

Věc T-270/06

Lego Juris A/S

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Ochranná známka Společenství – Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství – Červená Lego kostka – Absolutní důvod pro zamítnutí – Označení, které je tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení (ES) č. 40/94 – Důkazní návrhy“

Rozsudek Soudu (osmého senátu) ze dne 12. listopadu 2008 II - 3120

Shrnutí rozsudku

1. *Ochranná známka Společenství – Přezkumné řízení – Žaloba k soudu Společenství – Legalita rozhodnutí odvolacího senátu*
(Nařízení Rady č. 40/94, článek 63)

2. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Označení tvořená výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii)]
3. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Označení tvořená výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii)]

1. Cílem žaloby podané k Soudu je přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství. Úkolem Soudu tedy není znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle důkazů předložených poprvé před Soudem. Připuštění těchto důkazů je totiž v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu, podle něhož spisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem.

porušil ustanovení nařízení č. 40/94, a o uplatnění judikatury na podporu tohoto žalobního důvodu.

(viz body 22, 24)

2. Podle čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství se „[d]o rejstříku [...] nezapišou [...] označení, která jsou tvořena výlučně [...] tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku“.

Účastníkům řízení ani samotnému Soudu však nelze zabránit, aby se při výkladu práva Společenství inspirovali skutečnými vycházejícími z judikatury Společenství a vnitrostátní nebo mezinárodní judikatury. Taková možnost odkazovat na vnitrostátní rozsudky není uvedena ve výše připomenuté judikatuře, jelikož se nejedná o to, vytýkat odvolacímu senátu, že nezohlednil skutkové okolnosti v určitém vnitrostátním rozsudku, ale o to, že

Slovo „výlučně“ vyskytující se ve zmíněném článku musí být vykládáno ve světle výrazu „základní vlastnosti, které plní technickou funkci“, použitého v bodech 79, 80 a 83 rozsudku ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99). Z tohoto výrazu totiž vyplývá, že doplnění nikoli základních vlastností, které nemají

technickou funkci, nepůsobí, že se na tvar nebude vztahovat tento absolutní důvod pro zamítnutí, jestliže všechny základní vlastnosti uvedeného tvaru plní tuto funkci.

Formulace „nezbytný pro dosažení technického výsledku“ vyskytující se ve zmíněném článku neznámá, že se tento absolutní důvod pro zamítnutí použije pouze tehdy, když je dotčený tvar jediným tvarem, který umožní dosáhnout cíleného výsledku. K tomu, aby se tento absolutní důvod pro zamítnutí uplatnil, tudíž stačí, že základní vlastnosti tvaru slučují vlastnosti, které jsou technicky kauzální a dostačující k dosažení cíleného technického výsledku, i když lze tohoto technického výsledku dosáhnout jinými tvary užívajícími totéž či jiné technické řešení.

(viz body 36, 38–39, 43)

3. Určení základních vlastností, které plní technickou funkci určitého tvaru, se v rámci čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii)

nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství provádí za konkrétním cílem, kterým je umožnit přezkum funkčnosti dotčeného tvaru. Vnímání cílovým spotřebitelem není však pro analýzu funkčnosti základních vlastností tvaru relevantní. Je totiž možné, že cílový spotřebitel nemá technické znalosti nezbytné pro posouzení základních vlastností tvaru, takže určité vlastnosti mohou být z jeho pohledu základní, zatímco v kontextu analýzy funkčnosti základní nejsou, a naopak. Je tedy třeba mít za to, že základní vlastnosti tvaru musí být pro účely použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 určeny objektivně na základě jeho grafického ztvárnění a případných popisů předložených při podání přihlášky ochranné známky.

Žádná skutečnost v rámci analýzy funkčnosti takto určených základních vlastností nevylučuje, že Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) může zohlednit jakýkoli relevantní důkaz.

(viz body 70, 78)