

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

14. září 2010 *

Ve věci C-48/09 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora, podaný dne 29. ledna 2009,

Lego Juris A/S, se sídlem v Billundu (Dánsko), zastoupená V. von Bomhardem a T. Doldem, Rechtsanwälte,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

příčemž dalšími účastníky řízení jsou:

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený D. Botisem, jako zmocněncem,

žalovaný v prvním stupni,

* Jednací jazyk: angličtina.

Mega Brands Inc., se sídlem v Montréalu (Kanada), zastoupená P. Cappuynsem a C. De Meyerem, advocaten,

vedlejší účastnice v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení V. Skouris, předseda, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot a P. Lindh, předsedové senátů, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič (zpravodaj), J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz a A. Arabadžev, soudci,

generální advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer, poté P. Mengozzi,
vedoucí soudní kanceláře: C. Strömholm, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 10. listopadu 2009,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 26. ledna 2010,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Svým kasačním opravným prostředkem se Lego Juris A/S domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 12. listopadu 2008, Lego Juris v. OHIM – Mega Brands (Červená Lego kostka) (T-270/06, Sb. rozh. s. II-3117, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Soud zamítl její žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí velkého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 10. července 2006 (věc R 856/2004-G, dále jen „sporné rozhodnutí“), týkajícího se návrhu na prohlášení neplatnosti.

Právní rámec

- 2 Článek 4 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), nadepsaný „Označení, která mohou tvořit ochrannou známku Společenství“, uvádí:

„Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“

3 Článek 7 téhož nařízení, nadepsaný „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu“, stanoví:

„1. Do rejstříku se nezapíšíou:

- a) označení, která nesplňují podmínky článku 4;
- b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
- c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
- d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;
- e) označení, která jsou tvořena výlučně:
 - i) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku;

ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku;

iii) tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu;

f) ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy;

[...]

3. Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“

- 4 Článek 9 odst. 1 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Práva z ochranné známky Společenství“, stanoví:

„Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

- a) označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;
- c) označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.“

5 Článek 51 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Absolutní důvody neplatnosti“, uvádí:

„1. Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u [OHIM] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

a) pokud byla ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s [...] článkem 7;

b) pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

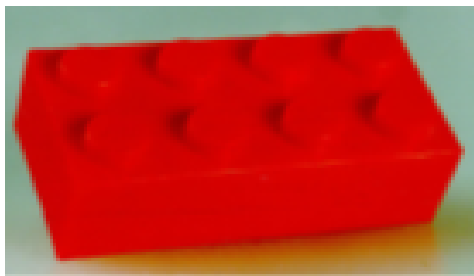
2. Byla-li ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b), c) nebo d), nemůže být prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

3. Existuje-li důvod ke zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka Společenství zapsána, prohlásí se známka za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.“

6 Nařízení č. 40/94 bylo zrušeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009. Na projednávaný spor se však vzhledem k rozhodné době z hlediska skutkového stavu i nadále uplatní nařízení č. 40/94.

Skutečnosti předcházející sporu a sporné rozhodnutí

- 7 Dne 1. dubna 1996 podala společnost Kirkbi A/S (dále jen „Kirkbi“), právní předchůdkyně navrhovatelky, k OHIM přihlášku ochranné známky Společenství zejména pro výrobky odpovídající popisu „hry, hračky“, spadající do třídy 28 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“). Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je níže vyobrazené trojrozměrné označení červené barvy:



- 8 OHIM informoval společnost Kirkbi o svém úmyslu zamítnout uvedenou přihlášku jednak z důvodu, že dotčené označení představuje obyčejný tvar kostky na hraní, a postrádá tedy rozlišovací způsobilost [čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94], a jednak proto, že uvedené označení je tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku [čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) téhož nařízení]. OHIM

nicméně souhlasil s vyslechnutím společnosti Kirkbi a přezkoumal jí předložené dodatečné námitky a důkazy. Na základě těchto důkazů došel k závěru, že označení, jehož zápis byl požadován, získalo v Evropské unii rozlišovací způsobilost a není tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku.

- 9 Na základě tohoto průzkumného řízení byla dotčená ochranná známka zapsána dne 19. října 1999.
- 10 Dne 21. října 1999 podala Ritvik Holdings Inc. (dále jen „Ritvik“), jejíž právním nástupkyní je Mega Brands Inc. (dále jen „Mega Brands“), návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky na základě čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 pro „stavebnice“ náležející do třídy 28 ve smyslu Niceské dohody, jelikož měla za to, že jejímu zápisu brání absolutní důvody pro zamítnutí stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. a), v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodech ii) a iii) a v čl. 7 odst. 1 písm. f) téhož nařízení.
- 11 Dne 8. prosince 2000 přerušilo zrušovací oddělení OHIM řízení do doby, než Soudní dvůr rozhodne ve věci, která později vedla k vydání rozsudku ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475) a která se týkala výkladu čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážky první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jehož znění odpovídá znění čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94. Řízení před zrušovacím oddělením pokračovalo dne 31. července 2002.
- 12 Rozhodnutím ze dne 30. července 2004 prohlásilo posledně uvedené oddělení dotčenou ochrannou známku pro „stavebnice“ náležející do třídy 28 ve smyslu Niceské dohody za neplatnou na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, když

mělo za to, že tato ochranná známka je tvořena výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku.

- 13 Dne 20. září 2004 podala navrhovatelka proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání.
- 14 Sporným rozhodnutím zamítl velký odvolací senát OHIM toto odvolání jako neopodstatněné, když měl za to, že podmínky čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 jsou v projednávaném případě splněny.
- 15 Velký odvolací senát měl v bodě 33 sporného rozhodnutí především za to, že námitka vznesená na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 nemůže být odmítnuta na základě průzkumů veřejného mínění nebo tržních studií, jelikož jak vyplývá z odstavce 3 téhož článku, důkaz rozlišovací způsobilosti získané užíváním nemůže posuzované označení zbavit jeho funkční povahy. V bodě 36 uvedeného rozhodnutí tento senát dodal, že se tvar, jehož základní vlastnosti plní technickou funkci, nevyhne zákazu zápisu, pokud obsahuje takový druhořadý arbitrární prvek, jakým je barva.
- 16 V bodě 37 sporného rozhodnutí velký odvolací senát shledal, že kostka Lego „se vyznačuje dvěma symetrickými řadami o čtyřech nízkých válcovitých [výstupcích] na své vrchní straně“.
- 17 Dále měl uvedený senát v bodech 39 a 40 téhož rozhodnutí za to, že je sice pravda, že okolnost, že označení bylo nebo stále je chráněno patentem, nepředstavuje sama o sobě překážku pro jeho zápis jako ochranné známky, a to zejména tehdy, jedná-li se

o vynálezy, jejichž tvar není zcela dán jejich funkcí z důvodu přítomnosti ozdobných nebo arbitrárních prvků, nemění to však nic na tom, že starší patent je prakticky nevyvratitelným důkazem toho, že vlastnosti, které zpřístupňuje nebo nárokuje, mají funkční povahu.

- 18 V důsledku toho velký odvolací senát v bodech 41 až 55 sporného rozhodnutí potvrdil posouzení zrušovacího oddělení, podle kterého je každý z tvarových prvků kostky Lego, a tudíž celá uvedená kostka, nezbytný pro dosažení technického výsledku. Tento závěr založil na analýze starších patentů navrhovatelky provedené zrušovacím oddělením. Podle velkého odvolacího senátu byly rozhodující prvky této analýzy následující:

„42 [...] Původní do sebe zapadající kostky na hraní [...], předchůdkyně kostky Lego, byly vynalezeny Harrym Fisher Pagem a chráněny několika britskými patenty: patentem č. 529 580 uděleným dne 25. listopadu 1940, patentem č. 587 206 uděleným dne 17. dubna 1947, patentem č. 633 055 uděleným dne 12. prosince 1949, patentem č. 673 857 uděleným dne 19. července 1950 a patentem č. 866 557 uděleným dne 26. dubna 1961. [Tyto] patenty [...] chránily kostku týchž rozměrů a s týmiž válcovitými [výstupky] [...] jako kostka Lego [...].

- 43 Co se týče [výstupků] umístěných na vrchní straně kostky Lego, [zrušovací oddělení] došlo k závěru, že:

,[...] patent [...] č. 866 557 [...] zpřístupňoval veřejnosti, [že kostky] obsahují [...] na své vrchní straně [výstupky] [...], seřazené v příčných párech do dvou rovnoběžných řad [a] stejně vzdálené jak v příčném, tak v podélném směru. Přesně tak jsou rozmístěny [výstupky] na vrchní straně [kostky Lego]: osm [výstupků] ve dvou řadách v příčných párech stejně vzdálených [...]. Účelem těchto [výstupků]

je zapadat do spodní strany kostek na hraní tak, aby umožňovaly mnohočetná složení a rozebrání.'

- 44 [Zrušovací oddělení] rovněž došlo k závěru, že tentýž vynález s [výstupky] na vrchní straně kostky Lego byl zpřístupněn v patentu [...] č. 587 206. [...]

[...]

Senát uvádí, že obrázek 1 tohoto patentu představuje dvě symetrické řady o čtyřech válcovitých [výstupcích] umístěné na vrchní straně patentované kostky, která se zdá být totožná s dotčenou kostkou Lego, až na červenou barvu [...]

- 45 Majitel sám před senátem připustil, že výše uvedené patenty popisují funkční prvky kostky Lego a že existence [výstupků] je nezbytná k tomu, aby do sebe zapadající kostky na hraní [...] mohly plnit svoji funkci.

[...]

- 47 Dvě symetrické řady o čtyřech válcovitých [výstupcích] umístěné na vrchní straně patentované kostky byly 'upřednostňovaným tvarem' vynálezu vyobrazeného na obrázku 1 patentu [...] č. 587 206 [...]. Stejně tak došlo [zrušovací oddělení]

k závěru, že [...] patent [...] č. 866 557 [...] ,uvádí, že válcovitý tvar výstupků [je] »upřednostňovaným provedením« výstupků [...]’ [...]

[...]

- 51 Mimoto [zrušovací oddělení] došlo k závěru, že relativní výška [výstupků] v porovnání s výškou stran kostky má vliv na ,sílu spojení’. Je-li vzájemný poměr příliš nízký, je rozebírání kostek lehčí [...]. Naopak, je-li vzájemný poměr příliš vysoký [...], síla [...] nutná k rozebrání kostek je značně vysoká [...] [a] samo si hrající dítě by mohlo mít potíže kostky od sebe snadno oddělit.

[...]

- 53 Senát uvádí, že technická funkce rozměrů a vzájemné polohy [výstupků] [...] jsou v patentu [...] č. 866 557 popsány následovně:

„Rozměry a vzájemná poloha [výstupků] [...] musejí být v určitém poměru a, v souladu se základní vlastností vynálezu, [výstupky na vrchní straně kostky] jsou stejně vzdálené v podélném a příčném směru [...]’

54 [Zrušovací oddělení došlo k závěru], že každá jednotlivá vlastnost kostky Lego plní zvláštní technické funkce, a sice:

- *[výstupky na vrchní straně kostky]*: výška a průměr pro sílu spojení; počet pro množství možných spojení; rozmístění pro tvary spojení;
- *výstupky [uvnitř kostky]*: síla spojení, počet pro větší sílu spojení ve všech polohách; [...]
- *boky*: spojené s boky dalších kostek pro vytvoření zdi;
- *vyhloubená strana*: pro zapadnutí do [výstupků na vrchní straně kostky] a umožnění spojení [...];
- *celkový tvar*: tvar stavební cihly; velikost, kterou může dítě držet v ruce.

55 Senát potvrzuje závěry rozhodnutí [zrušovacího oddělení] z důvodu, že jsou pevně podepřeny výše analyzovanými důkazy. Mimoto dochází senát k závěru, že zrušovací oddělení důkazy nikterak nezkreslilo ani je špatně nevyložilo.

[...]

62 [...] [N]ení žádných pochyb o tom, že dominantní vlastnost [kostky Lego], dvě řady [výstupků] na vrchní straně, mají dodat obyčejné kostce na hraní s poměrem šířky, délky a výšky odpovídajícím skutečné stavební cihle víceúčelový a pevný mechanismus zapadání [...], který tyto kostky musejí mít k tomu, aby jimi mohly manipulovat děti. Vlastnosti kostky Lego mají zjevně odpovídat výše uvedené užité funkci kostky Lego, a nikoliv identifikačním účelům [...].

63 V důsledku toho [...] [potvrzuje] senát rozhodnutí [zrušovacího oddělení] v tom smyslu, že kostka Lego má zcela funkční povahu, jelikož neobsahuje žádný arbitrární nebo ozdobný prvek. [...] Senát tudíž může použít na kostku Lego [...] formulaci [výše uvedeného] rozsudku Philips, a sice že „základní funkční vlastnosti tvaru [...] jsou přičitatelné výlučně technickému výsledku“.

Řízení před Soudem a napadený rozsudek

19 Návrhem došlým kanceláři Soudu podala dne 25. září 2006 navrhovatelka žalobu směřující ke zrušení sporného rozhodnutí.

20 Na podporu své žaloby navrhovatelka uplatňovala jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94. Tento žalobní důvod bylo možné rozdělit na dvě části, přičemž první část vycházela z nesprávného výkladu tohoto ustanovení a druhá část z nesprávného posouzení předmětu dotčené ochranné známky.

21 V rámci první části žalobního důvodu navrhovatelka tvrdila, že účelem čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 není vyloučit zápis funkčních tvarů jako takových jakožto ochranné známky. Rozhodující otázkou podle navrhovatelky bylo, zda ochrana ve formě ochranné známky vytváří monopol na technická řešení nebo užité vlastnosti dotčeného tvaru.

22 Soud měl za to, že tyto argumenty nemohou vést ke zrušení sporného rozhodnutí. Základní důvody tohoto rozhodnutí jsou následující:

„37 [...] žalobkyně v podstatě velkému odvolacímu senátu vytýká, že chybně vyložil rozsah působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94, a zejména rozsah působnosti jeho výrazů ‚výlučně‘ a ‚nezbytný‘, když měl za to, že existence alternativních funkčně rovnocenných tvarů, které užívají totéž technické řešení, není pro účely použití tohoto ustanovení relevantní.

38 V tomto ohledu je třeba zaprvé konstatovat, že slovo ‚výlučně‘ vyskytující se jak v čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94, tak v čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážce směrnice [89/104], musí být vykládáno ve světle výrazu ‚základní vlastnosti, které plní technickou funkci‘, použitého v bodech 79, 80 a 83 [výše uvedeného] rozsudku Philips. Z tohoto výrazu totiž vyplývá, že doplnění nikoli základních vlastností, které nemají technickou funkci, nezpůsobí, že se na tvar nebude vztahovat tento absolutní důvod pro zamítnutí, jestliže všechny základní vlastnosti uvedeného tvaru plní tuto funkci. Velký odvolací senát tedy právem provedl svou analýzu funkčnosti dotčeného tvaru s ohledem na vlastnosti, které považoval za základní. Je tudíž třeba konstatovat, že výraz ‚výlučně‘ vyložil správně.

39 Zadruhé z bodů 81 a 83 [výše uvedeného] rozsudku Philips vyplývá, že formulace ‚nezbytný pro dosažení technického výsledku‘, vyskytující se jak v čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94, tak v čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážce směrnice [89/104], neznamená, že se tento absolutní důvod pro zamítnutí použije pouze tehdy, když je dotčený tvar jediným tvarem, který umožní dosáhnout cíleného výsledku. Soudní dvůr totiž v bodě 81 [tohoto rozsudku] uvedl, že ‚existence jiných tvarů umožňujících dosáhnout téhož technického výsledku nemůže vyloučit uplatnění důvodu pro zamítnutí‘, a v bodě 83 [uvedeného rozsudku], že ‚zápis označení tvořeného [předmětným] tvarem [výrobku je vyloučen], i když může být dotčený technický výsledek dosažen jinými tvary‘. Aby se tudíž tento absolutní důvod pro zamítnutí uplatnil, stačí, že základní vlastnosti tvaru slučují vlastnosti, které jsou technicky kauzální a dostačující k dosažení cíleného technického výsledku tak, aby byly přičitatelné technickému výsledku. Z toho vyplývá, že velký odvolací senát nepochybil, když měl za to, že výraz ‚nezbytný‘ znamená, že tvar je vyžadován pro dosažení technického výsledku, i když lze tohoto technického výsledku dosáhnout jinými tvary.

40 Zatřetí je třeba uvést, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, Soudní dvůr v bodech 81 a 83 [výše uvedeného] rozsudku Philips odmítl relevanci existence ‚jiných tvarů umožňujících dosáhnout téhož technického výsledku‘, aniž odlišil tvary užívající jiné ‚technické řešení‘ od tvarů užívajících totéž ‚technické řešení‘.

[...]

43 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 brání zápisu jakéhokoli tvaru, který je tvořen výlučně, pokud jde o jeho základní vlastnosti, tvarem výrobku, který je technicky v příčinné souvislosti a dostačuje k dosažení cíleného technického výsledku, i když lze tohoto technického výsledku dosáhnout jinými tvary užívajícími totéž či jiné technické řešení.

44 V důsledku toho je třeba dospět k závěru, že velký odvolací senát nevyložil čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 chybně.“

23 V rámci druhé části žalobního důvodu uplatněného na podporu své žaloby před Soudem vytýkala navrhovatelka velkému odvolacímu senátu, že neurčil správně základní vlastnosti dotčeného tvaru a nesprávně posoudil funkční povahu uvedeného tvaru.

24 Na jedné straně tvrdila, že velký odvolací senát do svého přezkumu zahrnul irrelevantní prvky, jako je například strana kostky Lego, která není součástí dotčeného trojrozměrného označení, a sice vyhloubená spodní strana uvedené kostky. Na druhé straně přijal velký odvolací senát bez kritické analýzy znalecký posudek navrhovaný a financovaný společností Mega Brands a současně opomenul při určování základních vlastností dotčeného tvaru zohlednit relevantní údaje předložené navrhovatelkou, jako jsou například údaje týkající se vnímání uvedeného tvaru spotřebiteli.

25 Tato druhá část byla Soudem rovněž zamítnuta. Soud shledal zejména následující:

„70 Zprvč v rozsahu, v němž žalobkyně uvádí, že k určení základních vlastností dotčeného tvaru musí dojít z pohledu spotřebitele a že analýza musí zohlednit průzkumy týkající se spotřebitelů, je třeba uvést, že toto určení se v rámci čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 provádí s konkrétním cílem, kterým je umožnit přezkum funkčnosti dotčeného tvaru. Vnímání cílového spotřebitele není přitom 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 musejí být pro účely použití čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 určeny objektivně na základě jeho grafického ztvárnění a případných popisů předložených při podání přihlášky ochranné známky.

[...]

- 72 Zadruhé žalobkyně [rovněž] velkému odvolacímu senátu vytýká, že neidentifikoval základní vlastnosti dotčeného tvaru a nezkoumal dotčený tvar, ale kostku Lego jako celek, přičemž do své analýzy zahrnul takové prvky, které nejsou viditelné, jako je spodní vyhloubená strana [...].

[...]

- 75 Je však třeba konstatovat, že [...] analýza [provedená velkým odvolacím senátem] zahrnuje [...] všechny prvky, které jsou viditelné na [dotčeném označení] a které [podle bodu 54 sporného rozhodnutí] plní zvláštní technické funkce [...]. Je třeba rovněž konstatovat, že žádná [písemnost ve] spisu neumožňuje zpochybnit správnost identifikace těchto vlastností coby základních vlastností dotčeného tvaru.

- 76 Jelikož velký odvolací senát všechny základní vlastnosti dotčeného tvaru identifikoval správně, skutečnost, že zohlednil rovněž jiné vlastnosti, nemá žádný dopad na legalitu [sporného] rozhodnutí.

[...]

- 78 [Dále] je třeba zdůraznit, že žádná skutečnost v rámci analýzy funkčnosti takto určených základních vlastností nevylučuje, že velký odvolací senát může zohlednit takové prvky kostky Lego, které nejsou viditelné, jako je spodní vyhloubená strana a vedlejší výstupky, jakož i jakýkoli jiný relevantní důkaz. Velký odvolací senát v projednávaném případě v tomto ohledu odkázal na starší patenty žalobkyně, na skutečnost, že žalobkyně připustila, že tyto patenty popisují funkční prvky kostky Lego, a na posudky [...]

- 79 [...] Pokud jde o posudek [...] předložen[ý] a financov[aný] [společností Mega brands], [...] starší patenty potvrzují zjištění [autora tohoto posudku], pokud jde o funkčnost vlastností kostky Lego [...]"

Návrhová žádání účastníků řízení

²⁶ Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zrušil napadený rozsudek;
- vrátil věc Tribunálu (dříve Soudu) a
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

²⁷ OHIM a Mega Brands navrhují, aby Soudní dvůr:

- zamítl kasační opravný prostředek a
- uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

- ²⁸ Navrhovatelka uplatňuje jediný důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94. Tento důvod se člení na tři části.

K první části, týkající se nesprávného výkladu předmětu a dosahu důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- ²⁹ Navrhovatelka uvádí, že je sice pravda, že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 zakazuje zápis tvarů, jejichž ochrana ve formě ochranné známky by protiprávně omezila konkurenty, avšak předmětem tohoto ustanovení naopak není zakázat zápis všech tvarů plnících technickou funkci. Zápis tvaru musí být vyloučen pouze v případě, že by vedl k vytvoření monopolu na technická řešení nebo na užité vlastnosti.
- ³⁰ V tomto ohledu musí být výraz „technické řešení“ odlišen od výrazu „technický výsledek“, jelikož technického výsledku lze dosáhnout různými řešeními. Navrhovatelka tvrdí, že existuje-li několik z funkčního pohledu rovnocenných tvarů, nebrání

ochrana specifického tvaru ve formě ochranné známky poskytnutá určitému podniku jeho konkurentům použít totéž technické řešení.

- 31 Soud se tedy tím, že v bodě 43 napadeného rozsudku z důvodů uvedených v jeho bodech 37 až 42 tvrdil, že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 brání zápisu tvaru, i když lze technického výsledku dosáhnout jiným tvarem využívajícím totéž technické řešení, dopustil nesprávného právního posouzení. Soud popřel, že existence alternativních tvarů je vysoce relevantní, jelikož svědčí o tom, že neexistuje nebezpečí vzniku monopolu. Současně Soud opomenul skutečnost, že často lze jednoho a téhož patentovaného vynálezu dosáhnout vícerymi tvary. To ostatně platí o projednávané věci, jelikož by konkurenti navrhovatelky mohli použít zcela totožné technické řešení, aniž by kopírovali tvar kostky Lego.
- 32 Navrhovatelka se mimoto domnívá, že takovým rozhodnutím popřel Soud závěry plynoucí z výše uvedeného rozsudku Philips. V tomto ohledu tvrdí, že v uvedeném rozsudku neměl Soudní dvůr nikterak za to, že by existence alternativních tvarů nebyla relevantní. Soudní dvůr v bodech 83 a 84 uvedeného rozsudku pouze uvedl, že jakmile jsou splněny podmínky čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, není již důležité, zda existují alternativní tvary, či nikoliv.
- 33 Společnost Mega Brands tvrdí, že by zápis dotčeného označení jako ochranné známky navrhovatelce umožnil zabránit všem konkurentům užívat na trhu kostek na hraní nejlepší a nejfunkčnější tvar. Navrhovatelka by tak získala nový monopol, který již měla dříve na základě svých patentů.

- ³⁴ Přestože připouští, že pouhé zpřístupnění tvaru v patentu nepředstavuje samo o sobě překážku toho, aby byl tento tvar zapsán jako ochranná známka, Mega Brands uvádí, že takové zpřístupnění je přesto silným důkazem toho, že uvedený tvar je určen výhradně svojí funkcí.
- ³⁵ Podle OHIM jsou argumenty navrhovatelky v rozporu s literou a duchem čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94. Přítomnost slov „výlučně“ a „nezbytný“ v uvedeném ustanovení podle OHIM neznámá, že by byl zakázán zápis pouze tvarů, které jsou inherentně nezbytné pro plnění požadované funkce. Dotčený důvod zamítnutí se týká všech především funkčních tvarů přiřítelných výsledku.
- ³⁶ OHIM rovněž podotýká, že pokud by byly argumenty navrhovatelky přijaty, nebyl by zaručen volný přístup konkurentů k alternativním tvarům. Zápis specifického tvaru jako ochranné známky by totiž poté navrhovatelce umožňoval nechat zakázat nejen veškeré totožné tvary, ale rovněž tvary podobné. To by se týkalo například kostek s mírně vyššími nebo širšími výstupky, než má kostka Lego.
- ³⁷ Co se týče rozlišování mezi jednotlivými druhy práv duševního vlastnictví, OHIM podotýká, že mimo patentové právo je právo zamezit hospodářské soutěži u určitého tvaru stanoveno zejména pro majitele práv vyplývajících z (průmyslových) vzorů na základě nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142). Nicméně připomíná, že čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení uvádí, že „právo k (průmyslovému) vzoru [Společenství] se nevztahuje na vzhledové znaky výrobku, které jsou podmíněny svou technickou funkcí“.

Závěry Soudního dvora

- ³⁸ Podle ustálené judikatury je známkové právo prvořadou součástí systému hospodářské soutěže v Unii. V tomto systému musí být každý podnik schopen nechat si k tomu, aby si získal zákazníky kvalitou svých výrobků nebo služeb, zapsat jako ochranné známky označení umožňující spotřebiteli odlišit bez možnosti záměny tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb, které mají jiný původ (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 4. října 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, Recueil, s. I-6959, body 21 a 22; ze dne 12. listopadu 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, Recueil, s. I-10273, body 47 a 48, jakož i ze dne 26. dubna 2007, *Alcon v. OHIM*, C-412/05 P, Sb. rozh. s. I-3569, body 53 a 54).
- ³⁹ Tvar výrobku patří mezi označení, která mohou tvořit ochrannou známku. To vyplývá, pokud jde o ochrannou známku Společenství, z článku 4 nařízení č. 40/94, podle kterého může být ochrannou známkou Společenství jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, kresby, tvar výrobku a jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 29. dubna 2004, *Henkel v. OHIM*, C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, body 30 a 31).
- ⁴⁰ V projednávané věci nebylo zpochybněno, že tvar kostky Lego získal svým užíváním rozlišovací způsobilost, a představuje tedy označení způsobilé odlišit výrobky navrhovatelky od výrobků jiného původu.
- ⁴¹ Tvrzení společností Ritvik, převzaté jejím nástupcem společností Mega Brands a potvrzené zrušovacím oddělením a velkým odvolacím senátem, jakož i Soudem, podle kterého však nelze tvar kostky Lego zapsat jako ochrannou známku, je založeno na čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, podle kterého se označení, která

jsou tvořena výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, nezapíšou.

- ⁴² Podle navrhovatelky bylo toto ustanovení velkým odvolacím senátem a následně Soudem vyloženo příliš široce, a tedy nesprávně.
- ⁴³ Aby bylo možné posoudit tuto výtku, je třeba připomenout, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 musí být vykládán v závislosti na obecném zájmu, na němž stojí tento důvod (výše uvedený rozsudek Henkel v. OHIM, bod 45, jakož i rozsudek ze dne 12. ledna 2006, Deutsche SiSi-Werke v. OHIM, C-173/04 P, Sb. rozh. s. I-551, bod 59). Zájmem, na němž stojí čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94, je zabránit, aby známkové právo vedlo k tomu, že poskytne podniku monopol na technická řešení nebo užitné vlastnosti výrobku [viz obdobně, co se týče čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážky směrnice 89/104, výše uvedený rozsudek Philips, bod 78, a rozsudek ze dne 8. dubna 2003, Linde a další, C-53/01 až C-55/01, Recueil, s. I-3161, bod 72].
- ⁴⁴ Pravidla stanovená zákonodárcem odrážejí v tomto ohledu vyvážení dvou hledisek, z nichž každé může přispívat k vytvoření systému zdravé a poctivé hospodářské soutěže.
- ⁴⁵ Na jedné straně vložení zákazu zapsat jako ochrannou známku jakékoliv označení, které je tvořeno tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, do čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 zajišťuje, aby podniky nemohly využívat známkového práva k zachovávaní, bez časového omezení, výlučných práv k technickým řešením.

46 Jestliže tvar výrobku pouze zahrnuje technické řešení vypracované výrobcem tohoto výrobku a patentované na jeho žádost, ochrana tohoto tvaru jako ochranné známky po ukončení platnosti patentu by značně a trvale snížila možnost ostatních podniků využívat uvedené technické řešení. Přitom v takovém systému práv duševního vlastnictví, jaký se vyvinul v Unii, mohou být technická řešení chráněna pouze po omezenou dobu, tak aby následně mohla být volně využívána všemi hospodářskými subjekty. Jak podotkl OHIM v rámci svých argumentů shrnutých v bodě 37 rozsudku v projednávané věci, jsou na této úvaze založeny nejen směrnice 89/104 a nařízení č. 40/94, pokud jde o právo ochranných známek, ale rovněž nařízení č. 6/2002, týkající se (průmyslových) vzorů.

47 Zákodárce krom toho stanovil obzvláště přísně nemožnost zápisu jako ochranné známky pro tvary, které jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku, neboť důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94 vyloučil z působnosti výjimky stanovené v odstavci 3 téhož článku. Z článku 7 odst. 3 uvedeného nařízení tak plyne, že i když tvar výrobku nezbytný pro dosažení technického výsledku získal užíváním rozlišovací způsobilost, je zakázáno jej zapsat jako ochrannou známku (viz obdobně, pokud jde o ustanovení čl. 3 odst. 3 směrnice 89/104, které je v podstatě totožné s čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, výše uvedený rozsudek Philips, bod 57, a rozsudek ze dne 20. září 2007, Benetton Group, C-371/06, Sb. rozh. s. I-7709, body 25 až 27).

48 Na druhé straně omezením důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 na označení tvořená „výlučně“ tvarem výrobku „nezbytným“ pro dosažení technického výsledku zákonodárce náležitě zohlednil, že každý tvar výrobku je do určité míry funkční, a že by tedy nebylo vhodné zamítnout zápis tvaru výrobku jako ochranné známky z pouhého důvodu, že má užité vlastnosti. Pomocí výrazů „výlučně“ a „nezbytný“ uvedené ustanovení zajišťuje, aby byl zamítnut

zápis jen tvarů výrobku, které v sobě pouze zahrnují technické řešení, a jejichž zápis jako ochranné známky by tedy skutečně bránil využívání tohoto technického řešení jinými podniky.

- 49 Vzhledem k tomu, že byl takto připomenut a upřesněn předmět a dosah čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, je třeba posoudit, zda Soud, jak tvrdí navrhovatelka, vyložil toto ustanovení nesprávně.
- 50 Soud shrnul svůj výklad uvedeného ustanovení v bodě 43 napadeného rozsudku, když rozhodl, že toto ustanovení „brání zápisu jakéhokoli tvaru, který je tvořen výlučně, pokud jde o jeho základní vlastnosti, tvarem výrobku, který je technicky v příčinné souvislosti a dostačuje k dosažení cíleného technického výsledku, i když lze tohoto technického výsledku dosáhnout jinými tvary užívajícími totéž či jiné technické řešení“.
- 51 Co se týče podmínky, že pod uvedený důvod pro zamítnutí spadá jakékoliv označení tvořené „výlučně“ tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku, Soud v bodě 38 napadeného rozsudku uvedl, že tato podmínka je splněna tehdy, jestliže všechny základní vlastnosti tvaru plní technickou funkci, přičemž přítomnost nikoli základních vlastností, které nemají technickou funkci, není v tomto rámci relevantní.
- 52 Tento výklad je v souladu s bodem 79 výše uvedeného rozsudku Philips. Krom toho odráží myšlenku, na níž je založen tento rozsudek, tak jak byla uvedena generálním advokátem Ruiz-Jarabo Colomerem v bodě 28 jeho stanoviska v této věci a zopakována v bodě 72 jeho stanoviska ve věci Koninklijke KPN Nederland (rozsudek ze dne 12. února 2004, C-363/99, Recueil, s. I-1619), a sice že přítomnost jednoho či několika druhořadých arbitrárních prvků v trojrozměrném označení, jehož všechny základní

prvky jsou určeny technickým řešením, které toto označení zobrazuje, nemá dopad na závěr, podle kterého je uvedené označení tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku. Jelikož tento výklad znamená, že se důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 uplatní pouze tehdy, jestliže jsou všechny základní vlastnosti označení funkční, zajišťuje to, že zápis takového označení jako ochranné známky nemůže být na základě tohoto ustanovení zamítnut, pokud tvar dotčeného výrobku zahrnuje významný nefunkční prvek, jakým je ozdobný nebo fantazijní prvek, který má v uvedeném tvaru důležitou úlohu.

53 Co se týče podmínky, podle které lze zamítnout zápis tvaru výrobku jako ochranné známky podle čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 pouze tehdy, pokud je tento tvar „nezbytný“ pro dosažení zamýšleného technického výsledku, měl Soud správně v bodě 39 napadeného rozsudku za to, že tato podmínka neznamená, že by dotčený tvar musel jako jediný umožňovat dosažení tohoto výsledku.

54 Je pravda, jak zdůrazňuje navrhovatelka, že v určitých případech lze téhož technického výsledku dosáhnout různými řešeními. Mohou tak existovat alternativní tvary jiných rozměrů nebo jiného designu umožňující dosažení téhož technického výsledku.

55 Nicméně na rozdíl od tvrzení navrhovatelky není důsledkem této okolnosti jako takové, že by se zápis dotčeného tvaru jako ochranné známky nedotkl dostupnosti technického řešení, které je v něm zahrnuto, pro ostatní hospodářské subjekty.

- 56 V tomto ohledu je třeba uvést, že jak podotýká OHIM, podle čl. 9 odst. 1 nařízení č. 40/94 umožňuje zápis výlučně funkčního tvaru výrobku jako ochranné známky majiteli této ochranné známky zakázat ostatním podnikům nejen užívání téhož tvaru, ale též užívání tvarů podobných. Četné alternativní tvary by se tak mohly stát pro konkurenty uvedeného majitele nepoužitelnými.
- 57 Bylo by tomu tak zvláště v případě kumulace zápisů různých výlučně funkčních tvarů výrobku, která by mohla zcela zabránit jiným podnikům vyrábět a uvádět na trh určité výrobky s danou technickou funkcí.
- 58 Tyto úvahy jsou ostatně vyjádřeny v bodech 81 a 83 výše uvedeného rozsudku Philips, podle kterých existence jiných tvarů umožňujících dosáhnout téhož technického výsledku nemůže sama o sobě vyloučit uplatnění důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážce směrnice 89/104, jehož znění odpovídá znění čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94.
- 59 Pokud jde dále o tvrzení navrhovatelky – které OHIM nepopírá – že její konkurenti nemají pro využívání téhož technického řešení potřebu uvádět na trh kostky na hraní, jejichž tvar a rozměry jsou ve všech ohledech totožné s tvarem a rozměry kostky Lego, postačuje konstatovat, že tato okolnost nemůže být překážkou použití pravidel zakotvených zákonodárcem Unie a vyložených výše, podle kterých označení tvořené tvarem výrobku, který pouze vyjadřuje technickou funkci, aniž zahrnuje důležité nefunkční prvky, nemůže být zapsáno jako ochranná známka, jelikož takový zápis

by výrazně snížil možnosti konkurentů uvádět na trh tvary výrobku, které v sobě zahrnují totéž technické řešení.

- ⁶⁰ To platí *a fortiori* v takovém případě, o jaký se jedná v projednávané věci, kde příslušný orgán shledal, že řešení, které v sobě zahrnuje posuzovaný tvar výrobku, je pro předmětnou kategorii výrobků z technického hlediska upřednostňované. Bylo-li by trojrozměrné označení tvořené takovým tvarem zapsáno jako ochranná známka, bylo by pro konkurenty jejího majitele obtížné uvádět na trh tvary výrobku představující skutečné alternativy, a sice tvary, které by nebyly podobné, ale které by byly nicméně z funkčního hlediska pro spotřebitele zajímavé.
- ⁶¹ Za těchto podmínek nemůže být situace podniku, který vyvinul technické řešení, chráněna vůči jeho konkurentům uvádějícím na trh otrocké napodobeniny tvaru výrobku zahrnující přesně totéž řešení tím, že bude uvedenému podniku poskytnut monopol prostřednictvím zápisu trojrozměrného označení tvořeného uvedeným tvarem jako ochranné známky, ale může být případně posuzována ve světle pravidel v oblasti nekalé hospodářské soutěže. Takový přezkum však není předmětem projednávaného sporu.
- ⁶² Vzhledem k tomu, že argumenty předložené navrhovatelkou v rámci první části jejího důvodu kasačního opravného prostředku nemohou být ze všech výše uvedených důvodů přijaty, je třeba tuto část zamítnout.

Ke druhé části, týkající se použití nesprávných kritérií pro určení základních vlastností tvaru výrobku

Argumenty účastníků řízení

- ⁶³ Navrhovatelka tvrdí, že pojem „základní vlastnosti“ je synonymem „převládajících a rozlišujících prvků“ a že určení uvedených vlastností musí být provedeno z pohledu relevantní veřejnosti, a sice průměrného běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného spotřebitele.
- ⁶⁴ Navrhovatelka tvrdí, že s ohledem na výše uvedený rozsudek Philips se musí jakýkoliv přezkum důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 skládat ze dvou fází, a to zaprvé z určení základních vlastností označení z pohledu průměrného spotřebitele a zadruhé z přezkumu za pomoci znalců toho, zda jsou uvedené vlastnosti nezbytné pro dosažení technického výsledku.
- ⁶⁵ Tím, že v bodě 70 napadeného rozsudku potvrdil stanovisko velkého odvolacího senátu, podle kterého není pro účely určení základních vlastností trojrozměrného označení třeba zohlednit vnímání spotřebitele a průzkumy uskutečněné k vyhodnocení tohoto vnímání, se tudíž Soud dopustil nesprávného právního posouzení.

- ⁶⁶ Společnost Mega Brands podotýká, že uvedený pojem „základní vlastnosti“ je třeba chápat v kontextu výrazů „výlučně“ a „nezbytný“, uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94. Kritéria uplatňovaná navrhovatelkou, jakými jsou například rozlišovací způsobilost a vnímání veřejnosti, nejsou v tomto rámci relevantní.
- ⁶⁷ Podle OHIM i za předpokladu, že určení základních prvků tvaru musí předcházet posouzení jejich funkčnosti, jsou obě tyto fáze součástí téhož postupu, jehož účelem je určit, zda jsou uvedené prvky zásadní pro funkci tvaru.

Závěry Soudního dvora

- ⁶⁸ Správné použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 předpokládá, že orgán rozhodující o přihlášce dotčeného trojrozměrného označení jako ochranné známky řádně určí jeho základní vlastnosti.
- ⁶⁹ Jak uvedl generální advokát v bodě 63 svého stanoviska, výraz „základní vlastnosti“ musí být chápán jako týkající se nejdůležitějších prvků označení.
- ⁷⁰ Určení uvedených základních vlastností musí být prováděno v každém jednotlivém případě. Neexistuje totiž žádné obecně platné pořadí důležitosti jednotlivých druhů prvků, které může označení obsahovat (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 17. července 2008, L & D v. OHIM, C-488/06 P, Sb. rozh. s. I-5725, bod 55). Při svém

zjišťování základních vlastností označení může příslušný orgán mimoto vycházet buď přímo z celkového dojmu, kterým toto označení působí, nebo nejprve provést postupné přezkoumání každého prvku tvořícího toto označení (viz obdobně rozsudky ze dne 29. dubna 2004, *Procter & Gamble v. OHIM*, C-468/01 P až C-472/01 P, *Recueil*, s. I-5141, bod 45, jakož i ze dne 30. června 2005, *Eurocermex v. OHIM*, C-286/04 P, *Sb. rozh. s. I-5797*, bod 23).

71 V důsledku toho může být určení základních vlastností trojrozměrného označení pro účely případného uplatnění důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 v některých případech, a zejména s ohledem na stupeň jeho obtížnosti uskutečněno prostou analýzou vzhledu uvedeného označení, nebo může být naopak založeno na důkladnějším přezkumu, v rámci kterého jsou zohledňovány takové prvky užitečné pro posouzení, jakými jsou průzkumy a posudky nebo údaje týkající se práv duševního vlastnictví dříve přiznaných v souvislosti s dotyčným výrobkem.

72 Jakmile jsou určeny základní vlastnosti označení, je dále třeba, aby příslušný orgán ověřil, zda všechny tyto vlastnosti plní technickou funkci dotčeného výrobku. Jak totiž bylo uvedeno v bodě 52 rozsudku v projednávané věci, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 nelze použít tehdy, pokud se přihláška k zápisu ochranné známky týká tvaru výrobku, ve kterém hraje důležitou roli nefunkční prvek, jakým je například ozdobný nebo fantazijní prvek. V tomto případě mají konkurenční podniky snadný přístup k alternativním funkčně rovnocenným tvarům, takže neexistuje nebezpečí, že dostupnost technického řešení bude narušena. Dané technické řešení může být v takovém případě bez problémů včleněno konkurenty majitele ochranné známky do tvarů výrobku, které nemají tentýž nefunkční prvek, jaký je obsažen ve tvaru výrobku uvedeného majitele, a které tedy s ním nejsou totožné ani jemu podobné.

- ⁷³ V projednávané věci velký odvolací senát v bodě 62 sporného rozhodnutí shledal, že nejdůležitějším prvkem označení tvořeného kostkou Lego jsou dvě řady výstupků na vrchní straně této kostky. Při svém přezkumu analýzy provedené zrušovacím oddělením věnoval uvedený senát zvláštní pozornost výskytu tohoto prvku ve starších patentech společnosti Kirkbi. Tento přezkum vedl k závěru, že uvedený prvek je nezbytný k dosažení technického výsledku, ke kterému je dotčený výrobek určen, a sice k sestavení kostek na hraní. Mimoto, jak vyplývá zejména z bodů 54 a 55 sporného rozhodnutí, měl velký odvolací senát za to, že všechny ostatní prvky označení tvořeného uvedenou kostkou jsou, s jedinou výjimkou v podobě její barvy, rovněž funkční.
- ⁷⁴ Vzhledem k tomu, že Soud založil svůj závěr, že všechny prvky tvaru kostky Lego jsou, kromě její barvy, funkční, na týchž skutkových okolnostech, jeho posouzení nepodléhají přezkumu Soudního dvora v rámci řízení o kasačním opravném prostředku, jelikož navrhovatelka nenamítala jejich zkresení.
- ⁷⁵ Co se týče argumentu navrhovatelky, podle kterého se Soud dopustil nesprávného právního posouzení tím, že měl za to, že průzkumy vnímání tvaru dotčeného výrobku cílovou veřejností nejsou relevantní, je třeba uvést, že na rozdíl od případu, na který se vztahuje čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, kdy musí být nutně zohledněno vnímání cílové veřejnosti, neboť je podstatné pro určení, zda označení, které je předmětem přihlášky ochranné známky, umožňuje rozlišit dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 6. května 2003, Libertel, C-104/01, Recueil, s. I-3793, bod 62, a výše uvedený rozsudek Koninklijke KPN Nederland, bod 34), nemůže být taková povinnost uložena v rámci odst. 1 písm. e) uvedených článků.

- 76 Předpokládané vnímání označení průměrným spotřebitelem totiž není rozhodujícím prvkem v rámci uplatnění důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, ale může leda představovat prvek posouzení užitečný pro příslušný orgán při určování základních vlastností označení.
- 77 V důsledku toho tvrzení navrhovatelky, podle kterého musí být určení základních vlastností označení v rámci čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 nutně provedeno z pohledu cílové veřejnosti, nemůže být přijato.
- 78 Z toho plyne, že je třeba zamítnout rovněž druhou část důvodu kasačního opravného prostředku.

Ke třetí části, týkající se použití nesprávných kritérií funkčnosti

Argumenty účastníků řízení

- 79 Navrhovatelka tvrdí, že posouzení funkčnosti předpokládá technické znalosti, a je tedy obecně prováděno vědeckými odborníky. Znalecký posudek funkčnosti vlastností tvaru přitom nutně spočívá v porovnání těchto vlastností s jejich alternativami.

- 80 Soud se tedy tím, že shledal, že existence alternativních tvarů není relevantní, a že odmítl přezkoumat znalecké posudky, které mu předložila navrhovatelka, dopustil nesprávného právního posouzení.
- 81 Podle společnosti Mega Brands spočívá argumentace navrhovatelky na nesprávném předpokladu, podle kterého jsou alternativní tvary relevantní pro posouzení funkčnosti. Výše uvedená společnost rovněž podotýká, že alternativní tvary mohou být méně vhodné ke splnění požadované funkce nebo jejich výroba může být nákladnější.
- 82 OHIM tvrdí, že Soud správně shledal, že při posouzení funkčnosti může odvolací senát vycházet ze starších patentů, a nikoliv z existence alternativních tvarů.

Závěry Soudního dvora

- 83 Z důvodů uvedených v bodech 55 až 60 rozsudku v projednávané věci nepředstavuje existence jiných tvarů umožňujících dosáhnout téhož technického výsledku pro použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 okolnost, která by mohla vyloučit uplatnění důvodu pro zamítnutí zápisu, jak ostatně Soudní dvůr již upřesnil v bodech 81 a 83 výše uvedeného rozsudku Philips, v souvislosti s čl. 3 odst. 1 písm. e) druhou odrážkou směrnice 89/104.
- 84 V rámci přezkumu funkčnosti označení tvořeného tvarem výrobku je třeba po určení základních vlastností uvedeného označení posoudit pouze to, zda tyto vlastnosti plní technickou funkci dotčeného výrobku. Tento přezkum musí být samozřejmě

proveden prostřednictvím analýzy označení, pro něž byla podána přihláška ochranné známky, a nikoliv označení tvořených jinými tvary výrobku.

⁸⁵ Technická funkčnost vlastností tvaru může být posuzována zejména s přihlédnutím k dokumentům týkajícím se starších patentů, které popisují funkční prvky dotyčného tvaru. V projednávané věci přitom velký odvolací senát OHIM a Soud takové dokumenty, pokud jde o kostku Lego, zohlednily.

⁸⁶ S ohledem na výše uvedené musí být třetí část rovněž zamítnuta.

⁸⁷ Vzhledem k tomu, že nelze přijmout žádnou z částí jediného důvodu kasačního opravného prostředku, je třeba tento kasační opravný prostředek zamítnout v plném rozsahu.

K nákladům řízení

⁸⁸ Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě článku 118 téhož jednacího řádu, se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a společnost Mega Brands požadovaly náhradu nákladů řízení a navrhovatelka neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:

- 1) Kasační opravný prostředek se zamítá.**
- 2) Společnosti Lego Juris A/S se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Podpisy.