpatrywanego oznaczenia są kształt sześcianu oraz struktura siatki, ukazana na każdej z powierzchni sześcianu. Są to ustalenia faktyczne niepodlegające kontroli na etapie odwołania. Wnosząca odwołanie zresztą wyraźnie zaznacza, że nie podważa tych ustaleń.

28 — Wyroki: z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 68, 71–72); z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, pkt 46–48).

29 — Wyroki: z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 84–85); z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, pkt 61).

30 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, pkt 48–52).

31 — Wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, pkt 57–58).

32 — Wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 74).

33 — Zobacz podobnie wyroki: z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 84–85); z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, pkt 61).

70. W pkt 48 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że należy ocenić, czy właściwości te przekładają się na funkcję techniczną towaru.

71. W związku z tym w pkt 49 zaskarżonego wyroku Sąd przytoczył pkt 28 spornej decyzji, stanowiący przedmiot krytyki podniesionej przez skarżącą.

72. Jak wynika z przytoczonego pkt 28 spornej decyzji, Izba Odwoławcza Urzędu między innymi dokonała następujących ustaleń: „zgodnie z art. 7 ust. 1 [lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009] podstawy unieważnienia trójwymiarowego znaku towarowego muszą być oparte wyłącznie na badaniu przedstawienia tego znaku towarowego w formie, w jakiej został on zgłoszony, a nie na podnoszonych lub zakładanych niewidocznych cechach"; graficzne przedstawienia spornego znaku towarowego „nie wskazują na żadną szczególną funkcję, nawet jeśli weźmie się pod uwagę towary, a mianowicie »układanki trójwymiarowe«"; sześcienna struktura siatki nie dostarcza żadnej wskazówki co do jej funkcji ani nawet co do istnienia jakiejkolwiek funkcji".

73. Ponieważ w dalszej części wyroku Sąd nie poddaje owych ustaleń krytycznej analizie, lecz w całości oddala krytykę skarżącej, należy uznać, że wyrok ten potwierdza motywy wskazane przez Izbę Odwoławczą.

74. Konkluzję tę potwierdza tok wnioskowania przedstawiony w pkt 56–61 zaskarżonego wyroku, w których Sąd odrzuca twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym czarne linie „siatki" sześcianu spełniają funkcję techniczną.

75. Przed Sądem skarżąca podniosła, że linie te oddzielają ruchome elementy układanki, w szczególności – przemieszczane za pomocą ruchów rotacyjnych.

76. Sąd odrzuca to twierdzenie, wskazując, że opiera się ono na wiedzy o zdolności rotacji pasków kostki Rubika, a zdolność ta nie może wynikać z właściwości przedstawionego kształtu, lecz co najwyżej z wewnętrznego mechanizmu znajdującego się w sześcianie. W rozumieniu Sądu, analiza funkcjonalności nie może uwzględnić takiego niewidocznego elementu, gdyż, „o ile nie można zabronić izbie odwoławczej wnioskowania dedukcyjnego w celu dokonania tej analizy, o tyle owo wnioskowanie musi być dokonywane w możliwie najbardziej obiektywny sposób i opierać się na spornym kształcie analizowanym w postaci, w jakiej przedstawiono go graficznie, a także nie może być wyłącznie spekulatywne, lecz powinno być wystarczająco pewne"; a w niniejszym wypadku wnioskowanie o istnieniu wewnętrznego mechanizmu rotacji „na podstawie graficznych przedstawień spornego znaku" towarowego nie byłoby zgodne z powyższymi wymogami (pkt 59 zaskarżonego wyroku).

77. Moim zdaniem, wnioskowanie to opiera na błędnych założeniach co do prawa, a także – w szerszym ujęciu – nie uwzględnia w wystarczającej mierze interesu ogólnego chronionego przez zastosowany przepis.

78. Po pierwsze, Sąd, co prawda, ustalił zasadnicze właściwości oznaczenia, lecz nie dokonał ich oceny pod względem funkcji technicznej właściwej dla danego towaru.

79. O ile w pkt 48 zaskarżonego wyroku Sąd zaznaczył, iż należy ocenić, czy wskazane właściwości kształtu „przekładają się na funkcję techniczną rozpatrywanych towarów", o tyle żaden z dalszych motywów zaskarżonego wyroku, ujętych w pkt 49–51 oraz 56–60, nie określa, jaką funkcję techniczną spełnia rozpatrywany towar ani też nie analizuje relacji pomiędzy ową funkcją a właściwościami przedstawionego kształtu.

80. W niniejszej sprawie założenie to prowadzi do paradoksalnego wniosku, że graficzne przedstawienia spornego znaku towarowego „nie pozwalają na ustalenie, czy sporny kształt spełnia jakąkolwiek funkcję techniczną ani jaka jest ta funkcja w niniejszym przypadku" (pkt 49, 72 zaskarżonego wyroku).

81. Taki wniosek wskazuje na błąd w rozumowaniu, gdyż zastosowanie przesłanki z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 – dotyczącej wyłącznie oznaczeń przedstawiających kształt rzeczywistego towaru – wymaga przynajmniej minimalnego zakresu wiedzy o funkcji danego towaru.

82. Podobnie jak w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem Pi-Design, wnioskowanie przyjęte przez Sąd jest trudne do pogodzenia z założeniem – przyjętym przez Sąd, a także niekwestionowanym przez strony – że w istocie mamy tu do czynienia z oznaczeniem przedstawiającym kształt rzeczywistego towaru, a nie z abstrakcyjnym kształtem [34].

83. W moim rozumieniu, w celu dokonania poprawnej analizy funkcjonalnych cech kształtu, Sąd powinien był w pierwszej kolejności uwzględnić funkcję danego towaru, a mianowicie układanki trójwymiarowej, czyli łamigłówki polegającej na logicznym ułożeniu przemieszczanych w przestrzeni elementów. Gdyby Sąd uwzględnił tę funkcję, nie mógłby odrzucić twierdzenia skarżącej zgodnie z którym sporny sześcian będzie postrzegany jako składający się z ruchomych elementów, oddzielonych czarnymi liniami.

84. Po drugie, moim zdaniem, Sąd błędnie przyjął, że analiza rozpatrywanego kształtu pod kątem jego cech funkcjonalnych powinna opierać się wyłącznie na badaniu przedstawienia graficznego zgłoszonego do rejestracji (pkt 57–59 zaskarżonego wyroku).

85. W moim rozumieniu tak wąsko ujęty zakres analizy stoi w sprzeczności z założeniami wynikającymi z orzecznictwa Trybunału.

86. W sprawach leżących zarówno u podstaw wyroku Philips [35], jak i Lego Juris/OHIM [36] właściwy organ nie mógłby dokonać analizy przedstawionego kształtu wyłącznie na podstawie przedstawienia graficznego, nie sięgając do informacji dotyczących rzeczywistego towaru. Podobnie, w wyroku Pi-Design, Trybunał, uchylając wyrok Sądu, odrzucił tezę, iż przy dokonywaniu analizy funkcjonalnych cech kształtu należy ograniczyć się do jego przedstawienia graficznego zgłoszonego do rejestracji i nie można uwzględnić kształtu faktycznie sprzedawanego towaru [37].

87. Konieczność uwzględnienia takich okoliczności, związanych z użytkowaniem danego towaru, wynika z samego charakteru przepisu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009, gdyż dotyczy on wyłącznie oznaczeń przedstawiających kształt konkretnego towaru.

88. Nie chodzi tu moim zdaniem o doszukiwanie się ukrytych właściwości, niewidocznych w przedstawionym kształcie [38], lecz o dokonanie analizy wynikających z przedstawienia graficznego właściwości kształtu, pod względem funkcji danego towaru. Chociaż przy dokonywaniu takiej oceny należy niewątpliwie ograniczyć się do analizy zgłoszonego do rejestracji kształtu, to – jak wskazują okoliczności wyżej przytoczonych spraw – relacja pomiędzy owym kształtem a funkcją towaru często wymaga uwzględnienia dodatkowych informacji.

34 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, pkt 50).

35 — Wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r., C-299/99, EU:C:2002:377.

36 — Wyrok z dnia 14 września 2010 r., C-48/09 P, EU:C:2010:516.

37 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, pkt 52, 61). Trybunał dopuścił uwzględnianie informacji dotyczących okresu po zgłoszeniu oznaczenia do rejestracji, pod warunkiem, że pozwalają one na wyciągnięcie wniosków odnośnie do sytuacji na rynku w dniu zgłoszenia.

38 — Takie zastrzeżenie podnosi Urząd w odpowiedzi na odwołanie.

89. W związku z tym uważam, że w niniejszej sprawie Sąd popełnił błąd co do prawa, orzekając, iż przy dokonywaniu przedmiotowej analizy należy „opierać się na spornym kształcie analizowanym w postaci, w jakiej przedstawiono go graficznie", a także, iż nie należy uwzględniać dodatkowych okoliczności, których obiektywny obserwator nie może „ściśle pojąć" „na podstawie graficznych przedstawień spornego znaku towarowego" (pkt 57–59 zaskarżonego wyroku).

90. Tak ujęte kryteria analizy są, w moim rozumieniu, sprzeczne z wyżej przytoczonym orzecznictwem.

91. Sąd podejmuje, co prawda, próbę rozróżnienia niniejszej sprawy od rozstrzygnięć we wspomnianych sprawach Philips oraz Lego Juris/OHIM. Rozróżnienie to, zdaniem Sądu, polega na tym, że w owych sprawach funkcja towaru „jasno" bądź też „logicznie" wynikała z kształtu, natomiast w niniejszej sprawie graficzne przedstawienia spornego znaku towarowego „nie pozwalają na ustalenie, czy sporny kształt spełnia jakąkolwiek funkcję techniczną" (pkt 69–72 zaskarżonego wyroku).

92. Rozróżnienie to nie jest moim zdaniem przekonujące. Abstrahując od wszelkiej wiedzy o rzeczywistym towarze, trudno wywnioskować, jaką funkcję spełniają elementy kształtów przedstawionych do rejestracji w sprawach wyroków Philips, Lego Juris/OHIM czy też Pi-Design:





.

93. W wyroku Pi-Design Trybunał zresztą wyraźnie odrzucił stanowisko Sądu, zgodnie z którym samo przedstawienie graficzne oznaczenia nie pozwalało na wywnioskowanie jakiejkolwiek funkcji spełnianej przez „czarne punkty" na powierzchni kształtu, w szczególności, że stanowią one specjalne zagłębienia w rękojeści noża lub innego kuchennego narzędzia [39].

94. W związku z tym uważam, że Sąd w niniejszej sprawie niesłusznie nie zastosował kryteriów oceny, wynikających z orzecznictwa Trybunału.

95. Ponadto Sąd wyznaczył, moim zdaniem, zbyt wysoki standard oceny funkcjonalnych kształtów, pozwalający na obejście zakazu monopolizacji zawartego w przedmiotowym przepisie.

96. Chciałbym zaznaczyć, że Sąd nie wykluczył, iż ze spornego kształtu można wywnioskować, iż czarne linie spełniają funkcję oddzielenia ruchomych elementów układanki. Zaznaczył jednakże, że nawet w takim przypadku obiektywny obserwator „nie będzie […] mógł [pojąć] ściśle, czy są one przeznaczone na przykład do przemieszczania za pomocą ruchów rotacyjnych, czy do rozłożenia, aby następnie złożyć je na nowo lub umożliwić przekształcenie spornego sześcianu w inny kształt" (pkt 57 zaskarżonego wyroku). Sąd uznał za istotne, że sporny znak towarowy został zarejestrowany dla „»układanek trójwymiarowych« ogólnie, a mianowicie bez ograniczenia się do tych posiadających zdolność rotacji", a także to, że właściciel znaku nie załączył do zgłoszenia do rejestracji „opisu, w którym uściślono by, iż sporny kształt obejmuje taką zdolność" (pkt 55 zaskarżonego wyroku).

97. Podążając tokiem rozumowania przyjętym przez Sąd, to, że właściciel znaku nie załączył do zgłoszenia do rejestracji opisu działania układanki, pozwala rozszerzyć zakres ochrony wynikający z rejestracji na każdy typ układanki o podobnym kształcie, niezależnie od zasady jej działania [40]. Jak bowiem podniósł sam właściciel spornego znaku na rozprawie, prawa wyłączne wynikające z rejestracji spornego kształtu potencjalnie obejmują każdą układankę przestrzenną, której elementy składają się na kształt sześcianu „3x3x3".

98. Takie rozumowanie jest moim zdaniem sprzeczne z interesem ogólnym leżącym u podstaw przedmiotowej regulacji, gdyż umożliwia właścicielowi rozciągnięcie monopolu na właściwości towarów spełniające nie tylko funkcję spornego kształtu, lecz także inne, podobne funkcje.

Wniosek częściowy

99. Z powyższych rozważań wynika, że Sąd popełnił błąd co do prawa, stwierdzając, że przy dokonywaniu analizy pod względem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 należy „opierać się na spornym kształcie analizowanym w postaci, w jakiej przedstawiono go graficznie", a także, iż nie należy uwzględniać dodatkowych okoliczności, których obiektywny obserwator nie może „ściśle pojąć" „na podstawie graficznych przedstawień spornego znaku towarowego" (pkt 57–59 zaskarżonego wyroku), a w konsekwencji oddalając twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym struktura siatki sześcianu nie stanowi elementu ozdobnego i fantazyjnego, lecz spełnia funkcję techniczną, gdyż oddziela ruchome elementy układanki, w szczególności tak, aby mogły być przemieszczane za pomocą ruchów rotacyjnych (pkt 56–62 zaskarżonego wyroku), a następnie oddalając jako bezzasadny zarzut drugi podniesiony w pierwszej instancji.

100. W konsekwencji nie ma potrzeby rozważania pozostałych tez podniesionych przez wnoszącą odwołanie w ramach pierwszego zarzutu.

39 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, pkt 52–54, 61), w odniesieniu do wyroku z dnia 8 maja 2012 r., Yoshida Metal Industry/OHIM – Pi-Design i in. (Przedstawienie powierzchni z czarnymi kropkami) (T-416/10, EU:T:2012:222, pkt 30–31).

40 — Na przykład, kształtu „kostki Soma" – łamigłówki wymyślonej przez duńskiego naukowca Pieta Heina, której celem jest ułożenie sześciennej kostki „3x3x3" z siedmiu rozkładanych elementów.

101. Moim zdaniem, należy zatem uchylić zaskarżony wyrok, bez konieczności badania pozostałych zarzutów podniesionych w odwołaniu.

W przedmiocie konsekwencji uchylenia zaskarżonego wyroku

102. Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przypadku uchylenia zaskarżonego wyroku Trybunał może wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeżeli stan postępowania na to pozwala.

103. Uważam, że przesłanka ta jest spełniona w niniejszej sprawie.

104. Na poparcie swej skargi przed Sądem skarżąca podniosła osiem zarzutów, w tym zarzut drugi, dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009.

105. Z pkt 99 niniejszej opinii wynika, że zarzut ten należy uwzględnić.

106. Sporny kształt przedstawia kształt przestrzennej układanki. Przy ocenie spornego kształtu należy uwzględnić funkcję danego towaru, która polega na logicznym ułożeniu przemieszczanych w przestrzeni elementów łamigłówki.

107. Funkcję tę potwierdzają powszechnie znane (pkt 28 spornej decyzji) cechy przedstawionej łamigłówki, kostki Rubika, w której ruchome elementy, ułożone w wertykalne i horyzontalne paski, przemieszczane są za pomocą ruchów rotacyjnych wokół jednej osi.

108. Jak słusznie zaznacza skarżąca, dla spełnienia takiej funkcji łamigłówka powinna przedstawiać kształt wielościanu, złożonego z elementów składających się na wertykalne i horyzontalne kolumny.

109. W związku z tym, przeciwnie niż ustaliła to Izba Odwoławcza w pkt 28 spornej decyzji, zasadnicze właściwości spornego oznaczenia – kształt sześcianu oraz struktura siatki, dzieląca wertykalne i horyzontalne kolumny równomiernie ułożonych elementów, ruchome części układanki – są niezbędne dla spełnienia funkcji technicznej właściwej dla danego towaru.

110. Przy czym nie jest istotne to, że taki pomysł układanki może być zrealizowany za pomocą kształtu innego niż sześcian [41] lub posiadającego nieco inny rozkład poszczególnych elementów. W świetle orzecznictwa Trybunału istnieje przeszkoda do rejestracji kształtu towaru nawet w sytuacji, gdy dany rezultat techniczny można zrealizować przy wykorzystaniu innego kształtu [42].

111. Należy dodatkowo zaznaczyć, że poza wspomnianymi funkcjonalnymi właściwościami sporne oznaczenie nie zawiera żadnych właściwości dowolnych lub dekoracyjnych. Zarejestrowanie takiego kształtu na rzecz jednego podmiotu ogranicza więc swobodę oferowania towarów, charakteryzujących się taką samą, a nawet podobną funkcjonalnością, przez inne podmioty gospodarcze i pozostaje w sprzeczności z interesem ogólnym chronionym przez przedmiotowy przepis.

112. W konsekwencji należy uwzględnić drugi zarzut skargi i stwierdzić nieważność spornej decyzji bez potrzeby rozważania pozostałych zarzutów podniesionych w pierwszej instancji.

41 — Jak ustalił Sąd w pkt 74 zaskarżonego wyroku, mógłby to być kształt innej bryły platońskiej, czyli czworościanu, ośmiościanu, dwunastościanu lub dwudziestościanu.

42 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, pkt 81).

Wnioski

113. W świetle powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał uchylił zaskarżony wyrok, stwierdził nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 1 września 2009 r. (sprawa R 1526/2008-2) dotyczącej postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Simba Toys GmbH & Co. KG a Seven Towns Ltd, a także obciążył Urząd i Seven Towns kosztami postępowania przed Sądem oraz przed Trybunałem.