

TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. rugsėjo 14 d.*

Byloje C-48/09 P

dėl 2009 m. sausio 29 d. pagal Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

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

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamai D. Botis,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

*Proceso kalba: anglų.

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

įstojusiai į bylą šaliai pirmojoje instancijoje,

TEISINGUMO TEISMAS (didžioji kolegija),

kuri sudaro pirmininkas V. Skouris, kolegijų pirmininkai A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot ir P. Lindh, teisėjai G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič (pranešėjas), J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz ir A. Arabadjiev,

generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer, vėliau – P. Mengozzi,
posėdžio sekretorė C. Strömholm, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2009 m. lapkričio 10 d. posėdžiui,

susipažinęs su 2010 m. sausio 26 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

- 1 Apeliaciniu skundu *Lego Juris A/S* prašo panaikinti 2008 m. lapkričio 12 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Lego Juris prieš VRDT – Mega Brands (Raudonas Lego kubelis)* (T-270/06, Rink. p. II-3117, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo šis teismas atmetė jos ieškinį dėl 2006 m. liepos 10 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) didžiosios apeliacinės tarybos sprendimo dėl registracijos pripažinimo negaliojančia (toliau – ginčijamas sprendimas) panaikinimo.

Teisinis pagrindas

- 2 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL 1994, L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) 4 straipsnis „Žymenys, galintys sudaryti Bendrijos prekių ženklą“ skelbia:

„Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent: žodžiai, tarp jų asmenų pavardės, dizainas, raidės, skaitmenys, išorinis prekių arba jų įpakavimo vaizdas, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų.“

3 To paties reglamento 7 straipsnyje „Absoliutūs atmetimo pagrindai“ numatyta:

„1. Neregistruojami šie žymenys:

- a) 4 straipsnio reikalavimų neatitinkantys žymenys;
- b) neturintys jokio skiriamąjo požymio prekių ženklai;
- c) prekių ženklai, sudaryti tikrai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografini kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų savybėms;
- d) prekių ženklai, sudaryti tikrai iš tokių žymenų ar nuorodų, kurie dabartinėje kalboje arba sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje yra tapę bendriniais;
- e) žymenys, kurie yra vien:
 - i) forma, kurią lemia pačių prekių rūšis;

arba

ii) prekių forma, būtina techniniam rezultatui gauti;

arba

iii) forma, suteikianti prekėms esminę vertę;

f) prekių ženklai, prieštaraujantys viešajai tvarkai arba nusistovėjusiems moralės principams;

<...>

3. Šio straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų nuostatos netaikomos, jeigu dėl prekių ženklo naudojimo jis yra tapęs atskiriamu nuo tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos.“

- 4 Pagal Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio „Bendrijos prekių ženklų suteikiamos teisės“ 1 dalį:

„Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti:

- a) bet koki žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženklui, kuriuo ženklinamos prekės ar paslaugos yra tapačios toms prekėms ar paslaugoms, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas;
- b) bet koki žymenį, kai dėl savo tapatumo Bendrijos prekių ženklui ar panašumo į jį ir dėl Bendrijos prekių ženklų ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti; tikimybė supainioti žymenį su prekių ženklų atsiranda ir dėl jų susiejimo tikimybės;
- c) bet koki žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženklui arba panašų į jį, kai juo žymimos prekės arba paslaugos yra nepanašios į tas, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas, jeigu šis Bendrijoje turi gerą vardą ir jeigu dėl neteisėto žymens naudojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pakenkiama Bendrijos prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui.“

5 Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnyje „Absoliutūs negaliojimo pagrindai“ nurodyta:

„1. Padavus prašymą Tarnybai arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, Bendrijos prekių ženklo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu:

- a) jeigu Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas nesilaikant <...> 7 straipsnių reikalavimų;
- b) jeigu pareiškėjas, paduodamas paraišką prekių ženklui, buvo nesąžiningas.

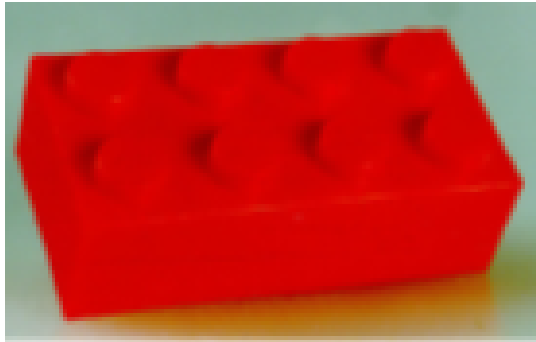
2. Jeigu Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas pažeidžiant 7 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktų reikalavimus, įregistravimo vis dėlto negalima paskelbti negaliojančiu, kai ženklas, naudojamas po įregistravimo, įgyja skiriamąjį požymį toms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas.

3. Jeigu negaliojimo pagrindai yra tikrai tam tikroms prekėms ar paslaugoms, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas, prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu tikrai šioms prekėms ar paslaugoms.“

6 Reglamentas Nr. 40/94 buvo panaikintas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), įsigaliojusiu 2009 m. balandžio 13 dieną. Tačiau, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių atsiradimo laiką, nagrinėjamai bylai vis dar taikomas Reglamentas Nr. 40/94.

Ginčo aplinkybės ir ginčijamas sprendimas

- 7 1996 m. balandžio 1 d. *Kirkbi A/S* (toliau – *Kirkbi*), įmonė, kurios teisių perėmėja yra ieškovė, VRDT pateikė paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą prekėms, kurios atitinka aprašymą „Žaidimai ir žaislai“ ir priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (toliau – Nicos sutartis) 28 klasei. Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra šis erdvinis raudonos spalvos žymuo:



- 8 VRDT pranešė *Kirkbi* apie savo ketinimą atmesti minėtą paraišką dėl to, kad, viena vertus, nagrinėjamas žymuo yra paprasta žaidimo kubelio forma ir todėl neturi skiriamųjų požymių (Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas), kita vertus, minėtą žymenį sudaro vien prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti (minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis). Tačiau VRDT sutiko

išklausti *Kirkbi* ir išnagrinėjo jos pateiktas pastabas bei papildomus įrodymus. Remdamasi šiais įrodymais, Tarnyba nustatė, kad prašomas įregistruoti žymuo įgijo skiriamąjį požymį Europos Sąjungoje ir kad jį sudaro ne vien prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti.

- 9 Atlikus šią tyrimo procedūrą, nagrinėjamas prekių ženklas buvo įregistruotas 1999 m. spalio 19 dieną.
- 10 1999 m. spalio 21 d. *Ritvik Holdings Inc.* (toliau – *Ritvik*), kurios teisių perėmėja yra *Mega Brands, Inc.* (toliau – *Mega Brands*), pateikė prašymą pagal Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punktą pripažinti šio prekių ženklo registraciją negaliojančia Nicos sutarties 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.
- 11 2000 m. gruodžio 8 d. VRDT Anuliavimo skyrius sustabdė procedūrą laukdamas 2002 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Philips* (C-299/99, Rink. p. I-5475) dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL 1989, L 40, p. 1; specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) 3 straipsnio 1 dalies e punkto antrosios įtraukos, kurios tekstas sutampa su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio tekstu, išaiškinimo priėmimo. 2002 m. liepos 31 d. procedūra Anuliavimo skyriuje buvo atnaujinta.
- 12 2004 m. liepos 30 d. sprendimu Anuliavimo skyrius pripažino nagrinėjamo prekių ženklo registraciją negaliojančia Nicos sutarties 28 klasei priklausantiems „konstrukciniams žaidimams“ pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii

papunktį manydamas, kad ši prekių ženklą sudaro vien prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti.

- 13 2004 m. rugsėjo 20 d. ieškovė pateikė apeliaciją dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo.
- 14 Ginčijamu sprendimu VRDT Didžioji apeliacinė taryba atmetė šią apeliaciją kaip nepagrįstą, nusprendė, kad šiuo atveju tenkinamos Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio sąlygos.
- 15 Ginčijamo sprendimo 33 punkte Didžioji apeliacinė taryba nusprendė, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį pateikto prieštaravimo nereikėtų atmesti remiantis viešosios nuomonės apklausa ir rinkos tyrimais, nes, kaip išplaukia iš to paties straipsnio 3 dalies, skiriamojo požymio atsiradimo dėl naudojimo įrodymas neturėtų panaikinti nagrinėjamo žymens funkcinio pobūdžio. Minėto sprendimo 36 punkte ji pridūrė, kad draudimas registruoti taikomas formai, kurios pagrindinės savybės atitinka techninę funkciją, ir turinčiai nedidelį savarankišką elementą, pavyzdžiui, spalvą.
- 16 Ginčijamo sprendimo 37 punkte Didžioji apeliacinė taryba nustatė, kad *Lego* kubelio „viršutinėje sienelėje yra dvi lygiagrečios eilės po keturis cilindro formos plokščius [išsikišimus]“.
- 17 To paties sprendimo 39 ir 40 punktuose minėta taryba teigė, kad nors aplinkybė, jog žymuo buvo ar tebėra patentuotas, pati savaime nėra kliūtis įregistruoti tą žymenį kaip prekių ženklą, ypač kai kalbama apie išradimus, kurių forma nėra visiškai funkci

nė dėl dekoratyvinių ar savarankiškų elementų, ankstesnis patentas praktiškai yra nenuginčijamas įrodymas, jog atskleistos ar nurodytos savybės yra funkcinio pobūdžio.

- 18 Be to, Didžioji apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 41–55 punktuose konstatavo, kad Anuliavimo skyriaus vertinimas, jog kiekvienas *Lego* kubelio formos elementas, taigi ir minėtas kubelis kaip visuma, yra būtinas techniniam rezultatui gauti. Ši išvada grindžiama Anuliavimo skyriaus atlikta ankstesnių ieškovės patentų analize. Pasak Didžiosios apeliacinės tarybos, esminiai šios analizės elementai yra šie:

„42 <...> Pirminį jungiamąjį žaidimo kubelį, *Lego* kubelio pirmtaką, išrado Harry Fisher Page, ir jį saugojo keli Didžiosios Britanijos patentai: 1940 m. lapkričio 25 d. suteiktas patentas Nr. 529 580, 1947 m. balandžio 17 d. suteiktas patentas Nr. 587 206, 1949 m. gruodžio 12 d. suteiktas patentas Nr. 633 055, 1950 m. liepos 19 d. suteiktas patentas Nr. 673 857 ir 1961 m. balandžio 26 d. suteiktas patentas Nr. 866 557. [Šie] patentai apėmė kubelį, turėjusį tokius pačius matmenis ir tokius pat apskritus [išsikišimus] <...> kaip ir *Lego* kubelio <...>

- 43 Kalbant apie [išsikišimus] *Lego* kubelio viršutinėje sienelėje, [Anuliavimo skyrius] nusprendė, kad:

„<...> patentas <...> Nr. 866 557 <...> atskleidė, [kad kubelių] viršutinėje sienelėje yra <...> [išsikišimai] <...>, išdėlioti dviem lygiagrečiomis eilėmis poromis [ir] vienodais tarpais skersai ir išilgai. Tikslus *Lego* kubelio viršutinės sienelės [išsikišimų] išsidėstymas yra toks: aštuoni [išsikišimai] išdėlioti dviem eilėmis

poromis, vienodais tarpais <...>. Šių [išsikišimų] paskirtis – įmontavimas į žaidimo kubelio apatinę sienelę, kad kubelius būtų galima įvairiai sujungti ir išardyti.“

- 44 [Anuliavimo skyrius] taip pat nusprendė, kad toks pats išradimas su [išsikišimais] *Lego* kubelio viršutinėje sienelėje buvo atskleistas patente <...> Nr. 587 206. <...>

<...>

Taryba teigia, kad šio patento 1 figūra turi dvi simetriškas eiles po keturis cilindro formos [išsikišimus] patentuojamo kubelio, kuris atrodo tapatus nagrinėjamam *Lego* kubeliui, tačiau yra ne raudonos spalvos <...>, viršutinėje sienelėje.

- 45 Savininkas pats Tarybai pripažino, jog minėtuose patentuose aprašomi *Lego* kubelio funkcinio pobūdžio elementai ir jog [išsikišimai] yra būtini, kad susijungiantys <...> žaidimo kubeliai vykdytų savo funkciją.

<...>

- 47 Dvi simetriškos eilės po keturis cilindro formos [išsikišimus] patentuojamo kubelio viršutinėje sienelėje yra „populiari forma“ išradimo, pavaizduoto patento <...> Nr. 587 206 1 figūroje <...>. Be to, [Anuliavimo skyrius] nusprendė, kad

<...> patentas <...> Nr. 866 557 <...> „patvirtina, jog [...] išsikišimų cilindro forma [yra] „populiarus išsikišimų panaudojimo būdas [...]“.

<...>

- 51 Be to, [Anuliavimo skyrius] nusprendė, kad santykinis [išsikišimų] aukštis, palyginti su kubelio sienelių aukščiu, daro įtaką „sukabinimo jėgai“. Jei santykis pernelyg mažas, kubeliai lengviau atsiskiria <...>. Atvirkščiai, jei santykis per didelis <...>, reikėtų <...> didesnės jėgos norint atskirti kubelius <...> [ir] žaisdamas vienas vaikas gali nepajėgti lengvai atskirti kubelių.

<...>

- 53 Taryba teigia, kad techninė matmenų funkcija ir santykinė [išsikišimų] padėtis <...> patente <...> Nr. 866 557 aprašyta šitaip:

„Matmenys ir santykinis [išsikišimų] išdėstymas <...> turi atitikti specifinį santykį, ir pagal pagrindinį išradimo požymį [išsikišimai kubelio viršutinėje sienelėje] išdėlioti vienodais tarpais išilgai ir skersai <...>“

54 [Anuliavimo skyrius nusprendė], kad skirtingi *Lego* kubelio požymiai atlieka savitas technines funkcijas:

- *[išsikišimai kubelio viršutinėje sienelėje]*: aukštis ir skersmuo skirtas žaidimo kubelių sukabinimo jėgai; skaičius – kelioms surinkimo galimybėms; išdėstymas – surinkimo konfigūracijai,
- *išsikišimai [kubelio viduje]*: reikalingi sukabinimo jėgai, jų skaičius skirtas geresniam sukabinimui bet kokioje padėtyje, <...>
- *šonai*: skirti sujungti su kitų kubelių šonais, kad būtų gauta siena,
- *tuščiaavidurė ertmė*: skirta montuoti į [išsikišimus kubelio viršutinėje sienelėje], kad būtų galima sujungti kubelius <...>,
- *bendra forma*: statybinės plytos forma; jo dydis leidžia, kad vaikas galėtų jį laikyti rankoje.

55 Taryba pritaria [Anuliavimo skyriaus] sprendime pateiktoms išvadoms motyvuodama tuo, kad jos tvirtai pagrįstos anksčiau nagrinėtais įrodymais. Be to, Taryba nusprendė, kad Anuliavimo skyrius įrodymus interpretavo tinkamai.

<...>

62 <...> Neabejotina, kad [*Lego* kubelio] dominuojantis požymis – dvi eilės [išsikišimų] viršutinėje sienelėje – skirtas tam, kad paprastas žaidimo kubelis, kurio ilgio, pločio ir aukščio matmenys yra proporcingi tikros statybinės plytos matmenims, turėtų universalų ir tvirtą montavimo mechanizmą <...>, kuris šiems kubeliams reikalingas tam, kad jais galėtų žaisti vaikas. *Lego* kubelio požymiai aiškiai pritaikyti praktiniam minėtos *Lego* kubelio funkcijos įgyvendinimui, o ne identifikavimo tikslams. <...>

63 Dėl šios priežasties <...> Taryba [pritaria] [Anuliavimo skyriaus] sprendimui, kad *Lego* kubelis yra visiškai funkcinis, nes neturi savarankiškų ar dekoratyvinių elementų. Todėl taryba gali *Lego* kubeliui <...> taikyti [minėto] Sprendimo *Philips* formuluotą „formos pagrindinės funkcinės savybės yra priskiriamos vien techniniam rezultatui.“

Procesas Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas

19 2006 m. rugsėjo 25 d. ieškovė pateikė Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje ieškinį dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo.

20 Grįsdama savo ieškinį ieškovė rėmėsi 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 klaidingu šios nuostatos aiškinimu, o antroji – su klaidingu nagrinėjamo prekių ženklo objekto vertinimu.

- 21 Kalbant apie pirmąją ieškinio pagrindo dalį, ieškovė teigia, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje nedraudžiama registruoti funkcinių formų kaip prekių ženklų. Anot ieškovės, esminis klausimas yra, ar prekių ženklo apsauga sukurtų monopolį techniniams sprendimams, ar nagrinėjamos formos funkcinėms savybėms.
- 22 Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad šie argumentai negali lemti ginčijamo sprendimo panaikinimo. Pagrindiniai tokio sprendimo motyvai yra tokie:

„37 <...> 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 funkcinio požiūriu vienodų alternatyvių formų, kuriose naudojamas tas pats techninis sprendimas, egzistavimas nėra svarbus taikant šią nuostatą.

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 [89/104] 3 straipsnio 1 dalies e punkto antroje įtraukoje, reikia aiškinti atsižvelgiant į žodžių junginį „pagrindinės savybės atlieka techninę funkciją“, vartojamą [minėto] 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 [minėto] 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 [89/104] 3 straipsnio 1 dalies e punkto antroje įtrauktoje, nereiškia, kad šis absoliutus atmetimo pagrindas taikomas tik tuo atveju, kai tik nagrinėjama forma leidžia pasiekti nustatytą rezultatą. Iš tikrųjų [to sprendimo] 81 punkte Teisingumo Teismas nusprendė, kad „kitų formų, leidžiančių gauti tą patį techninį rezultatą, egzistavimas (neleidžia) išvengti atmetimo pagrindo“, o [to sprendimo] 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 jeigu jį galima pasiekti kitomis formomis, Didžioji apeliacinė taryba nepadarė klaidos.

40 Trečia, reikia pabrėžti, kad, priešingai nei tvirtina ieškovė, [minėto] 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“.

<...>

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 naudojant tą patį arba kitoki techninį sprendimą.

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

23 Antrojoje Pirmosios instancijos teismui pateikto ieškinio pagrindo dalyje ieškovė kaltina Didžiąją apeliacinę tarybą, kad ši netinkamai nustatė pagrindines formos savybes ir klaidingai įvertino šios formos funkcinį pobūdį.

24 Ieškovė tvirtina, kad Didžioji apeliacinė taryba į tyrimą įtraukė ir nereikšmingus elementus, kaip antai *Lego* kubelio ertmė, būtent apatinė tuščiavidurė šio kubelio ertmė, kuri nėra nagrinėjamo erdvinio žymens dalis. Kita vertus, Didžioji apeliacinė taryba, neatlikusi kritinio vertinimo, sutiko su *Mega Brands* pasiūlyta ir finansuota eksperti-ze ir nustatydamą pagrindines nagrinėjamos formos savybes neatsižvelgė į ieškovės pateiktus svarbius duomenis, kaip antai šios formos vertinimas vartotojų požiūriu.

25 Antrąją ieškinio pagrindo dalį Pirmosios instancijos teismas taip pat atmetė. Jis nu-
statė štai ką:

„70 Visų pirma, kalbant apie ieškovės teiginį, kad nagrinėjamos formos pagrindi-
nes 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 nustatoma turint
konkretų tikslą sudaryti galimybę išanalizuoti nagrinėjamos formos funkciona-
lumą. Tačiau analizuojant formos pagrindinių savybių funkcionalumą tikslinio

vardotojo 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.

<...>

- 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 tuščiavidurę ertmę <...>.

<...>

- 75 Tačiau reikia konstatuoti, kad ši [Didžiosios apeliacinės tarybos atlikta] analizė apima visus [nagrinėjamo žymens] <...> matomus elementus, iš kurių kiekvienas [pagal ginčijamo sprendimo 54 punktą] atlieka savitas technines funkcijas <...>. 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.

<...>

- 78 [Dar] reikia pabrėžti, jog analizuodama nustatytų pagrindinių savybių funkcionalumą Didžioji apeliacinė taryba gali atsižvelgti į tokius *Lego* kubelio nematomus elementus, kaip antai apatinė tuščiavidurė ertmė ir antraeiliai išsikišimai, taip pat į bet kurią kitą svarbų įrodymą. Nagrinėjamoje byloje Didžioji apeliacinė taryba šiuo atžvilgiu rėmėsi ankstesniais ieškovės patentais, tuo, kad ieškovė pripažino, jog šiuose patentuose apibūdinti *Lego* kubelio funkcinio pobūdžio elementai, ir <...> ekspertizėmis.

- 79 <...> Kalbant apie [*Mega Brands*] atliktą ir finansuotą ekspertizę, pažymėtina, kad <...> ankstesni patentai patvirtina [šią ekspertizę atlikusio asmens] teiginius, susijusius su *Lego* kubelio savybių funkcionalumu <...>“

Šalių reikalavimai

²⁶ Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

- panaikinti skundžiamą sprendimą,
- grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui ir
- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

²⁷ VRDT ir *Mega Brands* Teisingumo Teismo prašo:

- atmesti apeliacinį skundą ir
- priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

- ²⁸ Apeliantė remiasi vieninteliu teisiniu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio pažeidimu. Šį pagrindą sudaro trys dalys.

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

Šalių argumentai

- ²⁹ Apeliantė teigia, kad nors Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje draudžiama registruoti formas, kurioms suteikta prekių ženklo apsauga sukurtų neteisėtus apribojimus konkurentams, priešingai, šia nuostata nesiekama uždrausti registruoti techninę funkciją atitinkančias formas. Turėtų būti draudžiama registruoti formą tik tokiais atvejais, kai tai suteiktų monopolį techniniams sprendimams ar funkcinėms savybėms.
- ³⁰ Šiuo atžvilgiu žodžių junginys „techninis sprendimas“ turėtų būti atskirtas nuo sąvokos „techninis rezultatas“, nes techninis rezultatas gali būti pasiektas skirtingais sprendimais. Apeliantė teigia, kad funkcinio požiūriu tai, kad įmonė naudojami tam

tikrai formai suteikta prekių ženklo apsauga, nekliudo konkurentams taikyti tą patį techninį sprendimą.

- 31 Taigi Pirmosios instancijos teismas padarė teisinę klaidą remdamasis skundžiamo sprendimo 37–42 punktuose pateiktais argumentais ir 43 punkte tvirtindamas, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiui prieštarauja tai, kad būtų įregistruota forma, net jei ši rezultatą galima pasiekti kitomis formomis, naudojant tą patį techninį sprendimą. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad alternatyvių formų egzistavimas yra labai svarbus, nes parodo, kad nėra pavojaus sukurti monopolį. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepaisė fakto, kad dažnai tas pats patentuotas išradimas gali turėti kelias formas. Šiuo atveju taip ir yra, apeliančės konkurentai taiko tą patį techninį sprendimą, nekopijuodami *Lego* kubelio formos.

- 32 Be to, apelianė tvirtina, kad taip nusprendamas Pirmosios instancijos teismas nepaisė minėto Sprendimo *Philips*. Šiuo atžvilgiu ji teigia, kad tame sprendime Teisingumo Teismas jokia būdu nenustatė, jog alternatyvių formų egzistavimas nėra svarbus. Teisingumo Teismas to sprendimo 83 ir 84 punktuose tik nurodė, kad jei tenkinamos Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio sąlygos, tampa nebesvarbu, ar alternatyvios formos egzistuoja, ar ne.

- 33 *Mega Brands* savo ruožtu tvirtina, kad nagrinėjamo žymens įregistravimas kaip prekių ženklo suteiktų apeliantei galimybę kliudyti konkurentams žaidimo kubelių rinkoje naudoti geriausią ir funkcionaliausią formą. Taigi apeliantei vėl būtų suteiktas monopolis, kuriuo ji jau naudojasi dėl savo patentų.

- ³⁴ Sutikdama su tuo, kad vien formos perteikimas patente savaime nėra kliūtis įregistruoti šią formą kaip prekių ženklą, *Mega Brands* teigia, kad toks perteikimas vis dėlto aiškiai parodo, jog tokia forma pasirinkta dėl savo funkcijos.
- ³⁵ Anot VRDT, apeliančės argumentai prieštarauja Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio tekstui ir esmei. Šioje nuostatoje esantys žodžiai „vien“ ir „būtina“, anot VRDT, nereiškia, kad draudžiama registruoti tik tas formas, kurios iš esmės būtinos funkcijai vykdyti. Šis atmetimo pagrindas taikomas visoms visiškai funkcinėms formoms, nuo kurių priklauso rezultatas.
- ³⁶ VRDT taip pat tvirtina, kad sutikus su apeliančės argumentais nebūtų garantuojama konkurentų laisvė pasirinkti alternatyvias formas. Iš tiesų tam tikros formos įregistravimas kaip prekių ženklo suteiktų apeliantei galimybę uždrausti ne tik visas identiškas, bet ir panašias formas. Tai galėtų būti taikoma, pavyzdžiui, žaidimo kubeliams su šiek tiek aukštesniais ar platesniais išsikišimais nei *Legø* kubelis.
- ³⁷ Kalbant apie skirtumą tarp įvairių intelektualinės nuosavybės teisių rūšių, pažymėtina, jog VRDT teigia, kad, be patentų teisės, teisė užkirsti kelią konkurencijai dėl formos taip pat numatyta ir teisė į dizainą turėtojams remiantis 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL 2002, L 3, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 142). Primenama, kad šio reglamento 8 straipsnio 1 dalyje skelbiama, jog „bendrijos dizainas negalioja, jeigu gaminio išvaizdos savybės lemia tik jo techninė funkcija“.

Teisingumo Teismo vertinimas

- 38 Remiantis nusistovėjusia teismų praktika, prekių ženklų teisė yra viena pagrindinių konkurencijos sistemos Sąjungoje sudedamųjų dalių. Tokioje sistemoje įmonės turi gebėti klientus pritraukti prekių ar paslaugų kokybe, įregistruodamos kaip prekių ženklus tokius žymenis, kad vartotojas galėtų neklysdamas atskirti šias prekes ar paslaugas nuo kitokios kilmės prekių ar paslaugų (šiuo klausimu žr. 2001 m. spalio 4 d. Sprendimo *Merz & Krell*, C-517/99, Rink. p. I-6959, 21 ir 22 punktus; 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimo *Arsenal Football Club*, C-206/01, Rink. p. I-10273, 47 ir 48 punktus bei 2007 m. balandžio 26 d. Sprendimo *Alcon prieš VRDT*, C-412/05 P, Rink. p. I-3569, 53 ir 54 punktus).
- 39 Prekės forma priskiriama prie žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą. Kalbant apie Bendrijos prekių ženklą, tai išplaukia iš Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnio, pagal kurį Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent: žodžiai, tarp jų – asmenų pavardės, dizainas, raidės, skaitmenys, išorinis prekių arba jų pakuotės vaizdas, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų (šiuo klausimu žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Henkel prieš VRDT*, C-456/01 P ir C-457/01 P, Rink. p. I-5089, 30 ir 31 punktus).
- 40 Šioje byloje neginčyta, kad Lego kubelio forma naudojama įgijo skiriamąjį požymį, todėl ji yra žymuo, padedantis atskirti apeliančiąs prekes nuo kitų prekių.
- 41 *Ritvik* argumentas, kurį pateikė jos teisių perėmėja *Mega Brands* ir kurį palaikė Anuliavimo skyrius ir Didžioji apeliacinė taryba bei Pirmosios instancijos teismas, kad *Lego* kubelio forma vis dėlto negali būti įregistruota kaip prekių ženklas, grindžiamas

Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu, pagal kurį neregistruojami žymenys, esantys vien prekių forma, būtina techniniam rezultatui gauti.

- 42 Apeliančės nuomone, šią nuostatą Didžioji apeliacinė taryba, paskui Pirmosios instancijos teismas interpretavo labai plačiai, todėl klaidingai.
- 43 Nagrinėjant šį kaltinimą reikia priminti, kad kiekvienas iš Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų atsisakymo registruoti pagrindų turi būti aiškinamas atsižvelgiant į jį grindžiantį visuomenės interesą (minėto Sprendimo *Henkel prieš VRDT* 45 punktas bei 2006 m. sausio 12 d. Sprendimo *Deutsche SiSi-Werke prieš VRDT*, C-173/04 P, Rink. p. I-551, 59 punktas). Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalį grindžiantis interesas yra vengti, kad dėl prekių ženklo apsaugos jo savininkui būtų suteiktas monopolis prekės techniniams sprendimams ar jos funkcinėms savybėms (pagal analogiją žr. Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies e punkto antrą įtrauką; minėto Sprendimo *Philips* 78 punktą ir 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimo *Linde ir kt.*, C-53/01–C-55/01, Rink. p. I-3161, 72 punktą).
- 44 Teisės aktų leidėjo nustatytos taisyklės šiuo atveju atspindi dviejų teiginių pusiausvyrą, kurie abu gali padėti įgyvendinti sveikos ir sąžiningos konkurencijos sistemą.
- 45 Viena vertus, tai, kad į Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalį įtrauktas draudimas registruoti kaip prekių ženklus žymenis, kurie yra vien prekių forma, būtina techniniam rezultatui gauti, užtikrina, kad įmonės negalės remtis prekių ženklų teise siekdamos neribotą laiką naudotis su techniniais sprendimais susijusiomis išimtinėmis teisėmis.

46 Iš tiesų, kol prekės forma tik perteikia gamintojo įgyvendintą ir jo prašymu patentuotą techninį sprendimą, šiai formai suteikta prekių ženklo apsauga pasibaigus patentui gerokai ir ilgam laikui sumažintų kitų įmonių galimybę naudoti šį techninį sprendimą. Tačiau Sąjungoje išplėtotoje intelektinės nuosavybės teisių sistemoje techniniai sprendimai gali būti saugomi tik ribotą laiką, kad paskui juos laisvai galėtų naudoti visi ūkio subjektai. Kaip teigė VRDT savo argumentuose, pateiktuose šio sprendimo 37 punkte, tai yra ne tik Direktyvos 89/104 ir Reglamento Nr. 40/94 esmė prekių ženklų klausimu, bet ir Reglamento Nr. 6/2002 dėl dizaino esmė.

47 Teisės aktų leidėjas, be kita ko, ypač griežtai įtvirtino draudimą registruoti kaip prekių ženklus formas, būtinai techniniam rezultatui gauti, nustatydamas, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkte įtvirtintiems atmetimo pagrindams netaikoma to paties straipsnio 3 dalyje numatyta išimtis. Iš Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies išplaukia, kad net jei forma, būtina techniniam rezultatui gauti, dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį, ją draudžiama įregistruoti kaip prekių ženklą (pagal analogiją žr. Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį, kuri iš esmės tapati Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 daliai; minėto Sprendimo *Philips* 57 punktą ir 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo *Benetton Group*, C-371/06, Rink. p. I-7709, 25–27 punktus).

48 Kita vertus, apribodamas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje įtvirtinto atmetimo pagrindo taikymą tik žymenims, kuriuos sudaro „vien“ prekės forma, „būtina“ techniniam rezultatui gauti, teisės aktų leidėjas manė, kad visos prekės formos tam tikra prasme yra funkcinės ir kad dėl to būtų netinkama atsisakyti registruoti prekės formą kaip prekių ženklą tik dėl to, kad ji turi funkcinių savybių. Žodžiais „vien“ ir „būtina“ ši nuostata užtikrina, kad būtų atsisakoma įregistruoti tik

tokias prekių formas, kurios perteikia techninį sprendimą ir kurių įregistravimas kaip prekių ženklo iš tiesų trukdytų kitoms įmonėms panaudoti tą techninį sprendimą.

- 49 Priminus ir patikslinus Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio tikslą ir svarbą, reikia išnagrinėti, ar Pirmosios instancijos teismas, kaip teigia apeliantė, klaidingai išaiškino šią nuostatą.
- 50 Pirmosios instancijos teismas šios nuostatos išaiškinimą pateikė skundžiamo sprendimo 43 punkte, tvirtindamas, kad šiai nuostatai „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, naudojant tą patį arba kitokį techninį sprendimą“.
- 51 Kalbant apie sąlygą, nuo kurios priklauso atsisakymas registruoti žymenį, kurį sudaro „vien“ prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 38 punkte teigė, kad ši sąlyga įgyvendinta, jei visos formos pagrindinės savybės atlieka techninę funkciją; techninės funkcijos neatliekančios nepagrindinės savybės šiuo atveju nėra reikšmingos.
- 52 Šis aiškinimas atitinka minėto Sprendimo *Philips* 79 punktą. Be to, jis atspindi šio sprendimo mintį, įtvirtintą generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer išvados šioje byloje 28 punkte ir jo išvados byloje *Koninklijke KPN Nederland* (2004 m. vasario 12 d. Sprendimas, C-363/99, Rink. p. I-1619) 72 punkte, kad vieno arba kelių nedidelių savarankiškų elementų buvimas erdviniam žymenyje, kurie visi yra padiktuoti

techninio sprendimo, perteikiamo tuo žymeniu, neturi įtakos išvadai, jog tokį žymenį sudaro vien prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti. Be to, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje įtvirtintas atsisakymo pagrindas taikomas tik tada, kai visos žymens pagrindinės savybės yra funkcinio pobūdžio, ir šis aiškinimas užtikrina, kad remiantis šia nuostata negalima atsisakyti registruoti tokio žymens kaip prekių ženklo, jei nagrinėjama prekės forma turi didelį nefunkcinio pobūdžio elementą, pavyzdžiui, dekoratyvinį ar išgalvotą, kurių vaidmuo formoje yra svarbus.

53 Kalbant apie sąlygą, pagal kurią prekės formą galima atsisakyti registruoti kaip prekių ženklą remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu tik tokiu atveju, jeigu ji „būtina“ techniniam rezultatui gauti, pažymėtina, kad Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 39 punkte išsakė nuomonę, jog ši sąlyga nereiškia, kad nagrinėjama forma turi būti vienintelė, kuria galima pasiekti tokį rezultatą.

54 Tiesa, kaip ir pabrėžė apeliantė, kad tam tikrais atvejais tokį patį techninį rezultatą galima gauti skirtingais sprendimais. Gali būti ir kitų formų, kitokių matmenų ar kitokio pavidalo, leidžiančių gauti tą patį techninį rezultatą.

55 Vis dėlto, priešingai nei teigia apeliantė, ši aplinkybė savaime nelemia, kad nagrinėjamos formos įregistravimas kaip prekių ženklo neleidžia kitiems ūkio subjektams naudotis techniniu sprendimu, kurį ta forma įgyvendina.

- 56 Šiuo klausimu reikia paminėti, kaip pastebi VRDT, kad remiantis Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalimi vien funkcinės prekės formos įregistravimas kaip prekių ženklo gali suteikti šio prekių ženklo savininkui galimybę uždrausti kitoms įmonėms naudoti ne tik tokią pačią, bet ir panašias formas. Kyla grėsmė, kad daugelis alternatyvių formų negalės būti naudojamos savininko konkurentų.
- 57 Ypač taip gali nutikti tais atvejais, kai įregistruojamos kelios skirtingos vien funkcinės prekės formos, tada kiltų grėsmė, kad kitos įmonės visiškai nebegalėtų gaminti irarduoti tam tikrų prekių, atliekančių nurodytą techninę funkciją.
- 58 Šie svarstymai nurodyti minėto Sprendimo *Philips* 81 ir 83 punktuose, pagal kuriuos kitų formų, leidžiančių pasiekti tą patį techninį rezultatą, egzistavimas savaime neeliminuoja atmetimo pagrindo, įtvirtinto Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje, kurio tekstas sutampa su Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies e punkto antra įtrauka, taikymo.
- 59 Kadangi apeliante remiasi ir faktu, kurio neginčija VRDT, kad jos konkurentams, siekiant panaudoti tą patį techninį sprendimą, nereikia į rinką išleisti žaidimo kubelių, kurių forma ir matmenys visais atžvilgiais identiški kaip *Lego* kubelio, pakanka konstatuoti, kad ši aplinkybė neturėtų kliudyti taikyti Sąjungos teisės aktų leidėjo nustatytas ir anksčiau išaiškintas taisykles, pagal kurias žymuo, kurį sudaro prekės forma, nepriedant reikšmingų nefunkcinio pobūdžio elementų, tik atliekanti techninę funkciją, negali būti įregistruotas kaip prekių ženklas, nes toks įregistravimas pernelyg

sumažintų konkurentų galimybes išleisti į rinką prekės formas, įgyvendinančias tokį patį techninį sprendimą.

⁶⁰ Tai juo labiau taikoma tokiais atvejais kaip šis, kai kompetentinga institucija nustatė, kad nagrinėjama prekės forma išreikštas sprendimas yra techniškai palankiausias nagrinėjamai prekių kategorijai. Jei erdvinis žymuo, kurį sudaro ši forma, būtų įregistruotas kaip prekių ženklas, jo savininko konkurentams būtų sudėtinga išleisti į rinką alternatyvias prekės formas, t. y. ne panašias formas, kurios vis dėlto funkcinio požiūriu būtų įdomios vartotojui.

⁶¹ Tokiomis aplinkybėmis įmonės, išplėtojusios techninį sprendimą, situacija konkurentų, išleidžiančių į rinką lygiai tą patį techninį sprendimą perteikiančias prekės formos kopijas, atžvilgiu negalėtų būti apsaugota suteikiant šiai įmonei monopolį įregistruojant erdvinį žymenį, kurį sudaro ši forma, kaip prekių ženklą, tačiau prireikus gali būti nagrinėjama atsižvelgiant į su nesąžininga konkurencija susijusias nuostatas. Tačiau toks nagrinėjimas nėra šios bylos objektas.

⁶² Kadangi apeliančios argumentai, pateikti pagrįsti pirmąją apeliacinio skundo pagrindo dalį, dėl jau išvardytų priežasčių yra nepagrįsti, reikia atmesti šią apeliacinio skundo dalį.

Dėl antrosios dalies, susijusios su neteisingų kriterijų taikymu nustatant prekės formos pagrindines savybes

Šalių argumentai

- ⁶³ Apeliantė tvirtina, kad sąvoka „pagrindinės savybės“ yra „dominuojančių skiriamųjų elementų“ sinonimas ir kad šias savybes reikėtų nustatyti remiantis atitinkamos visuomenės, t. y. paprasto vartotojo, kuris yra pakankamai gerai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus, požiūriu.
- ⁶⁴ Apeliantė tvirtina, kad atsižvelgiant į minėtą Sprendimą *Philips*, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje įtvirtintas atmetimo pagrindas turi būti nagrinėjamas dviem etapais: pirma, reikia nustatyti pagrindines savybes remiantis vidutinio vartotojo požiūriu ir, antra, pasitelkiant ekspertus ištirti, ar šios savybės yra būtinos techniniam rezultatui gauti.
- ⁶⁵ Taigi skundžiamo sprendimo 70 punkte patvirtindamas Didžiosios apeliacinės tarybos poziciją, pagal kurią siekiant nustatyti erdvinio žymens pagrindines savybes reikia atsižvelgti į vartotojo požiūrį ir siekiant įvertinti šį požiūrį atliktas apklausas, Pirmosios instancijos teismas padarė teisinę klaidą.

- ⁶⁶ *Mega Brands* teigia, kad sąvoka „pagrindinės savybės“ turi būti suprantama atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio žodžius „vien“ ir „būtina“. Šiuo požiūriu apeliančės pateikti kriterijai, kaip antai skiriamasis požymis ir visuomenės požiūris, yra nesvarbūs.
- ⁶⁷ Anot VRDT, net jei nustatant pagrindinius formos elementus reikia įvertinti jų funkcionalumą, šie du etapai priskiriami tam pačiam veiksmui, siekiant nustatyti, ar tie elementai yra pagrindiniai formos funkcijos atžvilgiu.

Teisingumo Teismo vertinimas

- ⁶⁸ Teisingas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio taikymas reikalauja, kad erdvinio žymens pagrindines savybes nustatytą institucija, nagrinėjanti prašymą įregistruoti tą žymenį kaip prekių ženklą.
- ⁶⁹ Kaip teigė generalinis advokatas savo išvados 63 punkte, sąvoka „pagrindinės savybės“ turi būti suprantama kaip apimanti svarbiausius žymens elementus.
- ⁷⁰ Šios pagrindinės savybės turi būti nustatytos kiekvienu konkrečiu atveju. Iš tikro nėra sisteminės skirtingų elementų, iš kurių gali būti sudarytas žymuo, hierarchijos (šiuo klausimu žr. 2008 m. liepos 17 d. Sprendimo *L & D prieš VRDT*, C-488/06 P, Rink. p. I-5725, 55 punktą). Be to, atlikdama pagrindinių žymens savybių tyrimą,

kompetentinga institucija gali arba tiesiogiai remtis bendru žymens kuriu įspūdžiu, arba pirmiausia išnagrinėti skirtingus žymenį sudarančius elementus (pagal analogiją žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT*, C-468/01 P–C-472/01 P, Rink. p. I-5141, 45 punktą bei 2005 m. birželio 30 d. Sprendimo *Eurocermex prieš VRDT*, C-286/04 P, Rink. p. I-5797, 23 punktą).

⁷¹ Todėl erdvinio žymens pagrindinės savybės, siekiant taikyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį, atsižvelgiant į situaciją ir ypač į jos sudėtingumą, gali būti nustatytos tiesiog vizualiai išnagrinėjus žymenį arba, priešingai, remiantis detaliu nagrinėjimu, kai atsižvelgiama į vertinant naudingus elementus, kaip antai apklausos ir ekspertizės arba duomenys, susiję su intelektinės nuosavybės teisėmis, anksčiau suteiktomis nagrinėjamai prekei.

⁷² Kai nustatomos pagrindinės žymens savybės, kompetentinga institucija turi patikrinti, ar visos šios savybės atlieka prekės techninę funkciją. Kaip nurodyta šio sprendimo 52 punkte, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis taikomas tik tada, kai prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą prekės formą, kurioje nefunkcinio pobūdžio elementas, dekoratyvinis arba išgalvotas, vaidina svarbų vaidmenį. Tokiu atveju konkuruojančios įmonės lengvai gali naudoti tokio paties funkcionalumo alternatyvias formas, nes nėra grėsmės panaudoti techninį sprendimą. Šis sprendimas tokiu atveju gali būti lengvai panaudojamas prekių ženklo savininko konkurentų prekės formose, neturinčiose tokio paties nefunkcinio pobūdžio elemento kaip savininko forma, ir kurios, palyginti su šia forma, nėra nei identiškos, nei panašios.

73 Šioje byloje Didžioji apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 62 punkte konstatavo, kad žymens, kurį sudaro *Lego* kubelis, svarbiausias elementas yra dvi eilės išsikišimų šio kubelio viršutinėje sienelėje. Nagrinėdama Anuliavimo skyriaus atliktą analizę, ši Taryba atkreipė išskirtinį dėmesį į tai, kad šis elementas vaizduojamas ankstesniuose *Kirkbi* patentuose. Toks nagrinėjimas leido padaryti išvadą, kad šis elementas yra būtinas techniniam rezultatui, kurio siekiama nagrinėjama preke, gauti, t. y. sujungti žaidimo kubelius. Be to, kaip matyti iš ginčijamo sprendimo 54 ir 55 punktų, Didžioji apeliacinė taryba teigė, kad visi kiti žymens, kurį sudaro šis kubelis, elementai, išskyrus jo spalvą, yra funkciniai.

74 Kadangi Pirmosios instancijos teismas rėmėsi tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis darydamas išvadą, kad visi *Lego* kubelio formos elementai, išskyrus jo spalvą, yra funkciniai, dėl jo vertinimo, apeliantei nenurodžius, kad jos buvo iškreiptos, negalima pateikti apeliacinio skundo Teisingumo Teisme.

75 Kalbant apie apeliančės argumentą, pagal kurį Pirmosios instancijos teismas padarė teisinę klaidą tvirtindamas, jog apklausos dėl tikslinės visuomenės požiūrio į nagrinėjamos prekės formą nėra svarbios, reikia pabrėžti, kad, priešingai Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte pateiktam atvejui, kur būtina atsižvelgti į tikslinės visuomenės požiūrį, nes jis yra esminis nustatant, ar žymuo, kurį siekiama įregistruoti kaip prekių ženklą, leidžia atskirti atitinkamas prekes ar paslaugas kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės (šiuo klausimu žr. 2003 m. gegužės 6 d. Sprendimo *Libertel*, C-104/01, Rink. p. I-3793, 62 punktą ir minėto Sprendimo *Koninklijke KPN Nederland*, 34 punktą), to nebūtina daryti taikant minėtų straipsnių 1 dalies e punktą.

- ⁷⁶ Iš tiesų preziumuojamas paprasto vartotojo žymens vertinimas nėra lemiamas elementas taikant atmetimo pagrindą, įtvirtintą Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje, tačiau jis gali būti naudingas vertinimo elementas kompetentingai institucijai, nustatančiai žymens pagrindines savybes.
- ⁷⁷ Todėl apeliančės teiginys, kad pagrindinės žymens savybės pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį būtinai turi būti nustatomos remiantis tikslinės visuomenės požiūriu, nėra priimtinas.
- ⁷⁸ Iš to išplaukia, kad reikia atmesti ir antrąją apeliacinio skundo pagrindo dalį.

Dėl trečiosios dalies, susijusios su klaidingų funkcionalumo kriterijų taikymu

Šalių argumentai

- ⁷⁹ Apelianė tvirtina, kad funkcionalumo vertinimas reikalauja techninių žinių ir paprastai jį atlieka mokslininkai. Tačiau atliekant formos savybių funkcionalumo ekspertizę būtina lyginti šias savybes su alternatyvomis.

- 80 Taigi Pirmosios instancijos teismas padarė teisinę klaidą tvirtindamas, kad alternatyvių formų egzistavimas yra nesvarbus, ir atsisakydamas nagrinėti apeliančios atliktas ekspertizes.
- 81 Anot *Mega Brands*, apeliančios argumentai paremti klaidinga prielaida, kad alternatyvios formos yra svarbios vertinant funkcionalumą. Ji taip pat teigia, kad alternatyvios formos gali ne taip gerai atlikti norimą funkciją arba jas gali būti brangiau gaminti.
- 82 VRDT teigia, kad Pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, jog, vertindama funkcionalumą, Didžioji apeliacinė taryba galėjo remtis ankstesniais patentais, o ne alternatyvių formų egzistavimu.

Teisingumo Teismo vertinimas

- 83 Dėl šio sprendimo 55–60 punktuose pateiktų priežasčių kitų formų, leidžiančių pasiekti tą patį techninį rezultatą, egzistavimas nepanaikina registracijos atmetimo pagrindo, įtvirtinto Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje, kaip Teisingumo Teismas patikslino ir minėto Sprendimo *Philips* 81 ir 83 punktuose dėl Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies e punkto antros įtraukos.
- 84 Nagrinėjant žymens, kurį sudaro prekės forma, funkcionalumą, nustačius pagrindines šio žymens savybes, reikia tik įvertinti, ar šios savybės atlieka nagrinėjamos prekės techninę funkciją. Nagrinėjama, savaime suprantama, turi būti analizuojant žymenį,

kurį siekiama įregistruoti kaip prekių ženklą, o ne žymenis, kuriuos sudaro kitos prekės formos.

- ⁸⁵ Formos savybių techninį funkcionalumą galima vertinti atsižvelgiant į su ankstesniais patentais susijusius dokumentus, kuriuose aprašomi nagrinėjamos formos pagrindiniai elementai. Šioje byloje VRDT Didžioji apeliacinė taryba ir Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tokius dokumentus, susijusius su *Lego* kubeliu.
- ⁸⁶ Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, trečiąją apeliacinio skundo dalį taip pat reikia atmesti.
- ⁸⁷ Kadangi nė viena iš trijų vienintelio ieškinio pagrindo dalių nėra pagrįsta, reikia atmesti apeliacinį skundą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- ⁸⁸ Pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį, taikomą apeliaciniame procese pagal to paties Procedūros reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi VRDT ir *Mega Brands* prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš apeliančės ir ši pralaimėjo apeliacinę bylą, ji turi jas padengti.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendžia:

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

Parašai.