Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 10 listopada 2016 r.*

Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Trójwymiarowy znak towarowy w kształcie sześcianu o powierzchniach mających strukturę siatki — Wniosek o unieważnienie prawa do znaku — Oddalenie wniosku o unieważnienie

W sprawie C-30/15 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 26 stycznia 2015 r.,

Simba Toys GmbH & Co. KG, z siedzibą w Fürth (Niemcy), reprezentowana przez O. Ruhla, Rechtsanwalt,

wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną są:

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez D. Botisa oraz A. Folliarda-Monguirala, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Seven Towns Ltd, z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez K. Szamosiego oraz M. Borbása, ügyvédek,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby, E. Regan, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev i S. Rodin (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: V. Giacobbo-Peyronnel, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 marca 2016 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 25 maja 2016 r.,

wydaje następujący

* Język postępowania: angielski.

Wyrok

1 W odwołaniu spółka Simba Toys GmbH & Co. KG wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 25 listopada 2014 r., Simba Toys/OHIM – Seven Towns (Kształt sześcianu o powierzchniach mających strukturę siatki) (T-450/09, EU:T:2014:983, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem"), w którym Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (zwanej dalej „Izbą Odwoławczą") z dnia 1 września 2009 r. (sprawa R 1526/2008-2), dotyczącej postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między wnoszącą odwołanie a spółką Seven Towns Ltd (zwanej dalej „sporną decyzją").

Ramy prawne

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r.

3 Jednakże ze względu na datę okoliczności faktycznych niniejszy spór jest regulowany rozporządzeniem nr 40/94, przynajmniej jeśli chodzi o przepisy o charakterze innym niż ściśle proceduralny.

4 Artykuł 7 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji", stanowi:

„1. Nie są rejestrowane:

[…]

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

[…]

e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:
   i) kształtu wynikającego z charakteru samych towarów; lub
   ii) kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego; lub
   iii) kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;

[…]".

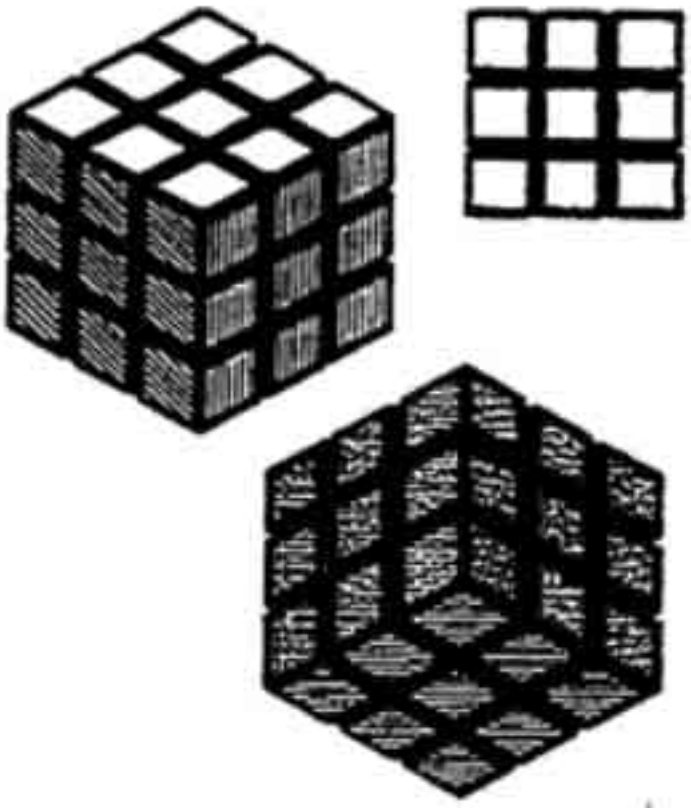
5 Zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94:

„W trakcie postępowania [EUIPO] bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji [EUIPO] ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia".

Okoliczności powstania sporu

6 Okoliczności powstania sporu, tak jak zostały one przedstawione w pkt 1–12 zaskarżonego wyroku, mogą zostać streszczone w następujący sposób.

7 W dniu 1 kwietnia 1996 r. spółka Seven Towns dokonała w EUIPO zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego dotyczącego przedstawionego poniżej trójwymiarowego oznaczenia:



8 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 28 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „układanki trójwymiarowe".

9 W dniu 6 kwietnia 1999 r. zarejestrowano sporny znak towarowy jako wspólnotowy znak towarowy nr 162784. W dniu 10 listopada 2006 r. przedłużono jego rejestrację.

10 W dniu 15 listopada 2006 r. spółka Simba Toys przedstawiła wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. a)–c) i e) rozporządzenia nr 40/94.

11 Decyzją z dnia 14 października 2008 r. Wydział Unieważnień EUIPO oddalił ten wniosek w całości.

12 W dniu 23 października 2008 r. skarżąca wniosła do EUIPO odwołanie od tej decyzji na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009). Na poparcie tego odwołania wskazała na naruszenie art. 7 ust. 1 lit. a)–c) i e) rozporządzenia nr 40/94.

13 Sporną decyzją Izba Odwoławcza utrzymała w mocy decyzję Wydziału Unieważnień z dnia 14 października 2008 r. i oddaliła odwołanie.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

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

15 Na poparcie skargi podniosła osiem zarzutów, dotyczących naruszenia art. 75 zdanie pierwsze, art. 76 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009, a także art. 7 ust. 1 lit. b), art. 7 ust. 1 lit. c), art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i)–(iii) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.

16 W zaskarżonym wyroku Sąd oddalił tę skargę jako bezzasadną.

Żądania stron

17 Spółka Simba Toys wnosi do Trybunału o:

— uchylenie zaskarżonego wyroku;

— stwierdzenie nieważności spornej decyzji; oraz

— obciążenie spółki Seven Towns i EUIPO kosztami postępowania.

18 Spółka Seven Towns i EUIPO wnoszą do Trybunału o:

— oddalenie odwołania; oraz

— obciążenie spółki Simba Toys kosztami postępowania.

W przedmiocie wniosku o otwarcie na nowo ustnego etapu postępowania

19 Pismem z dnia 7 lipca 2016 r. spółka Seven Towns wniosła o otwarcie na nowo ustnego etapu postępowania.

20 Spółka ta podnosi w istocie, że w swej opinii rzecznik generalny wskazał na okoliczności faktyczne i podniósł argumenty, które nie zostały omówione przez strony ani przed Sądem, ani przed Trybunałem, jeśli chodzi w szczególności o definicję funkcji rozpatrywanych towarów, identyfikację zasadniczych właściwości oznaczenia, a także ocenę funkcjonalności kształtu sześcianu.

21 W tym względzie należy przypomnieć, że Trybunał może w każdej chwili, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, postanowić o otwarciu na nowo ustnego etapu postępowania, zgodnie z art. 83 regulaminu postępowania, w szczególności jeśli uzna, że okoliczności zawisłej przed nim sprawy nie są wystarczająco wyjaśnione, lub też jeśli sprawa ma zostać rozstrzygnięta na podstawie argumentu, który nie był przedmiotem dyskusji między zainteresowanymi (zob. podobnie wyrok z dnia 7 kwietnia 2016 r., Marchon Germany, C-315/14, EU:C:2016:211, pkt 19).

22 W tym wypadku taka sytuacja nie ma miejsca. Trybunał, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, stwierdza bowiem, że dysponuje wszystkimi informacjami niezbędnymi do wydania orzeczenia oraz że nie trzeba rozpatrywać sprawy w kontekście nowej okoliczności faktycznej mogącej mieć decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia lub argumentu, który nie stanowił przed nim przedmiotu dyskusji.

23 W tych okolicznościach nie można uwzględnić wniosku Seven Towns o otwarcie na nowo ustnego etapu postępowania.

W przedmiocie odwołania

Argumentacja stron

24 Na poparcie odwołania spółka Simba Toys podnosi sześć zarzutów. W zarzucie pierwszym wskazuje ona, że w pkt 50–77 zaskarżonego wyroku Sąd naruszył art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego.

25 W tym względzie spółka Simba Toys twierdzi w pierwszej kolejności, że w pkt 72 zaskarżonego wyroku Sąd błędnie uzależnił stosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 od przesłanki, aby efekt techniczny mógł być przynajmniej „wywiedziony z wystarczającą pewnością" z przedstawienia danego znaku towarowego. Taki „wymóg ścisłego rozumienia" nie wynika ani z brzmienia tego przepisu, ani z orzecznictwa, i jest ponadto niezgodny z celem tego przepisu.

26 W drugiej kolejności Sąd dokonał zbyt zawężającej wykładni pojęcia „funkcji technicznej", gdy w pkt 60 zaskarżonego wyroku stwierdził, że ukazana na powierzchniach sześcianu struktura siatki nie spełnia takiej funkcji. Sąd pominął okoliczność, że wspomniana struktura i ogólny kształt sześcianu nie są arbitralne, a zatem są koniecznie techniczne.

27 W trzeciej kolejności wnosząca odwołanie wskazuje na naruszenie prawa, którego dopuścił się Sąd, uzależniając w pkt 53 zaskarżonego wyroku odmowę rejestracji oznaczenia na podstawie określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 od przesłanki, aby zasadnicze właściwości rozpatrywanego znaku towarowego same w sobie spełniały funkcję techniczną towaru objętego tym znakiem, a nie były skutkiem tej funkcji.

28 W czwartej kolejności wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi oddalenie zarzutu szczegółowego dotyczącego braku alternatywnych dla przedstawienia wspomnianego znaku towarowego kształtów mogących pełnić taką samą funkcję techniczną. W każdym wypadku dostępność kształtów alternatywnych nie wyłącza stosowania wspomnianego art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii). Co się tyczy w szczególności czarnych linii dzielących na kwadraty powierzchnie sześcianu, to mimo że można stworzyć magiczny sześcian niezawierający tych elementów, taki sześcian byłby chroniony spornym znakiem towarowym ze względu na stopień podobieństwa. W tych okolicznościach Sąd naruszył leżący u podstaw tego przepisu interes publiczny polegający na zapobieżeniu ustanowienia stałego monopolu na rozwiązania techniczne.

29 W piątej kolejności – przy ocenie technicznego charakteru zasadniczych właściwości spornego towaru Sąd nie uwzględnił istnienia towarów wprowadzonych już do obrotu przed datą dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego, a w szczególności wytwarzanej przez interwenienta „kostki Rubika", wykazujących zasadnicze właściwości spornego znaku towarowego, w tym dobrze znaną konsumentom zdolność rotacji.

30 W szóstej kolejności spółka Simba Toys zarzuca Sądowi stwierdzenie w pkt 55 zaskarżonego wyroku – po wskazaniu, iż sporny znak towarowy został zarejestrowany dla „układanek trójwymiarowych" w ogólności, bez ograniczenia się do tych posiadających zdolność rotacji – że rejestracji znaku towarowego można odmówić jedynie wtedy, gdy określona w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 podstawa ma zastosowanie do wszystkich lub przynajmniej do znacznej liczby objętych nią towarów.

31 Zdaniem spółki Seven Towns i EUIPO zarzut pierwszy należy odrzucić jako przynajmniej w części niedopuszczalny ze względu na to, że ma on na celu kwestionowanie ustaleń faktycznych.

32 W każdym wypadku zarzut ten należy zdaniem tych stron oddalić jako bezzasadny. Wnoszą one w istocie o potwierdzenie uzasadnienia zaskarżonego wyroku, które w tym zarzucie zakwestionowano. W tym względzie ich zdaniem Sąd, nie wprowadzając wcale nowych wymogów, zastosował jedynie istniejące orzecznictwo, w którym przewidziano zwłaszcza obowiązek określenia ewentualnej funkcji technicznej leżącej u podstaw graficznego przedstawienia danego znaku towarowego. Spółka Seven Towns i EUIPO podkreślają ponadto, że sporne towary obejmują układanki trójwymiarowe w całości, a magiczne sześciany nie stanowią ich odrębnej podkategorii.

Ocena Trybunału

33 W zarzucie pierwszym spółka Simba Toys podnosi, że Sąd błędnie zastosował art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94, opierając się, w szczególności w pkt 56–77 zaskarżonego wyroku, na zbyt zawężającej wykładni tego przepisu w odniesieniu do funkcjonalnego charakteru spornego kształtu. W konsekwencji Sąd błędnie stwierdził, że zasadnicze właściwości tego kształtu nie odpowiadają funkcji technicznej spornego towaru.

34 W tym względzie o ile jest prawdą, że ocena funkcjonalności zasadniczych właściwości oznaczenia – gdy obejmuje ona ustalenia faktyczne – nie może jako taka, z zastrzeżeniem wypadków przeinaczenia, podlegać kontroli Trybunału na etapie odwołania (zob. podobnie wyroki: z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 74; z dnia 17 marca 2016 r., Naazneen Investments/OHIM, C-252/15 P, niepublikowany, EU:C:2016:178, pkt 59), o tyle odmienna jest sytuacja w wypadku kwestii prawnych wynikających z badania istotności zastosowanych w ramach tej oceny kryteriów prawnych oraz w szczególności uwzględnionych w tym celu czynników (zob. podobnie wyroki: z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 84, 85; a także z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 61).

35 Zarzut pierwszy jest zatem dopuszczalny, ponieważ ma on na celu kwestionowanie zastosowania przez Sąd w zaskarżonym wyroku kryteriów i czynników wynikających w szczególności z orzecznictwa Trybunału w celu dokonania oceny funkcjonalnego charakteru spornego oznaczenia w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94.

36 Co się tyczy zasadności tego zarzutu, na wstępie należy przypomnieć, że prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu konkurencji w Unii. W systemie tym każde z przedsiębiorstw, aby móc przywiązać do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych towarów lub usług, powinno mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających konsumentowi – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo).

37 Co więcej, jak wynika z art. 4 rozporządzenia nr 40/94, oznaczenie przedstawiające kształt towaru należy do oznaczeń mogących stanowić znak towarowy, pod warunkiem że, po pierwsze, może zostać przedstawione graficznie, oraz po drugie, umożliwia odróżnienie towaru lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r., Henkel/OHIM, C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258, pkt 30, 31; a także z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 39).

38 Z orzecznictwa Trybunału wynika także, że każdą z wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 podstaw odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu ogólnego chronionego przez każdą z nich (wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r., Henkel/OHIM, C-456/01 P i C 457/01 P, EU:C:2004:258, pkt 45; a także z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 43).

39 W tym kontekście Trybunał wskazał, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 ma na celu zapobieganie temu, aby prawo znaków towarowych prowadziło do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy użytkowe danego towaru (wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 43).

40 Ponadto należy przede wszystkim przypomnieć, że prawidłowe stosowanie tego przepisu wymaga, aby zasadnicze właściwości rozpatrywanego trójwymiarowego oznaczenia zostały należycie zidentyfikowane (zob. podobnie wyroki: z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 68; a także z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 46).

41 W niniejszym wypadku w pkt 47 zaskarżonego wyroku Sąd potwierdził dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę, zgodnie z którą zasadnicze właściwości spornego oznaczenia są związane z sześcianem i ze strukturą siatki ukazaną na każdej z powierzchni tego sześcianu. Powyższe stwierdzenie nie jest podważane w ramach niniejszego odwołania.

42 Następnie jeśli chodzi o kwestię, czy takie zasadnicze właściwości odpowiadają funkcji technicznej towaru, Sąd udzielił odpowiedzi przeczącej, oddalając, zwłaszcza w pkt 56–61 zaskarżonego wyroku, argumentację wnoszącej odwołanie, zgodnie z którą czarne linie, i ogólniej ukazana na każdej z powierzchni spornego sześcianu struktura siatki, spełniają funkcję techniczną.

43 W tym względzie Sąd oddalił argumenty wnoszącej odwołanie dotyczące zdolności rotacji indywidualnych elementów spornego sześcianu, której wyrażeniem miałyby być wspomniane czarne linie, wskazując, w szczególności w pkt 58 i 59 zaskarżonego wyroku, że argumenty te opierają się zasadniczo na wiedzy odnoszącej się do zdolności rotacji wertykalnych i horyzontalnych pasków „kostki Rubika” i że zdolność ta nie może wynikać z właściwości przedstawionego kształtu, lecz co najwyżej z niewidocznego wewnętrznego mechanizmu znajdującego się w sześcianie. Zdaniem Sądu Izba Odwoławcza słusznie nie włączyła tego niewidocznego elementu do przeprowadzonej przez siebie analizy funkcjonalności zasadniczych właściwości spornego znaku towarowego. W tym kontekście Sąd stwierdził, że wnioskowanie o istnieniu wewnętrznego mechanizmu rotacji na podstawie graficznych przedstawień tego znaku towarowego nie jest zgodne z wymogami, zgodnie z którymi wszelkie wnioskowanie musi być dokonywane w możliwie najbardziej obiektywny sposób i opierać się na danym kształcie analizowanym w postaci, w jakiej przedstawiono go graficznie, a także powinno być wystarczająco pewne.

44 A zatem w pkt 60 zaskarżonego wyroku, podobnie jak Izba Odwoławcza, Sąd stwierdził, że ukazana na każdej z powierzchni spornego sześcianu struktura siatki nie spełnia żadnej funkcji technicznej, ponieważ fakt, iż ta struktura skutkuje wizualnym podziałem każdej z powierzchni sześcianu na dziewięć kwadratowych elementów o tych samych wymiarach, nie może stanowić o takiej funkcji w rozumieniu istotnego orzecznictwa.

45 Natomiast jak rzecznik generalny wskazał w szczególności w pkt 99 opinii, takie rozumowanie skutkuje naruszeniem prawa.

46 Aby bowiem dokonać oceny funkcjonalności oznaczenia w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94, który to przepis dotyczy jedynie oznaczeń tworzonych przez kształt konkretnego towaru, oceny zasadniczych właściwości kształtu należy dokonywać w świetle funkcji technicznej rozpatrywanego konkretnego towaru (zob. podobnie wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 72).

47 A zatem – mając na względzie, iż jest bezsporne, że rozważane oznaczenie jest tworzone przez kształt konkretnego towaru, a nie przez kształt abstrakcyjny – Sąd powinien był zdefiniować funkcję techniczną rozpatrywanego konkretnego towaru, a mianowicie układanki trójwymiarowej, i uwzględnić tę funkcję przy ocenie funkcjonalności zasadniczych właściwości tego oznaczenia.

48 O ile dla celów tej analizy jest niezbędne, jak zresztą w pkt 59 zaskarżonego wyroku wskazał Sąd, uwzględnienie spornego kształtu w postaci, w jakiej przedstawiono go graficznie, o tyle wspomniana analiza nie może zostać dokonana bez uwzględnienia w danym wypadku dodatkowych elementów odnoszących się do funkcji rozpatrywanego konkretnego towaru.

49 Po pierwsze, z orzecznictwa Trybunału wynika bowiem, że przy badaniu funkcjonalnych właściwości oznaczenia właściwy organ może przeprowadzić pogłębione badanie, w którego ramach uwzględnia – poza przedstawieniem graficznym i ewentualnymi opisami przedłożonymi w chwili dokonania zgłoszenia – elementy użyteczne dla odpowiedniej identyfikacji zasadniczych właściwości wspomnianego oznaczenia (zob. wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 54).

50 Po drugie, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 86 i 91–93 opinii, w każdej ze spraw leżących u podstaw wyroków Trybunału 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) i z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129) właściwe organy nie mogłyby dokonać analizy danego kształtu wyłącznie na podstawie przedstawienia graficznego, nie sięgając do dodatkowych informacji dotyczących konkretnego towaru.

51 Z powyższego wynika, że Sąd dokonał zbyt zawężającej wykładni kryteriów oceny art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94, w zakresie, w jakim stwierdził, w szczególności w pkt 57–59 zaskarżonego wyroku, że aby rozpatrzyć funkcjonalność zasadniczych właściwości rozpatrywanego oznaczenia, zwłaszcza ukazanej na każdej z powierzchni sześcianu struktury siatki, należy uwzględnić sporny kształt w postaci, w jakiej przedstawiono go graficznie, bez konieczności uwzględniania elementów dodatkowych – których obiektywny obserwator nie będzie mógł „ująć ściśle” w oparciu o graficzne przedstawienia spornego znaku towarowego – takich jak zdolność rotacji indywidualnych elementów układanki trójwymiarowej typu kostki Rubika.

52 Co więcej, wspomniana w pkt 55 zaskarżonego wyroku okoliczność, że sporny znak towarowy został zarejestrowany dla „układanek trójwymiarowych” w ogólności, czyli bez ograniczenia się do układanek mających zdolność rotacji, i że właściciel tego znaku towarowego nie załączył do zgłoszenia opisu, w którym uściślono by, iż rozpatrywany kształt obejmuje taką cechę, nie stoi na przeszkodzie uwzględnieniu dla celów badania funkcjonalności zasadniczych właściwości rozpatrywanego oznaczenia takiej funkcji technicznej konkretnego towaru przedstawionego w tym oznaczeniu, pod rygorem umożliwienia właścicielowi wspomnianego znaku towarowego rozszerzenia ochrony przyznanej na mocy rejestracji tego znaku na każdy rodzaj układanek o podobnym kształcie, a mianowicie na każdą układankę trójwymiarową, której elementy mają kształt sześcianu, niezależnie od szczegółowych warunków jej funkcjonowania.

53 Ta ostatnia możliwość byłaby zaś niezgodna z realizowanym przez art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 celem, który jest związany, jak wspomniano w pkt 39 niniejszego wyroku, z zapobieganiem przyznawaniu jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy użytkowe towaru.

54 W świetle wszystkich powyższych rozważań należy uwzględnić zarzut pierwszy odwołania i w konsekwencji uchylić zaskarżony wyrok, bez konieczności rozpatrywania pozostałych argumentów tego zarzutu ani innych zarzutów zawartych we wspomnianym odwołaniu.

W przedmiocie sporu w pierwszej instancji

55 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jeżeli Trybunał uchyla orzeczenie Sądu, może on wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala, lub skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd.

56 W niniejszym wypadku Trybunał dysponuje informacjami niezbędnymi, aby wydać ostateczne orzeczenie w przedmiocie zarzutu drugiego skargi w pierwszej instancji, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94.

57 Z pkt 42–53 niniejszego wyroku wynika bowiem, że zarzut ten jest zasadny.

58 W konsekwencji należy stwierdzić nieważność spornej decyzji ze względu na naruszenie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie kosztów

59 Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem jeżeli odwołanie jest zasadne i Trybunał orzeka wyrokiem kończącym postępowanie w sprawie, rozstrzyga on o kosztach.

60 Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 wspomnianego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

61 Ponieważ wnosząca odwołanie wniosła o obciążenie EUIPO i spółki Seven Towns kosztami postępowania, a EUIPO i spółka Seven Towns przegrały sprawę, należy obciążyć je zarówno kosztami postępowania w pierwszej instancji w sprawie T-450/09, jak i kosztami postępowania odwoławczego.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

1) **Uchyla się wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 25 listopada 2014 r., Simba Toys/OHIM – Seven Towns (Kształt sześcianu o powierzchniach mających strukturę siatki) (T-450/09, EU:T:2014:983).**

2) **Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (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.**

3) **Seven Towns Ltd i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Simba Toys GmbH & Co. KG zarówno w postępowaniu w pierwszej instancji w sprawie T-450/09, jak i w postępowaniu odwoławczym.**

Podpisy