

# Mål T-270/06

**Lego Juris A/S**

**mot**

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden  
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**

”Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av tredimensionellt varumärke — Röd LEGO-kloss — Absolut registreringshinder — Kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat — Artikel 7.1 e ii i förordning (EG) nr 40/94 — Åberopande av bevisning”

Förstainstansrättens dom (åttonde avdelningen) av den 12 november 2008 . . . II - 3120

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Överklagande — Talan vid gemenskapsdomstolen — Lagenligheten av beslut som fattats av en överklagandenämnd (Rådets förordning nr 40/94, artikel 63)*

II - 3117

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat*  
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 e ii)
3. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat*  
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 e ii)

1. En talan vid förstainstansrätten syftar till att rätten ska pröva lagenligheten av beslut från Byråns för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) överklagandenämnder, i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken. Förstainstansrättens uppgift är därmed inte att ompröva de faktiska omständigheterna mot bakgrund av bevisning som företes för första gången vid rätten. Att tillåta denna bevisning skulle nämligen strida mot artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler. Enligt denna artikel kan parterna inlagor inte ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden.

nämnden felaktigt har underlåtit att beakta de faktiska omständigheterna i ett visst nationellt avgörande, utan att överklagandenämnden har åsidosatt en bestämmelse i förordning nr 40/94, varvid rättspraxis åberopats till stöd för detta påstående.

(se punkterna 22 och 24)

2. Enligt artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken "får ... [k]ännetecken som endast består av ... en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat ... [inte registreras]".

Det kan inte vara otillåtet vare sig för parterna eller för förstainstansrätten att, vid tolkningen av gemenskapsrätten, vägledas av gemenskapens rättspraxis eller av nationell eller internationell rättspraxis. En sådan möjlighet att hänvisa till nationella avgöranden avses inte i den rättspraxis som anges nedan, eftersom det inte har gjorts gällande att överklagande-

Ordet "endast" i ovan nämnda artikel ska läsas mot bakgrund av uttrycket "väsentliga särdrag som fyller en teknisk funktion", vilket används i punkterna 79, 80 och 83 i dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips. Det framgår nämligen av detta uttryck att tillägg av icke väsentliga särdrag

utan teknisk funktion inte innebär att formen faller utanför tillämpningsområdet för detta absoluta registreringshinder, om formens alla väsentliga särdrag fyller en sådan funktion.

Formuleringen ”som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat” i ovan nämnda artikel innebär inte att detta absoluta registreringshinder endast ska kunna tillämpas när den aktuella formen är den enda form som gör det möjligt att uppnå det avsedda resultatet. För att detta absoluta registreringshinder ska vara tillämpligt räcker det således att formens väsentliga särdrag förenar de särdrag som tekniskt sett utgör en tillräcklig betingelse för att det avsedda tekniska resultatet ska uppnås, även om detta resultat kan uppnås genom andra former som utnyttjar samma tekniska lösning eller en annan teknisk lösning.

(se punkterna 36, 38, 39 och 43)

3. Den aktuella formens väsentliga särdrag ska fastställas, inom ramen för artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, med det specifika syftet att

den aktuella formens funktionalitet ska kunna prövas. Den uppfattning som en konsument ur omsättningskretsen ger uttryck för saknar emellertid betydelse för prövningen av funktionaliteten hos en forms väsentliga särdrag. Det är nämligen möjligt att denna konsument inte har de tekniska kunskaper som krävs för att bedöma en forms väsentliga särdrag. Vissa särdrag skulle därmed kunna anses väsentliga ur konsumentens synvinkel men inte inom ramen för en funktionalitetsprövning, och vice versa. En forms väsentliga särdrag ska därför, vid tillämpningen av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, fastställas objektivt, utifrån den grafiska återgivningen och utifrån eventuella beskrivningar som ingetts i samband med registreringsansökan.

Det ska framhållas att det inte finns något som hindrar Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) från att, inom ramen för prövningen av de väsentliga särdragens funktionalitet, beakta alla andra bevis som kan anses vara relevanta.

(se punkterna 70 och 78)