

PRESUDA OPĆEG SUDA (osmo vijeće)

12. studenoga 2008. (*)

„Žig Zajednice – Prijava za trodimenzionalni žig Zajednice – Crvena Lego kocka – Apsolutni razlog za odbijanje – Znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka (ii) Uredbe (EZ) br. 40/94 – Nuđenje dokaza”

U predmetu T-270/06,

Lego Juris A/S, sa sjedištem u Billundu (Danska), društvo koje zastupaju V. von Bomhard, A. Renck i T. Dolde, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupa D. Botis, u svojstvu agenta,

tuženika,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent pred Općim sudom, jest:

Mega Brands, Inc., sa sjedištem u Montrealu (Kanada), društvo koje zastupaju P. Cappuyns i C. De Meyer, odvjetnici,

povodom tužbe podnesene protiv odluke velikog žalbenog vijeća OHIM-a od 10. srpnja 2006. (predmet R 856/2004-G), koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim, koji se vodi između društava Mega Brands, Inc. i Lego Juris A/S,

OPĆI SUD EUROPSKIH ZAJEDNICA (osmo vijeće),

u sastavu: M. E. Martins Ribeiro, predsjednica, S. Papasavvas (izvjestitelj) i A. Dietrich, suci,

tajnik: J. Plingers, administrator,

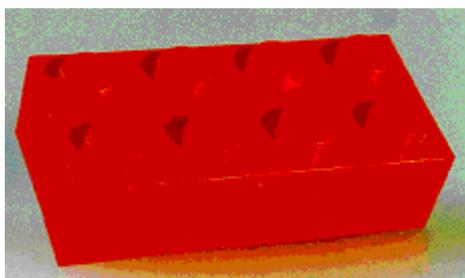
uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 11. lipnja 2008.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Dana 1. travnja 1996. društvo Kirkbi A/S, pravni prednik tužitelja, društva Lego Juris A/S, podnijelo je prijavu za žig Zajednice Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena.
- 2 Žig za koji je podnesen zahtjev za registraciju jest crveni trodimenzionalni znak prikazan u nastavku:



- 3 Proizvodi za koje je zatražena registracija pripadaju razredima 9. i 28. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, te za svaki od tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:
 - razred 9.: „znanstveni, nautički, geodetski, električni, fotografski, kinematografski i optički aparati i instrumenti kao i aparati i instrumenti za vaganje, mjerenje, signalizaciju, kontrolu (inspekciju), za pomoć (spašavanje) i za obuku koji su obuhvaćeni razredom 9.; aparati za snimanje, prijenos ili reprodukciju zvuka ili slike; magnetski i elektronički nosači podataka, diskovi za snimanje; snimljeni računalni programi i softver; prodajni automati i mehanizmi za uređaje koji se pokreću uz prethodno ubacivanje kovanica; registarske blagajne, računari, oprema za obradu podataka i računala; snimljeni računalni programi i softver; uređaji za gašenje požara” [neslužbeni prijevod]
 - razred 28.: „igre i igračke; gimnastički i sportski predmeti (obuhvaćeni razredom 28.); ukrasi za božićna drvca” [neslužbeni prijevod].
- 4 Dana 19. listopada 1999. žig za koji je podnesena prijava registriran je kao žig. Zajednice
- 5 Dana 21. listopada 1999. društvo Ritvik Holdings Inc., prednik društva Mega Brands, Inc., podnijelo je zahtjev za proglašavanje te registracije ništavom na temelju članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 40/94 u vezi s „konstrukcijskim igračkama” [neslužbeni prijevod] iz razreda 28., tvrdeći da je ta registracija protivna apsolutnim razlozima za odbijanje propisanim člankom 7. stavkom 1. točkom (a), točkom (e) podtočkama (ii) i (iii) te točkom (f) te uredbe.

- 6 Dana 8. prosinca 2000. odjel za poništaje prekinuo je postupak do donošenja presude Suda od 18. lipnja 2002., Philips (C-299/99, Zb., str. I-5475.). Postupak pred odjelom za poništaje nastavljen je 31. srpnja 2002.
- 7 Odlukom od 30. srpnja 2004. odjel za poništaje proglasio je registraciju ništavom u odnosu na „konstrukcijske igračke” iz razreda 28., na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94, utvrdivši da se dotični žig sastoji isključivo od oblika proizvoda koji je bio potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata.
- 8 Dana 20. rujna 2004. tužitelj je na temelju članaka 57. do 62. Uredbe br. 40/94 podnio žalbu OHIM-u protiv odluke odjela za poništaje. Ispitivanje te žalbe dodijeljeno je prvom žalbenom vijeću.
- 9 Dana 15. studenoga 2004. tužitelj je na temelju članka 132. stavka 3. Uredbe br. 40/94 zatražio izuzeće predsjednice prvog žalbenog vijeća zbog pristranosti. Odlukom R 856/2004-1 prvo žalbeno vijeće odlučilo je da prvotno imenovanu predsjednicu treba zamijeniti njezina prva zamjena.
- 10 Tužitelj je telefaksom od 30. rujna 2005., s obzirom na složenost predmeta, zatražio, kao prvo, da žalba bude predmet usmenog postupka u skladu s člankom 75. stavkom 1. Uredbe br. 40/94, i kao drugo, da se sazove veliko žalbeno vijeće u skladu s člankom 130. stavcima 2. i 3. te uredbe.
- 11 Dana 7. ožujka 2006. na prijedlog predsjednika žalbenih vijeća predsjedništvo žalbenih vijeća uputilo je predmet velikom žalbenom vijeću, na temelju članka 1.b stavka 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 216/96 od 5. veljače 1996. o utvrđivanju pravila postupka žalbenih vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL 1996., L 28, str. 11.) (posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 116.).
- 12 Veliko žalbeno vijeće odbilo je tužiteljev zahtjev za usmeni postupak odlukom od 10. srpnja 2006. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka). Također je odbilo žalbu kao neosnovanu utvrdivši da se, na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94, dotični žig ne može registrirati za „konstrukcijske igračke” iz razreda 28.
- 13 U točkama 32. i 33. pobijane odluke veliko žalbeno vijeće utvrdilo je da stjecanje razlikovnog karaktera, propisano člankom 7. stavkom 3. Uredbe br. 40/94, ne može spriječiti primjenu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) te uredbe. Također je napomenulo, i to u točki 34., da je svrha članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94 zabraniti registraciju oblika čija bitna obilježja ispunjavaju tehničku funkciju, kako bi ih svi mogli slobodno upotrebljavati. U točki 36. veliko žalbeno vijeće zauzelo je stav da se ta zabrana i dalje primjenjuje čak i ako oblik sadržava manje važan, proizvoljan element kao što je boja. U točki 58. odbacilo je važnost postojanja drugih oblika kojima se može postići isti tehnički rezultat. U točki 60. prosudilo je da riječ „isključivo” [neslužbeni prijevod] upotrijebljena u članku 7. stavku 1. točki (e) podtočki (ii) Uredbe br. 40/94 znači da je jedina svrha oblika postizanje nekog tehničkog rezultata i da riječ „potrebno” [neslužbeni prijevod] iz iste te odredbe znači da oblik treba postići taj tehnički rezultat, ali da iz toga ne proizlazi da drugi oblici ne mogu također obaviti isti zadatak. Inače, u točkama 54. i 55. veliko žalbeno vijeće utvrdilo je obilježja dotičnog oblika koja smatra bitnim, a u točkama 41. do 63. provelo je analizu njihove funkcionalnosti.

Postupak i zahtjevi stranaka

- 14 Tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 25. rujna 2006. tužitelj je pokrenuo ovaj postupak. Intervenijent je podnio odgovor na tužbu 29. siječnja 2007., a OHIM 30. siječnja 2007.
- 15 Dopisom od 11. lipnja 2007. intervenijent je zatražio da se spisu priloži rješenje njemačkog Saveznog suda za patente od 2. svibnja 2007. Odlukom od 25. srpnja 2007. predsjednik trećeg vijeća Općeg suda prihvatio je taj zahtjev. Tužitelj je podnio očitovanje povezano s tim rješenjem 21. kolovoza 2007. OHIM nije podnio očitovanje u propisanom roku.
- 16 Budući da se sastav vijeća Općeg suda izmijenio s učinkom od 25. rujna 2007., sudac izvjestitelj raspoređen je u šesto vijeće, slijedom čega je ovaj predmet dodijeljen tom vijeću.
- 17 Dana 12. studenoga 2007. tužitelj je zatražio da se spisu priloži rješenje Okružnog suda u Budimpešti (Mađarska) od 12. srpnja 2007. Odlukom od 22. studenoga 2007. predsjednik šestog vijeća Općeg suda prihvatio je taj zahtjev. Intervenijent je podnio očitovanje povezano s tim rješenjem 14. prosinca 2007. OHIM nije podnio očitovanje u propisanom roku.
- 18 Zbog spriječenosti prvotno imenovanog suca izvjestitelja predsjednik Općeg suda imenovao je odlukom od 9. siječnja 2008. novog suca izvjestitelja, koji je raspoređen u osmo vijeće, slijedom čega je ovaj predmet dodijeljen tom vijeću.
- 19 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
 - poništi pobijanu odluku,
 - naloži OHIM-u snošenje troškova.
- 20 OHIM i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:
 - odbije tužbu,
 - naloži tužitelju snošenje troškova.

Dopuštenost dokumenata iznesenih prvi put pred Općim sudom

- 21 Na početku treba napomenuti da se na rješenja njemačkog i mađarskog suda koja su podnijeli intervenijent odnosno tužitelj (vidi točke 15. i 17. ove presude) prvi put pozvalo pred Općim sudom.
- 22 U vezi s tim treba podsjetiti da je svrha tužbe podnesene Općem sudu nadzor zakonitosti odluka žalbenih vijeća OHIM-a u smislu članka 63. Uredbe br. 40/94. Stoga funkcija Općeg suda nije ponovno ispitivanje činjeničnih okolnosti s obzirom na dokaze koji su pred njim prvi put izneseni. Naime, prihvaćanje takvih dokaza protivno je članku 135. stavku 4. Poslovnika Općeg suda, u skladu s kojim podnesci stranaka ne mogu mijenjati

predmet spora pred žalbenim vijećem (presuda Općeg suda od 6. ožujka 2003., DaimlerChrysler/OHIM (Rešetka hladnjaka), T-128/01, Zb., str. II-701., t. 18.).

- 23 Stoga valja zaključiti da se intervenijent i tužitelj ne mogu pozvati na ta rješenja kao na dokaze koji se odnose na činjenice ovog predmeta.
- 24 Valja, međutim, pojasniti da se ni strankama ni samom Općem sudu ne može zabraniti oslanjanje na sudsku praksu Zajednice ili pak nacionalnu ili međunarodnu sudsku praksu u svrhu tumačenja prava Zajednice. Sudska praksa iz točke 22. ove presude ne odnosi se na tu mogućnost upućivanja na nacionalne presude, jer u tom predmetu žalbenom vijeću nije prigovoreno da nije uzelo u obzir činjenične elemente određene nacionalne presude, nego da je povrijedilo odredbu Uredbe br. 40/94, pri čemu se u prilog tog prigovora pozvalo na sudsku praksu (presude Općeg suda od 24. studenoga 2005., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb., str. II-4891., t. 20.; od 8. prosinca 2005., Castellblanch/OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Zb., str. II-5309., t. 16.; i od 12. srpnja 2006., Vitakraft-Werke Wührmann / OHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Zb., str. II-2211., t. 71.).
- 25 Iz toga slijedi da su rješenja njemačkog i mađarskog suda koja su podnijeli intervenijent odnosno tužitelj dopuštena u mjeri u kojoj u ovom predmetu mogu poslužiti za tumačenje članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94.

Meritum

- 26 U prilog tužbi tužitelj navodi samo jedan tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94. Taj tužbeni razlog sastoji se od dvaju dijelova: prvi se temelji na pogrešnom tumačenju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94, a drugi na pogrešnoj ocjeni predmeta žiga o kojem je riječ.

Prvi dio: pogrešno tumačenje članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94

Argumenti stranaka

- 27 Tužitelj kao prvo navodi da tekst članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94 nema svrhu isključiti iz registracije žigova funkcionalne oblike kao takve, nego samo znakove koji se sastoje „isključivo” od oblika proizvoda koji je „potreban” za postizanje nekog tehničkog rezultata. Stoga oblik ulazi u područje primjene te odredbe samo ako nema nefunkcionalna obilježja, a obilježja koja njegovu vanjskom izgledu daju razlikovni karakter ne smiju se moći izmijeniti tako da on pritom izgubi funkcionalnost.
- 28 Tužitelj kao drugo tvrdi da kontekst članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94 pokazuje kako oblik na koji se ne primjenjuje apsolutni razlog za odbijanje propisan tom odredbom mora ispuniti i zahtjeve iz članka 7. stavka 1. točaka (b) do (d) te uredbe. Iz sudske prakse proizlazi da se oblici proizvoda mogu registrirati samo ako su stekli razlikovni karakter, a taj je uvjet rijetko ispunjen. Stoga prema njegovoj tvrdnji nije potrebno opsežno tumačiti članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku (ii) Uredbe

br. 40/94 kako bi se očuvao opći interes za dostupnost oblika ili spriječila monopolizacija obilježja proizvoda. Iz toga proizlazi da ta odredba ne služi očuvanju dostupnosti oblika ni sprječavanju monopolizacije obilježja proizvoda. Njezina je jedina svrha postići da tehnička rješenja budu slobodno na raspolaganju sudionicima tržišnog natjecanja.

- 29 Kao treće, tužitelj smatra da, u skladu s presudom Philips, svrha članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94 nije isključiti iz zaštite žigova funkcionalne oblike kao takve, nego samo funkcionalne oblike čija bi zaštita stvorila monopol na tehnička rješenja ili na tehnička obilježja oblika koja bi korisnik mogao tražiti u proizvodima konkurenata. Iz presude Philips također proizlazi da ta odredba, u sklopu ocjene razlikovnog karaktera, ne služi sprječavanju registracije oblika koji nemaju proizvoljne dodatke bez funkcionalne svrhe. To razmatranje primjenjuje se i na ocjenu funkcionalnosti.
- 30 Slijedom toga tužitelj tvrdi da članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka (ii) Uredbe br. 40/94 ne zabranjuje zaštitu žiga za sve „industrijske dizajne”. Takvi oblici mogu se registrirati kao žigovi čak i ako se sastoje isključivo od elemenata koji imaju funkciju. Odlučujuće je pitanje bi li zaštita žiga stvorila monopol na tehnička rješenja ili funkcionalna obilježja dotičnog oblika ili konkurenti imaju dovoljno slobode za primjenu istog tehničkog rješenja i uporabu istih obilježja. Prema tužiteljevoj tvrdnji, upravo zaključak suda kojemu je upućen zahtjev, kako zbog nedostupnosti alternativnih oblika postoji opasnost od stvaranja monopola, naveo je Sud da u presudi Philips zaključuje kako se konkurente nije moglo uputiti na druga „tehnička rješenja”.
- 31 Naime, Sud u točki 84. presude Philips nije ustvrdio da su svi alternativni oblici nevažni. Utvrdio je da ako se ispostavi da se bitna obilježja oblika mogu pripisati samo „tehničkom rezultatu”, činjenica da se isti rezultat može postići i drugim oblicima u kojima se rabe različita „tehnička rješenja” ne znači da se taj oblik može registrirati. Zapravo je postojanje ili nepostojanje funkcionalno istovrijednih alternativnih oblika u kojima se rabi isto „tehničko rješenje” jedini kriterij na temelju kojeg se utvrđuje hoće li iz pružanja zaštite žigu proizaći monopol; taj pristup priznaje i teorija funkcionalnosti koja potječe iz Sjedinjenih Američkih Država.
- 32 U vezi s tim tužitelj napominje da je u presudi Philips Sud upotrijebio izraz „tehničko rješenje” da bi se referirao na cilj sprječavanja stvaranja monopola, a izraz „tehnički rezultat” kada se referirao na druge oblike. Naime, prema tužiteljevoj tvrdnji ti izrazi označavaju različite pojmove, jer se „tehnički rezultat” može postići raznim „tehničkim rješenjima”. Navodi da je time Sud isključio mogućnost da se konkurenti posluže različitim tehničkim rješenjima koja dovode do istog rezultata, dok postojanje alternativnih oblika u kojima se primjenjuje isto tehničko rješenje dokazuje da nema rizika od stvaranja monopola.
- 33 Prema tužiteljevu mišljenju, to razlikovanje odgovara i terminologiji patentnog prava, jer je izraz „tehničko rješenje” sinonim za izraz „patentirani izum”, koji određuje područje primjene zaštite patenta i omogućuje postizanje „tehničkog rezultata”. Isti rezultat može se zakonito postići i drugim patentiranim izumima, alternativni oblici u kojima se primjenjuje isto „tehničko rješenje” povrjeđuju dotični patent. Međutim, ti alternativni oblici ne povrjeđuju žig kojim se štite točno određeni dizajni istog „tehničkog rješenja” pod uvjetom da razlike između dizajna omogućuju potrošačima

razlikovanje tih proizvoda. Tako zaštita žiga ne dovodi do trajnog tehničkog monopola, nego omogućuje konkurentima nositelja žiga da primijene isto „tehničko rješenje”.

- 34 Kao četvrto, tužitelj ističe da povijesno tumačenje pokazuje kako je Vijeće uvelo izraze „isključivo” i „potrebno” u tekst članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94 kako bi isključilo mogućnost da konkurent iskoristi ugled koji uživa poznat oblik s važnim tehničkim učinkom, a da njegova registracija ne bude isključena ako se taj rezultat može postići drugim oblicima.
- 35 OHIM i intervenijent izražavaju mišljenje da je tumačenje koje je iznio tužitelj neusklađeno s presudom Philips, jer je Sud zaključio da zabrana iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94 uključuje sve oblike koji su bitno funkcionalni i mogu se pripisati tehničkom rezultatu.

Ocjena Općeg suda

- 36 Člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom (ii) Uredbe br. 40/94 propisuje se da se neće registrirati „znakovi koji se sastoje isključivo od [...] oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata”. Slično tomu, u skladu s drugom podtočkom članka 3. stavka 1. točke (e) Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.; u daljnjem tekstu: Direktiva), „[n]eće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglašiti ništavim [...] znakovi koji se sastoje isključivo od [...] oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata”.
- 37 U ovom slučaju valja navesti da tužitelj u bitnom prigovara da je veliko žalbeno vijeće pogrešno protumačilo područje primjene članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94, a posebno područje primjene izraza „isključivo” i „potrebno”, jer je smatralo da postojanje funkcionalno istovrijednih alternativnih oblika u kojima se rabi isto tehničko rješenje nije važno za primjenu te odredbe.
- 38 U vezi s tim, kao prvo, valja ustvrditi da se riječ „isključivo”, koja se pojavljuje i u članku 7. stavku 1. točki (e) podtočki (ii) Uredbe br. 40/94 i u drugoj podtočki članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive, mora tumačiti s obzirom na izraz „bitna obilježja koja ispunjavaju tehničku funkciju” iz točaka 79., 80. i 83. presude Philips. Iz tog izraza zapravo proizlazi da će se na oblik, ako mu se dodaju nebitna obilježja koja nemaju tehničku funkciju, svejedno primjenjivati apsolutni razlog za odbijanje ako sva bitna obilježja tog oblika ispunjavaju takvu funkciju. U skladu s tim, veliko žalbeno vijeće s pravom je analiziralo funkcionalnost oblika o kojem je riječ s obzirom na obilježja koja je smatralo bitnim. Prema tome, treba ocijeniti da je ispravno protumačilo izraz „isključivo”.
- 39 Kao drugo, iz točaka 81. i 83. presude Philips proizlazi da izraz „potreb[an] za postizanje nekog tehničkog rezultata”, koji se pojavljuje i u članku 7. stavku 1. točki (e) podtočki (ii) Uredbe br. 40/94 i u drugoj podtočki članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive, ne znači da se taj apsolutni razlog za odbijanje primjenjuje samo ako je dotični oblik jedini kojim se može postići namjeravani rezultat. Naime, Sud je u točki 81. zaključio da „postojanje drugih oblika kojima bi se mogao postići isti tehnički rezultat ne može nadjačati razlog za odbijanje”, a u točki 83. da je „registracija znaka koji se sastoji od dotičnog oblika zabranjena čak i ako se taj tehnički rezultat može postići drugim oblicima”. U skladu s

tim, za primjenu tog apsolutnog razloga za odbijanje dovoljno je da bitna obilježja oblika kombiniraju obilježja koja su tehnički uzročno povezana s namjeranim tehničkim rezultatom i dovoljna za njegovo postizanje te se stoga mogu pripisati tom tehničkom rezultatu. Iz toga slijedi da veliko žalbeno vijeće nije pogriješilo utvrdivši kako izraz „potreban” znači da je oblik potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata čak i ako se taj rezultat može postići drugim oblicima.

- 40 Kao treće, valja primijetiti da je, protivno tužiteljevoj tvrdnji, Sud u točkama 81. i 83. presude Philips otklonio važnost postojanja „drugih oblika kojima bi se mogao postići isti tehnički rezultat”, ne praveći razliku između oblika kod kojih se rabi drugo „tehničko rješenje” i oblika kod kojih se rabi isto ”tehničko rješenje”.
- 41 Osim toga, prema tvrdnji Suda, članak 3. stavak 1. točka (e) Direktive ima svrhu „spriječiti da zaštita žiga omogući njegovu nositelju stvaranje monopola na funkcionalna obilježja proizvoda” i „spriječiti da zaštita koju žig pruža bude prepreka koja će onemogućiti konkurente da slobodno nude na prodaju proizvode s tim funkcionalnim obilježjima u tržišnom natjecanju s nositeljem žiga” (točka 78. presude Philips). Ne može se isključiti činjenica da su funkcionalna obilježja proizvoda koja, prema tvrdnji Suda, moraju biti dostupna i konkurentima, karakteristična za određen oblik.
- 42 Dodatno, Sud je u točki 80. presude Philips ustvrdio da se člankom 3. stavkom 1. točkom (e) Direktive „nastoji postići cilj u općem interesu, a to je da svi mogu slobodno rabiti oblik čija bitna obilježja ispunjavaju tehničku funkciju”. Taj se cilj stoga ne odnosi samo na tehničko rješenje ugrađeno u takav oblik, nego na sâm oblik i njegova bitna obilježja. Budući da se oblik kao takav mora moći slobodno rabiti, razlikovanje koje zagovara tužitelj ne može se prihvatiti.
- 43 Iz svega gore navedenog proizlazi da se člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom (ii) Uredbe br. 40/94 zabranjuje registracija svakog oblika koji se isključivo, u bitnim obilježjima, sastoji od oblika proizvoda koji je tehnički uzročno povezan s namjeranim tehničkim rezultatom i dovoljan za njegovo postizanje, čak i ako se taj rezultat može postići drugim oblicima u kojima se rabi isto ili neko drugo tehničko rješenje.
- 44 Stoga treba utvrditi da veliko žalbeno vijeće nije pogriješilo u tumačenju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94.
- 45 Drugi argumenti koje je istaknuo tužitelj ne dovode u pitanje navedeni zaključak.
- 46 Kao prvo, što se tiče tužiteljeve tvrdnje da nije potrebno opsežno tumačiti članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku (ii) Uredbe br. 40/94, jer oblici proizvoda rijetko ispunjavaju uvjete propisane člankom 7. stavkom 1. točkom (b) i člankom 7. stavkom 3. te uredbe, treba istaknuti da se tim razlozima za odbijanje nastoje postići različiti ciljevi i da njihova primjena pretpostavlja ispunjenje različitih uvjeta. U skladu s tim, kao što je Sud ocijenio u točki 77. presude Philips, svaki od tih razloga mora se tumačiti s obzirom na opći interes na kojem se temelji, a ne u odnosu na bilo kakve praktične učinke koji proizlaze iz primjene drugih razloga. Stoga taj argument treba odbiti.

- 47 Kao drugo, što se tiče usporedbe prava žigova i patentnog prava, treba napomenuti da se ona temelji na razlici između oblika koji sadržavaju isto tehničko rješenje i oblika koji sadržavaju druga tehnička rješenja (vidjeti točku 33. ove presude). Međutim, u točkama 40. do 43. ove presude zaključeno je da se ne može napraviti takva razlika. Stoga i taj argument treba odbiti.
- 48 Kao treće, treba naglasiti da je argument utemeljen na povijesti nastanka članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94 bio istaknut u postupku koji je doveo do donošenja presude Philips, ali nije utjecao na analizu Suda. Osim toga, nezavisni odvjetnik Ruiz-Jarabo Colomer odbacio ga je u točki 41. svojeg mišljenja u ovom predmetu. Stoga taj argument treba odbiti.

49 Iz svega prethodno navedenog proizlazi da treba odbiti prvi dio tužbenog razloga.

Drugi dio: pogrešna ocjena predmeta žiga o kojem je riječ

50 U drugom dijelu tužitelj u bitnom iznosi tri prigovora: (i) manjkavo utvrđivanje bitnih obilježja žiga o kojem je riječ, (ii) pogreške u ocjeni funkcionalne prirode bitnih obilježja tog žiga i (iii) pogrešno uzimanje u obzir odluke nacionalnog suda. Prvi i drugi prigovor treba ispitati zajedno.

Prvi i drugi prigovor: manjkavo utvrđivanje bitnih obilježja žiga o kojem je riječ i pogreške u ocjeni funkcionalne prirode bitnih obilježja tog žiga

– Argumenti stranaka

- 51 Što se tiče, u prvom redu, prigovora o manjkavom utvrđivanju bitnih obilježja dotičnog žiga, tužitelj prvo tvrdi da veliko žalbeno vijeće nije utvrdilo bitna obilježja oblika o kojem je riječ, a to su dizajn i proporcije čepića. Ono je ocijenilo funkcionalnost Lego kocke u cjelini, uključujući obilježja koja ne obuhvaća zaštita za koju je podnesena prijava, kao što su šuplji donji dio i sporedne izbočine, premda je tužitelj naglasio da prijava za registraciju obuhvaća samo specifični oblik vanjske površine. Veliko žalbeno vijeće stoga je, prema tužiteljevoj tvrdnji, zanemarilo činjenicu da se registracijom željelo podnositelju zahtjeva omogućiti da se usprotivi zahtjevima za registraciju koji obuhvaćaju građevne kocke istog izgleda, ali ne i zahtjevima koji obuhvaćaju kocke različita izgleda, bez obzir na to implementira li se u njima isto tehničko rješenje.
- 52 Drugo, tužitelj tvrdi kako iz presude Philips proizlazi da se bitna obilježja oblika moraju odrediti sa stajališta relevantnog potrošača, a ne stručnjaka na temelju čisto tehničke analize, jer je logično da bitna obilježja oblika treba utvrditi prije nego što se počne ispitivati ispunjavaju li ona tehničku funkciju.
- 53 Tužitelj potom tvrdi da će, ako se pokaže da su bitna obilježja oblika čisto funkcionalna, iz toga proizaći neželjen monopol na tehničku funkciju. S druge strane, ako ona to nisu, među ostalim zbog toga što se mogu izmijeniti bez utjecaja na tehničko rješenje, članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka (ii) Uredbe br. 40/94 prema njegovu se mišljenju ne primjenjuje. Međutim, da bi ga se moglo registrirati, dotični oblik mora steći i razlikovni karakter, što je prema tužiteljevu mišljenju uvjet koji je teško ispuniti.

- 54 Treće, tužitelj navodi da se pri utvrđivanju bitnih obilježja moraju uzeti u obzir dokazi o stvarnoj predodžbi potrošača. U ovom predmetu nekoliko je anketa pokazalo da je velik broj potrošača, gledajući gornju stranu Lego kocke, prepoznalo da ta kocka ima točno određeno podrijetlo, i to zbog dizajna i proporcija čepića. Anketa provedena u Njemačkoj 1991. pokazala je da potrošači zapažaju funkcionalna obilježja i razlikuju Lego kocku od ostalih kocaka za igru koje bi, zbog dizajna čepića, mogle poslužiti na isti način. Jedna druga anketa provedena 2003. potvrdila je da oblik i raspored čepića jest razlikovno obilježje.
- 55 Četvrto, tužitelj prigovara da veliko žalbeno vijeće, time što je uputilo na članak 7. stavak 3. Uredbe br. 40/94, nije uzelo u obzir dokaze koje je on podnio. Ta odredba nikada nije bila tema rasprave koja se ticala članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) te uredbe. Veliko žalbeno vijeće nije uzelo u obzir to da iste činjenice i dokazi mogu s pravnog stajališta biti važni u različitim kontekstima.
- 56 Nadalje, što se tiče prigovora o počinjenim pogreškama pri ocjeni funkcionalne prirode bitnih obilježja dotičnog žiga, tužitelj tvrdi da žalbeno vijeće nije ocijenilo funkcionalnost bitnih obilježja oblika o kojem je riječ. Lego kocku u cjelini je analiziralo oslanjajući se samo na vještačenja koja je predočio intervenijent, odbijajući razmotriti postojanje alternativnih oblika kod kojih se rabi isto tehničko rješenje i pogrešno tumačeći opseg i učinak prethodne zaštite patenata na ocjenu funkcionalnosti oblika.
- 57 Kao prvo, kada je riječ o vještačenjima, tužitelj prije svega prigovara velikom žalbenom vijeću što se bez kritičke analize oslonilo na vještačenje gospodina M., koje je dostavio i platio intervenijent, kao i na vještačenja gospodina P. i gospodina R. Budući da se vještačenje gospodina M. odnosi na funkcionalnost Lego kocaka u cjelini, ono nije mjerodavno za određivanje funkcionalnosti bitnih obilježja oblika koji se razmatra, a to je dizajn čepića. Nadalje, navodi da izjave gospodina P. nisu važne za ovaj predmet jer se odnose na patent Duplo i tiču samo „cjevčica” s donje strane kocaka. Slično tomu, tvrdnja gospodina R. da se cilindrični čepić može upotrijebiti svestranije od šesterokutnog čepića odnosi se na nebrojeno mnogo cilindričnih oblika vrlo različita izgleda, a ne samo na točno određeni dizajn žiga o kojem je riječ.
- 58 Tužitelj potom tvrdi da je, protivno izjavi velikog žalbenog vijeća, opovrgnuo navode gospodina M. povezane s funkcionalnošću dizajna čepića, i to podnoseći nekoliko vještačenja. Veliko žalbeno vijeće nije, međutim, spomenulo ta vještačenja niti objasnilo zašto se samo vještačenje gospodina M. smatra vjerodostojnim i mjerodavnim. Čak je zanjekalo postojanje dokaza povezanih s nefunkcionalnošću bitnih obilježja Lego kocke. Tužitelj naglašava da je uputio na sudske odluke kojima se opovrgava tvrdnja da je oblik Lego kocke uvjetovan funkcijom i da je podnio sedam vještačenja koja potvrđuju da dizajn čepića ne ispunjava tehničku funkciju, a to su vještačenja gospode H., B.-W., R. i B. Veliko žalbeno vijeće trebalo je uzeti u obzir sve te dokaze; budući da to nije učinilo, prema tužiteljevoj tvrdnji povrijedilo je tužiteljeva prava obrane, i to pravo na saslušanje.
- 59 Tužitelj naposljetku tvrdi kako je odbijanje velikog žalbenog vijeća da razmotri vještačenja koja je on podnio dovelo do pogrešne ocjene činjenica. Naime, prema mišljenju tužitelja iz neovisnog vještačenja gospodina B.-W. proizlazi da oblik čepića koji je odabrao Lego nije potreban u tehničkom smislu, jer je to samo jedna od bezbrojnih mogućnosti osiguravanja savršenog trenja između dviju novih kocaka iste

serije nakon njihova spajanja, kao i da postoje tehničke alternative s pomoću kojih se taj zadatak može jednako dobro riješiti. Slično tomu, gospodin R. ustvrdio je da postoji velik broj različitih dizajna čepića koji su po funkciji, troškovima proizvodnje, kakvoći i sigurnosti potpuno istovjetni Lego kocki i koji čak mogu biti kompatibilni s njom. Vještačenja gospodina B. i gospodina H. potvrđuju funkcionalnu istovjetnost alternativnih dizajna i pokazuju da posebna slika dizajna Lego kocke ima snažan identitet kojem u velikoj mjeri pridonose jasno prepoznatljivi čepići.

- 60 Kao drugo, tužitelj zamjera velikom žalbenom vijeću to što je ustvrdilo kako su funkcionalno istovjetni alternativni dizajni koje rabe njegovi konkurenti nevažni, dok su oni zapravo važni kada se ocjenjuje dovodi li zaštita oblika do stvaranja monopola na tehničko rješenje. Veliko žalbeno vijeće prema tužiteljevu mišljenju proturječi samom sebi tvrdeći da je zaštita zabranjena samo za oblike koji su potrebni za ispunjavanje tehničke funkcije, dok istodobno smatra kako to ne znači da drugi oblici ne mogu na jednak način ispuniti istu tehničku funkciju.
- 61 Tužitelj navodi da se zapravo jedino ispitivanjem alternativnih dizajna može utvrditi jesu li bitna obilježja oblika funkcionalna i mogu li, ako ih se zaštititi, dovesti do stvaranja monopola. Svi stručnjaci, uključujući one na čija se vještačenja pozvalo veliko žalbeno vijeće, primjenjuju taj usporedni pristup, pogotovo što se tiče alternativnih dizajna čepića. Prema tužiteljevoj tvrdnji, iz sudske prakse jednog žalbenog suda iz Sjedinjenih Američkih Država proizlazi da su alternativni dizajni važni za ocjenu funkcionalnosti oblika.
- 62 Tužitelj naposljetku izražava mišljenje da argument prema kojem se monopol na tehničko rješenje može steći registracijom svih funkcionalno istovjetnih dizajna pokazuje kako veliko žalbeno vijeće nije bilo sigurno dovodi li žig o kojem je riječ uistinu do stvaranja monopola. Nadalje, taj bi se argument mogao primijeniti na bilo koju prijavu za žig u slučaju kada postoji samo ograničen broj mogućih kombinacija kao što je, na primjer, kombinacija dvaju slova, koju OHIM ipak dopušta. Inače, smatra da je nerealno tvrditi kako je „lako registrirati sve moguće oblike”, jer oblik mora svladati prepreke koje predstavljaju drugi apsolutni razlozi za odbijanje, a vrlo je malen broj trodimenzionalnih znakova u tome uspio na temelju stečenog razlikovnog karaktera.
- 63 Kao treće, tužitelj je ustvrdio da je veliko žalbeno vijeće pogrešno protumačilo učinak prethodne zaštite patenata na ocjenjivanje funkcionalnosti oblika. On napominje da jedan te isti predmet može biti zaštićen različitim pravima industrijskog vlasništva.
- 64 Prema tužiteljevoj tvrdnji, veliko žalbeno vijeće je, prvo, zanemarilo da u pravu Sjedinjenih Američkih Država raniji patent nije neoboriv dokaz za to da su prikazana obilježja funkcionalna, nego je dokaz koji se može opovrgnuti ako se dokaže dostupnost funkcionalno istovjetnih dizajna. Nadalje, navodi da se ta sudska praksa odnosi na obilježja na koja se polaže pravo patentom, a ne na prikazana obilježja, što je veliko žalbeno vijeće zanemarilo. Naposljetku, navodi da se u europskom pravu žigova ne primjenjuje teorija funkcionalnosti kakva se primjenjuje u Sjedinjenim Američkim Državama.
- 65 Drugo, veliko žalbeno vijeće prema tužiteljevu je mišljenju zanemarilo činjenicu da bitno obilježje žiga o kojem je riječ, a to su kružni cilindrični čepići, nije patentabilan

izum i da nikada nije bio obuhvaćen patentom. Zaštita patenta bila je zatražena za poseban mehanizam za spajanje i slaganje građevnih kocaka jednu na drugu, neovisno o posebnom dizajnu čepića. To prije svega pokazuje da dizajn čepića nije važan za funkcionalnost građevne kocke za igru, a potom i da prethodni patenti nikada nisu isključivali mogućnost trećih strana da rabe bilo koji posebni oblik čepića. Veliko žalbeno vijeće nije, međutim, ispitalo činjenice i argumente koje je tužitelj podnio u vezi s tim.

- 66 Treće, prema tužiteljevoj tvrdnji, činjenica da su „cilindrične” izbočine opisane u patentima kao oblik čepića kojem se daje prednost, ne znači da se tehničko rješenje može postići samo takvim izbočinama niti da je dizajn čepića funkcionalan. Osim toga, tehnički izraz „cilindričan” odnosi se na nebrojeno mnogo cilindričnih oblika različita izgleda. Stoga nikada nije odobren monopol utemeljen na patentu za „cilindrične” izbočine.
- 67 Četvrto, prema tvrdnji tužitelja, građevna kocka slična izgleda mogla bi povrijediti prava žiga Lego kocke, ali ne i raniji patent, ako se u njoj primjenjuje različito tehničko rješenje. Suprotno tomu, alternativni oblici mogli bi povrijediti ranije patente, ali ne i dotični žig, ako ih se može razlikovati po gornjoj površini. Iz toga slijedi da se žigom o kojem je riječ ne daju isključiva prava na tehničko rješenje i ne produžava zaštita koja proizlazi iz prethodnih patenata. Činjenica da mnogi konkurenti stavljaju na tržište kocke različita izgleda u kojima se rabi isto tehničko rješenje dokazuje da isključiva tužiteljeva prava ne štete konkurenciji.
- 68 Kao četvrto, tužitelj tvrdi da ne stječe monopol na tehničko rješenje zbog zaštite dotičnog oblika kao žiga jer se isto tehničko rješenje može postići bezbrojnim različitim oblicima koje su potrošači u stanju razlikovati. Stoga konkurenti, žele li primijeniti isto tehničko rješenje, ne moraju oponašati oblik Lego kocke, koji je za druge gospodarske subjekte gospodarski privlačan zbog svojeg ugleda. Prema tužiteljevoj tvrdnji, takav gospodarski interes nije zaštićen člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom (ii) Uredbe br. 40/94, koji se u ovom slučaju ne primjenjuje jer nema rizika od stvaranja monopola.
- 69 OHIM i intervenijent osporavaju tužiteljeve argumente.
- Ocjena Općeg suda
- 70 Kao prvo, budući da tužitelj tvrdi da se bitna obilježja oblika o kojem je riječ moraju odrediti sa stajališta potrošača i da se pri analizi moraju uzeti u obzir anketna ispitivanja potrošača, valja istaknuti da se određivanje tih obilježja, u okviru članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94, provodi s točno određenim ciljem ispitivanja funkcionalnosti dotičnog oblika. Predodžba ciljanog potrošača nije važna za analizu funkcionalnosti bitnih obilježja oblika. Naime, ciljani potrošač možda nema potrebno tehničko znanje za ocjenu bitnih obilježja oblika te stoga određena obilježja s njegova stajališta mogu biti bitna iako nisu bitna u sklopu analize funkcionalnosti, i obratno. Prema tome, treba zaključiti da se bitna obilježja oblika moraju objektivno odrediti, u svrhu primjene članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) Uredbe br. 40/94, na temelju grafičkog prikaza i opisa koji su eventualno dostavljeni prilikom prijave žiga.

- 71 Inače, iz prethodne točke proizlazi da je tužitelj pogriješio prigovorivši da je veliko žalbeno vijeće pogrešno protumačilo područje primjene članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (ii) (u vezi s funkcionalnošću oblika) odnosno članka 7. stavka 3. (u vezi sa stečenim razlikovnim karakterom) Uredbe br. 40/94, kao i da je neopravdano ustvrdio da su anketna ispitivanja potrošača važna u oba slučaja.
- 72 Kao drugo, tužitelj prigovara da veliko žalbeno vijeće nije utvrdilo bitna obilježja oblika o kojem je riječ i da nije ispitalo dotični oblik, nego samo Lego kocku u cjelini, uključujući u analizu nevidljive elemente, kao što su šuplji donji dio i sporedne izbočine.
- 73 U vezi s tim iz sudske prakse proizlazi da samo oblik kako je prikazan u točki 2. ove presude mora biti predmet ispitivanja prijave za registraciju (vidi u tom smislu presude Općeg suda od 30. studenoga 2005., Almdudler-Limonade/OHIM (Oblik boce limunade), T-12/04, neobjavljena u Zborniku, t. 42. do 45.; od 17. siječnja 2006., Henkel/OHIM (Crveno-bijela četvrtasta pločica s ovalnim plavim središtem), T-398/04, neobjavljena u Zborniku, t. 25.; i od 31. svibnja 2006., De Waele/OHIM (Oblik kobasice), T-15/05, Zb., str. II-1511., t. 36.). Naime, budući da je funkcija grafičkog prikaza definirati žig, on mora biti samodostatan kako bi se jasno i precizno odredio točno određeni predmet zaštite koju registrirani žig pruža nositelju (vidjeti u tom smislu i po analogiji presudu Suda od 12. prosinca 2002., Sieckmann, C-273/00, Zb., str. I-11737., t. 48. i 50. do 52.). U ovom predmetu, s obzirom na činjenicu, prvo, da je pri podnošenju prijave žiga tužitelj opisao oblik o kojem je riječ samo grafičkim prikazom iz točke 2. ove presude, i drugo, da se nijedan naknadni opis ne može uzeti u obzir (vidjeti u tom smislu presudu Oblik boce limunade, t. 42.), bitna obilježja moraju se utvrditi upravo samo na temelju tog prikaza.
- 74 Iz točaka 38., 39., 42., 54., 55. i 61. do 63. pobijane odluke proizlazi da je veliko žalbeno vijeće doista ispitalo Lego kocku u cjelini i da je utvrdilo, posebno u točkama 54. i 55. pobijane odluke, da su nevidljiva šuplja donja strana i sporedne izbočine na prikazu dotičnog žiga bitna obilježja koja se ispituju.
- 75 Ipak treba ustvrditi da ta analiza uključuje i sve vidljive elemente grafičkog prikaza iz točke 2. ove presude, od kojih svaki, prema mišljenju velikog žalbenog vijeća, ispunjava točno određene tehničke funkcije, i to – kao što je navedeno u točki 54. pobijane odluke – visinu i promjer primarnih čepića koji su važni za jačinu međusobnog prljanja kocaka za igru, njihov broj koji je važan za višenamjensku uporabu pri gradnji i njihov raspored koji je važan za konfiguraciju sastavljanja; stranice s pomoću kojih se u spoju s drugim kockama stvaraju zidovi; cjelokupni oblik građevne kocke i naposljetku njezinu veličinu, koja omogućuje da je dijete drži u ruci. Treba također napomenuti da ništa u spisu ne dovodi u pitanje točnost određivanja tih obilježja kao bitnih obilježja oblika o kojem je riječ.
- 76 Budući da je veliko žalbeno vijeće ispravno utvrdilo sva bitna obilježja oblika o kojem je riječ, činjenica da je uzelo u obzir i druga obilježja ne utječe na zakonitost pobijane odluke.
- 77 Prvi prigovor stoga treba odbiti.
- 78 Što se tiče drugog prigovora, treba naglasiti da pri analiziranju funkcionalnosti bitnih obilježja koja su određena na taj način ništa nije sprječavalo veliko žalbeno vijeće da

uzme u obzir nevidljiva obilježja Lego kocke, kao što su šuplji donji dio i sporedne izbočine, ili pak neki drugi relevantan dokaz. U ovom slučaju veliko žalbeno vijeće uputilo je u vezi s tim na prethodne tužiteljeve patente, na činjenicu da je tužitelj priznao da ti patentni opisuju funkcionalne elemente Lego kocke i na vještačenja gospodina M.

- 79 U vezi s tim tužitelj je prigovorio da je žalbeno vijeće uzelo u obzir vještačenje gospodina M., koje se odnosi i na Lego kocku u cjelini, ne podvrgavajući ga kritičkoj analizi. Istaknuo je i da se izjave gospodina P. tiču kocke Duplo, a da se izjave gospodina R. odnose na sve cilindrične oblike čepića, a ne samo na one na Lego kockama. Treba, međutim, napomenuti da su gospodin P. i gospodin R. izrazili stav o funkcionalnosti cilindričnih čepića kao takvih i da je veliko žalbeno vijeće uputilo na njihove izjave upravo kako bi njima poduprlo svoju ocjenu o funkcionalnosti primarnih cilindričnih čepića u dotičnom obliku. Što se tiče vještačenja gospodina M., točno je da ga je dostavio i platio intervenijent, ali raniji patentni potvrđuju zaključke gospodina M. koji se odnose na funkcionalnost obilježja Lego kocke, isto kao što to čine i vještačenja koja je dostavio tužitelj. Osim toga, činjenica, koju je naveo tužitelj, da se analize gospodina M. tiču Lego kocke u cjelini, jest nevažna, jer one uključuju analizu funkcionalnosti bitnih obilježja dotičnog oblika.
- 80 Iz gore navedenog proizlazi da treba odbiti i tužiteljev argument da su njegova vještačenja dokazala nefunkcionalnost bitnih obilježja dotičnog oblika. Naime, vještačenja i presude nacionalnih sudova na koje se tužitelj pozvao ne bi li ustvrdio da su alternativni oblici važni kao dokaz da znak nije funkcionalan, prema njegovu mišljenju dokazuju da oblik Lego kocke nije jedini oblik kojim bi se mogao postići namjeravani tehnički rezultat i da on stoga nije tehnički potreban. Međutim, u točki 42. ove presude utvrđeno je da se funkcionalnost oblika mora ocijeniti neovisno o postojanju drugih oblika, a u točki 39. da izraz „potrebno” znači da oblik mora kombinirati obilježja koja su tehnički dovoljna za postizanje dotičnog rezultata.
- 81 Slijedom toga valja odbiti i argument da je žalbeno vijeće, ne uzevši u obzir vještačenja koja je podnio tužitelj, povrijedilo tužiteljevo pravo na saslušanje. Naime, budući da je argument koji proizlazi iz tih vještačenja utemeljen na pogrešnom razlikovanju oblika koji sadržavaju isto tehničko rješenje i oblika koji sadržavaju druga tehnička rješenja, veliko žalbeno vijeće nije bilo obvezno u pobijanoj odluci uputiti na ta vještačenja, pa time ni u kojem slučaju nije povrijedilo tužiteljevo pravo na saslušanje.
- 82 S obzirom na gore navedeno, valja utvrditi da su zaključci velikog žalbenog vijeća povezani s funkcionalnošću bitnih obilježja dotičnog oblika osnovani.
- 83 Drugi argumenti koje je istaknuo tužitelj ne dovode u pitanje taj zaključak.
- 84 Tužitelj prvo tvrdi kako je argument žalbenog vijeća da se monopol na tehničko rješenje može steći registracijom svih oblika u kojima se rabi to rješenje nerealan s obzirom na zahtjeve povezane s razlikovnim karakterom. Međutim, čak i kada bi Opći sud morao smatrati da je registracija tih oblika nerealna, to ne bi dovelo u pitanje zaključak da je oblik o kojem je riječ funkcionalan. Stoga taj tužiteljev argument treba odbiti.
- 85 Drugo, i pitanje je li u pravu Sjedinjenih Američkih Država dokaz koji proizlazi iz patenta neoboriv treba smatrati bespredmetnim. Naime, upućivanjem na sudsku praksu Sjedinjenih Američkih Država u točki 40. pobijane odluke, veliko žalbeno vijeće nije

analizu funkcionalnosti Lego kocke utemeljilo na toj neoborivosti. Ono je u točkama 41. do 63. pobijane odluke utemeljilo analizu na presudi Philips, a u točkama 42. do 48., 52. i 53. pobijane odluke uzelo je u obzir ranije patente kao jedan od nekoliko čimbenika, no nije smatralo da se tu radi o neoborivom dokazu.

- 86 Treće, valja istaknuti da argumenti koji se temelje, prvo, na činjenici da zaštita tehničkog rješenja patentom ne sprječava zaštitu oblika koji sadržava to rješenje pravom žigova i drugo, na razlici između područja primjene tih dvaju različitih oblika zaštite, nisu relevantni. Naime, veliko žalbeno vijeće potvrdilo je tu činjenicu u točki 39. pobijane odluke, a naknadno se pozvalo na ranije patente samo kako bi naglasilo da su bitna obilježja Lego kocke funkcionalna.
- 87 Četvrto, tužitelj tvrdi da njegovi konkurenti ne trebaju oponašati oblik Lego kocke žele li primijeniti isto tehničko rješenje te da se, zbog nepostojanja rizika od stvaranja monopola, ne primjenjuje članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka (ii) Uredbe br. 40/94. Taj je argument, međutim, utemeljen na pogrešnoj pretpostavci da dostupnost drugih oblika koji sadržavaju isto tehničko rješenje pokazuje kako dotični oblik nije funkcionalan, dok je u točki 42. ove presude naglašeno da u skladu s presudom Philips, sam funkcionalni oblik mora biti dostupan svima. Stoga taj argument valja odbiti.
- 88 S obzirom na gore navedeno, treba utvrditi kako je žalbeno vijeće ispravno zaključilo da je dotični oblik funkcionalan. Drugi prigovor stoga treba odbiti.

Treći prigovor: pogrešno uzimanje u obzir odluke nacionalnog suda i navodna pristranost pobijane odluke

– Argumenti stranaka

- 89 Tužitelj prigovara žalbenom vijeću zbog toga što je, prvo, uzelo u obzir presudu Vrhovnog suda Kanade, i drugo, što je ustvrdilo da odluka Rechtbanka Breda (Okružni sud u Bredi, Nizozemska) nije mjerodavna. On tvrdi da su se obje te odluke odnosile na navodnu funkcionalnost oblika Lego kocke, da su donesene u vezi s nepoštenim tržišnim natjecanjem i krivotvorenjem te da su se ticale parazitskog oponašanja. Jedina razlika jest u činjenici da je kanadski sud došao do suprotnog zaključka u odnosu na nizozemski sud. Tužitelj tvrdi da to što je veliko žalbeno vijeće selektivno uzelo u obzir presudu Vrhovnog suda Kanade i samo vještačenja koja idu u prilog zaključku do kojeg je ono došlo, dokazuju jednostrani pristup
- 90 OHIM i intervenijent osporavaju tužiteljeve argumente.

– Ocjena Općeg suda

- 91 Kao prvo, što se tiče činjenice da se veliko žalbeno vijeće pozvalo na odluku Vrhovnog suda Kanade, a zanemarilo nizozemsku presudu, dovoljno je naglasiti da je tužitelj sâm priznao da odluke nacionalnih sudova ne utječu na odluke žalbenih vijeća OHIM-a. Naime, sustav Zajednice koji se odnosi na žig autonoman je sustav i zakonitost odluka žalbenih vijeća ocjenjuje se samo na temelju Uredbe br. 40/94 kako je tumače suci Zajednice (vidjeti presudu Općeg suda od 12. ožujka 2008., Suez/OHIM (Delivering the essentials of life), T-128/07, neobjavljena u Zborniku, t. 32., i navedenu sudsku praksu). Inače, iz pobijane odluke proizlazi da veliko žalbeno vijeće nije utemeljilo svoju odluku

na kanadskoj odluci, nego je, već utvrdivši da je Lego kocka funkcionalna, navelo da njegovu analizu potvrđuje sudska praksa brojnih nacionalnih sudova, uključujući Vrhovni sud Kanade.

- 92 Kao drugo, mora se zaključiti da tužitelj pogrešno zamjera da je veliko žalbeno vijeće bilo pristrano. Naime, prvo, veliko žalbeno vijeće navelo je u točki 65. pobijane odluke razloge zbog kojih nizozemsku presudu smatra nevažnom. Drugo, iz analize provedene u točkama 36. do 49. ove presude proizlazi da je veliko žalbeno vijeće ispravno ustvrdilo kako vještačenja koja je podnio tužitelj nisu mjerodavna, zato što se sva odnose na dostupnost drugih oblika koji sadržavaju isto tehničko rješenje. Inače, OHIM ispravno primjećuje da je ovaj predmet preusmjeren velikom žalbenom vijeću, da je predsjednicu prvog vijeća zamijenio zamjenik nakon što je tužitelj zatražio njezino izuzeće i da je OHIM poduzeo različite druge mjere radi osiguranja nepristranosti postupka.
- 93 Stoga taj argument treba odbiti.
- 94 Imajući u vidu sva prethodna razmatranja, tužbu treba odbiti.

Troškovi

- 95 Sukladno članku 87. stavku 2. Poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da tužitelj nije uspio u postupku, nalaže mu se snošenje troškova sukladno zahtjevu OHIM-a i intervenijenta.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (osmo vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Društvu Lego Juris A/S nalaže se snošenje troškova.**

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 12. studenoga 2008.

[Potpisi]

* Jezik postupka: engleski