

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

PAOLO MENGOZZI

föredraget den 26 januari 2010¹

I — Inledning

1. "Livets lego." Så lyder titeln på en artikel som publicerades för några månader sedan i den tyska veckotidningen *DIE ZEIT*² och som handlade om en ny vetenskapsgren, syntetisk biologi. Liknelsen med den berömda byggleksaken hade sin grund i att forskarna för att bilda organismer, exempelvis konstgjorda proteiner av mikrober, använder sig av samma metod som ett barn gör med sitt Lego. Först *samlar de ihop* klossar (*biobricks* eller standardiserade genfragment, som forskarna kallar dem), det finns redan fler än 3 000. Därefter *väljer de ut* de lämpligaste beroende på vilka egenskaper man vill att den nya cellen ska ha. Slutligen förs DNA-fragmenten in i det genetiska materialet i en cell från en annan organism för att "*ge liv*" åt den nya cellen.

2. I förevarande mål har Lego Juris överklagat förstainstansrättens dom av den 12 no-

vember 2008 i målet *Lego Juris mot harmoniseringsbyrån*.³ Det handlar inte om att värdera dessa byggeklossars förtjänster – ingen ifrågasätter deras pedagogiska värde och betydelse för att främja det logiska tänkandet och kreativiteten – utan om att pröva huruvida förstainstansrättens tolkning av bestämmelserna om gemenskapsvarumärken och av EG-domstolens enda relevanta prejudikat är behäftad med de fel som det danska företaget hävdar.

3. Företaget Lego och dess främsta konkurrent MEGA Brands tvistar om huruvida det är möjligt att registrera en fotografisk reproduktion av en karaktäristisk Legokloss som ett varumärke eller om klossens form har väsentliga särdrag, som på grund av sin funktionalitet måste vara tillgängliga för alla leksaktillverkare och därmed inte får registreras.

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Maier, J., "Lego des Lebens", *DIE ZEIT* nr 32 av den 30 juli 2009, s. 27.

3 — Dom av den 12 november 2008 i mål T-270/06, *Lego Juris mot harmoniseringsbyrån* (REG 2008, s. II-3099).

II — Tillämpliga bestämmelser

6. I artikel 7.1 i ovannämnda förordning föreskrivs följande:

A — Tillämpliga bestämmelser

”1. Följande får inte registreras:

4. Sedan den 13 april 2009 återfinns de viktigaste bestämmelserna om gemenskapsvarumärken i förordning (EG) nr 207/2009.⁴ Vid prövningen av överklagandet i förevarande mål ska emellertid bestämmelserna i förordning (EG) nr 40/94 tillämpas av tidsmässiga skäl (*ratione temporis*).⁵

- a) Kännetecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.
- b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

5. I förordning nr 40/94 bör artikel 4 framhållas. Den har följande lydelse:

...

”Ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

- e) Kännetecken som endast består av

- i) ...

4 — Rådets förordning (EG) av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1). Denna förordning trädde i kraft det datum som anges i punkten som denna fotnot hänför sig till.

5 — Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37) och rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EUT L 70, s. 1).

- ii) en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller

iii) en form som ger varan ett betydande värde.

9. I målet Philips handlade tvisten vid den nationella domstolen om en grafisk framställning av den övre sidan av en rakapparat som hade utvecklats av det nederländska företaget.

...”

7. I artikel 7.3 föreskrivs emellertid följande:

”3. Punkterna 1 b), c) och d) skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering.”

B – Rättspraxis: domen i målet Philips⁶

8. Även om utdrag ur domstolens egna domar inte brukar ingå i redovisningen av bestämmelser som är tillämpliga för att avgöra mål som har anhängiggjorts vid domstolen, motiverar den omständigheten att domstolen hittills bara har meddelat en enda dom som är relevant för prövningen av förevarande mål att slutsatserna i vissa delar av domen i målet Philips redovisas under denna rubrik. Under sådana omständigheter kan en tolkning av resonemanget i domen nämligen på sätt och vis jämföras med en rättsregel.

10. I denna dom fastslog domstolen att artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 är ett ”preliminärt hinder som är ägnat att förhindra att ett tecken som endast består av en varas form registreras som varumärke”.⁷

11. Domstolen angav vidare att syftet med artikel 3.1 e i direktiv 89/104/EEG⁸ är att förhindra att skyddet för varumärken ger dess innehavare en ensamrätt till de tekniska lösningar eller funktionella egenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle kräva hos konkurrenternas varor. Artikel 3.1 e syftar således till att förhindra att det varumärkesrättsliga skyddet utvidgas från att vara ett skydd för kännetecken som tjänar till att särskilja en vara från konkurrenternas varor till att utgöra ett hinder mot att konkurrerande företag fritt och i konkurrens med varumärkets innehavare kan saluföra varor i vilka dessa tekniska lösningar eller funktionella egenskaper ingår.⁹

7 — Punkt 76 i domen.

8 — Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1) (nedan kallat direktivet). Denna artikel motsvarar artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.

9 — Punkt 78 i domen i målet Philips.

6 — Dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475).

12. Domstolen preciserade bestämmelsens syfte ytterligare och angav därvid att detta är att förhindra registrering av former vars väsentliga särdrag fyller en teknisk funktion, eftersom varumärkesrätten annars oundvikligen skulle begränsa konkurrenternas möjligheter att erbjuda en vara i vilken en sådan funktion införlivats¹⁰ och att den "har till syfte att skydda ett syfte av allmänt intresse, nämligen att en form vars väsentliga särdrag fyller en teknisk funktion ... kan användas fritt av alla".¹¹

13. Slutligen fastslog domstolen att bestämmelsen i fråga återspeglar "det berättigade syftet att enskilda inte skall kunna erhålla eller för all framtid vidmakthålla exklusiva rättigheter till tekniska lösningar genom att registrera ett varumärke"¹² och att det inte finns något i bestämmelsens lydelse som talar för att den eventuella förefintligheten av andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås kan medföra att det registreringshinder eller den ogiltighetsgrund som föreskrivs i bestämmelsen inte ska tillämpas.¹³

10 — Punkt 79.

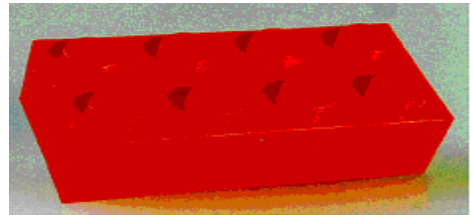
11 — Punkt 80.

12 — Punkt 82.

13 — Punkt 81.

III — Bakgrund

14. Den 1 april 1996 ingav föregångaren till Lego Juris A/S en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån). Ansökan avsåg registrering av den nedan återgivna röda tredimensionella leksaksboxen:



15. Registreringsansökan avsåg varor i klass 9 (vilka saknar betydelse för förevarande mål och därför inte redovisas här) och klass 28 i Niceöverenskommelsen,¹⁴ inom den sistnämnda kategorin framför allt "spel och leksaker".

16. Det sökta varumärket registrerades som gemenskapsvarumärke den 19 oktober 1999, men två dagar senare, den 21 oktober 1999,

14 — Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

ansökte föregångaren till MEGA Brands, Inc. (nedan kallat MEGA Brands) om att denna registrering skulle ogiltigförklaras för ”byggleksaker” i klass 28 enligt artikel 51.1 a i förordning nr 40/94. MEGA Brands gjorde gällande att registreringen stod i strid med de absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 a, 7.1 e ii och iii samt 7.1 f i förordningen.

17. Annulleringsenheten som handlade ärendet förklarade det vilande i avvaktan på domstolens dom i målet Philips, vilken meddelades i juni 2002. Förfarandet återupptogs den 31 juli 2002. Annulleringsenheten fann att det aktuella varumärket endast bestod av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat och ogiltigförklarade därför den 30 juli 2004 registreringen för ”byggleksaker” i klass 28 med stöd av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.

18. Sökanden överklagade den 20 september 2004 annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyråns överklagandenämnder. Efter en del turer i förfarandet¹⁵ beslutade presidiet för överklagandenämnderna på sökandens begäran att ärendet skulle prövas av stornämnden.¹⁶

19. Den 10 juli 2006¹⁷ avslag stornämnden överklagandet med motiveringen att det aktuella varumärket inte kunde registreras för ”byggleksaker” i klass 28 på grund av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.

20. Stornämnden fann att det faktum att ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av dess användning enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94 inte utgör ett hinder för att tillämpa artikel 7.1 e ii i förordningen.¹⁸ Stornämnden slog fast att denna sistnämnda bestämmelse avser att förbjuda registrering av former vars väsentliga särdrag fyller en teknisk funktion, så att dessa fritt kan användas av alla och en form som innehåller ett mindre godtyckligt inslag, såsom en färg, inte faller utanför detta förbud.¹⁹ Stornämnden slog fast att det saknar betydelse att det finns andra former som gör det möjligt att uppnå samma tekniska resultat.²⁰

21. Dessutom fann stornämnden att ordet ”endast”, som används i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, betyder att formen inte får ha något annat syfte än att uppnå ett tekniskt resultat och att uttrycket ”som krävs”,

15 — Punkterna 9 och 10 i den överklagade domen.

16 — I enlighet med punkt 3 i artikel 1 b i kommissionens förordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen för överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån (EGT L 28, s. 11).

17 — Beslut fattat av stornämnden vid harmoniseringsbyrån den 10 juli 2006 (ärende R 856/2004 G) om ett ogiltighetsförfarande mellan MEGA Brands, Inc. och Lego Juris A/S.

18 — Punkterna 32 och 33 i beslutet.

19 — Punkterna 34 och 36 i samma beslut.

20 — Se punkt 58.

som används i samma bestämmelse, betyder att formen är en förutsättning för att detta tekniska resultat ska kunna uppnås, men att detta inte innebär att andra former inte också kan fylla samma funktion.²¹ Stornämnden angav dessutom vilka särdrag hos den aktuella formen som den ansåg var väsentliga²² och företog en prövning av dessa särdrags funktionalitet.²³

IV — Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

22. Den 25 september 2006 väckte Lego Juris talan vid förstainstansrätten och yrkade att stornämndens beslut skulle ogiltigförklaras. Till stöd för sin talan åberopade Lego Juris en enda grund, nämligen åsidosättande av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 (nedan även kallad "den omtvistade bestämmelsen"). Denna grund består av två delar, varav den första avser en felaktig tolkning av ovannämnda bestämmelse och den andra en felaktig bedömning av föremålet för det aktuella varumärket.

23. Sammanfattningsvis²⁴ anförde Lego Juris att stornämnden hade gjort en felaktig

tolkning av artikel 7.1 e ii och att denna bestämmelse inte utesluter funktionella former som sådana från varumärkesregistrering, utan bara sådana kännetecken som "endast" består av en form på en vara "som krävs" för att uppnå ett tekniskt resultat. För att denna bestämmelse ska kunna tillämpas krävs det således att det är fråga om en form som enbart har funktionella egenskaper, och en ändring av dess yttre utseende såvitt avser de särskiljande egenskaperna måste medföra att funktionaliteten går förlorad. Vidare gjorde Lego Juris gällande att förefintligheten eller bristen på alternativa funktionellt likvärdiga former, som utnyttjar samma "tekniska lösning", är det lämpliga kriteriet för att fastställa huruvida beviljande av varumärkesskydd kan leda till att det skapas ett monopol i den mening som avses i den ovannämnda bestämmelsen.

24. Sökanden i första instans menade vidare att den omtvistade bestämmelsen inte hindrar varumärkesskydd för all "industriell formgivning", utan att sådana former kan registreras även om de endast består av funktionella beståndsdelar. Den avgörande frågan är huruvida varumärkesskyddet skulle medföra att det skapades ett monopol på tekniska lösningar eller funktionella egenskaper hos den aktuella formen, eller huruvida konkurrenterna har tillräcklig handlingsfrihet för att kunna utnyttja samma tekniska lösning och samma egenskaper.

21 — Punkt 60.

22 — Se punkterna 54 och 55.

23 — Se punkterna 41–63.

24 — Punkterna 27–34 i den överklagade domen.

25. Förstainstansrätten var emellertid av en annan mening. Den konstaterade att ordet ”endast” i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94²⁵ ska läsas mot bakgrund av uttrycket ”väsentliga särdrag som fyller en teknisk funktion”, vilket används i punkterna 79, 80 och 83 i domen i målet Philips. Enligt förstainstansrätten framgår det 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.

26. Beträffande formuleringen ”som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”, vilken förekommer i såväl den omtvistade bestämmelsen som punkterna 81 och 83 i domen i målet Philips, fann förstainstansrätten att den inte innebär 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. Förstainstansrätten erinrade om att domstolen i punkt 81 i domen fann att ”förefintligheten av andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås [inte] kan medföra att ... registreringshind[ret] ... inte skall tillämpas”. I punkt 83 i domen slog domstolen vidare fast att ”registreringsförbudet ... [ska] tillämpas på ett tecken som består av den [aktuella] formen, även om det skulle finnas andra former med hjälp av vilka detta tekniska resultat kunde uppnås”. Av detta drog förstainstansrätten slutsatsen att för att detta absoluta registreringshinder ska vara tillämpligt räcker det att formens väsentliga särdrag förklarar de särdrag som tekniskt sett utgör en tillräcklig betingelse för att det avsedda tekniska

resultatet ska uppnås, så att de tillskrivs det tekniska resultatet.

27. Förstainstansrätten avfärdade även Lego Juris argument att det var av betydelse att det fanns andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås, och den hänvisade till att domstolen i punkterna 81 och 83 i domen i målet Philips angav att detta saknar betydelse. Domstolen gjorde härvidlag inte någon skillnad mellan de former som utnyttjar en annan ”teknisk lösning” och de former som utnyttjar samma ”tekniska lösning”.

28. Förstainstansrätten beaktade vidare punkt 78 i domen i målet Philips, i vilken domstolen angav att syftet med den omtvistade bestämmelsen var att förhindra att skyddet för varumärken ger dess innehavare en ensamrätt till funktionella egenskaper hos en vara och att förhindra att detta skydd blir ett hinder mot att konkurrenter fritt kan saluföra varor i vilka dessa funktionella egenskaper ingår. Förstainstansrätten tillade att det inte kan uteslutas att en varas funktionella egenskaper, vilka enligt domstolen ska stå till konkurrenternas förfogande, är specifika för en bestämd form. Förstainstansrätten hänvisade även till punkt 80 i ovannämnda dom, i vilken domstolen framhöll att den omtvistade bestämmelsen har till syfte att skydda ett syfte av allmänt intresse, nämligen att en form vars väsentliga särdrag fyller en teknisk funktion kan användas fritt av alla. Förstainstansrätten betonade att detta syfte inte bara avser den tekniska lösning som en sådan form utnyttjar, utan även själva formen och dess väsentliga

25 — Det återfinns även i artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet. Denna bestämmelse bör nämnas, eftersom det var den som domstolen tolkade i målet Philips.

särdrag. Eftersom formen som sådan ska kunna användas fritt, kan Lego Juris enligt förstainstansrätten inte vinna framgång med argumentet att det ska göras åtskillnad mellan de former som utnyttjar en annan ”teknisk lösning” och de former som utnyttjar samma ”tekniska lösning”.

29. Enligt förstainstansrätten utgör således artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 hinder för registrering av varje form som endast, såvitt avser formens väsentliga särdrag, består av en sådan form på en vara som tekniskt sett utgör en tillräcklig betingelse för att det avsedda tekniska resultatet ska uppnås, även om detta resultat kan uppnås genom andra former. Således instämde förstainstansrätten i stornämndens bedömning och fann att sökandens talan inte kunde vinna bifall såvitt avser den första delgrunden.

30. Vad beträffar den andra delgrunden innefattade den tre invändningar, av vilka endast två är relevanta i förevarande mål. Den första invändningen rörde bristande identifiering av det aktuella varumärkets *väsentliga särdrag*

och den andra rörde felaktig bedömning av dessa särdrags *funktionalitet*.²⁶

31. Beträffande den första invändningen klandrade sökanden stornämnden för att ha underlåtit att identifiera den aktuella formens väsentliga särdrag, det vill säga knopparnas utförande och proportioner. Stornämnden prövade funktionaliteten hos Legoklossen som helhet, inbegripet vissa beståndsdelar som inte omfattas av det begärda skyddet, såsom den ihåliga undersidan och den inre tubulära strukturen. Stornämnden förbisåg sålunda i sitt beslut den omständigheten att den registrering som sökanden ansökt om gör det möjligt för sökanden att invända mot registreringsansökningar som avser byggklossar med samma utseende, men inte mot sådana som avser byggklossar med ett annat utseende, oberoende av om dessa klossar utnyttjar samma tekniska lösning eller inte.

32. Sökanden ansåg vidare att en forms väsentliga särdrag ska fastställas ur konsumentens synvinkel och inte av experter på grundval av en rent teknisk undersökning.

33. Beträffande den andra invändningen rörande särdragets funktionalitet klandrade Lego Juris stornämnden för att ha slagit fast att de andra, funktionellt likvärdiga, former som konkurrenterna använder saknar betydelse, trots att de är relevanta för att fastställa

26 — Punkterna 51–68 i den överklagade domen.

huruvida det förhållandet att skyddet för en form innebär att det skapas ett monopol på en teknisk lösning. Lego Juris hävdade också att stornämnden gjorde en felaktig bedömning av den inverkan som ett tidigare patentskydd har vid bedömningen av en forms funktionalitet.

34. Lego Juris gjorde slutligen gällande att det faktum att den aktuella formen skyddas som varumärke inte innebär att sökanden uppnår ett monopol på en teknisk lösning. För att kunna använda samma tekniska lösning behöver konkurrenterna inte kopiera Legoklossens form.

35. Förstainstansrätten fann att talan inte heller kunde vinna bifall på den andra delgrunden.²⁷

36. Vad beträffar den första invändningen fann förstainstansrätten att konsumentens synvinkel inte är relevant, eftersom denne sannolikt inte har de tekniska kunskaper som krävs för att bedöma en forms väsentliga särdrag. Vidare konstaterade förstainstansrätten att eftersom stornämnden på ett korrekt sätt identifierat den aktuella formens alla väsentliga särdrag, påverkades inte det angripna beslutets lagenlighet av det faktum att stornämnden även beaktat andra särdrag.

27 — Punkterna 70–88 i den överklagade domen.

37. Beträffande den andra invändningen tillbakavisade förstainstansrätten sökandens argument rörande betydelsen av alternativa former och hänvisade åter till punkt 80 i domen i målet Philips, av vilken enligt förstainstansrätten följer att bedömningen av en forms funktionalitet ska göras oberoende av förefintligheten av andra former. Vad gäller tidigare patents bevisvärde konstaterade förstainstansrätten att sökandens argument inte var relevant. Stornämnden hade nämligen uttryckligen i punkt 39 i beslutet fastslagit att ett kännetecken kan ges patentskydd och varumärkesskydd och därefter hänvisat till de tidigare patenten endast i syfte att framhålla omfattningen av de väsentliga särdragen hos Legoklossen (de runda yttre knopparna).

38. Vad slutligen beträffar invändningen att konkurrenterna inte behöver kopiera Legoklossens form för att kunna använda samma tekniska lösning, framhöll förstainstansrätten att detta argument grundar sig på det felaktiga antagandet att förefintligheten av andra former som utnyttjar samma tekniska lösning visar att den aktuella formen inte är funktionell. Detta argument hade förstainstansrätten redan bemött med hänvisning till domen i målet Philips, i vilken det fastslås att det är den funktionella formen som sådan som ska kunna användas fritt av alla.

39. Förstainstansrätten fann att ingen av Lego Juris invändningar kunde vinna bifall och ogillade således talan.

VI — Bedömning av överklagandet

V — Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

40. Lego Juris överklagande inkom till domstolens kansli den 2 februari 2009. MEGA Brands och harmoniseringsbyråns svarskrivelser inkom den 15 april respektive den 23 april²⁸ 2009. Varken replik eller duplik har inkommit.

41. Lego Juris har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och återförvisa målet till förstainstansrätten samt förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

42. Harmoniseringsbyrån och MEGA Brands har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

43. Vid förhandlingen som hölls den 10 november 2009 deltog ombuden för båda parterna och för MEGA Brands för att yttra sig muntligen och svara på frågor från stora avdelningens ledamöter och från generaladvokaten.

A — Sammanfattning av parternas inställning samt utgångspunkten för min bedömning

1. Parternas ståndpunkter

44. Företaget Lego Juris överklagande bygger på tre invändningar som sammanfattas nedan och som för övrigt i allt väsentligt överensstämmer med dem som anfördes i förstainstansrätten.

45. För det första har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten i den överklagade domen gjorde en felaktig tolkning av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, som innebar att inga former som fyller en funktion kan åtnjuta varumärkesskydd oaktat kriterierna i ovannämnda bestämmelse. Klaganden menar att förstainstansrätten inte följde domen i målet Philips, i vilken domstolen gjorde åtskillnad mellan "teknisk lösning" och "tekniskt resultat". Frihållningsbehovet förknippades med det förnämnda begreppet för att konkurrenterna inte skulle tvingas att ta fram andra lösningar som leder till samma resultat, utan i stället hitta alternativa former som

28 — Telefax av den 20 april.

utnyttjar samma lösning. Detta medförde enligt klaganden att förstainstansrätten felaktigt fastslog att den funktionella formen som sådan ska kunna användas fritt av alla, trots att det av domen i målet Philips följer att det bara är formens funktionella egenskaper som ska vara tillgängliga.

form är funktionell eller inte att ändra den. Om förändringen inte påverkar funktionen kan egenskapen inte anses vara funktionell. I detta sammanhang ska det beaktas huruvida det finns alternativa former, för om så är fallet innebär ett varumärkesskydd för en viss form inte att det skapas ett monopol. Därmed omfattas formen inte av det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.

46. För det andra har Lego Juris gjort gällande att förstainstansrätten i den överklagade domen har använt sig av felaktiga parametrar för att fastställa de väsentliga särdragen hos tredimensionella kännetecken. Om en varumärkesrätt utövas effektivt överensstämmer de "väsentliga särdragen" med de "dominerande och särskiljande beståndsdelarna", vilka ska prövas ur en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumentens synvinkel.²⁹ I punkt 70 i domen bortsåg emellertid förstainstansrätten från konsumentregeln och tillämpade ett cirkelresonemang som ledde fram till slutsatsen att de väsentliga särdragen härleds ur den funktion som de olika delarna av formen fyller.

48. Såväl harmoniseringsbyrån som MEGA Brands har tillbakaväntat alla klagandens argument och gjort gällande att resonemangen och domslutet i den överklagade domen är riktiga.

2. Utgångspunkt för min bedömning

47. För det tredje har Lego Juris hävdade att förstainstansrätten har använt sig av felaktiga funktionalitetskriterier i domen i fråga. Enligt Lego Juris är det bästa sättet att fastställa huruvida en viss egenskap hos ett föremål

49. I förevarande överklagande måste det klargöras för näringsidkarna vilka kriterier som gäller för att former hos varor som fyller en teknisk funktion ska få registreras som varumärke.

29 — Genom hänvisning till domstolens dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky (REG 1998, s. I-4657), punkt 31, där detta kriterium fastställdes. Detta har därefter beaktats i senare rättspraxis rörande varumärken.

50. Utan tvivel fastställde domstolen i domen i målet Philips vilka principer som ska tillämpas för att tolka den aktuella bestämmelsen, även om det då var direktivet som avsågs. De faktiska omständigheterna i det målet föranledde emellertid domstolen att fälla ett relativt kategoriskt avgörande beträffande möjligheten att registrera kännetecken som utgörs av funktionella former. Av domen framgår att det i någon mån rådde enighet kring att den grafiska återgivningen av den övre sidan av den rakapparaten som marknadsförts av det nederländska företaget var rent funktionell.

51. Eftersom domstolen höll sig så strikt till de faktiska omständigheterna i målet, koncentrerade den sig i sitt svar till den engelska domstolen – Court of Appeal – på varför en ansökan om registrering av ett kännetecken med sådana egenskaper måste *avslås*. Där emot klagade den knappast för företagen vad som krävs för att funktionella kännetecken *ska få registreras* som varumärken. Domstolen tog fasta på bestämmelsens anda och utslöt inte helt möjligheten att registrera kännetecken med funktionella former, men kraven ställdes högt. För att använda en metafor kan man säga att domstolen inte stängde dörren till varumärkesbyråerna helt för de funktionella kännetecknen, utan lämnade den på glänt. Vad som måste fastställas i förevarande mål är hur stor öppningen är.

52. Lego Juris har nämligen inte bara hävdat att förstainstansrätten gjorde en felaktig tolkning av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 i den överklagade domen (den första invändningen), utan också att den använde sig av fel tolkningskriterier då den prövade vilka funktionella egenskaper Legoklossen har (den andra och den tredje invändningen). Domstolen måste således i förevarande mål pröva såväl materiella frågor (eventuella tolkningsfel) som metodfrågor (vilket tillvägagångssätt som ska användas för att bedöma föremålets egenskaper och avgöra om de är funktionella).

53. Jag menar att det bara finns en relevant prejudicerande dom och att domstolen bara har prövat den omtvistade bestämmelsen en gång tidigare under de senaste tio åren. Detta gör det motiverat att försöka lämna ett svar som sträcker sig längre än de argument som klaganden har anfört, innan dessa prövas. Dessutom hoppas jag därigenom kunna uppfylla näringslivets berättigade förväntningar på att få reda på vad som krävs för att ett funktionellt kännetecken ska få registreras och att få denna intrikata fråga klarlagd.

B — För en vidare tolkning av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94

någon annan immateriell rättighet,³⁰ dels syftar den till att bibehålla åtskillnaden mellan det skydd som ett varumärke ger och annat immaterialrättsligt skydd.³¹

1. Fast och mindre fast rättspraxis

54. Jämför man domen i målet Philips med rättspraxis i vissa medlemsstater finner man en del gemensamma beröringspunkter när det gäller tolkningen av de bestämmelser genom vilka direktivet har införlivats. Man finner även vissa påtagliga och mycket talande skillnader i synen på huruvida villkoren för registrering av funktionella varumärken bör harmoniseras. I de inlagor som parterna i målet har gett in till domstolen tas den amerikanska varumärkesrätten upp, vilket föranleder mig att göra vissa påpekanden som kan vara till hjälp i förevarande mål.

55. Vad beträffar likheterna råder det enighet om att artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 och dess nationella motsvarigheter har två ändamål. Dels avser den att förhindra att tekniska lösningar för varor monopoliseras med hjälp av varumärkesrätten, särskilt om dessa lösningar tidigare har skyddats med hjälp av

56. För tydlighets skull bör det erinras om att domstolen, i sitt svar på Court of Appeals fjärde tolkningsfråga, utgick just från dessa två syften³² och därmed följde generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i det målet.³³

57. Överensstämmelsen mellan de olika medlemsstaternas varumärkesrätt och gemenskapens har emellertid inte varit tillräcklig för att rättspraxis ska bli helt enhetlig. I målet Philips framgick det till exempel att de svenska domstolarna hade funnit att en form bara kan anses vara rent funktionell om det inte finns någon annan form som kan fylla samma funktion. De engelska domstolarna hade däremot fastslagit att den nationella

30 — I tysk rätt Hacker, F. "Als Marke Schutzfähige Zeichen – § 3", i Ströbele/Hacker, *Markengesetz*, åttonde upplagan, Carl Heymanns, Köln, 2006, s. 85. I spansk rätt Marco Arcalá, L.A. "Artículo 5. Prohibiciones absolutas", i Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (red.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, andra upplagan, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, band I, s. 204. I fransk rätt Azéma, J./Galloux, J.-Ch., *Droit de la propriété industrielle*, sjätte upplagan, Dalloz, Paris, 2006, s. 773. I amerikansk rätt Wong, M., "The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection", *Cornell Law Review*, vol. 83, 1998, s. 1116, s. 1154.

31 — *Ibidem*. Detta är särskilt påtagligt i spansk och fransk rätt, där det talas om "fraude de ley" respektive "abus de droit", som uppstår om man utsträcker patentskyddet och det industriella mönsterskyddet med hjälp av varumärkesrätten.

32 — Särskilt i punkterna 79 och 82.

33 — Särskilt punkterna 30 och 39.

bestämmelse som motsvarar artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 innebär att registrering aldrig kan ske om funktionen är det viktigaste skälet till att varan har den form som ansökan om varumärkesregistrering avser.³⁴

59. Dessa skillnader beror sannolikt på att domstolen i målet Philips hade kunnat inskränka registreringshindret till att omfatta kännetecken som enbart har funktionella egenskaper, men i stället valde att tillämpa ett mindre strikt kriterium som innebär att hindret även omfattar andra funktionella kännetecken vars "väsentliga särdrag" fyller en teknisk funktion.³⁶ Därigenom skapade domstolen en viss oklarhet som nu straffar sig.

58. De nationella domstolsavgöranden som nämns i föregående punkt föregick domstolens dom i målet Philips, men i vissa fall förefaller de nationella högsta domstolarna reducera slutsatserna i denna dom till ett minimum så att hindret i den omtvistade bestämmelsen, eller dess nationella motsvarighet, blir verkningslöst. Det leder i sin tur till att det blir svårare för konkurrenterna att ta sig in på marknaden för det föremål vars funktionella form man fått registrerad.³⁵

60. Det finns således en risk att domstolens riktlinjer inte tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater. Jag finner det därför lämpligt att ta fram ytterligare kriterier som kan bidra till att fördjupa den rättspraxis som med domen i målet Philips som enda prejudikat är alltför inriktad på vilka kännetecken som inte får registreras enligt artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94. Det bästa sättet att tydliggöra bestämmelsens tillämpningsområde är att även klarlägga när ett varumärke får registreras även om det har vissa funktionella drag.

34 — Cornish, W./Llewelyn, D., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, sjätte upplagan, Thomson Sweet & Maxwell, London, 2007, s. 710.

35 — Bundesgerichtshofs mindre stränga tillämpning av domen i målet Philips kritiseras i Hildebrandt, U., *Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis*, Carl Heymann, Köln, 2006, s. 109 och s. 110. Den tyska högsta domstolen tillät emellertid inte registrering av den Legokloss som förevarande mål avser, eftersom domstolen ansåg att den är rent funktionell. Detta medförde att den varumärkesregistrering som först hade beviljats i Tyskland ogiltigförklarades. Bundesgerichtshof, pressmeddelande nr 158/2009 (<http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung>).

36 — Punkt 79 i domen i målet Philips.

2. Förslag till tolkning

av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 kan delas in i tre steg.⁴⁰

61. Jag vill till att börja med klargöra att jag inte föreslår någon förändring av rättspraxis, utan bara vissa nyanseringar som främst är av metodkaraktär. De principer som fastlades i domen i målet Philips är fortfarande giltiga.³⁷ Det gäller såväl det tidigare nämnda dubbla syftet med artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, nämligen att "bekämpa monopol" och att göra sträng åtskillnad mellan olika typer av immateriella rättigheter, som att den omtvistade bestämmelsen inte medger registrering av former vars *väsentliga särdrag* fyller en teknisk funktion.³⁸ Det gäller också konstaterandet att förefintligheten av andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås inte medför att det registreringshinder eller den ogiltighetsgrund som föreskrivs i bestämmelsen i fråga inte ska tillämpas.³⁹

62. Denna bakgrund bör emellertid kompletteras med vissa metodologiska riktlinjer för hur bestämmelsen i fråga ska tillämpas. Min uppfattning är att förfarandet vid tillämpning

a) Det första steget

63. Det organ som ska pröva huruvida det absoluta registreringshindret eller den absoluta ogiltighetsgrunden föreligger måste till att börja med identifiera de viktigaste beståndsdelarna i den form som sökts registrerad. Det är här av avgörande betydelse vilken metod som tillämpas.

64. Eftersom det ännu inte handlar om att avgöra huruvida kännetecknet har särskiljningsförmåga utan bara om att fastställa dess viktigaste särdrag, måste det göras en successiv genomgång av varumärkets olika beståndsdelar.⁴¹ Till skillnad från när särskiljningsförmågan provas behöver man här inte ta hänsyn till helhetsintrycket, såvida det inte exempelvis handlar om ett enkelt föremål där summan av alla de särdrag som ingår i dess form anses väsentliga.

37 — Domen i målet Philips har hela tiden följts av förstainstansrätten, harmoniseringsbyrån och, med den vacklande hållning som tidigare har beskrivits, de nationella domstolarna.

38 — Punkt 79 i domen i målet Philips.

39 — Punkterna 81–83 i domen i målet Philips.

40 — Jag hämtar inspiration i relevanta delar från den tyska rätten, Hacker, F., a.a., s. 88, och den amerikanska, McCormick, T., "Will 'TrafiX' Fix' the Splintered Functionality Doctrine?: TrafiX Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.", 40 *Houston Law Review* (2003), s. 541, s. 566.

41 — Detta påstående bygger *a contrario sensu* på domstolens dom av den 30 juni 2005 i mål C-286/04 P, Eurocermex mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. I-5797), punkterna 22 och 23 och där angiven rättspraxis, vilken har bekräftats i domstolens dom av den 25 oktober 2007 i mål C-238/06 P, Develey Holding (REG 2007, s. I-9375), punkt 82.

65. Av lydelsen av artikel 7.1 e ii följer att formens väsentliga särdrag måste fastställas och sättas i relation till det tekniska resultatet för att man ska kunna avgöra huruvida det finns ett nödvändigt samband mellan dessa särdrag och det tekniska resultatet. I det här sammanhanget fastställs således inte dessa huvuddrag för att klargöra huruvida kännetecknet kan fylla varumärkets grundläggande funktion, nämligen att garantera ursprunget för alla de varor som är försedda med detta kännetecken,⁴² utan för att fastställa huruvida de är nödvändiga för det tekniska resultatet, vars omfattning också måste fastställas exakt.

66. I detta första steg är konsumentens synvinkel således inte relevant, eftersom det, såsom framgår av domen i målet Philips,⁴³ bara handlar om ett *preliminärt* villkor som rör kännetecknen som endast består av en varus form. Om detta villkor inte är uppfyllt kan det föreligga hinder för registrering. Det handlar ännu inte om att pröva huruvida kännetecknet har särskiljningsförmåga, i vilket skede konsumentens uppfattning enligt rättspraxis alltid är av betydelse.⁴⁴

42 — Enligt domstolens fasta rättspraxis, se exempelvis dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7, av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 48, och av den 26 april 2007 i mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-3569), punkt 53.

43 — Se punkt 76.

44 — Till exempel i dom av den 8 maj 2008 i mål C-304/06 P, Eurohypo mot harmoniseringsbyrån (REG 2008, s. I-3297), punkt 67, och av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-5719), punkt 25.

67. Slutligen återstår det inom ramen för det första steget att avgöra huruvida de olika väsentliga särdrag som har konstaterats är funktionella. Detta medför i sin tur metodproblem. Man kan här naturligtvis inte utgå från rena gissningar eller allmänna erfarenheter från vardagslivet.⁴⁵ För de produkter som har åtnjutit patent- eller mönsterskydd utgör de förklaringar som medföljer registreringsintygen för dessa immateriella rättigheter normalt en enkel, om än mycket stark, presumtion om att de väsentliga särdragen hos föremålets form fyller en teknisk funktion. Detta påpekade också stornämnden i sitt beslut med hänvisning till USA:s högsta domstols dom i målet Traffix.⁴⁶ I alla andra fall måste en sakkunnig anlitas.

68. Det fortsatta förfarandet är beroende av resultatet av denna funktionalitetsprövning. Om alla särdrag hos den form som söks registrerad fyller en teknisk funktion (fall A) anses formen som sådan funktionell och får därför inte registreras. Om den redan har registrerats ska registreringen ogiltigförklaras. I det här fallet är bedömningen avslutad efter

45 — Vilket med rätta påpekas i Hacker, F, a.a., s. 88.

46 — Punkt 40 i dess beslut i målet Lego; Traffix Devices, Inc. V. Marketing Displays, Inc, 532 U.S. 23(2001).

det första steget. Är däremot inte alla dessa särdrag funktionella (fall B), går man vidare till det andra steget.

b) Det andra steget

69. I det andra steget har det organ som ska pröva varumärkesregistreringen att ta ställning till en form vars väsentliga särdrag endast delvis är funktionella. Tolkas domen i målet Philips strikt ska artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 inte tillämpas, eftersom domstolen i punkt 84 slår fast att ett kännetecken som endast består av formen på en vara inte får registreras ”om det visas att de väsentliga [funktionella] särdragen i denna form endast är hänförliga till uppnåendet av ett tekniskt resultat”. Enligt min uppfattning begränsar sig domstolen emellertid även här alltför mycket till de faktiska omständigheterna i det målet.

70. Mot bakgrund av de två grundläggande syftena med artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, nämligen att den ”[återspeglar] det berättigade syftet att enskilda inte skall kunna erhålla eller för all framtid vidmakthålla exklusiva rättigheter till tekniska lösningar

genom att registrera ett varumärke”⁴⁷ och att en funktionell form ska kunna ”användas fritt av alla”,⁴⁸ menar jag i själva verket att bestämmelsen kan anses tillämplig på former som har både funktionella och icke-funktionella särdrag.

71. Det är bara det att prövningen blir mer komplicerad.

72. Det måste nu avgöras huruvida en varumärkesregistrering hindrar konkurrenterna från att använda de funktionella väsentliga särdrag som varumärket skyddar. I en situation som den som här beskrivits är det inte otänkbart att flera eller många av dessa funktionella särdrag är nödvändiga för konkurrenterna på marknaden, exempelvis för att deras produkter ska vara kompatibla med dem som ägs av innehavaren till den funktionella form som söks registrerad. Med tanke på att denna konsekvens står i direkt strid med slutsatserna i domen i målet Philips, ser jag två möjliga alternativ.

73. Antingen begränsas varumärkesskyddet till att omfatta de väsentliga och särskiljande beståndsdelar som inte är funktionella. Minnesstickor⁴⁹ består till exempel av en del som uppenbart är till för att anslutas till en dator eller någon annan apparat och en annan del som visserligen fyller en teknisk

47 — Domen i målet Philips, punkt 82.

48 — Punkt 80 i domen i målet Philips.

49 — De brukar även kallas ”USB-minnen” eller ”pen drives” på engelska.

funktion, men som kan – och brukar – ges en speciell, mer *estetisk* form. Jag ser inget hinder för att ge ett USB-minne varumärkesskydd, men detta måste då begränsas till den formgivna delen, för den andra delen är alltid funktionell. Harmoniseringsbyrån måste då emellertid tillämpa en mer flexibel registreringspraxis och utveckla användningen av avstående förklaringar för en viss del av ett registrerat varumärke ("disclaimer"). Byrån använder sig nämligen inte av den möjlighet som artikel 37.2 i förordning nr 207/2009⁵⁰ ger, utan tillämpar strikt principen, vilken saknar stöd i domstolens rättspraxis,⁵¹ att skydd inte bara kan sökas för en av flera beståndsdelar i ett kännetecken.⁵² Om en tillverkare av USB-minnen ansökte om skydd för den estetiska beståndsdelens och inte ens tog med anslutningsdelen på den bild som finns med i ansökan om varumärkesregistrering, skulle varumärket få mer begränsad verkan, eftersom konsumenterna kanske inte kunde identifiera det som en del av ett USB-minne och därmed skulle tillverkarens intresse av en registrering minska.

syftar till att värna om konkurrensen, bör man vid granskningen av ett kännetecken som endast delvis har funktionella beståndsdelar ta hänsyn till att ett eventuellt varumärkesskydd inte får medföra en betydande nackdel för konkurrenterna som inte beror på deras egna känneteckens rykte.⁵³ På detta stadium är det på sin plats att jämföra med andra motsvarande alternativ på marknaden, vilket klaganden upprepade gånger har påpekat. Jag ska inte fördjupa mig i denna möjlighet nu, men det bör understrykas att då de alternativa formerna analyseras måste hänsyn tas till kompatibiliteten och frihållningsbehovet, som ett uttryck för det allmänintresse som även ligger till grund för artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.

c) Det tredje steget

74. Denna komplikation föranleder mig att föreslå ett annat alternativ. Med tanke på att den omtvistade bestämmelsen i första hand

75. Har dessa hinder väl övervunnits med hjälp av en avstående förklaring för en viss del av ett registrerat varumärke eller genom att det konstaterats att formen inte inskränker konkurrensen, får det organ som har till uppgift att pröva funktionaliteten hos en sådan här sammansatt form, vanligtvis en varumärkesbyrå eller en domstol som prövar en talan om ogiltigförklaring, ta det tredje steget där kännetecknets (formens)

50 — Vilken bygger på artikel 38.2 i förordning nr 40/94.

51 — Med tanke på att lagstiftaren själv har gjort det möjligt att låta ett varumärkesskydd endast omfatta en del av varumärket, anser jag att harmoniseringsbyråns ståndpunkt är föga övertygande.

52 — Bender, A., "Der Ablauf des Anmeldeverfahrens", i Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis – Band 1 Markenverfahrensrecht*, Ed. C.H. Beck, München, 2007, s. 585.

53 — I amerikansk rätt kallas detta "significant non-reputation related disadvantage". McCormick, T., a.a., s. 567.

särskiljningsförmåga prövas. Enligt rättspraxis ska det då beaktas vilket helhetsintryck kännetecknet ger, hur konsumenterna uppfattar det och vilka varor eller tjänster som registreringsansökan avser.⁵⁴

som har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning innan registreringsansökan ingavs.⁵⁷ Den som har erhållit ett varumärkesskydd med hjälp av en disclaimer kan således aldrig åberopa artikel 7.3 i förordning nr 40/94 för att få skyddet att även omfatta de funktionella väsentliga delarna.

C — Konsekvenser för förevarande mål

76. Dessutom gäller fortfarande artikel 7.3 i förordning nr 40/94, enligt vilken innehavaren av en funktionell form inte kan åberopa att den uppnått en särskiljningsförmåga till följd av dess användning.⁵⁵ Jag anser här att den omständigheten att funktionella former inte omfattas av de eventuella fördelar som bestämmelsen ger tillgodoser lagstiftarens önskemål om att denna möjlighet inte ska kunna utnyttjas för föremål som tidigare har åtnjutit patentskydd eller mönsterskydd. Då detta andra immaterialrättsliga skydd upphör är det nämligen troligt att dessa föremål i konsumenternas ögon har uppnått vad som under normala omständigheter brukar betraktas som "särskiljningsförmåga", särskilt om det rör sig om innovativa varor som Lego, genom att de har varit ensamma i sin varukategori under den tid som patentskyddet eller mönsterskyddet har varat.⁵⁶ Dessutom har domstolen fastslagit att gemenskapslagstiftarens avsikt var att endast ge skydd i form av ett gemenskapsvarumärke för varumärken

77. Efter denna genomgång av vad en mer vidsträckt tolkning av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 i stora drag skulle innebära, ska jag nu övergå till att granska vilka konsekvenser det får för prövningen av de invändningar som Lego Juris har anfört i den enda grunden för överklagandet.

78. Jag vill redan nu påpeka att jag anser att förstainstansrätten har gjort ett lovvärt arbete i den överklagade domen och att denna är förenlig med domen i målet Philips. Framför allt har förstainstansrätten prövat Lego Juris argument ingående och gett dem juridiskt oklanderliga svar. Eftersom min bedömning visar att själva kärnan i Lego Juris

54 — Dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-5173), punkt 33, samt domarna i de ovannämnda målen Storck mot harmoniseringsbyrån, punkt 25, och Eurohypo mot harmoniseringsbyrån, punkt 67.

55 — Den ovannämnda domen i målet Philips, punkt 57, och dom av den 20 september 2007 i mål C-371/06, Benetton Group (REG 2007, s. I-7709), punkterna 24–27.

56 — Se även Hildebrandt, U., a.a., s. 110.

57 — Dom av den 11 juni 2009 i mål C-542/07 P, Imagination Technologies mot harmoniseringsbyrån (REG 2009, s. I-4937), punkt 44.

invändningar inte kan godtas ska jag bara uppehålla mig vid den centrala delen av dem, vilket inte på något sätt försvagar giltigheten av mitt tillbakavisande av klagandens argument.

1. Den första invändningen om en felaktig tolkning av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94

79. Klaganden har i sitt överklagande, som är något rörigt, gjort gällande att den överklagade domen innebär att inga funktionella former kan komma i åtnjutande av varumärkesskydd, oavsett om de uppfyller kriterierna i den omtvistade bestämmelsen eller inte. Klaganden hävdar att förstainstansrätten frångick domen i målet Philips, som enligt klaganden innebär att sådana former får registreras om det finns andra, likvärdiga, former. I det här sammanhanget menar klaganden att det är fel att hävda att det är den funktionella formen som sådan som måste vara tillgänglig för alla, eftersom domstolen i domen i målet Philips fastslog att det bara är formens funktionella särdrag som ska vara tillgängliga.

80. Jag delar inte denna uppfattning om den överklagade domen.

81. Klaganden misstar sig, men tolkar samtidigt såväl domen i målet Philips som den omtvistade bestämmelsen på ett kreativt sätt.

82. Dels finns det, såsom MEGA Brands har påpekat, inte något stöd för de långa utläggningarna om skillnader mellan begreppen "teknisk lösning" och "tekniskt resultat", vare sig i den ovannämnda domen eller i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94. Detta har förstainstansrätten med rätta bekräftat i punkt 40 i den överklagade domen, med hänvisning till punkterna 81 och 83 i domen i målet Philips, i vilka det inte görs någon åtskillnad mellan "teknisk lösning" och "tekniskt resultat".

83. Dels framgår det av punkterna 80 och 83 i domen i målet Philips att det syfte av allmänt intresse som bestämmelsen är avsedd att skydda kräver att funktionella former får användas fritt av alla och att förefintligheten av eventuella alternativ inte påverkar bedömningen av deras funktionalitet. Det finns därför inget som visar att förstainstansrätten skulle ha gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i den överklagade domen.

84. Jag ska nu återvända till den tolkning av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 som jag förespråkade i föregående avsnitt.

85. Jag har tidigare visat att domstolen i målet Philips begränsade sig till de faktiska omständigheterna i det målet, vilket gjorde att domstolen intog en tämligen kategorisk ståndpunkt. Även i förevarande mål har de faktiska omständigheterna dock en avgörande betydelse.

86. I punkt 75 i den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten att harmoniseringsbyråns stornämnd hade gjort en ingående undersökning av Legoklossen och dragit slutsatsen att alla beståndsdelar i klossens form fyller en funktion. Mot denna bakgrund, vilken motsvarar det första steget i mina tolkningsriktlinjer, var det i sin ordning att harmoniseringsbyrån avslög Lego Juris ansökan om registrering av det aktuella tecknet. Det var nämligen inte bara dess väsentliga särdrag som var funktionella, utan klossen som helhet, och man kan då inte gå vidare till det andra steget i min tolkning (fall A).⁵⁸

87. Mot bakgrund av att domen i målet Philips är så tydlig, åtminstone i de delar som här har beaktats, och att stornämnden fann att Legoklossen i första hand har en teknisk funktion, vilket förstainstansrätten bekräftade i den överklagade domen och klaganden inte har ifrågasatt i sitt överklagande, då denne har hävdats att förstainstansrätten har missuppfattat de faktiska omständigheterna och bevisningen, kan jag bara instämma med förstainstansrättens tolkning av artikel 7.1 e ii

i förordning nr 40/94 och konstatera att invändningen inte kan godtas.

2. Den andra invändningen om felaktigt fastställande av de väsentliga särdragen hos ett tredimensionellt varumärke

88. Denna invändning från Lego Juris sida går i stora drag ut på att de väsentliga särdragen ska fastställas ur konsumentens synvinkel, vilket förstainstansrätten inte gjorde. Den fastslog tvärtom uttryckligen i punkt 70 i domen att konsumentens synvinkel inte ska beaktas.

89. Med den tolkning jag föreslår är det lätt att tillbakavisa denna invändning. Enligt de beskrivna metodologiska riktlinjerna är det först i det tredje steget som det ska prövas huruvida ett funktionellt varumärke har särskiljningsförmåga.⁵⁹ Som jag redan klargjort i samband med bedömningen av den föregående invändningen hade varken harmoniseringsbyråns stornämnd eller förstainstansrätten anledning att gå vidare till de efterföljande stegen, eftersom de hade konstaterat att Legoklossen i sin helhet var funktionell.

90. Även om man inte delar min ståndpunkt, anser jag att Lego Juris invändning inte kan

58 — Punkt 68 i detta förslag till avgörande.

59 — Punkt 75 ovan.

godtas i något avseende. I punkt 76 i domen i målet Philips angav domstolen att det absoluta registreringshinder som var föremål för prövning i det målet utgjorde ett "preliminärt hinder". Prövningen av detta görs inte på samma sätt som en prövning av dominerande och särskiljande beståndsdelar, vilken avser frågan huruvida kännetecknet fyller funktionen att ange varornas ursprung för konsumenten. Det är inte samma sak som att fastställa en forms väsentliga beståndsdelar.

91. Skulle Lego Juris argument dras till sin spets skulle kriteriet avseende genomsnittskonsumentens uppfattning, som det brukar formuleras i domstolens rättspraxis, även tillämpas i förhållande till artikel 7.1 f i förordning nr 40/94. Det skulle innebära att den "allmänna moralen" eller den "allmänna ordningen" bedömdes ur konsumentens synvinkel.

92. Denna konsekvens är helt orimlig, eftersom man då bortser från det faktum att de olika registreringshinder som återfinns i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 avspeglar olika hänsynstaganden från lagstiftarens sida. Var och en av dessa har således sin egen lagstiftningskraft, vilken bygger på kriterier som kan vara gemensamma för alla registreringshinder/ogiltighetsgrunder, men inte nödvändigtvis måste vara det. Eftersom syftet med artikel 7.1 e i den aktuella förordningen, till skillnad från artikel 7.1 b

(särskiljningsförmågan), har så lite att göra med varumärkets grundläggande funktion, kan genomsnittskonsumentens uppfattning inte beaktas i förevarande mål.

93. Klaganden försöker således att, vid prövningen av huruvida en form är funktionell, felaktigt tillämpa samma parametrar som normalt används vid prövning av särskiljningsförmåga vid fastställandet av en forms väsentliga särdrag. Dessa måste emellertid fastställas på ett objektivet sätt, vilket förstainstansrätten också med rätta fastslog i den överklagade domen. Således kan inte heller den andra invändningen godtas.

3. Den tredje invändningen om att felaktiga funktionalitetskriterier har tillämpats

94. Genom sin tredje invändning har Lego Juris gjort gällande att en komparativ metod bör användas för att avgöra om en forms särdrag är funktionella. Företaget anser att särdragen bör ändras vid denna prövning. Om ändringen påverkar funktionen är formen funktionell. I det här sammanhanget pekar Lego Juris på betydelsen av alternativa former, vilka enligt företaget indikerar att ett varumärkesskydd för en konkret form inte skulle ge upphov till ett monopol och att det absoluta registreringshinder som är i fråga i förevarande mål inte ska tillämpas i sådana fall.

95. Inte heller detta argument från klagandens sida kan godtas.

96. Enligt min metodologiska tolkning av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 är denna invändning mot den överklagade domen inte relevant. Jag har visserligen godtagit att en jämförelse av alternativa former kan vara relevant för att klarlägga konkurrenssituationen, men denna jämförande analys ska göras inom ramen för det andra steget. Där blir den meningsfull när det gäller att avgöra huruvida den ensamrätt som ett varumärke medför för en vara med *vissa* funktionella särdrag kan förhindra konkurrens på marknaden. Eftersom det har fastställts att hela Legoklossen är funktionell, bör man som jag tidigare har påpekat emellertid inte gå vidare till de följande stegen.

på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, fullt tillämplig i fallet med Legoklossen, eftersom det har visats att denna är funktionell i sin helhet. Lego Juris kunde således inte hänvisa till att domstolen i målet Philips begränsade sig till de *väsentliga* särdragen, eftersom samtliga särdrag hos klossen, såväl de väsentliga som de andra, föreföll vara funktionella. I detta fall behöver det inte prövas huruvida det finns alternativ, eftersom ett varumärkesskydd alltid skulle ge upphov till ett monopol på formen.

98. Mot bakgrund av detta anser jag att den tredje invändningen saknar grund och att den bör bedömas på samma sätt som de övriga. I och med att samtliga invändningar har avfärdats kan överklagandet inte vinna bifall på den enda grund som klaganden har anfört.

97. Att Lego Juris invändning mot den överklagade domen är grundlös följer även av domen i målet Philips och av den omtvistade bestämmelsen. I nämnda dom fastslog domstolen mycket tydligt i punkterna 81–84 att "[den omständigheten att] det kan visas att det finns andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås [hindrar inte en tillämpning av registreringshindret eller ogiltighetsgrunden i [den omtvistade] bestämmelsen]". Sistnämnda bestämmelse är, med hänsyn till att den utesluter registrering av kännetecken som *endast* består av en form

VII — Rättegångskostnader

99. Eftersom Lego Juris har tappat målet på alla punkter ska företaget förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i det nu aktuella målet enligt artikel 122 första stycket, jämförd med artikel 69.2 första stycket, i domstolens rättegångsregler.

VIII — Förslag till avgörande

100. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen

- 1) ogillar det överklagande som Lego Juris har lämnat in mot den dom som förstainstansrätten (åttonde avdelningen) meddelade den 12 november 2008 i mål T-270/06, och

- 2) förpliktar klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.