

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora)

zo 14. septembra 2010*

Vo veci C-48/09 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 29. januára 2009,

Lego Juris A/S, so sídlom v Billunde (Dánsko), v zastúpení: V. von Bomhard a T. Dolde, Rechtsanwälte,

odvolateľ,

ďalší účastníci konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: angličtina.

Mega Brands Inc., so sídlom v Montreale (Kanada), v zastúpení: P. Cappuyns a C. De Meyer, advocaten,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (veľká komora),

v zložení: predseda V. Skouris, predsedovia komôr A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot a P. Lindh, sudcovia G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič (spravodajca), J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz a A. Arabadžiev,

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer, neskôr P. Mengozzi,
tajomník: C. Strömholm, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 10. novembra 2009,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 26. januára 2010,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Svojím odvolaním Lego Juris A/S navrhuje zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 12. novembra 2008, Lego Juris/ÚHVT – Mega Brands (Červená kocka Lego) (T-270/06, Zb. s. II-3117, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým uvedený súd zamietol jeho žalobu smerujúcu k zrušeniu rozhodnutia veľkého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 10. júla 2006 (vec R 856/2004-G, ďalej len „sporné rozhodnutie“), týkajúceho sa návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Právny rámec

- 2 Článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) nazvaný „Označenia, z ktorých môže ochranná známka spoločenstva pozostávať“, stanovuje:

„Ochranná známka spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, čísl, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“

3 Článok 7 toho istého nariadenia nazvaný „Absolútne dôvody zamietnutia“ stanovuje:

„1. Do registra sa nezapíšu:

- a) označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;
- b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;
- c) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb;
- d) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení a [alebo – *neoficiálny preklad*] údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku, alebo v dobrej viere a používaných obchodných zvyklostiach [alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach – *neoficiálny preklad*];
- e) označenia, ktoré pozostávajú výhradne z:
 - i) tvaru, ktorý vyplýva z charakteru samotných tovarov;

alebo

ii) tvaru tovarov, ktorý je nevyhnutný, ak sa má dosiahnuť technický výsledok;

alebo

iii) tvaru, ktorý dodáva tovarom podstatnú hodnotu;

f) ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo uznávanými princípmi morálky [s dobrými mravmi – *neoficiálny preklad*];

...

3. Odsek 1 b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu ich používania.“

- 4 Článok 9 ods. 1 nariadenia č. 40/94 nazvaný „Práva z ochrannej známky spoločenstva“ stanovuje:

„K ochrannej známke spoločenstva vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

- a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka spoločenstva zapísaná;

- b) akékoľvek označenie, kde, vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou spoločenstva a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou spoločenstva a označením, existuje pravdepodobnosť výmeny zo strany verejnosti; pravdepodobnosť výmeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie s označením a ochrannou známkou;

- c) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné alebo podobné ochrannej známke spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná ochranná známka spoločenstva, pokiaľ ide o ochrannú známku, ktorá má v rámci spoločenstva dobré meno a pokiaľ by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neprávom využívalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno ochrannej známky spoločenstva.“

5 Článok 51 nariadenia č. 40/94 nazvaný „Absolútne dôvody neplatnosti“ stanovuje:

„1. Ochranná známka spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe protinároku [vzájomného návrhu – *neoficiálny preklad*] v konaní o porušení,

a) ak bola ochranná známka spoločenstva zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7;

b) ak prihlasovateľ konal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

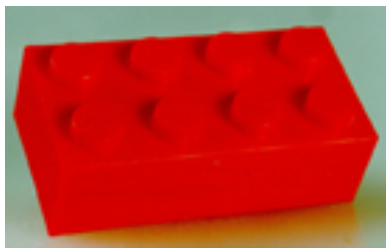
2. Ak bola ochranná známka spoločenstva zapísaná s porušením ustanovení článku 7 [ods. 1 písm.] b), c) alebo d), nemôže byť vyhlásená za neplatnú, ak, v dôsledku spôsobu, akým bola používaná, získala po zápise rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.

3. Ak dôvod neplatnosti existuje iba vzhľadom na niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka spoločenstva zapísaná, ochranná známka sa vyhlási za neplatnú vtedy, ak ide len o tieto tovary a služby.“

6 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 bolo zrušené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Vzhľadom na dátum skutkových okolností sa na tento spor uplatní nariadenie č. 40/94.

Okolnosti predchádzajúce sporu a sporné rozhodnutie

- 7 Dňa 1. apríla 1996 spoločnosť Kirkbi A/S (ďalej len „Kirkbi“), ktorej právnym nástupcom je odvolateľ, podala na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva, ktorá sa vzťahovala predovšetkým na výrobky zodpovedajúce opisu „hry, hračky“ zaradené do triedy 28 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“). Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis tohto trojrozmerného označenia červenej farby:



- 8 ÚHVT oznámil spoločnosti Kirkbi svoj úmysel zamietnuť uvedenú prihlášku z dôvodu, že dotknuté označenie jednak predstavovalo iba jednoduchý tvar kocky na hranie, a teda nemalo rozlišovaciu spôsobilosť [článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94] a jednak dané označenie tvoril výlučne tvar výrobku, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku [článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii), toho istého

nariadenia]. ÚHVT však súhlasil s vypočítím spoločnosti Kirkbi a preskúmal pripomienky a dôkazy, ktoré mu predložila. Na základe týchto skutočností dospel k záveru, že označenie, ktorého zápis sa žiadal, nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v Európskej únii a nebolo tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku.

- 9 Po vykonaní tohto preskúmania bola ochranná známka zapísaná 19. októbra 1999.

- 10 Dňa 21. októbra 1999 Ritvik Holdings Inc., ktorého právnym nástupcom je Mega Brands Inc. (ďalej len „Mega Brands“), podal návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 pre „stavebné hračky“, ktoré patria do triedy 28 v zmysle Niceskej dohody, pretože tomuto zápisu bránia absolútne dôvody zamietnutia stanovené v článku 7 ods. 1 písm. a), článku 7 ods. 1 písm. e) bodoch ii) a iii) a článku 7 ods. 1 písm. f) uvedeného nariadenia.

- 11 Dňa 8. decembra 2000 výmazové oddelenie ÚHVT prerušilo konanie až do rozhodnutia Súdneho dvora vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 18. júna 2002, Philips (C-299/99, Zb. s. I-5475), týkajúcej sa výkladu článku 3 ods. 1 písm. e) druhej zarážky prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorého znenie zodpovedá zneniu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94. V konaní pred výmazovým oddelením sa pokračovalo 31. júla 2002.

- 12 Rozhodnutím z 30. júla 2004 výmazové oddelenie vyhlásilo predmetnú ochrannú známku pre „stavebné hračky“ zaradené do triedy 28 v zmysle Niceskej dohody za neplatnú na základe článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, keďže sa

domnievalo, že bola tvorená výlučne tvarom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku.

- 13 Dňa 20. septembra 2004 podal odvolateľ odvolanie proti rozhodnutiu výmazového oddelenia.
- 14 Veľký odvolací senát ÚHVT zamietol sporným rozhodnutím uvedené odvolanie ako nedôvodné, pretože sa domnieval, že podmienky podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 boli v tomto prípade splnené.
- 15 Veľký odvolací senát najskôr v bode 33 napadnutého rozhodnutia uviedol, že námietka predložená v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) nariadenia č. 40/94 nemôže byť zamietnutá na základe prieskumu verejnej mienky alebo štúdie trhu, pretože ako vyplýva z odseku 3 toho istého článku, posudzované označenie nemožno zbaviť jeho funkčnej povahy predložením dôkazu o rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním. V bode 36 uvedeného rozhodnutia dodal, že tvar, ktorého podstatné vlastnosti zodpovedajú technickej funkcii, nie je vyňatý spod zákazu zápisu, ak obsahuje ľubovoľný druhotný prvok, akým je farba.
- 16 V bode 37 sporného rozhodnutia odvolací senát uviedol, že kocka Lego „sa vyznačuje na svojej vrchnej časti dvoma symetrickými radmi po štyroch plochých valcových [výstupkoch]“.
- 17 Ďalej v bodoch 39 a 40 toho istého rozhodnutia daný senát uviedol, že je síce pravda, že okolnosť, že označenie bolo alebo stále je predmetom patentu, nepredstavuje sama osebe prekážku jeho zápisu ako ochrannej známky, a to predovšetkým v prípadoch

vynálezov, ktorých tvar nemá len funkčnú povahu, pretože sa na ňom nachádzajú ozdobné alebo nepovinné prvky, nič to však nemení na skutočnosti, že skorší patent je v praxi nevyvrátiteľným dôkazom toho, že vlastnosti, ktoré uvedené označenie navonok prejavuje alebo ktoré obsahuje, sú funkčnej povahy.

- 18 V dôsledku toho veľký odvolací senát potvrdil v bodoch 41 až 55 sporného rozhodnutia posúdenie výmazového oddelenia, podľa ktorého sú všetky prvky tvaru kocky Lego, a teda daná kocka ako celok, potrebné na dosiahnutie technického výsledku. Tento záver založil na analýze, ktorú vykonalo výmazové oddelenie v súvislosti so skoršími patentmi odvolateľa. Podľa veľkého odvolacieho senátu rozhodujúcimi prvkami uvedenej analýzy boli:

„42 ... pôvodná... stavebná kocka na hranie... predchodca kocky Lego, ktorú vynašiel Harry Fisher Page a ktorá bola chránená viacerými britskými patentmi: patent č. 529 580 udelený 25. novembra 1940, patent č. 587 206 udelený 17. apríla 1947, patent č. 633 055 udelený 12. decembra 1949, patent č. 673 857 udelený 19. júla 1950 a patent č. 866 557 udelený 26. apríla 1961. [Tieto] patenty... sa vzťahujú na kocku, ktorá má rovnaké rozmery a rovnaké valcové [výstupky]... ako kocka Lego...

- 43 Pokiaľ ide o [výstupky] nachádzajúce sa na vrchnej časti kocky Lego, [výmazové oddelenie] rozhodlo, že:

„... v patente... č. 866 557... je uvedené, že [kocky] mali... [výstupky] na vrchnej časti... uložené v dvoch paralelných radoch a v jednom páre naprieč [a] boli rozmiestnené rovnomerne v pozdĺžnom i priečnom smere. Presne také je rozmiestnenie [výstupkov] na vrchnej časti [kocky Lego]: osem [výstupkov] uložených v dvoch radoch a v jednom páre naprieč, rozmiestnené rovnomerne... Účelom

týchto [výstupkov] je pripájať sa k spodnej časti kociek na hranie tak, aby bolo možné ich opakovane skladať a rozoberať.

- 44 [Výmazové oddelenie] tiež dospelo k záveru, že rovnaký vynález obsahujúci [výstupky] na vrchnej časti kocky Lego bol uvedený aj v patente... č. 587 206. ...

...

Senát uvádza, že obrázok 1 tohto patentu zobrazuje dva symetrické rady po štyroch valcových [výstupkoch] nachádzajúcich sa na vrchnej časti patentovanej kocky, ktorá sa zdá byť totožná s predmetnou kockou Lego, odhliadnuc od čerenej farby...

- 45 Sám majiteľ pripustil pred odvolacím senátom, že vyššie uvedené patenty opisujú funkčné prvky kocky Lego a že existencia [výstupkov] je potrebná na to, aby pripájateľné hracie kocky... mohli spĺňať svoju funkciu.

...

- 47 Dva symetrické rady po štyroch valcových [výstupkoch] nachádzajúcich sa na vrchnej časti patentovanej kocky predstavovali ‚uprednostňovaný tvar‘ vynálezu zobrazeného na obrázku 1 patentu... č. 587 206... [Výmazové oddelenie] tiež

dospelo k záveru, že... patent... č. 866 557... ,potvrďuje, že valcový tvar [výstupkov] [predstavuje] »uprednostňované vyhotovenie« výstupkov...‘ ...

...

- 51 Okrem toho [výmazové oddelenie] dospelo k záveru, že výška [výstupkov] v pomere k výške stien kocky má vplyv na ‚silu spojenia‘. Ak je výška výstupkov v uvedenom pomere príliš malá, kocky sa rozoberajú ľahšie... Naopak, ak sú výstupky v uvedenom pomere príliš veľké... je potrebné vynaložiť veľkú silu... na rozdelenie kociek... [a] dieťa, ktoré sa hrá samo nedokáže ľahko kocky oddeliť.

...

- 53 Senát pripomína, že technická funkcia rozmerov a poloha [výstupkov]... je opísaná v patente... č. 866 557 takto:

‚Rozmery a vzájomná poloha [výstupkov]... musia byť v určitom pomere a v súlade so základnou vlastnosťou vynálezu, [výstupky nachádzajúce sa na vrchnej časti kocky] sú rozmiestnené rovnomerne v pozdĺžnom i priečnom smere...‘

54 [Výmazové oddelenie dospelo k záveru], že každá vlastnosť kocky Lego, spĺňa osobitnú technickú funkciu, t. j.:

- *[výstupky na vrchnej časti kocky]*: výška a priemer pre silu spojenia; počet pre rôzne spôsoby skladania; ich usporiadanie pre tvary skladania,
- *výstupky [vo vnútornej časti kocky]*: sila spojenia, počet pre silnejšie spojenie vo všetkých polohách...,
- *boky*: po spojení s bokmi ďalších kociek vytvárajú stenu,
- *vyhlbená časť*: pre pripojenie sa k [výstupkom na vrchnej časti kocky] a umožnenie skladania...,
- *celkový tvar*: tvar stavebnej kocky; veľkosť, ktorú môže dieťa držať v ruke.

55 Senát potvrdzuje závery uvedené v rozhodnutí [výmazového oddelenia] z toho dôvodu, že sú riadne podložené dôkazmi preskúmanými vyššie. Navyše senát dospel k záveru, že výmazové oddelenie nijako neskrlesilo ani nesprávne nevyložilo dôkazy.

...

- 62 ... Je nepochybné, že dominantná vlastnosť [kocky Lego] – dva rady [výstupkov] na vrchnej časti – má dať obyčajnej kocke na hranie, ktorá má šírku, dĺžku a výšku v určitej mierke k skutočnej stavebnej tehle, viacúčelový a pevný mechanizmus pripájania... ktorý tieto kocky musia mať na to, aby dieťa mohlo s nimi manipulovať. Vlastnosti kocky Lego boli zjavne uspošobené na to, aby plnili vyššie uvedenú úžitkovú funkciu kocky Lego a nie na identifikačné účely...
- 63 V dôsledku toho... senát [potvrďuje] rozhodnutie [výmazového oddelenia] v tom zmysle, že kocka Lego má len funkčnú povahu, vzhľadom na to, že neobsahuje nijaký ľubovoľný či okrasný prvok. Senát teda môže uplatniť, čo sa týka kocky Lego... formuláciu použitú v [už citovanom] rozsudku Philips, a síce, že „podstatné funkčné vlastnosti tvaru... sú pripísateľné výlučne technickému výsledku.“
[neoficiálny preklad]“

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

- 19 Žalobca návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 25. septembra 2006 podal žalobu, ktorou sa domáhal zrušenia sporného rozhodnutia.
- 20 Na podporu svojej žaloby žalobca uviedol jediný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94. Tento dôvod sa členil na dve časti, pričom prvá bola založená na nesprávnom výklade tohto ustanovenia a druhá na nesprávnom posúdení predmetu dotknutej ochrannej známky.

- 21 V rámci prvej časti uvedeného žalobného dôvodu žalobca tvrdil, že článok 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 sa nezameriava na vylúčenie funkčných tvarov ako takých zo zápisu ako ochrannej známky. Rozhodujúcou otázkou bolo podľa neho to, či ochrana v podobe ochranných znáмок vytvára monopol na technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti dotknutého tvaru.
- 22 Súd prvého stupňa sa domnieval, že táto argumentácia nemôže viesť k zrušeniu sporného rozhodnutia. Základné dôvody daného rozhodnutia sú tieto:

„37 ... žalobca vytýka veľkému odvolaciemu senátu v podstate to, že poprel rozsah pôsobnosti článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 a najmä pojmov ‚výhradne‘ a ‚nevyhnutný‘, keď sa domnieval, že existencia alternatívnych tvarov, ktoré sú rovnocenné z funkčného hľadiska na základe použitia rovnakého technického riešenia, nie je relevantná na účely uplatnenia tohto ustanovenia.

38 V tejto súvislosti treba po prvé konštatovať, že slovo ‚výhradne‘ uvedené tak v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94, ako aj v článku 3 ods. 1 písm. e) druhej zarážke smernice [89/104] sa má vykladať v súvislosti s výrazom ‚podstatné vlastnosti, ktoré súvisia s technickou funkciou‘ použitým v bodoch 79, 80 a 83 [už citovaného] rozsudku Philips. Z tohto výrazu totiž vyplýva, že dodanie nepodstatných vlastností, ktoré nemajú technickú funkciu, nevyníma tvar z tohto absolútneho dôvodu zamietnutia, pokiaľ všetky podstatné vlastnosti uvedeného tvaru zodpovedajú takejto funkcii. Preto veľký odvolací senát správne uskutočnil rozbor funkčnosti predmetného tvaru vo vzťahu k vlastnostiam, ktoré považoval za podstatné. Z tohto dôvodu treba konštatovať, že podal správny výklad pojmu ‚výhradne‘.

39 Po druhé z bodov 81 a 83 [už citovaného] rozsudku Phillips vyplýva, že formulácia ‚nevyhnutný, ak sa má dosiahnuť technický výsledok‘ uvedená tak v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94, ako aj v článku 3 ods. 1 písm. e) druhej zarážke smernice [89/104] neznamená, že tento absolútny dôvod zamietnutia sa uplatní len vtedy, keď je predmetný tvar jediný, ktorý umožňuje dosiahnuť cielený výsledok. Súdny dvor totiž v bode 81 [uvedeného rozsudku] rozhodol, že ‚existencia iných tvarov umožňujúcich dosiahnutie toho istého technického výsledku nemôže odstrániť dôvod zamietnutia‘, a v bode 83 [toho istého rozsudku], že ‚zápis takého označenia tvoreného... tvarom [výrobku] je vylúčený, aj keď sa dotknutý technický výsledok dá dosiahnuť inými tvarmi‘. Teda na to, aby sa tento absolútny dôvod zamietnutia uplatnil, stačí, že podstatné vlastnosti tvaru zahŕňajú technicky spôsobilé vlastnosti postačujúce na dosiahnutie cieleného technického výsledku tak, že sú pripísateľné technickému výsledku. Z toho vyplýva, že veľký odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď sa domnieval, že pojem ‚nevyhnutný‘ znamená, že sa vyžaduje tvar na dosiahnutie technického výsledku, aj keď ho možno dosiahnuť inými tvarmi.

40 Po tretie je potrebné pripomenúť, že v rozpore s tým, čo tvrdí žalobca, Súdny dvor v bodoch 81 a 83 [už citovaného] rozsudku Philips odmietol relevantnosť existencie ‚iných tvarov umožňujúcich dosiahnutie toho istého technického výsledku‘ bez toho, aby sa rozlišovali tvary používajúce iné ‚technické riešenie‘ a tvary používajúce rovnaké ‚technické riešenie‘.

...

43 Z predchádzajúceho vyplýva, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 bráni zápisu akéhokoľvek tvaru výhradne tvoreného, pokiaľ ide o jeho podstatné vlastnosti, tvarom výrobku, ktorý je technicky spôsobilý a dostatočný na dosiahnutie cieleného technického výsledku, aj keď tento výsledok možno dosiahnuť inými tvarmi, ktoré používajú rovnaké alebo iné technické riešenie.

- 44 V dôsledku toho je potrebné konštatovať, že veľký odvolací senát nevykladal článok 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 nesprávne.“
- 23 V rámci druhej časti žalobného dôvodu predloženého na podporu žaloby pred Súdom prvého stupňa žalobca veľkému odvolaciemu senátu vytýkal, že riadne neidentifikoval podstatné vlastnosti predmetného tvaru a nesprávne posúdil jeho funkčnú povahu.
- 24 Žalobca tvrdil, že veľký odvolací senát zahrnul do svojho preskúmania nerelevantné prvky, akými je tá strana kocky Lego, ktorá nie je súčasťou predmetného trojrozmerného označenia, konkrétne vnútorná vyhlbená časť uvedenej kocky. Okrem toho tohto senátu vytýkal, že súhlasil s odborným posudkom predloženým a financovaným spoločnosťou Mega Brands bez toho, aby vykonal kritický rozbor, a zároveň odmietol pri určovaní podstatných vlastností dotknutého tvaru zohľadniť relevantné údaje predložené žalobcom, akými boli tie údaje, ktoré sa týkali vnímania uvedeného tvaru z hľadiska spotrebiteľa.
- 25 Táto druhá časť žalobného dôvodu bola Súdom prvého stupňa tiež zamietnutá. Súdom prvého stupňa najmä konštatoval:

„70 Po prvé v rozsahu, v akom žalobca tvrdí, že podstatné vlastnosti predmetnej ochrannej známky sa musia určiť z hľadiska spotrebiteľa a že analýza musí zohľadniť prieskumy týkajúce sa spotrebiteľov, treba zdôrazniť, že toto určenie sa uskutoční v rámci článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 s presným cieľom umožniť skúmanie funkčnosti predmetného tvaru. Vnímanie príslušného spotrebiteľa nie je relevantné pre rozbor funkčnosti podstatných vlastností tvaru. Cieľový spotrebiteľ totiž nemusí mať technické znalosti nevyhnutné

na posúdenie podstatných vlastností tvaru, takže niektoré vlastnosti môžu byť z jeho hľadiska podstatné, zatiaľ čo takými v kontexte rozboru funkčnosti nie sú, a naopak. Preto sa treba domnievať, že podstatné vlastnosti tvaru musia byť na účely uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/04 objektívne určené na základe grafického zobrazenia a prípadných opisov predložených spolu s prihláškou ochrannej známky.

...

- 72 Po druhé žalobca vytýka veľkému odvolaciemu senátu [aj to], že nevykonal identifikáciu podstatných vlastností predmetného tvaru a neskúmal predmetný tvar, ale kocku Lego ako celok, zahrňujúc vo svojej analýze neviditeľné prvky, ako sú vyhlbená časť...

...

- 75 Treba však konštatovať, že... rozbor [vykonaný veľkým odvolacím senátom] zahŕňa... všetky viditeľné prvky na [dotknutom označení], pričom každý z nich spĺňa... osobitné technické funkcie [v súlade s bodom 54 sporného rozhodnutia]... Treba tiež konštatovať, že žiaden prvok uvedený v spisovom materiáli neumožňuje spochybniť presnosť identifikácie týchto vlastností ako podstatných vlastností predmetného tvaru.

- 76 Len čo však odvolací senát správne identifikoval všetky podstatné vlastnosti predmetného tvaru, skutočnosť, že vzal do úvahy ďalšie vlastnosti, nemá vplyv na zákonnosť [sporného] rozhodnutia.

...

- 78 [Ďalej] je potrebné zdôrazniť, že v rámci rozboru funkčnosti takto určených podstatných vlastností nič nevylučuje, že veľký odvolací senát môže zohľadniť neviditeľné prvky kocky Lego, ako sú vyhlbená časť a sekundárne výstupky, ako aj každý iný relevantný dôkaz. Veľký odvolací senát sa v tejto súvislosti v prejednávanej veci odvolal na skoršie patenty žalobcu, keďže žalobca pripustil, že tieto patenty opisujú funkčné prvky kocky Lego, a na odborné posudky...

- 79 ... Pokiaľ ide o odborný posudok... predložený a financovaný [spoločnosťou Mega Brands],... skoršie patenty potvrdzujú zistenia [autora tohto posudku], pokiaľ ide o funkčnosť vlastností kocky Lego..."

Návrhy účastníkov konania

26 Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

- zrušil napadnutý rozsudok,
- vrátil vec Všeobecnému súdu a
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

27 ÚHVT a Mega Brands navrhujú, aby Súdny dvor:

- zamietol odvolanie a
- zaviazal odvolateľa na náhradu trov konania.

O odvolaní

- 28 Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza jediný odvolací dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Tento odvolací dôvod sa člení na tri časti.

O prvej časti založenej na nesprávnom výklade predmetu a dosahu dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94

Argumentácia účastníkov konania

- 29 Odvolateľ uvádza, že je síce pravda, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 bráni zápisu takých tvarov, ktorých ochrana vo forme ochranej známky by konkurentom spôsobila neoprávnenú prekážku, predmetom tohto ustanovenia však nie je zakázať zápis akéhokoľvek tvaru, ktorý má technickú funkciu. Zápis tvaru musí byť vylúčený len v prípade, ak by viedol k priznaniu monopolu na technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti.
- 30 V tejto súvislosti výraz „technické riešenie“ treba odlišovať od pojmu „technický výsledok“, pretože technický výsledok je možné dosiahnuť rôznymi riešeniami. Odvolateľ tvrdí, že ak existujú viaceré tvary, ktoré sú z funkčného hľadiska rovnaké, ochrana

určitého tvaru v podobe ochrannej známky v prospech jedného podniku nebráni konkurentom využívať dané technické riešenie.

- 31 Súd prvého stupňa sa teda údajne dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď z dôvodov uvedených v bodoch 37 až 42 napadnutého rozsudku dospel v bode 43 daného rozsudku k záveru, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 bráni zápisu určitého tvaru, hoci technický výsledok je možné dosiahnuť aj iným tvarom využívajúcim rovnaké technické riešenie. Súd prvého stupňa nerešpektoval to, že existencia alternatívnych tvarov je mimoriadne relevantná, pretože dokazuje, že nehrozí vytvorenie monopolu. Zároveň Súd prvého stupňa údajne neprihliadol ani na skutočnosť, že často je možné jediný a ten istý patentovaný vynález dosiahnuť viacerými tvarmi. Prejednávaná vec je práve takým prípadom, keďže konkurenti odvolateľa dokážu použiť úplne rovnaké technické riešenie bez toho, aby kopírovali tvar kocky Lego.
- 32 Odvolateľ navyše uvádza, že týmto rozhodnutím Súd prvého stupňa nezobral na vedomie závery už citovaného rozsudku Philips. V tejto súvislosti tvrdí, že v uvedenom rozsudku Súdny dvor vôbec nerozhodol o tom, že by existencia alternatívnych tvarov nebola relevantná. V bodoch 83 a 84 daného rozsudku Súdny dvor údajne len uviedol, že ak sú podmienky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94 splnené, nie je podstatné, či existujú alebo neexistujú alternatívne tvary.
- 33 Spoločnosť Mega Brands tvrdí, že zápis dotknutého označenia ako ochrannej známky umožní odvolateľovi brániť všetkým svojim konkurentom na trhu s kockami na hranie používať najlepší a najfunkčnejší tvar. Odvolateľ by tak opäť získal monopol, ktorý pôvodne mal vďaka svojim patentom.

- 34 Mega Brands pripúšťa, že samotné uvedenie tvaru v patente nepredstavuje ako také prekážku toho, aby bol tento tvar zapísaný ako ochranná známka, tvrdí však, že takéto sprístupnenie je prinajmenšom presvedčivý dôkaz o tom, že uvedený tvar je určený výlučne svojou funkciou.
- 35 ÚHVT tvrdí, že argumentácia odvolateľa je v rozpore so znením a duchom článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94. Podľa ÚHVT prítomnosť v uvedenom ustanovení slov „výhradne“ a „nevyhnutný“ neznamena, že je zakázaný zápis len takých tvarov, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie želanej funkcie. Dotknutý dôvod zamietnutia sa vzťahuje na všetky tvary, ktoré sú predovšetkým funkčné a zamerané na dosiahnutie výsledku.
- 36 ÚHVT takisto uvádza, že ak by sa prijala argumentácia odvolateľa, slobodný prístup konkurentov k alternatívnym tvarom by nebol zaručený. Zápis určitého tvaru ako ochrannej známky by totiž umožnil odvolateľovi zakázať následne nielen akýkoľvek zhodný tvar, ale aj podobné tvary. To by sa napríklad vzťahovalo aj na kocky, ktoré by mali výstupky trochu vyššie alebo širšie ako kocka Lego.
- 37 Pokiaľ ide o rozlišovanie medzi jednotlivými druhmi práv duševného vlastníctva, ÚHVT uvádza, že okrem patentového práva môžu brániť konkurentom využívať určitý tvar aj majitelia dizajnu v súlade s nariadením Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142). Pripomína však, že článok 8 ods. 1 tohto nariadenia stanovuje, že „dizajn spoločenstva nespočíva v znakoch vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou“.

Posúdenie Súdnyim dvorom

- 38 Podľa ustálenej judikatúry je právo ochranných známkov podstatným prvkom systému nenarušenej hospodárskej súťaže v Únii. V tomto systéme musí každý podnik mať možnosť na to, aby si pripútal zákazníkov kvalitou svojich výrobkov alebo svojich služieb, zapísať si ako ochranné známky označenia umožňujúce spotrebiteľovi odlíšiť bez nožnej zámény jeho výrobky alebo služby od výrobkov alebo služieb iného pôvodu (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 4. októbra 2001, Merz & Krell, C-517/99, Zb. s. I-6959, body 21 a 22; z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, body 47 a 48, ako aj z 26. apríla 2007, Alcon/ÚHVT, C-412/05 P, Zb. s. I-3569, body 53 a 54).
- 39 Tvar výrobku patrí medzi označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku. Čo sa týka ochrannej známky Spoločenstva, vyplýva to z článku 4 nariadenia č. 40/94, podľa ktorého môžu ochranné známky Spoločenstva pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú graficky znázorniť, najmä zo slov, vzorov, tvaru výrobkov alebo ich obalov, a to za predpokladu, že tieto označenia umožňujú odlišiť výrobky alebo služby jedného podniku od výrobkov a služieb iných podnikov (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, body 30 a 31).
- 40 V prejednávanej veci nebolo spochybnené, že tvar kocky Lego nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť na základe svojho používania, a teda predstavuje označenie umožňujúce odlišiť výrobky alebo služby odvolateľa od výrobkov alebo služieb iného pôvodu.
- 41 Názor spoločnosti Ritvik, s ktorým sa stotožnila jej nástupnícka spoločnosť Mega Brands a potvrdili ho výmazové oddelenie, veľký odvolací senát, ako aj Súd prvého stupňa, že tvar kocky Lego je predsa len nevhodný na zapísanie ako ochranná známka, sa zakladá na článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94, ktoré stanovuje,

že do registra nebudú zapísané označenia, ktoré sa skladajú výlučne z tvaru výrobku, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku.

- 42 Podľa odvolateľa veľký odvolací senát, ako aj následne Súd prvého stupňa, vyložili toto ustanovenie príliš extenzívne, a teda nesprávne.
- 43 V súlade s preskúmaním tejto výhrady treba pripomenúť, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 treba vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je jeho základom (rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 45, ako aj z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 59). Všeobecným záujmom, ktorý predstavuje základ pre článok 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 je zabrániť tomu, aby právo ochranných znáмок viedlo k priznaniu monopolu na technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti výrobku určitému podniku [pozri analogicky, čo sa týka článku 3 ods. 1 písm. e) druhej zarážky smernice 89/104, rozsudky Philips, už citovaný, bod 78, a z 8. apríla 2003, Linde a i., C-53/01 až C-55/01, Zb. s. I-3161, bod 72].
- 44 Pravidlá stanovené normotvorcom odrážajú v tejto súvislosti vyváženie dvoch záujmov, z ktorých každý môže prispieť k dosiahnutiu systému spravodlivej a čestnej hospodárskej súťaže.
- 45 Na jednej strane vloženie do článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 zákazu zapísať ako ochrannú známku akékoľvek označenie tvorené tvarom výrobku, ktorý je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, zabezpečuje to, že podniky nemôžu používať právo ochranných znáмок na časovo neobmedzené udržanie si výlučných práv na technické riešenia.

- 46 Ak totiž tvar výrobku je iba prejavom technického riešenia dosiahnutého výrobcom tohto výrobku, ktoré si patentoval, ochrana tohto tvaru ako ochrannej známky by po skončení platnosti patentu značne a trvalo znížila možnosť ostatných podnikov používať uvedené technické riešenie. V systéme práva duševného vlastníctva, ktorý sa rozvinul v Únii, je technické riešenie možné chrániť len obmedzené časové obdobie, takže po jeho skončení ich môžu voľne používať všetky hospodárske subjekty. Ako ÚHVT uviedol v rámci svojich tvrdení zhrnutých v bode 37 tohto rozsudku, uvedená úvaha je nielen základom smernice 89/104 a nariadenia č. 40/94 týkajúcich sa práva ochranných známk, ale aj nariadenia č. 6/2002 týkajúceho sa dizajnov.
- 47 Navyše normotvorca zvlášť prísne stanovil, že tvary potrebné na dosiahnutie technického výsledku sú nespôsobilé na zápis ako ochranné známky, a to tým, že vylúčil dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 40/94 z pôsobnosti výnimky stanovenej v odseku 3 toho istého článku. Z článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia teda vyplýva, že hoci tvar výrobku potrebný na dosiahnutie technického výsledku nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť používaním, je zakázané zapísať ho ako ochrannú známku (pozri analogicky, čo sa týka článku 3 ods. 3 smernice 89/104, ustanovenie, ktoré je v podstate zhodné s článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, rozsudky Philips, už citovaný, bod 57, a z 20. septembra 2007, Benetton Group, C-371/06, Zb. s. I-7709, body 25 až 27).
- 48 Na druhej strane obmedzením dôvodu zamietnutia zápisu podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 na označenia, ktoré pozostávajú „výhradne“ z tvaru výrobku, ktorý je „nevyhnutný“ na dosiahnutie technického výsledku, normotvorca správne zohľadnil, že celý tvar výrobku je do istej miery funkčnej povahy, a bolo by teda nevhodné zamietnuť zápis určitého tvaru výrobku ako ochrannej známky len z dôvodu, že má úžitkové vlastnosti. Použitím pojmov „výhradne“ a „nevyhnutný“

uvedené ustanovenie zabezpečuje, aby bol zamietnutý zápis len tých tvarov, ktoré predstavujú výlučne technické riešenie a ktorých zápis ako ochrannej známky by teda skutočne bránil používaniu tohto technického riešenia inými podnikmi.

- 49 Keďže predmet a rozsah pôsobnosti článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 boli už pripomenuté a spresnené, treba ešte preskúmať, či Súd prvého stupňa toto ustanovenie vyložil nesprávne, ako to tvrdí odvolateľ.
- 50 Súd prvého stupňa zhrnul svoj výklad uvedeného ustanovenia v bode 43 napadnutého rozsudku, v ktorom uviedol, že toto ustanovenie „bráni zápisu akéhokoľvek tvaru, ktorý tvorí výhradne vo svojich podstatných vlastnostiach tvar výrobku technicky spôsobilý a dostatočný na dosiahnutie cieleného technického výsledku, aj keď tento výsledok možno dosiahnuť inými tvarmi, ktoré používajú rovnaké alebo iné technické riešenie“.
- 51 Pokiaľ ide o podmienku týkajúcu sa skutočnosti, že pod uvedený dôvod zamietnutia je možné zaradiť každé označenie, ktoré pozostáva „výhradne“ z tvaru výrobku, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, Súd prvého stupňa v bode 38 napadnutého rozsudku uviedol, že táto podmienka je splnená, ak všetky podstatné vlastnosti predmetného tvaru zodpovedajú technickej funkcii, pričom existencia nepodstatných vlastností, ktoré nemajú technickú funkciu, je v tejto súvislosti irelevantná.
- 52 Uvedený výklad je v súlade s bodom 79 citovaného rozsudku Philips. Navyše odráža myšlienku, na ktorej sa zakladá tento rozsudok, ako ju uviedol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer v bode 28 svojich návrhov v tejto veci a zopakoval ju v bode 72 návrhov, ktoré predniesol vo veci Koninklijke KPN Nederland (rozsudok z 12. februára 2004, C-363/99, Zb. s. I-1619), konkrétne že existencia jedného alebo niekoľkých ľubovoľných menej významných prvkov v trojrozmernom označení, ktorého všetky

podstatné prvky sú dané technickým riešením prejavovým v tomto trojrozmernom označení, nemá vplyv na záver, že uvedené označenie je tvorené výlučne tvarom výrobku potrebným na dosiahnutie technického výsledku. Okrem toho, keďže to znamená, že dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94 sa použije len vtedy, ak sú všetky podstatné vlastnosti označenia funkčné, daný výklad zaručuje, že zápis takéhoto označenia ako ochrannej známky nemôže byť zamietnutý na základe uvedeného ustanovenia, ak tvar daného výrobku obsahuje významnejší nefunkčný prvok, akým môže byť okrasný či fantazijný prvok, ktorý má dôležitú úlohu v uvedenom tvare.

53 Pokiaľ ide o podmienku, že zápis tvaru výrobku ako ochrannej známky možno podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 zamietnuť len v prípade, že je „nevyhnutný“ na dosiahnutie cieľového technického výsledku, Súd prvého stupňa sa v bode 39 napadnutého rozsudku správne domnieval, že táto podmienka neznamena, že jedine predmetným tvarom možno dosiahnuť daný výsledok.

54 Je pravda, ako zdôrazňuje odvolateľ, že v niektorých prípadoch môže byť ten istý výsledok dosiahnutý rôznymi riešeniami. Môžu teda existovať alternatívne tvary, ktoré budú mať rôzne rozmery či dizajn, umožňujúce dosiahnuť ten istý technický výsledok.

55 V rozpore s tvrdením odvolateľa však táto okolnosť sama osebe nespôsobuje, že by zápis dotknutého tvaru ako ochrannej známky nemal vplyv na dostupnosť technického riešenia, ktoré je v ňom obsiahnuté, pre ostatné hospodárske subjekty.

- 56 V tejto súvislosti treba poznamenať, ako uviedol ÚHVT, že podľa článku 9 ods. 1 nariadenia č. 40/94 by na základe zápisu výlučne funkčného tvaru výrobku ako ochranej známky majiteľ tejto ochranej známky mohol zabrániť iným podnikom nielen používať rovnaký tvar, ale používať aj podobné tvary. Veľmi početné alternatívne tvary by sa teda mohli stať nepoužiteľnými pre konkurentov uvedeného majiteľa.
- 57 Platilo by to o to viac v prípade kumulácie zápisov rôznych výlučne funkčných tvarov určitého výrobku, ktorá by mohla viesť k úplnému zamedzeniu ostatným podnikom vo vyrábaní a uvádzaní na trh niektorých výrobkov, ktoré majú danú technickú funkciu.
- 58 Tieto úvahy sa navyše zakladajú na bodoch 81 a 83 už citovaného rozsudku Philips, podľa ktorých existencia iných tvarov umožňujúcich dosiahnutie toho istého technického výsledku sama osebe nevyklučuje použitie dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. e) druhej zarážke smernice 89/104, čo je ustanovenie, ktorého znenie zodpovedá zneniu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94.
- 59 Pokiaľ ide o ďalšiu skutočnosť, ktorú uviedol odvolateľ a ÚHVT ju nespochybnil, že konkurenti odvolateľa nemusia na používanie rovnakého technického riešenia uvádzať na trh kocky na hranie rovnakého tvaru a rozmerov zhodných vo všetkých ohľadoch s kockou Lego, stačí konštatovať, že táto okolnosť nemôže brániť uplatňovaniu pravidiel, ktoré stanovil normotvorca Únie a ktoré boli vyložené vyššie, podľa ktorých označenie tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý je len vyjadrením jeho technickej funkcie, a to bez toho, aby tento výrobok obsahoval významné nefunkčné prvky, nemôže byť zapísané ako ochranná známka, keďže taký zápis by výrazne znížil možnosti

konkurentov uvádzať na trh tvary výrobkov, ktoré by obsahovali rovnaké technické riešenie.

⁶⁰ To platí *a fortiori* v takom prípade, akým je táto vec, v ktorom príslušný orgán konštatoval, že technické riešenie obsiahnuté v tvare posudzovaného výrobku je riešením, ktoré je technicky uprednostňované pre dotknutú kategóriu výrobkov. Ak by trojrozmerné označenie, ktoré je tvorené takým výrobkom, bolo zapísané ako ochranná známka, pre konkurentov majiteľa tejto ochrannej známky by bolo ťažké uvádzať na trh tvary výrobkov, ktoré by mohli byť skutočnými alternatívami, t. j. tvary, ktoré by síce neboli podobné, napriek tomu by však boli pre spotrebiteľa z funkčného hľadiska zaujímavé.

⁶¹ Za týchto okolností nemožno situáciu podniku, ktorý vyvinul určité technické riešenie, vo vzťahu k jeho konkurentom, ktorí uvádzajú na trh identické kópie tvaru výrobku obsahujúce úplne rovnaké riešenie, chrániť priznaním monopolu danému podniku zápisom trojrozmerného označenia tvoreného uvedeným tvarom ako ochrannej známky, možno ju však prípadne preskúmať so zreteľom na pravidlá v oblasti nekalej súťaže. Také preskúmanie však nie je predmetom tohto sporu.

⁶² Keďže tvrdenia predložené odvolateľom v rámci prvej časti odvolacieho dôvodu nemožno z vyššie uvedených dôvodov prijať, túto časť treba zamietnuť.

O druhej časti založenej na použití nesprávnych kritérií na stanovenie podstatných vlastností tvaru výrobku

Argumentácia účastníkov konania

- ⁶³ Odvolateľ tvrdí, že pojem „podstatné vlastnosti“ je synonymom pojmu „prevládajúce a rozlišujúce prvky“ a že identifikácia uvedených vlastností sa musí vykonať z hľadiska príslušnej skupiny verejnosti, t. j. priemerného spotrebiteľa, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.
- ⁶⁴ Odvolateľ tvrdí, že vzhľadom na už citovaný rozsudok Philips každé preskúmanie dôvodu zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 musí obsahovať dve štádiá, t. j. po prvé identifikáciu podstatných vlastností označenia z pohľadu priemerného spotrebiteľa a po druhé odborné preskúmanie otázky, či sú uvedené vlastnosti potrebné na dosiahnutie technického výsledku.
- ⁶⁵ Takže potvrdením v bode 70 napadnutého rozsudku názoru veľkého odvolacieho senátu, podľa ktorého nie je pri preskúmaní podstatných vlastností označenia potrebné zohľadňovať vnímanie spotrebiteľa, ani prieskumy vykonané s cieľom zhodnotiť toto vnímanie, sa Súd prvého stupňa údajne dopustil nesprávneho právneho posúdenia.

- 66 Mega Brands uvádza, že daný pojem „podstatné vlastnosti“ treba chápať vzhľadom na kontext pojmov „výhradne“ a „nevyhnutný“ uvedených v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94. V tejto súvislosti sú irelevantné kritériá, na ktoré poukazuje odvolateľ, ako sú rozlišovacia spôsobilosť a vnímanie verejnosti.
- 67 ÚHVT tvrdí, že aj za predpokladu, že sa identifikácia podstatných prvkov tvaru má vykonať pred posúdením ich funkčnej povahy, tieto dve štádiá sú súčasťou jedného preskúmania, ktorým sa má určiť, či sú dané prvky podstatné pre funkčnosť tvaru.

Posúdenie Súdny dvorom

- 68 Správne uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 znamená, že podstatné vlastnosti dotknutého trojrozmerného označenia boli riadne identifikované orgánom rozhodujúcim o prihláške daného označenia ako ochrannej známky.
- 69 Ako uviedol generálny advokát v bode 63 svojich návrhov, výraz „podstatné vlastnosti“ je potrebné chápať tak, že sa týka najdôležitejších prvkov označenia.
- 70 Uvedené podstatné vlastnosti treba identifikovať v každom jednotlivom prípade samostatne. Neexistuje totiž nijaké systematické poradie medzi jednotlivými druhmi prvkov, ktoré môže označenie obsahovať (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 17. júla 2008, L & D/ÚHVT, C-488/06 P, Zb. s. I-5725, bod 55). Navyše pri skúmaní

podstatných vlastností označenia môže príslušný orgán založiť svoje posúdenie buď priamo na celkovom dojme, ktorý označenie vyvoláva, alebo najskôr vykonať postupné preskúmanie jednotlivých prvkov, ktoré označenie tvoria (pozri analogicky rozsudky z 29. apríla 2004, Procter & Gamble/ÚHVT, C-468/01 P až C-472/01 P, Zb. s. I-5141, bod 45, ako aj z 30. júna 2005, Eurocermex/ÚHVT, C-286/04 P, Zb. s. I-5797, bod 23).

- 71 V dôsledku toho môže byť identifikácia podstatných vlastností trojrozmerného označenia s cieľom prípadného použitia dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94 v niektorých prípadoch, a predovšetkým vzhľadom na komplikovanosť daného prípadu, vykonaná jednoduchou vizuálnou analýzou daného označenia, alebo sa naopak môže zakladať na dôkladnom preskúmaní, v rámci ktorého sa zohľadňujú prvky užitočné na posúdenie, akými sú prieskumy a odborné posudky, či dokonca údaje o predtým priznaných právach duševného vlastníctva vzťahujúcich sa na ten istý dotknutý výrobok.
- 72 Keď sú podstatné vlastnosti označenia identifikované, príslušný orgán musí ďalej overiť, či všetky tieto vlastnosti zodpovedajú technickej funkcii predmetného výrobku. Ako bolo totiž uvedené v bode 52 tohto rozsudku, článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 sa nemôže uplatniť, ak sa prihláška ochrannej známky vzťahuje na tvar výrobku, v ktorom má dôležitú úlohu nefunkčný prvok, akým môže byť okrasný alebo fantazijný prvok. V tomto prípade majú konkurenčné podniky jednoduchý prístup k alternatívnym tvarom s rovnakou funkciou, keďže neexistuje ohrozenie dostupnosti technického riešenia. Dané technické riešenie môže byť v takom prípade bez problémov použité konkurentmi majiteľa ochrannej známky v tvaroch výrobkov, ktoré nemajú taký istý nefunkčný prvok, ako je obsiahnutý v tvare výrobku majiteľa ochrannej známky, a ktoré teda nie sú ani zhodné, ani podobné tvaru výrobku majiteľa ochrannej známky.

- 73 V predjednávanej veci veľký odvolací senát v bode 62 sporného rozhodnutia konštatoval, že najdôležitejší prvok označenia tvoreného kockou Lego spočíva v dvoch radoch výstupkov na vrchnej časti tejto kocky. Vo svojom preskúmaní analýzy uskutočnenej výmazovým oddelením uvedený senát venoval osobitnú pozornosť výskytu tohto prvku v skorších patentoch spoločnosti Kirkbi. Uvedené preskúmanie viedlo k záveru, že daný prvok je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, na ktorý je predmetný výrobok určený, t. j. skladanie kociek na hranie. Navyše, ako vyplýva najmä z bodov 54 a 55 sporného rozhodnutia, veľký odvolací senát sa domnieval, že všetky ostatné prvky označenia, ktoré je tvorené uvedenou kockou, okrem jeho farby, sú tiež funkčnej povahy.
- 74 Keďže Súd prvého stupňa založil svoje posúdenie na tých istých skutkových okolnostiach, na základe ktorých dospel k záveru, že všetky prvky tvaru kocky Lego, okrem jeho farby, sú funkčnej povahy, Súdny dvor nemôže preskúmať jeho posúdenie, pokiaľ odvolateľ nenapáda ich skreslenie.
- 75 Pokiaľ ide o tvrdenie odvolateľa, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval, že prieskumy vnímania tvaru predmetného výrobku cieľovou skupinou verejnosti boli irelevantné, treba uviesť, že na rozdiel od prípadu, ktorého sa týka predpoklad uvedený v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 a článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď vnímanie cieľovou skupinou verejnosti musí byť povinne zohľadnené, pretože je rozhodujúce pre určenie toho, či označenie predložené na zápis ochrannej známky umožňuje rozlíšiť dotknuté výrobky alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 62, a Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 34), takú povinnosť nemožno uložiť v rámci odseku 1 písm. e) uvedených článkov.

- 76 Predpokladané vnímanie označenia priemerným spotrebiteľom nie je rozhodujúci prvok v rámci použitia dôvodu zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, môže však pre príslušný orgán pri identifikácii podstatných vlastností označenia predstavovať užitočné kritérium posúdenia.
- 77 V dôsledku toho tvrdenie odvolateľa, že identifikácia podstatných vlastností označenia sa v rámci článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 musí povinne vykonať z hľadiska cieľovej skupiny verejnosti, nie je možné prijať.
- 78 Z toho vyplýva, že druhá časť odvolacieho dôvodu sa musí zamietnuť.

O tretej časti založenej na uplatnení nesprávnych kritérií funkčnosti

Argumentácia účastníkov konania

- 79 Odvolateľ tvrdí, že na posúdenie funkčnosti sú potrebné technické znalosti a že toto posúdenie je teda všeobecne vykonané vedeckými odborníkmi. Odborné posúdenie funkčnosti vlastností určitého tvaru nevyhnutne spočíva v porovnaní týchto vlastností s ich alternatívami.

- 80 Súd prvého stupňa sa teda dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval, že existencia alternatívnych tvarov nie je relevantná a keď odmietol preskúmať odborné posudky, ktoré mu odvolateľ predložil.
- 81 Podľa spoločnosti Mega Brands sa argumentácia odvolateľa zakladá na nesprávnom predpoklade, že alternatívne tvary sú relevantné pre posúdenie funkčnosti. Pripomína tiež, že alternatívne tvary môžu byť menej vhodné pre plnenie požadovanej funkcie alebo ich výroba môže byť nákladnejšia.
- 82 ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa správne rozhodol, že odvolací senát mohol pre posúdenie funkčnosti založiť svoje posúdenie na skorších patentoch a nie na existencii alternatívnych tvarov.

Posúdenie Súdny dvorom

- 83 Z dôvodov uvedených v bodoch 55 až 60 tohto rozsudku nie je existencia iných tvarov umožňujúcich dosiahnutie toho istého technického výsledku z pohľadu uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 okolnosťou, na základe ktorej by sa mohlo neprihliadnuť na tento dôvod zamietnutia zápisu, ako už Súdny dvor navyše spresnil v bodoch 81 a 83 už citovaného rozsudku Philips v súvislosti s článkom 3 ods. 1 písm. e) druhou zarážkou smernice 89/104.
- 84 V rámci preskúmania funkčnosti označenia tvoreného tvarom výrobku treba len po identifikovaní podstatných vlastností uvedeného označenia posúdiť, či tieto vlastnosti zodpovedajú technickej funkcii dotknutého výrobku. Toto preskúmanie sa

musí zjavne vykonať prostredníctvom analýzy označenia predloženého na zápis ako ochrannej známky, a nie označení tvorených inými tvarmi výrobku.

- 85 Technickú funkčnosť vlastností určitého tvaru je možné posúdiť najmä zohľadnením dokumentácie vzťahujúcej sa na skoršie patenty, ktoré opisujú funkčné prvky dotknutého tvaru. V prejednávanej veci, pokiaľ ide o kocku Lego, veľký odvolací senát ÚHVT a Súd prvého stupňa túto dokumentáciu zohľadnili.
- 86 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy sa aj tretia časť musí zamietnuť.
- 87 Keďže žiadnu z častí jediného odvolacieho dôvodu odvolateľa nemožno prijať, je potrebné zamietnuť odvolanie v celom rozsahu.

O trovách

- 88 Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 toho istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT a Mega Brands navrhli zaviazat' odvolateľa na náhradu trov konania a odvolateľ nemal úspech vo svojich odvolacích dôvodoch, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (veľká komora) rozhodol a vyhlásil:

- 1. Odvolanie sa zmieta.**
- 2. Lego Juris A/S je povinný nahradiť trovy konania.**

Podpisy