DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling)

14. september 2010 *

I sag C-48/09 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 29. januar 2009,

Lego Juris A/S, Billund (Danmark), ved Rechtsanwälte V. von Bomhard og T. Dolde,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved D. Botis, som befuldmægtiget,

sagsøgt i første instans,

* Processprog: engelsk.

Mega Brands Inc., Montreal (Canada), ved advocaten P. Cappuyns og C. De Meyer,

intervenient i første instans,

har

DOMSTOLEN (Store Afdeling)

sammensat af præsidenten, V. Skouris, afdelingsformændene A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot og P. Lindh samt dommerne G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič (refererende dommer), J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz og A. Arabadjiev,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer, derefter P. Mengozzi
justitssekretær: fuldmægtig C. Strömholm,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 10. november 2009,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 26. januar 2010,

afsagt følgende

Dom

1 I appelskriftet har Lego Juris A/S nedlagt påstand om ophævelse af den dom, der blev afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 12. november 2008, Lego Juris mod KHIM — Mega Brands (rød Lego-klods) (sag T-270/06, Sml. II, s. 3117, herefter »den appellerede dom«), hvorved appellanten ikke fik medhold i sin påstand om annullation af den afgørelse, der var blevet truffet af Det Udvidede Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) den 10. juli 2006 (sag R 856/2004-G, herefter »den anfægtede afgørelse«), vedrørende en ugyldighedsbegæring.

Retsforskrifter

2 Artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) med overskriften »EF-varemærkets form«, bestemmer:

»Et EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

3 Samme forordnings artikel 7 med overskriften »Absolutte hindringer for registrering« bestemmer:

»1. Udelukket fra registrering er:

a) tegn, som ikke opfylder betingelserne i artikel 4

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne

e) tegn, som udelukkende består af:

i) en udformning, der følger af varens egen karakter

ii) en udformning af varen, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat

iii) en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi

f) varemærker, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed

[…]

3. Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.«

4 Artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94 med overskriften »Rettigheder knyttet til EF-varemærket« bestemmer:

»EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og mærket

c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, når EF-varemærket er velkendt inden for Fællesskabet, og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EF-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.«

5 Artikel 51 i forordning nr. 40/94 med overskriften »Absolutte ugyldighedsgrunde« bestemmer:

»1. Et EF-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

a) når det er registreret i strid med bestemmelserne i artikel […] 7

b) når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.

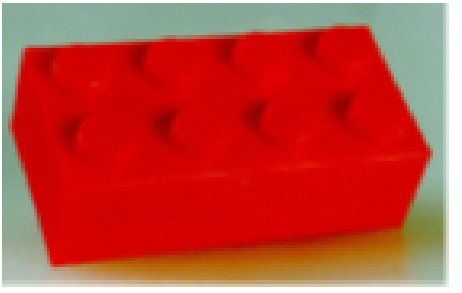
2. Selv om EF-varemærket er registreret i strid med artikel 7, stk. 1, litra b), c) eller d), kan det dog ikke erklæres ugyldigt, hvis det som følge af den brug, der er gjort deraf, efter registreringen har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.

3. Hvis ugyldighedsgrunden kun består for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EF-varemærket er registreret, kan mærket kun erklæres ugyldigt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.«

6 Forordning nr. 40/94 er blevet ophævet ved Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1), der trådte i kraft den 13. april 2009. Ikke desto mindre reguleres tvisten, henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder, af forordning nr. 40/94.

Tvistens baggrund og den anfægtede afgørelse

7 Den 1. april 1996 indgav Kirkbi A/S (herefter »Kirkbi«), appellantens forgænger, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Harmoniseringskontoret, bl.a. for varer, som svarer til beskrivelsen »spil, legetøj«, som henhører under klasse 28 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«). Varemærket, som er søgt registreret, er det tredimensionelle tegn i farven rød, som er gengivet herunder:



8 Harmoniseringskontoret underrettede Kirkbi om, at det agtede at afslå den pågældende ansøgning, dels fordi det omhandlede tegn blot gengav en simpel udformning af en byggeklods og således manglede fornødent særpræg [artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94], dels fordi det omhandlede tegn udelukkende udgjordes af en udformning af varen, som var nødvendig for at opnå et teknisk resultat [samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii)]. Harmoniseringskontoret indvilligede dog i at

høre Kirkbi og foretog en behandling af de yderligere indlæg og beviser, som selskabet havde indgivet. På grundlag af disse oplysninger fastslog det, at det tegn, som var søgt registreret, havde opnået fornødent særpræg i Den Europæiske Union og ikke udelukkende udgjordes af en udformning af varen, som var nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

9 Efter denne undersøgelsesprocedure blev det omhandlede varemærke registreret den 19. oktober 1999.

10 Den 21. oktober 1999 fremsatte Ritvik Holdings Inc. (herefter »Ritwik«), Mega Brands Inc.'s forgænger, begæring om, at denne registrering blev erklæret ugyldig i medfør af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 for »byggelegetøj« i klasse 28 i Nicearrangementet med den begrundelse, at registreringen var i strid med de i forordningens artikel 7, stk. 1, litra a), litra e), nr. ii) og iii), og litra f), fastsatte absolutte registreringshindringer.

11 Den 8. december 2000 udsatte Annullationsafdelingen sagen ved Harmoniseringskontoret indtil Domstolens afgørelse i den sag, der efterfølgende gav anledning til dom af 18. juni 2002, Philips (sag C-299/99, Sml. I, s. 5475), vedrørende fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), en bestemmelse, hvis ordlyd svarer til ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94. Annullationsafdelingen genoptog sagen den 31. juli 2002.

12 Ved afgørelse af 30. juli 2004 erklærede Annullationsafdelingen varemærket for ugyldigt for »byggelegetøj« i klasse 28 i Nicearrangementet i henhold til artikel 7, stk. 1,

litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, da det omhandlede varemærke udelukkende bestod af en udformning af varen, som var nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

13 Den 20. september 2004 indgav sagsøgeren en klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse.

14 Det Udvidede Appelkammer ved Harmoniseringskontoret afviste med den anfægtede afgørelse klagen som ugrundet, da det fandt, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 var opfyldt i det foreliggende tilfælde.

15 Det Udvidede Appelkammer fandt i den anfægtede afgørelses punkt 33 først, at en indsigelse, der rejses i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e) nr. ii), i forordning nr. 40/94, ikke kan forkastes på grundlag af meningsmålinger eller markedsundersøgelser, idet beviset for fornødent særpræg, der er opnået ved brug, som det fremgår af samme artikels stk. 3, ikke medfører, at det undersøgte tegn ikke er af funktionel karakter. I den anfægtede afgørelses punkt 36 tilføjede kammeret, at en udformning, hvis væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, ikke undtages fra registreringsforbuddet, selv om den indeholder et vilkårligt element, der er af mindre betydning, såsom farven.

16 Det Udvidede Appelkammer fastslog i den anfægtede afgørelses punkt 37, at Legoklodsen »på dens overflade er karakteriseret ved to symmetriske rækker med fire cylindriske flade rør«.

17 Dernæst vurderede kammeret i samme afgørelses punkt 39 og 40, at selv om det er korrekt, at den omstændighed, at et tegn har været eller stadig er genstand for et patent, ikke i sig selv er til hinder for en registrering som varemærke, og dette gælder

navnlig, når der er tale om opfindelser, hvor udformningen ikke er fuldstændig funktionel på grund af eksistensen af dekorative eller vilkårlige elementer, forholder det sig ikke desto mindre således, at et ældre patent i praksis er et uafkræfteligt bevis for, at de egenskaber, som offentliggøres eller begæres offentliggjort, er funktionelle.

18 Det Udvidede Appelkammer bekræftede dernæst i den anfægtede afgørelses punkt 41-55 Annullationsafdelingens bedømmelse, hvorefter hver enkelt af bestanddelene på Lego-klodsens udformning og følgelig klodsen i dens helhed er nødvendig for at opnå et teknisk resultat. Det støttede sin konklusion på den af Annullationsafdelingen foretagne analyse af sagsøgerens ældre patenter. De afgørende oplysninger i denne analyse var ifølge Det Udvidede Appelkammer følgende:

»42 […] Den originale sammenføjelige byggeklods […], forløberen for Lego-klodsen, blev opfundet af Harry Fisher Page og blev beskyttet ved adskillige britiske patenter: patent nr. 529 580 meddelt den 25. november 1940, patent nr. 587 206 meddelt den 17. april 1947, patent nr. 633 055 meddelt den 12. december 1949, patent nr. 673 857 meddelt den 19. juli 1950 og patent nr. 866 557 meddelt den 26. april 1961. [Disse] patenter […] omfattede en klods med de samme mål og de samme cirkulære rør […] som Lego-klodsen […]«

43 Hvad angår de [rør], som befinder sig på Lego-klodsens overside, fastslog [Annullationsafdelingen] at:

»[…] patent […] nr. 866 557 […] viste, at [klodserne] indeholdt nogle [rør] på deres overside […] placeret i to parallelle rækker og i tværgående par [og] anbragt ens både på tværs og på langs. Dette er præcis den måde, hvorpå [rørene] er placeret på [Lego-klodsens] overside: otte [rør] i to rækker og i tværgående par, placeret med samme indbyrdes afstand […] Formålet med disse [rør] er på

undersiden at sammenføje byggeklodser, således at det bliver muligt at foretage talrige sammensætninger og afmonteringer.«

44 [Annullationsafdelingen] fastslog ligeledes, at den samme opfindelse med [rør] på Lego-klodsens overside fremgik af patent […] nr. 587 206 […]

[…]

Kammeret bemærker, at figur 1 i patentet gengiver to symmetriske rækker med fire cylindriske [rør] placeret på den patenterede klods' overside, som synes at være identisk med den omhandlede Lego-klods, men uden den røde farve […]

45 Indehaveren har selv medgivet for kammeret, at de ovennævnte patenter beskriver Legoklodsens funktionelle elementer, og at eksistensen af [rør] er nødvendig for, at de sammenføjelige byggeklodser [...] kan opfylde deres funktion.

[…]

47 De to symmetriske rækker med fire cylindriske [rør] placeret på oversiden af den patenterede [klods] var opfindelsens »foretrukne udformning«, illustreret ved figur 1 i patent […] nr. 587 206 […]. Tilsvarende fastslog [Annullationsafdelingen],

at patent […] nr. 866 557 »fastslår, at rørenes cylindriske udformning [er] rørenes »foretrukne gennemførelsesform« […]«. […]

[…]

51 Endvidere fastslog [Annullationsafdelingen], at [rørenes] relative højde i forhold til højden på klodsens sider påvirker »evnen til at sidde sammen«. Hvis ratioen er for lav, falder klodserne for let fra hinanden […]. Modsat, hvis ratioen er for høj […], vil den nødvendige kraft til at tage klodserne fra hinanden være ganske stor, […] [og] et barn, som leger alene, vil ikke let kunne skille klodserne ad.

[…]

53 Kammeret bemærker, at den tekniske funktion ved målene og den relative placering af [rørene] er beskrevet som følger i patent […] nr. 866 557:

»Målene og den relative placering af [rørene] skal have et særligt indbyrdes forhold, og i henhold til opfindelsens væsentligste kendetegn er [rørene på klodsens overside] placeret på samme måde på langs og på tværs […]«

54 [Annullationsafdelingen fastslog], at Lego-klodsens forskellige kendetegn opfylder hver enkelt af de særlige tekniske funktioner, dvs.:

— [*rørene på klodsens overside*]: Højde og diameter giver byggeklodserne evnen til at sidde sammen; antallet af knopper giver forskellige måder at sætte klodserne sammen på; knoppens fordeling muliggør forskellige byggekombinationer

— *rørene [inden i klodsen]*: evne til at sidde sammen, antallet for at opnå den bedste evne til at sidde sammen i alle positioner […]

— *siderne*: kan forbindes med siderne på andre klodser og derved skabe en mur

— *den udhulede underside*: til sammenføjning i [rørene på klodsens overside] og gøre det muligt at sætte dem sammen […]

— *overordnet udformning*: byggeklods; af en størrelse, så et barn kan holde den i hånden.

55 Kammeret tiltræder [Annullationsafdelingens] afgørelse med den begrundelse, at den er solidt underbygget af de ovenfor undersøgte beviser. Kammeret skal endvidere fastslå, at Annullationsafdelingen ikke på nogen måde har fordrejet eller fejlfortolket beviserne.

[…]

62 […] [D]er er ikke tvivl om, at det dominerende kendetegn for [Lego-klodsen] — de to rækker med [rør] på oversiden — tilsigter at give en simpel byggeklods, der proportionelt har de samme mål i bredde, længden og dybden som en rigtig mursten, en mangesidig og robust […] sammenføjningsmekanisme, som disse blokke må have, for at et barn kan lege med dem. Lego-klodsens kendetegn er klart blevet valgt for at kunne udfylde den ovennævnte brugsmæssige funktion ved Lego-klodsen og ikke for at tjene et identifikationsmæssigt formål […]

63 Kammeret [tiltræder] følgelig [Annullationsafdelingens] afgørelse, hvorefter Lego-klodsen er fuldstændigt funktionel, idet den ikke indeholder noget vilkårligt eller dekorativt element. […] Følgelig kan appelkammeret anvende formuleringen fra Philips-dommen på Lego-klodsen, dvs. at »de væsentlige funktionelle træk ved udformningen udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat«.

Sagen for Retten og den appellerede dom

19 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 25. september 2006 anlagde appellanten sag med påstand om annullation af den anfægtede afgørelse.

20 Appellanten gjorde til støtte for søgsmålet et enkelt anbringende gældende vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94. Anbringendet bestod af to led, hvor det første vedrørte en fejlagtig fortolkning af denne bestemmelse, og det andet en urigtig vurdering af genstanden for det omhandlede varemærke.

21 I forbindelse med anbringendets første led gjorde appellanten gældende, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke i sig selv har til formål at udelukke funktionelle udformninger fra registrering som varemærke. Det afgørende spørgsmål var ifølge appellanten, om beskyttelsen som varemærke ville skabe en eneret til tekniske løsninger eller til den omhandlede udformnings funktionelle kendetegn.

22 Retten fandt, at denne argumentation ikke kunne medføre annullation af den anfægtede afgørelse. De væsentligste grunde til denne konklusion er følgende:

»37 […] sagsøgeren [har] nærmere bestemt […] kritiseret Det Udvidede Appelkammer for at have taget fejl af rækkevidden af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 og navnlig rækkevidden af ordene »udelukkende« og »nødvendig«, da det fastslog, at eksistensen af alternative funktionelt tilsvarende udformninger, der anvender samme »tekniske løsning«, ikke er relevante for anvendelsen af denne bestemmelse.

38 Det bemærkes i denne henseende for det første, at ordet »udelukkende«, som er indeholdt i både artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 og i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, skal læses i lyset af udtrykket »væsentlige kendetegn, som svarer til en teknisk funktion«, der er anvendt i Philipsdommens præmis 79, 80 og 83. Det følger nemlig af dette udtryk, at tilføjelsen af ikke-væsentlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion, ikke indebærer, at en udformning ikke er omfattet af den absolutte registreringshindring, hvis alle de væsentlige kendetegn ved udformningen svarer til en sådan funktion. Det var derfor med rette, at Det Udvidede Appelkammer foretog en vurdering af den omhandlede udformnings funktionalitet i forhold til de kendetegn, som det anså for væsentlige. Det må derfor fastslås, at Det Udvidede Appelkammer fortolkede ordet »udelukkende« korrekt.

39 Det følger for det andet af Philips-dommens præmis 81 og 83, at formuleringen »nødvendig for at opnå et teknisk resultat«, som er anvendt både i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 og i [...] artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, [i direktiv 89/104], ikke indebærer, at denne absolutte registreringshindring kun finder anvendelse, såfremt den omhandlede udformning er den eneste, som gør det muligt at opnå det ønskede resultat. Domstolen fastslog således i præmis 81, at »andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat, [ikke] medfører, at registreringshindringen ikke finder anvendelse«, og at »registrering af et tegn, der består af den [omhandlede] udformning, [er udelukket], selv om det pågældende tekniske resultat kan opnås gennem andre udformninger«. Det er følgelig tilstrækkeligt, for at denne absolutte registreringshindring finder anvendelse, at udformningens væsentlige kendetegn har de tekniske egenskaber, der er nødvendige for opnåelsen af det ønskede tekniske resultat, således at de skyldes hensynet til det tekniske resultat. Heraf følger, at Det Udvidede Appelkammer ikke begik en fejl, da det anførte, at ordet »nødvendig« indebærer, at udformningen er en betingelse for at opnå et teknisk resultat, selv om det tekniske resultat kan opnås ved andre udformninger.

40 Det bemærkes for det tredje, at i modsætning til, hvad sagsøgeren har anført, fastslog Domstolen i Philips-dommens præmis 81 og 83 — uden at sondre mellem de udformninger, der anvender en anden »teknisk løsning«, og de udformninger, som anvender samme »tekniske løsning« — at det ikke var relevant, om der fandtes »andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat«.

[…]

43 Det følger af det ovenstående, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 er til hinder for registreringen af enhver udformning, hvis væsentlige kendetegn udelukkende består af en udformning af varen, som teknisk set er nødvendig for at opnå det ønskede tekniske resultat, selv om dette resultat kan opnås ved andre udformninger, som anvender den samme eller en anden teknisk løsning.

44 Det må derfor konstateres, at Det Udvidede Appelkammer ikke har foretaget en fejlagtig fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.«

23 I forbindelse med andet led af det anbringende, som appellanten fremsatte til støtte for sit søgsmål for Retten, foreholdt denne Det Udvidede Appelkammer, at det ikke på behørig vis havde identificeret den pågældende udformnings væsentlige kendetegn, og at det havde foretaget en urigtig bedømmelse af den pågældende udformnings funktionelle karakter.

24 Appellanten hævdede for det første, at Det Udvidede Appelkammer i sin undersøgelse inddrog oplysninger uden relevans, såsom den flade på Lego-klodsen, som ikke er en del af det omhandlede tredimensionelle tegn, dvs. den pågældende klods udhulede underside. For det andet tiltrådte Det Udvidede Appelkammer uden en kritisk analyse de af Mega Brands fremlagte og finansierede sagkyndige erklæringer, og undlod ved identifikationen af de væsentlige egenskaber ved den omhandlede udformning samtidig at tage hensyn til de af appellanten fremlagte relevante oplysninger, såsom de oplysninger, der vedrører opfattelsen af den pågældende udformning set fra forbrugernes synsvinkel.

25 Dette andet led blev ligeledes forkastet af Retten. Retten fastslog bl.a. følgende:

»70 For så vidt som sagsøgeren har gjort gældende, at fastlæggelsen af den omhandlede udformnings væsentlige kendetegn skal foretages ud fra forbrugerens synspunkt, og at vurderingen skal tage hensyn til forbrugerundersøgelser, bemærkes for det første, at vurderingen skal foretages inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 med det bestemte formål at gøre det muligt at undersøge den omhandlede udformnings funktionalitet. Den relevante forbrugers opfattelse er imidlertid ikke relevant for vurderingen af funktionaliteten af en udformnings væsentlige kendetegn. Det er nemlig muligt, at forbrugeren ikke besidder det tekniske kendskab, som er nødvendigt for

at vurdere en udformnings væsentlige kendetegn, således at visse egenskaber kan være væsentlige fra forbrugernes synspunkt, men ikke er det i forbindelse med vurderingen af funktionaliteten og omvendt. Det må derfor fastslås, at en udformnings væsentlige kendetegn i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 skal bestemmes på objektiv vis på grundlag af den grafiske gengivelse og den eventuelle beskrivelse, som er indleveret i forbindelse med varemærkeansøgningen.

[…]

72 Sagsøgeren har for det andet kritiseret Det Udvidede Appelkammer for at have undladt at identificere den omhandlede udformnings væsentlige kendetegn, og for at have undersøgt Lego-klodsen i sin helhed og ikke kun den omhandlede udformning, idet kammeret i sin vurdering har taget hensyn til de usynlige bestanddele, såsom den udhulede underside.

[…]

75 Det bemærkes imidlertid, at […] [Det Udvidede Appelkammers] vurdering […] omfatter alle de synlige bestanddele, som fremgår af den grafiske gengivelse, der er reproduceret ovenfor i præmis 2, og som alle opfylder særlige tekniske funktioner, nemlig i henhold til den anfægtede afgørelses punkt 54 […]. Det må endvidere fastslås, at ingen af sagens akter gør det muligt at anfægte, at disse kendetegn korrekt er identificeret som den omhandlede udformnings væsentlige kendetegn.

76 Eftersom Det Udvidede Appelkammer korrekt har identificeret alle den omhandlede udformnings væsentlige kendetegn, er det imidlertid uden betydning for lovligheden af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret også tog hensyn til andre kendetegn.

[…]

78 Det bemærkes hvad angår det andet klagepunkt [dernæst], at intet er til hinder for, at Det Udvidede Appelkammer inden for rammerne af den således foretagne vurdering af de væsentlige kendetegns funktionalitet tager hensyn til Lego-klodsens usynlige bestanddele, såsom den udhulede underside og de indre rør, samt ethvert andet relevant bevis. I det foreliggende tilfælde henviste Det Udvidede Appelkammer i denne henseende til sagsøgerens tidligere patenter, til den omstændighed, at sagsøgeren havde anerkendt, at patenterne beskriver Lego-klodsens funktionelle bestanddele, og til de sagkyndige erklæringer […]

79 […] [Den sagkyndige] erklæring er ganske vist blevet udarbejdet for og finansieret af [Mega Brands], men de tidligere patenter understøtter [ophavsmanden til denne erklærings] konstateringer hvad angår funktionaliteten af Lego-klodsens udformning […]«

Parternes påstande

26 Appellanten har nedlagt følgende påstande:

— Den appellerede dom ophæves.

— Sagen hjemvises til Retten.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

27 Harmoniseringskontoret og Mega Brands har nedlagt følgende påstande:

— Appellen forkastes.

— Appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Appellen

28 Appellanten har påberåbt sig et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94. Dette anbringende er opdelt i tre led.

Om første led om den urigtige fortolkning af genstanden for og rækkevidden af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

29 Appellanten har gjort gældende, at selv om det er korrekt, at artikel 7, stk.1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 indeholder et forbud mod registrering af udformninger, hvis beskyttelse som varemærke ville skabe en uretmæssig hindring for konkurrenterne, har bestemmelsen derimod ikke til formål at forbyde registrering af enhver udformning, som har en teknisk funktion. Registreringen af en udformning bør alene udelukkes i det tilfælde, hvor den ville medføre, at indehaveren får et monopol på tekniske løsninger eller funktionelle kendetegn.

30 I den forbindelse må udtrykket »teknisk løsning« adskilles fra ordene »teknisk resultat«, idet et teknisk resultat kan nås ved forskellige løsninger. Appellanten har gjort gældende, at når der ud fra en funktionel vurdering findes flere lige anvendelige udformninger, er en beskyttelse, der indrømmes en virksomhed, af en særlig

udformning som varemærke ikke til hinder for, at konkurrenterne kan anvende den samme tekniske løsning.

31 Retten begik således en retlig fejl ved i den appellerede doms præmis 43 af de grunde, der er anført i dommens præmis 37-42 at fastslå, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 er til hinder for registrering af en udformning, selv om det tekniske resultat kan opnås ved hjælp af en anden udformning, som anvender samme tekniske løsning. Retten så bort fra, at eksistensen af alternative udformninger er særdeles relevant, idet denne omstændighed viser, at der ikke er risiko for, at der skabes et monopol. Samtidig så Retten bort fra den omstændighed, at en og samme patenterede opfindelse ofte kan realiseres ved hjælp af flere udformninger. Det foreliggende tilfælde skal i øvrigt henregnes til denne situation, idet appellantens konkurrenter er fuldstændig i stand til at anvende samme tekniske løsning uden at kopiere Lego-klodsens udformning.

32 Appellanten er endvidere af den opfattelse, at Retten ved at træffe en sådan afgørelse så bort fra principperne i Philips-dommen. Appellanten har i den forbindelse gjort gældende, at Domstolen i den pågældende dom på ingen måde fastslog, at eksistensen af alternative udformninger er uden relevans. Domstolen anførte i den pågældende doms præmis 83 og 84 alene, at når betingelserne i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 er opfyldt, er det uden relevans, om der findes alternative udformninger eller ej.

33 Mega Brands har for sin del gjort gældende, at registreringen af det omhandlede tegn som varemærke ville gøre det muligt for appellanten at forhindre enhver konkurrent på markedet for byggeklodser i at anvende den bedste og mest funktionelle udformning. Appellanten ville således atter opnå det monopol, som virksomheden tidligere havde i kraft af dens patenter.

34 Mega Brands har medgivet, at den blotte offentliggørelse af en udformning som et patent ikke i sig selv udgør en hindring for, at denne udformning registreres som varemærke, men har anført, at en sådan offentliggørelse ikke desto mindre er et stærkt indicium for, at den pågældende udformning udelukkende er bestemt af dens funktion.

35 Ifølge Harmoniseringskontoret strider appellantens argumentation mod ordlyden af og formålet med artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94. Den omstændighed, at den pågældende bestemmelse indeholder ordene »udelukkende« og »nødvendig«, medfører ifølge Harmoniseringskontoret ikke, at alene de udformninger, der som sådanne er nødvendige for at udfylde den ønskede funktion, ikke kan registreres. Den omhandlede registreringshindring omfatter alle udformninger, som i det væsentlige skyldes hensynet til det funktionelle resultat.

36 Harmoniseringskontoret har ligeledes gjort gældende, at hvis appellantens argumentation tiltrædes, er konkurrenternes frie adgang til alternative udformninger ikke sikret. Registreringen som varemærke af en specifik form ville således gøre det muligt for appellanten at forbyde ikke alene enhver identisk udformning, men tillige lignende udformninger. Dette ville eksempelvis gælde for klodser med rør, der er lidt højere eller lidt bredere end Lego-klodsens.

37 Hvad angår sondringen mellem de forskellige former for intellektuelle ejendomsrettigheder har Harmoniseringskontoret anført, at ud over på det patentretlige område indrømmes retten til at forbyde konkurrence vedrørende en udformning bl.a. indehavere af en designret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT 2002 L 3, s. 1). Harmoniseringskontoret har imidlertid påpeget, at forordningens artikel 8, stk. 1, bestemmer, at »[e]t EF-design ikke [kan] opretholdes for de elementer af et produkts udseende, der alene er bestemt af produktets tekniske funktion«.

Domstolens bemærkninger

38 Efter fast retspraksis udgør varemærkeretten en afgørende bestanddel inden for rammerne af ordningen med konkurrence i Unionen. Under en sådan ordning må enhver virksomhed med henblik på at opbygge en fast kundekreds på grundlag af kvaliteten af sine produkter eller tjenesteydelser sættes i stand til at få tegn, der gør det muligt for forbrugeren uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, registreret som varemærke (jf. i denne retning dom af 4.10.2001, sag C-517/99, Merz & Krell, Sml. I, s. 6959, præmis 21 og 22, af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 47 og 48, og af 26.4.2007, sag C-412/05 P, Alcon mod KHIM, Sml. I, s. 3569, præmis 53 og 54).

39 En vares udformning henregnes til de tegn, der kan udgøre et varemærke. Dette følger for så vidt angår EF-varemærker af artikel 4 i forordning nr. 40/94, hvorefter EF-varemærker kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, såsom ord, afbildninger, varens form eller varens emballage, for så vidt som disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders (jf. i denne retning dom af 29.4.2004, forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 5089, præmis 30 og 31).

40 I det foreliggende tilfælde er det ikke bestridt, at Lego-klodsens udformning har opnået fornødent særpræg efter den brug, der er gjort af den, og således udgør et tegn, der er egnet til at adskille appellantens varer fra varer med en anden oprindelse.

41 Ritviks påstand, som er gentaget af selskabets efterfølger, Mega Brands, og tiltrådt af Annullationsafdelingen og af Det Udvidede Appelkammer samt af Retten, hvorefter Lego-klodsens udformning ikke desto mindre er uegnet til registrering som varemærke, er baseret på artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, i henhold til

hvilken tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, er udelukket fra registrering.

42 Ifølge appellanten er denne bestemmelse blevet fortolket alt for vidt og altså urigtigt af Det Udvidede Appelkammer og efterfølgende af Retten.

43 Ved undersøgelsen af dette klagepunkt bemærkes, at alle de registreringshindringer, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, skal fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem (dommen i sagen Henkel mod KHIM, præmis 45, samt dom af 12.1.2006, sag C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 59). Den interesse, der ligger bag artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, er, at det skal undgås, at varemærkeretten fører til, at en virksomhed får et monopol på en vares tekniske løsninger eller funktionelle kendetegn [jf. analogt, for så vidt angår artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, i direktiv 89/104, Philips-dommen, præmis 78, og dom af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 — C-55/01, Linde m.fl., Sml. I, s. 3161, præmis 72].

44 De regler, der er fastsat af lovgiver, afspejler i den forbindelse afvejningen af to betragtninger, som hver især kan bidrage til gennemførelsen af en ordning med en sund og loyal konkurrence.

45 For det første sikrer indførelsen i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 af forbuddet mod som varemærke at registrere ethvert tegn, der udgøres af en vares udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, at virksomheder ikke kan anvende varemærkeretten til uden tidsmæssig begrænsning at bevare enerettigheder til tekniske løsninger.

46 Når udformningen af en vare alene gennemfører den tekniske løsning, som producenten af denne vare har udviklet og fået patenteret, vil en beskyttelse af denne udformning som varemærke efter udløbet af patentet nemlig væsentligt og varigt formindske andre virksomheders mulighed for at anvende den pågældende tekniske løsning. I den ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder, som er udviklet i Unionen, kan tekniske løsninger imidlertid alene beskyttes i en begrænset periode, således at de efterfølgende frit kan benyttes af samtlige erhvervsdrivende. Som Harmoniseringskontoret har bemærket i forbindelse med dets argumentation, som er sammenfattet i denne doms præmis 37, er denne betragtning underforstået, ikke alene i direktiv 89/104 og i forordning nr. 40/94 for så vidt angår varemærkeretten, men ligeledes i forordning nr. 6/2002 om design.

47 Lovgiver har desuden på særligt strikt vis fastslået, at udformninger, der er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, er uegnede til at blive registret som varemærker, idet den undtog registreringshindringerne i artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 fra anvendelsesområdet for undtagelsen i samme artikels stk. 3. Det fremgår således af forordningens artikel 7, stk. 3, at selv om en udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, ved den brug, der er gjort deraf, har opnået fornødent særpræg, kan den ikke registreres som varemærke (jf. analogt for så vidt angår artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104, en bestemmelse, der i det væsentlige er identisk med artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, Philips-dommen, præmis 57, og dom af 20.9.2007, sag C-371/06, Benetton Group, Sml. I, s. 7709, præmis 25-27).

48 For det andet vurderede lovgiver behørigt ved at begrænse registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 til tegn, som »udelukkende« udgøres af en udformning af varen, der er »nødvendig« for at opnå et teknisk resultat, at enhver udformning af en vare i en vis udstrækning er funktionel, og at det følgelig ville være uhensigtsmæssigt at afskære en vares udformning fra registrering med den blotte begrundelse, at den har funktionelle kendetegn. Med ordene »udelukkende«

og »nødvendig« sikrer bestemmelsen, at alene udformninger af en vare, som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke således reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af denne tekniske løsning, nægtes registrering.

49 Idet formålet med og rækkevidden af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 hermed er blevet understreget og præciseret, skal det undersøges, om Retten, således som appellanten har gjort gældende, har fortolket bestemmelsen urigtigt.

50 Retten sammenfattede sin fortolkning af den pågældende bestemmelse i den appellerede doms præmis 43 ved at fastslå, at bestemmelsen »er til hinder for registreringen af enhver udformning, hvis væsentlige kendetegn udelukkende består af en udformning af varen, som teknisk set er nødvendig for at opnå det ønskede tekniske resultat, selv om dette resultat kan opnås ved andre udformninger, som anvender den samme eller en anden teknisk løsning«.

51 Hvad angår betingelsen om, at den nævnte registreringshindring omfatter ethvert tegn, der »udelukkende« udgøres af en udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, anførte Retten i den appellerede doms præmis 38, at denne betingelse er opfyldt, såfremt udformningens væsentlige kendetegn svarer til den tekniske funktion, og tilstedeværelsen af ikke-væsentlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion, er herved uden betydning.

52 Denne fortolkning er i overensstemmelse med præmis 79 i Philips-dommen. Den afspejler endvidere denne doms grundlæggende idé som fremført af generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer i punkt 28 i forslaget til afgørelse i denne sag og gentaget i punkt 72 i hans forslag til afgørelse i sagen Koninklijke KPN Nederland (dom af 12.2.2004, sag C-363/99, Sml. I, s. 1619), nemlig at tilstedeværelsen af et eller flere vilkårlige elementer af mindre betydning i et tredimensionelt tegn, hvis væsentlige kendetegn alle er bestemt af den tekniske løsning, som tegnet udtrykker, er uden

betydning for konklusionen om, at det pågældende tegn udelukkende udgøres af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat. For så vidt som fortolkningen medfører, at registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 kun finder anvendelse, når tegnets væsentlige kendetegn alle er funktionelle, sikrer den endvidere, at registreringen af et sådant tegn som varemærke ikke kan afslås på grundlag af denne bestemmelse, hvis varens udformning inkorporerer et væsentligt ikke-funktionelt element, såsom et dekorativt eller kreativt element, som spiller en vigtig rolle for den pågældende udformning.

53 Hvad angår betingelsen om, at en vares udformning kun kan afvises fra registrering som varemærke i henhold til artikel 7, stk.1, litra e), nr. ii), i forordning nr.40/94, hvis den er »nødvendig« for at opnå et ønsket teknisk resultat, fastslog Retten i den appellerede doms præmis 39 med rette, at denne betingelse ikke betyder, at den pågældende udformning skal være den eneste, som gør det muligt at opnå dette resultat.

54 Det er korrekt, som appellanten har gjort gældende, at i visse tilfælde kan det samme tekniske resultat opnås ved hjælp af forskellige løsninger. Der kan således være tale om alternative udformninger, som har andre dimensioner, eller et andet design, der gør det muligt at opnå samme tekniske resultat.

55 I modsætning til hvad appellanten har hævdet, har denne omstændighed imidlertid ikke i sig selv til følge, at den pågældende udformnings registrering som varemærke ikke påvirker de øvrige erhvervsdrivendes mulighed for at anvende den tekniske løsning, som udformningen inkorporerer.

56 I den forbindelse bemærkes, som Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at i medfør af artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94 kan registreringen som varemærke af en vares udformning, som udelukkende er funktionel, give varemærkeindehaveren adgang til at forbyde andre virksomheder ikke alene at anvende den samme udformning, men også at anvende lignende udformninger. Et betydeligt antal alternative udformninger ville således risikere at blive ubrugbare for den pågældende indehavers konkurrenter.

57 Dette ville navnlig være tilfældet, såfremt forskellige udformninger, der udelukkende er funktionelle, blev registreret samtidig, hvilket ville medføre en risiko for, at andre virksomheder blev helt afskåret fra at fremstille og markedsføre visse varer med en given teknisk funktion.

58 Disse betragtninger afspejles i øvrigt i præmis 81 og 83 i Philips-dommen, hvorefter den omstændighed, at der findes andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det tilsvarende tekniske resultat, ikke i sig selv udelukker anvendelsen af registreringshindringen i artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, i direktiv 89/104, en bestemmelse, hvis ordlyd svarer til bestemmelsen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.

59 For så vidt som appellanten tillige har påberåbt sig den omstændighed, som ikke er bestridt af Harmoniseringskontoret, at virksomhedens konkurrenter ikke for at anvende den samme tekniske løsning behøver at markedsføre byggeklodser, hvis udformning og mål på alle måder er identiske med Lego-klodsens udformning og mål, er det tilstrækkeligt at konstatere, at denne omstændighed ikke kan være til hinder for en anvendelse af de ovenfor fortolkede af EU-lovgiver fastsatte regler, hvorefter et tegn, der udgøres af en udformning af en vare, der alene, og uden at der er tilføjet væsentlige ikke funktionelle elementer, udtrykker en teknisk funktion, ikke kan

registreres som varemærke, idet en sådan registrering i alt for betydelig grad ville formindske konkurrenternes adgang til at markedsføre udformninger af varer, som inkorporerer den samme tekniske løsning.

60 Dette gælder så meget desto mere i et tilfælde som det foreliggende, hvor den kompetente myndighed har konstateret, at den løsning, der er inkorporeret i den udformning af varen, som er blevet undersøgt, er en løsning, som er at foretrække teknisk for kategorien af de omhandlede varer. Hvis det tredimensionelle tegn, der udgøres af en sådan udformning, var registreret som varemærke, ville det være vanskeligt for varemærkeindehaverens konkurrenter at markedsføre udformninger af varen, som udgør reelle alternativer, dvs. udformninger, som ikke er lignende, og som ikke desto mindre er interessante for forbrugeren set fra et funktionelt synspunkt.

61 Under sådanne omstændigheder kan situationen for en virksomhed, der har udviklet en teknisk løsning, ikke over for konkurrenter, der markedsfører slaviske kopier af varens udformning, som inkorporerer præcis den samme løsning, beskyttes ved at tildele den pågældende virksomhed et monopol ved registrering som varemærke af det tredimensionelle tegn, der udgøres af den pågældende udformning, men situationen må i givet fald behandles i henhold til reglerne om illoyal konkurrence. En sådan behandling er imidlertid ikke genstand for nærværende tvist.

62 Da de argumenter, som appellanten har fremført i forbindelse med anbringendets første led, af samtlige ovenfor anførte grunde ikke kan tiltrædes, skal dette led forkastes.

Om andet led vedrørende anvendelsen af urigtige kriterier i forbindelse med fastlæggelsen af de væsentlige egenskaber ved en vares udformning

Parternes argumenter

63 Appellanten har gjort gældende, at begrebet »væsentlige egenskaber« er synonymt med »bestanddele, der har dominans og særpræg«, og at identifikationen af de pågældende egenskaber må ske ud fra opfattelsen hos den relevante offentligheds synsvinkel, dvs. den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger.

64 Appellanten har gjort gældende, at i henhold til Philips-dommen skal enhver undersøgelse af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 omfatte to etaper, nemlig for det første en identifikation af tegnets væsentligste kendetegn set fra gennemsnitsforbrugerens synspunkt og for det andet en undersøgelse foretaget af eksperter af spørgsmålet om, hvorvidt de pågældende kendetegn er nødvendige for at opnå et teknisk resultat.

65 Retten begik således en retlig fejl ved i den appellerede doms præmis 70 at tiltræde Det Udvidede Appelkammers standpunkt, hvorefter der ved identifikationen af de væsentlige kendetegn ved et tredimensionelt tegn ikke skal tages hensyn til forbrugerens opfattelse eller til undersøgelser, som gennemføres med henblik på at udfinde denne opfattelse.

66 Mega Brands har gjort gældende, at det pågældende begreb »væsentlige kendetegn« skal forstås i sammenhæng med ordene »udelukkende« og »nødvendig« i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94. I den forbindelse er de kriterier, som appellanten har påberåbt sig, såsom kriteriet om fornødent særpræg og om offentlighedens opfattelse, uden relevans.

67 Ifølge Harmoniseringskontoret skal disse to etaper, selv om det antages, at identifikationen af udformningens væsentlige bestanddele skal gå forud for vurderingen af disses funktionalitet, henregnes til samme øvelse, som består i at fastslå, om de pågældende bestanddele er væsentlige for udformningens funktionalitet.

Domstolens bemærkninger

68 En korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 forudsætter, at det omhandlede tredimensionelle tegns væsentlige kendetegn identificeres behørigt af den myndighed, der træffer afgørelser i sagen om ansøgningen om registrering af dette tegn som varemærke.

69 Som generaladvokaten anførte i punkt 63 i forslaget til afgørelse, skal udtrykket »væsentlige kendetegn« forstås således, at det omfatter tegnets vigtigste elementer.

70 Identifikationen af de væsentlige kendetegn må foretages i hvert enkelt tilfælde. Der gælder nemlig ikke nogen regel om systematisk hierarki mellem de forskellige typer af bestanddele, som et tegn kan omfatte (jf. i denne retning dom af 17.7.2008, sag C-488/06 P, L & D mod KHIM, Sml. I, s. 5725, præmis 55). Den kompetente myndighed kan i øvrigt i forbindelse med undersøgelsen af et tegns væsentlige kendetegn

dels støtte sig direkte til det helhedsindtryk, som tegnet giver, dels indledningsvis foretage en successiv undersøgelse af hver enkelt af tegnets bestanddele (jf. analogt dom af 29.4.2004, forenede sager C-468/01 P — C-472/01 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 5141, præmis 45, og af 30.6.2005, sag C-286/04 P, Eurocermex mod KHIM, Sml. I, s. 5797, præmis 23).

71 Identifikationen af et tredimensionelt tegns væsentlige kendetegn med henblik på en eventuel anvendelse af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 kan følgelig, alt efter omstændighederne i sagen og navnlig henset til graden af vanskeligheder forbundet med den, foretages ved hjælp af en simpel visuel analyse af det pågældende tegn eller omvendt baseres på en indgående undersøgelse, hvorved der tages hensyn til elementer, der er relevante for bedømmelsen, såsom undersøgelser og ekspertvurderinger eller sågar oplysninger, der vedrører intellektuelle ejendomsrettigheder, som tidligere er tildelt i forbindelse med den omhandlede vare.

72 Når tegnets væsentlige kendetegn er identificeret, påhviler det dernæst den kompetente myndighed at efterprøve, om disse kendetegn alle svarer til den omhandlede vares tekniske funktion. Som det blev anført i denne doms præmis 52, kan artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke anvendes, når ansøgningen om registrering som varemærke vedrører en vares udformning, hvori et ikke-funktionelt element, såsom et dekorativt eller kreativt element, spiller en vigtig rolle. I dette tilfælde har de konkurrerende virksomheder nem adgang til alternative udformninger med tilsvarende funktionalitet, således at der ikke foreligger risiko for, at adgangen til den tekniske løsning vil blive begrænset. Denne tekniske løsning kan i dette tilfælde uden vanskeligheder inkorporeres af varemærkeindehaverens konkurrenter i vareudformninger, som ikke indeholder det samme ikke-funktionelle element som det, der indeholdes i den pågældende indehavers vareudformning, og som derfor i forhold til denne udformning hverken er identisk eller af lignende art.

73 I det foreliggende tilfælde fastslog Det Udvidede Appelkammer i den anfægtede afgørelses punkt 62, at den væsentligste bestanddel ved det tegn, der udgøres af Legoklodsen, består af to rækker af rør på klodsens overside. I sin undersøgelse af den af Annullationsafdelingen foretagne analyse betonede kammeret særligt eksistensen af denne bestanddel i Kirkbis ældre patenter. Denne undersøgelse førte til en konklusion om, at den pågældende bestanddel er nødvendig for at opnå det med den omhandlede vare tilstræbte tekniske resultat, dvs. samling af byggeklodser. Endvidere, og som det bl.a. fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 54 og 55, fandt Det Udvidede Appelkammer, at alle de øvrige bestanddele ved det tegn, som udgøres af den pågældende klods med undtagelse af dens farve, ligeledes er funktionelle.

74 For så vidt som Retten baserede sig på de samme faktiske oplysninger, da den fastslog, at samtlige bestanddele af Lego-klodsens udformning med undtagelse af dens farve er funktionelle, kan dens bedømmelse af de faktiske omstændigheder ikke — medmindre de er gengivet forkert — efterprøves af Domstolen i en appelsag.

75 Hvad angår appellantens argument om, at Retten begik en retlig fejl ved at fastslå, at undersøgelserne vedrørende opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds af udformningen af den pågældende vare var uden relevans, bemærkes, at i modsætning til den situation, der er omfattet af artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 og af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, hvor opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds ubetinget skal tages i betragtning, idet den er væsentlig for at fastslå, om det tegn, der er indgivet med henblik på registrering som varemærke, gør det muligt at adskille de pågældende varer og tjenesteydelser som hidrørende fra en bestemt virksomhed (jf. i denne retning dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 62, og dommen i sagen Koninklijke KPN Nederland, præmis 34), kan en sådan forpligtelse ikke pålægges inden for rammerne af de nævnte artiklers stk. 1, litra e).

76 Den formodede opfattelse af tegnet hos gennemsnitsforbrugeren er nemlig ikke et afgørende element ved anvendelsen af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, men kan højst udgøre et relevant bedømmelseskriterium for den kompetente myndighed, når denne foretager en identifikation af tegnets væsentlige kendetegn.

77 Appellantens påstand om, at identifikationen af et tegns væsentlige kendetegn inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 nødvendigvis skal foretages ud fra den tilsigtede kundekreds' synsvinkel, kan følgelig ikke tiltrædes.

78 Det følger heraf, at også appelanbringendets andet led må forkastes.

Om tredje led vedrørende anvendelsen af ukorrekte kriterier om funktionaliteten

Parternes argumenter

79 Appellanten har gjort gældende, at vurderingen af funktionaliteten forudsætter teknisk kendskab, og at den således normalt foretages af videnskabelige eksperter. En ekspertvurdering af funktionaliteten ved en udformnings kendetegn vil nødvendigvis bestå af en sammenligning af disse kendetegn med alternativer.

80 Retten begik således en retlig fejl ved at fastslå, at eksistensen af alternative udformninger er uden relevans, og ved at afvise at behandle de ekspertvurderinger, som den blev forelagt af appellanten.

81 Ifølge Mega Brands hviler appellantens argumentation på den fejlagtige forudsætning, at alternative udformninger er relevante for at vurdere funktionaliteten. Selskabet har endvidere anført, at alternative udformninger kan være mindre egnet til at opfylde den ønskede funktion eller kan være dyrere at fremstille.

82 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at Retten med rette fastslog, at appelkammeret ved vurderingen af funktionaliteten kunne støtte sig til de ældre patenter og ikke til eksistensen af alternative udformninger.

Domstolens bemærkninger

83 Af de grunde, der er anført i denne doms præmis 55-60, udgør eksistensen af andre udformninger, der gør det muligt at opnå samme tekniske resultat, ved anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i), i forordning nr. 40/94 ikke en omstændighed, der kan medføre udelukkelse af anvendelse af registreringshindringen, hvilket Domstolen i øvrigt præciserede i Philips-dommens præmis 81 og 83, for så vidt angår artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, i direktiv 89/104.

84 I forbindelse med undersøgelsen af funktionaliteten ved et tegn, der udgøres af en vares udformning, skal det efter identifikation af det pågældende tegns væsentligste kendetegn alene vurderes, om disse kendetegn svarer til den omhandlede vares

tekniske funktion. Denne undersøgelse skal naturligvis foretages ved at analysere det tegn, der er indgivet til registrering som varemærke, og ikke de tegn, som udgøres af andre vareudformninger.

85 Den tekniske funktionalitet ved en udformnings kendetegn kan bl.a. vurderes ved at tage hensyn til den dokumentation, der vedrører ældre patenter, som beskriver den pågældende udformnings funktionelle elementer. I det foreliggende tilfælde tog Harmoniseringskontoret og Retten for så vidt angår Lego-klodsen netop en sådan dokumentation i betragtning.

86 Henset til det ovenstående, må det tredje led ligeledes forkastes.

87 Da ingen af det enkelte anbringendes led kan tiltrædes, må appellen forkastes i sin helhed.

Sagens omkostninger

88 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i medfør af dets artikel 118 finder tilsvarende anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Harmoniseringskontoret og Mega Brands har nedlagt påstand om, at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger, og appellanten har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Store Afdeling):

1) Appellen forkastes.

2) Lego Juris A/S betaler sagens omkostninger.

Underskrifter