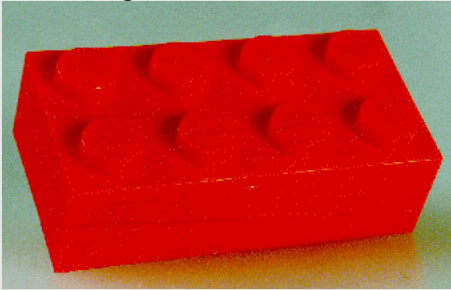


Gerecht van Eerste Aanleg EG, 12 november 2008, Lego

Ingeschreven vormmerk



MERKENRECHT

Wezenlijke kenmerken vorm veroorzaakt door technische uitkomst

zelfs indien deze uitkomst kan worden verkregen door andere vormen die dezelfde of een andere technische oplossing gebruiken

Uit het voorgaande volgt dat artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 in de weg staat aan inschrijving van elke vorm die, wat de wezenlijke kenmerken ervan betreft, uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die technisch de oorzaak is van en voldoende is voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, zelfs indien deze uitkomst kan worden verkregen door andere vormen die dezelfde of een andere technische oplossing gebruiken

Vaststelling wezenlijke kenmerken vorm

- de wezenlijke kenmerken van een vorm moeten op objectieve wijze worden vastgesteld, op basis van de grafische voorstelling ervan en eventuele beschrijvingen die op het ogenblik van de merkaanvraag werden ingediend – perceptie consument niet relevant

In de eerste plaats, voor zover verzoekster aanvoert dat de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm moeten worden vastgesteld uit het oogpunt van de consument en dat bij de analyse rekening moet worden gehouden met consumentenonderzoeken, dient te worden opgemerkt dat deze vaststelling in het kader van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 specifiek beoogt het onderzoek van het functionele karakter van de betrokken vorm mogelijk te maken. De perceptie door de betrokken consument is niet relevant voor de analyse van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van een vorm. Het is immers mogelijk dat de betrokken consument niet beschikt over de technische kennis die is vereist voor de beoordeling van de wezenlijke kenmerken van een vorm, zodat bepaalde kenmerken volgens hem wezenlijk kunnen zijn, terwijl dit niet het geval is in de context van een analyse van het functionele karakter, en omgekeerd. Derhalve dient te worden geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 de wezenlijke kenmerken van een vorm op objectieve wijze moeten worden vastgesteld, op basis van de grafische voorstelling ervan en eventuele be-

schrijvingen die op het ogenblik van de merkaanvraag werden ingediend.

- Identificatie van wezenlijke kenmerken die niet zichtbaar zijn in grafische voorstelling van het merk niet van invloed, omdat de analyse ook alle elementen omvat die zichtbaar zijn in de grafische voorstelling

Blijkens de punten 38, 39, 42, 54, 55 en 61-63 van de bestreden beslissing heeft de grote kamer van beroep inderdaad het Legoblokje in zijn geheel onderzocht en in de punten 54 en 55 van de bestreden beslissing met name de holle onderzijde en de bijkomstige uitsprongen, die niet zichtbaar zijn in de voorstelling van het betrokken merk, geïdentificeerd als wezenlijke kenmerken die het voorwerp van het onderzoek uitmaken.

75 Evenwel moet worden vastgesteld dat deze analyse ook alle elementen omvat die zichtbaar zijn in de in punt 2 supra weergegeven grafische voorstelling en die volgens de grote kamer van beroep elk bepaalde technische functies vervullen, te weten volgens de bewoordingen van punt 54 van de bestreden beslissing: de hoogte en de diameter van de hoofdnopjes voor de kracht waarmee de speelblokjes in elkaar vasthaken, het aantal ervan voor de vele opbouw mogelijkheden en de inrichting ervan voor de opbouwconfiguraties; de zijanten voor verbinding met de zijanten van andere blokjes teneinde een muur te bouwen; de globale vorm van een bouwblokje en ten slotte de afmeting ervan, zodat een kind het in zijn hand kan houden. Voorts kan geen enkel element in het dossier afdoen aan de juistheid van de identificatie van deze kenmerken als de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm.

76 Aangezien de grote kamer van beroep alle wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm juist heeft geïdentificeerd, is het feit dat zij ook rekening heeft gehouden met andere kenmerken, niet van invloed op de rechtmatigheid van de bestreden beslissing.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Gerecht van Eerste Aanleg EG, 12 november 2008

(M. E. Martins Ribeiro, S. Papasavvas (rapporteur) en A. Dittrich)

ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)

12 november 2008 (*)

„Gemeenschapsmerk – Aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk – Rood Legoblokje – Absolute weigeringsgrond – Teken dat uitsluitend bestaat uit vorm van waar die noodzakelijk is om technische uitkomst te verkrijgen – Artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening (EG) nr. 40/94 – Bewijsaanbiedingen”

In zaak T-270/06,

Lego Juris A/S, gevestigd te Billund (Denemarken), vertegenwoordigd door V. von Bomhard, A. Renck en T. Dolde, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Botis als gemachtigde, verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

Mega Brands, Inc., gevestigd te Montréal (Canada), vertegenwoordigd door P. Cappuyns en C. De Meyer, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de grote kamer van beroep van het BHIM van 10 juli 2006 (zaak R 856/2004-G) inzake een nietigheidsprocedure tussen Mega Brands, Inc. en Lego Juris A/S,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: M. E. Martins Ribeiro, kamerpresident, S. Papasavvas (rapporteur) en A. Ditrlich, rechters,

griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 11 juni 2008,

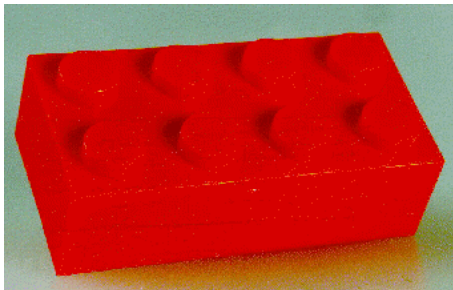
het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 1 april 1996 heeft Kirkbi A/S, de rechtsvoorgangster van verzoekster, Lego Juris A/S, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het hieronder afgebeelde rode driedimensionale teken:



3 De waren waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 9 en 28 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

– klasse 9: „Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijs- toestellen en -instrumenten, alle begrepen in klasse 9; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische en elektronische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; geregistreerde computerprogramma's en software; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten”;

– klasse 28: „Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen (voor zover begrepen in klasse 28); versierselen voor kerstbomen”.

4 Op 19 oktober 1999 is het aangevraagde merk als gemeenschapsmerk ingeschreven.

5 Op 21 oktober 1999 heeft Ritvik Holdings Inc., de rechtsvoorgangster van Mega Brands, Inc., krachtens artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 verzocht om nietigverklaring van deze inschrijving voor „bouwspellen” van klasse 28, op grond dat deze inschrijving in strijd was met de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub a, sub e-ii en -iii, en sub f, van deze verordening.

6 Op 8 december 2000 heeft de nietigheidsafdeling de behandeling van de zaak geschorst in afwachting van het arrest van het Hof van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475; hierna: „arrest Philips”). De procedure voor de nietigheidsafdeling werd hervat op 31 juli 2002.

7 Bij beslissing van 30 juli 2004 heeft de nietigheidsafdeling de inschrijving nietig verklaard voor „bouwspellen” van klasse 28 op grond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94. Zij was van oordeel dat het betrokken merk uitsluitend bestond uit de vorm van de waar die noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen.

8 Op 20 september 2004 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling. Het onderzoek van dit beroep werd toegewezen aan de eerste kamer van beroep.

9 Op 15 november 2004 heeft verzoekster verzocht om wraking van de voorzitter van de eerste kamer van beroep om reden van partijdigheid overeenkomstig artikel 132, lid 3, van verordening nr. 40/94. Bij beslissing R 856/2004-1 heeft de eerste kamer van beroep beslist, de aanvankelijke voorzitter te vervangen door haar eerste plaatsvervanger.

10 Bij telefax van 30 september 2005 heeft verzoekster wegens de complexiteit van de zaak enerzijds verzocht dat in de beroepsprocedure wordt overgegaan tot mondelinge behandeling overeenkomstig artikel 75, lid 1, van verordening nr. 40/94, en anderzijds dat de zaak wordt doorverwezen naar de grote kamer van beroep overeenkomstig artikel 130, leden 2 en 3, van deze verordening.

11 Op 7 maart 2006 heeft het presidium van de kamers van beroep op voorstel van de voorzitter van de kamers van beroep de zaak naar de grote kamer van beroep verwezen overeenkomstig artikel 1 ter, lid 3, van verordening nr. 216/96 van de Commissie van 5 februari 1996 houdende het Reglement voor de procedure bij de kamers van beroep van het BHIM (PB L 28, blz. 11).

12 Bij [beslissing van 10 juli 2006 \(hierna: „bestreden beslissing”\)](#) heeft de grote kamer van [beroep](#) het door verzoekster ingediende verzoek inzake mondelinge behandeling afgewezen. Bovendien heeft zij het beroep ongegrond verklaard op grond dat het betrokken merk overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub e-

ii, van verordening nr. 40/94 niet kon worden ingeschreven voor „bouwspellen” van klasse 28.

13 De grote kamer van beroep heeft zich immers in de punten 32 en 33 van de bestreden beslissing op het standpunt gesteld dat de verkrijging van onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 niet in de weg staat aan de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van deze verordening. Ook heeft zij in punt 34 opgemerkt dat artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 beoogt de inschrijving te verbieden van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie, zodat deze vormen door eenieder ongestoord kunnen worden gebruikt. In punt 36 was de kamer van beroep van oordeel dat een vorm niet ontsnapt aan dit verbod wanneer hij een ondergeschikt willekeurig element, zoals een kleur, bevat. In punt 58 heeft zij gesteld dat het bestaan van andere vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, niet relevant is. In punt 60 was zij van mening dat de in artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 gebruikte term „uitsluitend” betekent dat de vorm als enig doel het verkrijgen van een technische uitkomst heeft, en dat de in dezelfde bepaling gebruikte term „noodzakelijk” betekent dat de vorm vereist is voor het verkrijgen van deze technische uitkomst, maar daaruit niet volgt dat andere vormen niet eveneens deze taak kunnen vervullen. Verder heeft zij in de punten 54 en 55 gewezen op de kenmerken van de betrokken vorm die zij wezenlijk achtte en zij heeft in de punten 41 tot en met 63 het functionele karakter ervan geanalyseerd.

Procesverloop en conclusies van partijen

14 Bij een op 25 september 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld. Interveniente en het BHIM hebben op respectievelijk 29 en 30 januari 2007 hun memories van antwoord ingediend.

15 Bij brief van 11 juni 2007 heeft interveniente verzocht om een beschikking van het Duitse Bundespatentgericht van 2 mei 2007 in het dossier op te nemen. Bij besluit van 25 juli 2007 heeft de president van de Derde kamer van het Gerecht dit verzoek ingewilligd. Verzoekster heeft op 21 augustus 2007 haar opmerkingen over deze beschikking ingediend. Het BHIM heeft binnen de gestelde termijn geen opmerkingen geformuleerd.

16 Bij de wijziging van de samenstelling van de kamers van het Gerecht op 25 september 2007 is de rechter-rapporteur toegevoegd aan de Zesde kamer, naar welke kamer de onderhavige zaak bijgevolg is verwezen.

17 Op 12 november 2007 heeft verzoekster verzocht om een beschikking van het regionale hof te Budapest van 12 juli 2007 in het dossier op te nemen. Bij besluit van 22 november 2007 heeft de president van de Zesde kamer van het Gerecht dit verzoek ingewilligd. Interveniente heeft haar opmerkingen over deze beschikking ingediend op 14 december 2007. Het BHIM heeft binnen de gestelde termijn geen opmerkingen geformuleerd.

18 Daar de aanvankelijk aangewezen rechter-rapporteur was verhinderd, heeft de president van het Gerecht bij besluit van 9 januari 2008 een nieuwe rechter-rapporteur benoemd, die is toegevoegd aan de Achtste kamer, naar welke kamer de onderhavige zaak bijgevolg is verwezen.

19 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

20 Het BHIM en interveniente concluderen dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

Ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde documenten

21 Om te beginnen dient te worden vastgesteld dat de beschikkingen van de Duitse en de Hongaarse rechterlijke instantie, die respectievelijk door interveniente en verzoekster werden overgelegd (zie de punten 15 en 17 supra), voor het eerst voor het Gerecht werden aangevoerd.

22 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het beroep bij het Gerecht is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94. Het Gerecht heeft derhalve niet tot taak de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Het toelaten van deze bewijzen is immers in strijd met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, volgens hetwelk de memories van partijen geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep [arrest Gerecht van 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18].

23 Interveniente en verzoekster kunnen deze beschikkingen dus niet aanvoeren als bewijselementen met betrekking tot de feiten van de onderhavige zaak.

24 Evenwel belet niets partijen noch het Gerecht, zich bij de uitlegging van het gemeenschapsrecht te laten inspireren door elementen ontleend aan de communautaire, nationale of internationale rechtspraak. Op deze mogelijkheid om te verwijzen naar nationale rechterlijke beslissingen heeft de in punt 22 supra aangehaalde rechtspraak geen betrekking, aangezien het niet erom gaat, de kamer van beroep te verwijzen dat zij in een bepaalde nationale rechterlijke beslissing vermelde feitelijke elementen niet in aanmerking heeft genomen, maar om het verwijt, gebaseerd op de aangevoerde rechtspraak, dat zij een bepaling van verordening nr. 40/94 heeft geschonden [arresten Gerecht van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Jurispr. blz. II-4891, punt 20; 8 december 2005, Castellblanch/BHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Jurispr. blz. II-5309, punt 16, en 12 juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM – Johnson’s Veterinary Products

(VITACOAT), T-277/04, Jurispr. blz. II-2211, punt 71].

25 Bijgevolg zijn de door interveniënte respectievelijk verzoekster overgelegde beschikkingen van de Duitse en de Hongaarse rechterlijke instantie ontvanke-lijk voor zover zij in casu nuttig kunnen zijn voor de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94.

Ten gronde

26 Tot staving van haar beroep voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94. Dit middel bestaat uit twee onderdelen. Volgens het eerste onderdeel is artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 onjuist uitgelegd. Het tweede onderdeel betreft de onjuiste beoordeling van het voorwerp van het betrokken merk.

Eerste onderdeel: onjuiste uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

27 Verzoekster is in de eerste plaats van mening dat volgens de bewoordingen van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 functionele vormen op zich niet worden uitgesloten van inschrijving als merk, maar alleen tekens die „uitsluitend” bestaan uit de vorm van de waar die „noodzakelijk” is om een technische uitkomst te verkrijgen. Een vorm valt dus slechts onder deze bepaling wanneer hij geen niet-functionele kenmerken bezit en het uiterlijke voorkomen ervan niet kan worden gewijzigd wat de onderscheidende kenmerken ervan betreft zonder dat de vorm zijn functionele karakter verliest.

28 In de tweede plaats stelt verzoekster dat uit de context van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 blijkt dat een vorm die niet valt onder deze absolute weigeringsgrond, onder meer moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van deze verordening. Blijkens de rechtspraak kunnen vormen van waren slechts worden ingeschreven indien zij onderscheidend vermogen hebben verkregen, en aan deze voorwaarde is zelden voldaan. Derhalve is het niet nodig om artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 extensief uit te leggen teneinde het algemeen belang van beschikbaarheid van vormen te beschermen of te verhinderen dat de kenmerken van waren worden gemonopoliseerd. Deze bepaling beoogt dus niet de beschikbaarheid van vormen veilig te stellen of te verhinderen dat kenmerken van waren worden gemonopoliseerd. Zij beoogt enkel technische oplossingen vrij te houden voor concurrenten.

29 In de derde plaats is verzoekster van mening dat volgens het arrest Philips artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 niet beoogt, functionele vormen per se uit te sluiten van merkbescherming, maar alleen functionele vormen waarvan de bescherming een monopolie creëert op technische oplossingen of op gebruikskenmerken van de vorm, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Voorts blijkt uit het arrest Philips dat in het kader van de beoordeling van onderscheidend vermogen deze bepaling niet beoogt de inschrijving te verhinderen van vormen die geen grillig element zonder

functioneel doel hebben. Deze overweging geldt ook voor de beoordeling van het functionele karakter.

30 Bijgevolg is verzoekster van mening dat artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 niet alle „industriële tekeningen” uitsluit van merkbescherming. Dergelijke vormen kunnen als merk worden ingeschreven, zelfs indien zij uitsluitend bestaan uit elementen met een functie. Doorslaggevend is de vraag of door de merkbescherming een monopolie op technische oplossingen of op gebruikskenmerken van de betrokken vorm wordt gecreëerd, of de vraag of concurrenten voldoende vrij kunnen kiezen voor dezelfde technische oplossing en dezelfde kenmerken. Volgens verzoekster vormde de vaststelling door de verwijzende rechter, dat er een monopolie kon ontstaan wegens de onbeschikbaarheid van alternatieve vormen, de grondslag voor de verklaring van het Hof in het arrest Philips dat concurrenten niet konden worden verwezen naar andere „technische oplossingen”.

31 Het Hof heeft immers in punt 84 van het arrest Philips niet verklaard dat alternatieve vormen alle irrelevant waren. Het Hof heeft geoordeeld dat, wanneer vaststaat dat de wezenlijke kenmerken van een vorm uitsluitend aan de „technische uitkomst” zijn toe te schrijven, het feit dat dezelfde uitkomst ook kan worden verkregen door andere vormen die verschillende „technische oplossingen” gebruiken, niet betekent dat de vorm dan wel kan worden ingeschreven. In feite is het bestaan, of het niet-bestaan, van functioneel gelijkwaardige alternatieve vormen die dezelfde „technische oplossing” gebruiken, het enige criterium voor de vaststelling of een monopolie zal ontstaan door de verlening van merkbescherming. Dit wordt ook erkend in de Amerikaanse rechtsleer inzake het functionele karakter.

32 In dit verband stelt verzoekster dat het Hof in het arrest Philips de term „technische oplossing” heeft gebruikt om te verwijzen naar de doelstelling, het ontstaan van een monopolie te verhinderen, terwijl het Hof de term „technische uitkomst” heeft gebruikt wanneer het verwees naar andere vormen. Volgens verzoekster duiden deze termen immers verschillende concepten aan, aangezien een „technische uitkomst” kan worden verkregen door verschillende „technische oplossingen”. Aldus heeft het Hof de mogelijkheid uitgesloten dat concurrenten worden verwezen naar andere technische oplossingen waarmee dezelfde uitkomst wordt verkregen, terwijl het bestaan van alternatieve vormen die dezelfde technische oplossing implementeren, het bewijs vormt dat er geen monopoliegevaar bestaat.

33 Dit onderscheid stemt ook overeen met de terminologie van het octrooirecht, aangezien de uitdrukking „technische oplossing” synoniem is voor de uitdrukking „geoctrooieerde uitvinding”, die de omvang van de octrooibeschermt bepaalt en het verkrijgen van een „technische uitkomst” mogelijk maakt. Dezelfde uitkomst kan volgens verzoekster ook rechtsgeldig worden verkregen door middel van andere geoctrooieerde uitvindingen, terwijl alternatieve vormen die dezelfde „technische oplossing” toepassen, een inbreuk

vormen op dit octrooi. Daarentegen vormen deze alternatieve vormen volgens verzoekster geen inbreuk op een merk dat een specifiek dessin van dezelfde „technische oplossing” beschermt, op voorwaarde dat de verschillen tussen de dessins de consumenten in staat stellen, de waren van elkaar te onderscheiden. De bescherming als merk leidt dus niet tot een permanent technisch monopolie, maar biedt concurrenten van de merkhouder de mogelijkheid, dezelfde „technische oplossing” toe te passen.

34 In de vierde plaats blijkt volgens verzoekster uit de ontstaansgeschiedenis dat de Raad de termen „uitsluitend” en „noodzakelijk” heeft ingevoerd in de bewoordingen van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 teneinde uit te sluiten dat een concurrent voordeel kan trekken uit de bekendheid van een vertrouwde vorm die een belangrijk technisch gevolg heeft. Inschrijving van een dergelijke vorm is niet uitgesloten wanneer deze uitkomst kan worden verkregen door middel van andere vormen.

35 Het BHIM en interveniënte zijn van mening dat de door verzoekster voorgestelde uitlegging onverenigbaar is met het arrest Philips, aangezien het Hof heeft geoordeeld dat het verbod van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 betrekking heeft op alle wezenlijk functionele vormen die zijn toe te schrijven aan de technische uitkomst.

Beoordeling door het Gerecht

36 Volgens artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 „wordt inschrijving [geweigerd] van [...] tekens die uitsluitend bestaan uit [...] de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen”. Ook artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”) bepaalt dat „[n]iet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: [...] tekens die uitsluitend bestaan uit [...] de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen”.

37 In casu verwijt verzoekster de grote kamer van beroep in wezen dat zij de strekking van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 heeft miskend, en in het bijzonder die van de termen „uitsluitend” en „noodzakelijk”, door te oordelen dat het bestaan van functioneel gelijkwaardige alternatieve vormen die dezelfde „technische oplossing” gebruiken, irrelevant is voor de toepassing van deze bepaling.

38 In dit verband dient in de eerste plaats te worden opgemerkt dat het woord „uitsluitend”, dat zowel in artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 als in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn wordt gebruikt, moet worden gelezen tegen de achtergrond van de uitdrukking „wezenlijke kenmerken die beantwoorden aan een technische functie”, die wordt gebruikt in de punten 79, 80 en 83 van het arrest Philips. Uit deze uitdrukking vloeit immers voort dat de toevoeging van niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie niet verhindert dat een vorm valt onder deze absolute weigeringsgrond indien alle

wezenlijke kenmerken van die vorm beantwoorden aan een dergelijke functie. Derhalve heeft de grote kamer van beroep terecht haar analyse van het functionele karakter van de betrokken vorm verricht met betrekking tot de kenmerken die zij wezenlijk achtte. Er moet dus worden vastgesteld dat zij de term „uitsluitend” juist heeft uitgelegd.

39 In de tweede plaats blijkt uit de punten 81 en 83 van het [arrest Philips](#) dat de formulering „noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen”, die zowel in artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 als in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn wordt gebruikt, niet betekent dat deze absolute weigeringsgrond enkel van toepassing is wanneer de betrokken vorm de enige is waarmee de beoogde uitkomst kan worden verkregen. Het Hof heeft immers in punt 81 geoordeeld dat het feit „dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de [...] grond voor weigering [...] [niet] opzij zet”, en in punt 83 dat „de inschrijving van een teken bestaande in [de betrokken] vorm [uitgesloten is], zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen”. Voor de toepassing van deze absolute weigeringsgrond volstaat het dus dat de wezenlijke kenmerken van de vorm de kenmerken omvatten die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, zodat zij aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Daaruit volgt dat de grote kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de term „noodzakelijk” betekent dat de vorm vereist is voor het verkrijgen van een technische uitkomst, zelfs indien deze uitkomst kan worden verkregen door andere vormen.

40 In de derde plaats dient te worden opgemerkt dat, anders dan verzoekster beweert, het [Hof in de punten 81 en 83 van het arrest Philips](#) de relevantie van het bestaan van „andere vormen [...] waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen” heeft afgewezen, zonder vormen die een andere „technische oplossing” gebruiken, te onderscheiden van vormen die dezelfde „technische oplossing” gebruiken.

41 Bovendien beoogt artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn volgens het Hof „te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op [...] gebruikskennmerken van een waar” en te „vermijden dat het merkrecht [...] eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin [...] die gebruikskennmerken aanwezig zijn” ([punt 78 van het arrest Philips](#)). Er kan niet worden uitgesloten dat de gebruikskennmerken van een waar, die volgens het Hof ook beschikbaar moeten blijven voor concurrenten, eigen zijn aan een specifieke vorm.

42 Bovendien heeft het Hof in [punt 80 van het arrest Philips](#) met klem erop gewezen dat artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn „een doel van algemeen belang na[streeft], volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische

functie [...], door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt". Deze doelstelling ziet dus niet alleen op de technische oplossing die in een dergelijke vorm aanwezig is, maar op de vorm en de wezenlijke kenmerken ervan zelf. Aangezien de vorm als zodanig ongestoord moet kunnen worden gebruikt, kan het door verzoekster bepleite onderscheid niet worden aanvaard.

43 Uit het voorgaande volgt dat artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 in de weg staat aan inschrijving van elke vorm die, wat de wezenlijke kenmerken ervan betreft, uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die technisch de oorzaak is van en voldoende is voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, zelfs indien deze uitkomst kan worden verkregen door andere vormen die dezelfde of een andere technische oplossing gebruiken.

44 Derhalve dient te worden vastgesteld dat de grote kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 niet onjuist heeft uitgelegd.

45 Deze conclusie wordt niet op losse schroeven gezet door de andere argumenten van verzoekster.

46 Voor zover verzoekster in de eerste plaats aanvoert dat artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 niet extensief dient te worden uitgelegd aangezien de vorm van een waar slechts zelden zal voldoen aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, sub b, en lid 3, van deze verordening, dient te worden opgemerkt dat deze weigeringsgronden verschillende doelstellingen nastreven en dat de toepassing ervan veronderstelt dat is voldaan aan onderscheiden voorwaarden. Zoals het Hof in punt 77 van het arrest Philips heeft gesteld, moet derhalve elk van deze weigeringsgronden worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt, en niet tegen de achtergrond van de eventuele praktische gevolgen die voortvloeien uit de toepassing van andere weigeringsgronden. Dit argument moet dus worden afgewezen.

47 Wat in de tweede plaats de vergelijking tussen het merkenrecht en het octrooirecht betreft, moet worden opgemerkt dat deze berust op het onderscheid tussen vormen waarin dezelfde technische oplossing aanwezig is, en die waarin andere technische oplossingen aanwezig zijn (zie punt 33 supra). In de punten 40 tot en met 43 supra werd evenwel vastgesteld dat een dergelijk onderscheid niet mag worden gemaakt. Dit argument faalt dus eveneens.

48 In de derde plaats dient erop te worden gewezen dat het argument ontleend aan de ontstaansgeschiedenis van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 was aangevoerd in de procedure die heeft geleid tot [het arrest Philips](#), maar de analyse van het Hof niet heeft beïnvloed, en dat dit argument overigens werd weerlegd door advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in punt 41 van de conclusie bij dit arrest (Jurispr. blz. I-5478). Dit argument moet dus worden afgewezen.

49 Gelet op het voorgaande dient het eerste onderdeel van het middel te worden afgewezen.

Tweede onderdeel: onjuiste beoordeling van het voorwerp van het betrokken merk

50 In het kader van het tweede onderdeel voert verzoekster in wezen drie grieven aan. Volgens de eerste

grief werden de wezenlijke kenmerken van het betrokken merk niet geïdentificeerd. De tweede grief betreft fouten in de beoordeling van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van dit merk, en de derde grief betreft onjuiste inaanmerkingneming van een beslissing van een nationale rechterlijke instantie. De eerste en de tweede grief dienen samen te worden onderzocht.

Eerste en tweede grief: geen identificatie van de wezenlijke merken van het betrokken merk en fouten in de beoordeling van het functionele karakter van deze wezenlijke kenmerken

– **Argumenten van partijen**

51 Wat om te beginnen de grief betreft dat de wezenlijke kenmerken van het betrokken merk niet werden geïdentificeerd, verwijt verzoekster in de eerste plaats de grote kamer van beroep dat zij heeft nagelaten de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm te identificeren, te weten het dessin en de proportie van de nopjes. Zij heeft het functionele karakter onderzocht van het Legoblokje in zijn geheel, met inbegrip van elementen die niet vallen onder de gevraagde bescherming, zoals de holle zijde en de bijkomstige uitsprongen, hoewel verzoekster erop had gewezen dat de inschrijvingsaanvraag enkel betrekking had op de specifieke vorm van de bovenzijde. De grote kamer van beroep is aldus voorbijgegaan aan het feit dat verzoekster zich op basis van de aangevraagde inschrijving zou kunnen verzetten tegen inschrijvingsaanvragen voor bouwblokken die er hetzelfde uitzien, maar niet tegen aanvragen voor blokken die er anders uitzien, los van de vraag of die blokken dezelfde technische oplossing implementeren of niet.

52 In de tweede plaats is verzoekster van mening dat uit het arrest Philips voortvloeit dat de wezenlijke kenmerken van een vorm moeten worden vastgesteld uit het oogpunt van de relevante consument, en niet door deskundigen aan de hand van een zuiver technische analyse, aangezien logischerwijs de wezenlijke kenmerken van een vorm moeten worden geïdentificeerd alvorens te onderzoeken of deze een technische functie vervullen.

53 Verzoekster wijst er vervolgens op dat, indien de wezenlijke kenmerken van de vorm zuiver functioneel blijken te zijn, een ongewenst monopolie op een technische functie zal ontstaan. Indien zij dat daarentegen niet zijn, in het bijzonder omdat zij kunnen worden gewijzigd zonder daarbij de technische oplossing te beïnvloeden, is artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing. Om te kunnen worden ingeschreven moet de betrokken vorm evenwel ook onderscheidend vermogen hebben verkregen, een voorwaarde waaraan volgens verzoekster moeilijk kan worden voldaan.

54 In de derde plaats stelt verzoekster dat bij de identificatie van de wezenlijke kenmerken rekening moet worden gehouden met de bestaande bewijzen inzake de perceptie door consumenten. In casu blijkt uit verschillende opinieonderzoeken dat bij het bekijken van de bovenzijde van het Legoblokje een aanzienlijk deel van de consumenten de specifieke herkomst van

dit blokje herkent op basis van het dessin en de proporties van de nopjes. Uit een onderzoek dat in 1991 in Duitsland werd verricht, blijkt dat consumenten de functionele elementen percipiëren en het Legoblokje onderscheiden van andere speelblokken, die op dezelfde wijze kunnen functioneren, op basis van het dessin van de nopjes ervan. Een tweede onderzoek uit 2003 vormde de bevestiging dat de configuratie van de nopjes een onderscheidend element was.

55 In de vierde plaats stelt verzoekster dat, door te verwijzen naar artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, de grote kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met door haar overgelegde bewijselementen, hoewel deze bepaling nooit aan de orde was in de discussie, die betrekking had op artikel 7, lid 1, sub e-ii, van deze verordening. De grote kamer van beroep is eraan voorbijgegaan dat dezelfde feiten en bewijzen uit juridisch oogpunt in verschillende contexten relevant kunnen zijn.

56 Wat vervolgens de grief betreft inzake fouten in de beoordeling van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van het betrokken merk, is verzoekster van mening dat de kamer van beroep het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm niet heeft onderzocht. Zij is overgegaan tot een analyse van het Legoblokje in zijn geheel en heeft zich daarbij louter gebaseerd op de door interveniënte aangeboden deskundigenonderzoeken. Zij heeft geweigerd in aanmerking te nemen dat er alternatieve vormen bestaan die dezelfde technische oplossing hanteren. Tevens heeft zij de draagwijdte en impact van vroegere octrooibescherming op de beoordeling van het functionele karakter van een vorm miskend.

57 Wat in de eerste plaats de deskundigenonderzoeken betreft, verwijt verzoekster de grote kamer van beroep ten eerste dat zij zich zonder enige kritische analyse heeft gebaseerd op het deskundigenonderzoek van de heer M., dat door interveniënte is aangeboden en gefinancierd, en op die van de heren P. en R. Aangezien het deskundigenonderzoek van de heer M. betrekking heeft op het functionele karakter van het Legoblokje in zijn geheel, is het niet relevant voor de vaststelling van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm, te weten het dessin van de nopjes. Ook de verklaringen van de heer P. zijn volgens verzoekster in casu irrelevant, omdat zij het Duplo-octrooi betreffen en uitsluitend verwijzen naar de „buisjes” die zich bevinden aan de onderzijde van de blokjes. Ook de verklaring van de heer R., volgens welke het cilindervormige nopje veelzijdiger is dan het zeshoekige nopje, geldt voor een oneindig aantal cilindervormen die er zeer verschillend uitzien, en niet alleen voor het specifieke dessin van het betrokken merk.

58 Ten tweede betoogt verzoekster dat, anders dan de grote kamer van beroep heeft verklaard, zij de beweringen van de heer M. inzake het functionele karakter van het dessin van de nopjes heeft weerlegd, in het bijzonder in verschillende deskundigenonderzoeken. De grote kamer van beroep heeft deze deskundigenonderzoeken niet vermeld en evenmin uitgelegd waarom

enkel het deskundigenonderzoek van de heer M. geloofwaardig en relevant moet worden geacht. Zij heeft zelfs gesteld dat er geen enkel bewijs inzake het niet-functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van het Legoblokje was. Verzoekster voert aan dat zij heeft verwezen naar rechterlijke beslissingen waarbij werd ontkend dat de vorm van het Legoblokje was ingegeven door een functie, en dat zij zeven deskundigenonderzoeken heeft aangevoerd waarin wordt bevestigd dat het dessin van de nopjes geen technische functie vervulde, te weten die van de heren H., B.-W., R. en B. De grote kamer van beroep had al deze bewijzen in aanmerking moeten nemen, en door dit niet te doen heeft zij de rechten van de verdediging van verzoekster geschonden, te weten het recht om te worden gehoord.

59 Ten derde is verzoekster van mening dat de weigering van de grote kamer van beroep om de door haar overgelegde deskundigenonderzoeken in aanmerking te nemen, heeft geleid tot een onjuiste beoordeling van de feiten. Volgens verzoekster blijkt immers uit het onafhankelijke deskundigenonderzoek van de heer B.-W. dat de door Lego gekozen vorm van de nopjes niet technisch noodzakelijk is, aangezien het gaat om een van de ontelbare mogelijkheden om te zorgen voor ideale wrijving tussen twee nieuwe blokjes van dezelfde reeks na het aaneenkoppelen ervan, en dat er technische alternatieven bestaan waarmee deze functie even goed kan worden vervuld. Ook de heer R. heeft gepreciseerd dat er een groot aantal verschillende dessins van nopjes bestaan die wat de functie, de productiekosten, de kwaliteit en de veiligheid ervan betreft, volledig gelijkwaardig zijn aan die van het Legoblokje, en die zelfs compatibel kunnen zijn met het Legoblokje. De deskundigenonderzoeken van de heren B. en H. bevestigen de functionele gelijkwaardigheid van de alternatieve dessins en tonen aan dat het bijzondere beeld van het dessin van het Legoblokje een sterke identiteit uitdraagt, die vooral wordt gevormd door de duidelijk herkenbare nopjes.

60 In de tweede plaats verwijt verzoekster de grote kamer van beroep dat zij heeft geoordeeld dat de functioneel gelijkwaardige alternatieve dessins die door haar concurrenten worden gebruikt, niet ter zake dienend waren, terwijl zij belangrijk zijn voor de vaststelling of de bescherming van een vorm leidt tot een monopolie op een technische oplossing. De grote kamer van beroep spreekt zichzelf tegen wanneer zij verklaart dat enkel vormen die noodzakelijk zijn om een technische functie te vervullen, van bescherming uitgesloten zijn, maar tegelijkertijd meent dat dit niet betekent dat andere vormen niet eveneens dezelfde technische functie kunnen vervullen.

61 In werkelijkheid is volgens verzoekster het onderzoek van alternatieve dessins de enige manier om vast te stellen of de wezenlijke kenmerken van een vorm functioneel zijn en bij bescherming monopoliegevaar kunnen doen ontstaan. Alle deskundigen, met inbegrip van de deskundigen op wiens verklaringen de grote kamer van beroep zich heeft gebaseerd, volgen deze vergelijkende benadering, in het bijzonder met betrekking tot de alternatieve dessins van nopjes. Vol-

gens verzoekster blijkt uit de rechtspraak van een hof van beroep in de Verenigde Staten van Amerika dat alternatieve dessins relevant zijn voor de beoordeling van het functionele karakter van een vorm.

62 Ten slotte is verzoekster van mening dat het argument, dat een monopolie op een technische oplossing zou kunnen worden verkregen door alle functioneel gelijkwaardige dessins in te schrijven, aantoonde dat de grote kamer van beroep niet zeker was dat het betrokken merk daadwerkelijk een monopolie zou doen ontstaan. Bovendien kan dit argument volgens verzoekster worden tegengeworpen aan elke merkaanvraag waarvoor er slechts een beperkt aantal mogelijke combinaties bestaan, zoals bijvoorbeeld de combinatie van twee letters, die nochtans wordt aanvaard door het BHIM. Verder is verzoekster van mening dat het onrealistisch is te stellen dat het „gemakkelijk is om alle mogelijke vormen te laten schrijven”, aangezien een vorm ook de andere absolute weigeringsgronden moet overwinnen, een hinderpaal die zeer weinig driedimensionale tekens uit de weg hebben kunnen ruimen dankzij de verkrijging van onderscheidend vermogen.

63 In de derde plaats voert verzoekster aan dat de grote kamer van beroep de impact van vroegere octrooibeschermt op de beoordeling van het functionele karakter van een vorm heeft miskend. Zij stelt dat eenzelfde voorwerp kan worden beschermd door verschillende intellectuele-eigendomsrechten.

64 Ten eerste is de grote kamer van beroep voorbijgegaan aan het feit dat in het Amerikaanse recht een ouder octrooi niet het onweerlegbare bewijs vormt dat de openbaar gemaakte kenmerken functioneel zijn, maar een bewijs is dat kan worden weerlegd door aan te tonen dat er functioneel gelijkwaardige dessins beschikbaar zijn. Bovendien verwijst die rechtspraak naar de in een octrooi geclaimde kenmerken, en niet naar de openbaar gemaakte kenmerken, zoals de grote kamer van beroep verkeerdelijk heeft gesteld. Ten slotte kent het Europese merkenrecht geen doctrine van het functionele karakter zoals die welke in de Verenigde Staten van Amerika van toepassing is.

65 Ten tweede is de grote kamer van beroep voorbijgegaan aan het feit dat de wezenlijke kenmerken van het betrokken merk, de circulaire cilindervormige nopjes, geen octrooieerbare uitvinding zijn en nooit door een octrooi zijn beschermd. Volgens verzoekster was een specifiek aaneenkoppelingsmechanisme voor bouwblokjes geclaimd dat niet afhangt van een bepaald dessin van de nopjes. Dit toont om te beginnen aan dat het dessin van de nopjes niet relevant is voor het functionele karakter van een speelbouwblokje, en voorts dat de oudere octrooien nooit eraan in de weg hebben gestaan dat derden een specifieke vorm van nopjes gebruiken. De grote kamer van beroep heeft evenwel de door verzoekster aangevoerde feiten en argumenten ter zake niet onderzocht.

66 Ten derde betekent het feit dat de „cilindervormige” uitsprongen in de octrooien werden beschreven als de favoriete weergave van de nopjes, niet dat de technische oplossing enkel kan worden verkregen door dergelijke uitsprongen, noch dat het dessin van de nop-

jes functioneel is. Voorts verwijst de technische term „cilindervormig” naar een oneindig aantal cilindervormen die er anders uitzien. Er is dus nooit sprake geweest van een octrooimonopolie voor „cilindervormige” uitsprongen.

67 Ten vierde stelt verzoekster dat een bouwblokje dat er visueel op lijkt, een inbreuk kan vormen op de merkrechten van het Legoblokje, maar niet op het oudere octrooi wanneer een andere technische oplossing wordt toegepast. Omgekeerd kunnen alternatieve vormen inbreuk maken op de vroegere octrooien maar niet op het betrokken merk wanneer de bovenzijde ervan verschillend is. Volgens verzoekster volgt hieruit dat het betrokken merk geen uitsluitende rechten op een technische oplossing verleent en de bescherming voortvloeiend uit de vroegere octrooien niet verlengt. Het feit dat vele concurrenten blokjes in de handel hebben gebracht die er anders uitzien en dezelfde technische oplossing toepassen, vormt het bewijs dat de mededinging niet lijdt onder de uitsluitende rechten van verzoekster.

68 In de vierde plaats wijst verzoekster met klem erop dat de bescherming van de betrokken vorm als merk haar geen monopolie verleent op een technische oplossing, aangezien dezelfde technische oplossing kan worden verkregen door een oneindig aantal verschillende vormen die door de consumenten kunnen worden onderscheiden. Concurrenten kunnen dus dezelfde technische oplossing toepassen zonder dat zij daartoe de vorm van het Legoblokje hoeven na te bootsen. Gelet op de bekendheid ervan is laatstgenoemde vorm uit economisch oogpunt aantrekkelijk voor andere marktdeelnemers. Een dergelijk economisch belang wordt volgens verzoekster evenwel niet beschermd door artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, dat in casu niet van toepassing is bij gebreke van monopoliegevaar.

69 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.

– **Beoordeling door het Gerecht**

70 In de eerste plaats, voor zover verzoekster aanvoert dat de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm moeten worden vastgesteld uit het oogpunt van de consument en dat bij de analyse rekening moet worden gehouden met consumentenonderzoeken, dient te worden opgemerkt dat deze vaststelling in het kader van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 specifiek beoogt het onderzoek van het functionele karakter van de betrokken vorm mogelijk te maken. De perceptie door de betrokken consument is niet relevant voor de analyse van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van een vorm. Het is immers mogelijk dat de betrokken consument niet beschikt over de technische kennis die is vereist voor de beoordeling van de wezenlijke kenmerken van een vorm, zodat bepaalde kenmerken volgens hem wezenlijk kunnen zijn, terwijl dit niet het geval is in de context van een analyse van het functionele karakter, en omgekeerd. Derhalve dient te worden geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 de wezenlijke kenmerken van een vorm op

objectieve wijze moeten worden vastgesteld, op basis van de grafische voorstelling ervan en eventuele beschrijvingen die op het ogenblik van de merkaanvraag werden ingediend.

71 Bovendien volgt uit het vorige punt dat verzoekster de grote kamer van beroep ten onrechte verwijt, de respectieve strekking van artikel 7, lid 1, sub e-ii (inzake het functionele karakter van een vorm), en van artikel 7, lid 3 (inzake verkregen onderscheidend vermogen), van verordening nr. 40/94 te hebben miskend, en dat verzoekster niet met succes kan aanvoeren dat consumentenonderzoeken in de twee gevallen relevant zijn.

72 In de tweede plaats verwijt verzoekster de grote kamer van beroep dat zij heeft nagelaten, de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm te identificeren, en dat zij niet de betrokken vorm heeft onderzocht, maar het Legoblokje in zijn geheel, door in haar analyse onzichtbare elementen zoals de holle onderzijde en de bijkomstige uitsprongen op te nemen.

73 Op dit punt blijkt uit de rechtspraak dat alleen de vorm zoals weergegeven in punt 2 supra, het voorwerp van het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag moet zijn [zie in die zin arresten Gerecht van 30 november 2005, Almdudler-Limonade/BHIM (Vorm van limonadefles), T-12/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 42-45; 17 januari 2006, Henkel/BHIM (Roodwit rechthoekig tablet met blauwe ovale kern), T-398/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25, en 31 mei 2006, De Waele/OHMI (Vorm van worst), T-15/05, Jurispr. blz. II-1511, punt 36]. Aangezien de grafische voorstelling ten doel heeft het merk af te bakenen, moet zij immers als zodanig volledig zijn, teneinde duidelijk en nauwkeurig vast te stellen wat precies het voorwerp is van de bescherming die het ingeschreven merk de houder ervan verleent (zie in die zin en naar analogie arrest Hof van 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punten 48 en 50-52). Aangezien in casu verzoekster bij de indiening van de merkaanvraag de betrokken vorm slechts heeft beschreven aan de hand van de in punt 2 supra weergegeven grafische voorstelling en elke latere beschrijving niet in aanmerking mag worden genomen (zie in die zin arrest Vorm van limonadefles, reeds aangehaald, punt 42), moeten de wezenlijke kenmerken uitsluitend op basis van die voorstelling worden geïdentificeerd.

74 Blijkens de punten 38, 39, 42, 54, 55 en 61-63 van de bestreden beslissing heeft de grote kamer van beroep inderdaad het Legoblokje in zijn geheel onderzocht en in de punten 54 en 55 van de bestreden beslissing met name de holle onderzijde en de bijkomstige uitsprongen, die niet zichtbaar zijn in de voorstelling van het betrokken merk, geïdentificeerd als wezenlijke kenmerken die het voorwerp van het onderzoek uitmaken.

75 Evenwel moet worden vastgesteld dat deze analyse ook alle elementen omvat die zichtbaar zijn in de in punt 2 supra weergegeven grafische voorstelling en die volgens de grote kamer van beroep elk bepaalde technische functies vervullen, te weten volgens de be-

woordingen van punt 54 van de bestreden beslissing: de hoogte en de diameter van de hoofdnoepjes voor de kracht waarmee de speelblokjes in elkaar vasthaken, het aantal ervan voor de vele opbouw mogelijkheden en de inrichting ervan voor de opbouwconfiguraties; de zijanten voor verbinding met de zijanten van andere blokjes teneinde een muur te bouwen; de globale vorm van een bouwblokje en ten slotte de afmeting ervan, zodat een kind het in zijn hand kan houden. Voorts kan geen enkel element in het dossier afdoen aan de juistheid van de identificatie van deze kenmerken als de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm.

76 Aangezien de grote kamer van beroep alle wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm juist heeft geïdentificeerd, is het feit dat zij ook rekening heeft gehouden met andere kenmerken, niet van invloed op de rechtmatigheid van de bestreden beslissing.

77 De eerste grief moet dus worden afgewezen.

78 Met betrekking tot de tweede grief dient te worden beklemtoond dat in het kader van de analyse van het functionele karakter van de aldus vastgestelde wezenlijke kenmerken niets eraan in de weg staat dat de grote kamer van beroep rekening mag houden met onzichtbare elementen van het Legoblokje, zoals de holle onderzijde en de bijkomstige uitsprongen, en met elk ander relevant bewijselement. In casu heeft de grote kamer van beroep in dit verband verwezen naar verzoeksters oudere octrooien, naar het feit dat verzoekster heeft erkend dat deze octrooien de functionele elementen van het Legoblokje beschrijven, en naar de deskundigenonderzoeken van de heren M., P. en R.

79 Dienaangaande verwijt verzoekster de grote kamer van beroep dat zij zonder enige kritische analyse rekening heeft gehouden met het deskundigenonderzoek van de heer M., dat bovendien betrekking heeft op het Legoblokje in zijn geheel. Zij stelt voorts dat de verklaringen van de heer P. het Duploblokje betreffen, en dat die van de heer R. betrekking hebben op alle cilindervormige nopjes, en niet alleen op die van het Legoblokje. Er dient evenwel te worden opgemerkt dat de heren P. en R. zich hebben uitgesproken over het functionele karakter van cilindervormige nopjes als zodanig, en dat de grote kamer van beroep naar deze verklaringen heeft verwezen juist ter ondersteuning van haar beoordeling inzake het functionele karakter van de cilindervormige hoofdnoepjes van de betrokken vorm. Wat het deskundigenonderzoek van de heer M. betreft, het is juist dat dit werd overgelegd en gefinancierd door interveniënte, maar de oudere octrooien bevestigen de vaststellingen van de heer M. inzake het functionele karakter van de kenmerken van het Lego-blokje, overigens net als de door verzoekster overgelegde deskundigenonderzoeken. Ook het door verzoekster aangehaalde feit, dat de analyses van de heer M. betrekking hebben op het Legoblokje in zijn geheel, is irrelevant, aangezien de analyse van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm daarvan deel uitmaakt.

80 Uit het voorgaande volgt ook dat verzoeksters argument, dat het niet-functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm werd

aangetoond door haar eigen deskundigenonderzoeken, moet worden afgewezen. De deskundigenadviezen en de arresten van nationale rechterlijke instanties die verzoekster heeft aangehaald tot staving van haar betoog dat alternatieve vormen relevant zijn om te tonen dat het teken niet functioneel is, leveren volgens haar het bewijs dat de vorm van het Legoblokje niet de enige vorm is waarmee de gewenste uitkomst kan worden verkregen en dat deze vorm dus niet technisch noodzakelijk is. In punt 42 supra werd evenwel vastgesteld dat het functionele karakter van een vorm moet worden beoordeeld los van het bestaan van andere vormen, en in punt 39 supra dat de term „noodzakelijk” betekent dat de vorm de kenmerken moet omvatten die technisch voldoende zijn voor het verkrijgen van de betrokken uitkomst.

81 Bijgevolg faalt ook het argument ontleend aan schending van het recht om te worden gehoord doordat de grote kamer van beroep de door verzoekster overgelegde deskundigenonderzoeken niet in aanmerking heeft genomen. Aangezien het uit deze deskundigenonderzoeken gehaalde argument is gebaseerd op het onjuiste onderscheid tussen vormen waarin dezelfde technische oplossing aanwezig is, en die waarin andere technische oplossingen aanwezig zijn, was de grote kamer van beroep immers niet verplicht om te verwijzen naar deze deskundigenonderzoeken in de bestreden beslissing en heeft zij dus in elk geval verzoeksters recht om te worden gehoord niet geschonden door dit niet te doen.

82 Gelet op een en ander dient te worden vastgesteld dat de conclusies van de grote kamer van beroep met betrekking tot het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm gegrond zijn.

83 De andere argumenten van verzoekster doen niet af aan de hierboven verrichte vaststellingen.

84 In de eerste plaats is het argument van de grote kamer van beroep, dat een monopolie op een technische oplossing zou kunnen verkregen door inschrijving van alle vormen die deze oplossing hantieren, volgens verzoekster onrealistisch gelet op de uit de rechtspraak voortvloeiende eisen inzake onderscheidend vermogen. Zelfs indien het Gerecht de inschrijving van dergelijke vormen onrealistisch zou moeten achten, doet dit niet af aan de vaststelling dat de betrokken vorm functioneel is. Bijgevolg faalt verzoeksters argument.

85 In de tweede plaats is het eveneens irrelevant of in het Amerikaanse recht een uit een octrooi afkomstig bewijs onweerlegbaar is of niet. Door in punt 40 van de bestreden beslissing de Amerikaanse rechtspraak aan te halen, heeft de grote kamer van beroep immers haar analyse van het functionele karakter van het Legoblokje niet gebaseerd op de onweerlegbare aard van dat bewijs. Zij heeft haar analyse in de punten 41-63 van de bestreden beslissing gebaseerd op het arrest Philips, en zij heeft in de punten 42-48 en 52 en 53 van de bestreden beslissing rekening gehouden met de oudere octrooien als een van de vele factoren, zonder te oordelen dat het een onweerlegbaar bewijs betrof.

86 In de derde plaats dient te worden opgemerkt dat het argument, dat octrooibescherming van een technische oplossing niet in de weg staat aan merkenrechtelijke bescherming van een vorm waarin deze oplossing aanwezig is, irrelevant is. Hetzelfde geldt voor het argument inzake de verschillende draagwijdte van deze twee onderscheiden vormen van bescherming. De grote kamer van beroep heeft immers in punt 39 van de bestreden beslissing deze feitelijke situatie erkend en zij heeft daarna enkel verwezen naar de oudere octrooien om te wijzen op het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van het Legoblokje.

87 In de vierde plaats voert verzoekster aan dat haar concurrenten de vorm van het Legoblokje niet hoeven na te bootsen om dezelfde technische oplossing te hantieren, en dat bij gebreke van gevaar voor het ontstaan van een monopolie artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing is. Dit argument is evenwel gebaseerd op de onjuiste opvatting dat de beschikbaarheid van andere vormen waarin dezelfde technische oplossing aanwezig is, het bewijs vormt dat de betrokken vorm niet functioneel is, terwijl in punt 42 supra met klem erop werd gewezen dat volgens het arrest Philips de functionele vorm zelf ter beschikking moet zijn van iedereen. Dit argument moet dus worden afgewezen.

88 Gelet op een en ander, dient te worden geoordeeld dat de grote kamer van beroep op goede gronden heeft geconcludeerd dat de betrokken vorm functioneel is. Derhalve moet de tweede grief worden afgewezen.

Derde grief: onjuiste inaanmerkingneming van een beslissing van een nationale rechterlijke instantie en partijdigheid van de bestreden beslissing

– **Argumenten van partijen**

89 Verzoekster verwijt de grote kamer van beroep dat zij enerzijds rekening heeft gehouden met een beslissing van de Supreme Court van Canada, en anderzijds heeft geoordeeld dat een beslissing van de Rechtbank Breda niet ter zake dienend was. Deze twee beslissingen gingen volgens verzoekster over het functionele karakter van de vorm van het Legoblokje, werden in de context van oneerlijke mededinging en namaak gewezen en betroffen slaafse nabootsing. Het enige verschil was gelegen in het feit dat de Canadese rechterlijke instantie tot een andere conclusie is gekomen dan de Nederlandse rechterlijke instantie. Verzoekster is van mening dat de selectieve inaanmerkingneming van het arrest van de Supreme Court van Canada door de grote kamer van beroep alsmede het feit dat laatstgenoemde enkel rekening heeft gehouden met de deskundigenonderzoeken die haar conclusie steunen, het bewijs leveren van een partijdige benadering.

90 Het BHIM en interveniënte betwisten de argumenten van verzoekster.

– **Beoordeling door het Gerecht**

91 Wat in de eerste plaats de verwijzing door de grote kamer van beroep naar een beslissing van de Supreme Court van Canada betreft en het feit dat zij een in Nederland gewezen arrest van de hand heeft gewe-

zen, volstaat de opmerking dat verzoekster zelf erkent dat de beslissingen van de nationale rechterlijke instanties geen invloed hebben op de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM. Het communautaire merkensysteem is immers een autonoom systeem en de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet uitsluitend worden beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter [zie arrest Gerecht van 12 maart 2008, Suez/BHIM (Delivering the essentials of life), T-128/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 32, en de aangehaalde rechtspraak]. Bovendien blijkt uit de bestreden beslissing dat de grote kamer van beroep haar beslissing niet heeft gebaseerd op de Canadese beslissing, maar dat zij, na te hebben geconcludeerd tot het functionele karakter van het Legoblokje, heeft opgemerkt dat haar analyse werd bevestigd door de rechtspraak van vele nationale rechterlijke instanties, het arrest van de Supreme Court van Canada daaronder begrepen.

92 In de tweede plaats dient te worden vastgesteld dat verzoekster de grote kamer van beroep ten onrechte een partijdige houding verwijt. De grote kamer van beroep heeft immers in punt 65 van de bestreden beslissing uiteengezet waarom zij van mening was dat het in Nederland gewezen arrest niet ter zake dienend was. Voorts blijkt uit de analyse in de punten 36-49 supra dat de grote kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat de door verzoekster overgelegde deskundigenonderzoeken niet ter zake dienend waren omdat zij alle betrekking hadden op de beschikbaarheid van andere vormen waarin dezelfde technische oplossing aanwezig is. Bovendien merkt het BHIM terecht op dat de betrokken zaak werd verwezen naar de grote kamer van beroep, dat de voorzitter van de eerste kamer werd vervangen door haar plaatsvervanger nadat verzoekster had verzocht om haar wraking, en dat het BHIM verschillende andere maatregelen heeft getroffen teneinde de onpartijdigheid van de procedure te waarborgen.

93 Deze grief moet dus worden afgewezen.

94 Gelet op een en ander, moet het beroep worden verworpen.

Kosten

95 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Achtste kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.
 - 2) Lego Juris A/S wordt verwezen in de kosten.
- (...)

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 november 2008.

ondertekeningen
