Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (dziesiąta izba)

z dnia 18 listopada 2020 r.*

Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do dystrybucji płynów – Podstawa unieważnienia – Niedochowanie wymagań dotyczących ochrony – Artykuł 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej – Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 6/2002

W sprawie T-574/19

Tinnus Enterprises LLC, z siedzibą w Plano, Teksas (Stany Zjednoczone), którą reprezentowali adwokaci A. Odle i R. Palijama oraz J. St Ville, barrister,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowali J. Ivanauskas i A. Folliard-Monguiral, w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, była:

Koopman International BV, z siedzibą w Amsterdamie (Niderlandy), którą reprezentowali adwokaci G. van den Bergh i B. Brouwer,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO była:

Mystic Products Import & Export, SL, z siedzibą w Badalonie (Hiszpania),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 czerwca 2019 r. (sprawa R 1002/2018-3) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru między z jednej strony Mystic Products Import & Export i Koopman International, a z drugiej strony Tinnus Enterprises.

SĄD (dziesiąta izba),

w składzie: A. Kornezov, prezes, E. Buttigieg (sprawozdawca) i K. Kowalik-Bańczyk, sędziowie,

sekretarz: R. Ūkelytė, administratorka,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 16 sierpnia 2019 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 19 listopada 2019 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 11 listopada 2019 r.,

uwzględniwszy przydzielenie sprawy nowemu sędziemu sprawozdawcy zasiadającemu w dziesiątej izbie,

uwzględniwszy wystosowane przez Sąd do stron pytania na piśmie oraz odpowiedzi stron na te pytania, złożone w sekretariacie Sądu w dniach 4, 9 i 10 czerwca 2020 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 lipca 2020 r.,

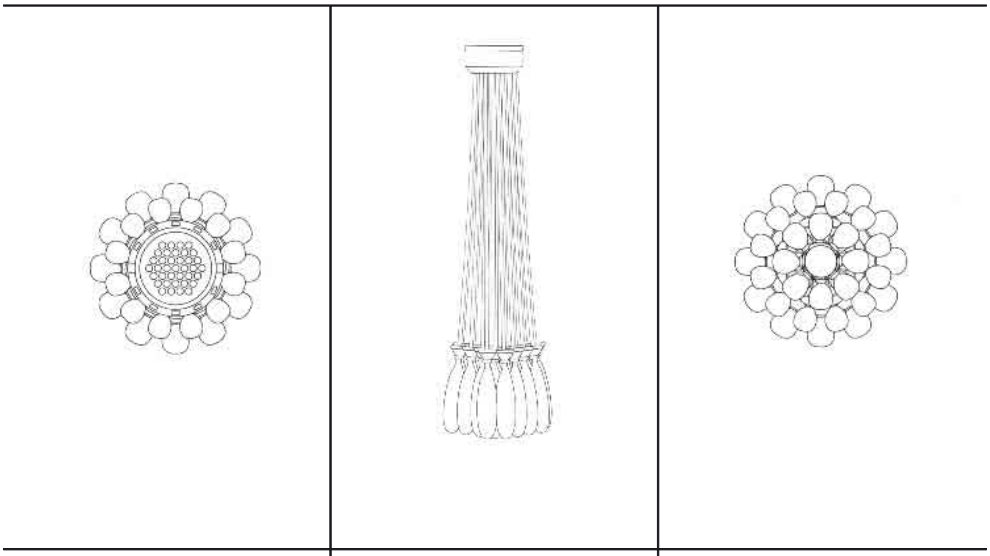
wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 Skarżąca, Tinnus Enterprises LLC, jest właścicielem wzoru wspólnotowego zgłoszonego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w dniu 10 marca 2015 r. i zarejestrowanego pod numerem 1 431 829–0001 (zwanego dalej „spornym wzorem”) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnotowych znaków towarowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1).

2 Sporny wzór wygląda następująco:



1.1	1.2	1.3

3 Zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 skarżąca uściśliła w zgłoszeniu, że sporny wzór ma być stosowany w produkcie: „urządzenia do dystrybucji płynów”, należącym do klasy 23.01 w rozumieniu Porozumienia z Locarno z dnia 8 października 1968 r. ustanawiającego międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych.

4 W dniu 7 czerwca 2016 r. Mystic Products Import & Export, SL złożyła wniosek o unieważnienie prawa do spornego wzoru na podstawie art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002 w związku z art. 4 ust. 1 i art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia. Mystic Products Import & Export twierdziła w szczególności, że wszystkie cechy spornego wzoru wynikają wyłącznie z ich funkcji technicznej. W konsekwencji w świetle art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 wspomniany wzór nie może korzystać z ochrony.

5 W dniu 19 kwietnia 2017 r. będąca interwenientem Koopman International BV również złożyła wniosek o unieważnienie prawa do spornego wzoru, oparty zasadniczo na tych samych przepisach i na tej samej argumentacji co wskazane w pkt 4 powyżej. Wniosła ona o unieważnienie prawa do wspomnianego wzoru, a przynajmniej o objęcie go ograniczoną ochroną.

6 W dniu 30 sierpnia 2017 r. EUIPO powiadomiło obie wnoszące o unieważnienie, że na podstawie art. 54 rozporządzenia nr 6/2002 ich wnioski zostaną rozpatrzone w ramach jednego postępowania.

7 Decyzją z dnia 30 kwietnia 2018 r. Wydział Unieważnień unieważnił prawo do spornego wzoru.

8 W dniu 31 maja 2018 r. skarżąca, działając na podstawie art. 55–60 rozporządzenia nr 6/2002, wniosła do EUIPO odwołanie mające na celu uchylenie decyzji Wydziału Unieważnień.

9 Decyzją z dnia 12 czerwca 2019 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Trzecia Izba Odwoławcza EUIPO potwierdziła wniosek Wydziału Unieważnień, zgodnie z którym sporny wzór bazuje na cechach produktu, a mianowicie urządzeń do dystrybucji płynów, wynikających wyłącznie z funkcji technicznej tego produktu, skutkiem czego prawo do wspomnianego wzoru podlega unieważnieniu w następstwie zastosowania art. 25 ust. 1 lit. b) w związku z art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. W konsekwencji wniesione przez skarżącą odwołanie zostało oddalone.

Żądania stron

10 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

– zmianę zaskarżonej decyzji w ten sposób, by, po pierwsze, odwołanie zostało uwzględnione, po drugie, wnioski o unieważnienie prawa do spornego wzoru zostały oddalone, po trzecie, wnoszące o unieważnienie zostały obciążone kosztami poniesionymi przez skarżącą w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i przed Wydziałem Unieważnień, a także, po czwarte i tytułem ewentualnym, by sprawa została przekazana Wydziałowi Unieważnień celem przeprowadzenia badania pod kątem art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002;

– zasądzenie kosztów postępowania na rzecz skarżącej.

11 EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

12 Na poparcie skargi skarżąca podniosła cztery zarzuty, które dotyczyły zastosowania przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

13 Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 stanowi, że wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.

14 W związku z art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 w motywie 10 tego rozporządzenia uściślono, że:

„Nie należy wstrzymywać innowacji technologicznych poprzez przyznawanie ochrony wzoru cechom wynikającym wyłącznie z ich funkcji technicznej. Rozumie się samo przez się, że powyższe stwierdzenie nie oznacza, iż wzór musi posiadać jakość estetyczną. Podobnie nie należy utrudniać wzajemnej wymienności produktów różnych marek poprzez rozszerzenie ochrony na wzór mechanicznych połączeń. W konsekwencji cechy wzoru wyłączone z ochrony z wymienionych względów nie powinny być uwzględniane do celów stwierdzenia, czy inne cechy wzoru spełniają wymagania dotyczące ochrony".

15 Trybunał, w wyroku z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, pkt 31), stwierdził w szczególności, że art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 wyłącza ochronę na mocy prawa wzorów wspólnotowych w odniesieniu do cech postaci produktu, jeżeli względy innego rodzaju niż konieczność spełniania przez wspomniany produkt jego funkcji technicznej, w szczególności względy związane z aspektem wizualnym, nie odegrały żadnej roli przy wyborze wspomnianych cech, i to nawet jeśli istnieją inne wzory umożliwiające spełnienie tej samej funkcji.

16 Trybunał wyjaśnił, że aby ocenić, czy cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, należy ustalić, czy ta funkcja jest jedynym czynnikiem determinującym te cechy, przy czym istnienie alternatywnych wzorów nie jest rozstrzygające w tym względzie (wyrok z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, pkt 32).

17 Zdaniem Trybunału ocenę, czy dane cechy postaci produktu są objęte art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, należy przeprowadzić w świetle wszystkich istotnych obiektywnych okoliczności każdego przypadku. Takiej oceny należy dokonywać w szczególności w kontekście danego wzoru, obiektywnych okoliczności ukazujących powody takiego wyboru cech postaci danego produktu, danych dotyczących jego używania czy też istnienia alternatywnych wzorów umożliwiających zrealizowanie tej samej funkcji technicznej, pod warunkiem że te okoliczności, dane lub to istnienie zostaną poparte wiarygodnymi dowodami (wyrok z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, pkt 36, 37).

18 To właśnie w świetle powyższych objaśnień należy dokonać oceny zarzutów podniesionych przez skarżącą.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego nieprzyjęcia przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji ustrukturyzowanego i systematycznego podejścia

19 Skarżąca utrzymuje, że w świetle wyroku z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172) Izba Odwoławcza, w celu ustalenia, czy sporny wzór został zarejestrowany w sposób ważny, powinna była przyjąć systemowe i ustrukturyzowane podejście, polegające, po pierwsze, na określeniu funkcji technicznej produktu, dla którego przyznano rejestrację spornego wzoru, po drugie, na zidentyfikowaniu cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej, po trzecie, na zbadaniu, czy każda ze wspomnianych cech faktycznie wynika z funkcji technicznej wspomnianego produktu, oraz po czwarte, na ocenie spornego wzoru pod kątem kryteriów nowości i indywidualnego charakteru wymaganych przez art. 4–6 rozporządzenia nr 6/2002, z wykluczeniem cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.

20 Tymczasem zdaniem skarżącej przeprowadzona przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji analiza nie miała takiej struktury. Według niej Izba Odwoławcza nie rozpoczęła swojej analizy od określenia funkcji technicznej rozpatrywanego produktu. Ponadto Izba Odwoławcza zidentyfikowała cztery elementy składające się na rozpatrywany towar, a mianowicie nasadkę, słomki, balony i mocowania

balonów do słomek, zamiast ustalić i poddać analizie cechy postaci rozpatrywanego produktu, a także niesłusznie rozpatrywała funkcję techniczną czterech wyżej wymienionych elementów produktu, zamiast funkcję techniczną samego produktu. Tym samym, zdaniem skarżącej, Izba Odwoławcza, stwierdzając w istocie w pkt 37 zaskarżonej decyzji, że żadna z cech spornego wzoru nie została wybrana jedynie w celu ulepszenia postaci produktu, zastosowała kryterium prawne inne niż kryterium wymagane przez art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, a zatem błędne.

21 Ponadto skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza, wskutek nieustrukturyzowanej analizy, nie poddała dowodu z przesłuchania twórcy spornego wzoru analizie co do istoty. Nie zastosowała też prawidłowo etapów drugiego, trzeciego i czwartego analizy omówionej w pkt 19 powyżej.

22 EUIPO i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.

23 Z brzmienia art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, motywu 10 wspomnianego rozporządzenia i wyroku z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172) wynika, że ocena wzoru wspólnotowego z punktu widzenia powyższego przepisu obejmuje następujące etapy: w pierwszej kolejności należy określić funkcję techniczną danego produktu, w drugiej kolejności zbadać cechy postaci tego produktu w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, a w trzeciej kolejności zbadać w świetle wszystkich istotnych obiektywnych okoliczności, czy cechy te wynikają wyłącznie z funkcji technicznej danego produktu, innymi słowy – czy konieczność spełniania tej funkcji technicznej jest jedynym czynnikiem determinującym wybór przez twórcę tych cech, a względy innego rodzaju, w szczególności względy związane z aspektem wizualnym tego produktu nie odgrywały żadnej roli przy wyborze wspomnianych cech (zob. podobnie wyrok z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, pkt 26, 31). Ze względu na motyw 10 rozporządzenia nr 6/2002 przy ocenie, czy inne cechy rozpatrywanego wzoru spełniają przesłanki uzyskania ochrony, w szczególności w świetle kryteriów „nowości" i „indywidualnego charakteru" przewidzianych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, nie powinno się uwzględniać cech wyłącznie funkcjonalnych tego wzoru.

24 Z art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 i z motywu 10 tego rozporządzenia wynika, że jeżeli zostanie stwierdzone, iż przynajmniej jedna z cech postaci danego produktu nie wynika wyłącznie z funkcji technicznej tego produktu, dany wzór pozostaje ważny i sprawia, że ta cecha zostaje objęta ochroną.

25 Natomiast, jak również wynika z art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 i z motywu 10 tego rozporządzenia, a także zgodnie z tym, na co słusznie wskazuje EUIPO, jeśli wszystkie cechy postaci danego produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, dany wzór nie będzie ważny, chyba że okaże się, iż połączenie owych cech jest podyktowane względami, które nie są związane wyłącznie z koniecznością spełniania funkcji technicznej danego produktu, i wywołuje w szczególności całościowe wrażenie wizualne wykraczające poza zwykłą funkcję techniczną. W tym względzie należy przypomnieć, że w ramach systemu ustanowionego przez rozporządzenie nr 6/2002 postać wzoru stanowi jego element decydujący (zob. wyrok z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo), a w konsekwencji na szczególne połączenie cech można się zdecydować z innych powodów niż konieczność spełniania funkcji technicznej, zwłaszcza w celach ozdobnych czy też, bardziej ogólnie, w celu ulepszenia wizualnego aspektu wzoru.

26 Jak słusznie wyjaśnia EUIPO, w przypadku szczególnego połączenia, o którym mowa powyżej, wzór pozostaje ważny i sprawia, że ochrona zostaje przyznana jedynie temu szczególnemu połączeniu, a nie cechom wyłącznie funkcjonalnym postaci produktu, które wchodzą w skład tego połączenia.

27 Z pkt 23–26 powyżej wynika, że przedstawione przez skarżącą omówienie etapów analizy wymaganych przez art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, przybliżone w pkt 19 powyżej, jest zasadniczo poprawna. Należy zatem rozważyć, czy Izba Odwoławcza prawidłowo zastosowała te etapy w zaskarżonej decyzji.

28 Co się tyczy pierwszego etapu analizy, w pkt 23 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że przede wszystkim należy określić funkcję techniczną produktu, w którym sporny wzór jest zawarty. Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę fakt, że skarżąca, będąca właścicielem wspomnianego wzoru, opisała ten produkt w zgłoszeniu, które doprowadziło do rejestracji spornego wzoru, jako „urządzenia do dystrybucji płynów" (pkt 23 zaskarżonej decyzji). Izba Odwoławcza ustaliła, że celem tego produktu jest dostarczenie rozrywki dzieciom poprzez ułatwienie zorganizowania bitwy wodnej (pkt 33 zaskarżonej decyzji), i uściśliła, że funkcją techniczną tego towaru jest jednoczesne napełnienie określonej liczby balonów wodnych (pkt 34 zaskarżonej decyzji). Z powyższego wynika, że w zaskarżonej decyzji zawarto pierwszy etap analizy, o którym mowa w pkt 23 powyżej.

29 Co się tyczy drugiego etapu analizy należy stwierdzić, że w pkt 34 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza jasno określiła i przeanalizowała cechy postaci rozpatrywanego towaru, którymi są: po pierwsze, nasadka z otworem i określoną liczbą dziurek, po drugie, określona liczba słomek przyłączonych do nasadki, po trzecie, określona liczba balonów wodnych przyczepionych do końcówek słomek, oraz po czwarte, określona liczba mocowań łączących balony i słomki. Wynika z tego, że w zaskarżonej decyzji można znaleźć również drugi etap analizy, o którym mowa w pkt 23 powyżej.

30 W pkt 33–36 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza przeprowadziła trzeci etap analizy, badając, czy każda z cech postaci produktu wynika wyłącznie z jego funkcji technicznej. W szczególności w pkt 34 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza, w celu zbadania funkcji czterech wskazanych cech, wzięła pod uwagę następujący opis produktu skarżącej i właściciela spornego wzoru, zwanego „Bunch O Balloons", w Internecie:

„[N]asadka do węża ogrodowego z wcześniej przyczepionymi 37 balonami, które zaciskają się automatycznie po napełnieniu wodą […]. Niewypełnione balony są przymocowywane do 37 pręcików. Wokół szyjki każdego balonu mała gumka umożliwia mocne przytwierdzenie balonu do pręcika. Pręciki są połączone z pojedynczą końcówką, którą podłącza się do węża ogrodowego w celu napełnienia balonów. System ten umożliwia jednoczesne napełnianie wszystkich balonów wodą. Po napełnieniu balonów wystarczy zatem odciąć dopływ wody i delikatne potrząsnąć balonami, aby je odczepić i dołączyć do swojego arsenału".

31 Ponadto Izba Odwoławcza, w pkt 35 i 36 zaskarżonej decyzji i w odpowiedzi na argumenty skarżącej oparte na dowodzie z przesłuchania twórcy spornego wzoru, stwierdziła, że aspekt wizualny urządzenia wynika z jego funkcji technicznej oraz że o ile prawdą jest, iż co do zasady istnieją wzory alternatywne pod względem rozmiaru, kształtu i rozmieszczenia cech postaci rozpatrywanego produktu, o tyle w niniejszym przypadku należało jednak wziąć pod uwagę fakt, że cechy i sposób, w jaki zostały one zaprojektowane, gwarantują efekty techniczne, które umożliwiają produktowi prawidłowe funkcjonowanie. Co więcej, w pkt 28 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała i potwierdziła analizę Wydziału Unieważnień polegającą na badaniu spornego wzoru w całości. Z pkt 28, 35 i 36 zaskarżonej decyzji wynika zatem, że Izba Odwoławcza rozpatrzyła kwestię, czy połączenie indywidualnych cech postaci rozpatrywanego produktu wywiera całościowe wrażenie wizualne, z którego można wywieść, że to połączenie nie było podyktowane wyłącznie względami dotyczącymi konieczności spełniania przez wspomniany produkt jego funkcji technicznej.

32 W pkt 37 i 38 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła zatem w istocie, że wszystkie cechy postaci rozpatrywanego produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, a w pkt 39 zaskarżonej decyzji – że sporny wzór podlega w konsekwencji unieważnieniu.

33 Z pkt 30–32 powyżej wynika, że trzeci etap analizy, o którym mowa w pkt 23 powyżej, został przedstawiony w zaskarżonej decyzji.

34 Jeśli chodzi o zdefiniowany przez skarżącą i przedstawiony w pkt 19 powyżej czwarty etap analizy, należy stwierdzić, że ponieważ Izba Odwoławcza uznała, iż wszystkie cechy postaci rozpatrywanego produktu wynikają z jego funkcji technicznej, a w konsekwencji unieważniła sporny wzór na podstawie art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002 w związku z art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia, nie było potrzeby badania przez nią nowości i indywidualnego charakteru wspomnianego wzoru.

35 Zważywszy na powyższe, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza przeprowadziła wszystkie niezbędne etapy badania kwestii zastosowania art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Kwestia dotycząca zasadności oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą wchodzi w zakres odrębnej problematyki i zostanie poruszona w ramach rozpoznania pozostałych zarzutów skarżącej.

36 Co się tyczy podnoszonego przez skarżącą zarzutu szczegółowego, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie poddała dowodu z przesłuchania twórcy spornego wzoru analizie co do istoty, należy wskazać, że dowód ten został omówiony w pkt 14 zaskarżonej decyzji. W pkt 35 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza odpowiada co do istoty na opartą na tym dowodzie argumentację skarżącej. Dokładniej rzecz ujmując, w wyżej wskazanym pkt 35 Izba Odwoławcza odpowiada na argument, zgodnie z którym sporny wzór odnosi się do produktu przeznaczonego do sprzedaży konsumentom, na argument, zgodnie z którym istnieje kilka sposobów uzyskania tego samego efektu technicznego innych od tego, który został przedstawiony w spornym wzorze, oraz kilka możliwych wariantów wspomnianego wzoru, a także na argument, zgodnie z którym sporny wzór ma „prostą, wyrazistą i elegancką postać". Izba Odwoławcza odrzuca te argumenty, twierdząc, że nie zmieniają one faktu, iż aspekt wizualny urządzenia stanowczo wynika z jego funkcji technicznej, oraz że zgodnie z wyrokiem z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172) sam fakt, iż istnieje alternatywny wzór, nie oznacza, że postać produktu jest podyktowana innymi względami niż względy techniczne. Izba Odwoławcza dodatkowo rozwija tę analizę w pkt 36 zaskarżonej decyzji.

37 Wynika stąd, że podnoszony przez skarżącą zarzut szczegółowy, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie poddała dowodu z przesłuchania twórcy spornego wzoru analizie co do istoty, należy oddalić.

38 Z powyższych względów zarzut pierwszy należy oddalić.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego nieprzeprowadzenia przez Izbę Odwoławczą analizy cech postaci rozpatrywanego produktu i jego funkcji technicznej oraz zastosowania przez nią błędnego progu zastosowania art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002

39 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, po pierwsze, że ta przeanalizowała właściwości techniczne rozpatrywanego produktu lub jego elementy składowe, zamiast analizować cechy jego postaci (pierwszy zarzut szczegółowy), a po drugie, że dokonała analizy funkcji wspomnianych właściwości technicznych lub elementów, zamiast zbadać funkcję techniczną produktu (drugi zarzut szczegółowy). Zdaniem skarżącej z tych błędów wynika, że Izba Odwoławcza przyjęła inne, mniej wymagające kryterium wstępne niż kryterium wymagane przez art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, zgodnie z jego wykładnią dokonaną w wyroku z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), polegające na sprawdzeniu, czy każda z cech postaci produktu wynika wyłącznie z funkcji technicznej tego produktu (trzeci zarzut szczegółowy).

40 EUIPO i interwenient nie zgadzają się z argumentacją skarżącej.

W przedmiocie pierwszego zarzutu szczegółowego, dotyczącego nieprzeprowadzenia przez Izbę Odwoławczą analizy cech postaci rozpatrywanego produktu

41 Na wstępie należy zauważyć, że rozporządzenie nr 6/2002 nie zawiera dokładnej definicji „cech postaci produktu". W definicji wzoru zawartej w art. 3 lit. a) tego rozporządzenia termin „cechy" jest używany szeroko i obejmuje wszystkie możliwe aspekty postaci produktu, w szczególności cechy linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu. Jak słusznie podnosi EUIPO, ustalenia tych cech należy dokonywać w każdym konkretnym przypadku i w zależności od danego produktu [zob. analogicznie wyrok z dnia 24 września 2019 r., Roxtec/EUIPO – Wallmax (Przedstawienie czarnego kwadratu zawierającego siedem niebieskich koncentrycznych kręgów), T-261/18, EU:T:2019:674, pkt 51, 55].

42 A zatem ustalenia cech postaci produktu można – w zależności od przypadku, zwłaszcza stosownie do stopnia jego złożoności – dokonywać w drodze zwykłej analizy wzrokowej wzoru lub też, przeciwnie, w drodze pogłębionego badania, w ramach którego pod uwagę mogą być brane elementy przydatne w ocenie, takie jak badania rynku i ekspertyzy, czy też inne dane dotyczące wcześniej przyznanych w związku z danym produktem praw własności intelektualnej [zob. analogicznie wyrok z dnia 19 września 2012 r., Reddig/OHIM – Morleys (Rękojeść noża), T-164/11, niepublikowany, EU:T:2012:443, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo].

43 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza rozpoczęła swoją analizę od wskazania, że w zgłoszeniu, które doprowadziło do rejestracji spornego wzoru, skarżąca opisała produkt, w którym będzie stosowany ten wzór, jako „urządzenia do dystrybucji płynów" (pkt 23 zaskarżonej decyzji).

44 Następnie Izba Odwoławcza zaznaczyła zasadniczo, że w swej analizie weźmie pod uwagę europejskie zgłoszenie patentowe EP 3 005 948 A 2, dokonane w imieniu skarżącej w dniu 3 października 2015 r., tak aby uzyskać dokładniejsze informacje i dowody dotyczące charakteru wspomnianego produktu i funkcjonalnych cech spornego wzoru (pkt 25 zaskarżonej decyzji).

45 W ślad za tym w pkt 34 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza określiła cechy postaci towaru jako, po pierwsze, nasadkę z otworem i określoną liczbą dziurek, po drugie, określoną liczbę słomek przyczepionych do nasadki, po trzecie, określoną liczbę balonów wodnych przytwierdzonych do końcówek tych słomek, i po czwarte, określoną liczbę mocowań łączących balony i słomki. Izba Odwoławcza stwierdziła, że wszystkie te cechy są niezbędne do funkcjonowania rozwiązania technicznego umożliwiającego jednoczesne napełnienie określonej liczby balonów wodnych.

46 Prawdą jest, że zgodnie z analizą dokonaną przez Izbę Odwoławczą cztery cechy postaci produktu, o których mowa powyżej, odpowiadają indywidualnym elementom tworzącym ten produkt. W pkt 33 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała bowiem, że produkt „urządzenia do dystrybucji płynów" składa się z nasadki, która może być podłączona do zaworu instalacji wodnej takiego jak kran lub wąż ogrodowy, że woda jest rozprowadzana za pośrednictwem wielu pręcików (słomek) przymocowanych do nasadki poprzez dziurki i że zapełnia ona balony wodne przytwierdzone do końcówek pręcików (słomek) gumkami. Zdaniem Izby Odwoławczej gdy balony są w wystarczająco napełnione wodą, ciężar płynu pozwala im odczepić się od pręcików, a gumki zaciskają te balony, zatrzymując w ten sposób wodę wewnątrz nich, tak że owe balony mogą zostać wykorzystane w bitwie wodnej.

47 Jednakże okoliczność, że cechy postaci rozpatrywanego produktu i jego indywidualne elementy są zbieżne, nie oznacza, że Izba Odwoławcza popełniła błąd przy określaniu wspomnianych cech. Zgodnie z rozważaniami zawartymi w pkt 41 i 42 powyżej należy zauważyć, po pierwsze, że identyfikacja tych cech zależy od danego produktu. W niniejszej sprawie, zważywszy na złożony charakter tego produktu, który składa się z kilku indywidualnych elementów, logiczne jest, że cechy jego postaci pokrywają się z tymi indywidualnymi elementami. Po drugie, z metodologicznego punktu widzenia Izba Odwoławcza była uprawniona, ze względu na złożoność rozpatrywanego produktu, do tego, by

nie ograniczać się do zwykłej analizy wizualnej tego produktu, lecz dokonać pogłębionej analizy i określić jako cechy jego postaci elementy widoczne, które składają się na ten produkt i które tworzą tę postać.

48 Na podstawie tych rozważań należy oddalić zarzut szczegółowy skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie poddała analizie cech postaci rozpatrywanego produktu. Wniosek ten potwierdza fakt, że w toku postępowania przed EUIPO sama skarżąca przyznała, iż cztery indywidualne elementy rozpatrywanego produktu rzeczywiście stanowią cechy jego postaci.

W przedmiocie drugiego zarzutu szczegółowego, dotyczącego niedokonania przez Izbę Odwoławczą analizy funkcji technicznej rozpatrywanego towaru

49 Na wstępie należy odnotować, że Izba Odwoławcza jak najbardziej wzięła pod uwagę funkcję techniczną rozpatrywanego produktu, ponieważ ustaliła, że jego celem jest dostarczenie rozrywki dzieciom poprzez ułatwienie zorganizowania bitwy wodnej (pkt 33 zaskarżonej decyzji), i uściśliła, że funkcją techniczną tego produktu jest jednoczesne napełnienie określonej liczby balonów wodnych (pkt 34 zaskarżonej decyzji).

50 Po zidentyfikowaniu cech postaci rozpatrywanego produktu Izba Odwoławcza stwierdziła następnie, że wszystkie te cechy wynikają wyłącznie z funkcji technicznej wspomnianego produktu, a zatem są objęte zakresem stosowania art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 (pkt 38 i 39 zaskarżonej decyzji).

51 Należy więc oddalić zarzut szczegółowy skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie przeanalizowała funkcji technicznej rozpatrywanego produktu.

52 Prawdą jest, że podstawę wniosku, o którym mowa w pkt 50 powyżej, stanowiła analiza, dokonana przez Izbę Odwoławczą również w pkt 33 i 34 zaskarżonej decyzji, funkcji technicznej każdej z czterech cech postaci rozpatrywanego produktu, a mianowicie nasadki, słomek, balonów i mocowań, oraz wkładu każdej z nich w osiągnięcie funkcji technicznej wspomnianego produktu, jaką jest mianowicie jednoczesne napełnienie określonej liczby balonów wodnych, które można wykorzystać w bitwie wodnej. Na przykład, co zostało też wskazane w pkt 30 powyżej, Izba Odwoławcza przywołuje w pkt 34 zaskarżonej decyzji funkcje tych cech w formie, w jakiej zostały one przedstawione przez skarżącą w Internecie.

53 To podejście Izby Odwoławczej nie jest dotknięte błędem.

54 W przypadku bowiem gdy dany wzór jest stosowany w produkcie złożonym, takim jak produkt rozpatrywany w niniejszej sprawie, którego cechy postaci pokrywają się z indywidualnymi elementami składowymi tego wzoru, odpowiedź na pytanie, czy owe cechy „wynikają wyłącznie z funkcji technicznej danego produktu" w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, wymaga uprzedniego przeanalizowania funkcji technicznej każdej z tych cech i zbadania związku przyczynowego między funkcją techniczną każdej z tych cech a funkcją techniczną rozpatrywanego produktu. Jeżeli brak jest związku przyczynowego między funkcją techniczną cechy a funkcją techniczną produktu, to znaczy gdy cecha ta nie przyczynia się do funkcji technicznej produktu, nie można twierdzić, że cecha ta „wynika wyłącznie" z funkcji technicznej produktu. Natomiast jeżeli taki związek przyczynowy istnieje, pozwala on na wyciągnięcie wniosku, że dana cecha postaci towaru „wynika wyłącznie" z funkcji technicznej owego produktu, pod warunkiem że względy o charakterze innym niż konieczność spełniania przez produkt funkcji technicznej, w szczególności względy związane z aspektem wizualnym, nie odegrały żadnej roli przy wyborze tej cechy w rozumieniu wyroku z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, pkt 31).

55 W celu zilustrowania powyższych rozważań warto odnieść się do przykładu dostrzegalnej w spornym wzorze nasadki. Nasadka ta, zgodnie z powyższą analizą, stanowi cechę postaci produktu złożonego, którego dotyczy niniejsza sprawa, ale także indywidualny element, czy też, innymi słowy, element składowy tego produktu. Funkcją tej nasadki jest podłączenie rozpatrywanego produktu do źródła wody, na przykład do kranu. Jest zatem jasne, że nawet jeśli nasadka ta, gdy rozpatrywana odrębnie, ma inną funkcję niż omawiany produkt, jako że ten ostatni służy do jednoczesnego napełniania kilku balonów wodą, wciąż przyczynia się do spełniania przez ten produkt jego funkcji technicznej. Taki związek przyczynowy może prowadzić do wniosku, że owa nasadka „wynika wyłącznie" z funkcji technicznej rozpatrywanego produktu, pod warunkiem że przy wyborze tej nasadki nie odegrały żadnej roli względy o innym charakterze niż konieczność spełniania przez produkt funkcji technicznej, w szczególności względy związane z aspektem wizualnym.

56 Wynika z tego, że – jak słusznie wskazało EUIPO – okoliczność, iż rozpatrywany produkt posiada kilka cech, z których każda pełni odmienną funkcję, nie wyklucza zastosowania art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Przepis ten nie wymaga, by cechy postaci odnosiły się do jednego i tego samego efektu technicznego. Cechy mogą wywoływać więcej niż jeden efekt techniczny, o ile przyczyniają się do uzyskania efektu technicznego zamierzonego dla produktu.

57 Jak zauważa EUIPO, niedopuszczenie takiej wykładni art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 prowadziłoby do tego, że przepis ten nie byłby stosowany do niektórych cech wyłącznie funkcjonalnych z tego tylko powodu, że nie spełniają one bezpośrednio funkcji danego produktu. Podobnie stosowanie tego przepisu byłoby wyłączone w przypadku wzorów zawierających jedynie część produktu lub jeden z jego elementów, ponieważ rzadko kiedy spełniają one funkcję danego produktu jako takiego. Sytuacja taka nie byłaby zgodna z celem, któremu służy wyżej wspomniany przepis.

58 W świetle powyższych rozważań należy oddalić zarzut szczegółowy skarżącej dotyczący metody analizy, która doprowadziła Izbę Odwoławczą do stwierdzenia, że wszystkie cechy postaci rozpatrywanego produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej.

W przedmiocie trzeciego zarzutu szczegółowego, dotyczącego kryterium stosowania art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, którym Izba Odwoławcza posłużyła się w zaskarżonej decyzji

59 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej przyjęcie kryterium stosowania art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, które jest mniej wymagające niż kryterium przewidziane w tym przepisie, zgodnie z którym cechy postaci produktu powinny „wynikać wyłącznie z jego funkcji technicznej". Na poparcie tego zarzutu szczegółowego skarżąca przywołuje następujące twierdzenia Izby Odwoławczej: zawarte w pkt 34 zaskarżonej decyzji stwierdzenie, zgodnie z którym „wszystkie te cechy są niezbędne do funkcjonowania rozwiązania technicznego"; zawarte w pkt 35 zaskarżonej decyzji stwierdzenie, zgodnie z którym „aspekt wizualny urządzenia stanowczo wynika z jego funkcji technicznej"; zawarte w pkt 36 zaskarżonej decyzji stwierdzenie, zgodnie z którym „w niniejszej sprawie należy jednak uwzględnić również fakt, że cechy i sposób, w jaki są one zaprojektowane, gwarantują także efekty techniczne, które umożliwiają produktowi prawidłowe funkcjonowanie"; zawarte w pkt 37 zaskarżonej decyzji stwierdzenia, zgodnie z którymi „[w]szystkie zasadnicze cechy spornego [wzoru] zostały wybrane w celu stworzenia produktu spełniającego swoją funkcję", a „[ż]adna z tych cech nie została wybrana wyłącznie w celu ulepszenia postaci produktu".

60 Należy zaś stwierdzić, że jakkolwiek powyższe sformułowania użyte przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji nie zawsze pokrywają się z sformułowaniami zawartymi w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, to jednak rozpatrywana w kontekście tej decyzji oraz w świetle jej systematyki terminologia, która została poddana krytyce przez skarżącą, nie stanowi sama w sobie dowodu na to, że Izba Odwoławcza błędnie zastosowała ten artykuł. Izba Odwoławcza w sposób jednoznaczny bowiem, powołując się na wyżej wskazany przepis, stwierdziła w pkt 38 zaskarżonej decyzji, że wszystkie cechy postaci rozpatrywanego produktu spełniają jedynie jego funkcję techniczną.

61 Z powyższego wynika, że należy oddalić niniejszy zarzut szczegółowy skarżącej, a co za tym idzie – także zarzut drugi w całości.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego błędu popełnionego przez Izbę Odwoławczą w ramach analizy innych wzorów wspólnotowych znajdujących się w posiadaniu skarżącej oraz jej europejskiego zgłoszenia patentowego

62 Skarżąca poddaje krytyce fakt, że Izba Odwoławcza nie podważyła analizy dokonanej przez Wydział Unieważnień, zgodnie z którą sam fakt, iż jest ona właścicielem kilku różniących się wizualnie wzorów wspólnotowych stosowanych w produkcie „urządzenia do dystrybucji płynów", pozwala na wyciągnięcie wniosku, że wszystkie cechy postaci rozpatrywanego produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej.

63 Skarżąca nie zgadza się również z tym, że Izba Odwoławcza uznała, iż z uwagi na dokonanie przez skarżącą zgłoszenia patentowego dla tego samego produktu co produkt, w którym stosowany jest sporny wzór, zawierającego szczegółowy opis cech postaci tego produktu, cechy te wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej. Zdaniem skarżącej owo zgłoszenie patentowe może być jedynie źródłem informacji o powodach, którymi podyktowany był wybór cech postaci rozpatrywanego produktu, i nie może stanowić skrótu umożliwiającego pominięcie strukturalnej analizy wymaganej przez wyrok z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172) i opisanego w ramach zarzutu pierwszego.

64 EUIPO i interwenient kwestionują zasadność argumentów skarżącej.

65 Należy zauważyć, że w wyroku z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, pkt 32) Trybunał wyjaśnił, iż istnienie alternatywnych wzorów nie jest rozstrzygające w odniesieniu do kwestii, czy funkcja techniczna danego produktu jest jedynym czynnikiem określającym cechy jego postaci.

66 Podobnie należy przypomnieć, że Trybunał w wyroku z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, pkt 36, 37) uznał, iż istnienie alternatywnych wzorów umożliwiających realizację tej samej funkcji technicznej stanowi istotną okoliczność obiektywną, którą należy wziąć pod uwagę przy ocenie, czy cechy postaci danego produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej (zob. pkt 17 powyżej).

67 Powyższe uściślenia należy uwzględnić przy ocenie dwóch zarzutów szczegółowych skarżącej.

W przedmiocie zarzutu szczegółowego dotyczącego istnienia innych wzorów wspólnotowych posiadanych przez skarżącą

68 Aby ocenić zarzut szczegółowy skarżącej dotyczący okoliczności, że jest ona właścicielem innych wzorów stosowanych w produkcie „urządzenia do dystrybucji płynów", warto odwołać się przede wszystkim do decyzji Wydziału Unieważnień.

69 Wydział Unieważnień wskazał, że nawet jeśli toczące się przed nim postępowanie dotyczy ważności spornego wzoru, to w świetle wyroku z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172) istotne jest uwzględnienie innych wzorów wspólnotowych posiadanych przez skarżącą, które wraz ze spornym wzorem były przedmiotem zbiorowego zgłoszenia do rejestracji (s. 8 decyzji Wydziału Unieważnień).

70 Wydział Unieważnień wskazał, że co najmniej cztery wzory spośród tych, których dotyczy zbiorowe zgłoszenie skarżącej, ilustrują możliwe alternatywy dla uzyskania tego samego rozwiązania technicznego, pozostawiając niewiele miejsca dla innych opcji. Według Wydziału Unieważnień

przedstawione rozmaite konfiguracje słomek i balonów stanowią jedynie różne sposoby umożliwiające jednoczesne napełnienie dużej liczby balonów, a poprzez uzyskanie rejestracji tych kształtów skarżąca pozostawia swym konkurentom jedynie niewiele możliwości osiągnięcia tego samego rezultatu (s. 9 decyzji Wydziału Unieważnień).

71 Tak więc Wydział Unieważnień, odwołując się do konieczności uwzględnienia obiektywnych okoliczności istotnych dla stosowania art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, uznał, że w niniejszej sprawie taką obiektywną okolicznością może być fakt, iż wszystkie przedstawione w tym wypadku kształty alternatywne są chronione poprzez ich rejestrację jako wzoru wspólnotowego, jak miało to miejsce w przypadku spornego wzoru, i nie mogą w związku z tym zostać uznane za opcje dostępne dla konkurentów (s. 9 decyzji Wydziału Unieważnień). Istotne jest również to, że – jak wynika z jego decyzji – Wydział Unieważnień w celu znalezienia podstawy dla zastosowania art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 nie ograniczył się do tego stwierdzenia, ale wziął pod uwagę także inne czynniki, w szczególności zaś zgłoszenie patentowe skarżącej oraz charakter rozpatrywanego produktu, który jest przeznaczony do jednokrotnego i jednorazowego użytku (s. 9 i 10 decyzji Wydziału Unieważnień).

72 Wynika z tego, że istnienie innych wzorów wspólnotowych posiadanych przez skarżącą zostało wzięte pod uwagę przez Wydział Unieważnień jako jeden spośród wielu czynników przy ocenie, czy cechy postaci produktu rozpatrywanego w niniejszej sprawie wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

73 To podejście Wydziału Unieważnień zostało potwierdzone przez Izbę Odwoławczą. W pkt 29 zaskarżonej decyzji stwierdziła ona, że Wydział Unieważnień miał pełne podstawy do uwzględnienia pozostałych wzorów wspólnotowych skarżącej, ponieważ zgodnie z wyrokiem z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172) należy wziąć pod uwagę wszystkie obiektywne okoliczności rozpatrywanego przypadku, a jedną z tych okoliczności są informacje, które mogą wynikać z innych rejestracji skarżącej dotyczących tego samego produktu.

74 Z pkt 81 poniżej wynika, że Izba Odwoławcza zważyła również inne „istotne obiektywne okoliczności" w rozumieniu wyroku z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), co doprowadziło ją do wniosku, że wszystkie cechy postaci rozpatrywanego towaru wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej.

75 Powyższe wskazuje na to, że pierwszy zarzut szczegółowy skarżącej wynika z błędnego rozumienia zaskarżonej decyzji, ponieważ Izba Odwoławcza nie oparła się jedynie na istnieniu innych wzorów wspólnotowych skarżącej, aby uznać, że art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 znajduje zastosowanie. Na tej podstawie należy oddalić pierwszy zarzut szczegółowy.

W przedmiocie zarzutu szczegółowego dotyczącego europejskiego zgłoszenia patentowego skarżącej

76 Z zaskarżonej decyzji wynika, że przy ocenie spornego wzoru w świetle art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 Izba Odwoławcza użyła europejskiego zgłoszenia patentowego skarżącej jako istotnego źródła informacji.

77 A zatem Izba Odwoławcza stwierdziła w istocie, że zgłoszenie patentowe dotyczy dokładnie tego samego produktu co produkt, w którym stosowany jest sporny wzór (zob. pkt 30–32 zaskarżonej decyzji).

78 Izba Odwoławcza wykorzystała informacje zawarte w zgłoszeniu patentowym, aby określić elementy składowe produktu, w którym stosowany jest sporny wzór, a także jego cel, jakim jest dostarczenie dzieciom rozrywki poprzez ułatwienie zorganizowania bitwy wodnej (pkt 33 zaskarżonej decyzji).

79 Izba Odwoławcza posłużyła się informacjami zawartymi w zgłoszeniu patentowym również w celu ustalenia funkcji technicznej czterech cech postaci rozpatrywanego produktu, a mianowicie nasadki, słomek, balonów i mocowań, a także związku przyczynowego między funkcją techniczną tych czterech cech a funkcją techniczną samego produktu. Izba Odwoławcza stwierdziła, że powyższe cechy zostały opisane w bardziej szczegółowy sposób w zgłoszeniu patentowym i że te dwa instrumenty prawa własności intelektualnej (sporny wzór i zgłoszony patent) dotyczą tego samego produktu (pkt 34 zaskarżonej decyzji).

80 Ponadto w pkt 35 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że zgadza się z analizą, którą Wydział Unieważnień przeprowadził w oparciu o zgłoszenie patentowe skarżącej. W szczególności Wydział Unieważnień zauważył, że postać produktu, w którym stosowany jest sporny wzór, nie została ulepszona w stosunku do surowego przykładu realizacji zawartego w zgłoszeniu patentowym oraz że przykład ten jest prawie identyczny ze spornym wzorem (s. 11 decyzji Wydziału Unieważnień).

81 Co więcej, należy zauważyć, że do wniosku, zgodnie z którym cechy postaci rozpatrywanego produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, Izby Odwoławczej nie doprowadziło wyłącznie zgłoszenie patentowe skarżącej. Wzięła ona pod uwagę także inne „istotne obiektywne okoliczności” w rozumieniu wyroku z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), a mianowicie sporny wzór (pkt 35 zaskarżonej decyzji), charakter i sposób używania rozpatrywanego produktu (pkt 33 zaskarżonej decyzji), obiektywne dane wskazujące powody, którymi podyktowany był wybór cech postaci rozpatrywanego produktu, a mianowicie funkcje wspomnianych cech (pkt 34 zaskarżonej decyzji) oraz pozostałe wzory skarżącej (pkt 29 zaskarżonej decyzji).

82 Z powyższych rozważań wynika, że wbrew temu, co podnosi skarżąca (pkt 63 powyżej), Izba Odwoławcza nie oparła się wyłącznie na jej zgłoszeniu patentowym. Rozważania te wskazują także na to, że dokonana przez Izbę Odwoławczą analiza nie stanowiła „skrócenia” analizy wymaganej przez wyrok z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

83 Stąd też należy oddalić drugi z zarzutów szczegółowych skarżącej, a w konsekwencji zarzut trzeci w całości.

W przedmiocie zarzutu czwartego, dotyczącego popełnionych przez Izbę Odwoławczą błędów w ocenie

84 Skarżąca utrzymuje, po pierwsze, że ustalone przez Izbę Odwoławczą cztery cechy postaci rozpatrywanego produktu nie wynikają wyłącznie z funkcji technicznej tego produktu, a po drugie, że te cztery cechy nie stanowią wszystkich cech postaci rozpatrywanego produktu. Jej zdaniem wynika stąd, że prawo do spornego wzoru nie powinno było zostać unieważnione na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 bez przeprowadzenia analizy na podstawie art. 4–6 tego rozporządzenia.

85 Skarżąca, odnosząc się do pkt 35 zaskarżonej decyzji, wskazuje jako cechy postaci rozpatrywanego produktu niewynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej następujące cechy: „prosta i wyrazista postać” spornego wzoru, która dzięki dobraniu długości pręcików w stosunku do długości balonów jest identyczna z „kwiatem z łodygą” lub do niego podobna, oraz „proporcje [tego] wzoru jako całości, [ponieważ] jego długość jest około 18 razy większa niż szerokość, co nadaje [temu] wzorowi delikatną i elegancką postać, która jest atrakcyjna dla użytkownika”. Zdaniem skarżącej żadna z tych cech nie wynika wyłącznie z funkcji technicznej produktu.

86 Na poparcie swojej argumentacji skarżąca powołuje się na dowód z przesłuchania twórcy spornego wzoru przeprowadzony w toku postępowania przed Izbą Odwoławczą.

87 W ramach tego przesłuchania twórca spornego wzoru wyjaśnił, że istnieją inne sposoby uzyskania tej samej funkcji technicznej niż te przedstawione w spornym wzorze. Na przykład „słomki mogą być połączone w linii prostej wzdłuż węża lub być rozmieszczone spiralnie na długości węża czy też w sposób promienisty, wychodząc z jednego centralnego punktu" (pkt 6 zeznania).

88 Podobnie zdaniem twórcy różne mogłyby być poszczególne aspekty spornego wzoru, takie jak kształt nasadki, liczba, rozmieszczenie i długość słomek, a także połączenie kilku słomek różnej długości (pkt 7 zeznania).

89 Twórca twierdził, że sporny wzór ma więcej walorów estetycznych niż jakikolwiek wzór spełniający funkcję techniczną w ramach jednego z alternatywnych sposobów wymienionych w pkt 6 jego zeznań, ponieważ ma on wydłużony kształt, którego długość stanowi w przybliżeniu czterokrotność szerokości. Sporny wzór ma zatem prostą, wyrazistą i elegancką postać (pkt 8 zeznania). Twórca utrzymywał, że wybór aranżacji poszczególnych aspektów wymienionych w pkt 7 jego zeznań był podyktowany okolicznością, iż aranżacja ta stanowi jeden z możliwych sposobów ich zaprojektowania, tak aby umożliwić spornemu wzorowi przybranie podłużnego kształtu, który nadawałby mu prostą, wyrazistą i elegancką postać (pkt 9 zeznania).

90 Twórca przywołał również sukces komercyjny rozpatrywanego produktu (pod nazwą handlową „Bunch O Balloons") oraz zdobyte przez niego nagrody, które były przyznawane na podstawie kryteriów obejmujących stopień atrakcyjności wzoru produktu dla konsumentów (pkt 10 i 11 zeznania).

91 Skarżąca wysuwa także argumenty na poparcie twierdzenia o indywidualnym charakterze spornego wzoru i podważa zastosowanie w niniejszej sprawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002.

92 EUIPO i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.

93 W pierwszej kolejności należy odnotować, że skarżąca nie przedstawia żadnej argumentacji na poparcie swojego twierdzenia, zgodnie z którym cztery cechy postaci rozpatrywanego produktu zidentyfikowane przez Izbę Odwoławczą w pkt 34 zaskarżonej decyzji, a mianowicie nasadka z otworem i określoną liczbą dziurek, określona liczba słomek przyczepionych do nasadki, określona liczba wodnych balonów przytwierdzonych do końcówek tych słomek oraz określona liczba mocowań łączących balony ze słomkami, nie wynikają wyłącznie z funkcji technicznej tego produktu. Twierdzenie to należy zatem oddalić.

94 W drugiej kolejności należy wskazać, że skarżąca w swej argumentacji powołuje się w istocie na połączenie cech postaci rozpatrywanego produktu oraz na całościowe wrażenie wywierane przez sporny wzór, które jest „stonowane i wyraziste" i przypomina „kwiat z łodygą". Twórca spornego wzoru podczas przesłuchania odniósł się również do szczególnego połączenia cech postaci, które jest podyktowane względami estetycznymi, a także do całościowego wrażenia wywieranego przez wspomniany wzór.

95 W tym względzie przypomnienia wymaga, że w celu ustalenia, czy dane cechy postaci produktu są objęte zakresem art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności każdego przypadku oraz że takiej oceny należy dokonywać w szczególności w kontekście danego wzoru, obiektywnych okoliczności ukazujących powody takiego wyboru cech postaci danego produktu, danych dotyczących jego używania czy też istnienia alternatywnych wzorów umożliwiających zrealizowanie tej samej funkcji technicznej, pod warunkiem że te okoliczności, dane lub to istnienie zostaną poparte wiarygodnymi dowodami (wyrok z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, pkt 36, 37).

96 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza, zatwierdzając decyzję Wydziału Unieważnień, uwzględniła przy ocenie spornego wzoru w świetle art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 obiektywne okoliczności poparte wiarygodnymi dowodami, na które powołały się dwie

wnoszące o unieważnienie. Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę między innymi zgłoszenie patentowe skarżącej i stwierdziła, że zgłoszenie to dotyczy dokładnie tego samego produktu co sporny wzór (pkt 32 zaskarżonej decyzji). To zgłoszenie patentowe pomogło bowiem Izbie Odwoławczej dokonać analizy produktu, w którym stosowany jest sporny wzór, i stwierdzić, że cztery indywidualne elementy składowe tego produktu, które przyczyniają się do jego funkcji technicznej, odpowiadają cechom jego postaci (pkt 33 i 34 zaskarżonej decyzji). Tak więc Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że sporny wzór nie różni się od wcześniej zgłoszonego patentu (pkt 34 zaskarżonej decyzji) i że wszystkie indywidualne elementy składające się na wygląd wizualny rozpatrywanego produktu spełniają funkcję techniczną (pkt 35 zaskarżonej decyzji).

97 Izba Odwoławcza potwierdziła również wniosek Wydziału Unieważnień, wynikający z całościowego badania spornego wzoru, że nie wykazano, by w procesie projektowania spornego wzoru odegrały rolę względy mające związek z aspektem wizualnym (pkt 28 zaskarżonej decyzji). Izba Odwoławcza potwierdziła zatem ocenę Wydziału Unieważnień, zgodnie z którą nie mógł on dostrzec żadnego ulepszenia postaci produktu chronionego spornym wzorem w stosunku do surowego sposobu realizacji przedstawionego w zgłoszeniu patentowym.

98 Argumentacja skarżącej nie podważa powyższych ocen Izby Odwoławczej. Jak wynika bowiem z akt postępowania administracyjnego przed EUIPO, twierdzeniu skarżącej dotyczącemu „stonowanej i wyrazistej" postaci spornego wzoru oraz jego podobieństwa do „kwiatu z łodygą" (zob. pkt 85 powyżej) przeczy na przykład autor artykułu „Bunch O Balloons will revolutionize water fights" (Bunch O Balloons zrewolucjonizuje bitwy wodne), który opisał wygląd rozpatrywanego produktu jako „kiście sflaczałych winogron". Wrażenie wizualne produktu przedstawione przez skarżącą wydaje się zatem umowne lub przynajmniej zbyt niepewne i nie jest poparte obiektywnymi danymi.

99 Należy zatem zgodzić się z zawartym w pkt 35 zaskarżonej decyzji stwierdzeniem Izby Odwoławczej, zgodnie z którym przedstawione w pkt 85 powyżej twierdzenie skarżącej w żaden sposób nie zmienia faktu, że aspekt wizualny urządzenia wynika wyłącznie z jego funkcji technicznej.

100 W trzeciej kolejności, co się tyczy powołanego przez skarżącą dowodu z przesłuchania twórcy spornego wzoru, należy zauważyć na wstępie, że jego zeznania mają ograniczoną moc dowodową, ponieważ zawierają osobistą i subiektywną opinię tego twórcy, a twórca ten, jako prezes i właściciel skarżącej, ma osobisty interes w utrzymaniu ważności spornego wzoru. Wynika z tego, że zeznania te – w zakresie, w jakim odnoszą się do „prostej, wyrazistej i eleganckiej" postaci spornego wzoru i nie zostały poparte żadnym innym dowodem pochodzącym z wiarygodnych i bezstronnych źródeł – nie są dla Sądu przekonujące w odniesieniu do faktu, że przy tworzeniu spornego wzoru zostały wzięte pod uwagę względy estetyczne.

101 Następnie należy zauważyć, że twórca zaświadcza zasadniczo, iż możliwe jest wyobrażenie sobie wzorów alternatywnych pod względem rozmiaru, kształtu i proporcji poszczególnych cech, które będą spełniały funkcję techniczną identyczną z funkcją techniczną rozpatrywanego produktu. W tym względzie zaś, podobnie jak to uczyniła Izba Odwoławcza (zob. pkt 35 i 36 zaskarżonej decyzji), należy przypomnieć, że w ocenie Trybunału istnienie alternatywnych wzorów nie jest rozstrzygające w odniesieniu do kwestii, czy funkcja techniczna danego produktu jest jedynym czynnikiem determinującym cechy jego postaci (wyrok z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, pkt 32). W niniejszej sprawie, zważywszy na obiektywne elementy wzięte pod uwagę przez Izbę Odwoławczą do celów ustalenia, że art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 znajduje zastosowanie, Sąd uważa, że twierdzenia twórcy spornego wzoru nie są wystarczające, aby podważyć to ustalenie Izby Odwoławczej.

102 Ponadto nie można także uwzględnić twierdzeń twórcy spornego wzoru dotyczących komercyjnego sukcesu produktu, w którym stosowany jest sporny wzór, tudzież zdobytych przez niego nagród. Komercyjny sukces omawianego produktu nie oznacza, że przy opracowywaniu spornego wzoru zostały wzięte pod uwagę względy, które nie są wyłącznie związane z koniecznością spełnienia przez

ten produkt jego funkcji technicznej. Co się tyczy argumentu dotyczącego zdobytych nagród, z akt sprawy wynika, że kryteria, na podstawie których przyznawane były te nagrody, nie dotyczyły wyłącznie wzornictwa rozpatrywanych produktów i nie wynika z nich, że rozpatrywany produkt został nagrodzony ze względu na wzornictwo. Stąd też powyższy argument nie potwierdza tezy skarżącej.

103 W czwartej kolejności należy oddalić argumenty skarżącej dotyczące indywidualnego charakteru spornego wzoru i zastosowania w niniejszej sprawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 (zob. pkt 91 powyżej), ponieważ Izba Odwoławcza nie wypowiedziała się w przedmiocie tych aspektów sporu i orzekła wyłącznie na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. W konsekwencji Sąd nie jest właściwy do orzekania o tych aspektach ani w ramach skargi o stwierdzenie nieważności, ani ramach żądania zmiany decyzji (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 71, 72).

104 W świetle powyższych rozważań należy oddalić czwarty zarzut skarżącej, a co za tym idzie – skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

105 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem EUIPO i interwenienta – obciążyć ją poniesionymi przez nich kosztami.

Z powyższych względów

SĄD (dziesiąta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Tinnus Enterprises LLC pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i przez Koopman International BV.

Kornezov Buttigieg Kowalik-Bańczyk

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 18 listopada 2020 r.

Podpisy