

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer)

14 september 2010*

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, Rechtsanwalte,

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,

* Procestaal: Engels.

Mega Brands Inc., gevestigd te Montréal (Canada), vertegenwoordigd door P. Cappuyns 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.

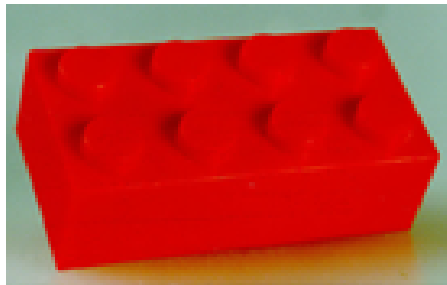
2. Wanneer het gemeenschapsmerk is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, sub b, c of d, kan het echter niet nietig worden verklaard wanneer het door het gebruik dat er na de inschrijving van gemaakt is, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven 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 rekwi-
rante, 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 speel-
blokje 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 nietigheidsafdeling 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 opbouw-mogelijkheden; 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 sierement 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 karakter van de betrokken vorm mogelijk te maken. De perceptie door de betrokken consument is niet relevant voor de analyse van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van een vorm. Het is immers mogelijk dat de betrokken consument niet beschikt over de technische kennis die is vereist voor de beoordeling van de wezenlijke kenmerken van een

vorm, zodat bepaalde kenmerken volgens hem wezenlijk kunnen zijn, terwijl dit niet het geval is in de context van een analyse van het functionele karakter, en omgekeerd. Derhalve dient te worden geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 de wezenlijke kenmerken van een vorm op objectieve wijze moeten worden vastgesteld, op basis van de grafische voorstelling ervan en eventuele beschrijvingen die op het ogenblik van de merkaanvraag werden ingediend.

[...]

- 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 Rekwirante 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 Rekwirante 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 Rekwirante 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 gebruikskenmerken 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. Rekwirante 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 aantoont dat er geen monopoliegevaar bestaat. Tegelijkertijd heeft het Gerecht geen acht geslagen op het feit dat een en dezelfde geöctrooieerde uitvinding vaak kan worden uitgevoerd door verschillende vormen. Het onderhavige geval valt overigens onder deze hypothese, aangezien de concurrenten van rekwirante volstrekt in staat zijn om dezelfde technische oplossing toe te passen zonder de vorm van het Legoblokje na te bootsen.
- 32 Rekwirante 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 merkschrijving 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; 12 november 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punten 47 en 48, en 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 (arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 45, en arrest 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, arrest Philips, reeds aangehaald, punt 78, en arrest 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 geoctrooieerde 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, arrest Philips, reeds aangehaald, punt 57, en arrest 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 merkhouders 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 moet 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 uitspraak 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 achtereenvolgend 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 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 naargelang 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 ondernemingen 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 merkhouder worden gebruikt in vormen van de waar die niet hetzelfde niet-functionele element hebben als de vorm van de waar van die merkhouder 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 verrichte 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 betrokken 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 betrokken 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 betrokken waren of diensten kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie in die zin arrest van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 62, en arrest 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 beoordelings-element 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 opzijgezet, 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 octrooiën 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.**

ondertekeningen