

SODBA SODIŠČA (veliki senat)

z dne 14. septembra 2010*

V zadevi C-48/09 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, vložene 29. januarja 2009,

Lego Juris A/S s sedežem v Billundu (Danska), ki jo zastopata V. von Bomhard in T. Dolde, odvetnika,

pritožnica,

druge stranke v postopku so

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa D. Botis, zastopnik,

tožena stranka na prvi stopnji,

* Jezik postopka: angleščina.

Mega Brands, Inc. s sedežem v Montrealu (Kanada), ki jo zastopata P. Cappuyns in C. De Meyer, odvetnika,

intervenientka na prvi stopnji,

SODIŠČE (veliki senat),

v sestavi V. Skouris, predsednik, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, predsedniki senatov, P. Lindh, predsednica senata, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič (poročevalec), J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz in A. Arabadžiev, sodniki,

generalni pravobranilec: D. Ruiz-Jarabo Colomer, nato P. Mengozzi,
sodna tajnica: C. Strömholm, administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 10. novembra 2009,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi
26. januarja 2010

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Družba Lego Juris A/S s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (zdaj Splošno sodišče) z dne 12. novembra 2008 v zadevi Lego Juris proti UUNT – Mega Brands (kocka Lego rdeče barve) (T-270/06, ZOdl., str. II-3117, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe velikega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 10. julija 2006 (zadeva R 856/2004-G, v nadaljevanju: sporna odločba) v zvezi s predlogom za razglasitev ničnosti.

Pravni okvir

- 2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) v členu 4 z naslovom „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko Skupnosti“ 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 lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.“

3 Člen 7 te uredbe z naslovom „Absolutni razlogi za zavrnitev“ določa:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

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

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

(c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve;

(d) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;

(e) znaki, sestavljeni izključno iz:

(i) oblike, ki izhaja iz same narave blaga;

ali

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

ali

(iii) oblike, ki blagu da bistveno vrednost;

(f) znamke, ki nasprotujejo javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom;

[...]

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.“

4 Člen 9(1) Uredbe št. 40/94 z naslovom „Pravice iz znamke Skupnosti“ določa:

„Znamka Skupnosti daje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

- (a) katerikoli znak, ki je enak znamki Skupnosti, za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana znamka Skupnosti;

- (b) katerikoli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti znamki Skupnosti in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko Skupnosti in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko;

- (c) katerikoli znak, enak ali podoben znamki Skupnosti, za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana znamka Skupnosti, če ima slednja ugled v Skupnosti in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke Skupnosti.“

5 Člen 51 Uredbe št. 40/94 z naslovom „Absolutni razlogi za ničnost“ določa:

„1. Znamka Skupnosti se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri [UUNT] ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic,

(a) če je bila znamka Skupnosti registrirana v nasprotju z določbami [...] člena 7;

(b) če prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave znamke.

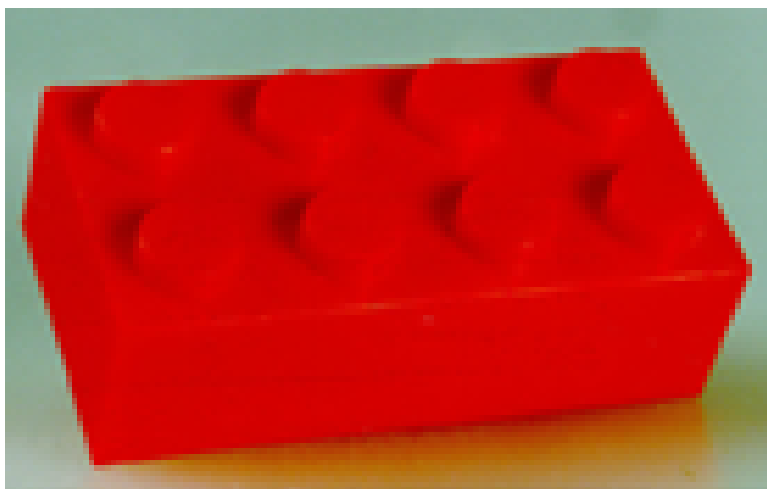
2. Če je bila znamka Skupnosti registrirana ob kršitvi določb člena 7(1)(b), (c) ali (d), se kljub temu ne more razglasiti za nično, če je zaradi uporabe po registraciji pridobila razlikovalen značaj za blago ali storitve, za katere je registrirana.

3. Če razlog za ničnost zadeva le nekatero blago ali storitve, za katere je registrirana znamka Skupnosti, se znamka razglasi za nično le za to blago ali storitve.“

6 Uredba št. 40/94 je bila razveljavljena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Vendar se za ta spor ob upoštevanju datuma nastanka dejstev še naprej uporablja Uredba št. 40/94.

Dejansko stanje in sporna odločba

- 7 Družba Kirkbi A/S (v nadaljevanju: Kirkbi), katere pravna naslednica je pritožnica, je 1. aprila 1996 na UUNT vložila prijavo za registracijo znamke Skupnosti, med drugim tudi za proizvode, ki ustrezajo opisu „igre, igrače“ iz razreda 28 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma). Pri znamki, katere registracija je bila zahtevana, gre za rdeč tridimenzionalni znak, ki je prikazan spodaj:



- 8 UUNT je družbo Kirkbi obvestil, da namerava zavriniti njeno prijavo, ker zadevni znak prikazuje le preprosto obliko igralne kocke in je torej brez slehernega razlikovalnega učinka (člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94) in ker je sestavljen izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka (člen 7(1)(e)(ii) omenjene uredbe). UUNT

je kljub temu privolil, da družbo Kirkbi zasliši, in je preučil njene dodatne pripombe in dokaze. Na podlagi teh elementov je ugotovil, da je znak, katerega registracija je bila zahtevana, v Evropski uniji pridobil razlikovalni učinek in ni sestavljen izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka.

- 9 Po tem postopku preizkusa prijave je bila zadevna znamka 19. oktobra 1999 registrirana.

- 10 Družba Ritvik Holdings Inc. (v nadaljevanju: Ritvik), katere pravna naslednica je družba Mega Brands, Inc. (v nadaljevanju: Mega Brands), je 21. oktobra 1999 zahtevala, da se na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 razglasi ničnost te znamke za „konstrukcijske igre“ iz razreda 28 Nicejskega aranžmaja, ker naj bi bili v zvezi z njeno registracijo podani absolutni razlogi za zavrnitev, določeni v členu 7(1)(a), (e)(ii) in (iii) ter (f) te uredbe.

- 11 Oddelek za izbris UUNT je 8. decembra 2000 prekinil odločanje do izreka sodbe Sodišča z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips (C-299/99, Recueil, str. I-5475), ki se je nanašala na razlago člena 3(1)(e), druga alineja, Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1), določbe, ki ima enako besedilo kot člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94. Postopek pred oddelkom za izbris se je nadaljeval 31. julija 2002.

- 12 Z odločbo z dne 30. julija 2004 je oddelek za izbris na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 zadevno znamko razglasil za nično za „konstrukcijske igre“ iz razreda 28

Nicejskega aranžmaja, saj je menil, da je ta znamka sestavljena izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka.

- 13 Pritožnica je 20. septembra 2004 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.
- 14 Veliki odbor za pritožbe UUNT je s sporno odločbo pritožbo zavrnil kot neutemeljeno, saj je menil, da so v tej zadevi izpolnjeni pogoji iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94.
- 15 Veliki odbor za pritožbe je v točki 33 sporne odločbe najprej presodil, da ugovora, ki je bil vložen na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, ni mogoče zavrniti na podlagi raziskav javnega mnenja in tržnih študij, ker, kot je razvidno iz odstavka 3 tega člena, zaradi dokaza, da je znamka z uporabo pridobila razlikovalni značaj, preizkušani znak ne postane nefunkcionalen. V točki 36 te odločbe je dodal, da prepoved registracije velja tudi za oblike, katerih bistvene značilnosti ustrezajo neki tehnični funkciji, čeprav vsebujejo manjši arbitraren element, kot je barva.
- 16 Veliki odbor za pritožbe je v točki 37 sporne odločbe ugotovil, da sta za kocko Lego „značilni, na zgornji stranici, dve simetrični vrsti štirih plitvih cilindričnih [nastavkov]“.
- 17 Dalje, navedeni odbor je v točkah 39 in 40 iste odločbe menil, da čeprav samo dejstvo, da je neki znak bil ali je še varovan s patentom, ni ovira za njegovo registracijo kot znamke, zlasti če gre za izum, katerega oblika zaradi obstoja okrasnih ali arbitrarnih

elementov ni v celoti funkcionalna, pa prejšnji patent vendarle pomeni praktično neovrgljiv dokaz, da so v njem opisane ali zatrjevane značilnosti funkcionalne.

- 18 V nadaljevanju je veliki odbor za pritožbe v točkah od 41 do 55 sporne odločbe potrdil presojo oddelka za izbris, da je vsak izmed elementov oblike kocke Lego, in tako ta kocka v celoti, nujen za doseg tehničnega učinka. Ta sklep je utemeljil z raziskavo o prejšnjih patentih pritožnice, ki jo je opravil oddelek za izbris. Po mnenju velikega odbora za pritožbe so odločilni deli te raziskave:

„42 [...] Izvirno sestavljivo [...] igralno kocko, predhodnico kocke Lego, je izumil Harry Fisher Page in je varovana z več britanskimi patenti: patentom 529 580, podeljenim 25. novembra 1940, patentom št. 587 206, podeljenim 17. aprila 1947, patentom št. 633 055, podeljenim 12. decembra 1949, patentom št. 673 857, podeljenim 19. julija 1950, in patentom št. 866 557, podeljenim 26. aprila 1961. [Ti] patenti [...] se nanašajo na kocko z enakimi dimenzijami in enakimi okroglimi [nastavki] [...] kot kocka Lego [...]

- 43 Glede [nastavkov] na zgornji strani kocke Lego je [oddelek za izbris] ugotovil:

,[...] patent [...] št. 866 557 [...] opisuje, [da kocke] vsebujejo [...] [nastavke] na svoji zgornji stranici [...], ki so razporejeni v dve vzporedni vrsti in prečno po parih [ter] enakomerno po dolžini in širini. Natančno taka je razmestitev [nastavkov] na zgornji stranici [kocke Lego]: osem [nastavkov] v dveh vrstah in prečno po parih, enakomerno razporejenih [...]. Namen teh [nastavkov] je sestavljanje

s spodnjo stranjo igralnih kock, tako da je omogočeno večkratno sestavljanje in razstavljanje.’

- 44 [Oddelek za izbris] je ugotovil tudi, da je bil isti izum z [nastavki] na zgornji stranici kocke Lego opisan v patentu [...] št. 587 206. [...]

[...]

Odbor ugotavlja, da slika 1 tega patenta prikazuje dve simetrični vrsti štirih cilindričnih [nastavkov] na zgornji stranici patentirane kocke, ki se zdi enaka zadevni kocki Lego, le da ni obarvana rdeče [...]

- 45 Imetnik je pred odborom sam priznal, da zgoraj navedeni patenti opisujejo funkcionalne elemente kocke Lego in da so ti [nastavki] nujni, da lahko sestavljive igralne kocke [...] izpolnjujejo svojo funkcijo.

[...]

- 47 Oblika dveh simetričnih vrst štirih cilindričnih [nastavkov] na zgornji stranici patentirane kocke je bila ‚najbolj priljubljena oblika‘ izuma, ki je upodobljen na sliki 1 patenta [...] št. 587 206 [...]. Poleg tega je [oddelek za izbris] ugotovil, da je

v [...] patentu [...] št. 866 557 [...] ,določeno, da je cilindrična oblika [nastavkov] ,najbolj priljubljeni način izvedbe‘ nastavkov [...]‘ [...]

[...]

- 51 [Oddelek za izbris] je poleg tega ugotovil, da razmerje med višino [nastavkov] in višino stranske stranice kocke vpliva na ,trdnost spoja‘. Če je razmerje premajhno, je kocke lažje razstaviti [...]. Nasprotno, če je razmerje preveliko [...], je sila [...], ki je potrebna za razstavljanje kock, precejšnja [...], otrok, ki se igra sam, pa kock ne bi nujno uspel z lahkoto ločiti.

[...]

- 53 Odbor navaja, da je tehnična funkcija dimenzij in medsebojnega položaja [nastavkov] [...] v patentu [...] št. 866 557 opisana tako:

,Dimenzije in medsebojni položaj [nastavkov] [...] morajo biti v posebnem razmerju, v skladu z bistveno značilnostjo izuma pa morajo biti [nastavki na zgornji stranici kocke] enakomerno razporejeni po dolžini in širini [...]‘

54 [Oddelek za izbris je ugotovil,] da ima vsaka od različnih značilnosti kocke Lego posebne tehnične funkcije, in sicer:

- *[nastavki na zgornji stranici kocke]:* višina in premer nastavkov za trdnost spoja; število za raznovrstnost sestavljanja; njihova razmestitev za način sestavljanja;

- *nastavki [v notranjosti kocke]:* trdnost spoja, njihovo število za boljšo trdnost spoja v vseh položajih; [...]

- *stranice:* za postavitve s stranicami drugih kock, da nastane stena;

- *vošla stran:* za sestavitve z [nastavki na zgornji stranici kocke] in omogočitev spojitve [...];

- *oblika v celoti:* oblika konstrukcijske opeke; velikost takšna, da lahko otrok kocko drži v roki.

55 Odbor potrjuje ugotovitve iz odločbe [oddelka za izbris], ker so trdno podprte z dokazi, ki so preizkušeni zgoraj. Poleg tega odbor ugotavlja, da oddelek za izbris ni na noben način napačno ali slabo presodil dokazov.

[...]

62 [...] Nobenega dvoma ni, da je prevladujoča značilnost [kocke Lego] – dve vrsti [nastavkov] na zgornji stranici – namenjena temu, da preprosto igralno kocko, ki ima širino, dolžino in globino, sorazmerno pravi konstrukcijski opeki, opremi z raznovrstnim in močnim sestavljajnim mehanizmom [...], ki ga morajo te kocke imeti, da bi z njimi lahko ravnal otrok. Značilnosti kocke Lego so bile očitno določene, da bi izpolnjevale zgoraj navedeno funkcijo uporabnosti kocke Lego, in ne zaradi njene razpoznavnosti [...]

63 Zato [...] odbor [potrjuje] odločbo [oddelka za izbris] v tem, da je kocka Lego popolnoma funkcionalna, glede na to, da nima nobenega arbitrarnega ali okrasnega elementa. [...] Zato lahko odbor za kocko Lego [...] uporabi stališče [iz zgoraj navedene] sodbe Philips, in sicer da „bistvene funkcionalne značilnosti oblike [...] izhajajo le iz tehničnega učinka“

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

19 Pritožnica je 25. septembra 2006 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe.

20 Pritožnica je v utemeljitev svoje tožbe kot tožbeni razlog navajala kršitev člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94. Ta tožbeni razlog se je delil na dva dela, od katerih je prvi temeljil na napačni razlagi tega člena in drugi na napačni presoji predmeta sporne znamke.

- 21 Pritožnica je v okviru prvega dela tožbenega razloga navajala, da člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ni namenjen temu, da bi se onemogočila registracija funkcionalnih oblik kot znamk. Odločilno vprašanje po njenem mnenju je, ali bi varstvo v obliki znamke ustvarilo monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi zadevne oblike.
- 22 Splošno sodišče je presodilo, da ta argumentacija ne more povzročiti razveljavitve sporne odločbe. Bistveni razlogi za to odločitev so:

„37 [...] tožeča stranka velikemu odboru za pritožbe v bistvu očita, da ni spoštoval obsega člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 in zlasti izrazov ‚izključno‘ in ‚nujna‘ iz tega člena, s tem da je menil, da za uporabo te določbe obstoj alternativnih oblik, ki so funkcionalno enake in uporabljajo isto tehnično rešitev, ni upošteven.

38 V zvezi s tem je treba ugotoviti, prvič, da je treba besedo ‚izključno‘ iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 in iz člena 3(1)(e), druga alineja, Direktive [89/104] razlagati ob upoštevanju izraza ‚bistvene značilnosti, ki ustrezajo določeni tehnični funkciji‘, ki je bil uporabljen v točkah 79, 80 in 83 [zgoraj navedene] sodbe Philips. Iz tega izraza namreč izhaja, da se zaradi dodatnih nebistvenih značilnosti, ki nimajo tehnične funkcije, oblika ne izvzame od uporabe tega absolutnega razloga za zavrnitev, če vse bistvene značilnosti navedene oblike ustrezajo takšni funkciji. Zato je veliki odbor za pritožbe pravilno preučil funkcionalnost sporne oblike glede na značilnosti, za katere je menil, da so bistvene. Ugotoviti je torej treba, da je pravilno razlagal pojem ‚izključno‘.

39 Drugič, iz točk 81 in 83 [zgoraj navedene] sodbe Philips izhaja, da izraz ‚nujna za doseg tehničnega učinka‘ iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 in člena 3(1)(e), druga alineja, Direktive [89/104] ne pomeni, da se ta absolutni razlog za zavrnitev uporablja le, kadar se lahko samo z zadevno obliko doseže želeni rezultat. Sodišče je namreč v točki 81 [te sodbe] presodilo, da se z ‚obstoj[em] drugačnih oblik, ki omogočajo doseg enakega tehničnega učinka, [ne moremo] izogn[iti] razlogom za zavrnitev‘, in v točki 83 [te sodbe], da je ‚registracij[a] znaka, sestavljenega iz [oblike blaga, izključena,] četudi bi bilo mogoče sporni tehnični rezultat doseči z drugimi oblikami‘. Da bi se uporabil ta absolutni razlog za zavrnitev, zadostuje, da so bistvene značilnosti oblike tiste, ki so tehnično kavzalne in zadostujejo za doseg želenega tehničnega rezultata, tako da se lahko pripišejo tehničnemu rezultatu. Iz tega izhaja, da veliki odbor za pritožbe ni storil napake, ko je menil, da pomeni pojem ‚nujna‘ to, da je oblika potrebna za doseg tehničnega rezultata, čeprav se ta lahko doseže tudi z drugimi oblikami.

40 Tretjič, treba je poudariti, da je nasprotno od trditve tožeče stranke Sodišče v točkah 81 in 83 [zgoraj navedene] sodbe Philips menilo, da ni upošteven obstoj ‚drugačnih oblik, ki omogočajo doseg enakega tehničnega učinka‘, ne da bi pri tem razlikovalo med oblikami, ki uporabljajo drugo ‚tehnično rešitev‘, in tistimi, ki uporabljajo isto ‚tehnično rešitev‘.

[...]

43 Iz navedenega izhaja, da člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 nasprotuje registraciji vsake oblike, ki je v bistvenih značilnostih sestavljena izključno iz oblike blaga, ki je tehnično kavzalna in zadostuje za doseg želenega tehničnega rezultata, čeprav se lahko ta rezultat doseže z drugimi oblikami, ki uporabljajo isto ali drugo tehnično rešitev.

44 Zato je treba ugotoviti, da veliki odbor za pritožbe ni napačno razlagal člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94.“

23 Pritožnica je v okviru drugega dela tožbenega razloga, ki ga je navajala v podporo svoji tožbi, vloženi na Splošno sodišče, velikemu odboru za pritožbe očitala, da ni zadovoljivo opredelil bistvenih značilnosti zadevne oblike in da je napačno presodil funkcionalnost te oblike.

24 Na eni strani je navajala, da je veliki odbor za pritožbe v preizkus vključil neupoštevne elemente, kot je stran kocke Lego, ki ni del zadevnega tridimenzionalnega znaka, in sicer notranjo votlo stran te kocke. Na drugi strani naj bi veliki odbor za pritožbe brez kritične presoje sprejel izvedensko mnenje, ki ga je predložila in financirala družba Mega Brands, hkrati pa naj pri opredelitvi bistvenih značilnosti zadevne oblike ne bi upošteval upoštevnihih podatkov, ki jih je predložila pritožnica, kot so podatki v zvezi s tem, kako to obliko dojemajo potrošniki.

25 Splošno sodišče je zavrnilo tudi drugi del tožbenega razloga. Ugotovilo je zlasti:

„70 Prvič, glede trditev tožeče stranke, da je treba ugotoviti bistvene značilnosti sporne oblike z vidika potrošnika in da je pri preučitvi treba upoštevati raziskave o potrošnikih, je treba poudariti, da se ta ugotovitev v okviru člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 opravi z določenim namenom omogočiti presojo funkcionalnosti sporne oblike. Dojemanje zadevnega potrošnika namreč ni upoštevno pri preučitvi funkcionalnosti bistvenih značilnosti oblike. Zadevni potrošnik namreč lahko nima

tehničnega znanja, ki je potrebno za presojo bistvenih značilnosti oblike, tako da so nekatere značilnosti z njegovega vidika lahko bistvene, medtem ko v okviru preučitve funkcionalnosti niso in obratno. Zato je treba upoštevati, da je treba bistvene značilnosti oblike za uporabo člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 objektivno ugotoviti na podlagi njenega grafičnega prikaza in morebitnih opisov, predloženih ob prijavi znamke.

[...]

72 Drugič, tožeča stranka [tudi] očita velikemu odboru za pritožbe, da ni ugotovil bistvenih značilnosti sporne oblike ter da ni preučil sporne oblike, ampak Lego kocko kot celoto, pri čemer naj bi v svojo presojo vključil elemente, ki niso vidni, kot so spodnja votla stran [...]

[...]

75 Vendar je treba ugotoviti, da so bili v [...] preučitev [velikega odbora za pritožbe] vključeni tudi vsi elementi, ki so vidni na [zadevnem znaku], od katerih [kot je navedeno v točki 54 sporne odločbe] vsak opravlja posebne tehnične funkcije [...]. Prav tako je treba ugotoviti, da na podlagi elementov iz spisa ni mogoče ovreči natančnosti opredelitve teh značilnosti kot bistvenih značilnosti sporne oblike.

76 Ker je veliki odbor za pritožbe pravilno opredelil vse bistvene značilnosti sporne oblike, dejstvo, da je upošteval tudi druge značilnosti, ne vpliva na zakonitost [sporne] odločbe.

[...]

78 [Dalje] je treba poudariti, da v okviru preučitve funkcionalnosti tako ugotovljenih bistvenih značilnosti ni izključeno, da lahko veliki odbor za pritožbe upošteva elemente Lego kocke, ki niso vidni, kot so spodnja votla stran in sekundarne projekcije ter vsak drug upošteven dokaz. Veliki odbor za pritožbe se je v obravnavanem primeru v zvezi s tem skliceval na prejšnje patente tožeče stranke, ker je pravzaprav slednja priznala, da ti patenti opisujejo funkcionalne elemente Lego kocke, in na strokovna mnenja [...]

79 [...] Strokovno mnenje [...] je res predložila in financirala [družba Mega Brands], vendar prejšnji patenti potrjujejo ugotovitve [avtorja tega strokovnega mnenja] v zvezi s funkcionalnostjo Lego kocke [...]"

Predlogi strank

26 Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

- izpodbijano sodbo razveljavi;
- zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču in
- UUNT naloži plačilo stroškov.

27 UUNT in družba Mega Brands Sodišču predlagata, naj:

- zavrne pritožbo in
- pritožnici naloži plačilo stroškov.

Pritožba

- 28 Pritožnica kot pritožbeni razlog navaja kršitev člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94. Pritožbeni razlog se deli na tri dele.

Prvi del pritožbenega razloga: napačna razlaga predmeta in obsega razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 29 Pritožnica navaja, da čeprav člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 prepoveduje registracijo oblik, katerih varstvo kot znamk bi pomenilo nezakonito omejitev za konkurente, ta določba nima namena, da bi prepovedala registracijo vsake oblike, ki ima tehnično funkcijo. Registracijo oblike naj bi bilo mogoče izključiti le, če bi povzročila nastanek monopola nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi.
- 30 Glede tega naj bi bilo treba izraz „tehnična rešitev“ razlikovati od izraza „tehnični učinek“, saj naj bi bilo mogoče tehnični učinek doseči z različnimi rešitvami. Pritožnica navaja, da varstvo neke oblike kot znamke, ki je zagotovljeno nekemu podjetju, če

obstaja več oblik, ki so s tehničnega vidika enakovredne, konkurentom ne preprečuje uporabe iste tehnične rešitve.

31 Splošno sodišče naj bi torej napačno razlagalo pravo, s tem da je v točki 43 izpodbijane sodbe iz razlogov, navedenih v njenih točkah od 37 do 42, trdilo, da člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 nasprotuje registraciji oblike, tudi če je mogoče tehnični učinek doseči z drugo obliko, ki vsebuje enako tehnično rešitev. Splošno sodišče naj ne bi priznalo, da je obstoj alternativnih oblik zelo upošteveno dejstvo, ker dokazuje, da ni verjetnosti nastanka monopola. Istočasno naj bi Splošno sodišče zanemarilo dejstvo, da je isti patentiran izum pogosto mogoče izvesti v različnih oblikah. V obravnavani zadevi naj bi sicer šlo za tak primer, saj so konkurenti pritožnice lahko uporabili isto tehnično rešitev, ne da bi kopirali obliko kocke Lego.

32 Poleg tega pritožnica meni, da Splošno sodišče s to presojo ni upoštevalo usmeritev iz zgoraj navedene sodbe Philips. Glede tega pritožnica navaja, da Sodišče v tej sodbi nikakor ni štelo, da je obstoj alternativnih oblik neupošteven. Sodišče naj bi v točkah 83 in 84 te sodbe le navedlo, da če so pogoji iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 izpolnjeni, ni več pomembno, ali alternativne oblike obstajajo ali ne.

33 Družba Mega Brands navaja, da bi registracija zadevnega znaka kot znamke pritožnici omogočila, da bi na trgu igralnih kock vsem konkurentom preprečila uporabo najboljše in najbolj funkcionalne oblike. Pritožnica naj bi tako ponovno pridobila monopol, ki ga je imela prej zaradi svojih patentov.

- 34 Ob tem ko priznava, da preprost opis oblike v patentu sam po sebi ne preprečuje njene registracije kot znamke, pa družba Mega Brands meni, da je tak opis kljub temu močan indic za to, da je ta oblika izključno posledica njene funkcionalnosti.
- 35 Po mnenju UUNT je argumentacija pritožnice v nasprotju z besedilom in namenom člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94. Besedi „izključno“ in „nujna“ v tej določbi po mnenju UUNT ne pomenita, da je prepovedana le registracija oblik, ki so resnično nujne za izpolnjevanje želene funkcije. Zadevni razlog za zavrnitev naj bi se nanašal na vse oblike, ki so v bistvu funkcionalne zaradi doseganja učinka.
- 36 UUNT prav tako navaja, da če bi argumentacijo pritožnice sprejeli, konkurentom ne bi bil zagotovljen prosti dostop do alternativnih oblik. Registracija posebne oblike kot znamke naj bi namreč pritožnici omogočila, da prepove ne le vsako obliko, ki je enaka, temveč tudi podobne oblike. To naj bi zadevalo, na primer, kocke, ki imajo le nekoliko višje ali širše nastavke kot kocka Lego.
- 37 Glede razlik med različnimi vrstami pravic intelektualne lastnine UUNT navaja, da je, razen pri patentnem pravu, pravica, da se konkurenci prepreči uporaba določene oblike, na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL 2002, L 3, str. 1) med drugim določena za imetnike pravice na modelih. Vseeno pa spominja, da člen 8(1) te uredbe določa, da „model Skupnosti ne obstaja za značilnosti izgleda izdelka, ki jih določa izključno njegova tehnična funkcija“.

Presoja Sodišča

- 38 V skladu z uveljavljeno sodno prakso je pravo znamk bistveni del sistema konkurence v Uniji. V tem sistemu mora biti vsakemu podjetju, da bi pritegnilo stranke s kakovostjo svojega blaga ali storitev, omogočeno, da kot znamke registrira znake, ki potrošniku brez možnosti zmede omogočajo razlikovanje njegovega blaga ali storitev od drugega blaga ali storitev (glej v tem smislu sodbe z dne 4. oktobra 2001 v zadevi Merz & Krell, C-517/99, Recueil, str. I-6959, točki 21 in 22; z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, str. I-10273, točki 47 in 48, in z dne 26. aprila 2007 v zadevi Alcon proti UUNT, C-412/05 P, ZOdl., str. I-3569, točki 53 in 54).
- 39 Oblika blaga je eden izmed znakov, ki lahko sestavljajo znamko. Za znamko Skupnosti to izhaja iz člena 4 Uredbe št. 40/94, na podlagi katerega je lahko znamka Skupnosti sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, slike, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij (sodba z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Henkel proti UUNT, C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točki 30 in 31).
- 40 V obravnavani zadevi ni sporno, da je oblika kocke Lego z uporabo pridobila razlikovalni učinek in je torej znak, zaradi katerega se lahko blago pritožnice razlikuje od blaga drugega izvora.
- 41 Trditev družbe Ritvik, ki jo je ponovila njena pravna naslednica Mega Brands in so jo potrdili oddelek za izbris, veliki odbor za pritožbe in Splošno sodišče, da oblike kocke Lego kljub temu ni mogoče registrirati kot znamke, temelji na členu 7(1)(e)(ii) Uredbe

št. 40/94, v skladu s katerim se znaki, ki so sestavljeni izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, ne registrirajo kot znamka.

- 42 Po mnenju pritožnice sta veliki odbor za pritožbe in nato Splošno sodišče to določbo razlagala pretirano široko in zato napačno.
- 43 Pri preizkusu tega očitka je treba spomniti, da je treba vsakega izmed razlogov za zavrnitev registracije, ki so navedeni v členu 7(1) Uredbe št. 40/94, razlagati glede na splošni interes, ki je s posameznim razlogom varovan (zgoraj navedena sodba Henkel proti UUNT, točka 45, in sodba z dne 12. januarja 2006 v zadevi Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, C-173/04 P, ZOdl., str. I-551, točka 59). Interes, ki ga varuje člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, je preprečiti, da bi pravo znamk pripeljalo do tega, da bi nekemu podjetju podeljen monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi nekega proizvoda (glej po analogiji, glede člena 3(1)(e), druga alineja, Direktive 89/104, zgoraj navedeno sodbo Philips, točka 78, in sodbo z dne 8. aprila 2003 v združenih zadevah Linde in drugi, od C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I-3161, točka 72).
- 44 Pravila, ki jih je določil zakonodajalec, v tem pogledu odražajo uravnoteženje dveh dejavnikov, ki lahko vsak zase prispevata k vzpostavitvi zdravega in lojalnega sistema konkurence.
- 45 Na eni strani je z vključitvijo prepovedi, v okviru člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, da se kot znamka registrirajo znaki, ki so sestavljeni iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, zagotovljeno, da podjetja prava znamk ne morejo uporabljati za to, da bi brez časovne omejitve ohranjala izključne pravice na tehničnih rešitvah.

46 Če gre namreč pri obliki blaga le za tehnično rešitev, ki jo je razvil proizvajalec tega blaga in je bila patentirana na njegovo zahtevo, bi varstvo te oblike kot znamke po poteku patenta bistveno in trajno zmanjšalo možnost drugih podjetij, da uporabljajo to tehnično rešitev. V sistemu pravic intelektualne lastnine, kot je bil vzpostavljen v Uniji, pa imajo lahko tehnične rešitve le časovno omejeno varstvo, tako da jih kasneje lahko vsi gospodarski subjekti uporabljajo svobodno. Kot je UUNT navedel v svoji argumentaciji, ki je povzeta v točki 37 te sodbe, je ta namen razviden tako iz Direktive 89/104 in Uredbe št. 40/94, za pravo znamk, kot tudi iz Uredbe št. 6/2002, ki se nanaša na modele.

47 Poleg tega je zakonodajalec nemožnost, da bi se kot znamka registrirala oblika blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, določil še posebej strogo, tako da je pri razlogih za zavrnitev iz člena 7(1)(e) Uredbe št. 40/94 izključil možnost uporabe izjeme iz odstavka 3 tega člena. Iz člena 7(3) te uredbe tako izhaja, da je oblika blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, prepovedano registrirati kot znamko tudi, če je z uporabo pridobila razlikovalni učinek (glej po analogiji, glede člena 3(3) Direktive 89/104, ki je v bistvu enaka členu 7(3) Uredbe št. 40/94, zgoraj navedeno sodbo Philips, točka 57, in sodbo z dne 20. septembra 2007 v zadevi Benetton Group, C-371/06, ZOdl., str. I-7709, točke od 25 do 27).

48 Na drugi strani je zakonodajalec s tem, da je omejil razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 na znake, ki so sestavljeni „izključno“ iz oblike blaga, ki je „nujna“ za doseg tehničnega učinka, pravilno menil, da je vsaka oblika blaga do neke mere funkcionalna in da bi bilo zato neprimerno zavrniti registracijo oblike blaga kot znamke samo iz razloga, da ima uporabne značilnosti. Besedi „izključno“ in „nujna“

v tej določbi zagotavljata zavrnitev le registracije oblik blaga, pri katerih gre le za tehnično rešitev in katerih registracija kot znamke bi torej druga podjetja resnično ovirala pri uporabi te tehnične rešitve.

- 49 Po tem, ko smo tako spomnili na ter pojasnili predmet in obseg člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, je treba preizkusiti, ali je Splošno sodišče, kot trdi pritožnica, napačno razlagalo to določbo.
- 50 Splošno sodišče je svojo razlago te določbe povzelo v točki 43 izpodbijane sodbe, pri čemer je presodilo, da ta določba „nasprotuje registraciji vsake oblike, ki je v bistvenih značilnostih sestavljena izključno iz oblike blaga, ki je tehnično kavzalna in zadostuje za doseg zelenega tehničnega rezultata, čeprav se lahko ta rezultat doseže z drugimi oblikami, ki uporabljajo isto ali drugo tehnično rešitev“.
- 51 Glede pogoja v zvezi z dejstvom, da se razlog za zavrnitev nanaša na znake, ki so sestavljeni „izključno“ iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, je Splošno sodišče v točki 38 izpodbijane sodbe obrazložilo, da je ta pogoj izpolnjen, če vse bistvene značilnosti oblike ustrezajo tehnični funkciji, pri čemer so ne bistvene značilnosti, ki nimajo tehnične funkcije, v tem okviru neupoštevne.
- 52 Ta razlaga je skladna s točko 79 zgoraj navedene sodbe Philips. Poleg tega odraža idejo te sodbe, kot jo je generalni pravobranilec D. Ruiz-Jarabo obrazložil v točki 28 sklepnih predlogov v tej zadevi in ponovil v točki 72 sklepnih predlogov v zadevi Koninklijke KPN Nederland (sodba z dne 12. februarja 2004, C-363/99, ZOdl., str. I-1619), in sicer da prisotnost enega ali nekaj manjših arbitrarnih elementov v tridimenzionalnem znaku, katerega vsi bistveni elementi so posledica tehnične rešitve, za izvedbo katere

gre pri znaku, ne vpliva na ugotovitev, da je ta znak sestavljen izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka. Poleg tega ta razlaga – ker je iz nje razvidno, da se razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 uporablja samo, če so vse bistvene značilnosti znaka funkcionalne – zagotavlja, da registracije takega znaka kot znamke ni mogoče zavrniti na podlagi te določbe, če oblika blaga vsebuje pomembnejši nefunkcionalni element, kot je okrasni ali domišljjski element, ki ima pri tej obliki pomembno vlogo.

- 53 Glede pogoja, da registracije oblike blaga kot znamke ni mogoče zavrniti na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, razen če je „nujna“ za doseg želenega tehničnega učinka, je Splošno sodišče v točki 39 izpodbijane sodbe pravilno ugotovilo, da ta pogoj ne pomeni, da mora biti zadevna oblika edina, s katero je mogoče doseči enak tehnični učinek.
- 54 Seveda je res, kot poudarja pritožnica, da je mogoče v nekaterih primerih enak tehnični učinek doseči z različnimi rešitvami. Tako so mogoče drugačne oblike z drugimi dimenzijami ali drugo upodobitvijo, ki omogočajo doseg enakega tehničnega učinka.
- 55 Vendar pa, v nasprotju s tem, kar trdi pritožnica, ta okoliščina sama zase še ne pomeni, da registracija zadevne oblike kot znamke ne bi vplivala na razpoložljivost vsebovane tehnične rešitve za druge gospodarske subjekte.

- 56 Glede tega je treba ugotoviti, kot navaja UUNT, da lahko v skladu s členom 9(1) Uredbe št. 40/94 registracija oblike blaga, ki je izključno funkcionalna, kot znamke imetniku te znamke omogoča, da drugim podjetjem prepove ne le uporabo enake oblike, temveč tudi podobnih oblik. Tako bi lahko za konkurente tega imetnika mnoge alternativne oblike postale neuporabne.
- 57 Do tega bi prišlo zlasti ob kopičenju registracij različnih oblik nekega blaga, ki so izključno funkcionalne, kopičenja, ki bi lahko pripeljalo do tega, da bi bila drugim podjetjem v celoti preprečena izdelava in trženje blaga z neko tehnično funkcijo.
- 58 Poleg tega se ti dejavniki odražajo v točkah 81 in 83 zgoraj navedene sodbe Philips, po katerih sam obstoj drugih oblik, ki omogočajo doseg enakega tehničnega učinka, ne preprečuje uporabe razloga za zavrnitev iz člena 3(1)(e), druga alineja, Direktive 89/104, katerega besedilo je enako členu 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94.
- 59 Glede dejstva, ki ga dodatno navaja pritožnica in ga UUNT ne izpodbija, da njenim konkurentom za to, da bi uporabljali isto tehnično rešitev, na trg ni potrebno dati igralnih kock z enako obliko in dimenzijami, ki bi bile v vseh pogledih enake kot oblike in dimenzije kocke Lego, zadostuje ugotovitev, da ta okoliščina ne more preprečiti uporabe pravil, ki jih je postavil zakonodajalec Unije in so bila razložena zgoraj, na podlagi katerih znak, ki je sestavljen iz oblike blaga, ki ima le tehnično funkcijo brez dodatnih pomembnih nefunkcionalnih elementov, ne more biti registriran kot

znamka, ker bi taka registracija preveč zmanjšala možnosti konkurentov, da dajo na trg oblike blaga z isto tehnično rešitvijo.

⁶⁰ To *a fortiori* velja za primer, kot je v obravnavani zadevi, v katerem je pristojni organ ugotovil, da je rešitev, ki jo vsebuje preučevana oblika blaga, tehnično najboljša za zadevno kategorijo proizvodov. Če bi bil tridimenzionalni znak s to obliko registriran kot znamka, bi bilo konkurentom njegovega imetnika na trg težko dati oblike blaga, ki bi pomenile pravo alternativo, to je oblike, ki ne bi bile podobne, vendar bi bile za potrošnika s funkcionalnega vidika kljub temu zanimive.

⁶¹ V teh okoliščinah položaj podjetja, ki je razvilo tehnično rešitev, v primerjavi s položajem konkurentov, ki dajejo na trg imitacije oblike blaga s popolnoma enako rešitvijo, ne more biti varovan tako, da se temu podjetju podeli monopol z registracijo tridimenzionalnega znaka s to obliko kot znamke, temveč bi ga bilo, glede na okoliščine, mogoče preizkusiti glede na pravila o neloyalni konkurenci. Vendar tak preizkus ni predmet tega spora.

⁶² Ker argumentov, ki jih je pritožnica navedla v prvem delu pritožbenega razloga, zaradi vseh zgoraj navedenih razlogov ni mogoče sprejeti, je treba ta del pritožbenega razloga zavrniti.

Drugi del pritožbenega razloga: uporaba napačnih meril pri določitvi bistvenih značilnosti oblike blaga

Trditve strank

- ⁶³ Pritožnica trdi, da je pojem „bistvene značilnosti“ sinonim za „prevladujoče in razlikovalne elemente“ in da je treba te značilnosti opredeliti z vidika upoštevne javnosti, in sicer povprečnega potrošnika, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren.
- ⁶⁴ Pritožnica trdi, da je glede na zgoraj navedeno sodbo Philips treba vsak preizkus razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 opraviti v dveh fazah; najprej je treba opredeliti bistvene značilnosti znaka z vidika povprečnega potrošnika in nato s pomočjo strokovnjakov presoditi o vprašanju, ali so te značilnosti nujne za dosego tehničnega učinka.
- ⁶⁵ Splošno sodišče naj bi napačno razlagalo pravo, s tem da je v točki 70 izpodbijane sodbe potrdilo stališče velikega odbora za pritožbe, da pri opredelitvi bistvenih značilnosti tridimenzionalnega znaka ni treba upoštevati dojemanja potrošnika in raziskav, ki so bile narejene, da bi se lahko o tem dojemanju presodilo.

- 66 Družba Mega Brands navaja, da je treba navedeni pojem „bistvenih značilnosti“ razumeti v kontekstu besed „izključno“ in „nujna“ iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94. Pri tem naj bi bila merila, na katera se sklicuje pritožnica, kot sta razlikovalni učinek in dožemanje javnosti, neupoštevna.
- 67 Po mnenju UUNT sta tudi ob predpostavki, da mora biti opredelitev bistvenih elementov oblike opravljena pred presojo njihove funkcionalnosti, ti dve fazi del iste naloge, ta pa je ugotoviti, ali so ti elementi bistveni za funkcijo] oblike.

Presoja Sodišča

- 68 Člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 je uporabljen pravilno, če organ, ki odloča o prijavi za registracijo zadevnega tridimenzionalnega znaka kot znamke, pravilno opredeli njegove bistvene značilnosti.
- 69 Kot navaja generalni pravobranilec v točki 63 sklepnih predlogov, je treba izraz „bistvene značilnosti“ razumeti tako, da se nanaša na najpomembnejše elemente znaka.
- 70 Opredelitev teh bistvenih značilnosti je treba opraviti za vsak primer posebej. Med različnimi vrstami elementov, iz katerih je lahko znak sestavljen, ni namreč nobene sistematične hierarhije (glej v tem smislu sodbo z dne 17. julija 2008 v zadevi L & D proti UUNT, C-488/06 P, ZOdl., str. I-5725, točka 55). Sicer pa se lahko pristojni organ

pri določitvi bistvenih značilnosti znaka bodisi opre neposredno na celotni vtis, ki ga daje ta znak, bodisi najprej opravi preizkus vsakega izmed sestavnih elementov znaka posebej (glej po analogiji sodbi z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Procter & Gamble proti UUNT, od C-468/01 P do C-472/01 P, Recueil, str. I-5141, točka 45, in z dne 30. junija 2005 v zadevi Eurocermex proti UUNT, C-286/04 P, ZOdl., str. I-5797, točka 23).

- 71 Zato se lahko, odvisno od primera in zlasti glede na težavnost znaka, opredelitev bistvenih značilnosti tridimenzionalnega znaka zaradi morebitne uporabe razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 opravi s preprosto vizualno analizo tega znaka ali pa je treba, nasprotno, opraviti temeljit preizkus, pri katerem se upoštevajo elementi, ki so koristni za presojo, kot so raziskave, izvedenska mnenja ali podatki, ki se nanašajo na pravice intelektualne lastnine, ki so bile predhodno dodeljene v povezavi z zadevnim proizvodom.
- 72 Ko so bistvene značilnosti znaka opredeljene, mora pristojni organ še preveriti, ali vse te značilnosti ustrezajo tehnični funkciji zadevnega proizvoda. Kot je bilo namreč razloženo v točki 52 te sodbe, člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ni mogoče uporabiti, če se prijava za registracijo kot znamke nanaša na obliko blaga, v kateri ima nefunkcionalni element, kot je okrasni ali domišljjski element, pomembno vlogo. V tem primeru imajo konkurenčna podjetja zlahka dostop do alternativnih oblik z enakovredno funkcionalnostjo, tako da ni tveganja, da bi bila zmanjšana razpoložljivost tehnične rešitve. V tem primeru lahko konkurenti imetnika znamke to tehnično rešitev brez težav vključijo v oblike blaga, ki nimajo enakega nefunkcionalnega elementa kot oblika blaga tega imetnika in ki niso tej niti enake niti podobne.

- 73 V obravnavani zadevi je veliki odbor za pritožbe v točki 62 sporne odločbe ugotovil, da sta najpomembnejši element znaka kocke Lego dve vrsti nastavkov na zgornji strani te kocke. Pri preizkusu analize, ki jo je opravil oddelek za izbris, je odbor posebno pozornost namenil temu, da so ta element vsebovali že prejšnji patenti družbe Kirkbi. Ta preizkus je pripeljal do sklepa, da je ta element nujen za doseg tehničnega učinka, ki mu je namenjen zadevni proizvod, in sicer za sestavljanje igralnih kock. Poleg tega, kot je razvidno zlasti iz točk 54 in 55 sporne odločbe, je veliki odbor za pritožbe presodil, da so vsi drugi elementi znaka, sestavljenega iz te kocke, razen njegove barve, prav tako funkcionalni.
- 74 Ker se je Splošno sodišče pri sklepu, da so vsi elementi oblike, pri kateri gre za kocko Lego, razen njene barve, funkcionalni, oprlo na ista dejstva, Sodišče njegove presoje v okviru pritožbe ne more preizkusiti, saj pritožnica ni zatrjevala izkrivljanja teh dejstev.
- 75 Glede trditve pritožnice, da je Splošno sodišče napačno razlagalo pravo, ko je menilo, da so raziskave o tem, kako ciljna javnost dojema obliko zadevnega blaga, neupoštevne, je treba poudariti, da – nasprotno od primera, na katerega se nanašata člen 3(1)(b) Direktive 89/104 in člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, pri katerem je treba dojemanje ciljne javnosti nujno upoštevati, saj je bistvena za ugotovitev, ali znak, za katerega je vložena prijava za registracijo kot znamke, omogoča prepoznanje, da zadevno blago ali storitve izvirajo iz nekega določenega podjetja (glej v tem smislu sodbo z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel, C-104/01, Recueil, str. I-3793, točka 62, in zgoraj navedeno sodbo Koninklijke KPN Nederland, točka 34) – take obveznosti ni mogoče naložiti na podlagi odstavka 1(e) teh členov.

- 76 To, kako naj bi povprečni potrošnik dojemal znak, pri uporabi razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ni odločilni element, temveč lahko pomeni največ element presoje, ki je za pristojni organ koristen pri opredelitvi bistvenih značilnosti znaka.
- 77 Zato trditve pritožnice, da je treba bistvene značilnosti znaka v okviru člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 nujno opredeliti z vidika ciljne javnosti, ni mogoče sprejeti.
- 78 Iz navedenega izhaja, da je treba zavrniti tudi drugi del pritožbenega razloga.

Tretji del pritožbenega razloga: uporaba napačnih meril funkcionalnosti

Trditve strank

- 79 Pritožnica navaja, da so za presojo funkcionalnosti potrebna tehnična znanja in jo zato načeloma opravljajo strokovnjaki. Izvedensko mnenje o funkcionalnosti značilnosti neke oblike naj bi nujno pomenilo primerjavo njenih značilnosti z alternativami.

- 80 Splošno sodišče naj bi torej s tem, da je štelo, da je obstoj alternativnih oblik neupoštevna, in s tem da je zavrnilo preučitev izvedenskih mnenj, ki mu jih je predložila pritožnica, napačno razlagalo pravo.
- 81 Po mnenju družbe Mega Brands argumentacija pritožnice temelji na napačni predpostavki, da so alternativne oblike upoštevne za presojo funkcionalnosti. Meni tudi, da lahko alternativne oblike slabše izpolnjujejo zeleno funkcijo ali pa so dražje za izdelavo.
- 82 UUNT trdi, da je Splošno sodišče pravilno ugotovilo, da se je odbor za pritožbe pri presoji funkcionalnosti upravičeno oprl na prejšnje patente, in ne na obstoj alternativnih oblik.

Presoja Sodišča

- 83 Iz razlogov, ki so obrazloženi v točkah od 55 do 60 te sodbe, obstoj drugih oblik, ki omogočajo enak tehnični učinek, pri uporabi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ne pomeni okoliščine, zaradi katere bi se izognili razlogu za zavrnitev, kot je Sodišče v zvezi s členom 3(1)(e), druga alinea, Direktive 89/104 že obrazložilo v točkah 81 in 83 zgoraj navedene sodbe Philips.
- 84 Pri preizkusu funkcionalnosti znaka, ki je sestavljen iz oblike blaga, je treba, potem ko so bile opredeljene bistvene značilnosti znaka, le presoditi, ali te značilnosti ustrezajo

tehnični funkciji zadevnega proizvoda. Ta preizkus je treba očitno opraviti z analizo znaka, za katerega je bila vložena prijava za registracijo kot znamke, in ne znakov, ki so sestavljeni iz drugih oblik proizvoda.

85 Tehnično funkcijo neke oblike je mogoče presoditi zlasti ob upoštevanju dokumentacije v zvezi s prejšnjimi patenti, ki opisujejo funkcionalne elemente zadevne oblike. V obravnavanem primeru pa sta veliki odbor za pritožbe UUNT in Splošno sodišče glede kocke Lego tako dokumentacijo upoštevala.

86 Zaradi zgoraj navedenega je treba zavrni tudi tretji del pritožbenega razloga.

87 Glede na to, da ni mogoče sprejeti nobenega izmed delov pritožbenega razloga, je treba pritožbo zavrni v celoti.

Stroški

88 V skladu s členom 69(2) Poslovnika, ki velja za pritožbeni postopek na podlagi člena 118 tega poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker sta UUNT in družba Mega Brands predlagala, naj se pritožnici naloži plačilo stroškov, in ker ta s predlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (veliki senat) razsodilo:

1. Pritožba se zavrne.

2. Družbi Lego Juris A/S se naloži plačilo stroškov.

Podpisi