

RETTENS DOM (Ottende Afdeling)

12. november 2008 *

I sag T-270/06,

Lego Juris A/S, Billund (Danmark), ved advokats V. von Bomhard, A. Renck og T. Dolde,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)
ved D. Botis, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og intervenient ved Retten:

Mega Brands, Inc., Montréal (Canada), ved advokats P. Cappuyns og C. De Meyer,

* Processprog: engelsk.

angående en påstand om annullation af afgørelsen truffet den 10. juli 2006 af Det Udvidede Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 856/2004-G) vedrørende en ugyldighedssag mellem Mega Brand, Inc. og Lego Juris A/S,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS
RET I FØRSTE INSTANS (Ottende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M.E. Martins Ribeiro, og dommerne S. Papasavvas (refererende dommer) og A. Dittrich,

justitssekretær: fuldmægtig J. Plingers,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 11. juni 2008,

afsagt følgende

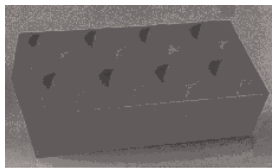
Dom

Sagens baggrund

¹ Den 1. april 1996 indgav Kirkbi A/S, som sagsøgeren, Lego Juris A/S, efterfulgte, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker

(EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en ansøgning om et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).

- 2 Det varemærke, der er søgt registreret, er det tredimensionelle tegn, som er gengivet herunder:



- 3 Der er ansøgt om registrering for varer, som henhører under klasse 9 og 28 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og som i hver enkelt af disse klasser svarer til følgende beskrivelse:

- Klasse 9: »Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, alle artikel indeholdt i klasse 9; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede; magnetiske databærere, lydplader, optagne computerprogrammer og software; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner, data-behandlingsudstyr og computere; ildslukningsapparater«.

— Klasse 28: »Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (indeholdt i klasse 28); juletræsdynt«.

- 4 Den 19. oktober 1999 blev det ansøgte varemærke registreret som EF-varemærke.

- 5 Den 21. oktober 1999 fremsatte Ritvik Holdings Inc., nu Mega Brands Inc., begæring om, at denne registrering blev erklæret ugyldig i medfør af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 for »byggelegetøj« i klasse 28 med den begrundelse, at registreringen var i strid med de i forordningens artikel 7, stk. 1, litra a), litra e), nr. ii) og iii), og litra f), fastsatte absolutte registreringshindringer.

- 6 Den 8. december 2000 udsatte Annullationsafdelingen sagen indtil afsigelsen af Domstolens dom den 18. juni 2002, Philips (sag C-299/99, Sml. I, s. 5475, herefter »Philips-dommen«). Annullationsafdelingen genoptog sagen den 31. juli 2002.

- 7 Ved afgørelse af 30. juli 2004 erklærede Annullationsafdelingens registreringen for »byggelegetøj« i klasse 28 ugyldig i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, da det omhandlede varemærke udelukkende bestod af en udformning af varerne, som var nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

- 8 Den 20. september 2004 indgav sagsøgeren i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 en klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret. Første Appellkammer fik tildelt sagen.
- 9 Sagsøgeren fremsatte den 15. november 2004 en inhabilitetsindsigelse i henhold til artikel 132, stk. 3, i forordning nr. 40/94 mod formanden for Første Appellkammer med henvisning til, at den pågældendes upartiskhed kunne drages i tvivl. Ved afgørelse R 856/2004-1 fastslog Første Appellkammer, at den oprindelige formands plads skulle overtages af formandens førstesuppleant.
- 10 Ved fax af 30. september 2005 anmodede sagsøgeren for det første om, at der, henset til sagens komplekse karakter, skulle afholdes en mundtlig forhandling i henhold til artikel 75, stk. 1, i forordning nr. 40/94, og for det andet, at sagen skulle henvises til Det Udvidede Appellkammer i henhold til samme forordnings artikel 130, stk. 2 og 3.
- 11 Den 7. marts 2006 henviste appelkamrenes præsidium på forslag fra præsidenten for appelkamrene sagen til Det Udvidede Appellkammer i henhold til artikel 1 b, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 216/96 af 5. februar 1996 om fastsættelse af forretningsordenen for appelkamrene ved Harmoniseringskontoret for Det Indre Marked (EFT L 28, s. 11).
- 12 Ved afgørelse af 10. juli 2006 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Det Udvidede Appellkammer sagsøgerens anmodning om mundtlig forhandling. Det Udvidede Appellkammer afslog i øvrigt klagen som ubegrundet, idet det fandt, at det omhandlede varemærke ikke kunne registreres for »byggelegetøj« i klasse 28 i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.

- 13 Det Udvidede Appellkammer fandt således i den anfægtede afgørelses punkt 32 og 33, at opnåelse af fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 ikke er til hinder for anvendelsen af forordningens artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii). Det Udvidede Appellkammer udtalte endvidere i punkt 34, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 har til formål at forbyde registrering af udformninger, hvis væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, således at udformningerne frit skal kunne anvendes af alle. Appellkammeret fandt i punkt 36, at en udformning ikke undtages fra forbuddet, selv om den indeholder et vilkårligt element, der er af mindre betydning, såsom farven. Appellkammeret fastslog i punkt 58, at det ikke er relevant, at der findes andre udformninger, som gør det muligt at opnå samme tekniske resultat. Appellkammeret fandt i punkt 60, at ordet »udelukkende«, som anvendes i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, indebærer, at udformningen kun har til formål at opnå et teknisk resultat, og at ordet »nødvendig«, som anvendes i samme bestemmelse, indebærer, at udformningen er en forudsætning for, at det tekniske resultat kan opnås, uden at dette medfører, at der ikke findes andre udformninger, som også kan anvendes til at opfylde samme funktion. Appellkammeret fremhævede i øvrigt i punkt 54 og 55 de kendetegn ved den omhandlede udformning, som det anså for væsentlige, og foretog i punkt 41-63 en vurdering af kendetegnenes funktionalitet.

Retsforhandlinger og parternes påstande

- 14 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 25. september 2006 har sagsøgeren anlagt denne sag. Intervenienten og Harmoniseringskontoret har indleveret deres svarskrifter henholdsvis den 29. og den 30. januar 2007.
- 15 Ved skrivelse af 11. juni 2007 anmodede intervenienten om, at en kendelse afsagt af den tyske Bundespatentgericht (patent- og varemærkedomstol) den 2. maj 2007 blev vedlagt sagens akter. Ved afgørelse af 25. juli 2007 imødekom formanden for Rettens Tredje Afdeling denne anmodning. Sagsøgeren fremsatte bemærkninger vedrørende denne kendelse den 21. august 2007. Harmoniseringskontoret fremsatte ikke bemærkninger inden for den fastsatte frist.

16 Da sammensætningen af Rettens afdelinger er blevet ændret med virkning fra den 25. september 2007, er den refererende dommer blevet tilknyttet Sjette Afdeling, og den foreliggende sag er følgelig blevet henvist til denne afdeling.

17 Ved skrivelse af 12. november 2007 anmodede sagsøgeren om, at en kendelse afsagt af retten for regionen Budapest den 12. juli 2007 blev vedlagt sagens akter. Ved afgørelse af 22. november 2007 imødekom formanden for Rettens Sjette Afdeling denne anmodning. Intervenienten fremsatte bemærkninger vedrørende denne kendelse den 14. december 2007. Harmoniseringskontoret fremsatte ikke bemærkninger inden for den fastsatte frist.

18 Som følge af, at den oprindeligt udpegede refererende dommer havde forfald, udpegede Rettens præsident ved beslutning af 9. januar 2008 en ny refererende dommer, som var tilknyttet Ottende Afdeling, hvortil den foreliggende sag følgelig er blevet henvist.

19 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

20 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

- Harmoniseringskontoret frifindes.

- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Formaliteten vedrørende dokumenter fremlagt for første gang for Retten

- 21 Det bemærkes indledningsvis, at de kendelser fra den tyske og den ungarske domstol, som henholdsvis intervenienten og sagsøgeren har indleveret (jf. præmis 15 og 17 ovenfor), påberåbes for første gang for Retten.
- 22 Det bemærkes i denne henseende, at sigtet med den sag, der er indbragt for Retten, er at få efterprøvet lovligheden af afgørelser fra Harmoniseringskontorets appelkamre i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94. Det er således ikke Rettens opgave at foretage en ny undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af beviser, der først fremlægges for Retten. Endvidere ville det være i strid med procesreglementets artikel 135, stk. 4, hvorefter der ikke i parternes processkrifter må foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret, at tillade disse beviser (Rettens dom af 6.3.2003, sag T-128/01, DaimlerChrysler mod KHIM (kølergitter), Sml. II, s. 701, præmis 18).

- 23 Det bemærkes derfor, at intervenienten og sagsøgeren ikke kan påberåbe sig nævnte kendelser som bevis vedrørende de faktiske omstændigheder i den foreliggende sag.
- 24 Det bemærkes imidlertid, at hverken parterne eller Retten forhindres i ved fortolkningen af fællesskabsretten at lade sig inspirere af elementer fra fællesskabsretlig, national eller international retspraksis. En sådan mulighed for at henvise til nationale domme er således ikke omhandlet i den retspraksis, der er nævnt i præmis 22 ovenfor, da der ikke er tale om, at appelkammeret kritiseres for ikke at have taget hensyn til de faktiske omstændigheder i en bestemt national dom, men om, at appelkammeret kritiseres for at have tilsidesat en bestemmelse i forordning nr. 40/94, i hvilken forbindelse der henvises til retspraksis til støtte for dette anbringende (Rettens dom af 24.11.2005, sag T-346/04, Sadas mod KHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Sml. II, s. 4891, præmis 20, af 8.12.2005, sag T-29/04, Castellblanch mod KHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Sml. II, s. 5309, præmis 16, og af 12.7.2006, sag T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann mod KHIM — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), Sml. II, s. 2211, præmis 71).
- 25 Det følger heraf, at kendelserne fra den tyske og den ungarske domstol, som er indleveret af henholdsvis intervenienten og sagsøgeren, kan indgå i sagen, for så vidt som de i den foreliggende sag kan anvendes i forbindelse med af fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.

Om realiteten

- 26 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort et enkelt anbringende gældende vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94. Anbringendet består af to led, som vedrører dels en fejlagtig fortolkning af artikel 7,

stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, dels en urigtig vurdering af genstanden for det omhandlede varemærke.

Om det første led vedrørende en fejlagtig fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- ²⁷ Sagsøgeren har for det første anført, at ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke som sådan har til formål at udelukke funktionelle udformninger fra registrering som varemærke, men alene de tegn, som »udelukkende« består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat. For at bestemmelsen kan finde anvendelse kræves således, at der er tale om en udformning, som ikke har ikke-funktionelle kendetegn, og som mister sin funktion, såfremt der foretages en ændring af udformningens ydre, der berører dens særprægede kendetegn.
- ²⁸ Sagsøgeren har for det andet anført, at det fremgår af den sammenhæng, som artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 indgår i, at en udformning, der ikke er omfattet af den absolutte registreringshindring, som er omhandlet i denne bestemmelse, også skal opfylde betingelserne i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b)-d). Det følger af retspraksis, at varers udformninger kun kan registreres, hvis de har opnået fornødent særpræg, og denne betingelse vil kun sjældent være opfyldt. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage en udvidende fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 for at sikre den almene interesse i at holde udformninger til rådighed eller for at hindre, at der opstår en eneret med hensyn til varernes kendetegn. Det følger heraf, at bestemmelsen ikke har til formål at sikre den frie adgang til brug af udformninger eller at hindre, at der opstår en eneret med hensyn til varernes egenskaber. Bestemmelsen har alene til formål at gøre de tekniske løsninger tilgængelige for konkurrenterne.

- 29 Sagsøgeren har for det tredje anført, at det følger af Philips-dommen, at formålet med artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke i sig selv er at udelukke funktionelle udformninger fra varemærkebeskyttelsen, men alene at udelukke funktionelle udformninger, hvis beskyttelsen heraf fører til, at indehaveren får eneret til tekniske løsninger eller en udformnings funktionelle kendetegn, som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer. Det fremgår i øvrigt af Philips-dommen, at i forbindelse med vurderingen af, om der er opnået fornødent særpræg, har bestemmelsen ikke til formål at forhindre registreringen af udformninger, som ikke indeholder en vilkårlig tilføjelse uden praktisk funktion. Dette gælder også i forbindelse med vurderingen af funktionaliteten.
- 30 Sagsøgeren har derfor anført, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke er til hinder for, at der opnås varemærkebeskyttelse for »industrielt design« som helhed. Sådanne udformninger kan registreres som varemærker, selv om de udelukkende består af elementer, der har en funktion. Det afgørende spørgsmål er, om varemærkebeskyttelsen fører til, at der opnås en eneret til tekniske løsninger eller til den omhandlede udformnings funktionelle kendetegn, eller om konkurrenterne har tilstrækkelig handlefrihed til at kunne anvende de samme tekniske løsninger eller de samme egenskaber. Ifølge sagsøgeren var det den forelæggende rets konstatering af, at der bestod en risiko for, at der ville opstå en eneret som følge af manglen på alternative udformninger, som lå til grund for Domstolens udtalelse i Philips-dommen om, at det ikke var muligt at anvise konkurrenterne andre »tekniske løsninger«.
- 31 Domstolen fastslog nemlig ikke i Philips-dommens præmis 84, at det er uden betydning, om der findes alternative udformninger. Domstolen fandt, at selv om det godtgøres, at de væsentlige træk ved udformningen alene skyldes hensynet til det »tekniske resultat«, indebærer den omstændighed, at det samme resultat også kan opnås ved andre udformninger, ikke, at udformningen kan antages til registrering. Eksistensen af alternative funktionelt tilsvarende udformninger, der anvender samme »tekniske løsning«, er det eneste kriterium for fastlæggelsen af, om der er opstået en eneret som følge af en tildelt varemærkebeskyttelse, hvilket også anerkendes i den amerikanske funktionalitetsdoktrin.

- 32 Sagsøgeren har i denne henseende anført, at Domstolen i Philips-dommen anvendte udtrykket »teknisk løsning«, når den henviste til formålet om at hindre, at der opnås eneret, mens den derimod anvendte udtrykket »teknisk resultat«, når den henviste til andre udformninger. Disse udtryk dækker over forskellige begreber, idet et »teknisk resultat« kan opnås ved forskellige »tekniske løsninger«. Domstolen udelukkede således, at det var muligt at anvise konkurrenterne andre tekniske løsninger, som kan føre til samme resultat, mens eksistensen af alternative udformninger, der anvender samme tekniske løsning, derimod godtgør, at der ikke er risiko for, at der opstår en eneret.
- 33 Denne sondring svarer endvidere til terminologien inden for patentretten, hvor angivelsen »teknisk løsning« er synonym med udtrykket »den patenterede opfindelse«, som bestemmer omfanget af patentbeskyttelsen og gør det muligt at opnå et »teknisk resultat«. Samme resultat kan ifølge sagsøgeren lovligt opnås ved hjælp af andre patenterede opfindelser, hvorimod alternative udformninger, der anvender samme »tekniske løsning«, krænker patentet. Disse alternative udformninger krænker derimod ikke ifølge sagsøgeren et varemærke, som beskytter en bestemt udformning af den samme »tekniske løsning«, såfremt forskellen mellem udformningerne gør det muligt for forbrugerne at adskille varerne. Varemærkebeskyttelsen indebærer således ikke en permanent teknisk eneret, men gør det muligt for varemærkeindehaverens konkurrenter at anvende samme »tekniske løsning«.
- 34 Ifølge sagsøgeren følger det for det fjerde af en historisk fortolkning, at Rådet indførte ordene »udelukkende« og »nødvendig« i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 for at hindre konkurrenter i at drage fordel af det omdømme, som er knyttet til en velkendt udformning, der kan anvendes for at opnå et væsentligt teknisk resultat, idet registreringen ikke er udelukket, hvis resultatet kan opnås ved hjælp af andre udformninger.
- 35 Harmoniseringskontoret og intervenienten har anført, at den af sagsøgeren foreslåede fortolkning er uforenelig med Philips-dommen, idet Domstolen fastslog, at fortolk-

ningen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 omfatter alle væsentlige funktionelle udformninger, som skyldes hensynet til det tekniske resultat.

Rettens bemærkninger

- ³⁶ Det fremgår af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, at »[u]delukket fra registrering er [...] tegn, som udelukkende består af [...] en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat«. Det fremgår endvidere af artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«), at »[f]ølgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret: [...] tegn, som udelukkende består af [...] en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat«.
- ³⁷ Det bemærkes i det foreliggende tilfælde, at sagsøgeren nærmere bestemt har kritiseret Det Udvidede Appellkammer for at have taget fejl af rækkevidden af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 og navnlig rækkevidden af ordene »udelukkende« og »nødvendig«, da det fastslog, at eksistensen af alternative funktionelt tilsvarende udformninger, der anvender samme »tekniske løsning«, ikke er relevante for anvendelsen af denne bestemmelse.
- ³⁸ Det bemærkes i denne henseende for det første, at ordet »udelukkende«, som er indeholdt i både artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 og i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, skal læses i lyset af udtrykket »væsentlige kendetegn, som svarer til en teknisk funktion«, der er anvendt i Philips-dommens præmis 79, 80 og 83. Det følger nemlig af dette udtryk, at tilføjelsen af ikke-væsentlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion, ikke indebærer, at en udformning ikke er omfattet af den absolutte registreringshindring, hvis alle de væsentlige kendetegn ved udformningen

svarer til en sådan funktion. Det var derfor med rette, at Det Udvidede Appellkammer foretog en vurdering af den omhandlede udformnings funktionalitet i forhold til de kendetegn, som det anså for væsentlige. Det må derfor fastslås, at Det Udvidede Appellkammer fortolkede ordet »udelukkende« korrekt.

- 39 Det følger for det andet af Philips-dommens præmis 81 og 83, at formuleringen »nødvendig for at opnå et teknisk resultat«, som er anvendt både i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 og i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, ikke indebærer, at denne absolutte registreringshindring kun finder anvendelse, såfremt den omhandlede udformning er den eneste, som gør det muligt at opnå det ønskede resultat. Domstolen fastslog således i præmis 81, at »andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat, [ikke] medfører, at registreringshindringen ikke finder anvendelse«, og at »registrering af et tegn, der består af den [omhandlede] udformning [er udelukket], selv om det pågældende tekniske resultat kan opnås gennem andre udformninger«. Det er følgelig tilstrækkeligt, for at denne absolutte registreringshindring finder anvendelse, at udformningens væsentlige kendetegn har de tekniske egenskaber, der er nødvendige for opnåelsen af det ønskede tekniske resultat, således at de skyldes hensynet til det tekniske resultat. Heraf følger, at Det Udvidede Appellkammer ikke begik en fejl, da det anførte, at ordet »nødvendig« indebærer, at udformningen er en betingelse for at opnå et teknisk resultat, selv om det tekniske resultat kan opnås ved andre udformninger.
- 40 Det bemærkes for det tredje, at i modsætning til, hvad sagsøgeren har anført, fastslog Domstolen i Philips-dommens præmis 81 og 83 — uden at sondre mellem de udformninger, der anvender en anden »teknisk løsning«, og de udformninger, som anvender samme »tekniske løsning« — at det ikke var relevant, om der fandtes »andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat«.
- 41 Ifølge Domstolen har direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), i øvrigt til formål, at det skal »undgå, at varemærkebeskyttelsen fører til, at varemærkeindehaveren får monopol på [...] en vares funktionelle kendetegn« og at »undgå, at varemærkebeskyttelsen [...] virker som en hindring for, at konkurrenterne frit kan udbyde varer, der inkorporerer

[...] de nævnte funktionelle kendetegn, i konkurrence med varemærkeindehaveren« (Philips-dommen, præmis 78). Det kan imidlertid ikke udelukkes, at en vares funktionelle kendetegn, som ifølge Domstolen skal være tilgængelige for konkurrenterne, er knyttet til en bestemt udformning.

42 Domstolen fastslog endvidere i Philips-dommens præmis 80, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), »forfølger [...] et mål af almen interesse, som kræver, at en udformning, hvis væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, [...] frit kan bruges af alle«. Dette formål vedrører således ikke kun den tekniske løsning, som er inkorporeret i en sådan udformning, men også selve udformningen og dens væsentlige kendetegn. Eftersom udformningen som sådan frit skal kunne bruges af alle, kan den af sagsøgeren fremførte sondring ikke accepteres.

43 Det følger af det ovenstående, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 er til hinder for registreringen af enhver udformning, hvis væsentlige kendetegn udelukkende består af en udformning af varen, som teknisk set er nødvendig for at opnå det ønskede tekniske resultat, selv om dette resultat kan opnås ved andre udformninger, som anvender den samme eller en anden teknisk løsning.

44 Det må derfor konstateres, at Det Udvidede Appelkammer ikke har foretaget en fejlagtig fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.

45 Dette resultat anfægtes ikke af de øvrige af sagsøgeren fremførte argumenter.

46 For så vidt som sagsøgeren for det første har gjort gældende, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke skal fortolkes udvidende, fordi en varers udformning kun sjældent opfylder betingelserne i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 3, bemærkes, at disse registreringshindringer forfølger forskellige mål, og at deres anvendelse afhænger af, at forskellige betingelser er opfyldt. Følgelig skal hver enkelt registreringshindring, som Domstolen har anført i Philips-dommens præmis 77, fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem, og ikke i forhold til de eventuelle praktiske virkninger, som følger af anvendelsen af andre registreringshindringer. Dette argument må derfor forkastes.

47 Hvad for det andet angår sammenligningen mellem varemærkeret og patentret bemærkes, at denne hviler på sondringen mellem de udformninger, som inkorporerer de samme tekniske løsninger, og de udformninger, som inkorporerer andre tekniske løsninger (jf. præmis 33 ovenfor). Det er imidlertid ovenfor i præmis 40-44 blevet fastslået, at en sådan sondring ikke kan foretages. Dette argument må derfor også forkastes.

48 For det tredje bemærkes, at argumentet om tilblivelseshistorien for artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 blev fremsat i den sag, som førte til Philipsdommen, uden at det imidlertid påvirkede Domstolens bedømmelse. Argumentet blev i øvrigt forkastet af generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer i punkt 41 i forslaget til afgørelse i sagen (Sml. 2002 I, s. 5475). Dette argument må således forkastes.

49 På grundlag af det ovenstående må anbringendets første led forkastes.

Om det andet led vedrørende en urigtig vurdering af det omhandlede varemærkes genstand

50 Sagsøgeren har inden for rammerne af det andet led nærmere bestemt anført tre klagepunkter. Det første vedrører manglende identifikation af det omtvistede varemærkes væsentlige kendetegn. Det andet vedrører en urigtig vurdering af funktionaliteten af nævnte varemærkes væsentlige kendetegn. Det tredje vedrører en fejlagtig hensyntagen til en afgørelse fra en national domstol. Det første og andet klagepunkt skal undersøges under ét.

Om det første og det andet klagepunkt vedrørende manglende identifikation af det omhandlede varemærkes væsentlige kendetegn samt om en urigtig vurdering af funktionaliteten af de nævnte væsentlige kendetegn

— Parternes argumenter

51 Sagsøgeren har allerførst hvad angår klagepunktet om manglende identifikation af varemærkets væsentlige kendetegn for det første kritiseret appelkammeret for at have undladt at identificere den omhandlede udformnings væsentlige kendetegn, nemlig knoppernes udformning og proportioner. Appelkammeret vurderede Lego-klodsens funktionalitet i sin helhed, herunder de bestanddele, som ikke er omfattet af den ansøgte beskyttelse, såsom den udhulede underside og de indre rør, selv om sagsøgeren havde anført, at det alene var den ydre overflades særlige udformning, som var omfattet af ansøgningen om registrering. Det Udvidede Appelkammer tog således ikke hensyn til den omstændighed, at den ønskede registrering ville give sagsøgeren mulighed for at gøre indsigelse mod ansøgninger om registreringer vedrørende byggeklodser med samme udseende, men ikke mod ansøgninger om registreringer vedrørende byggeklodser med et andet udseende, uafhængigt af spørgsmålet om, hvorvidt der i klodserne er anvendt samme tekniske løsning.

- 52 Sagsøgeren har for det andet anført, at det følger af Philips-dommen, at en udformnings væsentlige kendetegn skal fastlægges ud fra den relevante forbrugers synspunkt og ikke af eksperter på grundlag af en rent teknisk vurdering, eftersom udformningens væsentlige kendetegn logisk set må identificeres, inden det undersøges, om de opfylder en teknisk funktion.
- 53 Sagsøgeren har videre anført, at hvis udformningens væsentlige kendetegn viser sig at være rent funktionelle, vil der opstå en ikke ønsket eneret til en teknisk funktion. Hvis de væsentlige kendetegn derimod ikke er rent funktionelle, fordi de kan ændres, uden at dette påvirker den tekniske løsning, finder artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke anvendelse. Dog skal den omhandlede udformning for at kunne registreres desuden have opnået fornødent særpræg, hvilket ifølge sagsøgeren er en betingelse, som er vanskelig at opfylde.
- 54 Sagsøgeren har for det tredje anført, at der ved identifikationen af de væsentlige kendetegn skal tages hensyn til de foreliggende beviser vedrørende forbrugernes opfattelse. I det foreliggende tilfælde har flere undersøgelser vist, at en væsentlig del af forbrugerne ved at betragte Lego-klodsens overside anser den for at have en særlig oprindelse som følge af knoppernes udformning og proportioner. En undersøgelse gennemført i Tyskland i 1991 påviste, at forbrugerne opfatter de funktionelle bestanddele og anser Lego-klodsen for forskellig fra andre byggeklodser, der fungerer på samme måde, som følge af knoppernes udformning og proportioner. En anden undersøgelse, som blev foretaget i 2003, bekræfter, at udformningen af knopperne er en bestanddel med særpræg.
- 55 Sagsøgeren har for det fjerde kritiseret Det Udvidede Appellkammer for ikke at have taget hensyn til de beviser, som sagsøgeren fremlagde, med henvisning til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, selv om denne bestemmelse ikke på noget tidspunkt blev drøftet under sagen, som vedrørte forordningens artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii). Det Udvidede Appellkammer tog ikke hensyn til, at de samme faktiske omstændigheder og beviser kan være retligt relevante i forskellige sammenhænge.

- 56 Hvad dernæst angår klagepunktet om en fejlagtig vurdering af funktionaliteten af det omhandlede varemærkes væsentlige kendetegn har sagsøgeren anført, at appelkammeret ikke har undersøgt funktionaliteten af den omhandlede udformnings væsentlige kendetegn. Appellkammeret foretog en vurdering af Lego-klodsen i sin helhed alene på grundlag af de af intervenienten fremlagte sagkyndige erklæringer, og afslog at tage eksistensen af alternative udformninger, der anvender samme tekniske løsning, i betragtning samt tilsidesatte omfanget og betydningen af den tidligere beskyttelse på patentområdet for vurderingen af en udformnings funktionalitet.
- 57 Sagsøgeren har som det første punkt hvad angår de sagkyndige erklæringer for det første kritiseret Det Udvidede Appellkammer for at lægge M.'s erklæring — som er fremlagt og finansieret af intervenienten — samt erklæringerne fra P. og R. til grund, uden at foretage en kritisk analyse deraf. Eftersom M.'s erklæring omhandler Lego-klodsens funktionalitet i sin helhed, er denne ikke relevant for fastlæggelsen af funktionaliteten af den omhandlede udformnings væsentlige kendetegn, nemlig udformningen af knopperne. Dertil kommer, at P.'s erklæring ifølge sagsøgeren ikke er relevant i det foreliggende tilfælde, fordi den vedrører Duplo-patentet, og fordi den udelukkende henviser til de »rør«, som fremtræder på klodsens underside. R.'s udtalelse om, at den cylinderformede knop har flere anvendelsesmuligheder end den sekskantede knop, gælder for et uendeligt antal af cylinderformede udformninger, som har meget forskellige udseender, og gælder ikke kun det omhandlede varemærkes særlige udformning.
- 58 Sagsøgeren har for det andet anført, at i modsætning til Det Udvidede Appellkammers argument, gendrev sagsøgeren M.'s argumenter vedrørende funktionaliteten af knoppernes udformning bl.a. i forskellige sagkyndige erklæringer. Det Udvidede Appellkammer nævnte ikke disse erklæringer og begrundede ikke, hvorfor alene M.'s erklæring var troværdig og relevant. Appellkammeret afviste endvidere, at der skulle foreligge nogen former for bevis vedrørende den manglende funktionalitet af Lego-klodsens væsentlige kendetegn. Sagsøgeren har anført, at sagsøgeren henviste til retsafgørelser, hvorved det blev afvist, at udformningen af Lego-klodsen var betinget af en funktion, og at sagsøgeren fremlagde syv erklæringer, som bekræftede, at knoppernes udformning ikke opfyldte en teknisk funktion, nemlig erklæringer fra H., B.-W., R. og B. Ifølge sagsøgeren burde Det Udvidede Appellkammer have taget hensyn til disse beviser, og ved ikke at gøre dette tilsidesatte appellkammeret derfor sagsøgerens ret til forsvar, nemlig retten til at blive hørt.

- 59 Sagsøgeren har for det tredje anført, at den omstændighed, at Det Udvidede Appelkammer afslog at tage hensyn til de sagkyndige erklæringer, som sagsøgeren fremlagde, har ført til en ukorrekt vurdering af de faktiske omstændigheder. Ifølge sagsøgeren fremgår det nemlig af B.-W.'s uafhængige sagkyndige erklæring, at den udformning af knopperne, som Lego har valgt, ikke er teknisk nødvendig, idet der kun er tale om én af utallige muligheder, som skal sikre, at der mellem to nye klodser inden for samme serie er en passende modstand, når klodserne er samlet, og at der findes alternative teknikker, som kan opfylde funktionen lige så godt. Ifølge sagsøgeren fremhævede R. ligeledes, at der findes en lang række forskellige udformninger af knopper, der funktionelt set, hvad angår produktionsomkostninger, kvalitet og sikkerhed, svarer fuldstændig til Lego-klodsen, og som endda kan være kompatible med Lego-klodsen. Det er sagsøgerens opfattelse, at sagkyndige erklæringer fra B. og H. bekræfter, at der består en funktionel ækvivalens mellem de forskellige udformninger, og at erklæringerne godtgør, at det særlige billede af Lego-klodsens udformning indeholder en stærk identitet, som først og fremmest udgøres af de nemt genkendelige knopper.
- 60 Som det andet punkt har sagsøgeren kritiseret Det Udvidede Appelkammer for at have lagt til grund, at de alternative funktionelt tilsvarende udformninger, som konkurrenterne anvender, ikke er relevante, selv om de er væsentlige for fastlæggelsen af, hvorvidt beskyttelsen af en udformning indebærer, at der opstår en eneret til en teknisk løsning. Ifølge sagsøgeren modsagde Det Udvidede Appelkammer sig selv, da det fastslog, at alene de udformninger, som er nødvendige for at opfylde en teknisk funktion, er udelukket fra beskyttelse, idet det samtidig fandt, at dette ikke medfører, at andre udformninger ikke også kan opfylde samme tekniske funktion.
- 61 Ifølge sagsøgeren findes der reelt ikke andre muligheder end at undersøge de alternative udformninger for at fastlægge, om en udformnings væsentlige kendetegn er funktionelle og kan indebære en risiko for, at der opstår en eneret, hvis disse kendetegn beskyttes. Alle de sagkyndige, herunder dem, hvis udtalelser lå til grund for Det Udvidede Appelkammers stillingtagen, har anvendt denne komparative fremgangsmåde, navnlig hvad angår alternativer til knoppernes udformning. Ifølge sagsøgeren følger det af en amerikansk appelrets praksis, at alternative udformninger er relevante for vurderingen af en udformnings funktionalitet.

- 62 Endelig har sagsøgeren anført, at argumentet om, at der kan opstå en eneret til en teknisk løsning, hvis alle funktionelt tilsvarende udformninger registreres, vidner om, at Det Udvidede Appellkammer ikke var sikker på, at det omhandlede varemærke reelt ville indebære en eneret. Dette argument vil efter sagsøgerens opfattelse endvidere kunne fremsættes som indsigelse mod enhver varemærkeansøgning, for hvilke der alene findes et begrænset antal kombinationsmuligheder, såsom en ansøgning om registrering af to bogstaver, hvilket Harmoniseringskontoret imidlertid har imødekommet. Sagsøgeren har i øvrigt anført, at det ikke er realistisk at anføre, at det er »nemt at registrere alle tænkelige udformninger«, idet en udformning skal overvinde de andre absolutte registreringshindringer, hvilket kun ganske få tredimensionelle varemærker har kunnet, idet de har opnået fornødent særpræg.
- 63 Sagsøgeren har som det tredje punkt anført, at Det Udvidede Appellkammer ikke har taget hensyn til den betydning, som en tidligere patentbeskyttelse har for vurderingen af en udformnings funktionalitet. Sagsøgeren har anført, at et og samme formål kan beskyttes ved forskellige intellektuelle ejendomsrettigheder.
- 64 Ifølge sagsøgeren har Det Udvidede Appellkammer for det første ikke taget hensyn til, at et tidligere patent efter amerikansk ret ikke udgør et uafkræfteligt bevis for, at de offentliggjorte egenskaber er funktionelle, men at der er tale om et bevis, som kan forkastes, hvis det godtgøres, at der findes andre funktionelt tilsvarende udformninger. I denne retspraksis henvises i øvrigt til egenskaber, som er omfattet af et patentkrav, og ikke til de offentliggjorte egenskaber, hvilket Det Udvidede Appellkammer ikke har taget hensyn til. Endelig findes der inden for europæisk varemærkeret ikke en funktionalitetsdoktrin som den, der anvendes i De Forenede Stater.
- 65 Sagsøgeren har for det andet anført, at Det Udvidede Appellkammer ikke tog hensyn til, at det omhandlede varemærkes væsentlige kendetegn, de runde cylinderformede knopper, ikke er en patenterbar opfindelse og aldrig har været omfattet af et patent. Ifølge sagsøgeren var det en særlig samle metode for byggeklodser, som ikke var bestemt af en særlig udformning af knopper, der var omfattet af patentkravet. Dette viser dels, at knoppernes udformning ikke er relevant for en byggeklods' funktionalitet, dels at

tidligere patenter aldrig har forhindret tredjemænd i at anvende en særlig udformning af knopperne. Det Udvidede Appellkammer undersøgte imidlertid ikke de faktiske omstændigheder og de argumenter, som sagsøgeren fremsatte i denne forbindelse.

- 66 Den omstændighed, at det af patenterne fremgik, at de »cylinderformede« rør var den foretrukne udformning af knopperne, indebærer ifølge sagsøgeren for det tredje ikke, at den tekniske løsning kun kan opnås ved sådanne rør, eller at knopperne er funktionelle. Det tekniske udtryk »cylinderformet« henviser i øvrigt til et uendeligt antal cylinderformede udformninger, som har meget forskellige udseender. Der har således aldrig bestået en eneret på patentområdet vedrørende »cylinderformede« rør.
- 67 Det er for det fjerde sagsøgerens opfattelse, at en byggeklods med en identisk visuel fremtræden kan krænke varemærkeretten, som er knyttet til Lego-klodsen, men ikke det tidligere patent, hvis der i forbindelse med byggeklodsen anvendes en anden teknisk løsning. Omvendt kan alternative udformninger krænke de tidligere patenter, men ikke det omhandlede varemærke, hvis udformningerne er forskellige med hensyn til deres ydre overflader. Det er sagsøgerens opfattelse, at det følger heraf, at det omhandlede varemærke ikke giver eneret til en teknisk løsning og ikke forlænger den beskyttelse, som følger af de tidligere patenter. Den omstændighed, at adskillige konkurrenter har markedsført klodser, som ser anderledes ud, men som anvender samme tekniske løsning, godtgør, at konkurrencen ikke begrænses af sagsøgerens eneret.
- 68 Sagsøgeren har som det fjerde punkt anført, at sagsøgeren ikke opnår en eneret vedrørende en teknisk løsning som følge af, at den omhandlede udformning beskyttes som varemærke, idet den samme tekniske løsning kan opnås ved et uendeligt antal forskellige udformninger, som forbrugerne kan skelne imellem. Det er derfor ikke nødvendigt for konkurrenterne, for at de kan anvende samme tekniske løsning, at kopiere udformningen af Lego-klodsen, der er velkendt og derfor økonomisk set fordelagtig for de andre erhvervsdrivende. En sådan økonomisk interesse er imidlertid ifølge sagsøgeren ikke beskyttet i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, som ikke finder anvendelse i det foreliggende tilfælde, idet spørgsmålet om eneret ikke opstår.

69 Harmoniseringskontoret og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumenter.

— Rettens bemærkninger

70 For så vidt som sagsøgeren har gjort gældende, at fastlæggelsen af den omhandlede udformnings væsentlige kendetegn skal foretages ud fra forbrugerens synspunkt, og at vurderingen skal tage hensyn til forbrugerundersøgelser, bemærkes for det første, at vurderingen skal foretages inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 med det bestemte formål at gøre det muligt at undersøge den omhandlede udformnings funktionalitet. Den relevante forbrugers opfattelse er imidlertid ikke relevant for vurderingen af funktionaliteten af en udformnings væsentlige kendetegn. Det er nemlig muligt, at forbrugeren ikke besidder det tekniske kendskab, som er nødvendigt for at vurdere en udformnings væsentlige kendetegn, således at visse egenskaber kan være væsentlige fra forbrugernes synspunkt, men ikke er det i forbindelse med vurderingen af funktionaliteten og omvendt. Det må derfor fastslås, at en udformnings væsentlige kendetegn i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 skal bestemmes på objektiv vis på grundlag af den grafiske gengivelse og den eventuelle beskrivelse, som er indleveret i forbindelse med varemærkeansøgningen.

71 Det følger i øvrigt af det i den foregående præmis anførte, at sagsøgeren med urette har kritiseret Det Udvidede Appelkammer for at have taget fejl med hensyn til rækkevidden af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii) (som omhandler udformningens funktionalitet), og artikel 7, stk. 3 (som omhandler udformningens opnåede fornødne særpræg), i forordning nr. 40/94, og at det ikke er velbegrunderet at anføre, at forbrugerundersøgelser er relevante i de to nævnte tilfælde.

- 72 Sagsøgeren har for det andet kritiseret Det Udvidede Appellkammer for at have undladt at identificere den omhandlede udformnings væsentlige kendetegn, og for at have undersøgt Lego-klodsen i sin helhed og ikke kun den omhandlede udformning, idet kammeret i sin vurdering har taget hensyn til de usynlige bestanddele, såsom den udhulede underside og de indre rør.
- 73 Det bemærkes i denne henseende, at det følger af retspraksis, at det alene er formen, således som den er gengivet i præmis 2 ovenfor, der skal gøres til genstand for vurdering ved behandlingen af ansøgningen om registrering (jf. i denne retning Rettens dom af 30.11.2005, sag T-12/04, Almdudler-Limonade mod KHIM (en limonadeflaskes form), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 42-45, af 17.1.2006, sag T-398/04, Henkel mod KHIM (rød og hvid rektangulær tablet med en oval, blå kerne), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 25, og af 31.5.2006, sag T-15/05, De Waele mod KHIM (en pølises form), Sml. II, s. 1511, præmis 36). Den grafiske gengivelse har nemlig til formål at definere varemærket, den skal i sig selv være fuldstændig, for klart og præcist at fastlægge den nøjagtige genstand for den beskyttelse, det registrerede varemærke giver indehaveren (jf. i denne retning analogt Domstolens dom af 12.12.2002, sag C-273/00, Sieckmann, Sml. I, s. 11737, præmis 48 og 50-52). Eftersom sagsøgeren i det foreliggende tilfælde for det første kun har beskrevet den omhandlede udformning i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen ved hjælp af den grafiske gengivelse, som er reproduceret ovenfor i præmis 2, og da der for det andet ikke kan tages hensyn til senere beskrivelser (jf. i denne retning dommen i sagen om en limonadeflaskes form, præmis 42), er det alene på grundlag af denne gengivelse, at der skal foretages en vurdering af de væsentlige kendetegn.
- 74 Det fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 38, 39, 42, 54, 55 og 61-63, at Det Udvidede Appellkammer faktisk undersøgte Lego-klodsen i sin helhed og bl.a. i den anfægtede afgørelses punkt 54 og 55 ud fra gengivelsen af det omhandlede varemærke identificerede den udhulede underside og de usynlige indre rør som de væsentlige kendetegn, der var genstand for undersøgelsen.

- 75 Det bemærkes imidlertid, at denne vurdering også omfatter alle de synlige bestanddele, som fremgår af den grafiske gengivelse, der er reproduceret ovenfor i præmis 2, og som alle ifølge Det Udvidede Appellkammer opfylder særlige tekniske funktioner, nemlig i henhold til den anfægtede afgørelses punkt 54: De ydre knoppers højde og diameter giver byggeklodserne evnen til at sidde sammen, antallet af knopper og knoppernes fordeling giver forskellige måder at sætte klodserne sammen på, byggeklodsernes sider kan forbindes med siderne på andre klodser og derved skabe en mur, den overordnede udformning af en byggeklods, og endelig gør dens størrelse det muligt for et barn at holde den i hånden. Det må endvidere fastslås, at ingen af sagens akter gør det muligt at anfægte, at disse kendetegn korrekt er identificeret som den omhandlede udformnings væsentlige kendetegn.
- 76 Eftersom Det Udvidede Appellkammer korrekt har identificeret alle den omhandlede udformnings væsentlige kendetegn, er det uden betydning for lovligheden af den anfægtede afgørelse, at appellkammeret også tog hensyn til andre kendetegn.
- 77 Under disse omstændigheder må det første klagepunkt forkastes.
- 78 Det bemærkes hvad angår det andet klagepunkt, at intet er til hinder for, at Det Udvidede Appellkammer inden for rammerne af den således foretagne vurdering af de væsentlige kendetegns funktionalitet tager hensyn til Lego-klodsens usynlige bestanddele, såsom den udhulede underside og de indre rør, samt ethvert andet relevant bevis. I det foreliggende tilfælde henviste Det Udvidede Appellkammer i denne henseende til sagsøgerens tidligere patenter, til den omstændighed, at sagsøgeren havde anerkendt, at patenterne beskriver Lego-klodsens funktionelle bestanddele, og til de sagkyndige erklæringer fra M.

79 Sagsøgeren har i denne henseende kritiseret Det Udvidede Appellkammer for uden at foretage en kritisk analyse at have taget hensyn til M.'s erklæring, som i øvrigt omhandler Lego-klodsens i sin helhed. Sagsøgeren har endvidere fremhævet, at P.'s udtalelser vedrører Duplo-klodsens, og at R.'s udtalelser vedrører alle cylinderformede knopper og ikke kun Lego-klodsens knopper. Det bemærkes imidlertid, at P. og R. har udtalt sig om funktionaliteten af cylinderformede knopper som sådan, og at Det Udvidede Appellkammer netop henviste til disse erklæringer for at understøtte appelkammerets vurdering af funktionaliteten af den omhandlede udformnings ydre cylinderformede rør. M.'s erklæring er ganske vist blevet udarbejdet for og finansieret af intervenienten, men de tidligere patenter understøtter M.'s konstateringer hvad angår funktionaliteten af Lego-klodsens udformning, således som det i øvrigt også fremgår af de af sagsøgeren fremlagte sagkyndige erklæringer. Dertil kommer, at den omstændighed, som sagsøgeren har fremhævet, at M.'s vurdering omhandler Lego-klodsens i sin helhed, er uden betydning, eftersom vurderingen omfatter en analyse af funktionaliteten af den omhandlede udformnings væsentlige kendetegn.

80 Det følger endvidere af det ovenstående, at sagsøgerens argument om, at den manglende funktionalitet af den omhandlede udformnings væsentlige kendetegn blev godtgjort ved sagsøgerens egne sagkyndige erklæringer, må forkastes. Ekspertudtalelserne og de afgørelser fra de nationale domstole, som sagsøgeren har påberåbt sig til støtte for, at de alternative udformninger er relevante som dokumentation for, at tegnet ikke er funktionelt, godtgør nemlig ifølge sagsøgeren, at udformningen af Lego-klodsens ikke er den eneste udformning, der gør det muligt at opnå det ønskede resultat, og at den derfor ikke er teknisk nødvendig. Det er imidlertid fastslået ovenfor i præmis 42, at vurderingen af udformningens funktionalitet skal foretages uafhængigt af, om der findes andre udformninger, og ovenfor i præmis 39, at ordet »nødvendig« indebærer, at udformningen skal besidde de egenskaber, der i teknisk henseende er tilstrækkelige for at opnå det ønskede resultat.

81 Som følge heraf må argumentet om, at der er sket en tilsidesættelse af retten til at blive hørt, idet Det Udvidede Appellkammer ikke har taget hensyn til de af sagsøgeren fremlagte sagkyndige erklæringer, også forkastes. Eftersom det argument, som udledes af disse erklæringer, er baseret på en urigtig sondring mellem de udformninger, der inkorporerer samme tekniske løsning, og de udformninger, der inkorporerer andre tekniske løsninger, var Det Udvidede Appellkammer ikke forpligtet til at henvise til disse erklæringer i den anfægtede afgørelse og har derfor under alle omstændigheder ikke tilsidesat retten til at blive hørt ved at undlade at gøre dette.

82 Af disse grunde må det konstateres, at Det Udvidede Appellkammers konklusioner vedrørende funktionaliteten af den omhandlede udformnings væsentlige kendetegn var velbegrundede.

83 Sagsøgerens argumenter anfægter ikke de konstateringer, der er foretaget ovenfor.

84 Sagsøgeren har for det første anført, at henset til kravet om fornødent særpræg er Det Udvidede Appellkammers argument, hvorefter der kan opstå en eneret til en teknisk løsning, hvis der foretages registrering af alle de udformninger, som anvender denne løsning, ikke realistisk. Selv om det antages, at Retten fastslår, at registreringen af sådanne udformninger ikke er realistisk, vil dette imidlertid ikke anfægte konklusionen om, at den omhandlede udformning er funktionel. Sagsøgerens argument må derfor forkastes.

85 For det andet er spørgsmålet om, hvorvidt et bevis i form af et patent i henhold til amerikansk ret skal anses for et uafkræfteligt bevis eller ej, endvidere ikke relevant. Det Udvidede Appellkammer har ikke ved i den anfægtede afgørelses punkt 40 at henvise til amerikansk retspraksis baseret sin vurdering af Lego-klodsens funktionalitet på, at dette er et uafkræfteligt bevis. Appellkammeret har baseret sin vurdering, der fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 41-63, på Philips-dommen og har i den anfægtede afgørelses punkt 42-48, 52 og 53 taget hensyn til de tidligere patenter, som et element blandt andre, uden at fastslå, at der i den forbindelse var tale om et uafkræfteligt bevis.

86 Det bemærkes for det tredje, at argumenterne, der støttes på det forhold, at patentbeskyttelse af en teknisk løsning ikke er til hinder for, at der opnås varemærkeretlig beskyttelse af en udformning, der inkorporerer denne løsning, og på det forhold, at der er forskel i omfanget af disse to former for beskyttelse, ikke er relevante. Det Udvidede Appellkammer har anerkendt dette i den anfægtede afgørelses

punkt 39 og har kun efterfølgende henvist til de tidligere patenter for at fremhæve, at Lego-klodsens væsentlige kendetegn er funktionelle.

- ⁸⁷ Sagsøgeren har for det fjerde anført, at sagsøgerens konkurrenter ikke har behov for at kunne anvende samme tekniske løsning for at kopiere Lego-klodsens udformning, og at da der ikke foreligger risiko for, at der vil opstå en eneret, finder artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke anvendelse. Dette argument hviler imidlertid på en fejlagtig antagelse om, at den omstændighed, at der er adgang til andre udformninger, som inkorporerer den samme tekniske løsning, godtgør, at den omhandlede udformning ikke er funktionel, idet det ovenfor i præmis 42 er anført, at det fremgår af Philips-dommen, at det er selve den funktionelle udformning, der skal være tilgængelig for alle. Dette argument må derfor forkastes.
- ⁸⁸ På denne baggrund må det konstateres, at det var med rette, at Det Udvidede Appellkammer fastslog, at den omhandlede udformning var funktionel. Følgelig må det andet klagepunkt forkastes.

Om det tredje klagepunkt vedrørende en fejlagtig hensyntagen til en afgørelse fra en national domstol og den anfægtede afgørelses påståede partiskhed

— Parternes argumenter

- ⁸⁹ Sagsøgeren har kritiseret Det Udvidede Appellkammer for dels at have taget hensyn til en afgørelse fra den canadiske højesteret, dels at have fastslået, at en afgørelse fra Rechtbank Breda (Nederlandene) ikke var relevant. Ifølge sagsøgeren vedrørte disse

afgørelser den påståede funktionalitet af Lego-klodsens udformning. Afgørelserne blev afsagt i forbindelse med et spørgsmål om illoyal konkurrence og varemærkekrænkelse og vedrørte slavisk eftergørelse. Den eneste forskel er den omstændighed, at den canadiske retsinstans nåede til en anden afgørelse end den nederlandske retsinstans. Sagsøgeren har anført, at den omstændighed, at Det Udvidede Appellkammer selektivt tog hensyn til afgørelsen fra den canadiske højesteret samt alene til de erklæringer, der understøttede appelkammerets konklusion, viser, at kammerets fremgangsmåde har været partisk.

90 Harmoniseringskontoret og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumenter.

— Rettens bemærkninger

91 Det er for det første tilstrækkelig at bemærke, at hvad angår Det Udvidede Appellkammers henvisning til en afgørelse fra den canadiske højesteret og den omstændighed, at appelkammeret ikke tog den nederlandske afgørelse i betragtning, har sagsøgeren selv anerkendt, at afgørelser fra de nationale retsinstanser ikke har indvirkning på appelkamrenes og Harmoniseringskontorets afgørelser. EF-varemærkesystemet er nemlig et uafhængigt system, og lovligheden af appelkamrenes afgørelser skal udelukkende vurderes på grundlag af forordning nr. 40/94, som denne fortolkes af Fællesskabets retsinstanser (jf. Rettens dom af 12.3.2008, sag T-128/07, Suez mod KHIM (Delivering the essentials of life), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis). Det fremgår i øvrigt af den anfægtede afgørelse, at Det Udvidede Appellkammer ikke baserede sin afgørelse på den canadiske afgørelse, men at appelkammeret, da det allerede havde fastslået, at Lego-klodsens var funktionel, fandt, at dets vurdering blev bekræftet af retspraksis fra en lang række nationale retsinstanser, herunder afgørelsen fra den canadiske højesteret.

- 92 Det bemærkes for det andet, at sagsøgeren med urette har kritiseret Det Udvidede Appellkammer for at være partisk. Dels anførte Det Udvidede Appellkammer i den anfægtede afgørelses punkt 65 grundene til, at det fandt, at den nederlandske afgørelse ikke var relevant. Dels følger det af vurderingen ovenfor i præmis 36-49, at Det Udvidede Appellkammer med rette fastslog, at de af sagsøgeren fremlagte sagkyndige erklæringer ikke var relevante, fordi de alle omhandlede adgangen til andre udformninger, som inkorporerer den samme tekniske løsning. Harmoniseringskontoret har i øvrigt med rette anført, at sagen blev henvist til Det Udvidede Appellkammer, at formanden for Første Appellkammer overlod pladsen til sin suppleant, efter at sagsøgeren havde fremsat en inhabilitetsindsigelse mod formanden, og at Harmoniseringskontoret havde iværksat forskellige andre tiltag for at sikre en upartisk procedure.
- 93 Dette klagepunkt må derfor forkastes.
- 94 Henset til det foregående i det hele må søgsmålet forkastes.

Sagens omkostninger

- 95 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Ottende Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**
- 2) **Lego Juris A/S betaler sagens omkostninger.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 12. november 2008.

Underskrifter