

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (aštuntoji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 12 d.*

Byloje T-270/06

Lego Juris A/S, įsteigta Bilunde (Danija), atstovaujama advokatų V. von Bomhard, A. Renck ir T. Dolde,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą D. Botis,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme,

Mega Brands, Inc., įsteigta Monrealyje (Kanada), atstovaujama advokatų P. Cappuyns ir C. De Meyer,

* Proceso kalba: anglų.

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2006 m. liepos 10 d. VRDT didžiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 856/2004-G), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp *Mega Brands, Inc.* ir *Lego Juris A/S*,

EUROPOS BENDRIJŲ
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (aštuntoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkė M. E. Martins Ribeiro, teisėjai S. Pappasavvas (pranešėjas) ir A. Dittrich,

posėdžio sekretorius J. Plingers, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2008 m. birželio 11 d. posėdžiui,

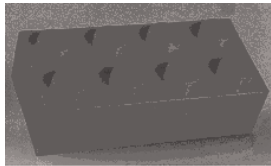
priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- ¹ 1996 m. balandžio 1 d. *Kirkbi A/S*, kurios teisių perėmėja yra ieškovė *Lego Juris A/S*, Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką pagal iš dalies pakeistą 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1).

- 2 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra erdvinis raudonos spalvos žymuo, kuris atrodo taip:



- 3 Prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 9 ir 28 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų apibūdinamos taip:

- 9 klasė: „Moksliniai, jūriniai, geodeziniai, elektriniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo bei mokymo prietaisai ir aparatai (viskas, kas priskirta 9 klasei); garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; įrašytos kompiuterių programos ir programinė įranga; prekybos automatai ir monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įrenginiai ir kompiuteriai; gesintuvai“;

— 28 klasė: „Žaidimai ir žaislai; gimnastikos ir sporto reikmenys (priskirti 28 klasei); Kalėdų eglučių papuošalai“.

- 4 1999 m. spalio 19 d. paraiškoje nurodytas prekių ženklas buvo įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas.
- 5 1999 m. spalio 21 d. *Ritvik Holdings Inc.*, kurios teisių perėmėja yra *Mega Brands, Inc.*, pateikė prašymą pagal Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punktą pripažinti šią registraciją negaliojančia 28 klasei priklausantiems „konstrukciniams žaidimams“ remdamasi tuo, kad minėta registracija nesuderinama su to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies a punkte, e punkto ii bei iii papunkčiuose ir f punkte numatytais absoliučiais atmetimo pagrindais.
- 6 2000 m. gruodžio 8 d. Anuliavimo skyrius sustabdė procedūrą, kol bus paskelbtas 2002 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Philips* (C-299/99, Rink. p. I-5475, toliau – sprendimas *Philips*). Nuo 2002 m. liepos 31 d. procedūra Anuliavimo skyriuje buvo tęsiama toliau.
- 7 2004 m. liepos 30 d. Sprendimu Anuliavimo skyrius pripažino registraciją 28 klasei priklausantiems „konstrukciniams žaidimams“ negaliojančia pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį manydamas, kad nagrinėjamą prekių ženklą sudaro vien prekių forma, būtina techniniam rezultatui gauti.

- 8 2004 m. rugsėjo 20 d. ieškovė pagal Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsnius pateikė apeliaciją dėl VRDT anuliavimo skyriaus sprendimo. Ši apeliacija buvo paskirta nagrinėti Pirmajai apeliacinei tarybai.
- 9 2004 m. lapkričio 15 d. ieškovė pagal Reglamento Nr. 40/94 132 straipsnio 3 dalį pateikė prašymą nušalinti Pirmosios apeliacinės tarybos pirmininkę dėl šališkumo. Sprendimu R 856/2004-1 Pirmoji apeliacinė taryba nusprendė, kad anksčiau skirtą pirmininkę pakeis pirmasis jos pavaduotojas.
- 10 2005 m. rugsėjo 30 d. faksimile ieškovė pateikė prašymą, kad dėl bylos sudėtingumo, pirma, pagal Reglamento Nr. 40/94 75 straipsnio 1 dalį apeliacija būtų nagrinėjama žodžiu ir, antra, pagal to paties reglamento 130 straipsnio 2 ir 3 dalis ji būtų perduota Didžiajai apeliacinei tarybai.
- 11 Apeliacinių tarybų pirmininko siūlymu 2006 m. kovo 7 d. pagal 1996 m. vasario 5 d. Komisijos reglamento Nr. 216/96, nustatančio VRDT <...> Apeliacinių tarybų darbo tvarką (OL L 28, p. 11), 1 b straipsnio 3 dalį Apeliacinių tarybų prezidiumas perdavė bylą Didžiajai apeliacinei tarybai.
- 12 2006 m. liepos 10 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Didžioji apeliacinė taryba atmetė ieškovės prašymą dėl žodinio nagrinėjimo. Be to, ji atmetė apeliaciją kaip nepagrįstą, nuspręsdama, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį nagrinėjamas prekių ženklas neregistruotinas 28 klasei priklausantiems „konstrukciniams žaidimams“.

- 13 Iš tikrųjų ginčijamo sprendimo 32 ir 33 punktuose Didžioji apeliacinė taryba nusprendė, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalyje numatytas skiriamųjų požymių įgijimas negali kliudyti taikyti minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio. 34 punkte ji taip pat pabrėžė, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu siekiama uždrausti registruoti formas, kurių pagrindinės savybės atitinka techninę funkciją, kad visi galėtų laisvai jas naudoti. 36 punkte Apeliacinė taryba nusprendė, kad šis draudimas taip pat taikomas nedidelį savarankišką elementą, pavyzdžiui, spalvą, turinčiai formai. 58 punkte ji paneigė kitų formų, leidžiančių gauti tą patį techninį rezultatą, egzistavimo svarbą. 60 punkte ji nusprendė, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje vartojamas žodis „vien“ reiškia, kad vienintelis formos tikslas – gauti techninį rezultatą, o šioje nuostatoje vartojamas žodis „būtina“ reiškia, kad forma reikalinga tam, jog būtų gautas šis techninis rezultatas, tačiau iš to neišplaukia, kad to paties tikslo negalima pasiekti naudojant kitas formas. Be to, 54 ir 55 punktuose ji nurodė nagrinėjamos formos savybes, kurias laikė pagrindinėmis, o 41–63 punktuose nagrinėjo jų funkcionalumą.

Procesas ir šalių reikalavimai

- 14 Ieškovė pareiškė šį ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2006 m. rugsėjo 25 dieną. Įstojusi į bylą šalis ir VRDT atsakymus į ieškinį pateikė atitinkamai 2007 m. sausio 29 ir 30 dienomis.
- 15 2007 m. birželio 11 d. laišku įstojusi į bylą šalis pateikė prašymą prie bylos medžiagos pridėti 2007 m. gegužės 2 d. priimtą Vokietijos federalinio prekių ženklų teismo nutartį. 2007 m. liepos 25 d. Sprendimu Pirmosios instancijos teismo trečiosios kolegijos pirmininkas šį prašymą patenkino. Ieškovė pastabas dėl šios nutarties pateikė 2007 m. rugpjūčio 21 dieną. VRDT per nustatytą terminą pastabų nepateikė.

- 16 Nuo 2007 m. rugsėjo 25 d. pakeitus Pirmosios instancijos teismo kolegijų sudėtį, teisėjas pranešėjas paskirtas į šeštąją kolegiją, todėl ši byla buvo paskirta šiai kolegijai.
- 17 2007 m. lapkričio 12 d. ieškovė pateikė prašymą prie bylos medžiagos pridėti 2007 m. liepos 12 d. Budapešto regioninio teismo nutartį. 2007 m. lapkričio 22 d. Sprendimu Pirmosios instancijos teismo šeštosios kolegijos pirmininkas šį prašymą patenkino. Įstojusi į bylą šalis pastabas dėl šios nutarties pateikė 2007 m. gruodžio 14 dieną. VRDT per nustatytą terminą pastabų nepateikė.
- 18 Anksčiau paskirtam teisėjui pranešėjui negalėjus vykdyti savo pareigų, 2008 m. sausio 9 d. Sprendimu Pirmosios instancijos teismo pirmininkas paskyrė naują, aštuntajai kolegijai priklausančią, teisėją pranešėją, todėl ši byla buvo perduota šiai kolegijai.
- 19 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

20 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl pirmą kartą Pirmosios instancijos teisme pateiktų dokumentų priimtimumo

21 Visų pirma reikia konstatuoti, kad Vokietijos ir Vengrijos teismų nutartimis, kurias atitinkamai pateikė įstojusi į bylą šalis ir ieškovė (žr. šio sprendimo 15 ir 17 punktus), pirmą kartą remtasi Pirmosios instancijos teisme.

22 Šiuo klausimu reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnį Pirmosios instancijos teisme pateiktu ieškiniu siekiama atlikti VRDT apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumo kontrolę. Taigi Pirmosios instancijos teismas neturi iš naujo vertinti faktinių aplinkybių, remdamasis pirmą kartą jam pateiktais įrodymais. Iš tikrųjų šių įrodymų priėmimas prieštarauja Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 daliai, pagal kurią šalių pareiškimais negalima pakeisti Apeliacinės tarybos nagrinėtos bylos dalyko (2003 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (Calandre)*, T-128/01, Rink. p. II-701, 18 punktas).

- 23 Taigi reikia konstatuoti, kad įstojusi į bylą šalis ir ieškovė negali remtis minėtomis nutartimis kaip įrodymais, susijusiais su šios bylos faktinėmis aplinkybėmis.
- 24 Tačiau reikia patikslinti, kad nei šalims, nei pačiam Pirmosios instancijos teismui negali būti sudaryta kliūčių aiškinant Bendrijos teisę vadovautis Bendrijos, nacionalinių ar tarptautinių teismų praktika. Šio sprendimo 22 punkte nurodytoje teismo praktikoje nekalbama apie tokią galimybę remtis nacionalinių teismų sprendimais, nes Apeliacinė taryba kaltinama ne tuo, kad neatsižvelgė į konkrečiame nacionalinio teismo sprendime esančias faktines aplinkybes, bet tuo, kad pažeidė Reglamento Nr. 40/94 nuostatą ir grįsdama šį pagrindą rėmėsi teismų praktika (2005 m. lapkričio 24 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sadas prieš VRDT – LTJ Diffusion (ARTHUR IR FELICIE)*, T-346/04, Rink. p. II-4891, 20 punktas; 2005 m. gruodžio 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Castellblanch prieš VRDT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH)*, T-29/04, Rink. p. II-5309, 16 punktas ir 2006 m. liepos 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Vitakraft-Werke Wührmann prieš VRDT – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT)*, T-277/04, Rink. p. II-2211, 71 punktas).
- 25 Iš to matyti, kad Vokietijos ir Vengrijos teismų nutartys, kurias atitinkamai pateikė įstojusi į bylą šalis ir ieškovė, yra priimtinos, nes šioje byloje jos gali būti naudingos aiškinant Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį.

Dėl esmės

- 26 Grįsdama savo ieškinį ieškovė remiasi vieninteliu teisiniu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio pažeidimu. Šį ieškinio

pagrindą sudaro dvi dalys: pirmoji susijusi su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio klaidingu aiškinimu, o antroji – su nagrinėjamo prekių ženklo objekto klaidingu vertinimu.

Dėl pirmosios dalies, susijusios su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio klaidingu aiškinimu

Šalių argumentai

- 27 Pirma, ieškovė mano, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio tekstu siekiama uždrausti registruoti kaip prekių ženklus ne funkcines formas *per se*, o tik žymenis, kurie sudaryti „vien“ iš prekių formos, „būtinose“ techniniam rezultatui gauti. Taigi tam, kad būtų taikoma ši nuostata, forma privalo neturėti nefunkcinių savybių, o jos išorės skiriamųjų požymių neturi būti galima pakeisti taip, kad ji neprarastų funkcionalumo.
- 28 Antra, ieškovė pabrėžia, kad iš Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio konteksto matyti, jog forma, kuriai nėra taikomas šioje nuostatoje numatytas absoliutus atmetimo pagrindas, taip pat turi atitikti šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b–d punktuose nustatytas sąlygas. Iš teismo praktikos išplaukia, kad prekių formos registruojamos, tik jeigu jos įgijo skiriamųjų požymių, o ši sąlyga įvykdoma itin retai. Todėl, norint išsaugoti viešąjį interesą disponuoti formomis ir sutrukdyti prekių savybių monopolį, nebūtina plačiai aiškinti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio. Tad šia nuostata nesiekama nei išlaikyti galimybę disponuoti formomis, nei sutrukdyti, kad prekių savybės būtų monopoliizuotos. Jos vienintelis tikslas – išlaikyti konkurentų techninių sprendimų laisvę.

29 Trečia, ieškovė mano, kad pagal sprendimą *Philips* Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu siekiama uždrausti taikyti prekių ženklų suteikiamą apsaugą ne funkcinėms formoms *per se*, bet tik toms funkcinėms formoms, dėl kurių apsaugos susidarytų formos techninių sprendimų ar funkcinių savybių, kurių vartotojas gali ieškoti konkurentų prekėse, monopolis. Be to, iš sprendimo *Philips* matyti, kad vertinant skiriamąjį požymį šia nuostata nėra siekiama uždrausti formų, kurios neturi jokių ypatingų priedų be funkcinės paskirties, registracijos. Ši išvada taip pat taikoma vertinant funkcionalumą.

30 Todėl ieškovė mano, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį nedraudžiama viso „pramoninio dizaino“ apsaugoti prekių ženklu. Šios formos gali būti įregistruotos kaip prekių ženklas, net jei jos sudarytos vien iš funkcinių elementų. Svarbiausia yra išsiaiškinti, ar dėl prekių ženklų suteikiamos apsaugos susidarytų nagrinėjamos formos techninių sprendimų ar funkcinių savybių monopolis ir ar konkurentai yra pakankamai laisvi taikyti tą patį techninį sprendimą ir naudoti tas pačias savybes. Ieškovės nuomone, būtent remdamasis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nustatytu faktu, kad yra rizika sukurti monopolį, nes nedisponuojama alternatyviomis formomis, sprendime *Philips* Teisingumo Teismas nusprendė, kad konkurentai negali naudoti kitų „techninių sprendimų“.

31 Iš tikrųjų sprendimo *Philips* 84 punkte Teisingumo Teismas nenurodė, kad visos alternatyvios formos buvo nesvarbios. Jis nusprendė, kad kai nustatyta, jog pagrindinės formos savybės priskirtinos tik „techniniam rezultatui“, forma nėra registruojama dėl to, kad tą patį rezultatą galima gauti kitomis formomis, kuriose naudojami įvairūs „techniniai sprendimai“. Praktikoje funkciniu požiūriu vienodų alternatyvių formų, kuriose naudojamas tas pats „techninis sprendimas“, egzistavimas yra vienintelis kriterijus nustatant, ar monopolis atsiranda dėl prekių ženklo suteikiamos apsaugos, kaip tai irgi pripažinta pagal Jungtinių Valstijų funkcionalumo doktriną.

32 Šiuo klausimu ieškovė pabrėžia, kad sprendime *Philips* Teisingumo Teismas „techninio sprendimo“ sąvoką vartojo minėdamas draudimo sukurti monopolį tikslą, o „techninio rezultato“ – minėdamas kitas formas. Ieškovės nuomone, šios sąvokos skiriasi: „techninį rezultatą“ galima gauti naudojant įvairius „techninius sprendimus“. Taigi Teisingumo Teismas atmetė konkurentų galimybę naudoti įvairius techninius sprendimus, kurie sukuria tą patį rezultatą, nors alternatyvių formų, kuriomis įgyvendinamas tas pats techninis sprendimas, egzistavimas įrodo, kad nėra monopolio rizikos.

33 Šis skirtumas taip pat atitinka patentų teisės terminiją, nes „techninis sprendimas“ yra sąvokos „patentuotas išradimas“, kuri apibrėžia patento apsaugos apimtį ir leidžia gauti „techninį rezultatą“, sinonimas. Ieškovės teigimu, tą patį rezultatą galima teisėtai gauti naudojant kitus patentuotus išradimus, tačiau alternatyvios formos, kuriose taikomas tas pats „techninis sprendimas“, ši patentą pažeidžia. Atvirkščiai, šios alternatyvios formos, ieškovės nuomone, nepažeidžia prekių ženklo, kuriuo apsaugomi konkretūs to paties „techninio sprendimo“ modeliai, jeigu pagal modelių skirtumus vartotojai gali atskirti prekes. Todėl dėl prekių ženklų suteikiamos apsaugos neatsiranda pastovus techninio pobūdžio monopolis, bet teisės į prekių ženklą savininko konkurentams leidžiama taikyti tą patį „techninį sprendimą“.

34 Ketvirta, ieškovės manymu, iš istorinio aiškinimo matyti, jog Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio tekste Taryba įtvirtino žodžius „vien“ ir „būtina“, kad konkurentas negalėtų pasinaudoti žinomumu, kuriuo pasižymi populiaris ir techniniu požiūriu svarbi forma, o ją registruoti nėra draudžiama, jeigu šį rezultatą galima gauti naudojant kitas formas.

35 VRDT ir įstojusi į bylą šalis mano, kad ieškovės siūlomas aiškinimas prieštarauja sprendimui *Philips*, nes Teisingumo Teismas nusprendė, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje numatytas draudimas apima bet kokią paprastai funkcinę formą, priskirtiną techniniam rezultatui.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- ³⁶ Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį „neregistruojami žymenys, <...> kuriuos sudaro vien <...> prekių forma, būtina techniniam rezultatui gauti“. Be to, pagal 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1, toliau – direktyva) 3 straipsnio 1 dalies e punkto antrąją įtrauką „<...> nebus registruojami arba, jeigu įregistruoti, galės būti pripažinti negaliojančiais <...> žymenys, susidedantys vien <...> iš prekių formos, būtinos techniniam rezultatui gauti“.
- ³⁷ Šioje byloje reikia pažymėti, kad iš esmės ieškovė kaltina Didžiąją apeliacinę tarybą neatsižvelgus į Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio taikymo sritį ir visų pirma į žodžius „vien“ ir „būtina“ nusprendžiant, kad funkciniu požiūriu vienodų alternatyvių formų, kuriose naudojamas tas pats techninis sprendimas, egzistavimas nėra svarbus šios nuostatos taikymui.
- ³⁸ Šiuo klausimu reikia konstatuoti, kad, pirma, žodį „vien“, vartojamą tiek Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje, tiek direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto antroje įtrauktoje, reikia aiškinti atsižvelgiant į žodžių junginį „pagrindinės savybės atlieka techninę funkciją“, vartojamą sprendimo *Philips* 79, 80 ir 83 punktuose. Iš tikrųjų iš šio žodžių junginio matyti, kad papildymas techninės funkcijos neatliekančiomis nepagrindinėmis savybėmis nereiškia, jog formai netaikomas šis absoliutus atmetimo pagrindas, jei minėtos formos visos pagrindinės savybės tokią funkciją atlieka. Todėl Didžioji apeliacinė taryba teisėtai atliko nagrinėjamos

formos funkcionalumo analizę, atsižvelgdama į savybes, kurias ji laikė pagrindinėmis. Taigi reikia konstatuoti, kad žodį „vien“ ji aiškino tinkamai.

39 Antra, iš sprendimo *Philips* 81 ir 83 punktų matyti, kad žodžių junginys „būtina techniniam rezultatui gauti“, vartojamas tiek Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje, tiek direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto antroje įtrauktoje, nereiškia, kad šis absoliutus atmetimo pagrindas taikomas tik tuo atveju, kai vien nagrinėjama forma leidžia gauti nustatytą rezultatą. Iš tikrųjų 81 punkte Teisingumo Teismas nusprendė, kad „kitų formų, leidžiančių gauti tą patį techninį rezultatą, egzistavimas (neleidžia) išvengti atmetimo pagrindo“, o 83 punkte – „(atsisakoma) registruoti (aptariamą) iš formos sudarytą žymenį, net jei ginčijamas techninis rezultatas gali būti pasiekiamas kitomis formomis“. Taigi tam, kad būtų taikomas šis absoliutus atmetimo pagrindas užtenka, jog formos pagrindinės savybės apimtų techniniu požiūriu atsitiktines savybes, kurių pakaktų nustatytam techniniam rezultatui gauti, ir kad jos būtų šiam priskiriamos. Iš to matyti, kad nuspręsdama, jog žodis „būtina“ reiškia, kad forma reikalinga techniniam rezultatui gauti, net jei ji galima pasiekti kitomis formomis, Didžioji apeliacinė taryba nepadarė klaidos.

40 Trečia, reikia pabrėžti, kad, priešingai nei tvirtina ieškovė, sprendimo *Philips* 81 ir 83 punktuose Teisingumo Teismas paneigė „kitų formų, leidžiančių gauti tą patį techninį rezultatą“, egzistavimo svarbą ir formų, kuriose naudojamas kitas „techninis sprendimas“, neatskyrė nuo tų, kuriose naudojamas tas pats „techninis sprendimas“.

41 Be to, Teisingumo Teismas nusprendė, jog direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punktu siekiama „išvengti, kad prekių ženklų apsauga suteiktų jo savininkui <...> prekės funkcinių savybių monopolį ir <...> kad prekių ženklu suteikiama apsauga sutrukdytų (konkurentams) laisvai siūlyti parduoti <...> minėtas funkcines savybes apimančias prekes, konkuruojančias su prekių ženklų savininko prekėmis“ (sprendimo *Philips*

78 punktą). Tačiau negalima atmesti, kad prekės funkcinės savybės, kurias, Teisingumo Teismo nuomone, taip pat gali naudoti konkurentai, būtų specifinės konkrečiai formai.

42 Be to, sprendimo *Philips* 80 punkte Teisingumo Teismas pabrėžė, kad direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punktu „siekiama bendrojo intereso tikslo, kuris reikalauja, kad formą, kurios pagrindinės savybės atlieka techninę funkciją <...>, galėtų laisvai naudoti visi“. Taigi šis tikslas susijęs ne tik su į tokią formą inkorporuotu techniniu sprendimu, bet ir su pačia forma bei jos pagrindinėmis savybėmis. Kadangi pačią formą turi būti įmanoma laisvai naudoti, negalima pritarti dėl skirtumo, kuriuo remiasi ieškovė.

43 Taigi iš to, kas išdėstyta, matyti, jog Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiui prieštarauja tai, kad būtų įregistruota bet kokia forma, kurią, kalbant apie pagrindines savybes, sudaro techniniu požiūriu atsitiktinė prekės forma, kurios pakanka nustatytam techniniam rezultatui gauti, net jei šį rezultatą galima pasiekti kitomis formomis su naudojamu tuo pačiu arba kitokiu techniniu sprendimu.

44 Todėl reikia konstatuoti, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio Didžioji apeliacinė taryba neaiškino klaidingai.

45 Šios išvados nekeičia kiti ieškovės nurodyti argumentai.

46 Pirma, kalbant apie ieškovės teiginį, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio nereikia aiškinti plačiai, nes prekės forma retai atitinka minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte ir 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas sąlygas, reikia pabrėžti, kad šiais atmetimo pagrindais siekiama kitokių tikslų, o tam, kad jie būtų taikomi, turi būti įvykdytos įvairios sąlygos. Todėl, kaip sprendimo *Philips 77* punkte pabrėžė Teisingumo Teismas, kiekvieną iš jų reikia aiškinti atsižvelgiant į bendrąjį interesą, kuriuo jis paremtas, o ne į praktinį poveikį, galintį atsirasti dėl kitų pagrindų taikymo. Taigi šį argumentą reikia atmesti.

47 Antra, kalbant apie prekių ženklų teisės palyginimą su patentų teise, reikia konstatuoti, kad jis paremtas formų, kuriose inkorporuotas tas pats techninis sprendimas, ir tų, kuriose inkorporuotas kitoks techninis sprendimas, atskyrimu (žr. šio sprendimo 33 punktą). Tačiau šio sprendimo 40–43 punktuose konstatuota, kad taip atskirti negalima. Taigi šį argumentą taip pat reikia atmesti.

48 Trečia, reikia pastebėti, kad argumentu dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio genezės remtasi byloje, kurioje priimtas sprendimas *Philips*, tačiau jis nedarė įtakos Teisingumo Teismo atliktai analizei ir, be kita ko, jį dėl šio sprendimo pateiktos išvados (Rink. p. I-5475) 41 punkte atmetė generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer. Taigi šį argumentą reikia atmesti.

49 Remiantis visu tuo, kas išdėstyta, pirmąją ieškinio pagrindo dalį reikia atmesti.

Dėl antrosios dalies, susijusios su klaidingu nagrinėjamo prekių ženklo objekto vertinimu

- 50 Grįsdama antrąją dalį ieškovė iš esmės nurodo tris argumentus, iš kurių pirmasis yra susijęs su nagrinėjamo prekių ženklo pagrindinių savybių nenustatymu, antrasis – su klaidomis, padarytomis vertinant minėto prekių ženklo pagrindinių savybių funkcinį pobūdį, o trečiasis – su klaidingu atsižvelgimu į nacionalinio teismo sprendimą. Pirmąjį ir antrąjį argumentus reikia nagrinėti kartu.

Dėl pirmojo ir antrojo argumentų, susijusių su nagrinėjamo prekių ženklo pagrindinių savybių nenustatymu ir su klaidomis, padarytomis vertinant minėtų pagrindinių savybių funkcinį pobūdį

— Šalių argumentai

- 51 Visų pirma, kalbant apie argumentą, susijusį su nagrinėjamo prekių ženklo pagrindinių savybių nenustatymu, ieškovė kaltina Didžiąją apeliacinę tarybą nenustačius nagrinėjamos formos pagrindinių savybių, būtent modelio ir sprautelių dydžio. Ji nagrinėjo bendrą *Lego* kubelio funkcionalumą, atsižvelgdama į tokius elementus, kaip antai tuščiaavidurė ertmė ir antraeiliai išsikišimai, kurių prašoma apsauga neapima, nors ieškovė atkreipė dėmesį, kad paraiška įregistruoti apėmė tik išsiskiriančią paviršiaus formą. Taigi Didžioji apeliacinė taryba neįvertino aplinkybės, kad prašoma registracija leidžia ieškovei paduoti protestą dėl paraiškų įregistruoti konstruktoriaus kubelius, kurie atrodo taip pat, tačiau ji negali to padaryti paraiškų kubeliams, kurie atrodo kitaip, atveju, nepaisant to, ar juose įgyvendintas tas pats techninis sprendimas, ar ne.

- 52 Antra, ieškovė mano, kad iš sprendimo *Philips* matyti, jog pagrindinės formos savybės turi būti nustatytos remiantis atitinkamo vartotojo požiūriu, o ne vadovaujantis vien technine ekspertų analize, nes suprantama, kad būtina nustatyti formos pagrindines savybes prieš nagrinėjant, ar jos atlieka techninę funkciją.
- 53 Be to, ieškovė pabrėžia, kad paaiškėjus, jog formos pagrindinės savybės yra tik funkcinės, susiformuos nepageidautinas techninės funkcijos monopolis. Atvirkščiai, jei taip nėra, be kita ko, dėl to, kad jos gali būtų pakeistos nedarant įtakos techniniam sprendimui, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis nebus taikomas. Tačiau tam, kad nagrinėjama forma būtų įregistruota, ji taip pat turi įgyti skiriamąjį požymį, o šią sąlygą, ieškovės nuomone, sunku įvykdyti.
- 54 Trečia, ieškovė mano, kad nustatant pagrindines savybes turi būti atsižvelgiama į turimus įrodymus, susijusius su vartotojų suvokimu. Nagrinėjamu atveju iš įvairių tyrimų paaiškėjo, kad, atsižvelgiant į *Lego* kubelio paviršių, didžioji dalis vartotojų jį išskirtų dėl modelio ir sprausmelių dydžio. Iš 1991 m. Vokietijoje atlikto tyrimo paaiškėjo, kad vartotojai suvokia funkcinis elementus ir atskiria *Lego* kubelį nuo kitų žaidimo kubelių, kurie dėl sprausmelių modelio gali būti naudojami vienodai. 2003 m. atliktas antrasis tyrimas patvirtino, kad sprausmelių išsidėstymas sudarė skiriamąjį požymį.
- 55 Ketvirta, ieškovė kaltina Didžiąją apeliacinę tarybą neatsižvelgus į įrodymus, kuriuos ji pateikė remdamasi Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalimi, nors apie šią nuostatą niekada nebuvo užsiminta vykstant diskusijoms dėl minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio. Didžioji apeliacinė taryba nepripažino, kad tie patys faktai ir įrodymai teisine prasme gali būti svarbūs esant skirtingoms situacijoms.

56 Be to, kalbant apie argumentą dėl klaidų, padarytų vertinant nagrinėjamo prekių ženklų pagrindinių savybių funkcinių pobūdį, ieškovė mano, kad Apeliacinė taryba neišanalizavo nagrinėjamos formos pagrindinių savybių funkcionalumo. Ji išnagrinėjo visą *Lego* kubelį remdamasi tik įstojusios į bylą šalies nurodytomis ekspertizėmis ir atsisakė analizuoti turimas alternatyvias formas, kur naudojamas tas pats techninis sprendimas, bei neatsižvelgė į anksčiau patentų suteiktos apsaugos apimtį ir poveikį vertinant formos funkcionalumą.

57 Visų pirma, kalbėdama apie ekspertizes, ieškovė tvirtina, kad Didžioji apeliacinė taryba, neatlikusi jokios kritinės analizės, rėmėsi M. ekspertize, kurią nurodė ir finansavo įstojusi į bylą šalis, ir P. bei R. ekspertizėmis. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad M. ekspertizėje nagrinėjamas bendras *Lego* kubelio funkcionalumas, ji nėra svarbi nustatant nagrinėjamos formos pagrindinių savybių, būtent spraustelių modelio funkcionalumą. Be to, ieškovės nuomone, nagrinėjamu atveju P. išvados nėra svarbios, nes jos susijusios su *Duplo* patentu ir jose nurodomi tik kubelių apatinėje dalyje esantys „vamzdeliai“. Be to, R. teiginys, kad cilindro formos spraustelis yra universalesnis nei šešiakampis spraustelis, taikomas neapibrėžtam cilindro formų, kurios atrodo labai skirtingai, skaičiui, o ne tik nagrinėjamo prekių ženklų išskirtiniam modeliui.

58 Antra, ieškovė tvirtina, kad, priešingai nei teigia Didžioji apeliacinė taryba, ji paneigė M. teiginius, susijusius su spraustelių modelio funkcionalumu, kuris buvo nagrinėjamas daugelyje ekspertizių. Tačiau Didžioji apeliacinė taryba nepaminėjo šių ekspertizių ir nepaiškino, kodėl tik M. ekspertizė turi būti laikoma patikima ir svarbia. Ji net tvirtino, kad nėra jokių įrodymų, patvirtinančių *Lego* kubelio pagrindinių savybių funkcionalumo nebuvimą. Ieškovė tvirtina, kad ji rėmėsi teismo sprendimais, kuriuose buvo paneigta, jog *Lego* kubelio formą lėmė atliekama funkcija, ir kad ji nurodė septynias, būtent H., B.–W., R. ir B. ekspertizes, patvirtinančias, jog spraustelių modelis neatlieka techninės funkcijos. Jos nuomone, Didžioji apeliacinė taryba turėjo atsižvelgti į visus šiuos įrodymus, o to nepadarydama ji pažeidė ieškovės teises į gynybą, būtent teisę būti išklaustyta.

59 Trečia, ieškovė mano, kad Didžiąjai apeliacinei tarybai atsisakius atsižvelgti į jos nurodytas ekspertizes, buvo netinkamai įvertintos faktinės aplinkybės. Ieškovės manymu, iš tikrųjų iš nepriklausomos B.–W. ekspertizės matyti, kad *Lego* naudojama spraustelių forma techniniu požiūriu nėra būtina, nes ji suteikia tik vieną iš daugumos galimybių, skirtų užtikrinti, kad sukabinus du naujus tos pačios serijos kubelius jie idealiai atitiktų vienas kitą, ir kad yra techninių alternatyvų, kurios leistų taip pat gerai atlikti šią funkciją. Be to, ieškovės teigimu, R. nurodė, kad egzistuoja daug įvairių spraustelių modelių, kurie funkcinio požiūriu, kalbant apie jų gamybos kaštus, kokybę ir saugumą, atitinka *Lego* kubelio spraustelių modelį ir net galėtų tikti *Lego* kubeliui. Ieškovės nuomone, B. ir H. ekspertizės patvirtina alternatyvių modelių funkcinį tapatumą ir įrodo, kad *Lego* kubelio išskirtinis modelis turi ryškų identitetą, kuriam ypatingą įtaką daro aiškiai atpažįstami sprausteliai.

60 Antra, ieškovė kaltina Didžiąją apeliacinę tarybą nusprendus, kad konkurentų naudojami alternatyvūs funkcinio požiūriu vienodi modeliai neturi reikšmės, tačiau jie svarbūs nustatant, ar dėl formos apsaugos susidaro techninio sprendimo monopolis. Ieškovės manymu, teigdama, kad tik formoms, būtinoms atlikti techninę funkciją, netaikoma apsauga, ir manydama, jog tai nereiškia, kad kitos formos taip pat negali atlikti tos pačios techninės funkcijos, Didžioji apeliacinė taryba prieštarauja pati sau.

61 Ieškovės teigimu, iš tikrųjų nėra kito būdo nustatyti, ar formos pagrindinės savybės yra funkcinės ir ar joms suteikus apsaugą gali atsirasti monopolio rizika, kaip tik analizuojant alternatyvius modelius. Visi ekspertai, įskaitant tuos, kurių nuomone rėmėsi Didžioji apeliacinė taryba, laikėsi šios lyginamosios analizės, ypač kiek tai susiję su alternatyviais spraustelių modeliais. Ieškovės manymu, iš Jungtinių Valstijų Apeliacinio teismo praktikos matyti, kad alternatyvūs modeliai yra svarbūs norint nustatyti formos funkcionalumą.

- 62 Pagaliau ieškovė mano, kad argumentas, jog techninio sprendimo monopolis gali būti suformuotas įregistravus visus funkciniu požiūriu vienodus modelius, parodo, kad Didžioji apeliacinė taryba nebuvo įsitikinusi, jog dėl nagrinėjamo prekių ženklo iš tikrųjų sukuriamas monopolis. Be to, ieškovės nuomone, šį argumentą galima panaudoti prieštaraujant dėl kiekvieno prekių ženklo, kurį galima sudaryti tik iš riboto derinių skaičiaus, pavyzdžiui, iš dviejų raidžių derinių, kuriuos VRDT vis dėlto leidžia, paraiškos. Taip pat ieškovė mano, kad teiginys, jog „nėra sudėtinga įregistruoti visas galimas formas“, neatitinka tikrovės, nes kiekviena forma turi peržengti kitų absoliučių atmetimo pagrindų kliūtį, kuri buvo pašalinta tik kelių erdviųjų žymenų atveju dėl įgytų skiriamųjų požymių.
- 63 Trečia, ieškovė mano, kad Didžioji apeliacinė taryba neatsižvelgė į anksčiau patento suteiktos apsaugos poveikį vertinant formos funkcionalumą. Ji pabrėžia, kad vienas ir tas pats objektas gali būti apsaugotas skirtingų intelektualinės nuosavybės teisių.
- 64 Pirma, ieškovės manymu, Didžioji apeliacinė taryba neatsižvelgė į tai, kad pagal Jungtinių Valstijų teisę ankstesnis patentas nėra nenuginčijamas įrodymas, jog atskleistos savybės yra funkcinio pobūdžio, bet šį įrodymą galima atmesti pagrindus, kad esama funkciniu požiūriu vienodų modelių. Be to, šioje teismų praktikoje daroma nuoroda į patente nurodytas, o ne atskleistas savybes, ir į tai Didžioji apeliacinė taryba neatsižvelgė. Pagaliau Europos prekių ženklų teisėje nėra tokios funkcionalumo doktrinos, kokia taikoma Jungtinėse Valstijose.
- 65 Antra, ieškovė mano, kad Didžioji apeliacinė taryba neatsižvelgė į tai, kad pagrindinės nagrinėjamo prekių ženklo savybės – apvalūs cilindro formos spausteliai – nėra patentuotinas išradimas ir jie niekada nebuvo patentuoti. Jos nuomone, buvo nurodyta speciali konstruktoriaus kubelių surinkimo technika, nepriklausiusi nuo išskirtinio sprautelių modelio. Tai parodo, kad konstrukcinio žaidimo kubelio funkcionalumui sprautelio modelis neturi reikšmės ir kad dėl ankstesnių patentų tretiesiems asmenims

niekada nebuvo draudžiama naudoti specifinės sprauselių formos. Tačiau Didžioji apeliacinė taryba nenagrinėjo šiuo klausimu ieškovės pateiktų faktų ir argumentų.

- ⁶⁶ Trečia, ieškovės nuomone, tai, kad patentuose „cilindriniai“ išsikišimai apibūdinti kaip populiarūs sprauselių forma, nereiškia, kad techninį sprendimą galima gauti tik naudojant šias dalis ar kad sprauselių modelis yra funkcinio pobūdžio. Be to, techninė sąvoka „cilindrinis“ apima neapibrėžtą skaičių skirtingai atrodančių cilindro formų. Taigi niekada nebuvo monopolio patentų, suteiktų „cilindrinių“ išsikišimų atžvilgiu, srityje.
- ⁶⁷ Ketvirta, ieškovės teigimu, išoriškai panašus konstruktoriaus kubelis, kuriame taikomas kitas techninis sprendimas, gali pažeisti *Lego* kubelio prekių ženklo, bet ne ankstesnio patento, suteikiamas teises. Atvirkščiai, alternatyvios formos, kurių paviršius skiriasi, gali pažeisti ankstesnius patentus, o ne nagrinėjamą prekių ženklą. Ieškovės nuomone, iš to matyti, kad nagrinėjamas prekių ženklas nesuteikia išimtinių teisių į techninį sprendimą ir nepratęsia ankstesnių patentų suteiktos apsaugos. Tai, kad dauguma konkurentų parduoda kitaip atrodančius kubelius, kuriuose taikomas tas pats techninis sprendimas, įrodo, kad ieškovės išimtinės teisės neiškraipo konkurencijos.
- ⁶⁸ Ketvirta, ieškovė pabrėžia, kad dėl nagrinėjamos formos kaip prekių ženklo apsaugos ji neįgyja techninio sprendimo monopolio, nes tą patį techninį sprendimą galima pasiekti neapibrėžtam skaičiui įvairių formų, kurias vartotojai gali atskirti. Todėl tam, kad pritaikytų tą patį techninį sprendimą, konkurentai neturi kopijuoti *Lego* kubelio formos, kuri dėl savo žinomumo ekonominiu požiūriu būtų paranki kitiems prekybininkams. Tačiau, ieškovės manymu, tokio ekonominio intereso apsauga nenumatyta Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje, kuris nagrinėjamu atveju netaikomas, nes nesusiduriama su monopolium.

69 VRDT ir įstojusi į bylą šalis ginčija ieškovės argumentus.

— Pirmosios instancijos teismo vertinimas

70 Visų pirma, kalbant apie ieškovės teiginį, kad nagrinėjamos formos pagrindines savybes reikia nustatyti remiantis vartotojo požiūriu, o analizuojant turi būti atsižvelgta į su vartotojais susijusius tyrimus, reikia pastebėti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį šis nustatymas atliekamas turint konkretų tikslą sudaryti galimybę išanalizuoti nagrinėjamos formos funkcionalumą. Tačiau analizuojant formos pagrindinių savybių funkcionalumą tikslinio vartotojo suvokimas nėra svarbus. Iš tikrųjų gali būti, kad tikslinis vartotojas neturi techninių žinių, būtinų įvertinti formos pagrindines savybes, todėl kai kurios savybės gali būti svarbios jo nuomone, nors jos tokios nėra funkcionalumo analizės požiūriu, ir atvirkščiai. Todėl reikia konstatuoti, kad norint taikyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį formos pagrindinės savybės turi būti nustatytos objektyviai, remiantis formos grafiniu pavaizdavimu ir prie prekių ženklo paraiškos pridėtu aprašymu.

71 Be to, iš to, kas nurodyta ankstesniame punkte, matyti, kad ieškovė klaidingai kaltina Didžiąją apeliacinę tarybą neatsižvelgus į Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį (dėl formos funkcionalumo) ir 7 straipsnio 3 dalies (dėl jos skiriamųjų požymių) taikymo sritį ir neturi pagrindo teigti, kad analizuojant šias dvi nuostatas yra svarbūs su vartotojais susiję tyrimai.

72 Antra, ieškovė kaltina Didžiąją apeliacinę tarybą nenustačius nagrinėjamos formos pagrindinių savybių ir analizavus ne nagrinėjamą formą, o visą *Lego* kubelį, savo analizėje atsižvelgiant į nematomus elementus, kaip antai apatinę tuščiaavidurę ertmę ir antraeilius išsikišimus.

73 Šiuo klausimu reikia pastebėti, kad iš teismų praktikos matyti, jog pateikus paraišką įregistruoti turi būti analizuojama tik šio sprendimo 2 punkte pateikta forma (šiuo klausimu žr. 2005 m. lapkričio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Almdudler-Limonade prieš VRDT* (Limonado butelio forma), T-12/04, nepaskelbta Rinkinyje 42–45 punktus; 2006 m. sausio 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT* (Keturkampė raudonos ir baltos spalvų tabletė su ovaliniu mėlynu branduoliu), T-398/04, nepaskelbta Rinkinyje 25 punktą ir 2006 m. gegužės 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *De Waele prieš VRDT* (Dešrelės forma), T-15/05, Rink. p. II-1511, 36 punktą). Kadangi grafinio pavaizdavimo paskirtis – apibrėžti prekių ženklą, jis turi būti išsamus, kad būtų galima aiškiai ir tiksliai nustatyti įregistruoto prekių ženklo savininkui suteiktos apsaugos objektą (šiuo klausimu pagal analogiją žr. 2002 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Sieckmann, C-273/00*, Rink. p. I-11737, 48 ir 50–52 punktus). Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju paduodama prekių ženklo paraišką ieškovė apibūdino nagrinėjamą formą tik pateikdama šio sprendimo 2 punkte nurodytą grafinį pavaizdavimą ir kad negalima atsižvelgti į jokių vėlesnių aprašymą (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Limonado butelio forma* 42 punktą), pagrindinės savybės turi būti nustatytos remiantis tik šiuo pavaizdavimu.

74 Iš ginčijamo sprendimo 38, 39, 42, 54, 55 ir 61–63 punktų matyti, kad Didžioji apeliacinė taryba iš tikrųjų nagrinėjo visą *Lego* kubelį ir visų pirma nustatė, kad pavaizduotame nagrinėjamame prekių ženkle nematoma apatinė tuščiaavidurė ertmė ir antraeiliai išsikišimai yra pagrindinės savybės, sudarančios analizės objektą.

75 Tačiau reikia konstatuoti, kad ši analizė taip pat apima šio sprendimo 2 punkte pateiktame grafiniame pavaizdavime matomus elementus, iš kurių kiekvienas, Didžiosios apeliacinės tarybos nuomone, atlieka savitas technines funkcijas, kurios ginčijamo sprendimo 54 punkte apibūdinamos taip: pirmaeilių spraustelių aukštis ir skersmuo skirtas žaidimo kubelių sukabinimo jėgai, jų skaičius – kelioms surinkimo galimybėms, o išdėstymas – surinkimo konfigūracijai; šonai skirti sujungti su kitų kubelių šonais, kad būtų gauta siena; konstruktoriaus kubelio bendra forma ir pagaliau jo dydis leidžia, kad vaikas galėtų jį laikyti rankoje. Taip pat reikia konstatuoti, kad bylos medžiagoje nėra informacijos, kuri leistų kelti klausimą dėl šių savybių pripažinimo nagrinėjamos formos pagrindinėmis savybėmis tinkamumo.

76 Kadangi Didžioji apeliacinė taryba tinkamai nustatė visas nagrinėjamos formos pagrindines savybes, tai, kad ji atsižvelgė ir į kitas savybes, neturi įtakos ginčijamo sprendimo teisėtumui.

77 Todėl pirmasis argumentas turi būti atmestas.

78 Kalbant apie antrąjį argumentą, reikia pabrėžti, jog analizuodama taip nustatytų pagrindinių savybių funkcionalumą Didžioji apeliacinė taryba gali atsižvelgti į tokius *Lego* kubelio nematomus elementus, kaip antai apatinė tuščiavidurė ertmė ir antraeiliai išsikūlimai, taip pat į bet kurį kitą svarbų įrodymą. Nagrinėjamu atveju šiuo atžvilgiu Didžioji apeliacinė taryba rėmėsi ieškovės ankstesniais patentais, tuo, kad ieškovė pripažino, jog šiuose patentuose apibūdinti *Lego* kubelio funkcinio pobūdžio elementai, ir M., P. bei R. ekspertizėmis.

- 79 Šiuo klausimu ieškovė kaltina Didžiąją apeliacinę tarybą, kad ji, neatlikusi jokios kritinės analizės, rėmėsi M. ekspertize, kurioje taip pat analizuojamas visas *Lego* kubelis. Be to, ji pastebi, kad P. išvados susijusios su *Duplo* kubeliu, o R. išvados skirtos visiems, ne tik *Lego* kubelio cilindro formos sprausтелиams. Tačiau reikia pabrėžti, kad P. ir R. pareiškė nuomonę dėl pačių cilindro formos sprausтелиų funkcionalumo, o Didžioji apeliacinė taryba rėmėsi šiomis išvadomis būtent norėdama pagrįsti vertinimą dėl nagrinėjamos formos cilindro formos pirmaeilių sprausтелиų funkcionalumo. Kalbant apie M. ekspertizę, pažymėtina, kad iš tikrųjų ją nurodė įstojusi į bylą šalis ir ji buvo finansuota šios šalies lėšomis, tačiau ankstesni patentai patvirtina M. teiginius, susijusius su *Lego* kubelio savybių funkcionalumu, kaip, beje, tai patvirtina ir ieškovės nurodytos ekspertizės. Be to, ieškovės nurodyta aplinkybė, kad M. tyrimas apima visą *Lego* kubelį, neturi reikšmės, nes jis apima nagrinėjamos formos pagrindinių savybių funkcionalumo analizę.
- 80 Iš to, kas išdėstyta, taip pat matyti, kad ieškovės argumentas, jog jos pačios ekspertizės įrodo, kad nagrinėjamos formos pagrindinės savybės neturi funkcionalumo, turi būti atmestas. Iš tikrųjų ekspertų išvados ir nacionalinių teismų sprendimai, kuriais ieškovė rėmėsi teigdama, kad alternatyvios formos yra svarbios siekiant įrodyti, jog žymuo nėra funkcionalus, ieškovės nuomone, įrodo, kad *Lego* kubelio forma nėra vienintelė forma, leidžianti gauti pageidaujamą rezultatą, todėl techniniu požiūriu ji nėra būtina. Tačiau šio sprendimo 42 punkte konstatuota, kad formos funkcionalumas turi būti vertinamas neatsižvelgiant į kitas egzistuojančias formas, o šio sprendimo 39 punkte – kad žodis „būtina“ reiškia, jog forma privalo turėti savybes, kurių techniniu požiūriu užtenka nagrinėjamam rezultatui gauti.
- 81 Todėl reikia atmesti ir argumentą, susijusį su teisės būti išklaustyti pažeidimu, atsiradusiu dėl to, kad Didžioji apeliacinė taryba neatsižvelgė į ieškovės nurodytas ekspertizes. Kadangi su šiomis ekspertizėmis susijęs argumentas paremtas klaidingu formų, kuriose inkorporuotas tas pats techninis sprendimas, atskyrimu nuo formų, kuriose inkorporuoti kiti techniniai sprendimai, Didžioji apeliacinė taryba nebuvo įpareigota remtis šiomis ekspertizėmis ginčijamame sprendime, todėl, to nepadarydama, ji bet kuriuo atveju nepažeidė ieškovės teisės būti išklaustyti.

82 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia konstatuoti, kad Didžiosios apeliacinės tarybos išvados dėl nagrinėjamos formos pagrindinių savybių funkcionalumo yra pagrįstos.

83 Kiti ieškovės argumentai nekeičia anksčiau padarytų išvadų.

84 Pirma, ieškovė mano, kad, kalbant apie iš teismų praktikos išplaukiančius reikalavimus dėl skiriamąjo požymio, neatitinka tikrovės Didžiosios apeliacinės tarybos argumentas, jog techninio sprendimo monopolis gali būti suformuotas įregistravus visas formas, kuriose naudojamas šis sprendimas. Tačiau net jei Pirmosios instancijos teismas turėtų nuspręsti, kad tokių formų įregistravimas neatitinka tikrovės, tai nekeistų išvados, kad nagrinėjama forma yra funkcionali. Todėl ieškovės argumentą reikia atmesti.

85 Antra, taip pat reikia pripažinti, kad neturi reikšmės tai, ar pagal Jungtinių Valstijų teisę iš patento kylantis įrodymas yra nenuginčijamas. Iš tikrųjų ginčijamo sprendimo 40 punkte paminėdama Jungtinių Valstijų teismų praktiką Didžioji apeliacinė taryba negrindė *Lego* kubelio funkcionalumo analizės šiuo nenuginčijamu pobūdžiu. Ginčijamo sprendimo 41–63 punktuose atliktą analizę ji grindė sprendimu *Philips*, o ginčijamo sprendimo 42–48 bei 52 ir 53 punktuose atsižvelgė į ankstesnius patentus kaip į vieną iš daugelio elementų, nenuspręsdama, kad tai – neginčijamas įrodymas.

86 Trečia, reikia pabrėžti, kad argumentai, susiję, viena vertus, su tuo, jog patentu suteikta apsauga techniniam sprendimui netrukdo pagal prekių ženklų teisę apsaugoti formą, kurioje inkorporuotas šis sprendimas, ir, antra vertus, su skirtinga šių dviejų apsaugos rūšių apimtimi, nėra svarbūs. Iš tikrųjų Didžioji apeliacinė taryba pripažino šį faktą

ginčijamo sprendimo 39 punkte ir vėliau rėmėsi ankstesniais patentais tik *Lego* kubelio pagrindinių savybių funkciniam pobūdžiui pabrėžti.

- 87 Ketvirta, ieškovė tvirtina, jog tam, kad pritaikytų tą patį sprendimą, jos konkurentai neturi kopijuoti *Lego* kubelio formos, ir kad nesant rizikos sukurti monopolį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis netaikomas. Tačiau šis argumentas paremtas klaidinga koncepcija, kad kitų formų, kurios inkorporuoja tą patį techninį sprendimą, egzistavimas parodo nagrinėjamos formos funkcionalumo trūkumą, nors šio sprendimo 42 punkte buvo nurodyta, kad pagal sprendimą *Philips* pati funkcinio pobūdžio forma turi būti prieinama visiems. Taigi šį argumentą reikia atmesti.
- 88 Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, reikia pripažinti, jog Didžioji apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad nagrinėjama forma yra funkcionali. Taigi antrąjį argumentą reikia atmesti.

Dėl trečiojo argumento, susijusio su klaidingu rėmimusi nacionalinio teismo sprendimu ir tariamu ginčijamo sprendimo šališkumu

— Šalių argumentai

- 89 Ieškovė kaltina Didžiąją apeliacinę tarybą, pirma, atsižvelgus į Kanados Aukščiausiojo Teismo sprendimą, ir, antra, nusprendus, kad *Rechtbank Breda* (Bredos apygardos teismas, Nyderlandai) sprendimas nesvarbus. Jos nuomone, šiuose dviejuose sprendi-

muose kalbama apie tariamą *Legó* kubelio formos funkcionalumą, jie priimti nesąžiningos konkurencijos ir suklastojimo srityje bei susiję su padirbimu. Skyrėsi tik tai, kad Kanados teismas padarė kitokią nei Nyderlandų teismas išvadą. Ieškovė mano, kad Didžiosios apeliacinės tarybos selektyvus atsižvelgimas į Kanados Aukščiausiojo Teismo sprendimą ir tik į jos išvadą patvirtinančias ekspertizes parodo šališkumą.

⁹⁰ VRDT ir įstojusi į bylą šalis ginčija ieškovės argumentus.

— Pirmosios instancijos teismo vertinimas

⁹¹ Pirma, kalbant apie Didžiosios apeliacinės tarybos rėmimąsi Kanados Aukščiausiojo Teismo sprendimu ir tai, kad ji neatsižvelgė į Nyderlanduose priimtą sprendimą, užtenka pažymėti, kad pati ieškovė pripažįsta, jog nacionalinių teismų sprendimai neturi įtakos VRDT apeliacinių tarybų sprendimams. Iš tikrųjų Bendrijos prekių ženklų sistema yra autonominė sistema ir Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas vertinamas tik remiantis Bendrijos teismo pateiktu Reglamento Nr. 40/94 išaiškinimu (žr. 2008 m. kovo 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Suez prieš VRDT (Delivering the essentials of life)*, T-128/07, nepaskelbta Rinkinyje 32 punktą ir nurodytą teismų praktiką). Be to, iš ginčijamo sprendimo matyti, kad savo sprendime Didžioji apeliacinė taryba nesirėmė Kanados teismo sprendimu, tačiau jau nusprendusi, kad *Legó* kubelis yra funkcionalus, pastebėjo, jog jos analizę patvirtina ir daugelio nacionalinių teismų praktika, įskaitant Kanados Aukščiausiojo Teismo sprendimą.

92 Antra, reikia konstatuoti, kad ieškovė nepagrįstai kaltina Didžiąją apeliacinę tarybą šališkumu. Iš tiesų, viena vertus, ginčijamo sprendimo 65 punkte Didžioji apeliacinė taryba nurodė, kodėl ji manė, kad Nyderlanduose priimtas sprendimas nėra svarbus. Antra vertus, iš šio sprendimo 36–49 punktuose atliktos analizės matyti, kad Didžioji apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog ieškovės nurodytos ekspertizės nėra svarbios, nes visose jose nagrinėtos kitos galimos formos, kuriose inkorporuotas tas pats techninis sprendimas. Be to, VRDT teisingai pastebi, kad nagrinėjama byla buvo perduota Didžiajai apeliacinei tarybai, kad Pirmosios apeliacinės tarybos pirmininkė buvo pakeista savo pavaduotoju ieškovei pateikus prašymą dėl jos nušalinimo ir kad VRDT ėmėsi įvairių kitų priemonių procedūros nešališkumui užtikrinti.

93 Todėl šį argumentą reikia atmesti.

94 Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškinys turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

95 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT ir įstojusios į bylą šalies pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (aštuntoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš *Lego Juris A/S* bylinėjimosi išlaidas.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Paskelbta 2008 m. lapkričio 12 d.viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.