

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (ósma izba)

z dnia 12 listopada 2008 r.\*

W sprawie T-270/06

**Lego Juris A/S**, z siedzibą w Billund (Dania), reprezentowana przez adwokatów V. von Bomharda, A. Rencka oraz T. Doldego,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Botisa, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest:

**Mega Brands, Inc.**, z siedzibą w Montrealu (Kanada), reprezentowana przez adwokatów P. Cappuynsa oraz C. De Meyera,

\* Język postępowania: angielski.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Wielkiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 lipca 2006 r. (sprawa R 856/2004-G), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia między Mega Brands, Inc. a Lego Juris A/S,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI  
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (ósmą izbą),

w składzie: M. E. Martins Ribeiro, prezes, S. Pappasavvas (sprawozdawca) i A. Dittrich, sędziowie,

sekretarz: J. Plingers, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 czerwca 2008 r.,

wydaje następujący

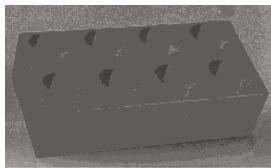
**Wyrok**

**Okoliczności powstania sporu**

- <sup>1</sup> W dniu 1 kwietnia 1996 r. Kirkbi A/S, której następcą jest skarżąca Lego Juris A/S, dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji

w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) z późn. zm.

- 2 Zgłoszonym do rejestracji znakiem towarowym jest przedstawione poniżej trójwymiarowe oznaczenie koloru czerwonego:



- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klas 9 i 28 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zm., i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

- klasa 9: „urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratownicze i do nauczania, ujęte w klasie 9; urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami; software [oprogramowanie] dla komputerów, nagrane; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; urządzenia do gaszenia ognia”;

— klasa 28: „gry, zabawki; artykuły gimnastyczne i sportowe (ujęte w klasie 28); dekoracje choinkowe”.

- 4 W dniu 19 października 1999 r. zgłoszony znak towarowy został zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy.
  
- 5 W dniu 21 października 1999 r. Ritvik Holdings Inc., której następcą jest Mega Brands, Inc., wystąpiła o unieważnienie tej rejestracji na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do „zabawek konstrukcyjnych” należących do klasy 28, ze względu na to, że rejestracja ta napotyka na bezwzględne podstawy odmowy rejestracji wynikające z art. 7 ust. 1 lit. a), lit. e) ppkt ii) i iii) oraz lit. f) rozporządzenia.
  
- 6 W dniu 8 grudnia 2000 r. Wydział Unieważnień zawiesił postępowanie w oczekiwaniu na ogłoszenie wyroku Trybunału z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475 (zwanego dalej „wyrokiem w sprawie Philips”). Postępowanie przez Wydziałem Unieważnień zostało podjęte na nowo w dniu 31 lipca 2002 r.
  
- 7 Decyzją z dnia 30 lipca 2004 r. Wydział Unieważnień unieważnił rejestrację w odniesieniu do „zabawek konstrukcyjnych” należących do klasy 28 na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, uznając, że sporny znak towarowy składa się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego.

- 8 W dniu 20 września 2004 r. skarżąca odwołała się od decyzji Wydziału Unieważnień do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94. Do rozpatrzenia tego odwołania wyznaczono Pierwszą Izbę Odwoławczą.
- 9 W dniu 15 listopada 2004 r. skarżąca wniosła o wyłączenie przewodniczącej Pierwszej Izby Odwoławczej ze względu na stronniczość na podstawie art. 132 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94. Decyzją R 856/2004-1 Pierwsza Izba Odwoławcza postanowiła, że wyznaczoną początkowo przewodniczącą zastąpi jej pierwszy zastępca.
- 10 Faksem z dnia 30 września 2005 r. skarżąca zwróciła się, ze względu na złożony charakter sprawy, po pierwsze o to, by odwołanie rozpatrywane było w trybie postępowania ustnego zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, a po drugie, by odwołanie zostało skierowane do Wielkiej Izby Odwoławczej zgodnie z art. 130 ust. 2 i 3 rozporządzenia.
- 11 W dniu 7 marca 2006 r. na wniosek przewodniczącego izb odwoławczych prezydium izb odwoławczych przekazało sprawę Wielkiej Izbie Odwoławczej zgodnie z art. 1b ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiającego regulamin wewnętrzny izb odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Dz.U. L 28, s. 11).
- 12 Decyzją z dnia 10 lipca 2006 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Wielka Izba Odwoławcza oddaliła wniosek skarżącej dotyczący postępowania ustnego. Ponadto oddaliła ona odwołanie jako bezzasadne, uznając, że zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 sporny znak nie podlega rejestracji w odniesieniu do „zabawek konstrukcyjnych” należących do klasy 28.

- 13 Wielka Izba Odwoławcza uznała bowiem w pkt 32 i 33 zaskarżonej decyzji, że uzyskanie charakteru odróżniającego, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, nie stoi na przeszkodzie stosowaniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia. Zwróciła również uwagę, w pkt 34, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 ma na celu odmowę rejestracji kształtów, których zasadnicze właściwości spełniają funkcję techniczną, tak by mogły one być swobodnie używane przez wszystkich. W pkt 36 Izba Odwoławcza uznała, że dany kształt powinien spotkać się z taką odmową, mimo iż zawiera drugorzędną cechę w rodzaju koloru. W pkt 58 uznała ona za nieistotny fakt istnienia innych kształtów umożliwiających uzyskanie takiego samego efektu technicznego. W pkt 60 orzekła, że termin „wyłącznie” użyty w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 oznacza, że kształt nie ma innego celu, niż cel prowadzący do uzyskania efektu technicznego, a użyty w tym przepisie termin „niezbędny” oznacza, że dany kształt jest wymagany do osiągnięcia tego efektu technicznego, lecz nie wynika z tego, że inne kształty nie mogą również spełnić tego zadania. Ponadto w pkt 54 i 55 wskazała właściwości omawianego kształtu, które uważa za zasadnicze, a w pkt 41–63 przeprowadziła analizę ich funkcjonalności.

### **Przebieg postępowania i żądania stron**

- 14 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 25 września 2006 r. skarżąca wniosła skargę w niniejszej sprawie. Interwenient i OHIM przedłożyli swe odpowiedzi na skargę odpowiednio w dniach 29 i 30 stycznia 2007 r.
- 15 Pismem z dnia 11 czerwca 2007 r. interwenient zwrócił się o dołączenie do akt postanowienia wydanego w dniu 2 maja 2007 r. przez niemiecki federalny sąd ds. znaków towarowych. Decyzją z dnia 25 lipca 2007 r. prezes trzeciej izby Sądu uwzględnił ten wniosek. Skarżąca przedstawiła uwagi w przedmiocie tego orzeczenia w dniu 21 sierpnia 2007 r. OHIM nie przedstawił uwag w wyznaczonym terminie.

16 Wskutek zmiany składu izb Sądu z dniem 25 września 2007 r. sędzia sprawozdawca został przydzielony do szóstej izby, której w związku z tym przekazano niniejszą sprawę.

17 W dniu 12 listopada 2007 r. skarżąca wystąpiła o dołączenie do akt sprawy postanowienia węgierskiego sądu okręgowego w Budapeszcie z dnia 12 lipca 2007 r. Decyzją z dnia 22 listopada 2007 r. prezes szóstej izby Sądu uwzględnił ten wniosek. Interwenient przedstawił uwagi w przedmiocie tego orzeczenia w dniu 14 grudnia 2007 r. OHIM nie przedstawił uwag w wyznaczonym terminie.

18 Wobec niemożności uczestniczenia w obradach pierwotnie wyznaczonego sędziego sprawozdawcy prezes Sądu wyznaczył, decyzją z dnia 9 stycznia 2008 r., nowego sędziego sprawozdawcę, należącego do ósmej izby, której w związku z tym przydzielono tę sprawę.

19 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

20 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi,
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

**W przedmiocie dopuszczalności dokumentów przedstawionych po raz pierwszy przez Sądem**

- 21 Należy na wstępie stwierdzić, że na postanowienia sądów niemieckiego i węgierskiego, przedstawione odpowiednio przez interwenienta i skarżącą (zob. pkt 15 i 17 powyżej), powołano się po raz pierwszy przed Sądem.
- 22 Należy w tym miejscu przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94. Zadaniem Sądu nie jest zatem ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim. Dopuszczenie takich dowodów byłoby bowiem niezgodne z art. 135 § 4 regulaminu Sądu, który stanowi, że pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą [wyrok Sądu z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. s. II-701, pkt 18].



23 Należy więc stwierdzić, że interwenient i skarżąca nie mogą powoływać się na te postanowienia jako na materiał dowodowy dotyczący okoliczności faktycznych niniejszej sprawy.

24 Jednak należy to uzupełnić stwierdzeniem, że przy wykładni prawa wspólnotowego ani stronom, ani samemu Sądowi nie można zakazać szukania inspiracji w informacjach zaczerpniętych z orzecznictwa wspólnotowego, krajowego lub międzynarodowego. Przypomniane w pkt 22 powyżej orzecznictwo nie odnosi się do takiej możliwości odwołania się do orzeczeń sądów krajowych, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia ze skierowanym przeciwko izbie odwoławczej zarzutem, że nie uwzględniła ona okoliczności faktycznych wskazanych w konkretnym wyroku krajowym, lecz jedynie z zarzutem naruszenia przez nią przepisu rozporządzenia nr 40/94 i powołaniem się w tym zakresie na orzecznictwo [wyroki Sądu: z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. s. II-4891, pkt 20; z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie T-29/04 Castellblanch przeciwko OHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Zb.Orz. s. II-5309, pkt 16 i z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke Wührmann przeciwko OHIM — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), Zb.Orz. s. II-2211, pkt 71].

25 Z tego wynika, że postanowienia sądów niemieckiego i węgierskiego, przedstawione odpowiednio przez interwenienta i skarżącą, są dopuszczalne na tyle, na ile mogą one być przydatne w niniejszym przypadku na potrzeby wykładni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94.

## Co do istoty sprawy

26 Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi jeden tylko zarzut, naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94. Zarzut ten dzieli się na dwie części, oparte

w przypadku pierwszej z nich na błędnej wykładni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, a w przypadku drugiej na błędnej ocenie przedmiotu spornego znaku towarowego.

*W przedmiocie pierwszej części zarzutu, błędnej wykładni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94*

### Argumenty uczestników

- <sup>27</sup> Skarżąca uważa po pierwsze, że brzmienie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 nie wyklucza rejestrowania jako znaku towarowego kształtów w znaczeniu funkcjonalnym samych w sobie, a jedynie oznaczeń składających się „wyłącznie” z kształtu towarów „niezbędnego” do uzyskania efektu technicznego. Zatem aby kształt był objęty zakresem przedmiotowym tego przepisu, powinien być pozbawiony cech niebędących właściwościami funkcjonalnymi, a jego wyglądu zewnętrznego nie powinno się móc zmienić w zakresie cech odróżniających bez jednoczesnej utraty przez ten kształt funkcjonalności.
- <sup>28</sup> Po drugie, skarżąca zwraca uwagę, że umiejscowienie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 wskazuje na to, że kształt nieobjęty bezwzględną podstawą odmowy rejestracji, o którym mowa w tym przepisie, powinien ponadto spełniać przesłanki określone w art. 7 ust. 1 lit. b)–d) rozporządzenia. Z orzecznictwa wynika, że kształty towarów podlegają rejestracji wyłącznie wtedy, gdy uzyskały charakter odróżniający, a warunek ten rzadko zostaje spełniony. Zatem nie ma konieczności dokonywania rozszerzającej wykładni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 w celu ochrony interesu publicznego polegającego na dostępności kształtów ani w celu zapobieżenia monopolizacji cech towarów. Wynika z tego, że przepis ten nie ma na celu ani ochrony dostępności kształtów ani zapobiegania temu, by cechy towarów uległy monopolizacji. Ma on jedynie na celu to, by konkurencja miała wolny dostęp do rozwiązań technicznych.

29 Po trzecie, skarżąca uważa, że zgodnie z wyrokiem w sprawie Philips cel art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 nie polega na odmowie ochrony należnej znakom towarowym kształtom w znaczeniu funkcjonalnym samym w sobie, a jedynie kształtom w znaczeniu funkcjonalnym, których ochrona spowodowałaby powstanie monopolu na rozwiązania techniczne lub cechy użytkowe kształtu, których użytkownicy mogą poszukiwać w towarach konkurencji. Z wyroku w sprawie Philips wynika ponadto, że w ramach oceny charakteru odróżniającego przepis ten nie ma na celu uniemożliwienia rejestracji kształtów niemających żadnych niespełniających żadnej funkcji dodatkowych elementów dowolnych. Wnioski z tych rozważań mają również zastosowanie do oceny funkcjonalności.

30 W związku z tym skarżąca uważa, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ochrony właściwej znakom towarowym przez wszystkie „wzory przemysłowe”. Kształty takie można rejestrować jako znaki towarowe, choćby nawet składały się wyłącznie z elementów spełniających jakąś funkcję. Decydującą kwestią jest to, czy ochrona znaków towarowych powodowałaby powstanie monopolu na rozwiązania techniczne lub cechy użytkowe danego kształtu, czy też konkurencja mogłaby wystarczająco swobodnie stosować to samo rozwiązanie techniczne i te same cechy użytkowe. Zdaniem skarżącej to fakt stwierdzenia przez sąd krajowy ryzyka zaistnienia monopolu ze względu na brak dostępnych kształtów zamiennych skłonił Sąd do orzeczenia w sprawie Philips, że konkurencja nie mogła uciec się do innych „rozwiązań technicznych”.

31 Sąd nie orzekł bowiem w pkt 84 wyroku w sprawie Philips, że wszystkie kształty zamienne są nieistotne. Orzekł on, że jeśli zostanie wykazane, że zasadnicze właściwości danego kształtu są uwarunkowane wyłącznie „efektem technicznym”, fakt, że inne kształty, w których stosuje się inne „rozwiązania techniczne”, pozwalają na osiągnięcie tego samego efektu, nie oznacza zyskania możliwości zarejestrowania tego kształtu. To, czy istnieją równoważne z funkcjonalnego punktu widzenia zamienne kształty z zastosowaniem tego samego „rozwiązania technicznego”, jest w rzeczywistości jedynym kryterium ustalenia, czy monopol wynika z udzielenia ochrony znaku towarowego, co uznawane jest również w amerykańskiej doktrynie funkcjonalności.

32 W tym względzie skarżąca podkreśla, że w wyroku w sprawie Philips Trybunał użył wyrażenia „rozwiązanie techniczne”, odnosząc się do celu polegającego na zapobieżeniu powstaniu monopolu, podczas gdy stosował wyrażenie „efekt techniczny”, odnosząc się do innych kształtów. Wyrażenia te oznaczają bowiem zdaniem skarżącej różne pojęcia, ponieważ „efekt techniczny” można osiągnąć za pomocą różnych „rozwiązań technicznych”. Zatem Trybunał wykluczył możliwość, by konkurenci musieli uciekać się do innych rozwiązań technicznych dających ten sam efekt, gdy tymczasem istnienie kształtów zamiennych, przy których stosuje się to samo rozwiązanie techniczne, dowodzi, że nie istnieje ryzyko monopolizacji.

33 To rozróżnienie odpowiada również terminologii prawa patentowego, gdzie wyrażenie „rozwiązanie techniczne” jest równoznaczne z wyrażeniem „opatentowany wynalazek”, określającym zakres ochrony patentowej i pozwalającym uzyskać „efekt techniczny”. Ten sam efekt mógłby zostać zgodnie z prawem uzyskany, zdaniem skarżącej, za pomocą innych opatentowanych wynalazków, zaś zamiennie kształty, przy których stosuje się to samo „rozwiązanie techniczne”, stanowiłyby naruszenie tego patentu. Natomiast takie same zamiennie kształty nie naruszają, zdaniem skarżącej, znaku towarowego chroniącego konkretne wzory jednego „rozwiązania technicznego”, pod warunkiem że istniejące między wzorami różnice pozwalają konsumentom odróżnić towary. Tak więc ochrona znaków towarowych nie wiąże się ze stałym monopolem technicznym, lecz pozwala konkurentom uprawnionego z prawa do znaku na stosowanie tego samego „rozwiązania technicznego”.

34 Po czwarte, wykładnia historyczna pokazuje zdaniem skarżącej, że Rada wprowadziła do sformułowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 wyrazy „wyłącznie” i „niezbędny” po to, by wykluczyć możliwość korzystania przez konkurenta z powszechnej znajomości znanego kształtu, który w znaczący sposób wywiera skutki z technicznego punktu widzenia, a którego rejestracja nie jest wykluczona, o ile efekty te można uzyskać za pomocą innych kształtów.

35 OHIM i interwenient uważają, że podana przez skarżącą wykładnia jest niezgodna z wyrokiem w sprawie Philips, gdzie Trybunał uznał, że zakaz zawarty w art. 7 ust. 1

lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 obejmuje wszystkie kształty w znaczeniu co do zasady funkcjonalnym, uwarunkowane efektem technicznym.

## Ocena Sądu

<sup>36</sup> Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 „nie są rejestrowane [...] oznaczenia, które składają się wyłącznie z [...] kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego”. Podobnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”), „nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane [...] znaki towarowe, które składają się wyłącznie z [...] kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego”.

<sup>37</sup> W niniejszym przypadku należy zauważyć, że skarżąca zarzuca w istocie Wielkiej Izbie Odwoławczej, że naruszyła ona zakres art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, a w szczególności zakres terminów „wyłącznie” i „niezbędny”, ponieważ uznała, że istnienie kształtów zamiennych, równoważnych z funkcjonalnego punktu widzenia, przy których stosuje się to samo rozwiązanie techniczne, jest nieistotne dla celów stosowania tego przepisu.

<sup>38</sup> W tym względzie należy po pierwsze stwierdzić, że wyraz „wyłącznie”, występujący zarówno w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, jak i w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy, należy rozumieć w kontekście wyrażenia „zasadnicze właściwości spełniające funkcję techniczną”, użytego w pkt 79, 80 i 83 wyroku w sprawie Philips. Z wyrażenia tego wynika bowiem, że dodanie właściwości, które nie są zasadnicze i nie spełniają funkcji technicznej, nie powoduje, że dany kształt nie

podlega tej bezwzględnej podstawie odmowy rejestracji, jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości tego kształtu spełniają właśnie taką funkcję. Zatem Wielka Izba Odwoławcza słusznie przeprowadziła analizę funkcjonalności spornego kształtu w odniesieniu do tych właściwości, które uważała za zasadnicze. Dlatego też należy stwierdzić, że prawidłowo zinterpretowała termin „wyłącznie”.

39 Po drugie, z pkt 81 i 83 wyroku w sprawie Philips wynika, że sformułowanie „niezbędny do uzyskania efektu technicznego”, występujące zarówno w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, jak i w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy, nie oznacza, że ta bezwzględna podstawa odmowy rejestracji ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy sporny kształt jest jedynym kształtem pozwalającym na uzyskanie zamierzonego efektu. Trybunał orzekł bowiem w pkt 81, że „istnieni[e] innych kształtów, które pozwalają na osiągnięcie tego samego efektu technicznego, [nie] może pozwolić na obejście podstawy odmowy”, a w pkt 83, że „rejestracj[a] oznaczenia składającego się z [...] kształtu [jest wykluczona], nawet jeśli efekt techniczny, o którym mowa, może zostać osiągnięty za pomocą innych kształtów”. A zatem po to, by bezwzględna podstawa odmowy rejestracji znalazła zastosowanie, wystarczy, żeby zasadnicze właściwości kształtu miały cechy mające powodować skutki na płaszczyźnie technicznej, wystarczające do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, tak że są one uwarunkowane efektem technicznym. Wynika z tego, że Wielka Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, uznając, że termin „niezbędny” oznacza, że dany kształt jest wymagany do uzyskania efektu technicznego, choćby nawet można go było osiągnąć za pomocą innych kształtów.

40 Po trzecie, należy zauważyć, że wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, w pkt 81 i 83 wyroku w sprawie Philips Trybunał uznał za nieistotny fakt istnienia „innych kształtów, które pozwalają na osiągnięcie tego samego efektu technicznego”, nie czyniąc rozróżnienia między kształtami, w których stosuje się inne „rozwiązanie techniczne”, i kształtami, w których stosuje się to samo „rozwiązanie techniczne”.

41 Ponadto zdaniem Trybunału art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy ma na celu: „uniknięcie tego, by ochrona prawa do znaku prowadziła do przyznania właścicielowi znaku monopolu na [...] właściwości użytkowe towaru”, i „zmierza do uniknięcia tego, by ochrona przyznana przez prawa do znaku rozciągała się [...] w sposób prowadzący do stworzenia

przeszkody uniemożliwiającej konkurencji swobodne oferowanie towarów, zawierających [...] powyższe właściwości użytkowe, w konkurencji z właścicielem znaku” (pkt 78 wyroku w sprawie Philips). Tymczasem nie można wykluczyć, że cechy użytkowe towaru, które w opinii Trybunału powinny również pozostawać do dyspozycji konkurentów, są właściwe konkretnemu kształtowi.

42 Ponadto Trybunał podkreślił w pkt 80 wyroku w sprawie Philips, że art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy „służy ochronie interesu ogólnego, który wymaga, by kształt, którego podstawowe elementy są związane z funkcją techniczną [...], mógł być swobodnie używany przez wszystkich”. Cel ten nie odnosi się więc jedynie do rozwiązania technicznego zawartego w takim kształcie, lecz do samego kształtu i jego zasadniczych właściwości. Stąd też kształt sam w sobie powinien móc być swobodnie używany, a rozróżnienia, za którym opowiada się skarżąca, nie można przyjąć.

43 Z całości powyższych rozważań wynika, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 stoi na przeszkodzie rejestracji jakiegokolwiek kształtu składającego się wyłącznie, jeśli chodzi o jego zasadnicze właściwości, z kształtu towaru mającego powodować skutki na płaszczyźnie technicznej, wystarczającego do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, choćby nawet efekt ten można było osiągnąć za pomocą innych kształtów z zastosowaniem tego samego lub innego rozwiązania technicznego.

44 W konsekwencji stwierdzić należy, że Wielka Izba Odwoławcza nie dokonała błędnej wykładni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94.

45 Wniosku tego nie są w stanie podważyć pozostałe argumenty skarżącej.

46 Po pierwsze, w zakresie, w jakim skarżąca podnosi, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 nie można interpretować rozszerzająco, ponieważ rzadko kiedy kształt towaru spełnia przesłanki art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia, należy stwierdzić, że te podstawy odmowy rejestracji mają odmienne cele i że ich stosowanie wymaga spełnienia odmiennych warunków. Stąd każdy z tych przepisów należy, jak zwrócił uwagę Trybunał w pkt 77 wyroku w sprawie Philips, interpretować w świetle interesu ogólnego, który im przyświeca, a nie kierując się ewentualnymi skutkami praktycznymi wynikającymi ze stosowania innych podstaw. Zatem argument ten należy odrzucić.

47 Po drugie, jeśli chodzi o porównanie między prawem znaków towarowych i prawem patentowym, należy stwierdzić, że przeprowadzono je na podstawie rozróżnienia między kształtami z zastosowaniem tego samego rozwiązania technicznego a kształtami z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych (zob. pkt 33 powyżej). Tymczasem powyżej, w pkt 40–43 stwierdzono, że nie można przeprowadzać takiego rozróżnienia. Dlatego też argument ten również należy odrzucić.

48 Po trzecie, należy zauważyć, że argument dotyczący genezy art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 został podniesiony w postępowaniu w sprawie Philips, lecz pozostał bez wpływu na analizę przeprowadzoną przez Trybunał, a w dodatku został obalony przez rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera w pkt 41 opinii do tego wyroku (Rec. s. I-5475). Stąd argument ten należy odrzucić.

49 W świetle powyższego pierwszą część tego zarzutu należy oddalić.



*W przedmiocie drugiej części zarzutu, błędnej oceny przedmiotu spornego znaku towarowego*

- 50 W ramach drugiej części zarzutu skarżąca wysuwa w istocie trzy zarzuty, pierwszy — braku ustalenia zasadniczych właściwości spornego znaku towarowego, drugi — błędów w ocenie funkcjonalnego charakteru zasadniczych właściwości tego znaku towarowego i trzeci — błędnego uwzględnienia orzeczenia sądu krajowego. Pierwszy i drugi z tych zarzutów należy rozpatrywać łącznie.

W przedmiocie zarzutów pierwszego i drugiego, braku ustalenia zasadniczych właściwości spornego znaku towarowego oraz błędów w ocenie funkcjonalnego charakteru tych zasadniczych właściwości

— Argumenty uczestników

- 51 Przede wszystkim, jeśli chodzi o zarzut braku ustalenia zasadniczych właściwości spornego znaku towarowego, skarżąca zarzuca po pierwsze Wielkiej Izbie Odwoławczej, że zaniechała ustalenia zasadniczych właściwości spornego kształtu, to jest wzoru i proporcji bolców. Dokonała ona analizy funkcjonalności klocka Lego jako całości, włączając w to elementy, które nie wchodzą w zakres wniosku o objęcie ochroną, jak spodnia wklęsła strona i dodatkowe wypustki, chociaż skarżąca zwróciła uwagę, że zgłoszenie dotyczy jedynie konkretnego kształtu zewnętrznej powierzchni. Wielka Izba Odwoławcza zignorowała w ten sposób fakt, że rejestracja, o którą wnioskowała skarżąca, pozwoliłaby jej sprzeciwić się zgłoszeniom rejestracji dotyczącym klocków konstrukcyjnych o tym samym wyglądzie, a nie klocków o innym wyglądzie, bez względu na to, czy stosowano by w nich to samo rozwiązanie techniczne, czy nie.

- 52 Po drugie, skarżąca uważa, że z wyroku w sprawie Philips wynika, iż zasadnicze właściwości kształtu należy ustalać z punktu widzenia właściwego konsumenta, a nie za pomocą ekspertów i czysto technicznej analizy, ponieważ zgodnie z logiką należy ustalić zasadnicze właściwości danego kształtu, zanim będzie się badać, czy właściwości te spełniają funkcję techniczną.
- 53 Skarżąca podkreśla następnie, że jeżeli okaże się, że zasadnicze właściwości kształtu są czysto funkcjonalne, zrodzi to niepożądany monopol w zakresie funkcji technicznej. Natomiast jeśli nie mają one takiego charakteru, w szczególności ponieważ można je zmieniać bez wpływu na rozwiązanie techniczne, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 nie ma zastosowania. Jednak dany kształt, aby mógł podlegać rejestracji, musiałby ponadto uzyskać charakter odróżniający, co zdaniem skarżącej jest warunkiem trudnym do spełnienia.
- 54 Po trzecie, skarżąca uważa, że przy ustalaniu zasadniczych właściwości należy uwzględnić istniejące dowody dotyczące postrzegania przez konsumentów. W niniejszym przypadku szereg ankiet wykazał, że przyglądając się górnej stronie klocka Lego, znaczna część konsumentów rozpoznaje ją jako mającą konkretne pochodzenie, ze względu na wzór i proporcje bolców. Ankieta przeprowadzona w Niemczech w 1991 r. wykazała, że konsumenci postrzegają elementy funkcjonalne i odróżniają klocek Lego od innych klocków służących do zabawy, które mogą działać na tej samej zasadzie, ze względu na wzór bolców. Druga ankieta, przeprowadzona w 2003 r. potwierdziła, że konfiguracja bolców jest elementem odróżniającym.
- 55 Po czwarte, skarżąca zarzuca Wielkiej Izbie Odwoławczej, że nie uwzględniła materiału dowodowego, który ona przedstawiła, powołując się na art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, podczas gdy przepis ten nigdy nie był przedmiotem dyskusji, która dotyczyła art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia. Wielka Izba Odwoławcza pominęła fakt, że te same okoliczności faktyczne i dowody mogą być istotne z prawnego punktu widzenia w różnych kontekstach.

- 56 Następnie, jeśli chodzi o zarzut dotyczący błędów w ocenie funkcjonalnego charakteru zasadniczych właściwości spornego znaku towarowego, skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza nie zbadała funkcjonalności zasadniczych właściwości spornego kształtu. Dokonała ona analizy klocka Lego jako całości, opierając się wyłącznie na ekspertyzach przedłożonych przez interwenienta, odmawiając wzięcia pod uwagę istnienia zamiennych kształtów z zastosowaniem tego samego rozwiązania technicznego i nie uwzględniając zakresu i wpływu wcześniejszej ochrony w dziedzinie patentów w odniesieniu do oceny funkcjonalnego charakteru danego kształtu.
- 57 Przede wszystkim, jeśli chodzi o ekspertyzy, skarżąca zarzuca Wielkiej Izbie Odwoławczej, po pierwsze, że oparła się bezkrytycznie na ekspertyzie D. M., zaproponowanej i sfinansowanej przez interwenienta, a także na opiniach P. i N. R. Tymczasem z uwagi na to, że ekspertyza D. M. dotyczy funkcjonalności klocka Lego jako całości, jest nieistotna do celów ustalenia funkcjonalności zasadniczych właściwości omawianego kształtu, czyli wzoru bolców. Ponadto oświadczenia P. są zdaniem skarżącej nieistotne w niniejszym przypadku, ponieważ dotyczą one patentu Duplo i odnoszą się jedynie do „rurek” znajdujących się na spodniej stronie klocków. Podobnie twierdzenie N. R., iż cylindryczne bolce są bardziej wielofunkcyjne niż bolce sześciokątne, ma zastosowanie do nieskończonej liczby cylindrycznych kształtów o bardzo różnym wyglądzie, a nie tylko do konkretnego wzoru spornego znaku towarowego.
- 58 Po drugie skarżąca podnosi, że wbrew temu, co stwierdziła Wielka Izba Odwoławcza, obaliła ona twierdzenia D. M. dotyczące funkcjonalnego charakteru wzoru bolców, w szczególności w szeregu ekspertyz. Tymczasem Wielka Izba Odwoławcza nie wspomniała o tych ekspertyzach ani nie wyjaśniła, dlaczego jedynie ekspertyza D. M. miałyby być wiarygodna i istotna. Zaprzeczyła wręcz istnieniu jakiegokolwiek materiału dowodowego dotyczącego braku funkcjonalności zasadniczych właściwości klocka Lego. Skarżąca podnosi, że powoływała się na orzeczenia sądowe, w których obalono pogląd, że kształt klocka Lego podyktowany jest funkcją, i że przedłożyła siedem ekspertyz potwierdzających, że wzór bolców nie spełnia funkcji technicznej, a mianowicie ekspertyzy: F. H., B. B.-W., N. R. i I. T. B. Jej zdaniem Wielka Izba Odwoławcza powinna była uwzględnić cały ten materiał dowodowy, a nie czyniąc tego, naruszyła prawo do obrony skarżącej, czyli prawo do bycia wysłuchanym.

- 59 Po trzecie skarżąca uważa, że fakt, iż Wielka Izba Odwoławcza odmówiła wzięcia pod uwagę przedłożonych przez nią ekspertyz, spowodował nieprawidłową ocenę okoliczności faktycznych. Zdaniem skarżącej z niezależnej ekspertyzy B. B.-W. wynika bowiem, że przyjęty przez Lego kształt bolców nie jest niezbędny z technicznego punktu widzenia, ponieważ jest to jedynie jedna z niezliczonych możliwości służących zapewnieniu idealnego tarcia między dwoma nowymi klockami z tej samej serii po ich złączeniu, i że istnieją techniczne alternatywy mogące również spełnić tę funkcję. Podobnie, zdaniem skarżącej, N. R. wskazał, że istnieje duża liczba różnych wzorów bolców, które są funkcjonalnie, z punktu widzenia kosztów produkcji, jakości i bezpieczeństwa, w pełni równoważne z bolcami klocka Lego, a nawet mogą być kompatybilne z klockiem Lego. Ekspertyzy I. T. B. i F. H. potwierdzają zdaniem skarżącej funkcjonalnie równoważny charakter zamiennych wzorów i wykazują, że szczególnie wygląd wzoru klocka Lego jest nośnikiem silnej tożsamości towaru, na którą składają się przede wszystkim łatwo rozpoznawalne bolce.
- 60 W drugiej kolejności skarżąca zarzuca Wielkiej Izbie Odwoławczej, że uznała ona, iż zamiennie, równoważne z funkcjonalnego punktu widzenia wzory stosowane przez konkurentów są nieistotne, gdy tymczasem są one ważne dla ustalenia, czy ochrona danego kształtu powoduje powstanie monopolu na dane rozwiązanie techniczne, czy nie. Wielka Izba Odwoławcza zdaniem skarżącej przeczy samej sobie, gdy twierdzi, że jedynie kształty niezbędne do spełniania danej funkcji technicznej nie są objęte ochroną, uznając przy tym jednocześnie, że nie oznacza to, że inne kształty nie mogą również spełniać tej samej funkcji technicznej.
- 61 W rzeczywistości, zdaniem skarżącej, nie istnieje inny sposób ustalenia, czy zasadnicze właściwości danego kształtu są funkcjonalne i czy w przypadku, gdyby były one chronione, mogłyby stworzyć ryzyko monopolu, niż zbadanie zamiennych wzorów. Wszyscy eksperci, w tym również ci, na których opiniach oparła się Wielka Izba Odwoławcza, stosowali takie porównawcze podejście, w szczególności w odniesieniu do zamiennych wzorów bolców. Zdaniem skarżącej z orzecznictwa jednego z sądów apelacyjnych w Stanach Zjednoczonych wynika, że zamiennie wzory są istotne dla celów oceny funkcjonalności danego kształtu.

62 Wreszcie skarżąca uważa, że argument, iż monopol na rozwiązanie techniczne mógłby zostać zdobyty poprzez zarejestrowanie wszystkich równoważnych z funkcjonalnego punktu widzenia wzorów, zdradza, że Wielka Izba Odwoławcza nie była pewna, że sporny znak towarowy faktycznie spowodowałby monopol. Ponadto argument ten można zdaniem skarżącej wysunąć przeciwko jakimukolwiek zgłoszeniu znaku towarowego, w odniesieniu do którego istnieje jedynie ograniczona liczba możliwych kombinacji, jak na przykład kombinacje dwóch liter, które wszakże OHIM dopuszcza. Ponadto skarżąca uważa, że nierealistyczne jest twierdzenie, że byłoby „łatwo zarejestrować wszystkie możliwe kształty”, ponieważ kształt musi pokonać przeszkodę w postaci pozostałych bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, którą dzięki uzyskaniu odróżniającego charakteru przewyciężyło bardzo niewiele trójwymiarowych znaków.

63 W trzeciej kolejności skarżąca uważa, że Wielka Izba Odwoławcza pomyliła się co do wpływu wcześniejszej ochrony patentowej w odniesieniu do oceny funkcjonalnego charakteru danego kształtu. Podnosi ona, że jeden i ten sam przedmiot może być chroniony różnymi prawami własności intelektualnej.

64 Po pierwsze, zdaniem skarżącej, Wielka Izba Odwoławcza nie uwzględniła tego, że w prawie amerykańskim wcześniejszy patent nie jest niezbitym dowodem funkcjonalności ujawnionych właściwości, lecz chodzi o dowód, który można podważyć, wykazując dostępność wzorów równoważnych z funkcjonalnego punktu widzenia. Ponadto orzecznictwo to odsyła do właściwości objętych zastrzeżeniem patentowym, a nie do właściwości ujawnionych, jak błędnie zrozumiała Wielka Izba Odwoławcza. Wreszcie w europejskim prawie znaków towarowych nie istnieje doktryna funkcjonalności, taka jak doktryna obowiązująca w Stanach Zjednoczonych.

65 Po drugie, skarżąca uważa, że Wielka Izba Odwoławcza nie zauważyła, że zasadnicze właściwości spornego znaku towarowego, okrągłe cylindryczne bolce, nie są wynalazkiem podlegającym opatentowaniu i nigdy nie były objęte patentem. Jej zdaniem żądano zastrzeżenia szczególnego mechanizmu łączenia klocków konstrukcyjnych, niezależnego od konkretnego wzoru bolców. To pokazuje z jednej strony brak istotnego charakteru wzoru bolców dla celów funkcjonalności służącego do zabawy klocka konstrukcyjnego, a z drugiej strony pokazuje to, że poprzednie patenty nie

stanowiły nigdy przeszkody dla osób trzecich w stosowaniu konkretnego kształtu bolców. Tymczasem Wielka Izba Odwoławcza nie zbadała okoliczności faktycznych i argumentów, na które powoływała się w tym względzie skarżąca.

- 66 Po trzecie, fakt, że „cylindryczne” wypustki zostały opisane w patentach jako preferowane wyobrażenie bolców, nie oznacza zdaniem skarżącej, że to rozwiązanie techniczne można osiągnąć jedynie za pomocą takich wypustek ani że wzór wypustek ma charakter funkcjonalny. Ponadto techniczny termin „cylindryczny” odnosi się do nieskończonej liczby cylindrycznych kształtów o różnym wyglądzie. Tak więc nigdy nie było monopolu w zakresie patentów przyznawanych na „cylindryczne” wypustki.
- 67 Po czwarte, zdaniem skarżącej, klocek konstrukcyjny o podobnym wyglądzie mógłby naruszać prawa ze znaku towarowego klocka Lego, lecz nie wcześniejszy patent, gdyby zastosowano w nim inne rozwiązanie techniczne. I odwrotnie, kształty zamienne mogłyby naruszać wcześniejsze patenty, lecz nie sporny znak towarowy, jeżeli różniłyby się one górną powierzchnią. Wynika z tego zdaniem skarżącej, że sporny znak towarowy nie przyznaje wyłącznych praw w odniesieniu do rozwiązania technicznego i nie przedłuża ochrony wynikającej z wcześniejszych patentów. Fakt, że liczni konkurenci wprowadzili do sprzedaży klocki o innym wyglądzie, w których zastosowano to samo rozwiązanie techniczne, dowodzi, że konkurencja nie cierpi z powodu wyłącznych praw skarżącej.
- 68 W czwartej kolejności skarżąca podkreśla, że nie uzyskuje ona monopolu dotyczącego rozwiązania technicznego z racji ochrony spornego kształtu jako znaku towarowego, ponieważ to samo rozwiązanie techniczne można uzyskać za pomocą nieskończonej liczby różnych kształtów, które konsumenci mogą rozróżnić. Dlatego też konkurenci nie muszą, w celu zastosowania tego samego rozwiązania technicznego, kopiować kształtu klocka Lego, który jako czynnik stanowiący o powszechnej znajomości jest dla innych podmiotów gospodarczych atrakcyjny z ekonomicznego punktu widzenia. Tymczasem tego rodzaju interes ekonomiczny nie podlega zdaniem skarżącej ochronie na mocy art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, który w niniejszym przypadku nie ma zastosowania, ponieważ nie istnieje problem monopolu.

69 OHIM i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.

— Ocena Sądu

70 Po pierwsze, w zakresie w jakim skarżąca podnosi, że ustalenia zasadniczych właściwości spornego kształtu należy dokonywać z punktu widzenia konsumenta i że w analizie należy wziąć pod uwagę ankiety dotyczące konsumentów, należy zauważyć, że ustalenia tego dokonuje się w ramach art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 w konkretnym celu umożliwienia zbadania funkcjonalności spornego kształtu. Tymczasem postrzeganie przez docelowego konsumenta nie jest istotne do celów analizy funkcjonalności zasadniczych właściwości danego kształtu. Docelowy konsument może bowiem nie posiadać wiedzy technicznej niezbędnej do oceny zasadniczych właściwości kształtu, tak że niektóre właściwości mogą być zasadnicze z jego punktu widzenia, chociaż nie są one zasadnicze w kontekście analizy funkcjonalności i odwrotnie. Stąd należy uznać, że do celów stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 zasadnicze właściwości kształtu należy ustalać w sposób obiektywny, wychodząc od jego wyobrażenia graficznego i ewentualnych opisów przedłożonych przy zgłoszeniu znaku towarowego.

71 Ponadto, jak wynika ze spostrzeżeń poczynionych w poprzednim punkcie, skarżąca niesłusznie zarzuca Wielkiej Izbie Odwoławczej, że pomyliła się co do zakresu przedmiotowego odpowiednio art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) (dotyczącego funkcjonalności kształtu) i art. 7 ust. 3 (dotyczącego nabytego przezeń charakteru odróżniającego) rozporządzenia nr 40/94 i że bezzasadnie utrzymuje, że ankiety dotyczące konsumentów są istotne w obydwu przypadkach.

72 Po drugie, skarżąca zarzuca Wielkiej Izbie Odwoławczej, że zaniechała ona ustalenia zasadniczych właściwości spornego kształtu i że zbadała nie sporny kształt, lecz klocek Lego jako całość, obejmując swą analizą niewidoczne elementy, takie jak spodnia wklęsła strona i dodatkowe wypustki.

73 W tym względzie należy zauważyć, że z orzecznictwa wynika, iż przedmiotem badania zgłoszenia znaku towarowego winien być jedynie kształt w postaci przedstawionej w pkt 2 powyżej [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie T-12/04 Almdudler-Limonade przeciwko OHIM (kształt butelki lemoniady), niepublikowany w Zbiorze, pkt 42–45, z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie T-398/04 Henkel przeciwko OHIM (czerwono-biała prostokątna tabletką z owalnym niebieskim środkiem), niepublikowany w Zbiorze, pkt 25 i z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie T-15/05 De Waele przeciwko OHIM (kształt kiełbasy), Zb.Orz. s. II-1511, pkt 36]. Skoro bowiem zadaniem graficznego wyobrażenia jest zdefiniowanie znaku, powinno być ono kompletne samo w sobie, aby w sposób jasny i precyzyjny ustalić dokładny przedmiot ochrony udzielanej przez zarejestrowany znak towarowy jego właścicielowi (zob. podobnie i analogicznie wyrok Trybunału z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 Sieckmann, Rec. s. I-11737, pkt 48 i 50–52). W niniejszym przypadku skoro z jednej strony skarżąca udostępniła opis spornego kształtu przy dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego jedynie za pośrednictwem graficznego wyobrażenia przedstawionego w pkt 2 powyżej, a z drugiej strony jakiegokolwiek późniejsze opisy nie mogą zostać uwzględnione (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie „kształt butelki lemoniady”, pkt 42), to właśnie na podstawie tylko tego wyobrażenia należy ustalać zasadnicze właściwości.

74 Tymczasem z pkt 38, 39, 42, 54, 55 i 61–63 zaskarżonej decyzji wynika, że Wielka Izba Odwoławcza faktycznie dokonała badania klocka Lego jako całości, a w szczególności wskazała w pkt 54 i 55 zaskarżonej decyzji, jako zasadnicze właściwości będące przedmiotem badania, spodnią wklęsłą stroną i dodatkowe wypustki, niewidoczne na wyobrażeniu spornego znaku towarowego.



75 Jednakże należy stwierdzić, że analiza ta zawiera również wszystkie elementy widoczne na graficznym wyobrażeniu przedstawionym powyżej w pkt 2, a każdy z nich, zdaniem Wielkiej Izby Odwoławczej, spełnia szczególne funkcje techniczne, a mianowicie, zgodnie z brzmieniem pkt 54 zaskarżonej decyzji: wysokość i średnica głównych bolców w zakresie szepiania klocków ze sobą, ich liczba w zakresie wielofunkcyjności łączenia, a ich rozmieszczenie w zakresie konfiguracji łączenia; boki w zakresie zestawiania z bokami innych klocków, aby zbudować ścianę; ogólny kształt klocka konstrukcyjnego, a wreszcie jego rozmiar, umożliwiające, by dziecko trzymało je w ręce. Należy również stwierdzić, że żadna z informacji zawartych w aktach sprawy nie pozwala podważyć prawidłowości ustalenia, że właściwości te są zasadniczymi właściwościami spornego kształtu.

76 Ponieważ Wielka Izba Odwoławcza prawidłowo ustaliła wszystkie zasadnicze właściwości spornego kształtu, fakt, iż wzięła ona również pod uwagę inne właściwości, jest bez znaczenia dla zgodności z prawem zaskarżonej decyzji.

77 W związku z tym należy odrzucić zarzut pierwszy.

78 Jeśli chodzi o zarzut drugi, należy zwrócić uwagę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by w ramach analizy funkcjonalności ustalonych w ten sposób zasadniczych właściwości Wielka Izba Odwoławcza mogła uwzględnić niewidoczne elementy klocka Lego, takie jak spodnia wklęsła strona i dodatkowe wypustki, a także jakiegokolwiek inne istotne materiały dowodowe. Wielka Izba Odwoławcza odniosła się w tym względzie do poprzednich patentów skarżącej, do tego iż skarżąca przyznała, że patenty te opisują funkcjonalne elementy klocka Lego, oraz do ekspertyz D. M., P. i N. R.

79 W tym względzie skarżąca zarzuca Wielkiej Izbie Odwoławczej, że w swojej analizie uwzględniła ekspertyzę D. M., która ponadto dotyczyła klocka Lego jako całości. Podnosi ona również, że stwierdzenia P. dotyczą klocka Duplo, a stwierdzenia N. R. dotyczą wszystkich cylindrycznych kształtów bolców, nie zaś tylko bolców klocka Lego. Tymczasem należy stwierdzić, że P. i N. R. wypowiadali się na temat funkcjonalności cylindrycznych bolców jako takich i że Wielka Izba Odwoławcza odniosła się do tych stwierdzeń właśnie po to, by poprzeć swoją ocenę w przedmiocie funkcjonalnego charakteru głównych cylindrycznych bolców spornego kształtu. Jeśli chodzi o ekspertyzę D. M., to wprawdzie została ona sporządzona i sfinansowana przez interwenienta, ale wcześniejsze patenty wspierają spostrzeżenia D. M. w odniesieniu do funkcjonalnego charakteru właściwości klocka Lego, podobnie zresztą jak ekspertyzy przedłożone przez skarżącą. Ponadto podniesiony przez skarżącą fakt, że analizy D. M. dotyczą całego klocka Lego, jest nieistotny, ponieważ zawierają one analizę funkcjonalności zasadniczych właściwości spornego kształtu.

80 Z powyższego wynika również, że argument skarżącej, iż brak funkcjonalnego charakteru zasadniczych właściwości spornego kształtu został wykazany za pomocą jej własnych ekspertyz, należy odrzucić. Opinie ekspertów i orzeczenia krajowych sądów, na które skarżąca się powołuje, utrzymując, że zamienne kształty są istotne w celu wykazania, że oznaczenie nie ma funkcjonalnego charakteru, dowodzą bowiem jej zdaniem, że kształt klocka Lego nie jest jedynym kształtem umożliwiającym uzyskanie pożądanego rezultatu i że nie jest zatem niezbędny z technicznego punktu widzenia. Tymczasem powyżej w pkt 43 stwierdzono, że oceny funkcjonalności danego kształtu należy dokonywać niezależnie od istnienia innych kształtów, a w pkt 39, że termin „niezbędny” oznacza, że kształt powinien posiadać właściwości z technicznego punktu widzenia wystarczające do uzyskania danego efektu.

81 W związku z tym należy również odrzucić argument oparty na naruszeniu prawa do bycia wysłuchanym spowodowany faktem, że Wielka Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę ekspertyz przedstawionych przez skarżącą. Argument wynikający z tych ekspertyz opierał się bowiem na błędnym rozróżnieniu kształtów z zastosowaniem tego samego rozwiązania technicznego oraz kształtów, w których użyto innych rozwiązań technicznych. Wielka Izba Odwoławcza nie miała obowiązku odnieść się do tych ekspertyz w zaskarżonej decyzji, a przez to nie czyniąc tego, nie naruszyła ona, w każdym razie, prawa skarżącej do bycia wysłuchanym.

82 Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że wnioski Wielkiej Izby Odwoławczej dotyczące funkcjonalności zasadniczych właściwości spornego kształtu są zasadne.

83 Pozostałe argumenty skarżącej nie podważają powyższych stwierdzeń.

84 Po pierwsze, skarżąca uważa za nierealistyczny, pod względem wymogów w zakresie odróżniającego charakteru wynikających z orzecznictwa, argument Wielkiej Izby Odwoławczej, iż można by uzyskać monopol na rozwiązanie techniczne za pomocą rejestracji wszystkich kształtów z zastosowaniem tego rozwiązania. Tymczasem nawet gdyby Sąd miał uznać, że rejestracja takich kształtów jest nierealistyczna, nie podważa to stwierdzenia, iż sporny kształt ma charakter funkcjonalny. Zatem argument skarżącej należy odrzucić.

85 Po drugie, to, czy w prawie amerykańskim dowód wynikający z patentu jest niezbity, czy nie, również należy uznać za kwestię bez znaczenia. Odwołując się w pkt 40 zaskarżonej decyzji do amerykańskiego orzecznictwa, Wielka Izba Odwoławcza nie oparła bowiem swojej analizy funkcjonalności klocka Lego na tym niezbitym charakterze. Podstawę jej analizy dokonanej w pkt 41–63 zaskarżonej decyzji stanowił wyrok w sprawie Philips, zaś wcześniejsze patenty wzięła ona pod uwagę, w pkt 42–48 oraz 52 i 53 zaskarżonej decyzji, jako jeden z czynników, nie uważając przy tym, że chodzi o niezbity dowód.

86 Po trzecie, należy zauważyć, że argumenty oparte z jednej strony na fakcie, iż patentowa ochrona danego rozwiązania technicznego nie stoi na przeszkodzie ochronie kształtu, przy którym zastosowano to rozwiązanie w ramach prawa znaków towarowych, a z drugiej strony na różnicy w zakresach tych dwóch rodzajów ochrony nie są istotne. Wielka Izba Odwoławcza uznała to bowiem w pkt 39 zaskarżonej decyzji i później

czyniła odwołania do wcześniejszych patentów, jedynie podnosząc funkcjonalny charakter zasadniczych właściwości klocka Lego.

- 87 Po czwarte skarżąca podnosi, że po to, by stosować to samo rozwiązanie techniczne, konkurenci nie muszą kopiować kształtu klocka Lego i że w braku ryzyka powstania monopolu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 nie ma zastosowania. Jednak argument ten opiera się na błędnej koncepcji, iż dostępność innych kształtów z zastosowaniem tego samego rozwiązania technicznego miałyby dowodzić braku funkcjonalnego charakteru spornego kształtu, gdy tymczasem powyżej w pkt 42 zwraca się uwagę, że zgodnie z wyrokiem w sprawie Philips to sam funkcjonalny kształt powinien być dostępny dla wszystkich. Zatem argument ten należy odrzucić.
- 88 W związku z całością powyższych rozważań należy uznać, że Wielka Izba Odwoławcza słusznie uznała, że sporny kształt ma charakter funkcjonalny. Zarzut drugi należy więc odrzucić.

*W przedmiocie trzeciego zarzutu, błędnego uwzględnienia orzeczenia sądu krajowego i domniemanej stronniczości zaskarżonej decyzji*

— Argumenty uczestników

- 89 Skarżąca zarzuca Wielkiej Izbie Odwoławczej, że po pierwsze uwzględniła orzeczenie sądu najwyższego Kanady, a po drugie uznała, że orzeczenie Rechtbank Breda (sądu okręgowego w Bredzie, Niderlandy) jest nieistotne. Tymczasem jej zdaniem oba te

orzeczenia dotyczyły funkcjonalnego charakteru kształtu klocka Lego, zostały wydane w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw do znaku towarowego i dotyczyły wiernej imitacji. Jedyna różnica polegała na tym, że sąd kanadyjski doszedł do przeciwnego wniosku niż sąd niderlandzki. Skarżąca uważa, że wybiórcze wzięcie przez Wielką Izbę Odwoławczą pod uwagę orzeczenia sądu najwyższego Kanady oraz wyłącznie tych ekspertyz, które były korzystne dla jej wniosku, dowodzi stronniczego podejścia.

90 OHIM i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.

#### — Ocena Sądu

91 Po pierwsze, jeśli chodzi o odwołanie się przez Wielką Izbę Odwoławczą do orzeczenia sądu najwyższego Kanady i o fakt, że nie uwzględniła ona orzeczenia wydanego w Niderlandach, wystarczy stwierdzić, że sama skarżąca przyznaje, że orzeczenia sądów krajowych są nieistotne z punktu widzenia decyzji izb odwoławczych OHIM. Wspólnotowy system znaków towarowych jest bowiem systemem niezależnym, a legalność decyzji izb odwoławczych podlega jedynie ocenie na podstawie rozporządzenia nr 40/94 w wykładni sądu wspólnotowego [zob. wyrok Sądu z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie T-128/07 Suez przeciwko OHIM (Delivering the essentials of life), niepublikowany w Zbiorze, pkt 32 i przytoczone w nim orzecznictwo]. Ponadto z zaskarżonej decyzji wynika, że Wielka Izba Odwoławcza nie przyjęła za podstawę swojej decyzji kanadyjskiego orzeczenia, lecz że uznała już wcześniej, że klocek Lego ma charakter funkcjonalny, zauważyła, że jej analiza znajduje potwierdzenie w orzecznictwie licznych sądów krajowych, w tym sądu najwyższego Kanady.

- 92 Po drugie należy stwierdzić, że skarżąca niesłusznie zarzuca Wielkiej Izbie Odwoławczej stronniczość. Po pierwsze, Wielka Izba Odwoławcza wyjaśniła bowiem w pkt 65 zaskarżonej decyzji powody, dla których uważała, że wyrok wydany w Niderlandach nie jest istotny. Po drugie, z analizy dokonanej powyżej w pkt 36–49 wynika, że Wielka Izba Odwoławcza słusznie uznała, że przedłożone przez skarżącą ekspertyzy nie są istotne, ponieważ wszystkie dotyczyły dostępności innych kształtów z zastosowaniem tego samego rozwiązania technicznego. Ponadto OHIM słusznie podnosi, że niniejsza sprawa została przekazana Wielkiej Izbie Odwoławczej, że przewodnicząca pierwszej izby została zastąpiona przez swego zastępcę po tym, jak skarżąca wniosła o jej wyłączenie, i że OHIM podjął szereg innych środków w celu zagwarantowania bezstronności postępowania.
- 93 W związku z tym zarzut ten należy odrzucić.
- 94 Wobec całości powyższych rozważań skargę należy oddalić.

### **W przedmiocie kosztów**

- 95 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (ósma izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Lego Juris A/S zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 listopada 2008 r.

Podpisy