

## CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PAOLO MENGOZZI

presentadas el 26 de enero de 2010<sup>1</sup>

### I. Introducción

1. «El Lego de la vida». Así titulaba unos meses atrás el semanario alemán *DIE ZEIT* un artículo<sup>2</sup> dedicado a una nueva rama de la ciencia, la «biología sintética». El símil con el conocido juego de construcción se basaba en que los científicos, para formar organismos, por ejemplo, proteínas artificiales a partir de microbios, proceden por el mismo método que emplearía un niño ante su cajón de Lego: primero se reúnen los ladrillos (*biobricks*, o fragmentos genéticos estandarizados, para el investigador), contándose ya más de tres mil; luego, se *escogen* los idóneos en función de las características que se quiera dar a la nueva célula y, finalmente, se implantan los fragmentos de ADN en el patrimonio genético de una célula de otro espécimen para «*dar vida*» a la naciente entidad.
2. Con este recurso de casación Lego Juris impugna la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de noviembre de 2008, Lego Juris/OAMI.<sup>3</sup> No se trata de ponderar las excelencias del pasatiempo, pues nadie duda de su valor pedagógico y de fomento de la lógica y de la creatividad, sino de comprobar si la interpretación que dicho Tribunal hizo de la normativa sobre la marca comunitaria y del único precedente jurisprudencial de este Tribunal de Justicia adolece de los errores que la empresa danesa le achaca.
3. La empresa Lego y su mayor competidora, MEGA Brands, discuten la posibilidad de registrar como marca una reproducción fotográfica de un ladrillo típico del juego en liza o si los perfiles recogen características esenciales de la forma del bloque que, por su funcionalidad, han de quedar al alcance de cualquier fabricante de juguetes y, por lo tanto, tienen vedada su inscripción registral.

1 — Lengua original: español.

2 — Maier, J., «Lego des Lebens», *DIE ZEIT* n.º 32, de 30 de julio de 2009, p. 27.

3 — Asunto T-270/06, Rec. p. II-3099.

## II. Marco jurídico

6. Según el artículo 7, apartado 1, del citado Reglamento:

### A. Normativa aplicable

«1. Se denegará el registro de:

4. Desde el 13 de abril de 2009 la marca comunitaria se rige, fundamentalmente, por el Reglamento (CE) n° 207/2009,<sup>4</sup> pero, a efectos de resolver esta casación, continúan vigentes, *ratione temporis*, las normas del Reglamento (CE) n° 40/94.<sup>5</sup>

- a) los signos que no sean conformes al artículo 4;
- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

5. Dentro del Reglamento n° 40/94 merece destacarse el artículo 4, a cuyo tenor:

[...]

«Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.»

- e) los signos constituidos exclusivamente por:
  - i) [...]
  - ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

4 — Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), en vigor desde la fecha mencionada en el punto al que completa esta nota.

5 — Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (DO 1994, L 11, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) n° 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO L 349, p. 83), y, por último, por el Reglamento (CE) n° 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO L 70, p. 1).

iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto;

9. El litigio principal en el asunto Philips versaba sobre la representación gráfica de la forma de la cara superior de un tipo de máquina de afeitar eléctrica diseñada por la empresa holandesa.

[...]»

7. En cambio, el apartado 3 de ese mismo artículo 7 precisa:

«3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

#### B. *Jurisprudencia: la sentencia Philips*<sup>6</sup>

8. Aunque en la exposición del derecho pertinente para la solución de los asuntos sometidos a este Tribunal de Justicia no se suelen incluir extractos de sentencias propias, el que, hasta la fecha, sólo haya habido un pronunciamiento relevante para dirimir este contenido, justifica con creces la aparición en este epígrafe de las conclusiones de ciertos párrafos de la sentencia Philips. De alguna manera, en esas circunstancias, la interpretación de su argumentación la equipara a una norma jurídica.

10. Así, dicha sentencia calificó de «obstáculo preliminar» al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, que «puede impedir que se registre un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto».<sup>7</sup>

11. También indicó que la ratio del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 89/104/CEE<sup>8</sup> estriba en evitar que la protección del derecho de marca confiera a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, que el usuario busque en los de los competidores, y pretende así evitar que la protección del derecho de marca se extienda más allá de los signos que permiten distinguir un producto o servicio de los de los competidores, hasta convertirse en un obstáculo para que estos últimos ofrezcan libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca.<sup>9</sup>

7 — Apartado 76 de la sentencia.

8 — Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primer Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»); este artículo es el *alter ego* del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94.

9 — Apartado 78 de la sentencia Philips.

6 — Sentencia de 18 de junio de 2002 (C-299/99, Rec. p. I-5475).

12. Matizó aún más el móvil de ese precepto, añadiendo que su objetivo es denegar el registro de formas cuyas características esenciales respondan a una función técnica, porque la exclusividad inherente al derecho de marca restringiría la posibilidad de que los competidores proporcionaran un producto que incorporase esa función,<sup>10</sup> y que «persigue un objetivo de interés general que exige que una forma, cuyas características esenciales respondan a una función técnica [...] pueda ser libremente utilizada por todos».<sup>11</sup>

13. Por último, declaró que la disposición discutida en ese litigio «refleja el objetivo legítimo de no permitir a los particulares utilizar el registro de una marca para obtener o perpetuar derechos exclusivos relativos a soluciones técnicas»,<sup>12</sup> y que nada en el tenor de dicha disposición deja inferir que la existencia de otras formas para obtener el mismo resultado técnico puede evitar la aplicación de la causa de denegación o de nulidad que contiene.<sup>13</sup>

10 — Apartado 79.

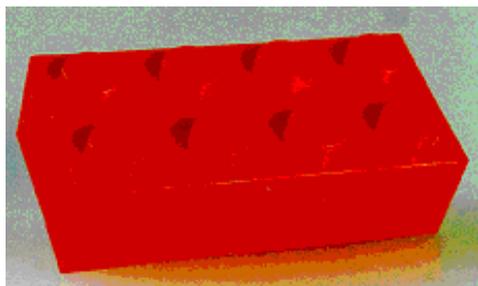
11 — Apartado 80.

12 — Apartado 82.

13 — Apartado 81.

### III. Los hechos del litigio

14. El 1 de abril de 1996 la empresa predecesora de Lego Juris A/S depositó una solicitud de registro de una marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) («OAMI»). Pretendía el registro del ladrillo de juguete tridimensional de color rojo que se reproduce a continuación:



15. Se instó para los productos de las clases 9 (sin trascendencia para esta casación, por lo que no se enumeran) y 28 del Arreglo de Niza,<sup>14</sup> destacando, dentro de esta última categoría, los «juegos y juguetes».

16. El 19 de octubre de 1999 se concedió el título de propiedad industrial deseado, pero dos días después, el 21 de octubre de 1999,

14 — Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

la empresa predecesora de MEGA Brands, Inc. (en adelante, «MEGA Brands»), urgió la nulidad de ese registro en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94, respecto de los «juegos de construcción», comprendidos en la clase 28. Para MEGA Brands la marca registrada chocaba con los motivos de denegación absolutos del artículo 7, apartado 1, letra a), letra e), incisos ii) y iii), y letra f) del mismo Reglamento.

17. La División de Anulación ante la cual se sustanciaba el procedimiento lo suspendió hasta el pronunciamiento del Tribunal de Justicia en el asunto Philips, acaecido en junio de 2002, reabriéndolo el 31 de julio de 2002. Al considerar que el marchamo controvertido imitaba exclusivamente la forma del producto necesaria para lograr un resultado técnico, el 30 de julio de 2004 la División de Anulación resolvió la nulidad de la inscripción para los «juegos de construcción» incluidos en la clase 28, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94.

18. El 20 de septiembre de 2004 la demandante recurrió esa decisión ante las Salas de Recurso de la OAMI, cuyo Presidium, tras una serie de vicisitudes procesales<sup>15</sup> y a petición de la interesada, atribuyó el conocimiento de la causa a la Gran Sala de Recurso.<sup>16</sup>

19. Mediante resolución de 10 de julio de 2006,<sup>17</sup> la Gran Sala de Recurso desestimó el recurso por infundado, por entender que, conforme al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 el emblema de que se trata no podía registrarse respecto a los «juegos de construcción» comprendidos en la clase 28.

20. En efecto, observó que la adquisición del carácter distintivo por el uso, en virtud el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 no impide la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del mismo acto normativo.<sup>18</sup> Señaló que esta última disposición persigue prohibir el registro de formas cuyas características esenciales respondan a una función técnica, de tal manera que todos puedan emplearlas libremente y que una forma no elude tal prohibición si contiene un elemento arbitrario de escasa entidad, como un color.<sup>19</sup> Descartó la pertinencia de que haya otras formas para alcanzar el mismo resultado técnico.<sup>20</sup>

21. Además, la Gran Sala de Recurso indicó que el término «exclusivamente», que figura en el artículo 7, apartado 1, letra e), en relación con el inciso ii), del Reglamento n° 40/94 significa que la forma no ha de tener más finalidad que la de conseguir el resultado técnico

15 — Apartados 9 y 10 de la sentencia recurrida.

16 — Con arreglo al artículo 1 *ter*, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el Reglamento de Procedimiento de las Salas de Recurso de la OAMI (DO L 28, p. 11).

17 — Resolución de la Gran Sala de Recurso de la OAMI de 10 de julio de 2006 (asunto R 856/2004 G), relativa a un procedimiento de nulidad entre MEGA Brands Inc., y Lego Juris A/S.

18 — Apartados 32 y 33 de la resolución.

19 — Apartados 34 y 36 de la misma resolución.

20 — En el apartado 58.

apetecido y que el término «necesaria» del propio precepto requiere la forma adecuada para tal resultado técnico, aunque puede haber otras formas aptas para desempeñar igual cometido.<sup>21</sup> También señaló las características de la forma litigiosa que estimaba esenciales<sup>22</sup> y analizó su funcionalidad.<sup>23</sup>

#### IV. El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida

22. El 25 de septiembre de 2006 Lego Juris interpuso un recurso en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, solicitando la anulación de la resolución de la Gran Sala de Recurso; invocaba un motivo único, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 (en adelante, también, «disposición controvertida»), estructurado en dos secciones en las que denunciaba, respectivamente, una interpretación equivocada de ese precepto y la apreciación errónea del objeto de la marca en litigio.

23. En síntesis,<sup>24</sup> Lego Juris recriminaba a la Gran Sala de Recurso haber ignorado el

verdadero alcance del repetido artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), que no excluiría del registro las formas funcionales *per se*, sino sólo los emblemas configurados «exclusivamente» por la forma de los productos «necesaria» para lograr un resultado técnico. Opinaba que, para integrarse en el ámbito de dicha disposición, una forma ha de albergar sólo características funcionales; y que la modificación de las características distintivas de su apariencia externa ha de acarrear la pérdida de su funcionalidad. Sostenía, asimismo, que las eventuales formas alternativas funcionalmente equivalentes que incorporan una solución técnica idéntica son el criterio adecuado para dilucidar si la concesión de la marca puede provocar una situación de monopolio en el sentido del repetido precepto.

24. La disposición controvertida, proseguía la demandante en primera instancia, no veda la protección como marca a los «diseños industriales», que pueden registrarse aunque se compongan únicamente de elementos que desempeñan una función. La clave sería averiguar si esa protección crea un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de la forma de que se trate o si los competidores tienen suficiente libertad para aplicar semejante solución técnica y utilizar análogos características.

21 — Apartado 60.

22 — En los apartados 54 y 55.

23 — En los apartados 41 a 63.

24 — Apartados 27 a 34 de la sentencia recurrida.

25. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia no lo entendió así. En relación con la palabra «exclusivamente» del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94,<sup>25</sup> propuso interpretarla a la luz de la expresión «características esenciales que respondan a una función técnica», incorporada a los apartados 79, 80 y 83 de la sentencia Philips. Dedujo de tal expresión que la inclusión de singularidades no fundamentales, que no desempeñen función técnica alguna, que no conduce a que una forma eluda dicho motivo de denegación absoluto, si todas las notas definitorias de esa forma encajan en tal función.

26. En cuanto a la fórmula «necesaria para obtener un resultado técnico», recogida igualmente en la disposición controvertida y en los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips, el Tribunal de Primera Instancia infirió que no suponía que tal motivo de denegación absoluto se aplicara sólo cuando la forma represente la única posible para alcanzar el resultado perseguido. Recordó que, en el citado apartado 81, el Tribunal de Justicia había declarado que «la existencia de otras formas para el mismo resultado técnico [no] puede evitar la causa de denegación» y, en el apartado 83, que «[está excluido] el registro de un signo constituido por la forma, aunque el resultado técnico se pueda recabar con otras formas». De estas afirmaciones el Tribunal de Primera Instancia extrajo la consecuencia de que, para apreciar dicho motivo de denegación absoluto, basta con que las características esenciales de la forma reúnan las singularidades técnicamente causales y suficientes para lograr el resultado técnico buscado, de

manera que quepa imputárselas a ese resultado técnico.

27. Rebató también los argumentos de Lego Juris de que era importante que hubiera otras formas capaces de procurarse igual resultado técnico, ya que el Tribunal de Justicia, en los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips, había desechado la pertinencia de ese dato, sin distinguir los diseños que utilicen otra «solución técnica» de aquellos que utilizan la misma «solución técnica».

28. Además, el Tribunal de Primera Instancia trajo a colación: por un lado, el apartado 78 de la sentencia Philips, a cuyo tenor, la *ratio* del precepto discutido era evitar que el derecho de marca otorgue a su titular un monopolio sobre características de uso de un producto y se erija en un obstáculo a la libre oferta por los competidores de productos que incorporen tales características de uso. Añadió que no se descarta que las características de uso de un producto que, según el Tribunal de Justicia, han de quedar al alcance de los competidores, correspondan específicamente a una forma concreta; y, por otro lado, amparándose en el apartado 80 de ese pronunciamiento, en el que se expone que la disposición controvertida promueve un objetivo de interés general, que exige la libre utilización por todos de una forma, cuyos aspectos primordiales respondan a una función técnica, el Tribunal de Primera Instancia resaltó que tal propósito

25 — También se encuentra en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva. Hay que mentar esta norma, pues es la que la sentencia Philips interpretó.

no sólo se refiere a la solución técnica incorporada en tal forma, sino a la propia forma y a sus características esenciales. Así pues, si la forma como tal debe poder utilizarse libremente, no cabe acoger la distinción que propugnaba Lego Juris entre las formas que usan otra «solución técnica» de las que emplean una «solución técnica» idéntica.

29. Para el Tribunal de Primera Instancia, pues, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 cierra el acceso al registro de toda forma constituida exclusivamente, en cuanto a sus notas definitorias, por la forma del producto técnicamente causal y suficiente para conseguir el resultado técnico pretendido, aunque pueda alcanzarse mediante otras formas. De este modo, avaló el análisis de la Gran Sala de Recurso y desestimó la primera sección del motivo único del recurso.

30. La segunda sección se dividía, a su vez, en tres imputaciones, de las que sólo dos tienen relevancia en esta casación. La primera atañe a la falta de identificación de los *componentes principales* de la marca; la segunda, a errores

en la apreciación del *carácter funcional* de sus particularidades esenciales.<sup>26</sup>

31. En la primera crítica, la demandante reprochaba a la Gran Sala de Recurso no haber determinado los aspectos primordiales de la forma en liza, a saber, el diseño y la proporción de los salientes, examinando la funcionalidad del bloque Lego en su conjunto, incluidos ciertos elementos cuya protección no se solicitaba, como la cara hueca y las proyecciones secundarias. Por lo tanto, la resolución impugnada no tuvo en consideración que, con tal marca, la demandante habría podido oponerse a solicitudes de registro de bloques de construcción de idéntica apariencia, pero no los provistos de otra apariencia, independientemente de la solución técnica que aplicaran.

32. Añadía que esas características esenciales de una forma deben ponderarse desde el punto de vista del consumidor, no por expertos según un test meramente técnico.

33. En lo tocante a la segunda imputación, sobre la funcionalidad de esas singularidades, Lego Juris reprochaba a la Gran Sala de Recurso haber estimado que los diseños alternativos funcionalmente equivalentes utilizados por sus competidores carecían de

26 — Apartados 51 a 68 de la sentencia recurrida.

pertinencia, a pesar de su importancia para discernir si el amparo de una forma implica un monopolio sobre una solución técnica. La criticaba, también, por no haber reparado en el impacto de la protección anterior mediante patente sobre la apreciación de la funcionalidad de una forma.

34. Por último, Lego Juris negó disfrutar de monopolio alguno sobre una solución técnica como consecuencia de la protección como marca de la forma controvertida y que, para aplicar esa solución técnica, los competidores estaban constreñidos a copiar la forma del bloque Lego.

35. El Tribunal de Primera Instancia tampoco acogió la segunda sección del motivo único de anulación.<sup>27</sup>

36. Por un lado, en cuanto a la primera imputación, descartó que el punto de vista de los consumidores fuera relevante, ya que resultaba improbable que dispusieran de los conocimientos técnicos necesarios para percibir adecuadamente las peculiaridades fundamentales. Por otro lado, adujo que, como la Gran Sala de Recurso había detectado correctamente todas esas peculiaridades fundamentales del ladrillo de Lego, la legalidad de su resolución no quedaba viciada por haber atendido a otras peculiaridades.

37. En lo referente a la segunda imputación, el Tribunal de Primera Instancia rechazó las alegaciones de la demandante sobre la relevancia de las formas alternativas remitiendo, de nuevo, al apartado 80 de la sentencia Philips, de la que colegía que la apreciación de la funcionalidad de una forma debe realizarse al margen de que haya otras formas. En cuanto a la fuerza probatoria de las patentes previas, constató que el alegato de la demandante no era oportuno, pues la Gran Sala de Recurso había declarado expresamente, en el punto 39 de su resolución, que cabía proteger un signo con una patente y con una marca, habiéndose referido al primero de esos dos derechos de propiedad industrial sólo para poner de manifiesto el alcance de las singularidades esenciales del bloque Lego (los salientes básicos redondos).

38. Por último, en cuanto a la afirmación de que, para aplicar la misma solución técnica sus competidores no han de copiar la forma del bloque Lego, el Tribunal de Instancia resaltó que tal tesis se basaba en la concepción errónea de que la disponibilidad de otras formas con igual solución técnica demuestra una falta de funcionalidad de la forma, lo que ya había rebatido anteriormente por referencia a la sentencia Philips, que sienta el principio de que es la propia forma funcional la que debe estar a disposición de todos.

<sup>27</sup> — Apartados 70 a 88 de la sentencia recurrida.

39. Al no haber acogido ninguna de las alegaciones de Lego Juris, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso de anulación.

## VI. Análisis del recurso de casación

### V. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia y las pretensiones de las partes

40. El recurso de Lego Juris accedió a la Secretaría de este Tribunal de Justicia el 2 de febrero de 2009; y los escritos de contestación de MEGA Brands y de la OAMI, respectivamente, el 15 y el 23 de abril<sup>28</sup> siguientes, no habiéndose aceptado réplica ni dúplica.

41. Lego Juris pide al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia, con imposición de las costas a la OAMI.

42. La OAMI y MEGA Brands aspiran a la desestimación del recurso de casación y a que la parte recurrente en casación cargue con las costas.

43. En la vista, celebrada el 10 de noviembre de 2009, los representantes de ambas partes y de MEGA Brands expusieron sus alegaciones orales y respondieron a las preguntas formuladas por los miembros de la Gran Sala y el abogado general.

### A. Resumen de la posición de las partes y planteamiento de mi análisis

#### 1. Definición de posturas

44. La empresa Lego Juris funda su recurso de casación en tres imputaciones, que a continuación se resumen y que, por lo demás, coinciden sustancialmente con las esgrimidas en el Tribunal de Primera Instancia.

45. En primer lugar, la recurrente en casación achaca a la sentencia impugnada una interpretación errónea del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, que priva de la protección conferida por el derecho de marcas a todas las formas que cumplen una función, sin atender a los criterios de dicha norma. Aduce que el Tribunal de Primera Instancia se habría alejado de la sentencia Philips, en la que el Tribunal de Justicia distinguió entre «solución técnica» y «resultado técnico», asociando el imperativo de disponibilidad a la primera para no obligar a los competidores a obtener soluciones diferentes con igual desenlace; pero

28 — Telefax de 20 de abril.

emplazándoles a encontrar formas dispares que apliquen idéntica solución. Esta equívocación del tribunal de instancia le habría llevado a declarar que la forma funcional en cuanto tal ha de quedar al alcance de todos, cuando de la sentencia Philips se desprende que sólo cabe esperar tal disponibilidad de las características utilitarias de la forma.

determinada de la forma de un objeto consiste en modificarla; si el cambio no altera la función, dicha característica no ha de reputarse funcional. En este ámbito, importaría tener en cuenta las formas alternativas, ya que demostrarían que el otorgamiento de la marca sobre una forma concreta no implica la creación de un monopolio, por lo que la prohibición absoluta de registro del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 no la afectaría.

46. En segundo lugar, *Lego Juris* imputa a la sentencia impugnada haber utilizado unos parámetros incorrectos para descubrir las características esenciales de los signos tridimensionales. En la hipótesis del ejercicio efectivo de un derecho de marca, las «características esenciales» equivaldrían a los «elementos dominantes y distintivos», que han de examinarse desde el punto de vista del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.<sup>29</sup> En cambio, el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 70 de su sentencia, habría eludido la regla del consumidor, siguiendo un razonamiento circular para deducir las características esenciales precisamente del cometido que cumplían las diversas partes de la forma.

48. Tanto la OAMI como *MEGA Brands* rechazan todos los argumentos de la recurrente en casación y sostienen la validez de los razonamientos y del fallo de la sentencia recurrida.

47. En tercer lugar, *Lego Juris* reprocha a la sentencia examinada haber empleado unos criterios de funcionalidad desacertados. A su parecer, la mejor manera de comprobar esa funcionalidad de una característica

## 2. Planteamiento de mi análisis

49. Esta casación exige explicar a los operadores económicos los criterios pertinentes para registrar como marcas las formas de productos que se adecuan a las funciones técnicas que han de desempeñar.

<sup>29</sup> — Por referencia a la sentencia de 16 de julio de 1998, *Gut Springenheide y Tusky* (C-210/96, Rec. p. I-4657), apartado 31, que sentó tal criterio, recogido en la jurisprudencia posterior sobre marcas.

50. Sin duda, en la sentencia Philips se sentaron los principios para interpretar la norma controvertida, aunque referida a la Directiva. Sin embargo, los hechos de aquel asunto provocaron un pronunciamiento relativamente tajante en lo atinente al acceso al registro de signos constituidos por formas funcionales. De la sentencia se desprende que había cierto consenso sobre la plena funcionalidad de la representación gráfica del plano superior de la máquina de afeitar eléctrica comercializada por esa empresa holandesa.

52. En efecto, Lego Juris no solamente denuncia un defecto interpretativo del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 en la sentencia recurrida (primera imputación); también le reprocha el uso de criterios hermenéuticos inadecuados para la determinación de las características funcionales de su bloque o ladrillo (imputaciones segunda y tercera). Por consiguiente, el examen del recurso ha de adentrarse tanto en aspectos sustantivos, los eventuales errores de interpretación, como en otros metodológicos, el *modus operandi* para valorar las propiedades de los objetos y definir su funcionalidad.

51. Al ceñirse tanto a los hechos del litigio, la respuesta del Tribunal de Justicia a la Court of Appeal inglesa insistía en las razones por las que cabía *denegar* el registro de un emblema con esas singularidades, pero apenas desveló a las empresas las pautas para la *inscripción* de signos funcionales en los registros de marcas. La sentencia, fiel al espíritu de la norma, no excluyó de modo absoluto el registro de marchamos con formas funcionales, aunque no se lo puso fácil. En una metáfora, el Tribunal de Justicia no habría cerrado la puerta de las oficinas de marcas a los signos funcionales, sino que la habría entreabierto; y este recurso de casación obliga a medir la anchura del hueco dejado por esa puerta entornada.

53. Creo, pues, que sólo ha habido un precedente; y que esta casación es la segunda oportunidad en diez años de este Tribunal de Justicia para indagar los arcanos de la norma controvertida, lo que justifica el intento de ofrecer una respuesta allende las lindes impuestas por los motivos argüidos por la recurrente, antes de estudiarlos. Además, espero satisfacer así las lógicas expectativas del mundo empresarial en cuanto a los requisitos de registro de los signos funcionales, ansioso de tener más luz sobre este intrincado problema.

B. Por una interpretación más amplia del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94

por otro derecho de propiedad industrial;<sup>30</sup> por otro lado, en la de mantener la separación entre la protección procurada por una marca y la que dispensan otros tipos de propiedad intelectual.<sup>31</sup>

1. Pautas hermenéuticas consolidadas y menos firmes

54. Cotejando la sentencia Philips con la jurisprudencia de algunos ordenamientos jurídicos nacionales, atisbo ciertas concomitancias interpretativas de las respectivas normas de transposición de la Directiva, así como algunas divergencias notables muy elocuentes sobre la conveniencia de armonizar las circunstancias de registro de las marcas funcionales. En los escritos depositados en este Tribunal de Justicia por las partes litigantes se estudia el derecho estadounidense de marcas, por lo que me siento obligado a hacer unas referencias cuando puedan ser útiles en este asunto.

55. Por lo que atañe a las similitudes, se reconoce unánimemente que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, así como sus homólogos nacionales, se asientan en una doble premisa: por un lado, en la de evitar la monopolización de soluciones técnicas de los bienes mediante el derecho de marcas, especialmente cuando hayan gozado antes de la protección otorgada

56. Para mayor claridad, cabe recordar que la sentencia Philips fundó su respuesta a la cuarta cuestión prejudicial de la Court of Appeal precisamente en esas dos ideas,<sup>32</sup> siguiendo así las conclusiones del abogado general Ruiz-Jarabo.<sup>33</sup>

57. Pero este sustrato común a los derechos nacionales y al comunitario de marcas no ha bastado para homogeneizar por completo la práctica judicial. Así, por ejemplo, en el propio asunto Philips, ante los órganos jurisdiccionales de cada Estado, mientras los tribunales suecos entendieron que una forma ha de considerarse exclusivamente funcional cuando ninguna otra permita realizar esa misma función, los jueces ingleses prefirieron mantener que la disposición nacional

30 — En el derecho alemán, Hacker, F. «Als Marke Schutzfähige Zeichen ? § 3», en Ströbele/Hacker, *Markengesetz*, 8ª ed., Ed. Carl Heymanns, Colonia, 2006, p. 85; en el derecho español, Marco Arcalá, L. A. «Artículo 5. Prohibiciones absolutas», en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (director), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., Ed. Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, tomo I, p. 204; en el derecho francés, Azéma, J./Galloux, J.-Ch., *Droit de la propriété industrielle*, 6ª ed., Ed. Dalloz, París, 2006, p. 773; en derecho estadounidense, Wong, M., «The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection», *Cornell Law Review*, vol. 83, 1998, pp. 1116, 1154.

31 — *Ibidem*; resulta particularmente intenso este pensamiento en los derechos español y francés, en los que se alude al «fraude de ley» y al «abus de droit» que se generaría al extender la protección de las patentes o de los diseños industriales mediante el derecho de marcas.

32 — En particular en los apartados 79 y 82, respectivamente.

33 — Especialmente los puntos 30 y 39.

correspondiente al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 excluye del registro todos los supuestos en los que la función fuera la principal razón para que el producto tuviera la forma que se intentaba inscribir como marca.<sup>34</sup>

58. Las decisiones judiciales nacionales referidas en el punto anterior preceden a la sentencia Philips de este Tribunal de Justicia; pero, en algunas ocasiones, los más altos tribunales estatales parecen reducir a su mínima expresión los postulados de dicha sentencia, de manera que la prohibición de la norma controvertida, o de su homóloga interna, pierde su eficacia, con el consiguiente aumento de las dificultades que experimentan los competidores para penetrar en el mercado del objeto cuya forma funcional se ha logrado registrar.<sup>35</sup>

34 — Cornish, W./Llewelyn, D., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 6ª ed., Ed. Thomson Sweet & Maxwell, Londres, 2007, p. 710.

35 — Critica la aplicación más laxa de la sentencia Philips por el Bundesgerichtshof, Hildebrandt, U., *Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis*, Ed. Carl Heymanns, Colonia, 2006, pp. 109 y 110. No obstante, el Tribunal Supremo alemán no ha autorizado la inscripción del bloque de Lego objeto de este litigio por estimarlo exclusivamente funcional, provocando así la anulación de la marca que, en un primer momento, se había concedido en Alemania; Bundesgerichtshof, Comunicado de prensa n° 158/2009 (<http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung>).

59. Esa divergencia se origina probablemente en que la sentencia Philips, pudiendo haber adoptado un criterio más estricto, que circunscribiera la prohibición a los signos compuestos solamente por características funcionales, prefirió uno más laxo que diera cabida en la prohibición a más marchamos funcionales, al exigir que sean las «características esenciales» las que se adecuan a una función técnica.<sup>36</sup> Pero, al proceder de tal manera, introdujo cierta vaguedad, que ahora se cobra su tributo.

60. Se percibe, pues, el peligro de que las pautas elaboradas por este Tribunal de Justicia no reciban un tratamiento idéntico en todos los Estados miembros, motivo por el que estimo oportuno buscar unos criterios adicionales que ayuden a profundizar la jurisprudencia que, con el único precedente de Philips, se halla demasiado escorada hacia los signos que han de excluirse del registro en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94. La mejor manera de definir más el ámbito de aplicación de esa norma estriba en indagar también los casos en los que la marca deseada merece encontrar acomodo en el registro, a pesar de acusar algunos perfiles funcionales.

36 — Apartado 79 de la sentencia Philips.

## 2. Exégesis propuesta

artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 consta de hasta tres fases.<sup>40</sup>

61. De entrada, anuncio que no sugiero un cambio jurisprudencial, sino sólo algunas matizaciones, principalmente metodológicas, ya que los principios fijados por la sentencia Philips son válidos,<sup>37</sup> a saber: por un lado, la doble *ratio*, ya aludida, que sustenta el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, que se resume en los criterios de «antimonopolización» y de estricta delimitación de los diferentes derechos de propiedad industrial; por otro lado, que la norma controvertida deniega el registro de formas cuyas *características esenciales* se atengan a una función técnica;<sup>38</sup> y, por último, que la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no enerva la causa de denegación absoluta o de nulidad contenida en ese precepto.<sup>39</sup>

62. Conviene, no obstante, completar este trasfondo acudiendo a ciertas pautas metodológicas de aplicación de la referida norma; a mi entender, el *iter* en el manejo del

## a) Primera fase

63. En un primer momento, el órgano encargado de examinar el motivo absoluto o de nulidad ha de detectar los elementos más importantes de la forma que se le haya sometido a registro. Adquiere en este estadio una relevancia fundamental la pauta que se ha de seguir.

64. Como no se trata, todavía, de dilucidar el carácter distintivo del signo, sino únicamente de concretar sus singularidades principales, ha de procederse al análisis sucesivo de los diversos elementos de presentación utilizados en dicha marca.<sup>41</sup> En contraste con el estudio de la fuerza diferenciadora, no es imprescindible tener en cuenta la impresión de conjunto, a no ser que, por ejemplo en un objeto sencillo, la suma de todas las características que componen su forma se reputen esenciales.

37 — La sentencia Philips ha sido seguida siempre por el Tribunal de Primera Instancia, por la ÓAMI y, con las vacilaciones señaladas, por las diferentes jurisprudencias nacionales.

38 — Apartado 79 de la sentencia Philips.

39 — Apartados 81 a 83 de la sentencia Philips.

40 — Me inspiro *mutatis mutandis* en el derecho alemán, Hacker, F., *op. cit.*, p. 88; y en el estadounidense, McCormick, T., «Will Traffix “Fix” the Splintered Functionality Doctrine?: Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.», *40 Houston Law Review*, (2003), pp. 541, 566.

41 — Deduzco esta afirmación a *contrario sensu* de la sentencia de 30 de junio de 2005, Eurocermex/OAMI (C-286/04 P, Rec. p. I-5797), apartados 22 y 23 y jurisprudencia citada, confirmada por la sentencia de 25 de octubre de 2007, Develley/OAMI (C-238/06 P, Rec. p. I-9375), apartado 82.

65. Del tenor del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), se colige que han de detectarse las características esenciales de la forma y ponerlas en relación con el resultado técnico a efectos de evaluar si existe un vínculo necesario entre tales características y dicho resultado técnico. Pues bien, en este contexto la averiguación de esos aspectos primordiales no se realiza para comprobar si el signo es susceptible de cumplir la función esencial de la marca, la de garantía del origen de los productos que la llevan,<sup>42</sup> sino para cotejar su carácter necesario respecto del resultado técnico, cuyos perfiles también requieren de una definición exacta.

66. En esta etapa inicial el punto de vista del consumidor no es, pues, pertinente, porque sólo se dilucida una condición *preliminar*, como apunta la sentencia Philips,<sup>43</sup> a la que se someten los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto, pudiendo, de no cumplirse, impedir su registro; no se averigua todavía el eventual carácter distintivo, trance en el que la jurisprudencia sitúa siempre la relevancia de la opinión del usuario.<sup>44</sup>

42 — Jurisprudencia constante de este Tribunal de Justicia; por ejemplo, sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann La-Roche/Centrafarm (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7; de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273), apartado 48; y de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI (C-412/05 P, Rec. p. I-3569), apartado 53.

43 — En su apartado 76.

44 — Por ejemplo en las sentencias de 8 de mayo de 2008, Euro-hypo/OAMI (C-304/06 P, Rec. p. I-3297), apartado 67; y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI (C-25/05 P, Rec. p. I-5719), apartado 25.

67. Por último, dentro de la primera fase, queda por discernir la funcionalidad de cada una de las características esenciales que se hayan descubierto. La atribución de esa funcionalidad plantea, a su vez, problemas de método. No es posible, desde luego, basarse en simples conjeturas o en generalidades derivadas de la experiencia vital corriente;<sup>45</sup> normalmente, para aquellos bienes que hayan gozado de una protección por medio de una patente o de un diseño, las explicaciones adjuntas a los certificados de registro de estos derechos de propiedad industrial constituyen una presunción simple, aunque muy fuerte, de que las singularidades fundamentales de la forma del objeto obedecen a una función técnica, como apuntaba ya la Gran Sala de Recurso citando la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense en el asunto Traffix.<sup>46</sup> Fuera de estos casos, siempre cabe acudir a los servicios de un perito.

68. Del resultado que arroje ese examen de la funcionalidad depende la continuación del *iter*: si, por un lado (hipótesis A), todas las notas definitorias de la forma cuyo registro se insta cumplen una función técnica, la propia forma se reputa funcional y no debe acceder al registro o, si ya se inscribió, ha de cancelarse; en este supuesto, el examen no va más allá

45 — Como certeramente indica Hacker, F., *op. cit.*, p. 88.

46 — Punto 40 de su resolución en el asunto Lego; Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc, 532 U.S. 23(2001).

de la primera etapa. En cambio, si, por otro lado (hipótesis B), no todas esas características son funcionales, se pasa a la segunda fase.

perpetuar derechos exclusivos relativos a soluciones técnicas»<sup>47</sup> y la de que la forma funcional «pueda ser libremente utilizada por todos»,<sup>48</sup> creo que el precepto despliega sus efectos en esta coyuntura híbrida de notas definitivas funcionales y no funcionales.

b) Segunda fase

69. En el segundo momento, pues, el órgano encargado de examinar el marchamo se encuentra con una forma, de cuyos aspectos primordiales sólo algunos son parcialmente funcionales. Un entendimiento estricto de la sentencia Philips conduciría a inaplicar el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, ya que su apartado 84 prohíbe el registro del signo constituido exclusivamente por la forma del producto, «[...] si se demuestra que sus características funcionales esenciales son sólo atribuibles a un resultado técnico». Sin embargo, creo que, de nuevo, la sentencia se ciñe en exceso a los hechos del asunto.

71. Sucede, simplemente, que el examen deviene más complejo.

72. Surge el problema de discernir si la concesión de una marca impide a los competidores utilizar las características esenciales funcionales a las que ampararía dicho emblema, pues en una situación como la descrita no es impensable que varios o muchos de esos aspectos funcionales resulten indispensables para los adversarios en el mercado, por ejemplo, para la interoperabilidad de sus productos respectivos con los del titular de la forma funcional que se quiere registrar. Como tal consecuencia choca frontalmente con los postulados de la sentencia Philips, concibo dos posibles alternativas.

70. En realidad, ponderando las dos premisas básicas del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, la de que «refleja el objetivo legítimo de no obtener o

73. La primera limita el derecho de marca a los elementos esenciales y distintivos no funcionales. Así, por ejemplo, los lápices de memoria<sup>49</sup> constan de una parte que claramente sirve para la conexión con el ordenador u otro aparato y de otra que, aunque

47 — Sentencia Philips, apartado 82.

48 — Apartado 80 de la sentencia Philips.

49 — También llamados «llave USB» o «pen drive», en inglés.

cumpliendo una función técnica, se pueden –y se suelen– adornar con una forma peculiar, más *estética*. Yo no detectaría inconveniente alguno en conceder marcas sobre estas llaves USB, aunque limitadas a la parte cubierta por el diseño, pues la otra siempre conserva su funcionalidad. Pero la OAMI debería flexibilizar su práctica registral potenciando el uso de las protestas de renuncia («disclaimer»), ya que no emplea la potestad que le confiere el artículo 37, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009,<sup>50</sup> al aplicar a rajatabla el principio, no consagrado por la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia,<sup>51</sup> de que los signos con varios componentes no pueden reclamar la protección de uno sólo.<sup>52</sup> Aunque los fabricantes de ese tipo de lápices solicitaran la protección para el elemento estético, sin ni siquiera adjuntar en la imagen de la petición de marca la parte para la conexión, el marchamo tendría menor efecto, ya que el consumidor tal vez no lo reconocería como parte de una llave USB, decayendo así el interés del fabricante en hacerse con una marca.

norma controvertida, el examen de un signo compuesto parcialmente por elementos funcionales habría de supeditarse a la condición de que el eventual título de propiedad industrial no implicara para los competidores una desventaja significativa no relacionada con la reputación de sus propios signos.<sup>53</sup> En este estadio procedería comparar las demás opciones compatibles del mercado, como insistentemente reclama la recurrente en casación. Sin abundar ahora en esta alternativa, interesa resaltar que el análisis de las formas sustitutivas habría de efectuarse teniendo en cuenta la interoperabilidad y el imperativo de disponibilidad, como manifestación del interés general que también sustenta al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94.

### c) Tercera fase

74. Esta dificultad me mueve a proponer una segunda alternativa. Con el eminente cariz protector de la competencia que rezuma la

75. Finalmente, superados esos obstáculos mediante protestas de denuncia o por el convencimiento de la inocuidad de la forma respecto de la competencia, los órganos encargados de indagar la funcionalidad de una forma de ese tipo híbrido, generalmente una oficina de marcas o un juez que conozca de una demanda reconventional de nulidad, entran en

50 — Que recoge el legado del artículo 38, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.

51 — Además, si el propio legislador prevé la posibilidad de que la protección que otorga la marca no se extienda a todo el signo, me parece poco convincente la posición defendida por la OAMI.

52 — Bender, A., «Der Ablauf des Anmeldeverfahrens», en Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis – Band 1 Markenverfahrensrecht*, Ed. C.H. Beck, Múnich, 2007, p. 585.

53 — En el derecho estadounidense se denomina «significant non-reputation related disadvantage»; McCormick, T., *op. cit.*, p. 567.

la tercera fase, donde se averigua el carácter distintivo del marchamo (la forma). Cobran ahora relevancia la impresión de conjunto del signo, el punto de vista del consumidor y los bienes o los servicios para los que se solicita, en consonancia con la jurisprudencia.<sup>54</sup>

solicitud de registro.<sup>57</sup> Por tanto, el titular de una marca obtenida con un disclaimer nunca podría invocar el beneficio del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 para extender la protección a los aspectos esenciales funcionales.

76. Además, siempre continúa vigente el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, que impide al dueño de una forma funcional invocar la adquisición del carácter distintivo por el uso.<sup>55</sup> A este respecto, por un lado, creo que la exclusión de las formas funcionales del eventual beneficio concedido por ese precepto satisface el deseo del legislador de evitar que se aproveche de tal posibilidad un objeto que haya estado protegido por una patente o por un diseño. Así pues, al expirar ese otro derecho de propiedad industrial, resulta probable, especialmente en los supuestos de bienes innovadores, como Lego, que estos últimos gocen ya, a los ojos del consumidor, de lo que en circunstancias normales se reputaría de «carácter distintivo», al haber permanecido como único en su clase de productos durante el periodo de vigor de la patente o del diseño;<sup>56</sup> por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado que el legislador comunitario quiso conceder la protección como marca comunitaria sólo a las que hayan adquirido carácter distintivo por un uso anterior a la

### C. Consecuencias para este recurso de casación

77. Una vez pergeñados los principales rasgos de la interpretación más amplia del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, es menester estudiar sus repercusiones para la evaluación de las imputaciones denunciadas por Lego Juris en su motivo único de casación.

78. Adelanto ya que la labor realizada por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida me ha parecido digna y coherente con la sentencia Philips; en particular, ha tratado las alegaciones de Lego Juris con circunspección, dándoles respuestas jurídicamente impecables, por lo que, habida cuenta de que mi análisis desvirtúa de raíz el núcleo

54 — Sentencias de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI (C-473/01 P y C-474/01 P, Rec. p. I-5173), apartado 33; Storck/OAMI, antes citada, apartado 25; y Eurohypo/OAMI, ya reseñada, apartado 67.

55 — Sentencia Philips, ya citada, apartado 57; y sentencia de 20 de septiembre de 2007, Benetton Group (C-371/06; Rec. p. I-7709), apartados 24 a 27.

56 — En el mismo sentido, Hildebrandt, U., *op. cit.*, p. 110.

57 — Sentencia de 11 de junio de 2009, Imagination Technologies/OAMI (C-542/07 P, Rec. p. I-4937), apartado 44.

duro de las imputaciones de Lego Juris, basta con detenerme únicamente en la médula de esas críticas, sin perder un ápice de valor mi refutación de los argumentos de la recurrente.

1. Sobre la primera imputación, basada en una interpretación incorrecta del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94

79. El recurso, no exento de cierta confusión, achaca a la sentencia impugnada un fallo que priva de la protección conferida por el derecho de marcas a todas las formas funcionales, al margen de que se reúnan los criterios de la norma controvertida. Acusa al Tribunal de Primera Instancia de alejarse de la sentencia Philips, que permitiría inscribir tales formas, siempre que hubiera otras distintas, pero equivalentes. En este contexto, sería erróneo declarar que la forma funcional en cuanto tal ha de quedar al alcance de todos, pues en la sentencia Philips sólo se predicaba tal disponibilidad de las características *utilitarias* de la forma.

80. No estoy de acuerdo con ese modo de entender la sentencia recurrida.

81. La recurrente se equivoca, aunque interpreta de manera creativa tanto la sentencia Philips, como la norma controvertida.

82. Por un lado, como señala MEGA Brands, las largas disquisiciones sobre las supuestas discrepancias entre «solución técnica» y «resultado técnico» no encuentran sustento en la repetida sentencia ni en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94. Así lo confirmó acertadamente el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 40 de la sentencia recurrida, al referirse a los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips, en los que no se diferencia entre «solución técnica» y «resultado técnico».

83. Por otro lado, de los apartados 80 y 83 de la sentencia Philips se desprende que el objetivo de interés general que persigue la norma controvertida exige que las formas funcionales puedan ser libremente utilizadas por todos, sin que intervengan en la valoración de su funcionalidad las eventuales alternativas. Por consiguiente, no se atisba ningún error de derecho del Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida.

84. Me permito volver ahora a la exégesis del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 propugnada en el epígrafe anterior.

85. He indicado previamente que la sentencia Philips se ceñía a los hechos del litigio, lo que propició una posición ciertamente contundente de este Tribunal de Justicia. Pues bien, en el presente asunto también influyen decisivamente los datos fácticos.

86. Así, el apartado 75 de la sentencia impugnada constató que la Gran Sala de Recurso de la OAMI había procedido a un análisis exhaustivo del bloque Lego, para deducir que toda la forma de la pieza del juguete acusaba perfiles funcionales. En esa tesitura, correspondiente a la primera fase de mis pautas interpretativas, era normal que dicha agencia comunitaria denegase el registro al signo solicitado por Lego Juris, ya que no solamente sus características esenciales, sino el bloque entero, obedecían exclusivamente a exigencias derivadas de su función, situación en la que no procede pasar a la etapa posterior de mi exégesis (hipótesis A).<sup>58</sup>

87. Con la claridad de la sentencia Philips, al menos en los apartados traídos a colación, y teniendo en cuenta la apreciación soberana que de la funcionalidad del bloque Lego realizó la Gran Sala de Recurso, mantenida incólume en la sentencia recurrida, y que no discute la recurrente ante este Tribunal de Justicia, alegando la desnaturalización de los hechos y de las pruebas, sólo cabe respaldar la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94

suministrada por el Tribunal de Primera Instancia y desestimar esta imputación.

2. Sobre la segunda imputación, basada en una definición inadecuada de las características esenciales de una marca tridimensional

88. Mediante esta crítica, Lego Juris pretende, fundamentalmente, que el análisis de las características esenciales ha de llevarse a cabo tomando en consideración el punto de vista del consumidor, lo que no hizo el Tribunal de Primera Instancia, rechazándolo expresamente en el apartado 70 de su sentencia.

89. Siguiendo la interpretación que propongo, no resultaría difícil descartar esta imputación, puesto que, según las pautas metodológicas expuestas, la indagación del poder de discernimiento intrínseco a las marcas funcionales sólo interviene en la tercera fase.<sup>59</sup> Ya he señalado en el estudio de la imputación precedente que, a tenor del resultado logrado sobre la funcionalidad de todo el bloque de Lego, ni la Gran Sala de Recurso de la OAMI ni el Tribunal de Primera Instancia habían de inmiscuirse en las siguientes etapas.

90. Pero, incluso aunque no se comparta mi posición, pienso que el reproche de Lego

58 — Punto 68 de estas conclusiones.

59 — Punto 75 *supra*.

Juris resulta inaceptable desde todo ángulo. Así, en el apartado 76 de la sentencia Philips, el Tribunal de Justicia observó que el motivo de denegación absoluto estudiado en este litigio constituía un «obstáculo preliminar»; luego su escrutinio no obedece a los mismos patrones que el de los elementos dominantes y distintivos, cuya búsqueda persigue atender a la función de indicación del origen de los productos a los ojos del consumidor, lo que difiere del acto de localizar los elementos esenciales de una forma.

91. De hecho, si se llevara el argumento de Lego Juris hasta sus últimas consecuencias, el criterio del consumidor medio, como habitualmente lo describe la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, habría de aplicarse también respecto de la letra f) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, debiéndose entonces valorar las «buenas costumbres» o el «orden público» desde el punto de vista del usuario.

92. Lo disparatado de tal implicación proviene de pasar por alto la premisa de que las distintas causas de rechazo del registro contenidas en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 responden a diferentes sensibilidades del legislador, desplegando, pues, cada una su propia intensidad normativa en virtud de criterios que pueden, pero no tienen por qué, coincidir en todos los supuestos de denegación/nulidad del registro. En el presente caso, quedando la ratio de la letra e) del

repetido precepto tan distante de la función esencial de la marca, a diferencia de la letra b) (el carácter distintivo), no cabe acoger el criterio del consumidor medio.

93. Yerra, pues, la recurrente al querer trasladar los parámetros típicos de la investigación del carácter distintivo a los elementos esenciales de una forma a efectos de su funcionalidad, que han de determinarse de manera objetiva, como cabalmente expuso el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia impugnada. En consecuencia, tampoco cabe acoger la segunda imputación.

3. Sobre la tercera imputación, basada en el empleo de unos criterios de funcionalidad erróneos

94. Lego Juris, en su tercera imputación, defiende el método comparativo para comprobar la funcionalidad de las características de una forma. Por una parte, insta a modificar esas notas definitorias como medio de acreditar la funcionalidad, confiriéndose esa cualidad cuando el cambio altere tal función. En este ámbito, aboga por la importancia de las formas alternativas, que constituirían un indicio de que la marca sobre una forma concreta no engendraría un monopolio, sin que le afectara el motivo de denegación absoluto debatido en esta casación.

95. Tampoco me convence esta argumentación de la recurrente.

al haberse acreditado su funcionalidad total. No podía, pues, invocar en su favor las modulaciones de la propia sentencia Philips de limitarse a las características *esenciales*, ya que todas las singularidades del bloque, esenciales o no, parecían ser funcionales; en tal supuesto, no es menester ocuparse de las alternativas, ya que la marca que se concediera monopolizaría siempre la forma.

96. Manteniendo mi interpretación metodológica del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, la censura a la sentencia impugnada no es pertinente. Aunque he aceptado la eventual relevancia de comparar las formas opcionales para aprehender la situación de la competencia, he relegado tal análisis comparativo a la segunda fase; allí encuentra sentido para dilucidar si el monopolio que otorga una marca a un bien con *ciertas* características funcionales puede aniquilar la rivalidad en el mercado. Como ya se ha señalado, una vez diagnosticada la funcionalidad completa de la ficha de Lego, no procede entrar en las fases siguientes.

98. Conforme a lo explicado, considero infundada la tercera imputación, debiendo correr la misma suerte que sus predecesoras. Por tanto, habiendo desechado todas las imputaciones, decae el motivo único del recurso.

97. También, de acuerdo con la sentencia Philips y con la norma controvertida, se advierte la inconsistencia del error que Lego Juris recrimina a la sentencia recurrida. La mencionada sentencia falló con meridiana perspicuidad, en sus apartados 81 a 84, que «la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no [evita] la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro contemplada en [la norma]» controvertida, que, al excluir del registro a los signos constituidos *exclusivamente* por la forma necesaria para obtener un resultado técnico, encuentra plena aplicación en el caso del ladrillo Lego,

## VII. Las costas

99. Al haber sucumbido Lego Juris en todas sus pretensiones en esta casación, la citada empresa debe hacer frente a las costas en virtud de lo preceptuado por el artículo 122, párrafo primero, en relación con el artículo 69, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

## **VIII. Conclusión**

100. En atención a las reflexiones expuestas, sugiero al Tribunal de Justicia:

- 1) Desestimar el recurso de casación interpuesto por Lego Juris contra la sentencia de la Sala Octava del Tribunal de Primera Instancia, de 12 de noviembre de 2008, en el asunto T-270/06.
  
- 2) Condenar en costas a la recurrente en casación.