

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

PAOLA MENGOZZIJA,

predstavljeni 26. januarja 2010<sup>1</sup>

**I – Uvod**

1. „Lego življenja“. Tako se je pred nekaj meseci glasilo naslov članka<sup>2</sup> nemškega tednika DIE ZEIT, ki je bil posvečen novi veji znanosti, „sintezni biologiji“. Podobnost z znano konstrukcijsko igro je temeljila na dejstvu, da za ustvarjanje organizmov, na primer umetnih proteinov na podlagi mikrobov, znanstveniki uporabljajo isto metodo, kot bi jo uporabil otrok pred škatlo s kockami Lego: najprej *izberejo* kocke (za raziskovalca *bio-bricks* ali standardizirani genski delci), pri čemer so jih našli že več kot tri tisoč; nato *izberejo* primerne kocke glede na značilnosti, ki jih želijo dati novi celici, in končno, vsadijo delce DNK v genski zapis celice druge vrste, da „dajo življenje“ nastajajočemu bitju.

2. S to pritožbo podjetje Lego Juris izpodbija sodbo Sodišča prve stopnje z dne

12. novembra 2008<sup>3</sup>. Ne gre za ocenjevanje odličnosti te igrače, saj nihče ne dvomi v njeno pedagoško vrednost, pospeševanje logičnega mišljenja in ustvarjalnost, temveč za ugotavljanje, ali je navedeno sodišče napačno razlagalo predpise o znamki Skupnosti in edini primer iz sodne prakse tega sodišča, kar mu očita dansko podjetje.

3. Podjetje Lego in njegov največji konkurent, podjetje MEGA Brands, sta v sporu glede vprašanja, ali je fotografsko reprodukcijo klasične kocke zadevne igrače mogoče registrirati kot znamko in ali njen videz vsebuje bistvene značilnosti oblike kocke, ki morajo biti zaradi svoje funkcionalnosti dostopne vsem proizvajalcem igrač, ter je zato ni mogoče registrirati.

1 – Jezik izvirnika: španščina.

2 – Maier, J., „Lego des Lebens“, DIE ZEIT z dne 30. julija 2009, št. 32, str. 27.

3 – Zadeva T-270/06, ZOdl., str. II-3117.

## II – Pravni okvir

## 6. Člen 7(1) navedene uredbe določa:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

## A – Veljavna zakonodaja

4. Znamka Skupnosti je od 13. aprila 2009 urejena predvsem z Uredbo (ES) št. 207/2009,<sup>4</sup> vendar pa so zaradi reševanja te pritožbe še vedno veljavne *ratione temporis* določbe Uredbe (ES) št. 40/94.<sup>5</sup>

(a) znaki, ki ne ustrezajo zahtevam iz člena 4;

(b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

5. Omeniti velja člen 4 Uredbe št. 40/94, ki določa:

[...]

„Znamka Skupnosti je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, vključno z osebnimi imeni, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.“

(e) znaki, sestavljeni izključno iz:

(i) [...]

(ii) oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka; ali

4 – Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), ki velja od datuma, omenjenega v točki, ki jo dopolnjuje ta opomba.

5 – Uredba Sveta št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 3288/94 z dne 22. decembra 1994 zaradi izvajanja sporazumov, sklenjenih v okviru Urugvajskega kroga (UL L 349, str. 83), in nazadnje z Uredbo Sveta (ES) št. 422/2004 z dne 19. februarja 2004 (UL L 70, str. 1).

- (iii) oblike, ki blagu da bistveno vrednost;
9. Glavni spor v zadevi Philips je nastal zaradi grafične predstavitve oblike zgornje površine električnega brivnika, ki ga je oblikovalo nizozemsko podjetje.

[...]“

7. Nasprotno pa odstavek 3 tega člena 7 določa:

„3. Odstavek 1(b), (c) in (d) se ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija.“

B – Sodna praksa: sodba Philips<sup>6</sup>

8. Čeprav se v pravnem okviru, ki je upošteven za rešitev zadev, ki jih obravnava to sodišče, običajno ne navaja povzetkov njegovih sodb, dejstvo, da je bila do današnjega dne izrečena le ena sodba, pomembna za rešitev tega spora, več kot zadostno upravičuje, da se na tem mestu navedejo ugotovitve iz določenih točk sodbe Philips. V teh okoliščinah je razlaga njene obrazložitve podobna pravnemu prepisu.

6 – Sodba z dne 18. junija 2002 (C-299/99, Recueil, str. I-5475).

10. Tako je bil v navedeni sodbi člen 7(1)(e) (ii) Uredbe št. 40/94 označen kot „predhodna ovira“, ki, [lahko prepreči] registracijo znaka[, ] sestavljenega izključno iz oblike blaga“.<sup>7</sup>

11. V njej je bilo tudi navedeno, da je *ratio* člena 3(1)(e) Direktive 89/104/EGS<sup>8</sup> v tem, da se prepreči, da varstvo pravic iz znamke imetniku ne omogoči monopola nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi blaga, ki jih lahko uporabnik išče tudi pri konkurenčnih proizvodih, in tako želi preprečiti, da se varstvo, ki ga daje pravica iz znamke, ne razširi prek znakov, s katerimi se lahko blago ali storitev razlikuje od tistih, ki jih ponujajo konkurenti, in da ne postane ovira, da bi ti konkurenti lahko ponujali blago z enakimi tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi v svobodni konkurenci z imetnikom znamke.<sup>9</sup>

7 – Točka 76 sodbe.

8 – Direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva); ta člen je *alter ego* člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94.

9 – Sodba Philips, točka 78.

12. V sodbi je še bolj poudarjen razlog za ta predpis, pri čemer je dodano, da je njegov cilj zavrnitev registracije oblik, katerih bistvene značilnosti ustrezajo določeni tehnični funkciji, tako da bi izključnost, ki je značilna za pravico do znamke, preprečevala, da bi konkurenti ponujali blago, ki ima tako funkcijo,<sup>10</sup> in da „sledi cilju v splošnem interesu[,] da lahko obliko, katere bistvene značilnosti ustrezajo določeni tehnični funkciji [...], svobodno uporabljajo vsi“.<sup>11</sup>

13. Ob koncu je v sodbi navedeno, da določba, obravnavana v tem sporu, „izraža legitimen cilj, da se posameznikom ne dovoli uporabiti registracije znamke za pridobitev ali podaljšanje izključnih pravic nad tehničnimi rešitvami“,<sup>12</sup> in da v besedilu določbe ni ničesar, kar bi dopuščalo ugotovitev, da se z obstojem drugačnih oblik, zato da se doseže enak tehnični učinek, lahko izognemo razlogom za zavrnitev ali neveljavnost, ki jih ta določba vsebuje.<sup>13</sup>

10 – Točka 79.

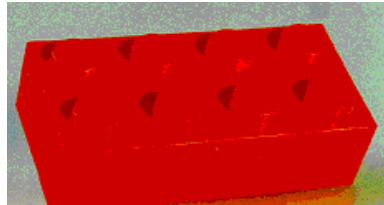
11 – Točka 80.

12 – Točka 82.

13 – Točka 81.

### III – Dejansko stanje

14. Podjetje, ki je bilo predhodnik podjetja Lego Juris A/S, je 1. aprila 1996 vložilo prijavo za registracijo znamke Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT). Podjetje je nameravalo registrirati tridimenzionalno igračo, kocko rdeče barve, ki je predstavljena spodaj:



15. Zahtevana je bila registracija za proizvode iz razreda 9 (kar ni pomembno za to pritožbo, zato niso naštet) in razreda 28 Nicejskega aranžmaja,<sup>14</sup> pri čemer je bil pri zadnji kategoriji poudarek na „igrah in igračah“.

16. Zahtevana odločba o registraciji znamke je bila izdana 19. oktobra 1999, vendar pa je podjetje, ki je bilo predhodnik podjetja

14 – O mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znakov z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

MEGA Brands, Inc. (v nadaljevanju: MEGA Brands), dva dni kasneje, 21. oktobra 1999, zahtevalo, naj se na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 ugotovi ničnost te registracije za „konstrukcijske igre“ iz razreda 28. Po mnenju podjetja MEGA Brands je bila znamka registrirana v nasprotju z absolutnimi razlogi za zavrnitev iz člena 7(1)(a), (e)(ii) in (iii) ter (f) iste uredbe.

17. Oddelek za izbris je postopek, ki je potekal pred njim, prekinil do izreka sodbe Sodišča v zadevi Philips, ki je bila izdana junija 2002, in ga je nadaljeval 31. julija 2002. Oddelek za izbris je 30. junija 2004 registracijo za „konstrukcijske igre“ iz razreda 28 razglasil za nično na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, ker je sporna znamka posnemala izključno obliko proizvoda, ki je bila nujna za doseg tehničnega učinka.

18. Pritožnik je 20. septembra 2004 vložil pritožbo zoper to odločitev pri odborih za pritožbe pri UUNT, katerih predsedstvo je po več procesnih<sup>15</sup> preobratih in na predlog stranke predalo zadevo v odločanje velikemu odboru za pritožbe.<sup>16</sup>

19. Z odločbo z dne 10. julija 2006<sup>17</sup> je veliki odbor za pritožbe pritožbo zavrnil kot neutemeljeno, saj je v skladu s členom 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 menil, da zadevnega znaka ni mogoče registrirati za „konstrukcijske igre“ iz razreda 28.

20. Veliki odbor za pritožbe je ocenil, da pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo na podlagi člena 7(3) Uredbe št. 40/94 ne preprečuje uporabe člena 7(1)(e)(ii) te uredbe.<sup>18</sup> Poudaril je, da je namen slednje prepoved registracije oblik, katerih bistvene značilnosti ustrezajo tehnični funkciji, tako da jih lahko vsi prosto uporabljajo, in da se oblika ne izogne tej prepovedi, če vsebuje poljuben majhen element, kot je barva.<sup>19</sup> Podatek, da obstajajo tudi druge oblike za doseg istega tehničnega rezultata, je ovrgel kot nepomemben.<sup>20</sup>

21. Poleg tega je veliki odbor za pritožbe navedel, da izraz „izključno“ iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 pomeni, da je edini namen oblike doseči želeni tehnični učinek in da izraz „nujna“ iz iste določbe zahteva ustrezno obliko za takšen tehnični učinek,

15 – Točki 9 in 10 izpodbijane sodbe.

16 – V skladu s členom 1b(3) Uredbe Komisije (ES) št. 216/96 z dne 5. februarja 1996 o poslovniku odborov za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (blagovne znamke in modeli) (UL L 28, str. 11).

17 – Sklep velikega odbora UUNT z dne 10. julija 2006 (zadeva R 856/2004 G) v zvezi s postopkom za razglasitev ničnosti med podjetjema MEGA Brands, Inc. in Lego Juris A/S.

18 – Točki 32 in 33 odločbe.

19 – Točki 34 in 36 iste odločbe.

20 – Točka 58.

čprav bi lahko obstajale tudi druge primerne oblike za izpolnitev istega cilja.<sup>21</sup> Poudaril je tudi značilnosti sporne oblike, za katere je menil, da so bistvene,<sup>22</sup> in proučil njihovo funkcionalnost<sup>23</sup>.

#### IV – Postopek pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba

pravi namen navedenega člena 7(1)(e)(ii), ki naj ne bi iz registracije izločeval funkcionalnih oblik *per se*, temveč samo znake, ki so sestavljeni „izključno“ iz oblike blaga, ki je „nujna“ za doseg tehničnega učinka. Menilo je, da bi določena oblika zato, da bi spadala na področje uporabe navedene določbe, morala imeti le funkcionalne značilnosti, in da mora spreminjanje razlikovalnih značilnosti zunanje podobe povzročiti izgubo funkcionalnosti. Trdilo je tudi, da so morebitne funkcionalno enakovredne alternativne oblike, ki vsebujejo enako tehnično rešitev, ustrezno merilo za ugotovitev, ali podelitev znamke lahko ustvari monopol v smislu sporne odločbe.

22. Podjetje Lego Juris je 25. septembra 2006 vložilo pritožbo v tajništvo Sodišča prve stopnje, s katero je predlagalo razveljavitev odločbe velikega odbora za pritožbe, pri čemer je navajalo na samo en tožbeni razlog, ki se je nanašal na kršitev člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 (v nadaljevanju tudi: sporna določba), ki je bil sestavljen iz dveh delov, v katerih je očitil napačno razlago navedene določbe in napačno presojo predmeta sporne znamke.

23. Skratka,<sup>24</sup> podjetje Lego Juris je velikemu odboru za pritožbe očitalo, da je spregledalo

24. Pritožnik je na prvi stopnji navajal, da sporna določba ne prepoveduje varstva „industrijskih vzorcev“ kot znamk, ki se lahko registrirajo, čeprav so sestavljeni samo iz elementov, ki imajo neko funkcijo. Najpomembneje bi bilo ugotoviti, ali tako varstvo ustvarja monopol nad tehničnimi rešitvami oziroma značilnostmi uporabe zadevne oblike in ali imajo konkurenti dovolj svobode za uporabo take tehnične rešitve in enakih značilnosti.

21 – Točka 60.

22 – Točki 54 in 55.

23 – Točke od 41 do 63.

24 – Točke od 27 do 34 izpodbijane sodbe.

25. Kljub temu pa Sodišče prve stopnje tega ni razumelo tako. V zvezi z besedo „izključno“ iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94<sup>25</sup> je predlagalo, naj se jo razlaga ob upoštevanju izraza „bistvene značilnosti – ki ustrezajo določeni tehnični funkciji“ –, ki je bil uporabljen v točkah 79, 80 in 83 sodbe Philips. Na podlagi tega izraza je sklepal, da se zaradi nebistvenih značilnosti, ki nimajo nobene tehnične funkcije, določena oblika ne izogne absolutnim razlogom za zavrnitev, če vse bistvene značilnosti te oblike ustrezajo taki funkciji.

26. Glede formulacije „nujna za doseg tehničnega učinka“, ki je tudi navedena v sporni določbi ter v točkah 81 in 83 sodbe Philips, je Sodišče prve stopnje menilo, da ne pomeni, da se ta absolutni razlog za zavrnitev uporablja le, kadar se lahko samo z zadevno obliko doseže zeleni učinka. Spomnilo je, da je v navedeni točki 81 Sodišče navedlo, da se „z obstoj[em] drugačnih oblik [za doseg] enakega tehničnega učinka [ni mogoče] izogniti razlogom za zavrnitev“, v točki 83 pa, da „[je izključena registracija] znaka, sestavljenega iz [...] oblike, čeprav bi bilo mogoče [...] tehnični rezultat doseči z drugimi oblikami“. Na podlagi teh trditvev je Sodišče prve stopnje sklevalo, da za uporabo tega absolutnega razloga za zavrnitev zadostuje, da so bistvene značilnosti oblike tiste, ki so tehnično kavzalne in zadostujejo za doseg zelenega

tehničnega učinka, tako da se lahko pripišejo temu tehničnemu učinku.

27. Zavrnilo je tudi trditve podjetja Lego Juris, da je pomembno, da obstajajo druge oblike, s katerimi bi se lahko dosegel enak tehnični učinek, saj je Sodišče v točkah 81 in 83 sodbe Philips zavrnilo pomembnost tega podatka, ne da bi razlikovalo med vzorci, pri katerih se uporablja druga „tehnična rešitev“, in tistimi, pri katerih se uporablja ista „tehnična rešitev“.

28. Poleg tega je Sodišče prve stopnje po eni strani poudarilo točko 78 sodbe Philips, v skladu s katero *ratio* sporne določbe temelji na tem, da se prepreči, da varstvo pravic iz znamke ne omogoči njenemu imetniku monopola nad uporabnimi značilnostmi določenega proizvoda, in tako ovira prosto ponudbo konkurentov, ki izdelujejo proizvode s takšnimi uporabnimi značilnostmi. Dodalo je, da ni izključeno, da uporabne značilnosti določenega proizvoda, ki morajo po mnenju sodišča biti dostopne konkurenci, ustrezajo specifično določeni obliki. Po drugi strani pa je Sodišče prve stopnje na podlagi točke 80 sodbe – v kateri je navedeno, da je namen sporne določbe splošni interes, da lahko obliko, katere bistvene značilnosti ustrezajo določeni tehnični funkciji in so bile izbrane zato, da jo izpolnijo, svobodno uporabljajo vsi – poudarilo, da se ta namen ne nanaša le na tehnično rešitev, ki jo vsebuje takšna oblika, temveč na

25 – Tudi člen 3(1)(e), druga alineja, Direktive. Treba je omeniti to določbo, saj se ta razlaga v sodbi Philips.

obliko in njene bistvene značilnosti. Torej če naj bi se obliko svobodno uporabljalo, razlikovanje – ki ga je zagovarjalo podjetje Lego Juris – med oblikami, pri katerih se uporablja „druga tehnična rešitev“, in tistimi, pri katerih se uporablja enaka „tehnična rešitev“, ni dopustno.

29. Po mnenju Sodišča prve stopnje člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 torej nasprotuje registraciji vseh oblik, ki so glede na bistvene značilnosti sestavljene izključno iz oblike, ki je tehnično kavzalna in zadostuje za doseg želenega tehničnega učinka, čeprav se ga lahko doseže z drugimi oblikami. S tem je Sodišče prve stopnje potrdilo proučitev velikega odbora za pritožbe in zavrnilo prvi del edinega tožbenega razloga.

30. Drugi del je bil hkrati razdeljen na tri očitke, od katerih sta za to pritožbo pomembna samo dva. Prvi se nanaša na neugotovitev *bistvenih značilnosti* znamke, drugi pa na

napake pri presoji *funkcionalnosti* njenih bistvenih značilnosti.<sup>26</sup>

31. S prvim očitkom je pritožnik velikemu odboru za pritožbe očital, da ni opredelil bistvenih značilnosti sporne oblike, in sicer vzorca in razmerja med nastavki, pri čemer je proučil funkcionalnost kocke Lego kot celote in pri tem vključil elemente, za katere varstvo ni bilo zahtevano, kot so votla stran in sekundarne projekcije. Z izpodbijano odločbo zato ni bilo upoštevano, da bi pritožnik s tako znamko lahko nasprotoval zahtevam za registracijo konstrukcijskih kock enakega videza, ne pa tudi tistim, ki se nanašajo na kocke z drugačnim videzom, ne glede na uporabljeno tehnično rešitev.

32. Dodal je tudi, da je bistvene značilnosti določene oblike treba proučiti z vidika potrošnika in ne glede na tehnično proučitev, ki so jo opravili strokovnjaki.

33. Kar zadeva drugi očitek, ki se nanaša na funkcionalnost teh značilnosti, je Lego Juris velikemu odboru za pritožbe očital, da je ocenil, da funkcionalno enakovredni alternativni modeli, ki jih uporablja konkurenca, niso relevantni, čeprav so pomembni zato, da se ugotovi, ali varstvo določene oblike pomeni

26 – Točke od 51 do 68 izpodbijane sodbe.



monopol nad določeno tehnično rešitvijo. Velikemu odboru za pritožbe je očital tudi, da ni upošteval učinka predhodnega patentnega varstva na presojo funkcionalnosti določene oblike.

34. Končno pa je podjetje Lego Juris zanimalo, da bi zaradi varstva sporne oblike kot znamke imelo kakršen koli monopol nad tehnično rešitvijo in da bi bila konkurenčna podjetja za uporabo te tehnične rešitve prisiljena posnemati obliko kocke Lego.

35. Sodišče prve stopnje tudi drugemu delu edinega tožbenega razloga ni ugodilo.<sup>27</sup>

36. Po eni strani je v zvezi s prvim očitkom vidik potrošnikov štel za nepomemben, saj ni verjetno, da bi ti imeli tehnično znanje, potrebno za to, da bi ustrezno dojemali bistvene značilnosti oblike. Po drugi strani pa je menilo, da ker je veliki odbor za pritožbe pravilno ugotovil vse bistvene značilnosti kocke Lego, upoštevanje drugih značilnosti ni vplivalo na zakonitost njegove odločbe.

37. V zvezi z drugim očitkom je Sodišče prve stopnje zavrnilo navedbe pritožnika o pomembnosti alternativnih oblik, pri čemer se je ponovno sklicevalo na točko 80 sodbe Philips, iz katere je razvidno, da je potrebno funkcionalnost določene oblike presojati ne glede na obstoj drugih oblik. Glede dokazne vrednosti predhodnih patentov pa je ocenilo, da trditve pritožnika niso bile upoštevne, saj je veliki odbor za pritožbe v točki 39 odločbe izrecno navedel, da je znak mogoče zavarovati s patentom in z znamko, pri čemer je omenilo prvo od teh pravic industrijske lastnine samo zato, da je prišel do izraza pomen bistvenih značilnosti kocke Lego (osnovnih okroglih izboklin).

38. Končno pa je Sodišče prve stopnje glede trditve, da naj konkurenti za uporabo iste tehnične rešitve ne bi bili prisiljeni posnemati oblike kocke Lego, poudarilo, da takšno stališče temelji na napačnem pojmovanju navedbe, da razpoložljivost drugih oblik z enako tehnično rešitvijo dokazuje pomanjkanje funkcionalnosti oblike, kar je že ovrglo s sklicevanjem na sodbo Philips, ki vzpostavlja načelo, da mora biti funkcionalna oblika na voljo vsem.

27 – Točke od 70 do 88 izpodbijane sodbe.

39. Ker Sodišče prve stopnje ni sprejelo nobene izmed navedb podjetja Lego Juris, je zavrnilo tožbo za razveljavitev.

## VI – Proučitev pritožbe

### V – Postopek pred Sodiščem in predlogi strank

#### A – Povzetek stališč strank in predstavitev moje proučitve

40. Tajništvo Sodišča je pritožbo podjetja Lego Juris prejelo 2. februarja 2009, odgovora podjetja MEGA Brands in Urada za harmonizacijo notranjega trga na pritožbo pa 15. in 23. aprila 2009,<sup>28</sup> pri čemer niso bile vložene ne replike ne duplike.

#### 1. Opredelitev stališč

41. Podjetje Lego Juris predlaga Sodišču, naj razveljavi izpodbijano sodbo in zadevo vrne Sodišču prve stopnje, stroške postopka pa naloži UUNT.

44. Pritožba podjetja Lego Juris temelji na treh očitkih, ki so povzeti v nadaljevanju in so vsebinsko skladni s tistimi, ki so bili predstavljeni Sodišču prve stopnje.

42. UUNT in podjetje MEGA Brands predlagata zavrnitev pritožbe in naložitev stroškov pritožbenega postopka pritožniku.

43. Na obravnavi 10. novembra 2009 so zastopniki obeh strank in podjetja MEGA Brands ustno predstavili stališča ter odgovorili na vprašanja članov velikega senata in generalnega pravobranilca.

45. Prvič, pritožnik trdi, da je v izpodbijani sodbi napačno razlagan člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, da izključuje varstvo, zagotovljeno s pravico do znamke, vsem oblikam, ki imajo določeno funkcijo, ne da bi se upoštevala merila iz navedene določbe. Navaja, da se je Sodišče prve stopnje oddaljilo od sodbe Philips, v kateri je Sodišče razlikovalo med „tehnično rešitvijo“ in „tehničnim učinkom“, pri čemer je tehnično rešitev povezovalo z nujnostjo razpoložljivosti, zato da konkurenti ne bi bili prisiljeni iskati drugačnih rešitev z enakim izidom, hkrati pa jih je pozvalo, naj odkrijejo drugačne oblike, ki ponujajo enako rešitev.

28 – Telefaks z dne 20. aprila.

Posledica te zmote Sodišča prve stopnje naj bi bila ugotovitev, da mora funkcionalna oblika biti dostopna vsem, medtem ko iz sodbe Philips izhaja, da se taka razpoložljivost lahko pričakuje le od uporabnih značilnosti oblike.

v tem, da se jo spremeni; če sprememba ne vpliva na funkcijo, se navedene značilnosti ne more šteti za funkcionalno. Na tem področju bi bilo treba upoštevati alternativne oblike, saj bi dokazale, da pridobitev znamke za določeno obliko ne pomeni ustvarjanja monopola, zato je absolutna prepoved registracije iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ne bi prizadela.

46. Drugič, podjetje Lego Juris trdi, da so v izpodbijani sodbi uporabljeni napačni parametri za ugotavljanje bistvenih značilnosti tridimenzionalnih znamk. Pri učinkovitem izvajanju pravice iz znamke bi bile „bistvene značilnosti“ enake „prevladujočim in razlikovalnim elementom“, ki jih je treba proučiti z vidika povprečnega potrošnika, ki je dobro informiran, dovolj pozoren in bistroumen.<sup>29</sup> Nasprotno pa naj Sodišče prve stopnje v točki 70 sodbe ne bi upoštevalo pravila potrošnika in naj bi izbralo krožni pristop, zato da je ugotovilo bistvene značilnosti prav iz funkcije, ki jo imajo različni deli oblike.

48. UUNT in podjetje MEGA Brands zavračata vse navedbe pritožnika ter vztrajata pri veljavnosti obrazložitve in izreka izpodbijane sodbe.

## 2. Predstavitev moje proučitve

47. Tretjič, podjetje Lego Juris trdi, da so bila v obravnavani sodbi uporabljena napačna merila funkcionalnosti. Po njegovem mnenju je najboljši način za dokazovanje funkcionalnosti določene značilnosti oblike predmeta

49. Ta pritožba zahteva, naj se gospodarskim subjektom razloži ustrezna merila zato, da se kot znamka registrirajo oblike blaga, ki ustrezajo tehničnim funkcijam, ki jih morajo opravljati.

<sup>29</sup> – Nanaša se na sodbo z dne 16. julija 1998 v zadevi Gut Springheide in Tuský (C-210/96, Recueil, str. I-4657, točka 31), s katero je bilo vzpostavljeno merilo, ki je bilo kasneje vključeno v sodno prakso o znamkah.

50. Nedvomno so bila s sodbo Philips vzpostavljena načela za razlaganje sporne določbe, čeprav se nanaša na Direktivo. Kljub temu je bil posledica dejstev v tisti zadevi relativno kategoričen izrek v zvezi z dostopom do registracije znakov, ki so sestavljeni iz funkcionalnih oblik. Iz sodbe je razvidno, da je obstajal določen konsenz glede popolne funkcionalnosti grafične predstavitve zgornje površine električnega brivnika, ki ga je tržilo nizozemsko podjetje.

52. Podjetje Lego Juris v bistvu ne očita le, da je v izpodbijani sodbi člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 razlagan napačno (prvi očitek), ampak tudi, da so bila v njej uporabljena neustrezna hermenevtična merila za določitev funkcionalnih značilnosti kocke ali zidaka (drugi in tretji očitek). Proučitev pritožbe se mora zato poglobiti v vsebinske vidike, morebitne napake pri razlagi, in tudi v metodološke vidike, v *modus operandi*, da se ovrednoti značilnosti predmetov in določi njihovo funkcionalnost.

51. Ker se je Sodišče močno omejilo na dejstva spora, je v odgovoru angleškemu Court of Appeal vztrajalo pri razlogih, zaradi katerih je bilo treba *zavrniti* registracijo znaka s takimi značilnostmi; vendar pa je podjetjem komaj razkrilo merila za *vpis* funkcionalnih znakov v registre znamk. S sodbo, ki sledi smislu določbe, ni bila registracija znamk s funkcionalnimi oblikami niti absolutno izključena niti ni bila olajšana. Povedano s prisposodbo: Sodišče funkcionalnim znakom ni zaprlo vrat uradov za registracijo znamk, ampak jih je pripravilo; ta pritožba pa nas sili, da izmerimo, kako na široko so priprta ta vrata.

53. Menim torej, da obstaja le en precedens in da je ta pritožba druga možnost v desetih letih, ki jo ima to Sodišče, da razčisti vprašanja v zvezi s sporno določbo, kar upravičuje poskus, da se ponudi odgovor, ki presega omejitve, nastale zaradi razlogov, ki jih navaja pritožnik, preden se navedene razloge obravnava. Poleg tega upam, da bom s tem zadostil razumljivim pričakovanjem sveta podjetništva v zvezi s pogoji za registracijo funkcionalnih znakov in tako bolje razumel ta zapleteni problem.

B – Za širšo razlago člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94

katere izmed drugih industrijskih pravic;<sup>30</sup> po drugi strani pa na ohranitvi ločitve med varstvom, ki ga zagotavlja določena znamka, in varstvom, ki ga dajejo druge vrste intelektualne lastnine<sup>31</sup>.

1. Prečiščene in manj stroge hermenevtične smernice

56. Naj za večjo jasnost spomnim, da je bil v sodbi Philips odgovor na četrto vprašanje za predhodno odločanje Court of Appeal utemeljen prav s tema idejama,<sup>32</sup> kar je bilo skladno s sklepnimi predlogi generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboa.<sup>33</sup>

54. Ob primerjavi sodbe Philips s sodno prakso nekaterih nacionalnih pravnih ureditev opazam določene podobnosti pri razlagi predpisov za prenos Direktive ter določena vidna in zelo očitna razhajanja o primernosti usklajevanja pogojev za registracijo funkcionalnih znamk. V vlogah, ki so jih stranke v sporu predložile Sodišču, je obravnavano pravo Združenih držav o znamkah, zato jih moram omeniti, kadar so uporabne za to zadevo.

57. Vendar pa ta skupna podlaga nacionalnega prava držav članic in skupnostnega prava znamk ni zadoščala za popolno poenotenje sodne prakse. Tako je bilo na primer v zadevi Philips, če pogledamo pristojne organe obeh držav: medtem ko so švedska sodišča menila, da je treba šteti, da je določena oblika izključno funkcionalna le, če nobena druga oblika ne more izvrševati iste funkcije, pa so angleški sodniki raje zagovarjali stališče, da

55. Kar zadeva podobnosti, se soglasno priznava, da člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 in njemu ustrezni členi nacionalne zakonodaje temeljijo na dvojni domnevi: po eni strani na preprečevanju monopolizacije tehničnih rešitev blaga s pravom znamk, zlasti če so proizvodi pred tem uživali varstvo na podlagi

30 – V nemškem pravu: Hacker, F. „Als Marke Schutzfähige Zeichen – § 3“, v Ströbele/Hacker, *Markengesetz*, 8. izdaja, založba Carl Heymanns, Köln, 2006, str. 85; v španskem pravu: Marco Arcalá, L. A. „Artículo 5. Prohibiciones absolutas“, v Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (direktor), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2. izdaja, založba Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, zvezek 1, str. 204; v francoskem pravu: Azéma, J./Galloux, J.-Ch., *Droit de la propriété industrielle*, 6. izdaja, založba Dalloz, Pariz, 2006, str. 773; v pravu Združenih držav; Wong, M., „The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection“, *Cornell Law Review*, vol. 83, 1998, str. 1116, 1154.

31 – *Ibidem*; ta misel je še posebej izrazita v španskem in francoskem pravu, v katerih se omenja „*fraus legis*“ in „abus de droit“, ki bi se pojavila zaradi širitve varstva patentov in industrijskih modelov s pravom znamk.

32 – Še posebej točki 79 in 82.

33 – Še posebej točki 30 in 39.

nacionalna določba, ki ustreza členu 7(1)(e) (ii) Uredbe št. 40/94, ne dopušča registracije, če je funkcija glavni razlog za to, da ima proizvod obliko, ki se jo želi registrirati kot znamko.<sup>34</sup>

58. Nacionalne sodne odločitve iz prejšnje točke so starejše kot sodba Philips tega sodišča, vendar se zdi, da v določenih primerih najvišja državna sodišča načela iz navedene sodbe omejuje, kolikor je mogoče, tako da prepoved iz sporne določbe ali njej ustrezne določbe nacionalnega prava, izgubi učinkovitost, s čimer se povečajo težave konkurenčnih podjetij pri prodiranju na tržišče predmeta, katerega funkcionalna oblika se je lahko registrirala.<sup>35</sup>

34 – Cornish, W./Llewelyn, D., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 6. izdaja, založba Thomson Sweet & Maxwell, London, 2007, str. 710.

35 – Kritizira ohlapnejšo uporabo sodbe Philips s strani Bundesgerichtshofa, Hildebrandt, U., *Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis*, založba Carl Heymann, Köln, 2006, str. 109 in 110. Kljub temu nemško vrhovno sodišče ni odobrilo registracije kocke Lego, ki je predmet tega spora, saj je menilo, da gre za izključno funkcionalno obliko, s tem pa je povzročilo razveljavitev znamke, ki je sprva bila odobrena v Nemčiji; Bundesgerichtshof, sporočilo za medije št. 158/2009 (<http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung>).

59. To razhajanje verjetno izhaja iz dejstva, da čeprav bi bilo v sodbi Philips lahko sprejeto strožje merilo, s katerim bi bila prepoved omejena na znake, sestavljene le iz funkcionalnih značilnosti, je bilo v njej raje uporabljeno blažje merilo, s katerim je bilo v prepoved zajetih več funkcionalnih znakov s tem, ko se je zahtevalo, da imajo „bistvene značilnosti“ določeno tehnično funkcijo.<sup>36</sup> Vsekakor pa se je s takim ravnanjem vnesla določena nejasnost, ki zdaj zahteva svoj davek.

60. Opaziti je torej mogoče nevarnost, da se pravila, ki jih je sprejelo Sodišče, v vseh državah članicah ne obravnavajo enako, zato menim, da bi bilo smiselno poiskati dodatna merila, ki bodo omogočala poglobitev sodne prakse, ki se ob samo enem precedensu, in sicer primeru Philips, pretirano nagiba k znakovni, ki jih je treba izvzeti iz registracije na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94. Najboljši način za najnatančnejšo opredelitev področja uporabe te določbe je, da se opredelijo tudi primeri, v katerih si zaprosena znamka zasluži registracijo, čeprav ima določene funkcionalne značilnosti.

36 – Sodba Philips, točka 79.

## 2. Predlagana razlaga

mnenju je postopek uporabe člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 sestavljen iz največ treh faz.<sup>40</sup>

## a) Prva faza

61. Naj že na začetku poudarim, da ne predlagam sprememb sodne prakse, ampak samo določena, predvsem metodološka pojasnila, saj veljajo načela, vzpostavljena s sodbo Philips,<sup>37</sup> in sicer: prvič, že navedeni dvojni *ratio*, ki je podlaga člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 in se ga lahko povzame z merili „antimonopolizacije“ in stroge razmejitev različnih pravic industrijske lastnine; drugič, da sporna določba ne dopušča registracije oblik, katerih *bistvene značilnosti* imajo tehnično funkcijo,<sup>38</sup> in tretjič, da dokaz obstoja drugih oblik, ki omogočajo isti tehnični učinek, ne vpliva na razlog za absolutno zavrnitev ali ničnost iz te določbe<sup>39</sup>.

63. Najprej mora organ, pristojen za presojo absolutnega razloga ali razloga za ničnost, opredeliti najpomembnejše elemente oblike, za katero je bila vložena zahteva za registracijo. V tej fazi je najpomembnejša smernica, ki jo je treba upoštevati.

64. Glede na to, da se še ne poskuša pojasniti razlikovalnega učinka znaka, ampak le določiti njegove bistvene značilnosti, je treba proučiti vse različne predstavitvene elemente, ki se uporabljajo pri navedeni znamki.<sup>41</sup> V nasprotju s proučitvijo razlikovalnega učinka ni nujno treba upoštevati celotnega vtisa, razen če so vse značilnosti, ki tvorijo obliko predmeta, bistvene, kot velja na primer pri preprostem predmetu.

62. Kljub temu je primerno dopolniti to podlago z uporabo določenih metodoloških smernic za uporabo navedene določbe; po mojem

37 – Sodba Philips so vedno upoštevali Sodišče prve stopnje, UUNT in, ob nekaterih navedenih oklevanjih, tudi različna nacionalna sodišča.

38 – Sodba Philips, točka 79.

39 – Sodba Philips, točke od 81 do 83.

40 – Navdihujem se *mutatis mutandis* v nemškem pravu: Hacker, E., *op. cit.*, str. 88, in pravu Združenih držav: McCormick, T., „Will TtraFix ‚Fix‘ the Splintered Functionality Doctrine?: TtraFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc“, 40 *Houston Law Review*, 2003, str. 541, 566.

41 – To trditev povzeman *a contrario sensu* iz sodbe z dne 30. junija 2005 v zadevi Eurocermex proti UUNT (C-286/04 P, ZOdl., str. I-5797, točki 22 in 23 ter navedena sodna praksa), ki je bila potrjena s sodbo z dne 25. oktobra 2007 v zadevi Develley Holding proti UUNT (C-238/06 P, ZOdl., str. I-9375, točka 82).

65. Iz besedila člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 izhaja, da je treba opredeliti bistvene značilnosti oblike in jih proučiti v razmerju do tehničnega učinka, zato da se ugotovi, ali obstaja nujna povezava med temi značilnostmi in navedenim učinkom. V tem kontekstu ugotavljanje teh bistvenih značilnosti ni namenjeno dokazovanju, ali znak lahko opravlja osnovno funkcijo znamke, to je zagotavljanje izvora proizvodov, ki so z njo označeni,<sup>42</sup> ampak ocenjevanju njegovega nujnega značaja glede na tehnični učinek, katerega značilnosti prav tako zahtevajo natančno opredelitev.

66. V tej začetni fazi vidik potrošnika torej ni pomemben, saj se samo pojasnjuje *preliminarni* pogoj, kot je nakazano v sodbi Philips,<sup>43</sup> ki velja za znake, ki so sestavljeni izključno iz oblike proizvoda, in ki če ni izpolnjen, lahko prepreči njihovo registracijo; ne ugotavlja se še morebitnega razlikovalnega učinka, kar pa je odločilni trenutek, v katerega sodna praksa vselej postavlja pomembnost potrošnikovega mnenja.<sup>44</sup>

42 – Stalna sodna praksa Sodišča, na primer sodbe z dne 23. maja 1978 v zadevi Hoffmann La-Roche proti Centrafarm (102/77, Recueil, str. 1139, točka 7); z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 48) in z dne 26. aprila 2007 v zadevi Alcon proti UUNT (C-412/05, ZOdl., str. I-3569, točka 53).

43 – V točki 76.

44 – Na primer sodbi z dne 8. maja 2008 v zadevi Eurohypo proti UUNT (C-304/06 P, ZOdl., str. I-3297, točka 67) in z dne 22. junija 2006 v zadevi Storck proti UUNT (C-25/05 P, ZOdl., str. I-5719, točka 25).

67. Nazadnje je treba v tej prvi fazi oceniti tudi funkcionalnost vsake od ugotovljenih bistvenih značilnosti. Opredelitev te funkcionalnosti sočasno pomeni metodološke težave. Vsekakor se ni mogoče opirati na preproste domneve ali splošne ocene, ki izhajajo iz običajne življenjske izkušnje,<sup>45</sup> obrazložitve, ki so priložene potrdilom o registraciji pravic industrijske lastnine, za blago, ki je bilo zavarovano na podlagi patenta ali modela, običajno ustvarjajo preprosto, čeprav zelo trdno, domnevo, da imajo bistvene značilnosti oblike predmeta neko tehnično funkcijo, kot je že navedel veliki odbor za pritožbe, ko je navajal sodno prakso vrhovnega sodišča Združenih držav v zadevi Traffix.<sup>46</sup> Kadar ne gre za te primere, pa je vedno smiselno zaprositi za strokovno mnenje izvedenca.

68. Od rezultata tega preizkusa funkcionalnosti je odvisen nadaljnji potek postopka: če (primer A) vse opredeljujoče značilnosti oblike, za katere se zahteva registracija, izpolnjujejo tehnično funkcijo, že oblika velja za funkcionalno in se je ne sme registrirati ali pa jo je treba izbrisati, če je že bila vpisana; v tem primeru se preizkus konča že s prvo fazo.

45 – Kot pravilno trdi Hacker, F., *op. cit.*, str. 88.

46 – Točka 40 njegove odločbe v zadevi Lego; Traffix Devices, Inc. V. Marketing Displays, Inc, 532 U.S. 23(2001).



Nasprotno pa, če (primer B) niso funkcionalne vse značilnosti, sledi druga faza.

rešitvami<sup>47</sup>, in tisto, da lahko funkcionalno obliko „svobodno uporabljajo vsi“<sup>48</sup> –, menim, da ima določba učinke v hibridnih okoliščinah, v katerih obstajajo bistvene funkcionalne in nefunkcionalne značilnosti.

b) Druga faza

71. Preizkus postane preprosto bolj zapleten.

69. V drugi fazi ima organ, ki je pristojen za preizkus znamke, opraviti z bistvenimi značilnostmi, od katerih so le nekatere delno funkcionalne. Strogo razumevanje sodbe Philips bi zahtevalo, da se člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ne uporabi, saj je v njeni točki 84 prepovedana registracija znaka, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, „če se dokaže, da bistvene funkcionalne značilnosti te oblike izhajajo le iz tehničnega učinka“. Kljub temu pa ponovno menim, da se sodba pretirano oklepa dejstev v zadevi.

72. Pojavi se vprašanje, ali pridobitev znamke drugim konkurentom preprečuje uporabo bistvenih funkcionalnih značilnosti, ki bi utegnile biti varovane z navedenim znakom, saj v položaju, kot je opisan, ni nerazumljivo, da bi bile nekatere ali pa številne od teh funkcionalnih značilnosti nujno potrebne za konkurente na trgu, na primer za interoperabilnost med njihovimi proizvodi in proizvodi imetnika funkcionalne oblike, ki se jo želi registrirati. Glede na to, da je ta posledica popolnoma v nasprotju z načeli iz sodbe Philips, vidim dve mogoči alternativni rešitvi.

70. Če pretehtam osnovni domnevi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 – tisto, ki „izraža legitimen cilj, da se [...] ne [pridobijo ali ohranijo izključne pravice] v zvezi s tehničnimi

73. Prva omejuje pravico iz znamke na bistvene in razlikovalne nefunkcionalne elemente. Tako so na primer spominski ključi<sup>49</sup> sestavljeni iz dela, ki je očitno namenjen priključitvi na računalnik ali drugo napravo, in dela, ki čeprav ima estetsko funkcijo, se sme – okrasiti – in običajno tudi je okrašen – z zna-

47 – Sodba Philips, točka 82.

48 – Sodba Philips, točka 80.

49 – Znani tudi kot „USB-ključi“ ali po angleško „pen drive“.

čilno, bolj *estetsko* obliko. Ne vidim nobenih težav pri podeljevanju znamk USB-ključem, če so omejene na del, ki ga prekriva model, saj drugi del vselej ohrani svojo funkcionalnost. Vendar pa bi UUNT moral ublažiti prakso registriranja in večkrat dovoliti odklonitve („disclaimer“), saj ne izkorišča poblastil, ki mu jih zagotavlja člen 37(2) Uredbe št. 207/2009,<sup>50</sup> s tem, ko dosledno izvaja načelo, ki ga sodna praksa tega sodišča ni potrdila<sup>51</sup>, da se za znak z več sestavnimi deli ne more zahtevati varstva le za en del<sup>52</sup>. Tudi če bi izdelovalci tovrstnih spominskih ključev zahtevali varstvo za estetski element, ne da bi sliki iz zahteve za registracijo znamke vsaj prikazali del, ki služi za povezavo, bi znamka imela manjši učinek, saj je potrošnik morda ne bi prepoznal kot del USB-ključa, s tem pa bi upadlo zanimanje proizvajalca za pridobitev znamke.

bi za preizkus znaka, ki je delno sestavljen iz funkcionalnih elementov, moral veljati pogoj, da morebitna pravica industrijske lastnine za konkurente ne bi bila večja oteževalna okoliščina, ki ni povezana z ugledom njihovih znakov.<sup>53</sup> V tem položaju bi bilo treba primerjati ostale združljive možnosti tržišča, kot vztrajno zahteva pritožnik. Čeprav se zdi ne bi ustavljal pri tej alternativni, bi vseeno poudaril, da je proučitev nadomestnih oblik treba opraviti ob upoštevanju interoperabilnosti in obveznosti razpoložljivosti kot izraza splošnega interesa, ki je tudi podlaga člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94.

### c) Tretja faza

74. Zaradi te težave predlagam še drugo alternativo. Ob izrazitem zaščitniškem odnosu do konkurence, ki je razviden iz sporne določbe,

75. Končno, po razrešitvi teh težav s pomočjo odklonitev ali prepričanjem o neškodljivosti oblike za konkurenco organi, pristojni za presojo funkcionalnosti določene oblike tega hibridnega tipa – običajno urad za znamke ali sodnik, ki odloča o nasprotni tožbi za razglasitev ničnosti – preidejo v tretjo fazo, v kateri se preverja razlikovalni učinek znamke

50 – Ki vsebuje dediščino člena 38(2) Uredbe št. 40/94.

51 – Poleg tega, če sam zakonodajalec predvidi možnost, da se varstvo, ki ga daje znamka, ne razširi na celoten znak, se mi stališče, ki ga zagovarja UUNT, ne zdi prepričljivo.

52 – Bender, A., „Der Ablauf des Anmeldeverfahrens“, v Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrsrecht*, Ed. C.H. Beck, München, 2007, str. 585.

53 – Po severnoameriškem pravu se temu pravi „significant non-reputation related disadvantage“; McCormick, T., *op. cit.*, str. 567.

(oblika). V tej fazi so v soglasju s sodno prakso<sup>54</sup> pomembni celoten vtis znaka, vidik potrošnika in blago ali storitve, za katere se zahteva registracija.

razlikovalni učinek z uporabo pred vložitvijo prijave za registracijo<sup>57</sup>. Na tej podlagi se imetnik znamke, pridobljene z odklonitvijo, zato nikoli ne bi mogel sklicevati na koristi iz člena 7(3) Uredbe št. 40/94 za razširitev varstva na bistvene funkcionalne značilnosti.

### C – Posledice za to pritožbo

76. Poleg tega pa vedno ostaja veljaven člen 7(3) Uredbe št. 40/94, ki lastniku funkcionalne oblike onemogoča, da bi se skliceval na pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo.<sup>55</sup> V zvezi s tem po eni strani menim, da izključitev funkcionalnih oblik iz morebitne koristi, ki jo daje ta določba, zadosti želji zakonodajalca, da se za predmete, ki so bili zavarovani s patentom ali z modelom, prepreči izkoriščanje te možnosti. Torej je z ugasnitvijo te druge pravice industrijske lastnine verjetno, predvsem pri inovativnem blagu, kot je Lego, da blago v očeh potrošnikov že uživa to, kar bi v običajnih razmerah označili kot „razlikovalni učinek“, saj je bilo edino, ki je obstajalo v svoji kategoriji proizvodov med veljavnostjo patenta ali modela;<sup>56</sup> po drugi strani pa je Sodišče razglasilo, da je zakonodajalec Skupnosti hotel zavarovati kot znamko Skupnosti samo tiste znamke, ki so pridobile

77. Potem ko smo proučili glavne točke najširše razlage člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, je treba proučiti njegov vpliv, zato da se lahko odgovori na očitke, ki jih podjetje Lego Juris navaja v edinem pritožbenem razlogu.

78. Naj na začetku povem, da je delo, ki ga je opravilo Sodišče prve stopnje v zvezi z izpodbijano sodbo, po mojem mnenju občudovanja vredno in skladno s sodbo Philips; predvsem je Sodišče prve stopnje navedbe podjetja Lego Juris obravnavalo previdno in podalo brezhibne pravne odgovore, zato je glede na to, da

54 – Sodba z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Procter & Gamble proti UUNT (C-473/01 P in C-474/01 P, Recueil, str. I-5173, točka 33) ter zgoraj navedeni sodbi Storck proti UUNT, točka 25, in Eurohypo proti UUNT, točka 67.

55 – Že omenjena sodba Philips, točka 57, in sodba z dne 20. septembra de 2007 v zadevi Benetton Group (C-371/06, ZOdl., str. I-7709, točke od 24 do 27).

56 – V istem smislu, Hildebrandt, U., *op. cit.*, str. 110.

57 – Sodba z dne 11. junija 2009 v zadevi Imagination Technologies proti UUNT (C-542/07 P, ZOdl., str. I-4937, točka 44).

s proučitvijo strem trdo jedro očitkov podjetja Lego Juris, dovolj, da se ustavim samo pri bistvu teh očitkov, pri čemer moje izpodbijanje argumentov pritožnika ne izgubi niti malo vrednosti.

1. Prvi očitek: napačna razlaga člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94

79. S pritožbo, ki ni preveč jasna, se izpodbijani sodbi očita, da se z njo vsem funkcionalnim oblikam odreče varstvo, ki izhaja iz prava znamk, ne glede na to, ali izpolnjujejo merila sporne določbe. Sodišču prve stopnje se očita, da se je oddaljilo od sodbe Philips, s katero je bil dovoljen vpis takih oblik, če obstajajo druge drugačne, vendar enakovredne oblike. V teh okoliščinah bi bilo napačno odločiti, da mora funkcionalna oblika biti dosegljiva vsem, saj se je sodba Philips nanašala le na *uporabne* značilnostih oblike.

80. Ne strinjam se s takšnim načinom razumevanja izpodbijane sodbe.

81. Pritožnik se moti, čeprav na ustvarjalen način razlaga sodbo Philips in sporno določbo.

82. Po eni strani, kot poudarja podjetje MEGA Brands, dolga razmišljanja o domnevnih razhajanjih med „tehnično rešitvijo“ in „tehničnim učinkom“ nimajo opore niti v večkrat navedeni sodbi niti v členu 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94. To je pravilno potrdilo Sodišče prve stopnje v točki 40 izpodbijane sodbe s tem, ko se je sklicevalo na točki 81 in 83 sodbe Philips, v katerih ni razlikovanja med „tehnično rešitvijo“ in „tehničnim učinkom“.

83. Po drugi strani iz točk 80 in 83 sodbe Philips izhaja, da sporna določba sledi cilju splošnega interesa, ki zahteva svobodno uporabo funkcionalnih oblik za vse, ne da bi morebitne alternative vplivale na ocenjevanje njihove funkcionalnosti. Zato ni mogoče zaznati, da bi Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi napačno uporabilo pravo.

84. Naj se vrnem k razlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, ki je navedena v prejšnjem razdelku.

85. Omenil sem, da je sodba Philips omejena na dejstva spora, kar je vsekakor pripomoglo k dokončnemu stališču Sodišča. Tudi v tej zadevi so dejstva odločilna.

št. 40/94, ki jo je podalo Sodišče prve stopnje, in zavrniti ta očitke.

86. V točki 75 izpodbijane sodbe je ugotovljeno, da je veliki odbor za pritožbe UUNT izčrpno proučil kocko Lego, da je prišel do sklepa, da celotna oblika kocke vsebuje funkcionalne značilnosti. V tem položaju, ki spada v prvo fazo mojih razlagalnih smernic, je bilo razumljivo, da je navedena agencija Skupnosti zavrnila registracijo znaka, ki jo je zahtevalo podjetje Lego Juris, saj niso samo njegove bistvene značilnosti izpolnjevale zahtev, ki izhajajo izključno iz njene funkcije, temveč jo je izpolnjevala celotna kocka; to pa je položaj, v katerem ni mogoče preiti k naslednji fazi moje razlage (primer A).<sup>58</sup>

2. Drugi očitek: neustrezna opredelitev bistvenih značilnosti tridimenzionalne znamke

88. S tem očitkom poskuša podjetje Lego Juris predvsem doseči, da se proučitev bistvenih značilnosti opravi ob upoštevanju vidika potrošnika, česar Sodišče prve stopnje ni storilo in kar je izrecno zavrnilo v točki 70 sodbe.

87. Glede na jasnost sodbe Philips, vsaj kar zadeva navedene točke in upoštevajoč suvereno presojo funkcionalnosti kocke Lego, ki jo je opravil veliki odbor za pritožbe in v izpodbijani sodbi ni bila spremenjena ter je pritožnik pred tem sodiščem ne izpodbija, pri čemer pa se sklicuje na izkrivljanje dejstev in dokazov, mi ne preostane nič drugega kot potrditi razlago člana 7(1)(e)(ii) Uredbe

89. Če sledimo razlagi, ki jo predlagam, ta očitek ni težko ovreči, saj se glede na predstavljene metodološke smernice presoja razlikovalne moči, ki je značilna za funkcionalne znamke, lahko upošteva samo v tretji fazi.<sup>59</sup> Pri proučitvi prejšnjega očitka sem že navedel, da v skladu s pridobljenim rezultatom o funkcionalnosti celotne kocke Lego niti veliki odbor za pritožbe UUNT niti Sodišče prve stopnje ne smeta začeti naslednjih faz.

90. Tudi če se ne bi strinjali z mojim stališčem, menim, da očitek podjetja Lego Jurisa

58 – Točka 68 teh sklepnih predlogov.

59 – Točka 75 zgoraj.

vsekakor ni sprejemljiv. V točki 76 sodbe Philips je Sodišče navedlo, da je bil razlog za absolutno zavrnitev, ki je bil obravnavan v tem sporu, „predhodna ovira“; za proučitev tega razloga zato ne veljajo ista pravila, ki se uporabljajo pri prevladujočih in razlikovalnih elementih, z ugotavljanjem katerih se želi oceniti funkcijo označevanja izvora proizvodov v očeh potrošnika, kar pa se razlikuje od iskanja bistvenih elementov neke oblike.

91. Če bi proučili končne posledice trditve podjetja Lego Jurisa, bi merilo povprečnega potrošnika, kot ga običajno opisuje sodna praksa tega Sodišča, morali uporabiti tudi za člen 7(1)(f) Uredbe št. 40/94, pri čemer bi torej morali „dobre navade“ ali „javni red“ ocenjevati z vidika uporabnika.

92. Nesmiselnost take posledice izvira iz neupoštevanja domneve, da različni razlogi za zavrnitev registracije iz člena 7(1) Uredbe št. 40/94 ustrezajo različnim načinom dojetanja s strani zakonodajalca, pri čemer ima vsak izmed njih svojo normativno intenzivnost glede na merila, ki lahko, vendar ni nujno, da sovpadajo v vseh primerih zavrnitve registracije ali razglasitve njene ničnosti. V obravnavanem primeru, v katerem se *ratio*

točke (e) navedene določbe v nasprotju s točko (b) (razlikovalni učinek) oddaljuje od bistvene funkcije znamke, zato ni mogoče sprejeti merila povprečnega potrošnika.

93. Torej se pritožnik moti, ko želi zaradi ugotovitve funkcionalnosti na bistvene elemente določene oblike prenesti tipične parametre preverjanja razlikovalnega učinka, ki jih je treba objektivno določiti, kot je pravilno ocenilo Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi. Zato tudi drugemu očitku ni mogoče pritrčiti.

3. Tretji očitek: uporaba napačnih meril funkcionalnosti

94. S tretjim očitkom podjetje Lego Juris zagovarja primerjalno metodo za dokazovanje funkcionalnosti značilnosti določene oblike. Po eni strani vztraja pri spreminjanju opredeljujočih značilnosti za dokazovanje funkcionalnosti, pri čemer se ta značilnost pridobi, kadar sprememba ne vpliva na funkcijo. V zvezi s tem se sklicuje na pomembnost alternativnih oblik, ki bi bile pokazatelj, da znamka ne ustvarja monopola nad določeno obliko, na kar ne vpliva absolutni razlog za zavrnitev, ki je bil obravnavan v tej pritožbi.

95. Tudi ta argument pritožnika me ne prepriča.

funkcionalnost kocke dokazana. Pritožnik se zato ni mogel v svojo korist sklicevati na to, da se sodba Philips omejuje na *bistvene* značilnosti, saj so bile vse značilnosti kocke, bistvene ali ne, funkcionalne; v takem primeru se ni treba ukvarjati z alternativami, saj bi pridobljena znamka v vsakem primeru monopolizirala obliko.

96. Če nadaljujem metodološko razlago člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, grajanje izpodbijane sodbe ni umestno. Čeprav sem privolil v morebitno pomembnost primerjave izbirnih oblik za razumevanje položaja konkurentov, sem to primerjalno proučitev preložil na drugo fazo; tam je smiselna za presojo, ali monopol, ki se ga z znamko podeljuje blagu z *določenimi* funkcionalnimi značilnostmi, lahko izniči tekmovalnost na tržišču. Kot je že bilo navedeno, po ugotovitvi popolne funkcionalnosti kocke Lego se ne sme preiti k naslednjim fazam.

98. V skladu z navedenim menim, da tretji očitke ni utemeljen, zato ga je treba obravnavati tako kot predhodna očitka. Glede na to, da so vsi očitki zavrjeni, se zavrne tudi edini pritožbeni razlog.

## VII – Stroški postopka

97. V skladu s sodbo Philips in sporno določbo je mogoče opaziti nekonsistentnost zmote, ki jo podjetje Lego Juris očita izpodbijani sodbi. S povprečno bistrumnostjo je bilo točkah od 81 do 84 sodbe razsojeno, da „dokaz obstoja drugih oblik, ki omogočajo doseganje enakega tehničnega učinka, ne [odstopa] od razlogov za zavrnitev ali neveljavnost registracije iz [sporne določbe]“, ki se s tem, da se ne dovoli registracija znakov, ki so sestavljeni *izključno* iz oblike, nujne za doseg tehničnega učinka, v primeru kocke Lego v polnosti izvaja, saj je bila popolna

99. Ker podjetje Lego Juris s predlogi v tem pritožbenem postopku ni uspelo, mora v skladu s členom 122, prvi odstavek, v povezavi členom 69(2), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča, plačati stroške.

## VIII – Predlog

100. Glede na navedeno predlagam Sodišču, naj:

1. pritožbo, ki jo je podjetje Lego Juris vložilo zoper sodbo osmega senata Sodišča prve stopnje z dne 12. novembra 2008 v zadevi T-270/06, zavrne;
  
2. pritožniku naloži plačilo stroškov.