

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (osmi senat)

z dne 12. novembra 2008*

V zadevi T-270/06,

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

tožeča stranka,

proti

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

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje, je

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

* Jezik postopka: angleščina.

zaradi tožbe zoper odločbo velikega odbora za pritožbe UUNT z dne 10. julija 2006 (zadeva R 856/2004-G) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Mega Brands, Inc. in Lego Juris A/S,

**SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (osmi senat),**

v sestavi M. E. Martins Ribeiro, predsednica, S. Papasavvas (poročevalec) in A. Dittrich, sodnika,

sodni tajnik: J. Plingers, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 11. junija 2008

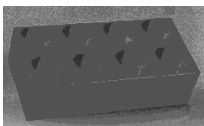
izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- ¹ Družba Kirkbi A/S, ki jo je nasledila družba Lego Juris A/S, je 1. aprila 1996 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.

- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je spodaj narisani tridimenzijski znak rdeče barve:



- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razreda 9 in 28 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo za vsakega izmed navedenih razredov tem opisom:
- razred 9: „znanstveni, pomorski, geodetski, električni, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti, vključeni v razred 9, aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike, magnetni nosilci zapisov in zvočne plošče; programska oprema; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati“;

- razred 28: „igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport (vključeni v razred 28), okraski za božično drevo“.

- 4 Znamka, za katero je bila vložena prijava, je bila 19. oktobra 1999 registrirana kot znamka Skupnosti.
- 5 Družba Ritvik Holdings Inc., ki jo je nasledila družba Mega Brands, Inc., je 21. oktobra 1999 zahtevala, da se razglasi ničnost te registracije na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 za „konstrukcijske igrače“ iz razreda 28, ker naj bi bili v zvezi z navedeno registracijo podani absolutni razlogi za zavrnitev, določeni v členu 7(1)(a), (e)(ii) in (iii), ter (f) te uredbe.
- 6 Oddelek za izbris je 8. decembra 2000 prekinil odločanje med čakanjem na izrek sodbe Sodišča z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips (C-299/99, Recueil, str. I-5475; v nadaljevanju: sodba Philips). Postopek pred oddelkom za izbris se je nadaljeval 31. julija 2002.
- 7 Z odločbo z dne 30. julija 2004 je oddelek za izbris razglasil registracijo za nično za „konstrukcijske igrače“ iz razreda 28 na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, ker je menil, da je sporna znamka sestavljena izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka.

- 8 Tožeča stranka je 20. septembra 2004 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94. Preverjanje te pritožbe je bilo dodeljeno prvemu odboru za pritožbe.
- 9 Tožeča stranka je 15. novembra 2004 ugovarjala predsedniku prvega odbora za pritožbe zaradi suma, da je pristranski, na podlagi člena 132(3) Uredbe št. 40/94. Z odločbo R 856/2004-1 je prvi odbor za pritožbe odločil, da prvotno določenega predsednika zamenja prvi namestnik.
- 10 V dopisu prek telefaksa z dne 30. septembra 2005 je tožeča stranka zaradi zapletenosti zadeve zahtevala, da se v zadevi opravi ustni postopek v skladu s členom 75(1) Uredbe št. 40/94 ter da se zadevo predloži velikemu odboru za pritožbe v skladu s členom 130(2) in (3) te uredbe.
- 11 Na predlog predsednika odborov za pritožbe je 7. marca 2006 predsedstvo odborov za pritožbe v skladu s členom 1b(3) Uredbe Komisije (ES) št. 216/96 z dne 5. februarja 1996 o poslovniku odborov za pritožbe pri UUNT (UL L 28, str. 11) zadevo predalo velikemu odboru za pritožbe.
- 12 Z odločbo z dne 10. julija 2006 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je veliki odbor za pritožbe zavrnil zahtevo tožeče stranke v zvezi z ustnim postopkom. Poleg tega je zavrnil pritožbo kot neutemeljeno, ker je menil, da sporne znamke na podlagi člena 7(1) (e)(ii) Uredbe št. 40/94 ni mogoče registrirati za „konstrukcijske igrače“ iz razreda 28.

- 13 Veliki odbor za pritožbe je namreč v točkah 32 in 33 izpodbijane odločbe menil, da pridobitev razlikovalnega učinka iz člena 7(3) Uredbe št. 40/94 ne more nasprotovati uporabi člena 7(1)(e)(ii) navedene uredbe. Prav tako je v točki 34 poudaril, da je namen člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 prepoved registracije oblik, katerih značilnosti ustrezajo tehnični funkciji, tako da jih lahko vsi prosto uporabljajo. V točki 36 je odbor za pritožbe menil, da se oblika ne izogne tej prepovedi, če vsebuje poljuben majhen element, kot je barva. V točki 58 ni sprejel upoštevnosti obstoja drugih oblik, s katerimi se lahko doseže isti tehnični učinek. V točki 60 je menil, da pomeni pojem „izključno“ iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, da oblika nima drugega namena kot tega, da se doseže tehnični učinek, in da pojem „nujna“ iz iste določbe pomeni, da je oblika potrebna za doseg tega tehničnega učinka, da pa iz tega ne izhaja, da ne morejo druge oblike prav tako opravljati iste naloge. Poleg tega je v točkah 54 in 55 navedel značilnosti sporne oblike, za katere je menil, da so bistvene, in v točkah od 41 do 63 preučil njihovo funkcionalnost.

Postopek in predlogi strank

- 14 Tožeča stranka je 25. septembra 2006 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložila to tožbo. Intervenientka in UUNT sta 29. in 30. januarja 2007 vložila vsak svoj odgovor na tožbo.
- 15 Z dopisom z dne 11. junija 2007 je intervenientka zahtevala, da se v spis doda sklep zveznega nemškega sodišča za znamke z dne 2. maja 2007. Z odločbo z dne 25. julija 2007 je predsednik tretjega senata Sodišča prve stopnje ugodil tej zahtevi. Tožeča stranka je 21. avgusta 2007 predložila svoja stališča o tem sklepu. UUNT ni predložil stališč v predpisanem roku.

16 Po spremembi sestave senatov Sodišča prve stopnje 25. septembra 2007 je bil sodnik poročevalec razporejen v šesti senat, zato je bila obravnavana zadeva dodeljena temu senatu.

17 Tožeča stranka je 12. novembra 2007 zahtevala, da se v spis doda sklep regionalnega sodišča v Budimpešti z dne 12. julija 2007. Z odločbo z dne 22. novembra 2007 je predsednik šestega senata Sodišča prve stopnje ugodil tej zahtevi. Intervenientka je 14. decembra 2007 predložila svoja stališča o tem sklepu. UUNT ni predložil stališč v predpisanem roku.

18 Ker prvotno imenovani sodnik poročevalec ni mogel več opravljati sodniškega položaja, je predsednik Sodišča prve stopnje s sklepom z dne 9. januarja 2008 imenoval novega sodnika poročevalca, ki je bil razporejen v osmi senat, kateremu je bila zato zadeva dodeljena.

19 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- razveljavi izpodbijano odločbo;

- UUNT naloži plačilo stroškov.

20 UUNT in intervenientka Sodišču prve stopnje predlagata, naj:

- zavrne tožbo;

- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Dopustnost dokumentov, ki so bili prvič predloženi pred Sodiščem prve stopnje

21 Najprej je treba ugotoviti, da sta bila sklepa nemškega in madžarskega sodišča, ki sta ju predložili intervenientka in tožeča stranka (glej točki 15 in 17 zgoraj), prvič navedena pred Sodiščem prve stopnje.

22 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je namen tožb pred Sodiščem prve stopnje nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94. Zato ni naloga Sodišča prve stopnje, da ponovno preizkusi dejansko stanje ob upoštevanju dokazov, ki so bili prvič predloženi pred njim. Dopustitev teh dokazov je namreč v nasprotju s členom 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje, v skladu s katerim s pisnimi vlogami strank ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe (sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. marca 2003 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (Calandre), T-128/01, Recueil, str. II-701, točka 18).

23 Treba je torej ugotoviti, da intervenientka in tožeča stranka ne moreta navajati zadevnih sklepov kot dokazov za dejstva v obravnavani zadevi.

24 Vendar pa je treba pojasniti, da ni ne strankam ne Sodišču prve stopnje mogoče preprečiti, da se ne bi pri razlagi prava Skupnosti oprli na podatke, ki izhajajo iz skupnostne, nacionalne ali mednarodne sodne prakse. Sodna praksa, navedena v točki 22 zgoraj, se ne nanaša na takšno možnost sklicevanja na nacionalne sodbe, saj ne gre za očitek odboru za pritožbe, da ni upošteval dejstev v določeni nacionalni sodbi, temveč za očitek, da je kršil določbo Uredbe št. 40/94, in za sklicevanje na sodno prakso v utemeljitev tega tožbenega razloga (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 24. novembra 2005 v zadevi Sadas proti UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, ZOdl., str. II-4891, točka 20; z dne 8. decembra 2005 v zadevi Castellblanch proti UUNT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, ZOdl., str. II-5309, točka 16, in z dne 12. julija 2006 v zadevi Vitakraft-Werke Wührmann proti UUNT – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, ZOdl., str. II-2211, točka 71).

25 Iz tega izhaja, da sta sklepa nemškega in madžarskega sodišča, ki sta ju predložili intervenientka in tožeča stranka, dopustna v delu, v katerem sta lahko v obravnavanem primeru koristna pri razlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94.

Utemeljenost

26 Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe kot tožbeni razlog navaja kršitev člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94. Ta tožbeni razlog se deli na dva dela, od katerih prvi temelji na napačni razlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 in drugi na napačni presoji predmeta sporne znamke.

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

Trditve strank

- ²⁷ Tožeča stranka prvič meni, da ni namen besedila člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 od registracije kot znamke izključiti funkcionalnih oblik, ampak znake, ki so „izključno“ sestavljeni iz oblike blaga, ki je „nujna“ za doseg tehničnega učinka. Da bi se ta določba uporabljala za obliko, ta ne bi smela imeti nefunkcionalnih značilnosti in razlikovalni učinek njenega zunanjega videza se ne bi smel spremeniti, ne da bi oblika izgubila svojo funkcionalnost.
- ²⁸ Drugič, tožeča stranka poudarja, da iz okvira člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 izhaja, da mora oblika, za katero ne velja absolutni razlog za zavrnitev iz te določbe, poleg tega izpolnjevati pogoje iz člena 7(1) od (b) do (d) navedene uredbe. Iz sodne prakse naj bi izhajalo, da se lahko oblike proizvodov registrirajo le, če so pridobile razlikovalni učinek, ta pogoj pa naj bi bil le redko izpolnjen. Zato naj člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ne bi bilo treba razlagati široko, da bi se ohranil javni interes razpoložljivosti oblik ali da bi se preprečila monopolizacija značilnosti proizvodov. Iz tega naj bi sledilo, da ni namen te določbe ohranjati razpoložljivost oblik ali preprečiti, da se značilnosti proizvodov monopolizirajo. Njen namen naj bi bil le ohranjati tehnične rešitve proste za konkurente.

29 Tretjič, tožeča stranka meni, da v skladu s sodbo Philips namen člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ni od varstva znamk izključiti vse funkcionalne oblike, ampak le tiste, katerih varstvo bi ustvarilo monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi oblike, ki jih lahko uporabnik išče pri konkurenčnih izdelkih. Poleg tega naj bi iz sodbe Philips izhajalo, da v okviru presoje razlikovalnega učinka namen te določbe ni preprečitev registracije oblik, ki nimajo nobenega poljubnega dodatka brez funkcionalnega pomena. Ta preudarek naj bi prav tako veljal pri presoji funkcionalnosti.

30 Tožeča stranka naj bi zato menila, da člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ne izključuje vseh „industrijskih vzorcev“ od varstva znamke. Takšne oblike naj bi bilo mogoče registrirati kot znamke, tudi če so sestavljene izključno iz elementov, ki imajo neko funkcijo. Odločilno vprašanje je, ali bi varstvo znamk ustvarilo monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi zadevne oblike, in ali bi konkurenti imeli dovolj svobode za uporabo iste tehnične rešitve in istih značilnosti. Po mnenju tožeče stranke naj bi zaradi dejstva, da je predložitveno sodišče ugotovilo tveganje nastanka monopola zaradi nerazpoložljivosti drugih oblik, Sodišče v sodbi Philips izjavilo, da konkurentov ni mogoče napotiti na druge „tehnične rešitve“.

31 Sodišče naj namreč v točki 84 sodbe Philips ne bi navedlo, da so vse alternativne oblike neupoštevne. Presodilo naj bi, da če se ugotovi, da se lahko bistvene značilnosti oblike pripiše le „tehničnemu rezultatu“, pa dejstvo, da se lahko isti rezultat doseže z drugimi oblikami, pri katerih so uporabljene druge „tehnične rešitve“, ne povzroči, da se oblika lahko registrira. Edino merilo za ugotovitev, ali bo zaradi podelitve varstva znamke nastal monopol, naj bi bil obstoj ali neobstoj alternativnih oblik, ki so funkcionalno enake in uporabljajo isto „tehnično rešitev“, kar naj bi bilo potrjeno tudi z ameriško doktrino o funkcionalnosti.

- 32 V zvezi s tem tožeča stranka poudarja, da je Sodišče v sodbi Philips uporabilo izraz „tehnična rešitev“ v zvezi s ciljem preprečiti nastanek monopola, medtem ko je v zvezi z drugimi oblikami uporabilo izraz „tehnični rezultat“. Po mnenju tožeče stranke naj bi se namreč ta izraza nanašala na različna pojma, in sicer naj bi bilo mogoče doseči „tehnični rezultat“ z različnimi „tehničnimi rešitvami“. Tako naj bi Sodišče izključilo možnost, da se konkurente napoti na drugačne tehnične rešitve, s katerimi se doseže isti rezultat, medtem ko naj bi obstoj alternativnih oblik za izvedbo iste tehnične rešitve dokazoval, da ni tveganja za nastanek monopola.
- 33 To ločevanje naj bi ustrezalo tudi terminologiji patentnega prava, pri čemer naj bi bil izraz „tehnična rešitev“ sopomenka izraza „patentirani izum“, ki določa obseg varstva patenta in omogoča doseg „tehničnega rezultata“. Isti rezultat naj bi se po mnenju tožeče stranke lahko zakonito dosegel tudi z drugimi patentiranimi izumi, medtem ko naj bi se z alternativnimi oblikami za izvedbo iste „tehnične rešitve“ kršilo ta patent. Nasprotno naj se po mnenju tožeče stranke s temi alternativnimi oblikami ne bi kršilo znamke, ki varuje posebne vzorce iste „tehnične rešitve“, pod pogojem, da razlike med vzorci potrošnikom omogočajo razlikovanje med proizvodi. Tako naj varstvo znamk ne bi povzročilo stalnega tehničnega monopola, ampak naj bi konkurentom imetnika pravice iz znamke omogočalo uporabo iste „tehnične rešitve“.
- 34 Četrtrič, iz zgodovinske razlage po mnenju tožeče stranke izhaja, da je Svet v besedilo člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 vključil izraza „izključno“ in „nujna“, da bi se izključila možnost, da ima konkurent korist od slovesa, ki ga ima znana oblika s pomembno tehnično posledico, pri čemer naj njena registracija ne bi bila izključena, če se lahko ta rezultat doseže z drugimi oblikami.
- 35 UUNT in intervenientka menita, da razlaga, ki jo predlaga tožeča stranka, ni združljiva s sodbo Philips, ker naj bi Sodišče navedlo, da vključuje prepoved iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 vse v bistvenem funkcionalne oblike, ki se jih lahko pripiše tehničnemu rezultatu.

Presoja Sodišča prve stopnje

36 V skladu s členom 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 se „[k]ot znamka [...] ne registrirajo [...] znaki, sestavljeni izključno iz [...] oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka“. Prav tako se v skladu s členom 3(1)(e), druga alineja, Prve Direktive 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) „[k]ot znamka [...] ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne [...] znaki, sestavljeni izključno iz [...] oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka“.

37 V obravnavanem primeru je treba poudariti, da 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 razlagati ob upoštevanju izraza „bistvene značilnosti, ki ustrezajo določeni tehnični funkciji“, ki je bil uporabljen v točkah 79, 80 in 83 sodbe Philips. Iz tega izraza namreč izhaja, da se zaradi dodatnih nebitvenih 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 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 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 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, da je „registracij[a] znaka, sestavljenega iz [zadevne] oblike, [izključena,] četudi bi bilo mogoče sporni tehnični rezultat doseči z drugimi oblikami“. Da bi se uporabil ta absolutni razlog za zavrnitev, zato 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 slednji lahko doseže tudi z drugimi oblikami.

40 Tretjič, treba je poudariti, da je nasprotno od trditev tožeče stranke Sodišče v točkah 81 in 83 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“.

41 Poleg tega je po mnenju Sodišča namen člena 3(1)(e) Direktive v tem, „da se prepreči, da varstvo pravic iz znamke ne omogoči svojemu imetniku monopola nad [...] uporabnimi značilnostmi blaga“, in „[da se] prepreči[...], da [...] varstvo, ki ga daje pravica iz znamke, ne postane [...] ovira [za konkurente], da bi lahko ponujali blago z enakimi [...] uporabnimi lastnostmi v svobodni konkurenci z imetnikom znamke“ (točka 78 sodbe

Philips). Vendar ni mogoče izključiti, da so uporabne značilnosti blaga, ki jih je po mnenju Sodišča treba pustiti na razpolago konkurentom, specifične za določeno obliko.

42 Poleg tega je Sodišče v točki 80 sodbe Philips poudarilo, da člen 3(1)(e) Direktive „sledi cilju v splošnem interesu – da lahko obliko, katere bistvene značilnosti ustrezajo določeni tehnični funkciji [...], svobodno uporabljajo vsi“. Ta cilj se torej ne nanaša le na tehnično rešitev, ki je vključena v takšno obliko, ampak na obliko in njene bistvene značilnosti. Ker se mora oblika svobodno uporabljati, torej ni mogoče sprejeti razlikovanja, ki ga zagovarja tožeča stranka.

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 zelenega 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.

45 Ta sklep se ne ovrže z ostalimi trditvami tožeče stranke.

46 Prvič, v zvezi s trditvijo tožeče stranke, da člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ni treba razlagati široko, ker bo oblika proizvoda le redko izpolnila pogoje iz členov 7(1)(b) in 7(3) navedene uredbe, je treba poudariti, da so namenjeni teh razlogov za zavrnitev drugačni in da je njihova uporaba pogojena z drugačnimi pogoji. Zato je treba vsakega izmed njih, kot je poudarilo Sodišče v točki 77 sodbe Philips, razlagati ob upoštevanju splošnega interesa, na katerem temelji vsak od njih, in ne glede na morebitne praktične učinke, nastale ob uporabi drugih razlogov. Zato je treba to trditev zavrniti.

47 Drugič, treba je ugotoviti, da primerjava med pravom znamk in patentnim pravom temelji na razliki med oblikami, ki vključujejo isto tehnično rešitev, in tistimi, ki vključujejo druge tehnične rešitve (glej točko 33 zgoraj). V točkah od 40 do 44 zgoraj je bilo ugotovljeno, da tega ni mogoče razlikovati. Zato je treba tudi to trditev zavrniti.

48 Tretjič, treba je poudariti, da je bila trditev, ki temelji na nastanku člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, navedena v postopku, v katerem je bila izdana sodba Philips, vendar ni vplivala na presojo Sodišča in jo je poleg tega generalni pravobranilec Ruiz-Jarabo Colomer v točki 41 sklepnih predlogov v navedeni zadevi (Recueil, str. I-5475) ovrzel. Zato je treba to trditev zavrniti.

49 Glede na navedeno je treba prvi del tožbenega razloga zavrniti.

Drugi del tožbenega razloga: napačna presoja predmeta sporne znamke

- 50 V okviru drugega dela tožbenega razloga tožeča stranka v bistvu navaja tri očitke, od katerih prvi temelji na neugotovitvi bistvenih značilnosti sporne znamke, drugi na napakah pri presoji funkcionalnosti bistvenih značilnosti navedene znamke in tretji na napačnem upoštevanju odločbe nacionalnega sodišča. Prvi in drugi očitek je treba preučiti skupaj.

Prvi in drugi očitek: neugotovitev bistvenih značilnosti sporne znamke in napake pri presoji funkcionalnosti navedenih bistvenih značilnosti

– Trditve strank

- 51 Najprej glede očitka, ki temelji na neugotovitvi bistvenih značilnosti sporne znamke, tožeča stranka velikemu odboru za pritožbe očita, prvič, da ni ugotovil bistvenih značilnosti sporne znamke, in sicer vzorca ter razmerja med nastavki. Preučil naj bi funkcionalnost Lego kocke kot celote in pri tem vključil elemente, na katere se zahtevano varstvo ne nanaša, kot so votla stran in sekundarne projekcije, čeprav je tožeča stranka navedla, da se zahteva za registracijo nanaša le na posebno obliko zunanje površine. Veliki odbor za pritožbe naj tako ne bi upošteval dejstva, da bi zahtevana registracija omogočila tožeči stranki, da nasprotuje tistim zahtevam za registracijo, ki se nanašajo na konstrukcijske kocke, ki imajo isti videz, ne pa tudi tistim, ki se nanašajo na kocke z drugačnim videzom, ne glede na to, ali gre za izvedbo iste tehnične rešitve ali ne.

- 52 Drugič, tožeča stranka meni, da iz sodbe Philips izhaja, da je treba bistvene značilnosti oblike ugotoviti z vidika upoštevnega potrošnika in ne glede na tehnično preučitev s strani strokovnjakov, ker je treba logično ugotoviti bistvene značilnosti oblike, preden se preveri, ali te zagotavljajo tehnično funkcijo.
- 53 Tožeča stranka nato poudarja, da če se izkaže, da so bistvene značilnosti oblike le funkcionalne, bo nastal neželeni monopol nad tehnično funkcijo. Če pa niso le funkcionalne, ker se namreč lahko spremenijo, ne da bi to vplivalo na tehnično rešitev, naj se člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ne bi uporabljal. Vendar naj bi zadevna oblika, da bi se jo lahko registriralo, morala poleg tega pridobiti razlikovalni učinek, kar je po mnenju tožeče stranke pogoj, ki ga je težko izpolniti.
- 54 Tretjič, tožeča stranka meni, da je pri ugotavljanju bistvenih značilnosti treba upoštevati obstoječe dokaze glede dojemanja potrošnikov. V obravnavanem primeru naj bi iz več raziskav izhajalo, da naj bi pomemben del potrošnikov ob pogledu na zgornji del Lego kocke prepoznal to kocko, ker naj bi imela poseben izvor zaradi vzorca in razmerja med nastavki. Raziskava, opravljena v Nemčiji leta 1991, naj bi pokazala, da potrošniki zaznajo funkcionalne elemente in ločijo Lego kocko od drugih kock, ki lahko delujejo na isti način, na podlagi vzorca njihovih okroglih nastavkov. Druga raziskava iz leta 2003 naj bi potrdila, da je izoblikovanost nastavkov ločevalni element.
- 55 Četrtrič, tožeča stranka očita velikemu odboru za pritožbe, da ni upošteval dokazov, ki jih je predložila ob sklicevanju na člen 7(3) Uredbe št. 40/94, medtem ko naj ne bi bila ta določba nikoli predmet razprave, ki se je nanašala na člen 7(1)(e)(ii) navedene uredbe. Veliki odbor za pritožbe naj ne bi upošteval, da so lahko ista dejstva in dokazi upoštevni na pravni ravni v različnih okvirih.

56 Nato glede očitka, ki temelji na napakah pri presoji funkcionalnosti bistvenih značilnosti sporne znamke, tožeča stranka meni, da odbor za pritožbe ni preučil funkcionalnosti bistvenih značilnosti sporne znamke. Preučil naj bi Lego kocko kot celoto, pri čemer naj bi se oprl le na strokovna mnenja, ki jih je predložila intervenientka, in naj ne bi upošteval obstoja alternativnih oblik, ki uporabljajo isto tehnično rešitev, ter obsega in vpliva prejšnjega varstva na področju patentov na presojo funkcionalnosti oblike.

57 Prvič, glede strokovnih mnenj očita tožeča stranka velikemu odboru za pritožbe, na prvem mestu, da se je brez kritične preučitve oprl na strokovno mnenje M., ki ga je predlagala in financirala intervenientka, ter na strokovni mnenji P. in R. Ker se strokovno mnenje M. nanaša na funkcionalnost Lego kocke kot celote, naj ne bi bilo upošteveno pri ugotavljanju funkcionalnosti bistvenih značilnosti sporne oblike, to je vzorca nastavkov. Poleg tega naj izjave P. ne bi bile upoštevne v obravnavanem primeru, ker se nanašajo na patent Duplo in ker se nanašajo le na „cevke“ na spodnji strani kock. Poleg tega naj bi se trditev R., v skladu s katero naj bi bil valjast nastavek bolj polivalenten kot šesterokoten nastavek, nanašala na neomejeno število valjastih oblik, ki imajo zelo različen videz in ne le na poseben vzorec zadevne znamke.

58 Na drugem mestu tožeča stranka navaja, da je, nasprotno od trditev velikega odbora za pritožbe, ovrгла trditve M. v zvezi s funkcionalnostjo vzorca nastavkov, zlasti z več strokovnimi mnenji. Veliki odbor za pritožbe naj namreč ne bi navedel teh strokovnih mnenj, niti pojasnil, zakaj bi morale biti le strokovno mnenje M. verodostojno in upošteveno. Celó zanimal naj bi obstoj kakršnegakoli dokaza glede nefunkcionalnosti bistvenih značilnosti Lego kocke. Tožeča stranka navaja, da se je sklicevala na sodne odločbe, ki so ovrgle trditve, da je oblika Lego kocke pogojena s funkcijo, ter da je predložila sedem strokovnih mnenj, ki so potrdila, da nastavki ne opravljajo tehnične funkcije, in sicer strokovna mnenja H., B.-W., R. in B. Po njenem mnenju bi veliki odbor za pritožbe moral upoštevati vse te dokaze, ker pa jih ni, naj bi s tem kršil pravice tožeče stranke do obrambe, in sicer pravico izjaviti se.

- 59 Na tretjem mestu tožeča stranka meni, da so bila dejstva napačno presojena zaradi neupoštevanja strokovnih mnenj, ki jih je predložila, s strani velikega odbora za pritožbe. Po mnenju tožeče stranke izhaja namreč iz neodvisnega strokovnega mnenja B.-W., da oblika nastavkov, ki jih uporablja družba Lego, ni tehnično nujna, ker gre le za eno od neomejenih možnosti, namenjenih zagotovitvi popolnega trenja med dvema novima kockama iste serije po tem, ko sta bili sestavljeni, in da obstajajo alternativne tehnike, s katerimi se lahko prav tako dobro opravlja ta funkcija. Prav tako je po mnenju tožeče stranke R. pojasnil, da obstaja veliko število različnih vzorcev nastavkov, ki so funkcionalno ter glede na njihove stroške proizvodnje, kakovost in varnost popolnoma enakovredni vzorcem Lego kocke in ki bi se lahko celo ujemali z Lego kocko. Strokovni mnenji B. in H. po mnenju tožeče stranke potrjujeta funkcionalno enakovrednost alternativnih vzorcev in kažeta, da ima posebna podoba vzorca Lego kocke močno identiteto, ki temelji predvsem na nastavkih, ki se jih enostavno prepozna.
- 60 Drugič, tožeča stranka očita velikemu odboru za pritožbe, da je menil, da niso upoštevni alternativni vzorci, ki so funkcionalno enakovredni in ki jih uporabljajo konkurenti, medtem ko so ti pomembni pri ugotavljanju, ali bi zaradi varstva oblike nastal monopol nad tehnično rešitvijo. Po mnenju tožeče stranke so trditve velikega odbora za pritožbe protislovne, ko ta navaja, da se samo oblike, ki so nujne za opravljanje tehnične funkcije, izključijo od varstva, čeprav je menil, da to ne pomeni, da z drugimi oblikami ni mogoče opravljati iste tehnične funkcije.
- 61 Po mnenju tožeče stranke v bistvu ni drugih sredstev kot preučitev alternativnih vzorcev, da bi se ugotovilo, ali so bistvene značilnosti oblike funkcionalne in ali bi lahko nastalo tveganje monopola, če bi bile varovane. Vsi strokovnjaki, vključno s tistimi, na mnenja katerih se je oprl veliki odbor za pritožbe, naj bi uporabili ta primerjalni pristop, zlasti glede alternativnih vzorcev nastavkov. Po mnenju tožeče stranke izhaja iz sodne prakse pritožbenega sodišča v Združenih državah, da so alternativni vzorci upoštevni pri presoji funkcionalnosti oblike.

62 Nazadnje tožeča stranka meni, da iz trditve, v skladu s katero bi se lahko pridobilo monopol nad tehnično rešitvijo z registracijo vseh vzorcev, ki so funkcionalno enakovredni, izhaja, da veliki odbor za pritožbe ni bil gotov, da bo zaradi sporne znamke dejansko nastal monopol. Poleg tega bi se lahko s to trditvijo po mnenju tožeče stranke nasprotovalo vsaki prijavi znamke, za katero obstaja le omejeno število možnih kombinacij, kot na primer kombinacija dveh črk, kar pa je UUNT dovolil. Tožeča stranka tudi meni, da ni realno trditi, da bi bilo „lahko registrirati vse možne oblike“, kajti v zvezi z obliko ne sme biti podana ovira drugih absolutnih razlogov za zavrnitev, kar pa se je zgodilo le v zvezi z majhnim številom tridimenzionalnih znakov zaradi pridobitve razlikovalnega učinka.

63 Tretjič, tožeča stranka meni, da veliki odbor za pritožbe ni upošteval vpliva prejšnjega varstva patenta na presojo funkcionalnosti oblike. Navaja, da je lahko isti predmet varovan z več pravicami intelektualne lastnine.

64 Na prvem mestu veliki odbor za pritožbe po mnenju tožeče stranke ni upošteval, da v ameriškem pravu prejšnji patent ni neizpodbiten dokaz funkcionalnosti odkritih značilnosti, ampak da gre za dokaz, ki se ga lahko ovrže z dokazom razpoložljivosti funkcionalno enakovrednih vzorcev. Poleg tega naj bi se ta sodna praksa sklicevala na značilnosti, zatrjevane s patentom, in ne na ugotovljene značilnosti, česar naj veliki odbor za pritožbe ne bi upošteval. Nazadnje naj v evropskem pravu znamk ne bi obstajala takšna doktrina o funkcionalnosti, kot se uporablja v Združenih državah.

65 Na drugem mestu tožeča stranka meni, da veliki odbor za pritožbe ni upošteval, da bistvene značilnosti sporne znamke, ki so okrogli valjasti nastavki, niso izum, ki bi se lahko patentiral, in da niso bile nikoli zajete s patentom. Po njenem mnenju je bil predmet zahteve poseben mehanizem sestavljanja konstrukcijskih kock, ki ni odvisen od posameznega vzorca nastavkov. Iz tega naj bi izhajalo, da vzorec nastavkov ni upošteven v zvezi s funkcionalnostjo konstrukcijske kocke in da prejšnji patenti tretjim

osebam niso nikoli preprečevali uporabe posebne oblike nastavkov. Veliki odbor za pritožbe naj ne bi preučil dejstev in trditev, ki jih je v zvezi s tem navedla tožeča stranka.

66 Na tretjem mestu dejstvo, da so bile v patentih „valjaste“ projekcije opisane kot najbolj pogosta upodobitev nastavkov, po mnenju tožeče stranke ne pomeni, da se lahko tehnična rešitev doseže le s takšnimi projekcijami, niti da je vzorec nastavkov funkcionalen. Poleg tega naj bi se pojem „valjasti“ nanašal na neomejeno število valjastih oblik z različnim videzom. Tako naj nikoli ne bi bilo monopola na področju patentov, ki so bili odobreni za „valjaste“ projekcije.

67 Na četrtem mestu naj bi se s konstrukcijsko kocko podobnega videza po mnenju tožeče stranke lahko kršilo pravice iz znamke Lego kocke, vendar ne prejšnjega patenta, če se uporabi drugačna tehnična rešitev. Nasprotno pa bi se lahko z alternativnimi oblikami kršilo prejšnje patente, vendar ne sporne znamke, če bi se te razlikovale po svoji zgornji površini. Iz tega po mnenju tožeče stranke izhaja, da se s sporno znamko ne podeljujejo izključne pravice glede tehnične rešitve in da se ne podaljšuje varstvo, ki izhaja iz prejšnjih patentov. Dejstvo, da je veliko število konkurentov tržilo kocke z drugačnim videzom, ki so uporabljale isto tehnično rešitev, naj bi dokazovalo, da konkurenca ni izkrivljena zaradi izključnih pravic tožeče stranke.

68 Četrtrič, tožeča stranka poudarja, da ne bo dobila monopola nad tehnično rešitvijo zaradi varstva, ki izhaja iz sporne znamke oblike, ker naj bi se isto tehnično rešitev lahko doseglo z neomejenim številom različnih oblik, ki jih potrošniki lahko razlikujejo. Zato naj konkurentom ne bi bilo treba za uporabo iste tehnične rešitve posnemati oblike Lego kocke, ki naj bi bila splošno znana in zato ekonomsko privlačna za druge gospodarske subjekte. Takšen ekonomski interes po mnenju tožeče stranke ni varovan s členom 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, ki se v obravnavanem primeru ne uporablja, saj ni težav, povezanih z monopolom.

69 UUNT in intervenientka nasprotujeta trditvam tožeče stranke.

– Presoja Sodišča prve stopnje

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.

71 Poleg tega iz navedenega v prejšnji točki izhaja, da tožeča stranka nepravilno očita velikemu odboru za pritožbe, da ni spoštoval obsega člena 7(1)(e)(ii) (o funkcionalnosti oblike) in člena 7(3) (o njenem pridobljenem razlikovalnem učinku) Uredbe št. 40/94, ter da ne more utemeljeno trditi, da so raziskave o potrošnikih upoštevne v obeh primerih.

72 Drugič, tožeča stranka 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 in sekundarne projekcije.

73 V zvezi s tem je treba poudariti, da iz sodne prakse izhaja, da mora biti predmet presoje zahteve za registracijo samo oblika, ki je prikazana v točki 2 zgoraj (glej v tem smislu sodbe Sodišča prve stopnje z dne 30. novembra 2005 v zadevi Almdudler-Limonade proti UUNT (Oblika steklenice limonade), T-12/04, neobjavljena v ZOdl., točke od 42 do 45; z dne 17. januarja 2006 v zadevi Henkel proti UUNT (Rdeča in bela pravokotna plošča z ovalnim modrim jedrom), T-398/04, neobjavljena v ZOdl., točka 25, in z dne 31. maja 2006 v zadevi De Waele proti UUNT (Oblika klobase), T-15/05, ZOdl., str. II-1511, točka 36). Ker je namreč namen grafičnega prikaza opredeliti znamko, mora biti ta popoln, da se lahko jasno in natančno določi točen predmet varstva, ki se ga z registrirano znamko podeli njenemu imetniku (glej v tem smislu in po analogiji sodbo Sodišča z dne 12. decembra 2002 v zadevi Sieckmann, C-273/00, Recueil, str. I-11737, točke 48 in od 50 do 52). Ker je v obravnavanem primeru tožeča stranka ob vložitvi prijave znamke sporno obliko opisala le z grafičnim prikazom iz točke 2 zgoraj in ker poznejših opisov ni mogoče upoštevati (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Oblika steklenice limonade, točka 42), je treba bistvene značilnosti ugotoviti le na podlagi tega prikaza.

74 Iz točk 38, 39, 42, 54, 55 in od 61 do 63 izpodbijane odločbe izhaja, da je veliki odbor za pritožbe dejansko preučil Lego kocko kot celoto in da je med drugim v točkah 54 in 55 izpodbijane odločbe ugotovil, da so spodnja votla stran in sekundarne projekcije, ki niso vidne na prikazu sporne znamke, bistvene značilnosti, ki so predmet preučitve.

75 Vendar je treba ugotoviti, da so bili v to preučitev vključeni tudi vsi elementi, ki so vidni na grafičnem prikazu v točki 2 zgoraj, od katerih po mnenju velikega odbora za pritožbe vsak opravlja posebne tehnične funkcije; v skladu s točko 54 izpodbijane odločbe sta višina in premer primarnih nastavkov pomembna za trdnost spoja med kockami, njihovo število za polivalentnost sestavljanja, njihova razporeditev pa za lego spoja; stranice za postavitve s stranicami drugih kock, da nastane stena; oblika konstrukcijske kocke kot celote in nazadnje njena velikost, ki omogočata, da jo lahko otrok drži v roki. 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 izpodbijane odločbe.

77 Zato je treba prvi očitke zavrniti.

78 V zvezi z drugim očitkom 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 M., P. in R.

79 V zvezi s tem tožeča stranka velikemu odboru za pritožbe očita, da je brez kritične presoje upošteval strokovno mnenje M., ki se je med drugim nanašalo na Lego kocko kot celoto. Prav tako navaja, da se izjave P. nanašajo na kocko Duplo ter izjave R. na vse valjaste oblike nastavkov in ne samo na nastavke Lego kocke. Poudariti je treba, da sta podala P. in R. mnenje o funkcionalnosti valjastih nastavkov in da se je veliki odbor za pritožbe skliceval na te izjave ravno zato, da bi utemeljil svojo presojo o funkcionalnosti primarnih valjastih nastavkov zadevne oblike. Strokovno mnenje M. je res predložila in financirala intervenientka, vendar prejšnji patenti potrjujejo ugotovitve M. v zvezi s funkcionalnostjo Lego kocke, tako kot med drugim strokovna mnenja, ki jih je predložila tožeča stranka. Poleg tega dejstvo, ki ga poudarja tožeča stranka, da se preučitev M. nanaša na Lego kocko kot celoto, ostaja neupoštevno, ker zajema preučitev funkcionalnosti bistvenih značilnosti zadevne oblike.

80 Iz navedenega prav tako izhaja, da je treba zavrniti trditev tožeče stranke, v skladu s katero naj bi bila nefunkcionalnost bistvenih značilnosti zadevne oblike dokazana z njenimi strokovnimi mnenji. Strokovna mnenja in sodbe nacionalnih sodišč, ki jih je navedla tožeča stranka, da bi utemeljila, da so alternativne oblike upoštevne pri dokazovanju, da znak ni funkcionalen, dokazujejo po njenem mnenju, da oblika Lego kocke ni edina oblika, s katero se lahko doseže želeni rezultat in da torej ni tehnično nujna. V točki 43 zgoraj pa je bilo ugotovljeno, da je treba presojo funkcionalnosti oblike opraviti ne glede na obstoj drugih oblik, in v točki 39 zgoraj, da pomeni pojem „nujna“ to, da mora imeti oblika značilnosti, ki tehnično zadostujejo za doseg zadevnega rezultata.

81 Zato je prav tako treba zavrniti trditev, ki temelji na kršitvi pravice izjaviti se, ker veliki odbor za pritožbe ni upošteval strokovnih mnenj, ki jih je predložila tožeča stranka. Ker namreč trditev, ki izhaja iz teh strokovnih mnenj, temelji na napačnem razlikovanju med oblikami, ki vključujejo isto tehnično rešitev, in oblikami, ki vključujejo druge tehnične rešitve, se veliki odbor za pritožbe ni bil dolžan sklicevati na ta strokovna mnenja v izpodbijani odločbi in s tem, da tega ni storil, ni torej v nobenem primeru kršil pravice tožeče stranke, da se izjavi.

82 Glede na navedeno je treba ugotoviti, da so sklepi velikega odbora za pritožbe v zvezi s funkcionalnostjo bistvenih značilnosti zadevne oblike utemeljeni.

83 Zgornjih ugotovitev ni mogoče ovreči z ostalimi trditvami tožeče stranke.

84 Prvič, tožeča stranka meni, da ob upoštevanju zahtev na področju razlikovalnega učinka, ki izhajajo iz sodne prakse, trditev velikega odbora za pritožbe, v skladu s katero se lahko monopol nad tehnično rešitvijo pridobi z registracijo vseh oblik, ki uporabljajo to rešitev, ni realna. Tudi če bi Sodišče prve stopnje moralo upoštevati, da registracija takšnih oblik ni realna, to ne bi ovrglo ugotovitve funkcionalnosti zadevne oblike. Trditev tožeče stranke je zato treba zavrniti.

85 Drugič, dejstvo, ali je dokaz, ki izhaja iz patenta, v ameriškem pravu izpodbiten ali ne, je prav tako treba šteti za neupoštevno. Z navedbo ameriške sodne prakse v točki 40 izpodbijane odločbe veliki odbor za pritožbe namreč ni utemeljil svoje presoje funkcionalnosti Lego kocke na tej neizpodbitnosti. Svojo presojo iz točk od 41 do 63 izpodbijane odločbe je utemeljil na sodbi Philips in je v točkah od 42 do 48 ter 52 in 53 izpodbijane odločbe upošteval prejšnje patente kot en faktor izmed ostalih, ne da bi menil, da gre za neizpodbiten dokaz.

86 Tretjič, treba je poudariti, da niso upoštevne trditve, ki temeljijo na eni strani na dejstvu, da varstvo tehnične rešitve s patentom ne onemogoča varstva oblike, ki vključuje to tehnično rešitev, s pravom znamk, ter na drugi strani na razlikovanju med obsegom teh dveh različnih oblik varstva. Veliki odbor za pritožbe je namreč priznal to dejansko

stanje v točki 39 izpodbijane odločbe in se je v nadaljevanju skliceval na prejšnje patente le, da bi poudaril funkcionalnost bistvenih značilnosti Lego kocke.

⁸⁷ Četrtrič, tožeča stranka trdi, da njenim konkurentom za uporabo iste tehnične rešitve ni treba posnemati oblike Lego kocke in da se člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ne uporablja, kadar ne obstaja tveganje za nastanek monopola. Ta trditev temelji na napačnem pojmovanju, v skladu s katerim naj bi razpoložljivost drugih oblik, ki vključujejo isto tehnično rešitev, dokazovala nefunkcionalnost zadevne oblike, medtem ko je bilo v točki 42 zgoraj poudarjeno, da mora biti v skladu s sodbo Philips funkcionalna oblika na voljo vsem. Zato je treba to trditev zavrniti.

⁸⁸ Glede na navedeno je treba ugotoviti, da je veliki odbor za pritožbe pravilno sklepal, da je zadevna oblika funkcionalna. Zato je treba drugi očitke zavrniti.

Tretji očitek: napačno upoštevanje odločbe nacionalnega sodišča in domnevna pristranskost izpodbijane odločbe

– Trditve strank

⁸⁹ Tožeča stranka očita velikemu odboru za pritožbe, da je na eni strani upošteval odločbo vrhovnega sodišča Kanade, na drugi strani pa menil, da odločba Rechtbank Breda (okrožno sodišče Breda, Nizozemska) ni upoštevna. Po njenem mnenju sta se ti odločbi

nanašali na domnevno funkcionalnost oblike Lego kocke, sprejeti sta bili v okviru nelojalne konkurence in ponarejanja in nanašali sta se na suženjsko posnemanje. Edina razlika naj bi bila v dejstvu, da je kanadsko sodišče prišlo do drugačnega sklepa kot nizozemsko. Tožeča stranka meni, da okoliščina, da je veliki odbor za pritožbe selektivno upošteval sodbo vrhovnega sodišča Kanade in samo strokovna mnenja, ki podpirajo njegov sklep, dokazuje pristranski pristop.

90 UUNT in intervenientka nasprotujeta trditvam tožeče stranke.

– Presoja Sodišča prve stopnje

91 Prvič, glede sklicevanja velikega odbora za pritožbe na odločbo vrhovnega sodišča Kanade in dejstva, da ta odbor ni upošteval sodbe, ki je bila izdana na Nizozemskem, zadostuje poudariti, da tožeča stranka priznava, da odločbe nacionalnih sodišč ne vplivajo na odločbe odborov za pritožbe UUNT. Skupnostna ureditev znamk je avtonomen sistem in zakonitost odločb odborov za pritožbe se presoja le na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo razlagajo sodišča Skupnosti (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 12. marca 2008 v zadevi Suez proti UUNT (Delivering the essentials of life), T-128/07, neobjavljena v ZOdl., točka 32 in navedena sodna praksa). Poleg tega iz izpodbijane odločbe izhaja, da veliki odbor za pritožbe svoje odločbe ni oprl na kanadsko odločbo, temveč da je po sklepu o funkcionalnosti Lego kocke navedel, da je njegova presoja potrjena s sodno prakso številnih nacionalnih sodišč, vključno s sodbo vrhovnega sodišča Kanade.

92 Drugič, treba je ugotoviti, da tožeča stranka napačno očita pristranskost velikemu odboru za pritožbe. Na eni strani je namreč veliki odbor za pritožbe v točki 65 izpodbijane odločbe navedel razloge, zaradi katerih je menil, da sodba, izdana na Nizozemskem, ni upoštevana. Na drugi strani pa izhaja iz presoje v točkah od 36 do 50 zgoraj, da je veliki odbor za pritožbe pravilno menil, da strokovna mnenja, ki jih je predložila tožeča stranka, niso upoštevana, ker so se vsa nanašala na razpoložljivost drugih oblik, ki vključujejo isto tehnično rešitev. Poleg tega je UUNT pravilno poudaril, da je bila obravnavana zadeva predložena velikemu odboru za pritožbe, da je bil predsednik prvega odbora zamenjan z namestnikom po tem, ko mu je tožeča stranka ugovarjala, in da je UUNT sprejel različne ukrepe, da bi zagotovil nepristranskost postopka.

93 Zato je treba ta očitek zavrniti.

94 Glede na navedeno je treba tožbo zavrniti.

Stroški

95 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (osmi senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Družbi Lego Juris A/S se naloži plačilo stroškov.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 12. novembra 2008.

Podpisi