

Sprawa C-48/09 P

Lego Juris A/S

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Odwołanie — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Wspólnotowy znak towarowy — Zdolność kształtu towaru do bycia zarejestrowanym jako znak towarowy — Rejestracja oznaczenia trójwymiarowego tworzonego przez górną powierzchnię i dwa boki klocka Lego — Unieważnienie wspomnianej rejestracji na wniosek przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem klockami, które mają takie same kształt i wymiary — Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wspomnianego rozporządzenia — Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego

Opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego przedstawiona w dniu 26 stycznia 2010 r. I - 8408

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 września 2010 r. I - 8432

Streszczenie wyroku

1. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Oznaczenia tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego — Pojęcie — Obecność właściwości, które nie są zasadnicze i nie spełniają funkcji technicznej — Brak wpływu na podstawę odmowy rejestracji (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii))*

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Oznaczenia tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego — Pojęcie — Istnienie innych kształtów pozwalających na osiągnięcie tego samego efektu technicznego — Brak wpływu na podstawę odmowy rejestracji*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii))
3. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Oznaczenia tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego — Wierne kopie kształtu towaru — Badanie w świetle zasad obowiązujących w dziedzinie nieuczciwej konkurencji*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii))
4. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Oznaczenia tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego — Ustalanie zasadniczych właściwości trójwymiarowego oznaczenia*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii))
5. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Oznaczenia tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego — Sposób postrzegania przez przeciętnego konsumenta — Wpływ*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii))

1. Przesłanka, zgodnie z którą podstawa odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) obejmuje wszystkie oznaczenia tworzone „wyłącznie” przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego, jest spełniona, jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości danego kształtu spełniają funkcję techniczną, przy czym obecność właściwości, które nie są zasadnicze i nie spełniają funkcji

technicznej, nie ma w tym względzie żadnego znaczenia.

Taka wykładnia stanowi odzwierciedlenie idei, że obecność nawet kilku drugorzędnych elementów będących przejawem inwencji twórczej w oznaczeniu

trójwymiarowym, w którym wszystkie zasadnicze elementy wynikają z rozwiązania technicznego, którego oznaczenie to stanowi wyraz, nie podważa stwierdzenia, że wspomniane oznaczenie jest tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego. Ponadto w zakresie, w jakim wykładnia ta zakłada, że podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) omawianego rozporządzenia znajduje zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy wszystkie zasadnicze właściwości oznaczenia mają charakter funkcjonalny, zapewnia ona, że rejestracji takiego oznaczenia jako znaku towarowego nie można odmówić na podstawie tego przepisu, jeżeli dany kształt towaru zawiera niebagatelny element, który nie ma takiego charakteru, jak na przykład element ozdobny czy fantazyjny, który odgrywa istotną rolę we wspomnianym kształcie.

(por. pkt 51, 52)

Prawdą jest, że w niektórych wypadkach ten sam efekt techniczny może zostać osiągnięty przez zastosowanie różnych rozwiązań. A zatem mogą istnieć kształty zamiennie, mające inne wymiary czy inny wzór, które pozwolą uzyskać ten sam efekt techniczny. Natomiast sama ta okoliczność nie oznacza, że rejestracja rozpatrywanego kształtu jako znaku towarowego nie wpłynie na dostępność rozwiązania technicznego, którego kształt ten jest wyrazem, dla innych przedsiębiorców. W tym względzie na podstawie art. 9 ust. 1 omawianego rozporządzenia, rejestracja kształtu towaru, który ma wyłącznie funkcjonalny charakter, może umożliwić właścicielowi takiego znaku towarowego zakazanie używania przez inne przedsiębiorstwa nie tylko tego kształtu, ale też kształtów podobnych. W takim wypadku mogłoby się okazać, że również duża liczba kształtów zamiennych stałaby się niedostępna dla konkurentów wspomnianego właściciela. Stałoby się tak szczególnie w przypadku kumulacji rejestracji różnych, wyłącznie funkcjonalnych kształtów jednego produktu, która to kumulacja mogłaby całkowicie uniemożliwić innym przedsiębiorstwom wytwarzanie i dokonywanie obrotu niektórymi towarami, które spełniają określoną funkcję techniczną.

(por. pkt 53–57)

2. Przesłanka, zgodnie z którą rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego można odmówić na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego jedynie wówczas, gdy jest on „niezbędny” do uzyskania zamierzonego efektu technicznego nie oznacza, iż dany kształt musi być jedynym zapewniającym uzyskanie tego efektu.
3. Pozycja przedsiębiorstwa, które opracowało dane rozwiązanie techniczne, nie może być chroniona przed konkurencją

wprowadzającą na rynek wierne kopie kształtu towaru, który wynika z zastosowania dokładnie tego samego rozwiązania, poprzez przyznanie temu przedsiębiorstwu monopolu w wyniku rejestracji trójwymiarowego oznaczenia stworzonego przez ten kształt jako znaku towarowego, natomiast może ona – jeśli wymagają tego okoliczności – być oceniana w świetle zasad obowiązujących w dziedzinie nieuczciwej konkurencji.

(por. pkt 61)

4. Prawidłowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wymaga, by organ rozpoznający zgłoszenie rozpatrywanego oznaczenia trójwymiarowego do rejestracji w charakterze znaku towarowego właściwie ustalił zasadnicze właściwości tego oznaczenia. Zatem określenie „zasadnicze właściwości” musi być rozumiane jako odniesienie do najbardziej istotnych elementów oznaczenia.

Określenia wspomnianych zasadniczych właściwości należy dokonywać odrębnie dla każdego przypadku. Nie istnieje bowiem żadna ustalona hierarchia poszczególnych rodzajów elementów, które może zawierać oznaczenie. Co więcej, przy ustalaniu zasadniczych właściwości oznaczenia, właściwy organ

może bezpośrednio oprzeć się na wywieranym przez to oznaczenie całościowym wrażeniu albo w pierwszym rzędzie przystąpić do analizy kolejno każdego z elementów, z których dane oznaczenie się składa.

Ustalenia zasadniczych właściwości oznaczenia trójwymiarowego, z którym wiąże się w perspektywie ewentualne zastosowanie podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) omawianego rozporządzenia można – w zależności od przypadku, zwłaszcza stosownie do stopnia jego trudności – dokonywać w drodze zwykłej analizy wzrokowej tego oznaczenia lub też, przeciwnie, w drodze pogłębionego badania, w ramach którego pod uwagę mogą być brane elementy przydatne w ocenie, takie jak badania rynku i ekspertyzy, czy też inne dane dotyczące wcześniej przyznanych w związku z danym produktem praw własności intelektualnej.

Ustaliwszy zasadnicze właściwości oznaczenia, właściwy organ musi jeszcze ocenić, czy wszystkie te właściwości pełnią w przypadku rozpatrywanego towaru funkcję techniczną. Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) omawianego rozporządzenia nie może bowiem znajdować zastosowania, jeżeli zgłoszenie znaku towarowego dotyczy kształtu towaru, w którym element niemający charakteru funkcjonalnego, na przykład element ozdobny lub fantazyjny, odgrywa istotną rolę. W takim wypadku konkurencyjne przedsiębiorstwa mogą z łatwością skorzystać z kształtów zamiennych zapewniających jednakową

funkcjonalność, a w rezultacie nie istnieje ryzyko ograniczenia dostępności danego rozwiązania technicznego. Rzeczony sposób rozwiązania techniczne mogłyby więc bez trudu zostać zastosowane przez konkurentów właściciela znaku w kształcie towaru, który nie będzie posiadał pozbawionego funkcjonalności elementu identycznego z elementem, jaki zawiera kształt towaru właściciela, i który w związku z tym nie będzie ani identyczny z tym kształtem, ani do niego podobny.

(por. pkt 68–72)

5. Zakładany sposób postrzegania oznaczenia przez przeciętnego konsumenta nie jest elementem decydującym w ramach rozpatrywania podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i może co najwyżej stanowić element oceny, która będzie pomocna dla właściwego organu w ustaleniu zasadniczych właściwości tego oznaczenia.

(por. pkt 76)