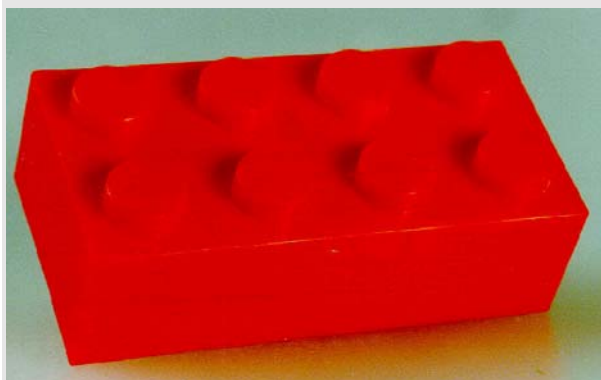


Hof van Justitie EU, 14 september 2010, Lego v BHIM



MERKENRECHT

Teken bestaat “uitsluitend” uit de vorm die noodzakelijk is voor technische uitkomst

- dat aan deze voorwaarde is voldaan wanneer alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan de technische functie. De aanwezigheid van niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie is in dit verband irrelevant.

- wordt hierdoor voorts verzekerd dat de inschrijving van een dergelijk teken als merk niet kan worden geweigerd op grond van deze bepaling wanneer de betrokken vorm van de waar een belangrijk niet-functioneel element bevat, zoals een sier- of fantasie-element dat een belangrijke rol speelt in die vorm.

Noodzakelijk voor technische uitkomst– alternatieve oplossingen

- heeft het Gerecht in punt 39 van het bestreden arrest op goede gronden geoordeeld dat deze voorwaarde niet betekent dat de betrokken vorm de enige moet zijn waarmee die uitkomst kan worden verkregen.

Vaststelling “wezenlijke kenmerken”

- Zoals de advocaat-generaal in punt 63 van zijn conclusie heeft gesteld, moet de uitdrukking „wezenlijke kenmerken” aldus worden opgevat dat het gaat om de belangrijkste elementen van het teken.
- De identificatie van de wezenlijke kenmerken van een teken in het kader van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 moet niet dwingend worden verricht uit het oogpunt van het relevante publiek

Beoordeling technische functionaliteit: octrooidocumenten

- Bij de beoordeling van de technische functionaliteit van de kenmerken van een vorm kan onder meer rekening worden gehouden met documenten inzake oudere octrooien die de functionele elementen van de betrokken vorm beschrijven.

Vindplaatsen: curia.europa.eu, Bulletin Industriële Eigendom, nr. 94, p. 408, IER, nr. 85, p. 573, m.nt. De Wit/Vlaar

Hof van Justitie EU, 14 september 2010 25 augustus 2010

(V. Skouris, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot en P. Lindh, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz en A. Arabadjiev)

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer)

14 september 2010 (*)

„Hogere voorziening – Verordening (EG) nr. 40/94 – Gemeenschapsmerk – Mogelijkheid om vorm van waar als merk in te schrijven – Inschrijving van driedimensionaal teken bestaande uit bovenzijde en twee zijkanten van Legoblokje – Nietigverklaring van deze inschrijving op verzoek van onderneming die speelblokjes met dezelfde vorm en afmetingen verhandelt – Artikel 7, lid 1, sub e-ii, van deze verordening – Teken dat uitsluitend bestaat uit vorm van waar die noodzakelijk is om technische uitkomst te verkrijgen”

In zaak C-48/09 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 29 januari 2009,

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

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

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

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

interveniënte in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Grote kamer),

samengesteld als volgt: V. Skouris, president, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot en P. Lindh, kamerpresidenten, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz en A. Arabadjiev, rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, vervolgens P. Mengozzi,

griffier: C. Strömholm, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 10 november 2009,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 januari 2010,

het navolgende

Arrest

1 Lego Juris A/S verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 12 november 2008, Lego Juris/BHIM – Mega Brands (Rood Legoblokje) (T-270/06, Jurispr. blz. II-3117; hierna:

„bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tot vernietiging van de [beslissing van de grote kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt \(merken, tekeningen en modellen\) \(BHIM\) van 10 juli 2006](#) (zaak R 856/2004-G; hierna: „litigieuze beslissing”) inzake een vordering tot nietigverklaring.

Toepasselijke bepalingen

2 Artikel 4 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), met het opschrift „Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen”, luidt als volgt:

„Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

3 Artikel 7 van deze verordening, met het opschrift „Absolute weigeringsgronden”, bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

e) tekens die uitsluitend bestaan uit
i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt,

of

ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen,

of

iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

f) merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;

[...]

3. Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”

4 Artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94, „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk”, stelt: „Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

5 Artikel 51 van verordening nr. 40/94, met het opschrift „Absolute nietigheidsgronden”, bepaalt:

„1. Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het [BHIM] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer

a) het is ingeschreven in strijd met [...] artikel 7;

b) de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.

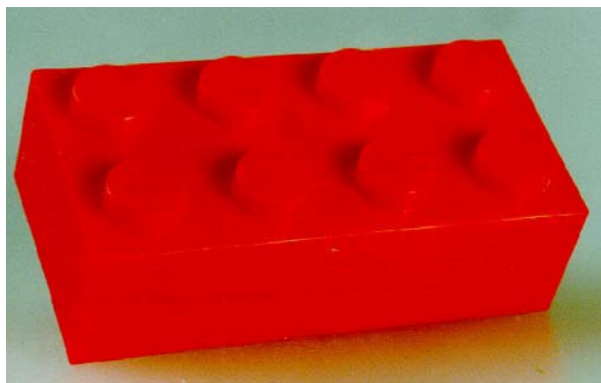
2. Wanneer het gemeenschapsmerk is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, sub b, c of d, kan het echter niet nietig worden verklaard wanneer het door het gebruik dat er na de inschrijving van gemaakt is, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is.

3. Indien de nietigheidsgrond slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, kan het merk alleen voor de betrokken waren of diensten nietig worden verklaard.”

6 Verordening nr. 40/94 is ingetrokken bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die in werking is getreden op 13 april 2009. Niettemin is verordening nr. 40/94, gelet op het tijdstip van de feiten, nog van toepassing op het geding.

Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissing

7 Op 1 april 1996 heeft Kirkbi A/S (hierna: „Kirkbi”), de rechtsvoorgangster van rekwirante, bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend, onder meer voor waren die zijn omschreven als „spellen, speelgoederen” van klasse 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 (hierna: „Overeenkomst van Nice”). De inschrijvingsaanvraag betreft het hieronder afgebeelde rode driedimensionale teken:



8 Het BHIM heeft Kirkbi in kennis gesteld van zijn voornemen, deze aanvraag af te wijzen op grond dat het betrokken teken slechts een eenvoudige vorm van een speelblokje weergeeft en dus elk onderscheidend vermogen mist [artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94], en voorts dit teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen [artikel 7, lid 1, sub e-ii, van deze verordening]. Het BHIM heeft niettemin ingestemd om over te gaan tot het horen van Kirkbi en heeft de door haar overgelegde aanvullende opmerkingen en bewijselementen onderzocht. Op basis van deze elementen is het BHIM tot de slotsom gekomen dat het aangevraagde teken in de Europese Unie onderscheidend vermogen had verkregen en niet uitsluitend bestond uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

9 Na deze onderzoeksprocedure werd het betrokken merk op 19 oktober 1999 ingeschreven.

10 Op 21 oktober 1999 heeft Ritvik Holdings Inc. (hierna: „Ritvik”), de rechtsvoorgangster van Mega Brands Inc. (hierna: „Mega Brands”), krachtens artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 verzocht om nietigverklaring van dit merk voor „bouwspellen” van klasse 28 in de zin van de Overeenkomst van Nice, op grond dat de inschrijving ervan in strijd is met de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub a, sub e-ii en -iii, en sub f, van deze verordening.

11 Op 8 december 2000 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de behandeling van de zaak geschorst in afwachting van de uitspraak van het Hof in de zaak die later heeft geleid tot het arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475), inzake de uitlegging van 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), een bepaling waarvan de formulering overeenstemt met die van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94. De procedure voor de nietigheidsafdeling werd hervat op 31 juli 2002.

12 Bij beslissing van 30 juli 2004 heeft de nietigheidafdeling het betrokken merk nietig verklaard voor „bouwspellen” van klasse 28 in de zin van de Overeenkomst van Nice op grond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94. Zij was van oordeel dat dit merk uitsluitend bestond uit de vorm van de waar die

noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen.

13 Op 20 september 2004 heeft rekwirante beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

14 Bij de [litigieuze beslissing heeft de grote kamer van beroep van het BHIM](#) dit beroep ongegrond verklaard op grond dat in casu was voldaan aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94.

15 De grote kamer van beroep heeft zich om te beginnen in punt 33 van de litigieuze beslissing op het standpunt gesteld dat een bezwaar op grond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 niet uit de weg kan worden geruimd door opinieonderzoeken of marktstudies, aangezien het bewijs van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen het onderzochte teken het functionele karakter ervan niet ontnemt, zoals blijkt uit artikel 7, lid 3. In punt 36 van deze beslissing heeft zij daaraan toegevoegd dat een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie, niet ontsnapt aan het verbod van inschrijving wanneer hij een ondergeschikt willekeurig element, zoals een kleur, bevat.

16 In punt 37 van de litigieuze beslissing heeft de grote kamer van beroep vastgesteld dat het Legoblokje „op de bovenzijde wordt gekenmerkt door twee symmetrische rijen van vier cilindervormige vlakke [uitsprongen]”.

17 Vervolgens heeft deze kamer in de punten 39 en 40 van dezelfde beslissing gesteld dat de omstandigheid dat een teken het voorwerp van een octrooi is geweest of nog steeds is, weliswaar op zich niet in de weg staat aan de inschrijving ervan als merk, in het bijzonder wanneer het gaat om uitvindingen waarvan de vorm niet volledig functioneel is wegens de aanwezigheid van sierelementen of willekeurige elementen, maar dit niet wegneemt dat een ouder octrooi nagenoeg een onweerlegbaar bewijs vormt dat de openbaar gemaakte of geclaimde kenmerken functioneel zijn.

18 Verder heeft de grote kamer van beroep in de punten 41 tot en met 55 van de litigieuze beslissing de beoordeling van de nietigheidsafdeling bevestigd, volgens welke elk element van de vorm van het Legoblokje, en dus dit blokje in zijn geheel, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Zij heeft deze conclusie gebaseerd op de door de nietigheidsafdeling verrichte analyse van de oudere octrooien van rekwirante. Volgens de grote kamer van beroep waren de volgende elementen van die analyse doorslaggevend:

„42 [...] De oorspronkelijke in elkaar passende speelblokjes [...], de voorlopers van het Legoblokje, werden uitgevonden door Harry Fisher Page en beschermd door verschillende Britse octrooien: octrooi nr. 529 580 dat is verleend op 25 november 1940, octrooi nr. 587 206 dat is verleend op 17 april 1947, octrooi nr. 633 055 dat is verleend op 12 december 1949, octrooi nr. 673 857 dat is verleend op 19 juli 1950, en octrooi nr. 866 557 dat is verleend op 26 april 1961. [Deze] octrooien [...] beschermden een blokje

met dezelfde afmetingen en dezelfde circulaire [uitsprongen] [...] als het Legoblokje [...]

43 Wat de [uitsprongen] op de bovenzijde van het Legoblokje betreft, is de [nietigheidsafdeling] tot de slotsom gekomen dat:

„[...] octrooi [...] nr. 866 557 [...] heeft openbaar gemaakt [dat de blokjes uitsprongen] bevatten op de bovenzijde ervan [...], die in twee parallelle rijen en per transversaal paar staan [en] dwars en overlans gelijkmatig uit elkaar zijn geplaatst. Dit is juist de inrichting van de [uitsprongen] op de bovenzijde [van het Legoblokje]: acht [uitsprongen] in twee rijen en per transversaal paar, die gelijkmatig uit elkaar zijn geplaatst [...]. Deze [uitsprongen] hebben als taak, te zorgen voor de verbinding met de onderzijde van gelijksoortige speelblokjes met het oog op talrijke opbouw- en afbraakmogelijkheden.’

44 De [nietigheidsafdeling] is tevens tot de slotsom gekomen dat dezelfde uitvinding met [uitsprongen] op de bovenzijde van het Legoblokje werd openbaar gemaakt in [het] octrooi [...] nr. 587 206. [...]

[...] De kamer merkt op dat tekening 1 van dit octrooi de weergave is van twee symmetrische rijen van vier cilindervormige [uitsprongen] op de bovenzijde van het geoctrooieerde blokje, dat identiek lijkt te zijn aan het betrokken Legoblokje, met uitzondering van de rode kleur [...]

45 De houder heeft zelf voor de kamer erkend dat bovengenoemde octrooien de functionele elementen van het Legoblokje beschrijven en dat de [uitsprongen] noodzakelijk zijn om de in elkaar passende speelblokken [...] hun functie te laten vervullen.

[...] 47 De twee symmetrische rijen van vier cilindervormige [uitsprongen] op de bovenzijde van het geoctrooieerde blokje waren de ‚favoriete vorm’ van de in tekening 1 van octrooi [...] nr. 587 206 [...] geïllustreerde uitvinding. Tevens heeft de [nietigheidsafdeling] gesteld dat het [...] octrooi [...] nr. 866 557 [...] ‚bevestigt dat de cilindervorm van de [uitsprongen] ‚de favoriete uitvoeringswijze’ van de uitsprongen [is]’. [...]

51 Verder heeft de [nietigheidsafdeling] geconcludeerd dat de relatieve hoogte van de [uitsprongen] ten opzichte van die van de wanden van het blokje ‚de kracht waarmee de speelblokjes in elkaar vasthaken’ beïnvloedt. Wanneer de ratio te laag is, kunnen de blokjes gemakkelijker worden losgekoppeld [...]. Wanneer omgekeerd de ratio te hoog is [...], zal de kracht [...] die nodig is om de blokjes uit elkaar te halen, vrij hoog zijn [...] [en] zal een alleenspelend kind de blokjes misschien niet gemakkelijk van elkaar kunnen scheiden.

[...] 53 De kamer merkt op dat de technische functie van de afmetingen en van de relatieve positie van de [uitsprongen] [...] als volgt is beschreven in octrooi [...] nr. 866 557:

‚De relatieve afmetingen en posities van de [uitsprongen] [...] moeten beantwoorden aan een specifieke verhouding en overeenkomstig het hoofdkenmerk van de uitvinding zijn de [uitsprongen op de bovenzijde van het blokje] overlans en dwars gelijkmatig uit elkaar geplaatst [...]’

54 De [nietigheidsafdeling is tot de slotsom gekomen] dat de verschillende kenmerken van het Legoblokje elk een bepaalde technische functie vervullen, te weten:

- de [uitsprongen op de bovenzijde van het blokje]: hoogte en diameter voor de kracht waarmee de blokjes in elkaar vasthaken; aantal voor de vele opbouwmogelijkheden; inrichting voor de opbouwconfiguraties;
- de uitsprongen [aan de onderzijde van het blokje]: kracht waarmee de blokjes in elkaar vasthaken, aantal voor betere vasthakingskracht in alle posities; [...]
- de zijkanten: verbonden met de zijkanten van andere blokjes teneinde een muur te bouwen;
- holle zijde: om te passen in de [uitsprongen op de bovenzijde van het blokje] en aaneenkoppeling mogelijk te maken [...];
- globale vorm: vorm van een bouwsteen; afmeting zodat een kind het in zijn hand kan houden.

55 De kamer bevestigt de in de beslissing [van de nietigheidsafdeling] gedane vaststellingen, op grond dat deze goed gestaafd zijn door de hoger geanalyseerde bewijzen. Verder stelt de kamer dat de nietigheidsafdeling de bewijzen op geen enkele wijze onjuist heeft weergegeven of uitgelegd.

[...] 62 [...] [H]et lijkt geen twijfel dat [het] dominerende kenmerk [van het Legoblokje] – de twee rijen van [uitsprongen] op de bovenzijde – is bestemd om een gewoon speelblokje, dat de afmetingen van breedte, lengte en diepte in dezelfde verhoudingen als een echte bouwsteen bezit, uit te rusten met een veelzijdig en stevig aaneenkoppelingsmechanisme [...] waarover deze blokken moeten beschikken bij manipulatie door een kind. De kenmerken van het Legoblokje zijn duidelijk gekozen om te beantwoorden aan bovengenoemde gebruiksfunctie van het Legoblokje en niet voor identificatiedoeleinden [...]

63 Bijgevolg [...] [stemt] de kamer [in] met de beslissing [van de nietigheidsafdeling] dat het Legoblokje volkomen functioneel is, aangezien het geen enkel willekeurig of sieralement bevat. [...] Derhalve kan de kamer op het Legoblokje [...] de formulering van het [reeds aangehaalde] arrest Philips toepassen, te weten dat ‚de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm [...] uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven.’”

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

19 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 25 september 2006, heeft rekwirante beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

20 Tot staving van haar beroep voerde rekwirante één middel aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94. Dit middel bestond uit twee onderdelen. Volgens het eerste onderdeel was deze bepaling onjuist uitgelegd. Het tweede onderdeel

betrof de onjuiste beoordeling van het voorwerp van het betrokken merk.

21 In het kader van het eerste onderdeel van het middel voerde rekwirante aan dat volgens artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 functionele vormen op zich niet worden uitgesloten van inschrijving als merk. Doorslaggevend was volgens haar de vraag of door de merkbescherming een monopolie op technische oplossingen of op gebruikskenmerken van de betrokken vorm wordt gecreëerd.

22 Het Gerecht was van oordeel dat dit betoog niet kon leiden tot de vernietiging van de litigieuze beslissing. Dit werd in wezen als volgt gemotiveerd:

„37 [...] 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 [89/104] 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 [reeds aangehaalde] 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 [reeds aangehaalde] 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 [89/104] 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 [van dat arrest] 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 [van dat arrest] dat ‚de inschrijving van een teken bestaande in [de] vorm [van een waar 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 [reeds aangehaalde] 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.

[...]

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.”

23 In het kader van het tweede onderdeel van het middel dat werd aangevoerd tot staving van het beroep voor het Gerecht, verweet rekwirante de grote kamer van beroep dat zij de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm niet naar behoren had geïdentificeerd en het functionele karakter van die vorm onjuist had beoordeeld.

24 Zij voerde om te beginnen aan dat de grote kamer van beroep in haar onderzoek irrelevante elementen had opgenomen, zoals de zijde van het Legoblokje dat geen deel uitmaakt van het betrokken driedimensionale teken, te weten de holle onderzijde van dat blokje. Verder heeft de grote kamer van beroep zonder kritische analyse het door Mega Brands aangeboden en gefinancierd deskundigenonderzoek aanvaard, en tegelijkertijd nagelaten om bij de identificatie van de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm rekening te houden met de door rekwirante overgelegde relevante gegevens, zoals die betreffende de perceptie van deze vorm door de consument.

25 Dit tweede onderdeel werd eveneens afgewezen door het Gerecht. Daarbij werd onder meer het volgende vastgesteld:

„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 ka-

rakter 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.

[...]

72 In de tweede plaats verwijt verzoekster de grote kamer van beroep [ook] 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 [...] op te nemen.

[...]

75 Evenwel moet worden vastgesteld dat [de door de grote kamer van beroep verrichte] analyse [...] alle elementen omvat die zichtbaar zijn [op het betrokken teken] en die [volgens de bewoordingen van punt 54 van de litigieuze beslissing] elk bepaalde technische functies vervullen [...]. 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 [litigieuze] beslissing.

[...]

78 [Verder] 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 [...] deskundigenonderzoeken [...]

79 [...] Wat het deskundigenonderzoek [...] betreft [...] dat [...] werd overgelegd en gefinancierd door [Mega Brands], [bevestigen] de oudere octrooien [...] de vaststellingen van de [opsteller van dit deskundigenonderzoek] inzake het functionele karakter van de kenmerken van het Legoblokje [...]"

Conclusies van partijen

26 Rekwrante verzoekt het Hof:

- het bestreden arrest te vernietigen;
 - de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht, en
 - het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 27 Het BHIM en Mega Brands verzoeken het Hof:
- de hogere voorziening af te wijzen, en
 - rekwirante te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

28 Rekwrante voert één middel aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94. Dit middel bevat drie onderdelen.

Eerste onderdeel: onjuiste uitlegging van het voorwerp en de strekking van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 Argumenten van partijen

29 Rekwrante zet uiteen dat artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 weliswaar de inschrijving verbiedt van vormen waarvan de bescherming als merk een onrechtvaardige beperking voor de concurrenten creëert, maar deze bepaling daarentegen niet de inschrijving wil verbieden van elke vorm die beantwoordt aan een technische functie. De inschrijving van een vorm dient enkel te worden uitgesloten wanneer daardoor een monopolie op technische oplossingen of op gebruikskennmerken zou worden verleend.

30 In dit verband moet de uitdrukking „technische oplossing” worden onderscheiden van de termen „technische uitkomst”, aangezien een technische uitkomst kan worden verkregen door verschillende oplossingen. Rekwrante betoogt dat wanneer er uit functioneel oogpunt meerdere gelijkwaardige vormen bestaan, de bescherming van een specifieke vorm als merk ten gunste van een onderneming, de concurrenten niet verhindert om dezelfde technische oplossing toe te passen.

31 Het Gerecht heeft dus blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 43 van het bestreden arrest te stellen dat, om de in de punten 37 tot en met 42 ervan uiteengezette redenen, artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 in de weg staat aan inschrijving van een vorm, zelfs indien de technische uitkomst kan worden verkregen door een andere vorm die dezelfde technische oplossing gebruikt. Het Gerecht is eraan voorbijgegaan dat het bestaan van alternatieve vormen zeer relevant is, aangezien het aantoonde dat er geen monopoliegevaar bestaat. Tegelijkertijd heeft het Gerecht geen acht geslagen op het feit dat een en dezelfde geöctrooierde uitvinding vaak kan worden uitgevoerd door verschillende vormen. Het onderhavige geval valt overigens onder deze hypothese, aangezien de concurrenten van rekwrante volstrekt in staat zijn om dezelfde technische oplossing toe te passen zonder de vorm van het Legoblokje na te bootsen.

32 Rekwrante is verder van mening dat het Gerecht met deze uitspraak het reeds aangehaalde arrest Philips heeft miskend. Op dit punt voert zij aan dat het Hof in dat arrest geenszins heeft geoordeeld dat het bestaan van alternatieve vormen irrelevant is. Het Hof heeft enkel in de punten 83 en 84 van dat arrest erop gewezen dat wanneer is voldaan aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, het van

geen belang is te weten of er alternatieve vormen bestaan of niet.

33 Mega Brands betoogt dat rekwirante op grond van de inschrijving van het betrokken teken als merk elke concurrent zou kunnen verhinderen om op de markt van speelblokjes gebruik te maken van de beste en meest functionele vorm. Rekwirante zou aldus opnieuw het monopolie verwerven waarover zij vroeger op basis van haar octrooien beschikte.

34 Mega Brands erkent dat de loutere bekendmaking van een vorm in een octrooi op zich niet in de weg staat aan de inschrijving van die vorm als merk, maar stelt dat een dergelijke bekendmaking niettemin een sterke aanwijzing is dat die vorm uitsluitend is ingegeven door de functie ervan.

35 Volgens het BHIM is het betoog van rekwirante in strijd met de letter en de geest van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94. Dat in die bepaling de woorden „uitsluitend” en „noodzakelijk” zijn opgenomen, impliceert volgens het BHIM niet dat enkel de inschrijving van vormen die volstrekt noodzakelijk zijn om de gewenste functie te vervullen, verboden is. De betrokken weigeringsgrond ziet op alle wezenlijk functionele vormen die zijn toe te schrijven aan de uitkomst.

36 Het BHIM merkt tevens op dat indien het betoog van rekwirante wordt aanvaard, de vrije toegang van concurrenten tot de alternatieve vormen niet wordt gewaarborgd. Op grond van de merkinschrijving van een specifieke vorm zou rekwirante immers niet alleen elke identieke vorm kunnen verbieden, maar ook overeenstemmende vormen, bijvoorbeeld blokjes met uitsprongen die lichtjes hoger of breder zijn dan het Legoblokje.

37 Wat het onderscheid tussen de verschillende types van intellectuele-eigendomsrechten betreft, merkt het BHIM op dat buiten het octrooirecht het recht om de mededinging met betrekking tot een vorm uit te sluiten, in het bijzonder bestaat voor de houders van een modelrecht krachtens verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1). Het BHIM brengt evenwel in herinnering dat artikel 8, lid 1, van deze verordening bepaalt dat „[e]en recht op een gemeenschapsmodel [niet] geldt [...] voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald”.

Beoordeling door het Hof

38 Volgens vaste rechtspraak is het merkenrecht een wezenlijk onderdeel van het stelsel van mededinging in de Unie. In een dergelijk stelsel moet elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk kunnen inschrijven die de consument in staat stellen, deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie, in die zin, [arresten van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99](#), Jurispr. blz. I-6959, punten 21 en 22; van [12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01](#), Jurispr. blz. I-10273, punten 47 en 48,

en van [26 april 2007, Alcon/BHIM](#), C-412/05 P, Jurispr. blz. I-3569, punten 53 en 54).

39 De vorm van een waar behoort tot de tekens die een merk kunnen vormen. Voor gemeenschapsmerken vloeit dit voort uit artikel 4 van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, zoals woorden, tekeningen, de vorm van de waar en de verpakking ervan, mits deze tekens de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (zie, in die zin, [arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P](#), Jurispr. blz. I-5089, punten 30 en 31).

40 In casu werd niet betwist dat de vorm van het Legoblokje onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, en dus een teken is dat de waren van rekwirante kan onderscheiden van die van andere herkomst.

41 De bewering van Ritvik, die is overgenomen door haar rechtsopvolgster Mega Brands en is bevestigd door de nietigheidsafdeling en de grote kamer van beroep en ook door het Gerecht, dat de vorm van het Legoblokje niettemin niet als merk kan worden ingeschreven, is gebaseerd op artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk inschrijving wordt geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

42 Volgens rekwirante werd deze bepaling te ruim, en dus onjuist uitgelegd door de kamer van beroep en vervolgens door het Gerecht.

43 Bij het onderzoek van deze grief dient eraan te worden herinnerd dat de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt ([arresten Henkel/BHIM](#), reeds aangehaald, punt 45, en van [12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM](#), C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 59). Het aan artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 ten grondslag liggende belang bestaat erin te verhinderen dat als gevolg van het merkenrecht een onderneming een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar [zie, naar analogie, met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van richtlijn 89/104, [arresten Philips, reeds aangehaald](#), punt 78, en van [8 april 2003, Linde e.a.](#), C-53/01 – C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 72].

44 De door de wetgever vastgestelde regels weerspiegelen in dit verband de afweging van twee overwegingen, die elk kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van een gezond en eerlijk mededingingsstelsel.

45 Enerzijds waarborgt het opnemen in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 van het verbod om tekens als merk in te schrijven die bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, dat ondernemingen het merkenrecht niet kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan.

46 Wanneer de vorm van een waar immers louter daarin bestaat dat hij de door de fabrikant van deze waar ontwikkelde en op zijn verzoek geöctrooïeerde technische oplossing verwerkt, zal een bescherming van deze vorm als merk na het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi voor de andere ondernemingen aanzienlijk en eeuwig de mogelijkheid van gebruik van die technische oplossing beperken. In het stelsel van intellectuele-eigendomsrechten zoals dat in de Unie is ontwikkeld, kunnen technische oplossingen enkel voor een beperkte duur worden beschermd, zodat zij daarna ongestoord door alle marktdeelnemers kunnen worden gebruikt. Zoals het BHIM in het kader van zijn in punt 37 van het onderhavige arrest samengevatte betoog heeft opgemerkt, ligt deze overweging niet alleen ten grondslag aan richtlijn 89/104 en aan verordening nr. 40/94 wat het merkenrecht betreft, maar ook aan verordening nr. 6/2002 betreffende modellen.

47 De wetgever heeft bovendien de onmogelijkheid om vormen als merk in te schrijven die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, op bijzonder strenge wijze vastgesteld door de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub e, van verordening nr. 40/94 uit te sluiten van het toepassingsgebied van de in lid 3 van dit artikel geformuleerde uitzondering. Aldus blijkt uit artikel 7, lid 3, van deze verordening dat, zelfs indien een vorm van een waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen, deze vorm niet als merk mag worden ingeschreven (zie naar analogie met betrekking tot artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104, dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, [arresten Philips, reeds aangehaald](#), punt 57, en van [20 september 2007, Benetton Group](#), C-371/06, Jurispr. blz. I-7709, punten 25–27).

48 Anderzijds heeft de wetgever, door de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 te beperken tot tekens die „uitsluitend” bestaan uit de vorm van de waar die „noodzakelijk” is om een technische uitkomst te verkrijgen, naar behoren geoordeeld dat elke vorm van een waar in zekere mate functioneel is en het dus ongepast zou zijn om merkinschrijving van een vorm van een waar te weigeren op de loutere grond dat deze gebruikskennmerken bezit. Door middel van de termen „uitsluitend” en „noodzakelijk” verzekert die bepaling dat enkel inschrijving wordt geweigerd van vormen van een waar die louter een technische oplossing verwerken en waarvan de inschrijving als merk dus werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou hinderen.

49 Nu het voorwerp en de strekking van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 in herinnering zijn gebracht en zijn gepreciseerd, dient te worden onderzocht of het Gerecht deze bepaling onjuist heeft uitgelegd, zoals rekwirante betoogt.

50 Het Gerecht heeft zijn uitlegging van die bepaling samengevat in punt 43 van het bestreden arrest,

door te oordelen dat deze „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”.

51 Wat de voorwaarde betreft dat onder deze weigeringsgrond elk teken valt dat „uitsluitend” bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, heeft het Gerecht in punt 38 van het bestreden arrest uiteengezet dat aan deze voorwaarde is voldaan wanneer alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan de technische functie. De aanwezigheid van niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie is in dit verband irrelevant.

52 Deze uitlegging is in overeenstemming met punt 79 van het reeds aangehaalde [arrest Philips](#). Zij geeft ook de aan dat arrest ten grondslag liggende gedachte weer, die door advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer is verwoord in punt 28 van zijn conclusie in deze zaak en is herhaald in punt 72 van zijn conclusie in de zaak [Koninklijke KPN Nederland \(arrest van 12 februari 2004, C-363/99\)](#), Jurispr. blz. I-1619), te weten dat de aanwezigheid van een of meerdere ondergeschikte willekeurige elementen in een driedimensionaal teken waarin alle wezenlijke elementen zijn ingegeven door de technische oplossing die in dit teken tot uitdrukking komt, geen invloed heeft op de vaststelling dat dit teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Aangezien volgens deze uitlegging de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 enkel van toepassing is wanneer alle wezenlijke kenmerken van het teken functioneel zijn, wordt hierdoor voorts verzekerd dat de inschrijving van een dergelijk teken als merk niet kan worden geweigerd op grond van deze bepaling wanneer de betrokken vorm van de waar een belangrijk niet-functioneel element bevat, zoals een sier- of fantasie-element dat een belangrijke rol speelt in die vorm.

53 Wat de voorwaarde betreft dat de merkinschrijving van een vorm van een waar enkel kan worden geweigerd overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 wanneer de vorm „noodzakelijk” is om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, heeft het Gerecht in punt 39 van het bestreden arrest op goede gronden geoordeeld dat deze voorwaarde niet betekent dat de betrokken vorm de enige moet zijn waarmee die uitkomst kan worden verkregen.

54 Rekwirante wijst er terecht op dat in bepaalde gevallen eenzelfde technische uitkomst kan worden verkregen aan de hand van verschillende oplossingen. Aldus kunnen er alternatieve vormen bestaan, met andere afmetingen of een ander dessin, waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen.

55 Anders dan rekwirante betoogt, heeft deze omstandigheid evenwel op zich niet als gevolg dat bij merkinschrijving van de betrokken vorm de gebruikte

technische oplossing beschikbaar blijft voor de andere marktdeelnemers.

56 In dit verband dient te worden opgemerkt, zoals het BHIM heeft gedaan, dat krachtens artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 de merkhouder op grond van de merkinschrijving van een zuiver functionele vorm van een waar de andere ondernemingen niet alleen het gebruik van dezelfde vorm zou kunnen verbieden, maar ook het gebruik van overeenstemmende vormen. Een belangrijk aantal alternatieve vormen dreigt aldus onbruikbaar te worden voor de concurrenten van die merkhouder.

57 Dit zou in het bijzonder het geval zijn bij cumulatie van inschrijvingen van verscheidene zuiver functionele vormen van een waar, waardoor het gevaar bestaat dat de productie en de verhandeling van bepaalde waren met een specifieke technische functie door andere ondernemingen volledig worden verhinderd.

58 Deze overwegingen worden overigens weergegeven in de punten 81 en 83 van het reeds aangehaalde arrest Philips, volgens welke het bestaan van andere vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, op zich niet de toepassing uitsluit van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van richtlijn 89/104, waarvan de bewoordingen dezelfde zijn als die van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94.

59 Voor zover rekwirante verwijst naar het – door het BHIM niet betwiste – feit dat haar concurrenten voor gebruikmaking van dezelfde technische oplossing geen speelblokjes op de markt hoeven te brengen waarvan de vorm en de afmetingen in alle opzichten dezelfde zijn als die van het Legoblokje, volstaat de vaststelling dat deze omstandigheid niet in de weg staat aan de toepassing van de door de Uniewetgever vastgestelde en hierboven uiteengezette regels, volgens welke een teken bestaande uit de vorm van een waar die, zonder toevoeging van belangrijke niet-functionele elementen, enkel een technische functie te kennen geeft, niet als merk kan worden ingeschreven, aangezien een dergelijke inschrijving in te sterke mate een beperking zou vormen voor de mogelijkheden waarover de concurrenten beschikken om vormen van de waar die dezelfde technische oplossing gebruiken, op de markt te brengen.

60 Dit geldt a fortiori in een geval als het onderhavige, waarin de bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de oplossing die in de onderzochte vorm van de waar werd gebruikt, de oplossing is die technisch de voorkeur geniet voor de betrokken warencategorie. Indien het driedimensionale teken bestaande uit een dergelijke vorm als merk zou worden ingeschreven, zou het voor concurrenten van de merkhouder moeilijk zijn om vormen van de waar op de markt te brengen die echte alternatieven zijn, te weten vormen die niet overeenstemmen en die niettemin uit functioneel oogpunt interessant zijn voor de consument.

61 In deze omstandigheden kan de positie van een onderneming die een technische oplossing heeft ontwikkeld, ten opzichte van concurrenten die slaafse nabootsing van de vorm van de waar op de markt

brengen waarbij juist dezelfde oplossing wordt gebruikt, niet worden beschermd door de toekenning van een monopolie aan die onderneming door merkinschrijving van het driedimensionale teken bestaande uit die vorm, maar kan deze situatie – in voorkomend geval – worden onderzocht tegen de achtergrond van de regels inzake oneerlijke mededinging. Een dergelijk onderzoek behoort evenwel niet tot het voorwerp van het onderhavige geding.

62 Aangezien de argumenten die rekwirante in het kader van het eerste onderdeel van haar middel heeft aangevoerd, niet kunnen worden aanvaard om de hierboven uiteengezette redenen, dient dit onderdeel te worden afgewezen.

Tweede onderdeel: toepassing van onjuiste criteria bij de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van een vorm van een waar

Argumenten van partijen

63 Rekwirante voert aan dat het begrip „wezenlijke kenmerken” gelijk is aan „dominerende en onderscheidende bestanddelen”, en dat de identificatie van deze kenmerken moet gebeuren uit het oogpunt van het relevante publiek, te weten de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument.

64 Rekwirante voert aan dat, gelet op het reeds aangehaalde arrest Philips, elk onderzoek van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 twee fasen moet bevatten, te weten ten eerste de identificatie van de wezenlijke kenmerken van het teken uit het oogpunt van de gemiddelde consument, en ten tweede het onderzoek, met behulp van deskundigen, van de vraag of deze kenmerken noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.

65 Het Gerecht heeft derhalve blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 70 van het bestreden arrest het standpunt van de grote kamer van beroep te bevestigen, volgens hetwelk bij de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal teken geen rekening dient te worden gehouden met de perceptie van de consument en met de onderzoeken die zijn verricht teneinde die perceptie te beoordelen.

66 Mega Brands merkt op dat het begrip „wezenlijke kenmerken” moet worden begrepen in de context van de termen „uitsluitend” en „noodzakelijk” die zijn gebruikt in artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94. In dit kader zijn de door rekwirante aangevoerde criteria, zoals het onderscheidend vermogen en de perceptie van het publiek, irrelevant.

67 Het BHIM betoogt dat, zelfs indien de identificatie van de wezenlijke elementen van de vorm zou moeten gebeuren vóór de beoordeling van het functionele karakter ervan, deze twee fasen deel uitmaken van dezelfde oefening die erin bestaat, vast te stellen of die elementen wezenlijk zijn voor de functie van de vorm.

Beoordeling door het Hof

68 Bij een juiste toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 worden de wezenlijke kenmerken van het betrokken driedimensionale teken naar behoren vastgesteld door de autoriteit die uit-

spraak doet op de aanvraag tot inschrijving ervan als merk.

69 Zoals de advocaat-generaal in punt 63 van zijn conclusie heeft gesteld, moet de uitdrukking „wezenlijke kenmerken” aldus worden opgevat dat het gaat om de belangrijkste elementen van het teken.

70 De identificatie van die wezenlijke kenmerken moet geval per geval worden verricht. Er is immers geen sprake van een systematische hiërarchie tussen de verschillende types van elementen die een teken kan bevatten (zie, in die zin, [arrest van 17 juli 2008, L & D/BHIM, C-488/06](#) P, Jurispr. blz. I-5725, punt 55). De bevoegde autoriteit kan overigens in het kader van haar onderzoek van de wezenlijke kenmerken van een teken hetzij zich rechtstreeks baseren op de door het teken opgeroepen totaalindruk, hetzij eerst een achterevolgend onderzoek van elk bestanddeel van het teken verrichten (zie, naar analogie, [arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P – C-472/01 P](#), Jurispr. blz. I-5141, punt 45, en van [30 juni 2005, Eurocermex/BHIM, C-286/04 P](#), Jurispr. blz. I-5797, punt 23).

71 Bijgevolg kan de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal teken met het oog op een eventuele toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, al naar gelang het geval en in het bijzonder gelet op de moeilijkheidsgraad ervan, worden verricht aan de hand van een eenvoudige visuele analyse van dit teken, of daarentegen worden gebaseerd op een uitvoerig onderzoek in het kader waarvan rekening wordt gehouden met voor de beoordeling nuttige elementen, zoals opinieonderzoeken en deskundigenonderzoeken, of met gegevens inzake intellectuele-eigendomsrechten die eerder in verband met de betrokkenen waar zijn verleend.

72 Zodra de wezenlijke kenmerken van het teken zijn vastgesteld, dient de bevoegde autoriteit nog na te gaan of al deze kenmerken beantwoorden aan de technische functie van de betrokkenen waar. Zoals in punt 52 van het onderhavige arrest werd uiteengezet, is artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 immers niet van toepassing wanneer de merkaanvraag betrekking heeft op een vorm van een waar waarin een niet-functioneel element, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke rol speelt. In dit geval hebben de concurrerende onderneming gemakkelijk toegang tot alternatieve vormen met een gelijkwaardig functioneel karakter, zodat er geen gevaar bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de beschikbaarheid van de technische oplossing. Die oplossing kan in deze hypothese probleemloos door de concurrenten van de merkhouders worden gebruikt in vormen van de waar die niet hetzelfde niet-functionele element hebben als de vorm van de waar van die merkhouders en die dus niet identiek zijn aan of overeenstemmen met laatstgenoemde vorm.

73 In casu heeft de grote kamer van beroep in punt 62 van de litigieuze beslissing vastgesteld dat het belangrijkste element van het teken dat wordt gevormd door het Legoblokje, bestaat in twee rijen van uitsprongen op de bovenzijde van dit blokje. In het kader van haar onderzoek van de door de nietigheidsafdeling ver-

richte analyse heeft die kamer bijzondere aandacht besteed aan de aanwezigheid van dit element in de oudere octrooien van Kirkbi. Dit onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat dit element noodzakelijk is om de technische uitkomst te verkrijgen waarvoor de betrokkenen waar is bestemd, te weten het aaneenkoppelen van speelblokken. Zoals onder meer blijkt uit de punten 54 en 55 van de litigieuze beslissing, heeft de grote kamer van beroep zich voorts op het standpunt gesteld dat alle andere elementen van het teken dat door het Legoblokje wordt gevormd, met uitzondering van de kleur ervan, tevens functioneel zijn.

74 Voor zover het Gerecht zich heeft gebaseerd op dezelfde feitelijke elementen om vast te stellen dat alle elementen van de vorm van het Legoblokje – met uitzondering van de kleur ervan – functioneel zijn, kan zijn beoordeling, bij gebreke van een door rekwirante aangevoerde onjuiste opvatting, niet worden getoetst door het Hof in het kader van de hogere voorziening.

75 Wat het argument van rekwirante betreft, dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de onderzoeken inzake de perceptie van de vorm van de betrokkenen waar door het relevante publiek irrelevant waren, dient te worden opgemerkt dat, anders dan het geval is in de hypothese bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 en artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, waarin dwingend rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek omdat deze wezenlijk is om vast te stellen of op grond van het aangevraagde teken de betrokkenen waren of diensten kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie, in die zin, [arresten van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01](#), Jurispr. blz. I-3793, punt 62, en [Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald](#), punt 34), een dergelijke verplichting niet kan worden opgelegd in het kader van lid 1, sub e, van die artikelen.

76 De vermoedelijke perceptie van het teken door de gemiddelde consument is immers niet beslissend in het kader van de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, maar kan hooguit een nuttig beoordelingselement zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt.

77 Bijgevolg faalt de stelling van rekwirante dat de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een teken in het kader van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 dwingend moet worden verricht uit het oogpunt van het relevante publiek.

78 Derhalve dient ook het tweede onderdeel van het middel in hogere voorziening te worden afgewezen.

Derde onderdeel: toepassing van onjuiste criteria inzake het functionele karakter

Argumenten van partijen

79 Rekwirante voert aan dat de beoordeling van het functionele karakter technische kennis veronderstelt en dus over het algemeen door wetenschappelijke deskundigen wordt verricht. Een deskundigenonderzoek van het functionele karakter van de kenmerken van een vorm bestaat noodzakelijkerwijs uit een vergelijking van deze kenmerken met alternatieven.

80 Het Gerecht heeft dus blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het bestaan van alternatieve vormen irrelevant is en door te weigeren de door rekwirante voor hem overgelegde deskundigenonderzoeken te analyseren.

81 Volgens Mega Brands berust het betoog van rekwirante op de onjuiste premisse dat alternatieve vormen relevant zijn voor de beoordeling van het functionele karakter. Zij merkt tevens op dat het mogelijk is dat alternatieve vormen minder in staat zijn om te beantwoorden aan de gewenste functie of dat de productie ervan meer kost.

82 Het BHIM betoogt dat het Gerecht terecht heeft gesteld dat de kamer van beroep zich voor de beoordeling van het functionele karakter kon baseren op de oudere octrooien, zonder het bestaan van alternatieve vormen in aanmerking te moeten nemen.

Beoordeling door het Hof

83 Om de in de punten 55 tot en met 60 van het onderhavige arrest uiteengezette redenen vormt het bestaan van andere vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 geen omstandigheid waardoor de weigeringsgrond wordt opzij gezet, zoals het Hof overigens reeds heeft gepreciseerd in de punten 81 en 83 van het reeds aangehaalde arrest Philips met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van richtlijn 89/104.

84 In het kader van het onderzoek van het functionele karakter van een teken bestaande uit de vorm van een waar hoeft enkel te worden beoordeeld, nadat de wezenlijke kenmerken van dit teken werden vastgesteld, of deze kenmerken beantwoorden aan de technische functie van de betrokken waar. Dit onderzoek betreft natuurlijk de analyse van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, en niet van tekens bestaande uit andere vormen van de waar.

85 Bij de beoordeling van de technische functionaliteit van de kenmerken van een vorm kan onder meer rekening worden gehouden met documenten inzake oudere octrooien die de functionele elementen van de betrokken vorm beschrijven. In casu hebben de grote kamer van beroep van het BHIM en het Gerecht met betrekking tot het Legoblokje rekening gehouden met dergelijke documenten.

86 Gelet op een en ander, moet het derde onderdeel ook worden afgewezen.

87 Aangezien geen van de onderdelen van het enige middel slaagt, dient de hogere voorziening in haar geheel te worden afgewezen.

Kosten

88 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dat reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voor zover dit is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van Mega Brands te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Grote kamer) verklaart:

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Lego Juris A/S wordt verwezen in de kosten.

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-Generaal P. Mengozzi

van 26 januari 2010 (1)

Zaak C-48/09 P

Lego Juris A/S

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM)

en

MEGA Brands

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Driedimensionaal merk in de vorm van een Legoblokje – Vordering tot nietigverklaring – Gedeeltelijke nietigverklaring van het gemeenschapsmerk”

I – Inleiding

1. „Lego des Lebens”. Aldus luidde de titel van een artikel dat enkele maanden geleden in het Duitse weekblad DIE ZEIT(2) is verschenen en dat was gewijd aan een nieuwe tak van wetenschap, de „synthetische biologie”. De basis voor de vergelijking met het bekende constructiespeelgoed was dat wetenschappers bij de vorming van organismen, zoals kunstmatige proteïnen op basis van microben, op dezelfde wijze te werk gaan als een kind met zijn Lego-does: eerst verzamelen zij de stenen (biobricks, of gestandaardiseerde genetische fragmenten, voor de onderzoeker), nu al meer dan drie duizend in aantal; vervolgens kiezen zij aan de hand van de kenmerken die zij aan de nieuwe cel willen meegeven de meest geschikte; en ten slotte bouwen zij de DNA-fragmenten in het genotype van gastcellen in om de nieuwe combinatie „tot leven te brengen”.

2. Met deze hogere voorziening komt Lego Juris op tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 november 2008.(3) Niet de uitmuntende eigenschappen van het speelgoed staan ter beoordeling (niemand twijfelt er immers aan dat het pedagogische waarde heeft en het logisch denken en de creativiteit stimuleert), maar de vraag of de uitlegging die het Gerecht aan de regelgeving inzake het gemeenschapsmerk en aan de enige uitspraak van dit Hof op dit gebied heeft gegeven, de door de Deense onderneming gestelde gebreken vertoont.

3. De firma Lego en haar grootste concurrente, MEGA Brands, twisten over de mogelijkheid om een fotografische voorstelling van een typisch blokje van het betrokken speelgoed als merk te doen inschrijven, of dat de contouren wezenlijke kenmerken van de vorm van het blokje hebben, die vanwege hun functionele karakter beschikbaar moeten blijven voor alle speelgoedfabrikanten en derhalve niet kunnen worden ingeschreven.

II – Rechtskader

A – Toepasselijke wetgeving

4. Sinds 13 april 2009 wordt het gemeenschapsmerk in hoofdzaak geregeld door verordening (EG) nr. 207/2009(4), maar voor de onderhavige hogere voorziening blijven de bepalingen van verordening (EG) nr. 40/94(5) *ratione temporis* van toepassing.

5. Ik vestig de aandacht op artikel 4 van verordening nr. 40/94, dat luidt:

„Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

6. Artikel 7, lid 1, van deze verordening bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; [...]

e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

i) [...]

ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of

iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

[...]”

7. Lid 3 van artikel 7 preciseert daarentegen:

„3. Lid 1, onder b), c) en d), is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”

B – Rechtspraak: arrest Philips(6)

8. Hoewel het niet gebruikelijk is passages van arresten van het Hof zelf op te nemen in het overzicht van het toepasselijk recht in zaken voor het Hof, rechtvaardigt het feit dat tot dusver slechts één enkel arrest is geweest dat voor de beslissing in casu relevant is, ruimschoots de weergave van bepaalde fragmenten uit het arrest Philips in dit onderdeel van de conclusie. In zekere zin is de uitlegging ervan gelijk te stellen met een rechtsregel.

9. In het hoofdgeding in de zaak Philips ging het om de grafische voorstelling van de vorm van het bovenstuk van een door de Nederlandse onderneming ontworpen type elektrisch scheerapparaat.

10. Het Hof noemde daarin artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 een „eerste obstakel”, dat „de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen”.(7)

11. Voorts overwoog het dat artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn(8) als ratio heeft te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkwerwijs in de waren van concurrenten zoekt, en aldus wil vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.(9)

12. Het nuanceerde de ratio van deze bepaling nog verder door de toevoeging dat zij beoogt te verhinderen

dat vormen worden ingeschreven waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie, want de exclusiviteit verbonden aan het merkrecht zou concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden(10), alsmede dat zij „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”.(11)

13. Ten slotte stelde het arrest vast dat de in dat geding omstreden bepaling „de legitieme doelstelling weer[geeft], particulariseren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen”(12), en dat niet uit de bewoordingen van de bepaling valt af te leiden dat het bestaan van andere vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen de in de bepaling vervatte grond voor weigering of nietigheid opzij kan zetten.(13)

III – Feiten van het geding

14. Op 1 april 1996 heeft de rechtsvoorgangster van Lego Juris A/S bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend. De inschrijvingsaanvraag betrof het hieronder afgebeelde rode driedimensionale speelgoed-bouwblokje:

[...]

15. De inschrijving werd verzocht voor waren van klasse 9 (die niet relevant zijn voor deze hogere voorziening en daarom hier niet worden genoemd) en klasse 28 in de zin van de Overeenkomst van Nice(14), waarbij het binnen deze laatste categorie met name ging om „spellen en speelgoederen”.

16. Op 19 oktober 1999 werd het gevraagde industriële eigendomsrecht toegekend. Twee dagen later, op 21 oktober 1999, verzocht de rechtsvoorgangster van MEGA Brands, Inc. (hierna: „MEGA Brands”) krachtens artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 evenwel om nietigverklaring van deze inschrijving voor „bouwspellen” van klasse 28. Volgens MEGA Brands was de inschrijving van het merk in strijd met de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub a, sub e-ii en -iii, en sub f van deze verordening.

17. De nietigheidsafdeling die de zaak behandelde, schorste de procedure in afwachting van het arrest van het Hof in de zaak Philips van juni 2002, en hervatte deze op 31 juli 2002. 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, en verklaarde bij beslissing van 30 juli 2004 de inschrijving voor „bouwspellen” van klasse 28 nietig op grond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94.

18. Op 20 september 2004 stelde Lego Juris beroep in bij de kamer van beroep van het BIHM. Het presidium van de kamer van beroep verwees na een reeks procedurele incidenten(15) en op verzoek van Lego Juris de behandeling van de zaak naar de grote kamer van beroep.(16)

19. Bij beslissing van 10 juli 2006(17) verklaarde de grote kamer van beroep het beroep ongegrond, 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.

20. De grote kamer van beroep stelde vast dat de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik 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.(18) Deze laatste bepaling, aldus de grote kamer, beoogt de inschrijving te verbieden van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie, opdat deze vormen door eenieder ongestoord kunnen worden gebruikt, en dat een vorm niet aan dit verbod ontsnapt wanneer deze een ondergeschikt willekeurig element, zoals een kleur, bevat.(19) Het bestaan van andere vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, was niet relevant.(20)

21. De grote kamer van beroep stelde bovendien 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 gewenste 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, hoewel er andere vormen kunnen zijn die eveneens die taak kunnen vervullen.(21) Ook wees de grote kamer van beroep op de kenmerken van de betrokken vorm die hij wezenlijk achtte(22), en analyseerde hij het functionele karakter ervan.(23)

IV – Procedure voor het Gerecht van eerste aanleg en bestreden arrest

22. Op 25 september 2006 heeft Lego Juris bij de griffie van het Gerecht een verzoekschrift ingediend, strekkende tot vernietiging van de beslissing van de grote kamer van beroep. Zij heeft daartoe één middel aangevoerd, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 (hierna, ook: „litigieuze bepaling”), dat bestond uit twee onderdelen, die respectievelijk de onjuiste uitlegging van deze bepaling en de onjuiste beoordeling van het voorwerp van het betrokken merk betroffen.

23. Kort gezegd(24) heeft de grote kamer van beroep volgens Lego Juris de werkelijke strekking miskend van dat artikel 7, lid 1, sub e-ii, dat functionele vormen op zich niet uitsluit, maar alleen tekens die „uitsluitend” bestaan uit de vorm van de waar die „noodzakelijk” is om een technische uitkomst te verkrijgen. Lego Juris meent dat een vorm enkel onder de bepaling valt indien zij functionele kenmerken heeft en wijziging van de onderscheidende kenmerken van zijn uiterlijk voorkomen het verlies van zijn functionele karakter betekent. Zij stelt voorts dat het bestaan van eventuele functioneel gelijkwaardige alternatieve vormen die dezelfde technische oplossing gebruiken, het aangewezen criterium vormt voor de beoordeling of de inschrijving als merk tot een monopolie in de zin van voormelde bepaling kan leiden.

24. Lego Juris heeft verder in eerste aanleg gesteld dat de litigieuze bepaling niet alle „industriële vormge-

vingen” uitsluit van merkbescherming. Deze kunnen worden ingeschreven, zelfs indien zij uitsluitend bestaan uit elementen met een functie. Doorslaggevend is de vraag of door die bescherming een monopolie op technische oplossingen of op gebruikskenmerken van de betrokken vorm ontstaat, of dat concurrenten voldoende vrij kunnen kiezen voor dezelfde technische oplossing en vergelijkbare kenmerken.

25. Het Gerecht kwam evenwel tot een ander oordeel. Met betrekking tot het woord „uitsluitend” in artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94(25) stelt het Gerecht dat dit 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 die uitdrukking leidt het af dat de toevoeging van niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie niet verhindert dat een vorm onder deze absolute weigeringsgrond valt indien alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan een dergelijke functie.

26. Met betrekking tot de formulering „noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen”, die zowel in de litigieuze bepaling als in de punten 81 en 83 van het arrest Philips wordt gebruikt, blijkt volgens het Gerecht dat zij niet betekent dat deze absolute weigeringsgrond enkel van toepassing is wanneer de vorm de enige is waarmee de beoogde uitkomst kan worden verkregen. Het herinnert aan de vaststelling van het Hof in voornoemd punt 81 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”. Uit deze vaststellingen leidt het Gerecht af dat het voor de toepassing van deze absolute weigeringsgrond volstaat, 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.

27. Het Gerecht heeft evenmin de argumenten van Lego Juris aanvaard, dat het bestaan van andere vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kon worden verkregen, van belang is, aangezien het Hof in de punten 81 en 83 van het arrest Philips de relevantie van dat gegeven had afgewezen, zonder de vormen die een andere „technische oplossing” gebruiken te onderscheiden van vormen die dezelfde „technische oplossing” gebruiken.

28. Het Gerecht heeft bovendien enerzijds verwezen naar punt 78 van het arrest Philips, volgens hetwelk de ratio van de betrokken bepaling is te verhinderen dat als gevolg van het merkrecht de merkhouders een monopolie wordt toegekend op gebruikskenmerken van een waar, en te vermijden dat het merkrecht eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord waren kunnen aanbieden waarin die gebruikskenmerken aanwezig zijn. Het tekende daarbij aan dat niet is

uitgesloten dat de gebruikskennmerken van een waar, die volgens het Hof ook beschikbaar moeten blijven voor concurrenten, eigen zijn aan een specifieke vorm. Anderzijds heeft het benadrukt – onder verwijzing naar punt 80 van voornoemd arrest, waarin het Hof erop heeft gewezen dat de betrokken bepaling een doel van algemeen belang nastreeft volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt – dat deze doelstelling niet alleen ziet op de technische oplossing die in een dergelijke vorm aanwezig is, maar ook op de vorm en de wezenlijke kenmerken ervan zelf. Indien de vorm als zodanig ongestoord moet kunnen worden gebruikt, kan het door Lego Juris bepleite onderscheid tussen vormen die een andere „technische oplossing” gebruiken en vormen die dezelfde „technische oplossing” gebruiken, derhalve niet worden aanvaard.

29. Artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 staat volgens het Gerecht dan ook in de weg aan de 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, ook indien deze uitkomst door andere vormen kan worden verkregen. Daarmee bevestigde het Gerecht de beslissing van de grote kamer van beroep en wees het het eerste onderdeel van het enige middel af.

30. Het tweede onderdeel bestond weer uit drie grieven, waarvan er slechts twee in het kader van deze hogere voorziening van belang zijn. Volgens de eerste grief werden de wezenlijke kenmerken van het merk niet geïdentificeerd; de tweede grief betrof fouten in de beoordeling van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van het merk.(26)

31. In haar eerste grief verwijft Lego Juris de grote kamer van beroep dat deze heeft nagelaten de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm te identificeren, te weten de vormgeving en de proportie van de nopjes, en het functionele karakter van het Legoblokje in zijn geheel heeft onderzocht, met inbegrip van bepaalde elementen die niet onder de gevraagde bescherming vallen, zoals de holle zijde en de bijkomstige uitsprongen. In de bestreden beslissing is de grote kamer van beroep aldus voorbijgegaan aan het feit dat Lego Juris zich op basis van dat merk had 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.

32. Lego Juris heeft daaraan toegevoegd dat die wezenlijke kenmerken van een vorm moeten worden vastgesteld vanuit het oogpunt van de consument, niet door deskundigen aan de hand van een zuiver technische analyse.

33. In haar tweede grief, betreffende het functionele karakter van die wezenlijke kenmerken, verwijft Lego Juris de grote kamer van beroep dat deze heeft geoordeeld dat de functioneel gelijkwaardige alternatieve vormgevingen die haar concurrenten gebruikten, niet

ter zake dienend waren, terwijl zij belangrijk zijn voor de vaststelling of de bescherming van een vorm tot een monopolie op een technische oplossing leidt. Zij verwijft de kamer van beroep tevens dat deze de impact van vroegere octrooibescherming op de beoordeling van het functionele karakter van de vorm heeft miskend.

34. Ten slotte ontkent Lego Juris dat de bescherming van de betrokken vorm als merk haar een monopolie verleent op een technische oplossing, en dat concurrenten voor de toepassing van dezelfde technische oplossing de vorm van het Legoblokje moeten nabootsen.

35. Het Gerecht heeft ook het tweede onderdeel van het middel afgewezen.(27)

36. Ten aanzien van de eerste grief heeft het Gerecht het argument dat de opvatting van de consument relevant is, afgewezen op grond dat het niet waarschijnlijk is dat deze over de technische kennis beschikt die is vereist om de wezenlijke kenmerken juist te beoordelen. Het merkte verder op dat de grote kamer van beroep al die wezenlijke kenmerken van het Legoblokje juist had geïdentificeerd, en dat het feit dat zij tevens rekening had gehouden met andere kenmerken derhalve niet afdeed aan de rechtmatigheid van de beslissing.

37. Met betrekking tot de tweede grief heeft het Gerecht de argumenten van Lego Juris inzake de relevantie van alternatieve vormen van de hand gewezen onder verwijzing, wederom, naar punt 80 van het arrest Philips, waaruit het afleidt dat het functionele karakter van een vorm moet worden beoordeeld los van het bestaan van andere vormen. Met betrekking tot de bewijskracht van oudere octrooien stelde het vast dat het betoog van Lego Juris niet ter zake dienend was, nu de grote kamer van beroep uitdrukkelijk in punt 39 van zijn beslissing had vastgesteld dat een teken octrooi- en merkenrechtelijke bescherming kan genieten, en enkel naar de eerste van die industriële eigendomsrechten had verwezen om het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van het Legoblokje (ronde hoofd nopjes) nader te belichten.

38. Ten slotte heeft het Gerecht met betrekking tot de stelling dat haar concurrenten de vorm van het Legoblokje niet hoeven na te bootsen om dezelfde technische oplossing te hanteren, benadrukt dat die opvatting is gebaseerd op de onjuiste gedachte dat de beschikbaarheid van andere vormen waarin dezelfde technische oplossing aanwezig is, bewijst dat de vorm niet functioneel is, hetgeen reeds eerder was weerlegd onder verwijzing naar de uitspraak in het arrest Philips, dat de functionele vorm zelf beschikbaar moet zijn voor eenieder.

39. Daar geen van de argumenten van Lego Juris slaagde, heeft het Gerecht het beroep verworpen.

V – Procedure voor het Hof en conclusies van partijen

40. Het verzoekschrift van Lego Juris is bij de griffie van het Hof ingekomen op 2 februari 2009, de memories van antwoord van MEGA Brands en het BHIM op respectievelijk 15 en 23 april(28) daaraanvolgend. Er zijn geen memories van repliek en dupliek ingediend.

41. Lego Juris verzoekt het Hof het bestreden arrest te vernietigen, de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht en het BHIM in de kosten te verwijzen.

42. Het BHIM en MEGA Brands vorderen afwijzing van de hogere voorziening en verwijzing van rekwirante in de kosten.

43. Ter terechtzitting van 10 november 2009 hebben de vertegenwoordigers van beide partijen en van MEGA Brands mondeling hun standpunt uiteengezet en vragen van de leden van de Grote kamer en de advocaat-generaal beantwoord.

VI – Beoordeling van de hogere voorziening

A – Samenvatting van het standpunt van partijen en opzet van mijn analyse

1. Standpunten

44. Lego Juris baseert haar hogere voorziening op drie grieven, die hierna worden samengevat en overigens in wezen overeenstemmen met de voor het Gerecht aangevoerde.

45. In de eerste plaats stelt rekwirante dat in het bestreden arrest aan artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 een onjuiste uitlegging is gegeven, die alle vormen met een functie uitsluit van merkbescherming zonder acht te slaan op de criteria van die bepaling. Het Gerecht is volgens haar afgeweken van het arrest Philips, waarin het Hof een onderscheid heeft gemaakt tussen „technische oplossing” en „technische uitkomst” en aan het eerstgenoemde de eis van beschikbaarheid heeft gekoppeld om concurrenten niet te dwingen verschillende oplossingen toe te passen die tot dezelfde uitkomst leiden; wel heeft het hen gestimuleerd afwijkende vormen te vinden die dezelfde oplossing implementeren. Deze misvatting van het Gerecht heeft geleid tot zijn vaststelling dat de functionele vorm als zodanig ter beschikking moet blijven van eenieder, terwijl uit het arrest Philips blijkt dat die beschikbaarheid enkel voor de gebruikskenmerken van de vorm mag worden verlangd.

46. In de tweede plaats zijn in het bestreden arrest volgens Lego Juris onjuiste parameters gebruikt voor de identificatie van de wezenlijke kenmerken van driedimensionale tekens. In het geval van daadwerkelijke uitoefening van een merkrecht zijn de „wezenlijke kenmerken” gelijk aan de „dominerende en onderscheidende bestanddelen”, die moeten worden onderzocht vanuit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument.⁽²⁹⁾ Het Gerecht heeft daarentegen in punt 70 van zijn arrest de regel met betrekking tot de consument omzeild en een cirkelredenering gevolgd om de wezenlijke kenmerken juist af te leiden uit de taak die verschillende delen van de vorm vervullen.

47. In de derde plaats stelt Lego Juris dat in het bestreden arrest onjuiste criteria met betrekking tot het functionele karakter zijn gehanteerd. Volgens haar kan het functionele karakter van een bepaald kenmerk van de vorm van een voorwerp het best worden vastgesteld door het te wijzigen; verandert de functie niet door de wijziging, dan is dat kenmerk niet functioneel. In dit verband moet rekening worden gehouden met alterna-

tieve vormen, omdat die aantonen dat de verlening van een merk voor een concrete vorm geen monopolie schept en daarop dus niet het absolute inschrijvingsverbod van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 van toepassing is.

48. Zowel het BHIM als MEGA Brands meent dat alle argumenten van rekwirante moeten worden afgevoerd, en bepleiten de juistheid van de redeneringen en het dictum van het bestreden arrest.

2. Opzet van mijn analyse

49. Deze hogere voorziening noopt tot een uitleg aan de marktdeelnemers van de criteria die relevant zijn voor de inschrijving als merk van vormen van waren die zijn aangepast aan de technische functies die zij moeten vervullen.

50. In het arrest Philips zijn onmiskenbaar de beginselen voor de uitlegging van de litigieuze bepaling neergelegd, ook al betrof het daar de richtlijn. De feiten van die zaak leidden evenwel tot een relatief strikte uitspraak over de mogelijkheid van inschrijving van tekens die uit functionele vormen bestaan. Uit het arrest blijkt dat een zekere consensus bestond over het volledig functionele karakter van de grafische voorstelling van het bovenstuk van het door die Nederlandse onderneming verhandelde elektrische scheerapparaat.

51. Doordat het Hof zich zo tot de feiten van het geding heeft beperkt, lag in zijn antwoord aan de Engelse Court of Appeal de nadruk op de redenen waarom de inschrijving van een merk met die kenmerken moest worden geweigerd, en reikte het ondernemingen nauwelijks de criteria aan voor de inschrijving van functionele tekens in de merkenregisters. Trouw aan de geest van de bepaling sloot het arrest de inschrijving van merktekens met functionele vormen niet categorisch uit, al maakte het dit niet eenvoudig. Metaforisch gezegd, heeft het Hof de deur van de merkenbureaus voor functionele tekens niet gesloten, maar op een kier gezet. Deze hogere voorziening dwingt ons ertoe te meten hoe groot de opening van die maar net geopende deur is.

52. Lego Juris klaagt namelijk niet alleen over een onjuiste uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 in het bestreden arrest (eerste grief); zij verwijt het Gerecht ook de toepassing van onjuiste uitleggingscriteria voor de vaststelling van de functionele kenmerken van haar blokje of bouwsteen (tweede en derde grief). Bij de beoordeling van de hogere voorziening moet derhalve zowel worden ingegaan op materiële aspecten, de eventuele fouten bij de uitlegging, als op andere, methodologische aspecten, de modus operandi bij de beoordeling van de eigenschappen van de voorwerpen en de identificatie van hun functionele karakter.

53. Er is, zoals gezegd, slechts één eerdere uitspraak en deze hogere voorziening is voor het Hof de tweede gelegenheid in tien jaar om de geheimen van de litigieuze bepaling te doorgronden. Dit rechtvaardigt naar mijn mening de poging om tot een antwoord te komen dat verder gaat dan de grenzen die de door rekwirante aangevoerde middelen opleggen, voordat ik aan hun bespreking toekom. Ik hoop daarmee bovendien tege-

moet te komen aan de logische verwachtingen bij het bedrijfsleven – dat reikhalzend uitkijkt naar een verheldering van dit ingewikkelde probleem – met betrekking tot de voorwaarden voor inschrijving van functionele tekens.

B – Naar een ruimere uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94

1. Vaste en minder vaste uitleggingscriteria

54. Wanneer ik het arrest Philips met de rechtspraak in sommige nationale rechtsstelsels vergelijk, bespeur ik bepaalde overeenkomsten bij de uitlegging van de respectieve omzettingbepalingen van de richtlijn, en ook enkele opvallende afwijkingen die bijzonder duidelijk zijn wat de wenselijkheid van harmonisatie van de inschrijving van functionele merken aangaat. In de stukken die de partijen in dit geding aan het Hof hebben overgelegd, is studie gemaakt van het Amerikaanse merkenrecht, wat mij tot enkele verwijzingen daarnaar brengt wanneer dat voor de zaak van nut kan zijn.

55. Wat de overeenkomsten betreft, algemeen wordt aanvaard dat artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 en de nationale equivalenten daarvan berusten op een dubbele premisse: het vermijden van de monopolisering van technische oplossingen voor waren door middel van het merkenrecht, met name wanneer deze voorheen werden beschermd door een ander industrieel eigendomsrecht, enerzijds(30), en de instandhouding van de scheiding tussen de door een merk verkregen bescherming en de bescherming die andere soorten intellectuele eigendom bieden(31), anderzijds.

56. Omwille van de duidelijkheid herinner ik eraan dat het antwoord in het arrest Philips op de vierde prejudiciële vraag van de Court of Appeal juist op die twee gedachten steunde(32), en daarmee de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer volgde.(33)

57. Deze gemeenschappelijke basis in het nationale en communautaire merkenrecht is evenwel niet voldoende geweest om de rechtspraktijk volledig op één lijn te brengen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de zaak Philips zelf, wat de nationale rechters van de verschillende lidstaten betreft: terwijl de Zweedse rechters van mening waren dat een vorm uitsluitend functioneel is wanneer geen enkele andere vorm diezelfde functie kan vervullen, bleven de Britse rechters erbij dat de met artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 corresponderende nationale bepaling al die gevallen van inschrijving uitsluit, waarin de functie de voornaamste reden is voor de vorm van de waar waarvoor de inschrijving als merk is aangevraagd.(34)

58. De in het vorige punt genoemde nationale rechterlijke beslissingen dateren van vóór het arrest Philips van het Hof, maar in sommige gevallen lijken de hoogste nationale rechters de postulaten van dat arrest tot het minimum terug te brengen, zodat het verbod van de litigieuze bepaling, of van het nationale equivalent ervan, zijn werking verliest, met de daaruit voortvloeiende grotere moeilijkheden voor concurrenten om toe te treden tot de markt van het voorwerp waarvan de functionele vorm merkbescherming heeft verkregen.(35)

59. Deze divergentie is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het Hof in het arrest Philips een strikter criterium had kunnen vaststellen, dat het verbod beperkte tot tekens die uitsluitend uit functionele kenmerken bestaan, maar de voorkeur gaf aan een losser criterium waardoor meer functionele merken onder het verbod konden vallen vanwege de eis dat de „wezenlijke kenmerken” beantwoorden aan een technische functie.(36) Daardoor is echter een zekere onduidelijkheid ontstaan, die nu haar tol eist.

60. Het gevaar bestaat dus dat de door het Hof vastgestelde criteria niet in alle lidstaten op dezelfde wijze worden toegepast, reden waarom ik het nuttig acht naar enkele aanvullende criteria te zoeken die kunnen bijdragen aan een verdieping van de rechtspraak die, met het arrest Philips als enige precedent, te veel overhelt naar de tekens die op grond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 van inschrijving moeten worden uitgesloten. De beste manier om het toepassingsgebied van deze bepaling nader te definiëren, is de gevallen te onderzoeken waarin het aangevraagde merk inschrijving verdient ondanks dat het enkele functionele kenmerken heeft.

2. Voorgestelde uitlegging

61. Om te beginnen merk ik op dat ik niet een wijziging van de rechtspraak voorstel, maar slechts enkele nuanceringen van voornamelijk methodologische aard, daar de in het arrest Philips neergelegde beginselen valide zijn,(37) te weten, ten eerste, de reeds genoemde dubbele ratio die aan artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 ten grondslag ligt en die is samen te vatten in de criteria „antimonopolisering” en strikte afbakening van de verschillende industriële eigendomsrechten; ten tweede, het feit dat de litigieuze bepaling in de weg staat aan de inschrijving van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie(38), en, ten slotte, dat het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in de litigieuze bepaling vermelde absolute grond voor weigering of nietigheid niet opzij zet.(39)

62. Deze achtergrond behoeft echter aanvulling met bepaalde methodologische criteria voor de toepassing van de litigieuze bepaling. De procedure bij de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 bestaat in mijn optiek uit drie fasen.(40)

a) Eerste fase

63. In eerste instantie moet het orgaan dat de absolute weigeringsgrond of de nietigheidsgrond moet onderzoeken, vaststellen welke de belangrijkste elementen zijn van de vorm die hem ter inschrijving is voorgelegd. In dit stadium is het te volgen criterium van fundamenteel belang.

64. Daar het nog niet gaat om het onderzoek van het onderscheidend vermogen van het teken, maar alleen om de bepaling van de voornaamste kenmerken ervan, moeten de afzonderlijke bestanddelen van de presentatie van het merk achtereenvolgens worden gezien.(41) Anders dan bij het onderzoek van het onderscheidend vermogen behoeft niet per se rekening te worden gehouden met de totaalindruk, tenzij, zoals bij een simpel

voorwerp, alle kenmerken waaruit de vorm bestaat wezenlijk zijn.

65. Uit de formulering van artikel 7, lid 1, sub e-ii, valt af te leiden dat de wezenlijke kenmerken van de vorm moeten worden vastgesteld en met de technische uitkomst in verband moeten worden gebracht, om te beoordelen of een noodzakelijk verband bestaat tussen die kenmerken en die technische uitkomst. In deze context is het onderzoek van die fundamentele aspecten niet bedoeld om na te gaan of het teken de wezenlijke functie van een merk kan vervullen, namelijk de herkomst waarborgen van de waren waarop het is aangebracht(42), maar om het noodzakelijke karakter ervan te bezien ten opzichte van de technische oplossing, waarvan de kenmerken eveneens een exacte definitie behoeven.

66. In deze eerste fase is het oogpunt van de consument dus niet relevant, omdat het enkel gaat om het onderzoek van een voorafgaande voorwaarde, zoals het arrest Philips(43) duidelijk maakt, geldend voor tekens die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar en die, wanneer de voorwaarde niet wordt vervuld, in de weg kan staan aan hun inschrijving. Het onderzoek van het eventuele onderscheidend vermogen is nog niet aan de orde, en het is in die fase dat de mening van de gebruiker volgens de rechtspraak altijd van belang is.(44)

67. Ten slotte moet binnen de eerste fase nog het functionele karakter van elk van de geïdentificeerde wezenlijke kenmerken worden bepaald. De toekenning van dat functionele karakter brengt op zijn beurt methodologische problemen mee. Men kan zich hierbij uiteraard niet baseren op louter vermoedens of aan de gewone levenservaring ontleende algemeenheden(45); gewoonlijk vormen voor de waren die de bescherming van een octrooi of tekening hebben genoten, de toelichtingen bij de inschrijvingscertificaten van die industriële eigendomsrechten een simpel maar zeer sterk vermoeden dat de wezenlijke kenmerken van de vorm van het voorwerp beantwoorden aan een technische functie, zoals de grote kamer van beroep reeds opmerkte onder verwijzing naar de rechtspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof in de zaak Traffix.(46) Buiten deze gevallen dient altijd een beroep te worden gedaan op de diensten van een deskundige.

68. Het vervolg van de procedure is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek van het functionele karakter. Indien (hypothese A) alle wezenlijke kenmerken van de vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd een technische functie vervullen, is de vorm zelf als functioneel aan te merken en uitgesloten van inschrijving, dan wel, indien de inschrijving reeds heeft plaatsgehad, moet deze worden doorgehaald. In dit geval gaat het onderzoek niet verder dan de eerste fase. Indien evenwel (hypothese B) niet al die kenmerken functioneel zijn, volgt de tweede fase.

b) Tweede fase

69. In de tweede fase heeft het met het onderzoek van het merkteken belaste orgaan dan een vorm voor zich met wezenlijke kenmerken waarvan slechts enkele gedeeltelijk functioneel zijn. Een strikte interpretatie van het arrest Philips zou leiden tot het buiten toepas-

sing laten van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, nu in punt 84 daarvan de inschrijving wordt uitgesloten van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van de waar, „[...] indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven”. Ik meen evenwel, zoals gezegd, dat het arrest zich te veel beperkt tot de feiten van de zaak.

70. Gezien de twee basispremissen van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, te weten „de legitieme doelstelling niet toe te staan dat uitsluitende rechten op technische oplossingen worden verkregen of bestendig”(47) en dat de functionele vorm „door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt”(48), is de bepaling volgens mij ook in deze hybride situatie van functionele en niet-functionele wezenlijke kenmerken toepasselijk.

71. Dit maakt het onderzoek simpelweg gecompliceerder.

72. Het probleem doet zich namelijk voor, dat moet worden vastgesteld of de inschrijving van een merk verhindert dat concurrenten gebruik kunnen maken van de functionele wezenlijke kenmerken die dat merk zou beschermen; in een situatie als de geschetste is het immers niet ondenkbaar dat verschillende of veel van die functionele aspecten voor de concurrenten op de markt noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de interoperabiliteit van hun waren met die van de rechthebbende op de te registreren functionele vorm. Omdat een dergelijk gevolg frontaal botst met de postulaten van het arrest Philips, wil ik twee mogelijke alternatieven bezien.

73. Het eerste beperkt het merkrecht tot de niet-functionele wezenlijke en onderscheidende elementen. Zo bestaan, bijvoorbeeld, geheugenpennen(49) uit een deel dat duidelijk is bedoeld voor aansluiting op een computer of ander apparaat, en een ander deel dat weliswaar een technische functie vervult, maar gewoonlijk kan – en wordt – verfraaid met een karakteristieke, meer esthetische vorm. Ik zie geen enkel bezwaar tegen de verlening van merken met betrekking tot die USB-sticks, zij het beperkt tot het deel dat de vormgeving betreft, daar het andere deel altijd zijn functionele karakter behoudt. Het BHIM zou echter zijn inschrijvingspraktijk flexibeler moeten maken en het gebruik van afstandsverklaringen („disclaimer”) stimuleren; het maakt immers geen gebruik van de hem in artikel 37, lid 2, van verordening nr. 207/2009(50) toegekende bevoegdheid, maar houdt rigoureus vast aan het niet in de rechtspraak van het Hof neergelegde beginsel(51), dat tekens bestaande uit verschillende bestanddelen geen aanspraak kunnen maken op bescherming van één bestanddeel alleen.(52) Zelfs al zouden de fabrikanten van dat soort geheugenpennen voor het esthetische element bescherming aanvragen zonder het deel voor de aansluiting op te nemen in de afbeelding van de merkaanvraag, zal het merkteken echter minder effect hebben, omdat de consument het wellicht niet herkent als deel van een USB-stick, waardoor het voor een fabrikant minder interessant is om een merk te verkrijgen.

74. Deze moeilijkheid brengt mij ertoe een tweede alternatief voor te stellen. Gezien het eminente doel van mededingingsbescherming dat uit de litigieuze bepaling spreekt, zou bij het onderzoek van een teken dat gedeeltelijk uit functionele elementen bestaat, de voorwaarde moeten gelden dat een eventuele industriële eigendomstitel voor de concurrenten geen aanmerkelijk, niet aan de bekendheid van hun eigen tekens gerelateerd nadeel⁽⁵³⁾ meebrengt. In dit stadium zouden de overige met de markt verenigbare opties moeten worden vergeleken, zoals rekwirante nadrukkelijk vordert. Zonder nu dieper op dit alternatief in te gaan, merk ik op dat de beoordeling van vervangende vormen zou moeten geschieden met inachtneming van de interoperabiliteit en de eis van beschikbaarheid, als uiting van het algemeen belang dat eveneens aan artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 ten grondslag ligt.

c) Derde fase

75. Nadat deze obstakels zijn weggenomen door middel van afstandsverklaringen of door de overtuiging dat de vorm onschadelijk is voor de mededinging, komen de organen die zijn belast met het onderzoek van het functionele karakter van een vorm van een dergelijke hybride aard, gewoonlijk een merkenbureau of een rechterlijke instantie waarbij een reconventionele vordering tot nietigverklaring aanhangig is, uiteindelijk toe aan de derde fase, waarin het onderscheidend vermogen van het merkteken (vorm) wordt onderzocht. Van belang zijn dan de totaalindruk van het teken, de mening van de consument, en de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd, overeenkomstig het bepaalde in de rechtspraak.⁽⁵⁴⁾

76. Bovendien blijft steeds artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 van toepassing, volgens hetwelk de houder van een functionele vorm geen beroep kan doen op de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik.⁽⁵⁵⁾ In dit verband meen ik enerzijds, dat de uitsluiting van functionele vormen van het eventueel door deze bepaling toegekende voordeel tegemoet komt aan de wens van de wetgever, te voorkomen dat van die mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt voor een voorwerp dat eerder door een octrooi of tekening beschermd is geweest. Wanneer dat andere industriële eigendomsrecht is vervallen, is het waarschijnlijk, met name in het geval van innoverende waren zoals Lego, dat deze waren in de ogen van de consument reeds beschikken over wat in normale omstandigheden als „onderscheidend vermogen” wordt beschouwd, doordat zij gedurende de geldigheidsduur van het octrooi of de tekening uniek waren in hun categorie.⁽⁵⁶⁾ Anderzijds heeft het Hof beslist dat de gemeenschapswetgever de bescherming als gemeenschapsmerk uitsluitend heeft willen verlenen aan merken die onderscheidend vermogen hebben verkregen door gebruik vóór de inschrijvingsaanvraag.⁽⁵⁷⁾ De houder van een merk dat is verkregen met een disclaimer, zou derhalve nimmer een beroep kunnen doen op het voordeel van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 om de bescherming uit te breiden tot de wezenlijke functionele kenmerken.

C – Consequenties voor deze hogere voorziening

77. Nu de voornaamste aspecten van een ruimere uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 zijn geschetst, moeten wij bezien wat de gevolgen daarvan zijn voor de beoordeling van de door Lego Juris in haar middel aangevoerde grieven.

78. Laat mij meteen stellen dat de door het Gerecht in het bestreden arrest gehanteerde methode mij passend lijkt en in overeenstemming met het arrest Philips. Meer bepaald heeft het Gerecht de argumenten van Lego Juris bedachtzaam behandeld en daarop juridisch onberispelijke antwoorden gegeven, zodat ik, gezien het feit dat mijn analyse de kern van de grieven van Lego Juris volledig weerlegt, alleen behoefte stil te staan bij het voornaamste punt van deze kritiek, zonder dat dit ook maar enigszins afbreuk doet aan mijn weerlegging van de argumenten van rekwirante.

1. Eerste grief, betreffende de onjuiste uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94

79. Volgens de hogere voorziening, waaruit een zekere verwarring spreekt, ontzegt het bestreden arrest aan alle functionele vormen de door het merkenrecht geboden bescherming, ongeacht of aan de criteria van de litigieuze bepaling is voldaan. Het Gerecht is volgens rekwirante afgeweken van het arrest Philips, dat de inschrijving van dergelijke vormen toestaat mits er andere vormen bestaan die verschillend maar gelijkwaardig zijn. De vaststelling dat de functionele vorm als zodanig ter beschikking van eenieder moet blijven is tegen die achtergrond onjuist, daar in het arrest Philips die beschikbaarheid alleen is voorgeschreven voor de gebruikskennmerken van de vorm.

80. Ik ben het niet eens met deze lezing van het bestreden arrest.

81. Rekwirante vergist zich, ondanks haar creatieve interpretatie van zowel het arrest Philips als de litigieuze bepaling.

82. Enerzijds vindt, zoals MEGA Brands opmerkt, het lange betoog over de vermeende verschillen tussen „technische oplossing” en „technische uitkomst” geen steun in voornoemd arrest of in artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94. Dit is op goede gronden door het Gerecht bevestigd in punt 40 van het bestreden arrest, onder verwijzing naar de punten 81 en 83 van het arrest Philips, waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen „technische oplossing” en „technische uitkomst”.

83. Anderzijds blijkt uit de punten 80 en 83 van het arrest Philips dat het door de litigieuze bepaling nagestreefde doel van algemeen belang verlangt dat functionele vormen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, zonder dat bij de beoordeling van hun functionele karakter eventuele alternatieven een rol spelen. Het Gerecht heeft derhalve in het bestreden arrest geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

84. Laten wij even terugkeren naar de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 die ik in het vorige onderdeel heb voorgesteld.

85. Zoals gezegd, heeft het Hof zich in het arrest Philips beperkt tot de feiten, wat heeft geleid tot zijn

stellige opvatting. Ook in de onderhavige zaak zijn de feitelijke gegevens natuurlijk van doorslaggevende invloed.

86. Zo stelt het Gerecht in punt 75 van het bestreden arrest vast dat de grote kamer van beroep van het BHIM na een uitvoerige analyse van het Legoblokje tot de conclusie is gekomen dat de vorm van het stuk speelgoed in zijn geheel functionele kenmerken heeft. In die context, die correspondeert met de eerste fase van mijn uitleggingscriteria, was het normaal dat vernoemd communautair bureau de door Lego Juris gevraagde inschrijving van het teken weigerde, nu niet alleen de wezenlijke kenmerken ervan, maar het blokje in zijn geheel uitsluitend werd gedictieerd door de uit zijn functie voortvloeiende eisen, in welk geval de volgende fase van mijn uitlegging (hypothese A)(58) niet aan de orde is.

87. Gezien de duidelijkheid van het arrest Philips, althans in de aangehaalde punten, en rekening houdend met de soevereine beoordeling van het functionele karakter van het Legoblokje door de grote kamer van beroep, die in het bestreden arrest volledig overeind is gebleven en die rekwirante voor het Hof niet ter discussie stelt met een beroep op een onjuiste voorstelling van de feiten en van de bewijzen, verdient de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 van het Gerecht instemming en faalt deze grief.

2. Tweede grief, betreffende de onjuiste definitie van de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal merk

88. Deze grief van Lego Juris houdt in wezen in dat bij de analyse van de wezenlijke kenmerken het oogpunt van de consument moet worden betrokken, hetgeen het Gerecht niet heeft gedaan en uitdrukkelijk in punt 70 van zijn arrest heeft verworpen.

89. In de door mij voorgestelde uitlegging is afwijzing van deze grief niet moeilijk, nu volgens de beschreven methodologische criteria het onderzoek van het onderscheidend vermogen van functionele merken enkel in de derde fase aan de orde komt.(59) Ik heb reeds bij het onderzoek van de vorige grief opgemerkt, dat gezien de uitkomst ten aanzien van het functionele karakter van het gehele Legoblokje noch de grote kamer van beroep van het BHIM noch het Gerecht tot de volgende fasen behoefde over te gaan.

90. Maar ongeacht of men mijn opvatting al dan niet deelt, het verwijt van Lego Juris is onaanvaardbaar, vanuit welke hoek dan ook bezien. Het Hof heeft in punt 76 van het arrest Philips opgemerkt dat de in dat geding onderzochte absolute weigeringsgrond een „eerste obstakel” vormde; het onderzoek daarvan geschiedt derhalve niet op dezelfde wijze als dat van de dominerende en onderscheidende bestanddelen, welk onderzoek is gericht op de functie van de aanduiding van de herkomst van de waren in de ogen van de consument, wat iets anders is dan identificatie van de wezenlijke elementen van een vorm.

91. Wanneer men immers de redenering van Lego Juris tot het uiterste doortrekt, zou het criterium van de gemiddelde consument in de gebruikelijke zin van de rechtspraak van het Hof ook met betrekking tot artikel

7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 moeten worden toegepast, en zouden derhalve de „goed zeden” of de „openbare orde” vanuit het oogpunt van de consument moeten worden beoordeeld.

92. Deze absurde implicatie ontstaat doordat voorbij wordt gegaan aan de premisse dat de verschillende in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde gronden voor weigering van de inschrijving verschillende gevoeligheden van de wetgever weerspiegelen en daarom ieder hun eigen normatieve intensiteit hebben ingevolge criteria die voor alle gevallen waarin de inschrijving wordt geweigerd of nietig verklaard, dezelfde kunnen maar niet hoeven te zijn. In het onderhavige geval, waarin de ratio van het bepaalde sub e van vernoemde bepaling zo ver af ligt van de wezenlijke functie van het merk, in tegenstelling tot het bepaalde sub b (het onderscheidend vermogen), kan het criterium van de gemiddelde consument niet worden aanvaard.

93. Rekwirante maakt dan ook een fout door de typische parameters van het onderzoek van het onderscheidend vermogen te willen toepassen op de wezenlijke kenmerken van een vorm ter bepaling van het functionele karakter ervan. Zoals het Gerecht terecht in het bestreden arrest heeft opgemerkt, moeten deze wezenlijke kenmerken op objectieve wijze worden vastgesteld. De tweede grief kan bijgevolg evenmin slagen.

3. Derde grief, betreffende het gebruik van onjuiste criteria met betrekking tot het functionele karakter

94. Lego Juris verdedigt in haar derde grief de vergelijkende methode om het functionele karakter van de kenmerken van een vorm vast te stellen. Zij dringt aan op een wijziging van die wezenlijke kenmerken als middel om dat functionele karakter aan te tonen, waarbij zij die kwaliteit aanwezig acht wanneer de wijziging de functie verandert. Zij bepleit in dit verband het belang van alternatieve vormen, die een aanwijzing vormen dat een merk op een concrete vorm geen monopolie doet ontstaan, zodat de thans ter discussie staande absolute weigeringsgrond niet van toepassing is.

95. Deze redenering van rekwirante kan mij evenmin overtuigen.

96. Vasthoudend aan mijn methodologische uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, is de kritiek op het bestreden arrest niet relevant. Hoewel ik heb aanvaard dat de vergelijking van alternatieve vormen mogelijk relevant is voor een begrip van de mededingingssituatie, heb ik die vergelijkende analyse verplaatst naar de tweede fase. In die fase heeft zij nut, om uit te maken of het monopolie dat een merk aan een waar met bepaalde functionele kenmerken verleent de concurrentie op de markt kan wegvagen. Zoals gezegd, komen na de vaststelling dat het Legoblokje in zijn geheel een functioneel karakter heeft, de volgende fasen niet meer aan de orde.

97. Ook uit het arrest Philips en de litigieuze bepaling blijkt de ongegrondheid van de fout die Lego Juris het Gerecht verwijt. In de punten 81 en 84 van het ar-

rest Philips is volkomen duidelijk vastgesteld dat „het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in [de litigieuze bepaling] vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving [niet] opzij zet”. Deze bepaling, die de inschrijving uitsluit van tekens die uitsluitend bestaan in de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, is volledig toepasbaar op het geval van het Legoblokje, nu het volledig functionele karakter daarvan is aangetoond. Lego Juris kon zich derhalve niet beroepen op de nuanceringen in het arrest Philips zelf aangaande de beperking tot de wezenlijke kenmerken, aangezien alle – al dan niet wezenlijke – kenmerken van het blokje functioneel zijn gebleken. In dat geval hoeft niet naar de alternatieve vormen te worden gekeken, daar het te verlenen merk altijd de vorm zou monopoliseren.

98. Op basis van het voorgaande acht ik de derde grief ongegrond, zodat deze net als de andere twee faalt. Nu alle grieven zijn afgewezen, kan derhalve het enige middel van de hogere voorziening geen doel treffen.

VII – Kosten

99. Aangezien Lego Juris volledig in het ongelijk is gesteld, dient deze onderneming in de kosten te worden verwezen op grond van het bepaalde in artikel 122, eerste alinea, juncto artikel 69, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof.

VIII – Conclusie

100. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging:

- 1) De door Lego Juris ingestelde hogere voorziening tegen het arrest van de Achtste kamer van het Gerecht van eerste aanleg van 12 november 2008 in zaak T-270/06 af te wijzen, en
- 2) rekwirante in de kosten van de hogere voorziening te verwijzen.

– Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 – Maier, J., „Lego des Lebens”, DIE ZEIT, nr. 32 van 30 juli 2009, blz. 27.

3 – Zaak T-270/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie.

4 – Verordening van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), van kracht sinds de datum die is vermeld in het punt waarop deze voetnoot een aanvulling vormt.

5 – Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 (PB 1994, L 11, blz. 1), gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83), en, ten slotte, bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (PB L 70, blz. 1).

6 – Arrest van 18 juni 2002 (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475).

7 – Punt 76 van het arrest.

8 – 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”); dit artikel is het alter ego van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94.

9 – Punt 78 van het arrest Philips.

10 – Punt 79.

11 – Punt 80.

12 – Punt 82.

13 – Punt 81.

14 – Van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. 15 – Punten 9 en 10 van het bestreden arrest.

16 – Overeenkomstig artikel 1 ter, lid 3, van verordening (EG) nr. 216/96 van de Commissie van 5 februari 1996 houdende het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep van het BHIM (PB L 28, blz. 11).

17 – 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.

18 – Punten 32 en 33 van de beslissing.

19 – Punten 34 en 36 van dezelfde beslissing.

20 – In punt 58.

21 – Punt 60.

22 – In de punten 54 en 55.

23 – In de punten 41-63.

24 – Punten 27-34 van het bestreden arrest.

25 – Eveneens gebruikt in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn. Ik vermeld deze bepaling, aangezien het deze bepaling is die in het arrest Philips is uitgelegd.

26 – Punten 51-68 van het bestreden arrest.

27 – Punten 70-88 van het bestreden arrest.

28 – Telefax van 20 april.

29 – Met verwijzing naar het arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky (C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punt 31), waarin het criterium is vastgesteld, dat in latere rechtspraak op het gebied van merken is overgenomen.

30 – Zie voor het Duitse recht, Hacker, F. „Als Marke Schutzfähige Zeichen ? § 3”, in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8e ed., Uitg. Carl Heymanns, Keulen, 2006, blz. 85; voor het Spaanse recht, Marco Arcalá, L. A. „Artículo 5. Prohibiciones absolutas”, in Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (hoofddred.), Comentarios a la Ley de Marcas, 2e ed., Uitg. Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, deel I, blz. 204; voor het Franse recht, Azéma, J./Galloux, J.-Ch., Droit de la propriété industrielle, 6e ed., Uitg. Dalloz, Parijs, 2006, blz. 773; voor het Amerikaanse recht, Wong, M., „The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection”, Cornell Law Review, deel 83, 1998, blz. 1116, 1154.

31 – Ibidem; deze gedachte is bijzonder sterk aanwezig in het Spaanse en het Franse recht, waarin wordt gesproken van „fraude de ley” en „abus de droit” in geval van uitbreiding van de bescherming van octrooien of van industriële tekeningen via het merkenrecht.

- 32 – In het bijzonder respectievelijk de punten 79 en 82.
- 33 – In het bijzonder de punten 30 en 39.
- 34 – Cornish, W./Llewelyn, D., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 6e ed., Uitg. Thomson Sweet & Maxwell, Londen, 2007, blz. 710.
- 35 – Kritiek op de minder strikte toepassing van het arrest Philips door het Bundesgerichtshof heeft Hildebrandt, U., *Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis*, Uitg. Carl Heymann, Keulen, 2006, blz. 109 en 110. Niettemin heeft het Duitse hoogerechtshof de inschrijving van het thans ter discussie staande Legoblokje niet toegestaan op grond dat het zuiver functioneel is, zodat het in eerste instantie in Duitsland verleende merk nietig werd verklaard; Bundesgerichtshof, persbericht nr. 158/2009 (<http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung>).
- 36 – Punt 79 van het arrest Philips.
- 37 – Het arrest Philips is steeds gevolgd door het Gerecht, door het BHIM en, met de gesignaleerde aarzelingen, door de verschillende nationale rechterlijke instanties.
- 38 – Punt 79 van het arrest Philips.
- 39 – Punten 81-83 van het arrest Philips.
- 40 – Ik laat me hierbij mutatis mutandis leiden door Duits recht, Hacker, F., op. cit., blz. 88; en Amerikaans recht, McCormick, T., „Will TraFFix ‚Fix‘ the Splintered Functionality Doctrine?: TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.”, 40 *Houston Law Review*, (2003), blz. 541, 566.
- 41 – A contrario redenerend, leid ik deze vaststelling af uit het arrest van het Hof van 30 juni 2005, Eurocermex/BHIM (C-286/04 P, Jurispr. blz. I-5797, punten 22 en 23, en de daarin aangehaalde rechtspraak), bevestigd bij arrest van 25 oktober 2007, Develey Holding (C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375, punt 82).
- 42 – Vaste rechtspraak van het Hof; bijvoorbeeld, arresten van 23 mei 1978, Hoffmann La-Roche/Centrafarm (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7); 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I- 10273, punt 47); en 26 april 2007, Alcon/BHIM (C-412/05, Jurispr. blz. I-3569, punt 53).
- 43 – In punt 76.
- 44 – Bijvoorbeeld in de arresten van 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM (C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 67), en 22 juni 2006, Storck/BHIM (C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 25).
- 45 – Zoals geheel juist is gesteld door Hacker, F., op. cit., blz. 88.
- 46 – Punt 40 van zijn beslissing in de zaak Lego; TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc, 532 U.S. 23(2001).
- 47 – Arrest Philips, punt 82.
- 48 – Arrest Philips, punt 80.
- 49 – Ook wel „USB-stick” genoemd of „pen drive”, in het Engels.
- 50 – Waarin de erfenis van artikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94 is neergelegd.
- 51 – Indien bovendien de wetgever zelf in de mogelijkheid voorziet dat de bescherming die het merk biedt niet het hele teken omvat, lijkt mij de door het BHIM verdedigde opvatting weinig overtuigend.
- 52 – Bender, A., „Der Ablauf des Anmeldeverfahrens”, in Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht*, Uitg. C.H. Beck, München, 2007, blz. 585.
- 53 – In het Amerikaanse recht „significant non-reputation related disadvantage” genoemd; McCormick, T., op. cit., blz. 567.
- 54 – Arrest van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM (C-473/01 P en C-474/01 P, Jurispr. blz. I-5173, punt 33), alsook arresten Storck/BHIM, reeds aangehaald, punt 25, en Eurohypo/BHIM, reeds aangehaald, punt 67.
- 55 – Arrest Philips, reeds aangehaald, punt 57, en arrest van 20 september 2007, Benetton Group (C-371/06; Jurispr. blz. I-7709, punten 24-27).
- 56 – In diezelfde zin, Hildebrandt, U., op. cit., blz. 110.
- 57 – Arrest van 11 juni 2009, Imagination Technologies/BHIM (C-542/07 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 44).
- 58 – Punt 68 van deze conclusie.
- 59 – Zie boven, punt 75.