Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVIZNOG ODVJETNIKA
MACIEJA SZPUNARA
od 14. svibnja 2014.[1]

Predmet C-205/13

Hauck GmbH & Co. KG
protiv
Stokke A/S,
Stokke Nederland BV,
Peter Opsvik
i
Peter Opsvik A/S

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska))

„Žigovi – Razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim – Trodimenzionalni žig koji se sastoji od oblika proizvoda – Direktiva 89/104/EEZ – Članak 3. stavak 1. točka (e) prva alineja – Znak koji se isključivo sastoji od oblika koji proizlazi iz vrste proizvoda – Članak 3. stavak 1. točka (e) treća alineja – Znak koji se isključivo sastoji od oblika koji proizvodu daje bitnu vrijednost – Dječji stolac Tripp Trapp“

I – **Uvod**

1. Problematika žigova koji prikazuju oblik samog proizvoda nije nova u pravu intelektualnog vlasništva. Iz dokumenata koje je sastavila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) proizlazi da su francuski sudovi već oko sredine 19. stoljeća dopuštali mogućnost zaštite žigova koji su se sastojali od samog oblika ili njegova pakiranja – primjerice, zaštita žiga dodijeljena je 1858. za znak koji se sastojao od oblika ploče čokolade[2].

2. Problematika registracije ovih vrsta znakova bez sumnje je osobito bitna. Ona proizlazi iz okolnosti da nestaje razlikovanje između naziva i objekta na koji se naziv odnosi: objekt postaje oznaka samome sebi. To na području prava žiga sa sobom donosi rizik da se isključivost koja proizlazi iz registracije žiga protegne na pojedine osobine proizvoda koje se izražavaju njihovim oblikom, što kao posljedicu može imati ograničenje mogućnosti uvođenja žiga konkurentskih proizvoda na tržište.

1 — Izvorni jezik: poljski

2 — Vidjeti radove 17. sjednice stalnog odbora WIPO-a za pravo žiga, dizajn i geografske podatke, koji je kao predmet imao nove vrste žigova (dostupno na stranici http://www.wipo.int/policy/fr/sct/). U tadašnjoj pravnoj teoriji zastupano je stajalište da je registracija žigova nesporno moguća, osim oblika koji „proizlaze iz prirode stvari“ ili su uvjetovani zahtjevima proizvodnje. Isticala se i mogućnost kumulacije zaštite na temelju Zakona o dizajnu iz 1806., vidjeti E. Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, Pariz, Marchal et Billard, 1875., str. 38. do 41. Između dvaju ratova u Poljskoj je članak 107. Zakona o zaštiti izuma, dizajna i žigova od 5. veljače 1924. izričito dopuštao mogućnost registracije žigova koji su bili od plastičnih oblika.

3. Pravo žiga Unije uzelo je spomenutu okolnost u obzir. Naime, uveden je poseban propis za znakove koji predstavljaju oblik proizvoda. U razdoblju koje je mjerodavno za činjenično stanje u ovom predmetu vrijedila je odredba iz članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive 89/104[3].

4. Pitanja koja je u zahtjevu za prethodnu odluku iznio Hoge Raad der Niederlander (Vrhovni sud Nizozemske) odnose se na zahtjev da se ništavim proglasi trodimenzionalni žig koji predstavlja dječji stolac Tripp Trapp. Taj predmet pruža Sudu priliku da prvi put protumači doseg dvaju razloga za odbijanje registracije iznesenih u članku 3. stavku 1. točki (e) Direktive 89/104, koji zabranjuje registraciju znaka koji se isključivo sastoji od oblika „koji proizlazi iz same vrste proizvoda“ (prva alineja te odredbe) ili „koji proizvodu daje bitnu vrijednost“ (treća alineja).

II – **Pravni okvir**

A – *Pravo Unije*

5. Članak 3. („Razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim“) stavak 1. Direktive 89/104 određuje:

„Neće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavim:

[…]

e) znakovi koji se sastoje isključivo od

— oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda, ili

— oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata ili

— oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost,

[…]“.

B – *Beneluška konvencija*

6. U Nizozemskoj se pravo žiga uređuje putem Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (Beneluška konvencija na području intelektualnog vlasništva), potpisane u Den Haagu 25. veljače 2005. (u daljnjem tekstu: Beneluška konvencija). Članak 2.1. („Znakovi od kojih se može sastojati žig“) te konvencije određuje:

„[…]

2. Međutim, ne mogu se smatrati žigovima znakovi koji se isključivo sastoje od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda, koji proizvodima daje bitnu vrijednost ili koji je potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata“.

3 — Prva direktiva Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 40, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.; u daljnjem tekstu: Direktiva). Ta direktiva kasnije je zamijenjena Direktivom 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima (SL L 299, 8. studenoga 2008., str. 25-33). S obzirom na činjenično stanje ovog predmeta, ipak se primjenjuje Direktiva 89/104. Oba pravna dokumenta u članku 3. stavku 1. točki (e) uređuju problematiku žigova koji se sastoje od oblika proizvoda, pri čemu je tekst obaju propisa gotovo jednak.

III – **Glavni postupak**

7. Početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća Peter Opsvik razvio je dječji stolac Tripp Trapp. Taj je nacrt bio višestruko nagrađivan i izlagan u muzejima.

8. Grupa Stokke, kojoj pripadaju i oba društva tužena u glavnom postupku, to jest norveško društvo Stokke A/S i nizozemsko društvo Stokke Nederland BV, stavila je 1972. stolac Tripp Trapp na tržište. Prava intelektualnog vlasništva na dotičnom obliku pripadaju i drugim dvama tuženicima, Peteru Opsviku i norveškom društvu Peter Opsvik A/S.

9. Stokke A/S 8. svibnja 1998. pri Uredu Beneluksa za intelektualno vlasništvo registrirao je vanjski prikaz stolca Tripp Trapp kao trodimenzionalni žig. Registracija se odnosila na „stolce, osobito dječje stolce“ koji su uvršteni u razred 20 prema Nicanskom sporazumu o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957. – s kasnijim izmjenama. Navedeni žig, registriran pod brojem 0639972 (u daljnjem tekstu: žig Tripp Trapp), odnosi se na oblik prikazan u nastavku:



10. Njemačko društvo Hauck GmbH & Co. KG (u daljnjem tekstu: Hauck) djeluje na području proizvodnje i distribucije dječjih proizvoda, među ostalim i dvaju modela dječjih stolaca označenih kao „Alpha“ i „Beta“.

11. Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik i Peter Opsvik A/D (u daljnjem tekstu zajedno: Stokke i Opsvik) podnijeli su pred Rechtbank's-Gravenhage tužbu protiv Haucka te su istaknuli da se prodajom stolaca Alpha i Beta krše njihova autorska prava i prava koja proizlaze iz registracije žiga Tripp Trapp.

12. Hauck je podnio protutužbu te je, među ostalim, zahtijevao da se žig Tripp Trapp proglasi ništavim.

13. Rechtbank's-Gravenhage presudom od 4. listopada 2000. u odnosu na zahtjev koji se temelji na povredu autorskih prava odlučio je u korist Stokkea i Opsvika. U preostalom dijelu taj je sud zahtjeve iz Hauckove protutužbe ocijenio osnovanima i proglasio žig Tripp Trapp ništavim.

14. Gerechtshof te 's-Gravenhage u žalbenom postupku djelomično je ukinuo ovu presudu, među ostalim, u odnosu na zahtjev za naknadu štete koji se temeljio na povredi autorskih prava. Presuda je bila potvrđena u dijelu u kojem je proglašena ništavost žiga.

15. Kao što to proizlazi iz rješenja suda koji je uputio zahtjev, Stokke i Opsvik u žalbi su iznijeli da bitna vrijednost stolca Tripp Trapp ne proizlazi iz njegova atraktivnog oblika, već upravo iz njegove funkcionalnosti. Oni su usto zastupali mišljenje da oblik na koji se odnosi žig Tripp Trapp nije isključivo uvjetovan vrstom proizvoda, ako se uzme u obzir raznolikost oblika dječjih stolaca. Nasuprot tomu, Hauck je tvrdio da atraktivan oblik stolca Tripp Trapp utječe na povećanu vrijednost proizvoda te je usto u velikoj mjeri funkcionalan, dakle da proizlazi iz vrste proizvoda.

16. Gerechtshof te's-Gravenhage u svojoj je odluci, među ostalim, utvrdio da je spomenuti oblik vrlo atraktivan i da stolcu Tripp Trapp daje bitnu vrijednost. Taj je stolac – upravo u odnosu na svoj oblik – posebno primjeren za djecu. Siguran je, čvrst i udoban, tako da njegov oblik treba promatrati kao „pedagoški" i „ergonomski". Stoga oblik stolca Tripp Trapp proizlazi iz vrste spornog proizvoda. Time potrošač kupuje taj stolac zbog njegovih estetskih i istodobno praktičnih prednosti. Moglo bi se pretpostaviti da potrošač traži te osobine kod proizvoda konkurenata. Žig koji se, kao u slučaju žiga Tripp Trapp, sastoji isključivo od oblika, čije bitne osobine proizlaze iz same vrste proizvoda i pojedinom proizvodu daju veću vrijednost, ispunjava pretpostavke za ništavost predviđene člankom 2.1. stavkom 2. Beneluške konvencije. Pritom je nevažno da su se gore navedene osobine proizvoda mogle postići i primjenom drugih oblika.

17. Protiv odluke Gerechtshofa te's-Gravenhage obje su stranke uložile žalbu u kasacijskom postupku pred Hoge raad der Nederlande.

IV – **Prethodna pitanja i postupak pred Sudom**

18. U tim je okolnostima Hoge Raad der Nederlanden odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. a) Odnosi li se razlog za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim iz članka 3. stavka 1. točke (e) prve alineje Direktive 89/104, u verziji kodificiranoj Direktivom 2008/95, prema kojem se trodimenzionalni žigovi ne mogu isključivo sastojati od oblika proizvoda koji proizlazi iz same vrste proizvoda, na oblik koji je nužan za funkcioniranje proizvoda ili se o takvom obliku može govoriti već kada proizvod ima jednu ili više bitnih funkcionalnih značajki koje potrošač možda traži i u proizvodima konkurenata?

b) Ako nijedna od tih dviju mogućnosti nije točna, kako treba tumačiti tu odredbu?

2. a) Odnosi li se razlog za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim iz članka 3. stavka 1. točke (e) treće alineje Direktive 89/104, u verziji kodificiranoj Direktivom 2008/95, to jest da se trodimenzionalni žigovi ne mogu isključivo sastojati od oblika koji daje bitnu vrijednost proizvodu, na razlog (ili na razloge) na kojem relevantna javnost temelji svoju odluku o kupnji?

b) Postoji li ‚oblik koji daje bitnu vrijednost proizvodu'[4] u smislu gore navedene odredbe samo ako se taj oblik mora smatrati glavnom ili prevladavajućom vrijednošću u usporedbi s drugim vrijednostima (kao što su u slučaju dječjih stolaca sigurnost, udobnost i čvrstoća materijala) ili može također postojati ako, uz tu vrijednost, postoje druge vrijednosti tog proizvoda koje također treba smatrati bitnima?

c) Kako bi se odgovorilo na drugo pitanje točke (a) i (b), je li odlučujuće mišljenje većine relevantne javnosti ili sud može presuditi da je mišljenje dijela javnosti dovoljno da bi se predmetna vrijednost smatrala ‚bitnom' u smislu gore navedene odredbe?

d) Ako na drugo pitanje točku (c) treba odgovoriti na prethodno spomenuti način, koji uvjet treba odrediti kad je riječ o veličini relevantnog dijela javnosti?

3. Treba li članak 3. stavak 1. Direktive 89/104, u verziji kodificiranoj Direktivom 2008/95, tumačiti na način da navedeni razlog za isključenje iz točke (e) tog članka također postoji ako se [trodimenzionalni] žig sastoji od znaka na koji se primjenjuje prva alineja te koji za ostalo ispunjava odredbe treće alineje?"

19. Zahtjev za prethodnu odluku dostavljen je Sudu 18. travnja 2013.

20. Pisana očitovanja podnijele su stranke glavnog postupka te njemačka, talijanska i poljska vlada, vlada Ujedinjene Kraljevine, portugalska vlada i Europska komisija.

21. Ti su sudionici, osim talijanske i portugalske vlade, sudjelovali i na raspravi 26. veljače 2014.

V – **Pravna ocjena**

22. Kao što sam to već spomenuo, uz razloge za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim iz članka 3. stavka 1. točke (e), koji općenito vrijede za žigove, Direktiva 89/104 sadrži poseban propis koji se isključivo odnosi na znakove koji se sastoje od oblika dotičnog proizvoda[5].

23. Ispunjenje jednog od triju kriterija navedenih u članku 3. stavku 1. točki (e) isključuje registraciju žiga. Ti su kriteriji u tom smislu konačni te se, za razliku od razloga za odbijanje registracije iz članka 3. stavka 1. točaka (b), (c) i (d) Direktive, njihova primjena ne može isključiti time da pojedini žig zbog svojeg korištenja stekne takozvani „sekundarni razlikovni karakter" (članak 3. stavak 3. Direktive)[6].

24. Sud je već više puta tumačio kriterij naveden u članku 3. stavku 1. točki (e) drugoj alineji Direktive. Taj se kriterij odnosi na isključenje registracije žigova koji se „[sastoje] od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata"[7]. Nasuprot tomu, u ovom je predmetu od Suda zatraženo tumačenje članka 3 stavka 1. točke (e) u pogledu kriterija navedenih u prvoj i trećoj alineji. Zahtjev suda koji ga je uputio odnosi se i na eventualnu mogućnost kumulativne primjene tih dvaju kriterija.

4 — Ovdje treba napomenuti da navedeni dio propisa koji govori o „obliku koji proizvodima daje bitnu vrijednost" (isto tako na jezicima: njemačkom, španjolskom engleskom, francuskom i dr.) na jeziku postupka malo drukčije glasi nego na poljskom, u kojem se govori o „obliku koji bitno povećava vrijednost proizvoda". Prema mojem mišljenju, ta razlika ne dovodi do nejednakog razumijevanja značenja propisa.

5 — Ovaj pojam obuhvaća trodimenzionalne i dvodimenzionalne oblike i grafičke (vizualne) znakove koji prikazuju oblik proizvoda; vidjeti presudu Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, t. 76). Odredba koja isto glasi nalazi se u članku 7. stavku 1. točki (e) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), a prije toga nalazila se u članku 7. stavku 1. točki (e) Uredbe (EZ) br. 40/94 Vijeća od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994, L 11, str. 1.).

6 — Presude Philips (EU:C:2002:377, t. 75.) i Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542, t. 25. do 27.)

7 — Presude Philips (EU:C:2002:377) i Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516) kao i presude Općeg suda Yoshida Metal Industry/OHIM – Pi-Design i dr. (Prikaz trokutaste površine s crnim točkama, T-331/10, EU:T:2012:220), Yoshida Metal Industry/OHIM – Pi-Design i dr. (Prikaz površine s crnim točkama, T-416/10, EU:T:2012:222), Reddig/OHIM – Morleys (Messergriff, T-164/11, EU:T:2012:443)

A – *Ratio legis* članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive

25. Sud zastupa stajalište da pojedine razloge za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim navedene u članku 3. stavku 1. Direktive treba tumačiti s obzirom na opći interes na kojem se temelji svaki od njih [8].

26. Iz sudske prakse Suda koja se odnosi na članak 3. stavak 1. točku (e) drugu alineju Direktive proizlazi da je opći interes na kojem se temelji ta odredba u tome da se izbjegava monopoliziranje nekih bitnih osobina proizvoda koje proizlaze iz njegova oblika.

27. Prema mišljenju Suda, svrha članka 3. stavka 1. točke (e) druge alineje sastoji se, prema tome, u sprečavanju da registracija žiga omogući monopol nad tehničkim rješenjima ili funkcionalnim značajkama proizvoda koje bi korisnik mogao tražiti i kod proizvoda konkurenata. Ta odredba sprečava da zaštita osigurana pravom žiga postane zapreka konkurentima da slobodno nude proizvode s tim tehničkim rješenjima ili funkcionalnim značajkama [9].

28. Ne sumnjam da je gore opisana svrha temelj svih triju kriterija navedenih u članku 3. stavku 1. točki (e) Direktive. Svrha je svih triju kriterija osigurati da bitne značajke dotičnog proizvoda koje su prikazane u njegovu obliku ostanu slobodne za sve.

29. Ta se svrha usto temelji na dubljim razlozima koji se odnose na aksiološke premise prava žiga.

30. Žig – kao nematerijalna imovina – ima sposobnost kod primatelja pobuditi određene asocijacije između proizvoda (ili usluga) i dotične oznake [10]. Zahvaljujući toj okolnosti primatelj može predmetni žig povezati s podrijetlom proizvoda trajnih dobra. Žig osigurava istovrsnost značajki stečenih proizvoda i na taj način umanjuje, kao prvo, rizik koji je povezan s ograničenim pristupom informacijama i, kao drugo, troškove traženja odgovarajućih proizvoda. Na taj način žigovni sustav jača transparentnost tržišta jer izjednačava nerazmjer između složenih marketinških uvjeta i ograničenog znanja potrošača o tim uvjetima [11].

31. Sustav zaštite žiga zbog svojih je gospodarskih funkcija nužan za stvaranje poštenog tržišnog natjecanja na temelju cijena i kvalitete proizvoda [12]. Pritom treba napomenuti da isključivost korištenja dotičnog nematerijalnog dobra, što je značajka svih prava intelektualnog vlasništva, u vezi sa žigom uobičajeno ne vodi ograničavanju tržišnog natjecanja. Isključivost korištenja predmetnog znaka (žiga) ne ograničava slobodu konkurenata da ponude proizvode. Oni mogu slobodno stvarati (žigove) iz rezervi potencijalnih znakova, čiji je broj zapravo neograničen.

32. Međutim, u pojedinim situacijama postojanje prava isključivosti na žigu može dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja.

33. Članak 3. stavak 1. točka (e) Direktive služi sprečavanju situacije u kojoj registracija nekog oblika – zadržavanjem isključivog prava na bitnim značajkama proizvoda koje su važne za učinkovito tržišno natjecanje na pojedinom tržištu – omogućava postizanje nepoštene prednosti u tržišnom natjecanju. To bi dovelo u pitanje svrhu sustava zaštite žiga.

8 — Presude Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 25. do 27.) i Philips (EU:C:2002:377, t. 77.)

9 — Presude Windsurfing Chiemsee (EU:C:1999:230, t. 25.) i Philips (EU:C:2002:377, t. 78. i 79.)

10 — Vidjeti R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym* [Pravo na temelju registracije žiga i njegova zaštita. Komparativna analiza poljskog prava], Lublin, 1988., str. 15. do 18., 235. do 236.; E. Wojcieszko-Głuszko, Pojam žiga, u: *System prawa prywatnego* [Sustav privatnog prava], svezak 14b — *Prawo własności przemysłowej* [Pravo intelektualnog vlasništva], Varšava, C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012., str. 427. do 428.

11 — Vidjeti W. M. Landes, R. A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge, Harvard University Press, 2003., str. 166. do 168.; A. Griffiths, *An Economic Perspective on Trade Mark Law*, Cheltenham, Elgar Publishing, 2011., str. 47. do 53., 157.

12 — Vidjeti presude Lego Juris/OHIM (EU:C:2010:516, t. 38.) i Pi-Design i dr./OHIM i OHIM/Yoshida Metal Industry (C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, t. 42.)

34. Primjer je takve vrste korištenja sustava zaštite žiga, iako ne jedini, kumulativna zaštita na temelju registracije žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva. Pritom želim jasno istaknuti da je takvo kumuliranje zaštite načelno dopušteno u pravu Unije. Primjerice, registracija dizajna ne isključuje mogućnost da se isti trodimenzionalni oblik zaštititi kao žig, pri čemu se, naravno, moraju ispuniti pretpostavke za registraciju žiga [13].

35. Ipak, treba napomenuti da se svrha sustava zaštite žiga, koji stvara temelje poštenog tržišnog natjecanja povećanjem transparentnosti tržišta, razlikuje od premisa koje su temelj za zaštitu drugih prava intelektualnog vlasništva; njihova je svrha, jednostavno rečeno, poticanje inovacije i kreativnosti.

36. Ovakvo različito postavljanje ciljeva objašnjava zašto je zaštita prava iz registracije žiga vremenski neograničena, za razliku od zaštite drugih prava intelektualnog vlasništva, čije je trajanje zakonodavac vremenski ograničio. To ograničenje rezultat je razmatranja između, s jedne strane, javnog interesa u zaštiti inovacije i kreativnosti te, s druge strane, gospodarskog interesa koji počiva na mogućnosti korištenja intelektualnim dostignućima drugih osoba u svrhu poticanja daljnjeg društveno-gospodarskog napretka.

37. Uzimanje u obzir prava žiga u svrhu proširenja isključivog prava na nematerijalnim dobrima koja su zaštićena drugim pravima intelektualnog vlasništva moglo bi, nakon isteka tih prava, poremetiti interesnu ravnotežu koju je zakonodavac, među ostalim, utvrdio ograničenjem trajanja zaštite tih ostalih prava.

38. Ovo je pitanje različito uređeno u pojedinim pravnim sustavima [14]. Zakonodavac Unije riješio ga je postavljanjem normativnih kriterija koji mogu biti apsolutni razlog za odbijanje registracije žiga koji se sastoji od oblika proizvoda.

39. Ti kriteriji, navedeni u članku 3. stavku 1. točki (e) Direktive, sprečavaju, dakle, da se pravo žiga koristi suprotno svrsi. Oni služe zaštiti poštenog tržišnog natjecanja na način da onemogućavaju monopolizaciju bitnih značajki pojedinog proizvoda koje su sa stajališta učinkovitog tržišnog natjecanja važne na dotičnom tržištu. Oni posebno služe i osiguravanju interesne ravnoteže koju je zakonodavac definirao vremenskim ograničenjem zaštite primjenjivim za neka druga prava intelektualnog vlasništva.

40. Na temelju gore navedenih postavki prelazim na ocjenu pitanja koja je postavio sud koji je uputio zahtjev.

B – *Tumačenje članka 3. stavka 1. točke (e) prve alineje Direktive (prvo pitanje)*

41. Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev zahtijeva tumačenje pojma oblika „koji proizlazi iz same vrste proizvoda“.

42. Glede konteksta tog pitanja, iz rješenja Hoge Raad der Nederlanden proizlazi da su značajke oblika predmetnog dječjeg stolca barem djelomično uvjetovane mogućnošću njegova korištenja, osobito sigurnošću, udobnošću i čvrstoćom. Taj stolac usto ima i „pedagoške i ergonomske“ pogodnosti.

13 — Navedeno proizlazi, među ostalim, iz članka 16. Direktive 98/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o pravnoj zaštiti dizajna (SL L 289, str. 28.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 44., str. 49.). Vidjeti J. Szwaja, E. Wojcieszko-Głuszko, I. B. Mika, „Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej (na przykładzie wzorów przemysłowych i znaków towarowych)“ [Kumulacija i kolizija prava intelektualnog vlasništva (na primjeru industrijskog dizajna i žigova)], *Kwartalnik Prawa Prywatnego [tromjesečnik za privatno pravo*], 2001., svezak 2., str. 343.

14 — U saveznom pravu Sjedinjenih Država tim problemom bavi se takozvana teorija funkcionalnosti (*functionality doctrine*), koja se razvila kroz sudsku praksu te je potom kodificirana zakonom; vidjeti A. Horton, „Designs, shapes and colours: a comparison of trade mark law in the United Kingdom and the United States“, *European intellectual property review*, 1989., svezak 11, str. 311.

43. Stokke i Opsvik u glavnom postupku zastupaju mišljenje da značajke predmetnog stolca nisu bile dovoljne za utvrđivanje razloga za odbijanje registracije koji se odnosi na oblik koji proizlazi iz same vrste proizvoda (članak 3. stavak 1. točka (e) prva alineja). Prema mišljenju Stokkea i Opsvika, taj se razlog za odbijanje odnosi na proizvode s predodređenim oblikom koji nemaju nijedan drugi oblik.

44. Kao što sam to već spomenuo, Sud do sada nije imao priliku zauzeti stav o tumačenju članka 3. stavka 1. točke (e) prve alineje [15].

45. Ponajprije želim napomenuti da se o tumačenju te odredbe kako u stručnoj literaturi tako i u objašnjenjima sudionika postupka pronalaze dva različita stajališta.

46. Prvo, uže shvaćanje polazi od toga da se pojam oblika „koji proizlazi iz same vrste proizvoda“ odnosi na oblik koji je neodvojivo povezan s prirodom predmetnog proizvoda, koji dakle proizvođaču ne ostavlja individualnu stvaralačku slobodu [16]. Ovo tumačenje ograničava područje primjene ovog kriterija registracije na proizvode koji nemaju nijedan drugi oblik, dakle na proizvode izvornog podrijetla (klasični je primjer za primjenu ovog kriterija isključenje mogućnosti registracije „oblika banane za banane“), i na proizvode s propisanim značajkama za oblik (npr. lopta za ragbi).

47. Čini se da je ovo shvaćanje zastupljeno u upravnoj praksi Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM) u pogledu žiga Zajednice [17].

48. Prema drugom shvaćanju, koje se temelji na širem tumačenju, predmetni kriterij registracije, kada je riječ o proizvodima bilo koje vrste, obuhvaća uobičajeni oblik koji najvjernije prikazuje bit predmetnog proizvoda [18]. Ovdje se radi o znakovima koji su tipični za predmetne semantičke kategorije, drugim riječima o znakovima koji se povezuju s percepcijom primatelja o bitnim značajkama predmetnog proizvoda. Zabrana registracije odnosila bi se jedino na generičke značajke dotičnog proizvoda koje proizlaze iz njegove funkcije. Nasuprot tome, zabrana se ne bi odnosila na posebne značajke dotičnih proizvoda kao ni na one koje proizlaze iz njihove konkretne upotrebe [19].

49. S obzirom na ovo drugo shvaćanje, ne bi bila dopuštena registracija oblika isključivo sa značajkama koje se u prometu smatraju tipičnima kao što su – da ostanemo na primjerima koje je britanska vlada navela na raspravi i ponekad u teoriji – pravokutni oblik cigle, oblik cijevi, poklopca i drška za čajnik ili također zupci viličastog oblika za vilicu.

50. Prema mojem uvjerenju, prvo, uže shvaćanje, iako se može prihvatiti kao jezično tumačenje odredbe propisa, treba odbiti kao neprikladno s obzirom na *ratio legis* te odredbe.

15 — U svezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom (i) Uredbe br. 40/94, vidjeti presudu Općeg suda Procter & Gamble/OHIM (Oblik sapuna, T-122/99, EU:T:2000:39, t. 55.).

16 — U ovom predmetu zastupa se tumačenje koje su Stokke i Opsvik iznijeli u izjavama u glavnom postupku te u izjavama talijanske i portugalske vlade i Komisije.

17 — Vidjeti smjernice za postupke pred OHIM-om, posljednje prihvaćene u odluci br. EX-13-5 predsjednika OHIM-a od 4. prosinca 2013. (u daljnjem tekstu: OHIM-ove smjernice), dio B, poglavlje 4. (apsolutni razlozi za odbijanje), br. 2.5.2. Vidjeti također Folliard-Monguiral, D. Rogers, „The protection of shapes by the Community trade mark“, *European intellectual property review*, 2003., svezak 25., str. 173.

18 — Ovo je tumačenje istaknuto u izjavama Haucka kao i u – s odgovarajućim ograničenjima – izjavama njemačke i poljske vlade te vlade Ujedinjene Kraljevine.

19 — Vidjeti H. Fezer, „MarkenG § 3“, u: H. Fezer (Hrsg.), *Prava žiga*, 4. izdanje, München, Beck 2009, t. 663., G. Eisenführ, „Članak 7.“, u: G. Eisenführ, D. Schennen (Hrsg.), Uredbe o žigu Zajednice, 3. izdanje, Köln, Wolters Kluwer 2010., t. 197., kao i A. Firth, E. Gredley, S. Maniatis, „Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer perception“, *European intellectual property review*, 2001, svezak 23., str. 92.

51. To prvo shvaćanje može ponajprije dovesti do utjecaja na bit kriterija za registraciju iz članka 3. stavka 1. točke (e) prve alineje Direktive. Naime, malo je vjerojatno da bi razuman zakonodavac predvidio neki razlog za odbijanje registracije čije je područje primjene tako usko da obuhvaća jedino oblike koji su stvoreni u prirodi ili su u cijelosti normativno propisani. Ovaj kriterij takvim uskim tumačenjem postaje suvišan jer takvi oblici očito nemaju razlikovnu snagu niti ju je mogu steći korištenjem. Njihova bi registracija, kada je riječ o članku 3. stavku 1. točkama (b) i (c) Direktive, ionako bila isključena, a članak 3. stavak 3. u odnosu na te oblike ne bi se nikad primijenio.

52. K tome, pretpostavka tako ograničavajućeg tumačenja propisa o kojem je riječ ne oduzima mu samo normativno značenje. To bi tumačenje bilo suprotno i pretpostavci prema kojoj tri kriterija navedena u članku 3. stavku 1. točki (e) Direktive teže zajedničkom cilju [20].

53. Prije nego što prijeđem na zaključak u odnosu na tumačenje članka 3. stavka 1. točke (e) prve alineje, želim se osvrnuti na sudsku praksu Suda o drugoj alineji tog propisa. Sjećam se da taj propis zabranjuje registraciju znakova koji se „[sastoje] od oblika proizvoda koji su potrebni za stvaranje tehničkog rezultata“. Sud je u presudi Philips utvrdio da se taj kriterij registracije odnosi na oblike čije *bitne značajke* (moje isticanje) odgovaraju nekoj tehničkoj funkciji. Dodjela isključivosti ne smije spriječiti konkurente da nude proizvode koji ispunjavaju istu tehničku funkciju. Ona također ne smije stvarati prepreku koja konkurentima ograničava mogućnost biranja rješenja koje žele primijeniti za postizanje određene tehničke funkcije. Ako se bitne funkcionalne značajke oblika nekog proizvoda mogu pripisati samo tehničkom rezultatu, tada članak 3. stavak 1. točka (e) druga alineja Direktive isključuje od registracije znak koji se sastoji od takvog oblika, čak i kada se sporni tehnički rezultat može postići drugim oblicima [21].

54. Prema mojem mišljenju, gornje se razmatranje – zbog podudaranja premisa na kojima se temelje tri kriterija navedena u članku 3. stavku 1. točki (e) Direktive – može primijeniti i na kriterij koji isključuje registraciju znaka koji se isključivo „[sastoji] od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda“.

55. Nastavno na ova razmatranja, zastupam stajalište da članak 3. stavak 1. točka (e) prva alineja Direktive isključuje registraciju oblika čije bitne značajke u cijelosti proizlaze iz vrste predmetnog proizvoda te su stoga uvjetovane funkcijom korištenja koja služi predmetnom proizvodu.

56. Prema mojem mišljenju, u ovom slučaju treba uzeti u obzir sljedeću okolnost: pojedine značajke oblika imaju posebno značenje za funkciju koju ispunjava dotični proizvod. To mogu biti i takve značajke oblika koje se teško mogu označiti kao potrebne za proizvodnju „tehničkog rezultata“ u smislu članka 3. stavka 1. točke (e) druge alineje Direktive.

57. Budući da je ovdje riječ o takvim značajkama koje imaju bitno značenje za funkciju predmetnog proizvoda, nesporno se radi i o značajkama koje potrošač može tražiti i kod proizvoda konkurenata. Ovdje se s ekonomskog gledišta radi o značajkama oblika za koje nema jednako dobre zamjene (nema savršene zamjenske značajke).

58. Uskraćivanje tih značajki nekom gospodarstveniku otežalo bi konkurentnom poduzeću da svojem proizvodu daje oblik koji bi u istoj mjeri bio prikladan za korištenje. To bi vodilo tomu da bi nositelj žiga stekao znatnu prednost koja bi se negativno odrazila na strukturu tržišnog natjecanja na pojedinom tržištu.

20 — U ovom predmetu Komisija polazi od pretpostavke – prema mojem mišljenju pogrešne – da je razlog za odbijanje u prvoj alineji predmetnog propisa drukčijeg karaktera od onih u drugim dvjema alinejama, odnosno od razloga za odbijanja navedenih u drugoj i trećoj alineji. Ovaj razlog za odbijanje, prema Komisijinu mišljenju, ne odnosi se na monopoliziranje određenih bitnih značajki proizvoda, već služi sprečavanju nastanka „prirodnog monopola“ u odnosu na proizvod kao takav, dakle situacije u kojoj bi zaštita jedinog mogućeg oblika proizvoda isključila proizvođača od bilo kakvog tržišnog natjecanja.

21 — Presuda Philips (EU:C:2002:377, t. 79. i 83.)

59. S obzirom na navedeno, ne sumnjam da članak 3. stavak 1. točka (e) prva alineja očito isključuje registraciju oblika čije bitne značajke proizlaze iz funkcije dotičnog proizvoda. Ovdje se radi, primjerice, o nogama na vodoravnoj površini za stol ili o potplatu ortopedskog oblika s jednim remenom u V-obliku za papuče za kupanje. Međutim, odredba o kojoj je riječ može biti vrlo važna i prilikom provjere dopuštenosti registracije znakova koji su sastavljeni od oblika složenih proizvoda, primjerice oblika trupa neke jahte ili propelera nekog zrakoplova.

60. Ovdje treba uzeti u obzir i okolnost da je zakonodavac u pogledu razloga za odbijanje registracije iz članka 3. stavka 1. točki (b), (c) i (d) Direktive predvidio da znak, sukladno članku 3. stavku 3. Direktive, uporabom stječe sekundarnu razlikovnost.

61. Naprotiv, isključivanje primjene razloga za odbijanje registracije iz članka 3. stavka 1. točke (e) prve alineje Direktive ne može se utemeljiti na njezinu članku 3. stavku 3. Pozivanje na taj razlog znači, prema tome, da je registracija predmetnog oblika konačno isključena. Ta je pretpostavka u skladu sa svrhom predmetnog propisa jer time treba spriječiti da se bitne značajke oblika koje su važne za funkciju predmetnog proizvoda mogu monopolizirati s pomoću dokaza stečenog razlikovnog karaktera.

62. Pritom pri tumačenju članka 3. stavka 1. točke (e) prve alineje Direktive treba uzeti u obzir i okolnost – koja je važna i za primjenu kriterija registracije u drugoj alineji – da registracija nekog žiga koji predstavlja oblik proizvoda može onemogućiti ne samo korištenje dotičnog oblika već i korištenje sličnih oblika. U slučaju registracije nekog znaka čiji se oblik sastoji isključivo od značajki koje proizlaze iz vrste pojedinog proizvoda, mnogi drugi oblici koji su razmatrani kao alternative mogu postati beskorisni za konkurente[22].

63. Ovaj je argument osobito važan kad je riječ o oblicima predmeta praktične primjene kod kojih je stvaralačka inovacija ograničena radi postizanja funkcionalnih rezultata. Na temelju ove okolnosti nije dopuštena registracija onih oblika čije bitne značajke isključivo proizlaze iz funkcije korištenja predmetnog proizvoda.

64. Prema mojem mišljenju, nasuprot tome, razlog odbijanja registracije u članku 3. stavku 1. točki (e) prvoj alineji ne može se primijeniti na oblike koji, uz ove generičke funkcionalne značajke, pokazuju i druge bitne značajke. Te značajke ne smiju proizlaziti neposredno iz funkcije dotičnog proizvoda, štoviše smiju biti jedino izraz konkretne primjene te funkcije. Jedna takva primjena može biti, primjerice, držak četkice za zube u obliku lika iz bajke ili rezonantno tijelo gitare u nekom obliku koji odstupa od općenite predodžbe o izgledu tog instrumenta.

65. Prema mojem mišljenju, s obzirom na navedena razmatranja, na točku (a) prvog pitanja suda koji je uputio zahtjev treba odgovoriti na sljedeći način. Članak 3. stavak 1. točka (e) prva alineja Direktive odnosi se na oblik čije sve bitne značajke proizlaze iz vrste predmetnog proizvoda, pri čemu je bez značenja okolnost da taj proizvod može poprimiti neki drugi, alternativan oblik.

66. S obzirom na to tumačenje, na točku (b) prvog pitanja ne treba odgovoriti.

C – *Tumačenje članka 3. stavka 1. točke (e) treće alineje Direktive (drugo pitanje)*

67. Sud koji je uputio zahtjev u drugom pitanju razmatra niz problema koji se odnose na tumačenje razloga za odbijanje registracije onih znakova koji se „[sastoje] od oblika, koji proizvodima daje bitnu vrijednost“.

22 — Za članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku (ii) Uredbe br. 40/94 vidjeti presudu Lego Juris/OHIM (EU:C:2010:516, t. 56.).

68. Iz rješenja suda koji je uputio zahtjev proizlazi da Stokke i Opsvik u glavnom postupku osporavaju utvrđenje Gerechtshofa te's-Gravenhage prema kojem se ovaj razlog za odbijanje odnosi na predmetni oblik zato što je vrlo atraktivan i daje stolcu Tripp Trapp veliku vrijednost. Oni posebno tvrde da potrošači kupuju stolac Tripp Trapp prije svega zbog toga što je čvrst, siguran, funkcionalan i ergonomski. K tomu, „dizajn" tog stolca, iako utječe na njegovu vrijednost, nije glavni razlog za kupnju.

69. Uvodno bih htio napomenuti da članak 3. stavak 1. točka (e) treća alineja Direktive nije jasno formuliran. O tome svjedoče mnogobrojna razilaženja u njegovu tumačenju [23].

70. Imam dojam da sva tumačenja članka 3. stavka 1. točke (e) treće alineje Direktive koja su razmatrana u teoriji i sudskoj praksi počivaju na sličnim premisama u odnosu na svrhu pravnog pravila. Ona počivaju na pretpostavci da je svrha zabrane registracije oblika koji proizvodu daju bitno značenje u razdvajanju zaštite žiga od zaštite drugih nematerijalnih dobara (koja su zaštićena kao dizajn ili autorsko pravo). Stoga prilikom tumačenja predmetnog propisa treba nastojati zanemariti da se pravo žiga koristi samo za svrhe za ostvarenje kojih služe ostala prava intelektualnog vlasništva [24].

71. Međutim, pretpostavka sličnih premisa u odnosu na svrhu pravnih pravila ne vodi do jedinstvenog tumačenja članka 3. stavka 1. točke (e) treće alineje Direktive.

72. Utoliko se može uputiti na dva smjera vidljiva u pravnoj praksi. S jedne strane radi se o pravnoj praksi njemačkih sudova, a s druge strane o pravnoj praksi žalbenih vijeća OHIM-a i Općeg suda Europske unije.

73. Prema sudskoj praksi njemačkog Bundesgerichtshofa [25] i njemačke pravne teorije [26], predmetna odredba isključuje registraciju oblika kada je estetski aspekt proizvoda koji dolazi do izražaja u njegovu obliku toliko značajan da glavna funkcija žiga kao pokazatelj podrijetla gubi svoje značenje. Nasuprot tome, sa stajališta tržišta registracija bi bila dopuštena kada sam proizvod ne bi isključivo predstavljao estetsko oblikovanje, već ako bi se ono pojavilo samo kao „dodatak" proizvodu, čija svrha korištenja i uporabe počiva na drugim značajkama.

74. Predmetni razlog za odbijanje registracije nakon navedenog tumačenja odnosi se prije svega na djela vizualne i primijenjene umjetnosti kao i proizvode s isključivo dekorativnom funkcijom. Nasuprot tome, ono ne isključuje registraciju oblika za proizvode koji uz dekorativnu imaju i druge funkcije korištenja, kao što su stolac ili kauč [27].

75. U drugom smjeru ide OHIM-ova praksa odlučivanja, koja je potvrđena presudom Općeg suda Europske unije u predmetu Bang & Olufsen/OHIM (oblik zvučnika) [28].

23 — Primjerice, autori studije s Instituta Max Planck za nematerijalno vlasništvo dobra i pravo tržišnog natjecanja, sastavljene na zahtjev Komisije, napominju da je normativna svrha ovog propisa nejasna i predlažu njegovo ukidanje ili izmjenu, vidjeti *Study of the overall functioning of the European trade mark system*, München, 2011., br. 2.32 do 2.33, str. 72. do 73. (dostupno na stranici http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm). Prijedlog izmjena Direktive, koji je trenutačno u zakonskoj proceduri, predviđa zadržavanje ovog propisa s neizmijenjenim tekstom (COM[2013] 162 od 27. ožujka 2013.).

24 — Vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika Ruiz-Jaraba Colomera u predmetu Philips (C-299/99, EU:C:2001:52, t. 30. i 31.).

25 — Vidjeti presudu od 24. svibnja 2007., Fronthaube (I ZB 37/04, BGH GRUR 2008, 71, t. 23.). Bundesgerichtshof se ondje osvrnuo na svoju praksu iz 50-ih godina, to jest na presude od 22. siječnja 1952., Hummelfiguren (I ZR 68/51, BGHZ 5, 1) i od 9. prosinca 1958., Rosenthal-Vase (I ZR 112/57, BGHZ 29, 62, 64).

26 — Vidjeti Fezer, op. cit. (navedeno u bilj. 19.), st. 696. i Eisenführ, op. cit. (navedeno u bilj. 19.), st. 201.

27 — Vidjeti, primjerice, presudu njemačkog Saveznog suda za patente od 8. lipnja 2011., „Barcelona – Sessel" (26 W [pat] 93/08), u odnosu na takozvani stolac Barcelona, koji je dizajnirao poznati njemački arhitekt Ludwig Mies van der Rohe. Njemački je sud utvrdio da dotični vanjski izgled ne ispunjava pretpostavke za brisanje žiga kao oblika koji proizvodu daje bitnu vrijednost jer se njegova uporabna svrha i korist temelje prije svega na njegovoj primjeni kao namještaja za sjedenje koji uz estetske kriterije mora ispuniti i ergonomske zahtjeve.

28 — Presuda (T-508/08, EU:T:2011:575) se odnosi na tužbu protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 10. rujna 2008. (predmet R 497/2005-1).

76. U skladu s tom presudom, činjenica da oblik proizvodu daje bitnu vrijednost ne isključuje da i druge značajke tom proizvodu daju bitnu vrijednost, kao što su – u slučaju zvučnika – njegove tehničke značajke. Drugim riječima, već sama okolnost da je „dizajn“ predmetnog proizvoda vrlo važan kriterij za potrošača upućuje na to da oblik proizvodu daje bitnu vrijednost. Pritom je nevažno to što potrošač pazi i na druge značajke spornog proizvoda[29]. Čini se da se ovakvo tumačenje dosljedno primjenjuje u praksi OHIM-a[30].

77. U skladu s prvim smjerom, koji je pretežno zastupan u sudskoj praksi njemačkih sudova, kriterij u trećoj alineji primjenjuje se samo u onim situacijama u kojim su estetske vrijednosti spornog oblika tako bitne da se gubi glavna funkcija žiga. To je navodno postojalo kada je gospodarska vrijednost spornog proizvoda počivala isključivo na dizajnu, kao u slučaju djelâ primijenjene umjetnosti ili nekih kolekcionarskih objekata.

78. Takvo stajalište u meni budi sumnju. Suglasan sam, naravno, da oblik umjetničkog djela, osobito nekog djela primijenjene umjetnosti, zbog svoje naravi ne može ispuniti funkciju žiga u odnosu na to djelo. Okolnost da sporni oblik ima isključivo estetsku svrhu te stoga ne može funkcionirati kao žig, prema mojem mišljenju, nije jedina situacija koja ulazi u područje primjene navedene odredbe. Stoga se ne mogu složiti s temeljnom pretpostavkom ovog stajališta prema kojoj se pojam oblika „koji proizvodu daje bitnu vrijednost“ odnosi samo na situacije u kojima gospodarska vrijednost proizvoda počiva isključivo na njegovu estetskom obliku.

79. Prema mojem mišljenju, prilikom tumačenju predmetne odredbe mora se težiti tomu da joj se dâ značenje koje se podudara s općim ciljem članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive. Svrha je tog propisa spriječiti da se zaštita žiga koristi za svrhu različitu od one zbog koje je stvorena; on posebno ne smije služiti ostvarenju nepoštene prednosti u tržišnom natjecanju, koja ne počiva na natjecanju koje se temelji na cijeni i kvaliteti.

80. Prema mojem shvaćanju, kriterij naveden u članku 3. stavku 1. točki (e) trećoj alineji treba spriječiti monopolizaciju takvih vanjskih značajki pojedinih proizvoda, koje ne ispunjavaju ni tehničku ni uporabnu funkciju te istodobno bitno povećavaju atraktivnost proizvoda i znatno utječu na sklonosti potrošača.

81. Područje primjene kriterija navedenog u trećoj alineji predmetnog propisa u takvom tumačenju nije ograničeno na djela vizualne ili primijenjene umjetnosti. Ono obuhvaća i sve druge uporabne predmete za koje je dizajn jedan od bitnih čimbenika koji odlučuju o njihovoj atraktivnosti, a time i o gospodarskom uspjehu dotičnog proizvoda.

82. Pritom ne mislim samo na neke vrste proizvoda koje se općenito kupuju zbog svojeg estetskog oblika, kao što su nakit ili dekorativni pribor za jelo.

83. Navedena odredba, prema mojem mišljenju, odnosi se i na proizvode koji se općenito ne mogu promatrati kao ukrasni predmeti, ali kod kojih estetika oblika u određenom uskom tržišnom segmentu ima bitno značenje, primjerice u slučaju „dizajnerskog namještaja“.

84. Istina je da nitko ne kupuje zvučnik samo kako bi ga stavio u kut kao ukrasni predmet u interijeru. Unatoč tome, oblik zvučnika u određenom tržišnom segmentu odlučuje o njegovoj atraktivnosti.

29 — U odnosu na članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku (iii) Uredbe br. 40/90 vidjeti presudu Bang & Olufsen/OHIM (Predstavljanje zvučnika, EU:T:2011:575, t. 73. i 77.). Slično daljnje tumačenje, koje se ne ograničava na djela s isključivo dekorativnom funkcijom, zastupa se i u teoriji, vidjeti Folliard-Monguiral, Rogers, op. cit. (navedeno u bilj. 17., str. 175.); Firth, Gredley, Maniatis, op. cit. (navedeno u bilj. 19., str . 94.).

30 — Usporediti odluke žalbenih vijeća OHIM-a u odnosu na oblik stolca „Alu-Chair“, koji su dizajnirali američki arhitekti Charles i Ray Eames (odluka od 14. prosinca 2010. u predmetu R 486/2010-2) i u odnosu na bocu u obliku dijamanta, koju je dizajnirao egipatski dizajner Karim Rashid (odluka od 23. svibnja 2013. u predmetu R 1313/2012-1), kao i OHIM-ove smjernice, dio B, poglavlje 4., br. 2.5.4.

85. Tumačenje spomenutog propisa koje sam predložio uzima u obzir okolnost da određeni proizvod može ispuniti mnogobrojne funkcije. Naime, neki proizvod može bez sumnje uz izvornu uporabnu funkciju (primjerice zvučnik kao naprava za slušanje glazbe) zadovoljiti i druge potrebe potrošača. Moguće je da bitna vrijednost proizvoda ne proizlazi samo iz osobina koje služe provedbi njegove uporabne funkcije već i iz njegovih estetskih prednosti (zvučnik može imati, primjerice, i dekorativnu funkciju). Okolnost da sporni proizvod uz estetsku ispunjava i uporabnu funkciju, prema mojem mišljenju, ne smije isključiti primjenu članka 3. stavka 1. točke (e) treće alineje Direktive. Smatram da je to slučaj s pojedinim „dizajnerskim proizvodima" kod kojih su estetske značajke njihova oblika glavni ili barem jedan od bitnih motiva prilikom odluke potrošača o kupnji.

86. Nasuprot tome, posebnu provjeru zahtijeva pitanje koje se stvarne okolnosti trebaju razmotriti kako bi se utvrdilo da sporni oblik proizvoda daje tom proizvodu „bitnu vrijednost" (drugo pitanje, točke (a), (c) i (d)).

87. Pitanje suda koji je uputio zahtjev ponajprije se odnosi na eventualnu potrebu za razmatranjem vrste i načina percepcije spornog oblika relevantne javnosti.

88. Najprije želim napomenuti da se razlozi za odbijanje navedeni u članku 3. stavku 1. Direktive mogu pojednostavnjeno podijeliti u dvije skupine. Kao prvo, radi se o kriterijima koji nedopuštenost registracije razmatraju iz perspektive potrošača jer se odnose na znakove koji nemaju razlikovni karakter, koji primatelju ne mogu dati smjernicu o podrijetlu proizvoda ili koji primatelja mogu dovesti u zabludu (točke (b) i (g)). Kao drugo, radi se o kriterijima koji služe i zaštiti konkurentskih poduzeća jer im je cilj zadržati neke znakove u javnoj domeni (točke (c) i (e)).

89. Percepcija znaka relevantne javnosti nužno se mora uzeti u obzir prilikom provjere predmetnog znaka s aspekta njegove usklađenosti s prvom skupinom kriterija [31]. Stoga se kod druge skupine kriterija percepcija znaka treba gledati u široj perspektivi. Treba razmotriti kako percepciju znaka potrošača tako i gospodarske posljedice registracije znaka za poduzetnika. Drugim riječima, treba razmotriti može li registracija znaka imati negativan utjecaj na mogućnost uvođenja konkurentskih proizvoda na tržište.

90. Sud je za tumačenje propisa koji odgovara članku 3. stavku 1. točki (e) drugoj alineji Direktive odlučio da percepcija znaka prosječnog potrošača nije odlučujući čimbenik, već eventualno koristan kriterij ocjenjivanja nadležne službe prilikom ispitivanja što može činiti bitne značajke znaka [32].

91. Mišljenja sam da se slična argumentacija može primijeniti prilikom tumačenja članka 3. stavka 1. točke (e) treće alineje Direktive.

92. Ne isključujem da u slučaju primjene članka 3. stavka 1. točke (e) treće alineje Direktive pretpostavljena potrošačeva percepcija može imati veće značenje nego kod primjene druge alineje te odredbe. Za razliku od slučaja oblika koji su potrebni za postizanje tehničkog rezultata (druga alineja), ocjena o tome daje li predmetni oblik proizvodu bitnu vrijednost (treća alineja), npr. putem estetskih značajki oblika, zahtijeva uzimanje u obzir percepcije prosječnog potrošača.

93. Međutim, potrošačeva percepcija predmetnog oblika nije, kao što sam to iznio u točki 89. ovog mišljenja, odlučujući kriterij ocjenjivanja. Ona je jedna od mnogih, načelno objektivnih činjeničnih utvrđenja koja služe dokazu da estetske značajke predmetnog oblika imaju tako velik utjecaj na atraktivnost proizvoda da bi došlo do poremećaja uvjeta tržišnog natjecanja kada bi nekom poduzetniku ostale nedostupne. Druge su okolnosti ove vrste, primjerice: priroda predmetne kategorije

31 — Presude Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, t. 34. i 56.) i Deutsche SiSi-Werke/OHIM (C-173/04 P, EU:C:2006:20, t. 60. do 63.)

32 — U odnosu na članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku (ii) Uredbe br. 40/94 vidjeti presudu Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 76.). U odnosu na podtočku (iii) tog članka usporediti presudu Bang & Olufsen/OHIM (Oblik zvučnika, EU:T:2011:575, t. 72.).

proizvoda, umjetnička vrijednost predmetnog oblika, njegova različitost u usporedbi s ostalim oblicima koji su se općenito koristili na predmetnom tržištu, znatna razlika u cijeni u usporedbi s konkurentskim proizvodima sličnih značajki ili proizvođačeva razrada promidžbene strategije kojom se prvenstveno ističu estetske značajke predmetnog proizvoda [33].

94. S obzirom na navedena razmatranja, zastupam stajalište da, s ciljem davanja odgovora na točku (b) drugog pitanja suda koji je uputio zahtjev, treba utvrditi da se pojam oblika „koji proizvodu daje bitnu vrijednost“, u smislu članka 3. stavka 1. točke (e) treće alineje, odnosi na oblike čije su estetske značajke jedan od glavnih čimbenika koji su odlučujući za tržišnu vrijednost dotičnog proizvoda te su istodobno jedan od temeljnih razloga za odluku potrošača o kupnji. To tumačenje ne isključuje da proizvod ima druge značajke koje su važne za potrošača.

95. Nasuprot tome, glede upita navedenih u točkama (a), (b) i (c) drugog pitanja, treba utvrditi da je percepcija prosječnog potrošača jedna od okolnosti koju treba razmotriti prilikom provjere primjene razloga za odbijanje predmetne registracije – uz ostale okolnosti kao što su, među ostalim, priroda predmetne kategorije proizvoda, umjetnička vrijednost predmetnog oblika, njegova različitost u usporedbi s ostalim oblicima koji su se općenito koristili na predmetnom tržištu, znatna razlika u cijeni u usporedbi s konkurentskim proizvodima sličnih značajki ili postojanje promidžbene strategije kojom se prvenstveno ističu estetske značajke predmetnog proizvoda. Nijedna od navedenih okolnosti nije sama po sebi odlučujuća.

D – *Mogućnost zajedničke primjene kriterija iz članka 3. stavka 1. točke (e) treće alineje Direktive (treće pitanje)*

96. Sud koji je uputio zahtjev u trećem pitanju razmatra mogućnost kumulativne primjene dvaju različitih razloga za odbijanje registracije koji su navedeni u članku 3. stavku 1. točki (e) prvoj i trećoj alineji.

97. Kao što to proizlazi iz rješenja suda koji je uputio zahtjev, ovo se pitanje odnosi na dopuštenost registracije trodimenzionalnog oblika kod kojeg pojedine značajke predmetnom proizvodu daju bitnu vrijednost (treća alineja), dok su ostale uvjetovane vrstom proizvoda (prva alineja).

98. Sudionici postupka zastupaju različita stajališta o dopuštenosti te kumulacije [34].

99. Prema mojem uvjerenju, odgovor na tako postavljeno pitanje proizlazi iz normativne strukture članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive, koji sadrži tri alternativna kriterija od kojih svaki pojedinačno predstavlja samostalan razlog za odbijanje registracije. Čini se da je tom strukturom isključena primjena u situaciji u kojoj nijedan od triju kriterija nije u cijelosti ispunjen.

100. U prilog ovom gledištu govori i jezično tumačenje. Prema tekstu te odredbe, svaki od triju kriterija navedenih u članku 3. stavku 1. točki (e) Direktive odnosi se na znakove koji se „isključivo“ sastoje od oblika koji su opisani u pojedinačnim alinejama.

101. Kada bismo stoga uzeli teleološko tumačenje članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive, ustanovili bismo, kao što sam to već spomenuo, da taj propis služi općem interesu. Cilj svakog od triju kriterija pojedinačno navedenih u alinejama jest spriječiti situaciju u kojoj bi isključivo pravo na dotičnom znaku vodilo do monopolizacije bitnih značajki proizvoda koje su prikazane u njihovu obliku.

33 — Usporediti odgovarajuće okolnosti koje je Opći sud uzeo u obzir u odnosu na članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku (iii) Uredbe br. 40/90 u presudi Bang & Olufsen/OHIM (Oblik zvučnika, EU:T:2011:575, t. 74. i 75.).

34 — Hauck, poljska vlada i vlada Ujedinjene Kraljevine predlažu da se kumulacija proglasi dopuštenom, ostali sudionici postupka isključuju tu mogućnost.

102. Tumačenje članka 3. stavka 1. točke (e) koje sam predložio znači da primjena kriterija iznesenog u prvoj alineji tog propisa ne isključuje više oblika spornog proizvoda i da primjena kriterija iznesenog u trećoj alineji ne isključuje da proizvod uz estetsku ispunjava i druge funkcije koje su potrošaču jednako važne.

103. S obzirom na takvo tumačenje članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive, čini mi se nepotrebna zajednička primjena spornih kriterija radi ostvarivanja cilja kojem služi taj propis.

104. Ako bi nacionalni sud u ovom predmetu utvrdio da oblik daje bitnu vrijednost stolcu Tripp Trapp u smislu članka 3. stavka 1. točke (e) treće alineje Direktive, dakle da sveobuhvatno ispunjava pretpostavke primjene, bilo bi nevažno osigurava li taj oblik i druge značajke, primjerice sigurnost ili ergonomske zahtjeve, koje se mogu dodatno razmotriti u odnosu na kriterije iz članka 3. stavka 1. točke (e) prve alineje Direktive.

105. Prema tome, predloženo tumačenje članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive ne isključuje paralelnu provjeru istih okolnosti u pogledu ispunjenja jednog ili više kriterija o kojima je riječ u pojedinim alinejama. Odbijanje registracije ili proglašenje žiga ništavim moguće je samo pod pretpostavkom da je barem jedan od ovih kriterija ispunjen.

106. Međutim, na kraju želim istaknuti jednu zadršku u odnosu na ovaj prijedlog tumačenja propisa o kojem je riječ.

107. Naime, želim primijetiti da je zajednička primjena kriterija sadržanih u članku 3. stavku 1. točki (e) Direktive dopuštena u slučaju znakova koje potrošači percipiraju samo kao skup različitih oblika. Ovdje govorim o znakovima koji predstavljaju više različitih predmeta, kao npr. znak koji prikazuje prostorni raspored benzinske postaje ili izgled maloprodajne trgovine[35], dakle koji ne predstavljaju stvarno oblik nekog proizvoda, već fizički odražavaju okolnosti u kojima se pruža usluga.

108. Ako pretpostavimo da tako sastavljeni znakovi mogu ispuniti tržišnu funkciju, prema mojem mišljenju, mogla bi se razmotriti i dopuštenost kumulacije kriterija ako bi se na njih primijenio članak 3. stavak 1. točka (e) Direktive.

109. To pitanje izlazi iz okvira ovog predmeta.

110. Zbog navedenih razloga, prema mojem mišljenju, na treće pitanje treba odgovoriti da se isti znak može paralelno ispitati u odnosu na kriterije postavljene u članku 3. stavku 1. točki (e) prvoj i trećoj alineji, ali razlog za odbijanje registracije, odnosno proglašenje žiga ništavim, postoji samo onda kad su u cijelosti ispunjene pretpostavke primjene barem jednog od tih kriterija.

VI – **Zaključak**

111. S obzirom na prethodna razmatranja, predlažem da Sud na pitanja koja je uputio Hoge Raad der Nederlanden odgovori na sljedeći način:

1. Pojam oblika „koji proizlazi iz same vrste proizvoda“ u smislu članka 3. stavka 1. točke (e) prve alineje Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima odnosi se na oblik čije sve bitne značajke proizlaze iz vrste dotičnog proizvoda. Okolnost da taj proizvod može poprimiti i drugi, alternativan oblik pritom je bez značenja.

35 — Za oblikovanje trgovine vidjeti presudu francuskog Cour de cassation (Kasacijski sud) od 11. siječnja 2000. (br. 97-19.604) kao i pred Sudom podneseni predmet Apple (C-421/13).

2. Pojam oblika „koji proizvodu daje bitnu vrijednost“, u smislu članka 3. stavka 1. točke (e) treće alineje, odnosi se na oblike čije su estetske značajke jedan od glavnih čimbenika koji su odlučujući za tržišnu vrijednost dotičnog proizvoda te su istodobno jedan od temeljnih razloga za odluku potrošača o kupnji. To tumačenje ne isključuje da proizvod ima druge značajke koje su važne za potrošača.

   Percepcija prosječnog potrošača jedna je od okolnosti koju treba uzeti u obzir prilikom provjere primjene razloga za odbijanje registracije, uz druge okolnosti kao što su, među ostalim, priroda predmetne kategorije proizvoda, umjetnička vrijednost predmetnog oblika, njegova različitost u usporedbi s ostalim oblicima koji su se općenito koristili na predmetnom tržištu, znatna razlika u cijeni u usporedbi s konkurentskim proizvodima sličnih značajki ili postojanje promidžbene strategije kojom se prvenstveno ističu estetske značajke predmetnog proizvoda. Nijedna od tih okolnosti nije sama po sebi odlučujuća.

3. Isti se znak može paralelno ispitati u odnosu na kriterije postavljene u članku 3. stavku 1. točki (e) prvoj i trećoj alineji, ali razlog za odbijanje registracije, odnosno proglašenje žiga ništavim, postoji samo onda kad su u cijelosti ispunjene pretpostavke primjene barem jednog od tih kriterija.