

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)

de 12 de noviembre de 2008 *

En el asunto T-270/06,

Lego Juris A/S, con domicilio social en Billund (Dinamarca), representada por los Sres. V. von Bomhard, A. Renck y T. Dolde, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. D. Botis, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

Mega Brands, Inc., con domicilio social en Montreal (Canadá), representada por los Sres. P. Cappuyns y C. De Meyer, abogados;

* Lengua de procedimiento: inglés.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la 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,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Octava),

integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Presidenta, y los Sres. S. Papasavvas (Ponente) y A. Dittrich, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de junio de 2008;

dicta la siguiente

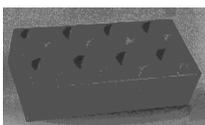
Sentencia

Antecedentes del litigio

- ¹ El 1 de abril de 1996, Kirkbi A/S, a la que sucedió la demandante, Lego Juris A/S, presentó una solicitud de registro de una marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud

del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo tridimensional de color rojo que se reproduce a continuación:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 9 y 28, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de las clases, a la descripción siguiente:

- clase 9: «Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, todos comprendidos en la clase 9; aparatos para el registro, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; programas y softwares informáticos grabados; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores»;

- clase 28: «Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte (comprendidos en la clase 28); decoraciones para árboles de Navidad».

- 4 El 19 de octubre de 1999 se registró la marca solicitada como marca comunitaria.
- 5 El 21 de octubre de 1999 Ritvik Holdings Inc., a la que sucedió Mega Brands, Inc., solicitó que se declarara la nulidad de dicho registro en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94, respecto a los «juegos de construcción» comprendidos en la clase 28, por considerar que dicho registro se enfrenta a los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra a), letra e), incisos ii) y iii), y letra f), del mismo Reglamento.
- 6 El 8 de diciembre de 2000 la División de Anulación suspendió el curso del procedimiento hasta que se dictara la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475; en lo sucesivo, «sentencia Philips»). La reapertura del procedimiento ante la División de Anulación se produjo el 31 de julio de 2002.
- 7 Mediante resolución de 30 de julio de 2004, la División de Anulación declaró la nulidad del registro respecto a los «juegos de construcción» comprendidos en la clase 28, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, por considerar que la marca controvertida estaba constituida exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

- 8 El 20 de septiembre de 2004, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Anulación, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94. El examen de este recurso se atribuyó a la Primera Sala de Recurso.
- 9 El 15 de noviembre de 2004 la demandante pidió la recusación de la Presidenta de la Sala de Recurso por motivos de parcialidad, con arreglo al artículo 132, apartado 3, del Reglamento n° 40/94. Mediante la resolución R 856/2004-1, la Sala Primera de Recurso decidió que la Presidenta inicialmente designada fuera sustituida por su primer suplente.
- 10 Mediante fax de 30 de septiembre de 2005, la demandante solicitó que, debido a la complejidad del asunto, por una parte, el recurso fuera objeto de un procedimiento oral, de conformidad con el artículo 75, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 y, por otra, de él conociera la Gran Sala de Recurso, con arreglo al artículo 130, apartados 2 y 3, del mismo Reglamento.
- 11 El 7 de marzo de 2006, a propuesta del Presidente de las Salas de Recurso, el Presidium de las Salas de Recurso devolvió el asunto a la Gran Sala de Recurso, 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).
- 12 Mediante resolución de 10 de julio de 2006 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Gran Sala de Recurso desestimó la solicitud de la demandante relativa al procedimiento oral. Por otra parte, desestimó el recurso por infundado, al considerar que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, la marca de que se trata no podía registrarse respecto a los «juegos de construcción» comprendidos en la clase 28.

- 13 En efecto, en los apartados 32 y 33 de la resolución impugnada, la Gran Sala de Recurso consideró que la adquisición del carácter distintivo, previsto en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, no podía impedir la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de dicho Reglamento. Igualmente señaló, en el apartado 34, que el objetivo del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 es prohibir el registro de formas cuyas características esenciales respondan a una función técnica, de tal manera que todos puedan usarlas libremente. En el apartado 36, la Sala de Recurso estimó que una forma no elude esta prohibición si contiene un elemento arbitrario de escasa entidad, como un color. En el apartado 58, descartó que fuera pertinente el hecho de que existan otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico. En el apartado 60, consideró que el término «exclusivamente», que figura en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, significa que la forma no tenga otra finalidad que no sea la de obtener un resultado técnico y que el término «necesaria», que figura en la misma disposición, significa que se requiere la forma para obtener dicho resultado técnico, pero que de ello no se deduce que otras formas no puedan igualmente desempeñar el mismo cometido. Por lo demás, en los apartados 54 y 55, señaló las características de la forma controvertida que consideraba esenciales y, en los apartados 41 a 63, analizó su funcionalidad.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 14 Mediante demanda presentada en la Secretaría el Tribunal de Primera Instancia el 25 de septiembre de 2006, la demandante interpuso el presente recurso. Los días 29 y 30 de enero de 2007 la interviniente y la OAMI, respectivamente, presentaron sus escritos de contestación.
- 15 Mediante escrito de 11 de junio de 2007, la interviniente solicitó que se uniera a los autos un auto dictado por el Bundespatentgericht el 2 de mayo de 2007. Mediante resolución de 25 de julio de 2007, el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia acogió dicha solicitud. La demandante presentó sus observaciones sobre dicho auto el 21 de agosto de 2007. La OAMI no presentó observaciones dentro del plazo establecido.

16 Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal de Primera Instancia a partir del 25 de septiembre de 2007, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Sexta, a la que, por consiguiente, se atribuyó el presente asunto.

17 El 12 de noviembre de 2007 la demandante solicitó que se uniera a los autos un auto de la Fővárosi Biróság Budapest de 12 de julio de 2007. Mediante resolución de 22 de noviembre de 2007 el Presidente de la Sala Sexta del Tribunal de Primera Instancia acogió dicha solicitud. La interviniente presentó sus observaciones sobre dicho auto el 14 de diciembre de 2007. La OAMI no presentó observaciones dentro del plazo establecido.

18 Debido al impedimento del Juez Ponente inicialmente designado, mediante resolución de 9 de enero de 2008, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia nombró un nuevo Juez Ponente, adscrito a la Sala Octava, a la cual, por consiguiente, se asignó el presente asunto.

19 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

20 La OAMI y la interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad de los documentos presentados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia

21 Debe señalarse, en primer lugar, que se han invocado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia los autos de los tribunales alemán y húngaro presentadas por la interviniente y por la demandante, respectivamente (véanse los apartados 15 y 17 anteriores).

22 A este respecto, debe recordarse que el objeto del recurso promovido ante el Tribunal de Primera Instancia consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI, con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94. Por lo tanto, la función del Tribunal de Primera Instancia no es examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la admisión de dichas pruebas infringe el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según el cual las memorias de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandra), T-128/01, Rec. p. II-701, apartado 18].

- 23 Por consiguiente, debe señalarse que la interviniente y la demandante no pueden invocar dichos autos como elementos probatorios relativos a los hechos del presente asunto.
- 24 Sin embargo, debe precisarse que no puede impedirse que las partes o el propio Tribunal de Primera Instancia, al interpretar el Derecho comunitario, se inspiren en elementos basados en la jurisprudencia comunitaria, nacional o internacional. La jurisprudencia recordada en el apartado 22 anterior no se refiere a tal posibilidad de remitirse a sentencias nacionales, puesto que no se trata de reprochar a la Sala de Recurso que no tuviera en cuenta hechos expuestos en una sentencia nacional concreta, sino de que infringiera una disposición del Reglamento n° 40/94 y de que invocara la jurisprudencia en apoyo de este motivo [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, apartado 20; de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec. p. II-5309, apartado 16, y de 12 de julio de 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Rec. p. II-2211, apartado 71].
- 25 De ello se deduce que procede admitir los autos de los tribunales alemán y húngaro presentados por la interviniente y por la demandante, respectivamente, en la medida en que pueden ser eficaces, en el caso de autos, para la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94.

Sobre el fondo

- 26 En apoyo de su recurso la demandante invoca un motivo único, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94. Dicho motivo se articula en dos partes relativas, la primera, a una interpretación errónea del artículo 7,

apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, y la segunda, a la apreciación errónea del objeto de la marca controvertida.

Sobre la primera parte del motivo, relativo a una interpretación errónea del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 27 La demandante considera, en primer lugar, que el objetivo del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 no es excluir las formas funcionales, en sí mismas, del registro como marca, sino tan sólo los signos compuestos «exclusivamente» por la forma de los productos «necesaria» para obtener un resultado técnico. A su juicio, por lo tanto, para estar incluida en el ámbito de dicha disposición, la forma debe carecer de características no funcionales y su apariencia externa no debe poder ser modificada en cuanto a sus características distintivas sin que pierda su funcionalidad.
- 28 En segundo lugar, la demandante señala que el contexto del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 muestra que una forma a la que no sea de aplicación el motivo de denegación absoluto establecido en dicha disposición debe además cumplir los requisitos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), de dicho Reglamento. Precisa la demandante que de la jurisprudencia se desprende que las formas de productos sólo pueden registrarse si han adquirido carácter distintivo y que sólo raramente se cumple dicho requisito. Alega que, por lo tanto, no hay que interpretar el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 en sentido amplio para preservar el interés público relativo a la disponibilidad de las formas ni para impedir el acaparamiento de las características de los productos. Afirma que de ello se deriva que la finalidad de dicha disposición no es preservar la disponibilidad de las formas ni impedir que se acaparen las características de productos. A su juicio, tal finalidad consiste únicamente en mantener libres soluciones técnicas para los competidores.

29 En tercer lugar, la demandante considera que, según la sentencia Philips, el objetivo del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 no es excluir de la protección de las marcas las formas funcionales *per se*, sino únicamente las formas funcionales cuya protección podría crear un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre las características de uso de la forma que puede buscar el usuario en los productos de los competidores. Agrega que, además, de la sentencia Philips se desprende que, en relación con la apreciación del carácter distintivo, el objetivo de dicha disposición no es impedir el registro de formas en las que no se haya incluido ningún elemento arbitrario, sin finalidad funcional. Matiza que esta consideración es igualmente aplicable a la apreciación de la funcionalidad.

30 En consecuencia, la demandante estima que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 no impide que la totalidad de los «diseños industriales» gocen de la protección de una marca. Señala que tales formas pueden registrarse como marcas aunque estén formadas exclusivamente por elementos que tengan una función. Alega que la cuestión determinante es si la protección de las marcas crea un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de la forma de que se trate, o si los competidores son suficientemente libres para aplicar la misma solución técnica y utilizar las mismas características. Según la demandante, la comprobación, por el órgano jurisdiccional remitente, del riesgo de que resultara un monopolio debido a la no disponibilidad de formas alternativas llevó al Tribunal de Justicia a declarar, en la sentencia Philips, que no se podía sugerir a los competidores que optaran por otras «soluciones técnicas».

31 Afirma que, en efecto, en el apartado 84 de la sentencia Philips, el Tribunal de Justicia no declaró que todas las formas alternativas carecían de pertinencia. Agrega que, dicho Tribunal consideró que, si se determina que las características esenciales de una forma pueden imputarse únicamente al «resultado técnico», el hecho de que igualmente pueda obtenerse el mismo resultado mediante otras formas que utilizan distintas «soluciones técnicas» no significa que la forma ya pueda registrarse. En realidad, la existencia o no de formas alternativas funcionalmente equivalentes que incorporan la misma «solución técnica» es, a su juicio, el único criterio para determinar si se derivará una situación de monopolio del otorgamiento de una protección de marca, lo cual, según afirma, reconoce igualmente la doctrina norteamericana sobre la funcionalidad.

- 32 A este respecto, la demandante señala que, en la sentencia Philips, el Tribunal de Justicia utilizó la expresión «solución técnica» para referirse al objetivo de impedir la creación de un monopolio, mientras que utilizó la expresión «resultado técnico» cuando se refería a otras formas. En efecto, según la demandante, dichas expresiones se refieren a conceptos distintos, dado que un «resultado técnico» puede obtenerse mediante «soluciones técnicas» diferentes. Considera que, por lo tanto, el Tribunal de Justicia excluyó la posibilidad de sugerir a los competidores que optaran por soluciones técnicas distintas que implicaran el mismo resultado, siendo así que, en su opinión, la existencia de formas alternativas que aplique la misma solución técnica demuestra que no existen riesgos monopolísticos.
- 33 Sostiene que dicha distinción se corresponde también con la terminología del Derecho de patentes, ya que la locución «solución técnica» es sinónimo de la expresión «invención patentada», que determina el alcance de la protección de la patente y permite obtener un «resultado técnico». Según la demandante, este mismo resultado puede también conseguirse legalmente mediante otras invenciones patentadas, mientras que las formas alternativas que aplican la misma «solución técnica» violarían esa patente. Manifiesta que, en cambio, esas mismas formas alternativas no violarían una marca que protegiera diseños específicos de una misma «solución técnica», siempre que las diferencias entre los diseños permitieran a los consumidores distinguir los productos. Considera que, por lo tanto, la protección de las marcas no implica un monopolio técnico permanente sino que permite a los competidores del titular del derecho de marca aplicar la misma «solución técnica».
- 34 En cuarto lugar, según la demandante, la interpretación histórica revela que, en el texto del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, el Consejo introdujo los términos «exclusivamente» y «necesaria» para excluir la posibilidad de que un competidor se aprovechara de la notoriedad de que goza una forma familiar que tenga una consecuencia técnica significativa, sin que se excluya su registro si tal resultado puede obtenerse mediante otras formas.
- 35 La OAMI y la interviniente consideran que la interpretación propuesta por la demandante es incompatible con la sentencia Philips, ya que el Tribunal de Justicia

estimó que la prohibición del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 incluye todas las formas esencialmente funcionales atribuibles al resultado técnico.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

³⁶ A tenor del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, «se denegará el registro de [...] los signos constituidos exclusivamente por [...] la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico». Asimismo, según el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera 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»), «será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de [...] los signos constituidos exclusivamente por [...] la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico».

³⁷ En el caso de autos, debe señalarse que, en síntesis, la demandante reprocha a la Gran Sala de Recurso haber pasado indebidamente por alto el alcance del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 y, en particular, el alcance de sus términos «exclusivamente» y «necesaria», al considerar que la existencia de formas alternativas funcionalmente equivalentes que incorporan la misma solución técnica carece de pertinencia a efectos de la aplicación de dicha disposición.

³⁸ A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que la palabra «exclusivamente», que figura tanto en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 como en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva, debe interpretarse a la luz de la expresión «características esenciales que respondan a una función técnica», contenida en los apartados 79, 80 y 83 de la sentencia Philips. Se desprende, en efecto, de dicha expresión que la inclusión de características no esenciales que no tengan

función técnica alguna no determina que una forma eluda dicho motivo de denegación absoluto si todas las características esenciales de esa forma responden a tal función. Por lo tanto, la Gran Sala de Recurso realizó acertadamente su análisis sobre la funcionalidad de la forma de que se trata en relación con las características que consideró esenciales. Por lo tanto, debe declararse que interpretó correctamente el término «exclusivamente».

- 39 En segundo lugar, de los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips resulta que la fórmula «necesaria para obtener un resultado técnico», que figura tanto en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 como en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva, no significa que tal motivo de denegación absoluto sólo se aplique cuando la forma de que se trate sea la única que permita obtener el resultado perseguido. En efecto, en el apartado 81, el Tribunal de Justicia declaró que «la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico [no] puede evitar la aplicación de la causa de denegación» y, en el apartado 83, que «[está excluido] el registro de un signo constituido por la forma [en cuestión], aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas». Por lo tanto, para que sea de aplicación dicho motivo de denegación absoluto, basta que las características esenciales de la forma reúnan las características técnicamente causales y suficientes para obtener el resultado técnico perseguido, de forma que sean imputables al resultado técnico. De ello se desprende que la Gran Sala de Recurso no cometió ningún error al considerar que el término «necesaria» significa que se requiere la forma para obtener un resultado técnico, aun cuando éste pueda conseguirse mediante otras formas.
- 40 En tercer lugar, debe señalarse que, contrariamente a lo que alega la demandante, en los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips, el Tribunal de Justicia excluyó la pertinencia de que existan «otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico», sin distinguir las formas que utilicen otra «solución técnica» de las formas que utilizan la misma «solución técnica».
- 41 Además, según el Tribunal de Justicia, el objetivo del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva es «evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre [...] características de uso de un producto» y «evitar que la protección conferida por el derecho de marca [se erija] en un obstáculo a que [los competidores] puedan ofrecer libremente productos que incorporen [...] dichas

características de uso, compitiendo con el titular de la marca» (apartado 78 de la sentencia Philips). Ahora bien, no puede descartarse que las características de uso de un producto que, según el Tribunal de Justicia, deben asimismo quedar a disposición de los competidores, sean específicas de una forma concreta.

⁴² Además, en el apartado 80 de la sentencia Philips, el Tribunal de Justicia señaló que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva «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». Por lo tanto, dicho objetivo no sólo se refiere a la solución técnica incorporada en tal forma, sino a la forma y a sus propias características esenciales. Por cuanto la forma como tal debe poder utilizarse libremente, la distinción que propugna la demandante no puede ser aceptada.

⁴³ De lo que precede se desprende que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 impide el registro de toda forma constituida exclusivamente, en cuanto a sus características esenciales, por la forma del producto técnicamente causal y suficiente para obtener el resultado técnico que se pretende alcanzar, aunque pueda conseguirse mediante otras formas que incorporan la misma, u otra, solución técnica.

⁴⁴ Por consiguiente, debe señalarse que la Gran Sala de Recurso no interpretó erróneamente el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94.

⁴⁵ Las demás alegaciones formuladas por la demandante no cuestionan esta conclusión.

- 46 En primer lugar, en la medida en que la demandante alega que no procede interpretar en sentido amplio el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 porque la forma de un producto sólo raramente cumplirá los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra b), y el artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento, debe señalarse que dichos motivos de denegación persiguen objetivos distintos y que su aplicación presupone que concurren requisitos diferentes. Por lo tanto, como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 77 de la sentencia Philips, cada uno de ellos debe interpretarse a la luz del interés general que le subyace, y no en relación con posibles efectos prácticos que resulten de la aplicación de otros motivos. Por lo tanto, procede desestimar dicha alegación.
- 47 En segundo lugar, en relación con la comparación entre el Derecho de marcas y el Derecho de patentes, debe señalarse que se basa en la distinción entre las formas que incorporan la misma solución técnica y las que incorporan otras soluciones técnicas (véase el apartado 33 anterior). Pues bien, se ha señalado en los apartados 40 a 43 anteriores que no es posible realizar tal distinción. Por lo tanto, igualmente debe desestimarse dicha alegación.
- 48 En tercer lugar, debe observarse que la argumentación basada en la génesis del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 se había expuesto en el procedimiento que culminó con la sentencia Philips, sin que, no obstante, afectara al análisis del Tribunal de Justicia y que, a fin de cuentas, fue rechazada por el Abogado General Ruiz Jarabo Colomer en el punto 41 de las conclusiones que se presentaron en el asunto en el que recayó dicha sentencia (Rec. p. I-5478). Por lo tanto, procede desestimar tal argumentación.
- 49 Teniendo en cuenta todo lo que precede, debe desestimarse la primera parte del motivo.

Sobre la segunda parte del motivo, relativa a la apreciación indebida del objeto de la marca controvertida

- 50 En la segunda parte del motivo, la demandante formula, en síntesis, tres imputaciones relativas, la primera, a la no identificación de las características esenciales de la marca de que se trata, la segunda, a errores en la apreciación del carácter funcional de las características esenciales de dicha marca y, la tercera, a la consideración equivocada de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional. Conviene examinar las imputaciones primera y segunda conjuntamente.

Sobre las imputaciones primera y segunda, relativas a la no identificación de las características esenciales de la marca de que se trata, así como a errores en la apreciación del carácter funcional de dichas características esenciales

— Alegaciones de las partes

- 51 En relación, en primer lugar, con la imputación relativa a la no identificación de las características esenciales de la marca de que se trata, la demandante reprocha, en primer lugar, a la Gran Sala de Recurso no haber identificado las características esenciales de la forma controvertida, a saber, el diseño y la proporción de los salientes. Alega que dicha Sala examinó la funcionalidad del bloque Lego en su conjunto, incluidos los elementos a los que no se aplica la protección solicitada, tales como la cara hueca y las proyecciones secundarias, aunque la demandante observara que la solicitud de registro sólo se refería a la forma específica de la superficie exterior. Señala que, por lo tanto, la Gran Sala de Recurso pasó por alto el hecho de que el registro solicitado permitiera a la demandante oponerse a solicitudes de registro relativas a bloques de construcción que tuvieran la misma apariencia pero no a aquellas relativas a bloques que tuvieran una apariencia distinta, independientemente de si aplican la misma solución técnica no.

- 52 En segundo lugar, la demandante considera que de la sentencia Philips se desprende que las características esenciales de una forma deben determinarse desde el punto de vista del consumidor pertinente y no por expertos según un análisis meramente técnico, ya que lógicamente deben identificarse las características esenciales de una forma antes de examinar si éstas garantizan una función técnica.
- 53 A renglón seguido, la demandante señala que, si las características esenciales de la forma resultan ser puramente funcionales, nacerá un monopolio no deseado sobre una función técnica. Puntualiza que, en cambio, si no lo son, en particular porque pueden ser modificadas sin afectar a la solución técnica, no será de aplicación el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94. Agrega que, no obstante, para poder registrarse, la forma de que se trate debe además haber adquirido carácter distintivo, lo cual, según la demandante, es un requisito difícil de cumplir.
- 54 En tercer lugar, la demandante estima que la identificación de las características esenciales debe tener en cuenta las pruebas existentes relativas a la percepción de los consumidores. Agrega que, en el caso de autos, varias investigaciones demostraron que, al mirar la superficie superior del bloque Lego, una parte importante de los consumidores la reconoce por tener un origen específico, debido al diseño y a las proporciones de las piezas. Alega que una investigación realizada en Alemania en 1991 demostró que los consumidores perciben los elementos funcionales y distinguen el bloque Lego de otros bloques de juego, que pueden funcionar de la misma manera, a causa del diseño de sus salientes. Añade que una segunda investigación realizada en 2003 confirmó que la configuración de los salientes era un elemento distintivo.
- 55 En cuarto lugar, la demandante reprocha a la Gran Sala de Recurso no haber tenido en cuenta los elementos probatorios que había presentado en relación con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, aun cuando dicha disposición nunca fuera objeto del debate, el cual versó sobre el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de dicho Reglamento. Observa que la Gran Sala de Recurso pasó por alto la circunstancia de que los mismos hechos y pruebas pueden ser pertinentes, en el plano jurídico, en contextos distintos.

- 56 En relación, además, con la imputación relativa a errores en la apreciación del carácter funcional de las características esenciales de la marca de que se trata, la demandante considera que la Sala de Recurso no examinó la funcionalidad de las características esenciales de la forma controvertida. Afirma que procedió a analizar el bloque Lego en su conjunto, basándose únicamente en los peritajes propuestos por la interviniente, negándose a considerar la existencia de formas alternativas que incorporan la misma solución técnica y pasando por alto el alcance y el impacto de la protección anterior en materia de patentes sobre la apreciación de la funcionalidad de la forma.
- 57 En primer lugar, por lo que respecta a los peritajes, la demandante reprocha a la Gran Sala de Recurso, en primer lugar, haberse basado, sin análisis crítico alguno, en el peritaje del Sr. M., propuesto y costeado por la interviniente, así como en los del Sr. P. y del Sr. R. Ahora bien, teniendo en cuenta que el peritaje del Sr. M. se refiere a la funcionalidad del bloque Lego en su conjunto, a juicio de la demandante, carece de pertinencia para la determinación de la funcionalidad de las características esenciales de la forma de que se trata, a saber, el diseño de los salientes. Además, según la demandante, las manifestaciones del Sr. P. carecen de pertinencia en el caso de autos, ya que aluden a la patente Duplo y se refieren únicamente a los «tubos» que se hallan en la cara inferior de los bloques. Añade que, además, la afirmación del Sr. R. de que la pieza cilíndrica es más polivalente que la pieza hexagonal se aplica a una cantidad infinita de formas cilíndricas cuyas apariencias son muy distintas y no sólo al diseño específico de la marca controvertida.
- 58 En segundo lugar, la demandante alega que, contrariamente a lo afirmado por la Gran Sala de Recurso, refutó las manifestaciones del Sr. M. en relación con la funcionalidad del diseño de los salientes, en particular, en varios peritajes. Ahora bien, señala que la Gran Sala de Recurso no mencionó dichos peritajes ni explicó por qué únicamente el peritaje del Sr. M. debía ser creíble y pertinente. Alega que incluso negó la existencia de toda prueba relativa a la falta de funcionalidad de las características esenciales del bloque Lego. La demandante aduce que se remitió a algunas resoluciones judiciales que negaron que una función impusiera la forma del bloque Lego y que hizo alusión a siete peritajes que confirman que el diseño de los salientes no cumplía una función técnica, a saber, los de los Sres. H., B.-W., R. y B. A su juicio, la Gran Sala de Recurso debería haber tomado en consideración todas las pruebas referidas y, al no hacerlo, vulneró el derecho de defensa de la demandante, a saber, el derecho a ser oída.

- 59 En tercer lugar, la demandante considera que la negativa de la Gran Sala de Recurso a tomar en consideración los dictámenes periciales que había presentado supuso una apreciación incorrecta de los hechos. En efecto, según la demandante, del peritaje independiente del Sr. B.-W. se desprende que la forma de los salientes elegida por Lego no es técnicamente necesaria ya que se trata únicamente de una de las posibilidades infinitas destinadas a garantizar una fricción ideal entre dos bloques nuevos de la misma serie una vez unidos y que existen alternativas técnicas gracias a las cuales la función puede realizarse igual de bien. Asimismo, según la demandante, el Sr. R. precisó que existe una gran cantidad de diseños de salientes distintos que son funcionalmente, en cuanto a sus costes de producción, su calidad y su seguridad, totalmente equivalentes a los del bloque Lego y que incluso pueden ser compatibles con éste. Según la demandante, los peritajes de los Sres. B. y H. confirman la equivalencia funcional de los diseños alternativos y demuestran que la imagen particular del diseño del bloque Lego transmite una fuerte identidad constituida sobre todo por los salientes claramente reconocibles.
- 60 En segundo lugar, la demandante reprocha a la Gran Sala de Recurso haber considerado que los diseños alternativos funcionalmente equivalentes utilizados por sus competidores carecían de pertinencia, siendo así que son importantes para determinar si la protección de una forma implica o no un monopolio sobre una solución técnica. Según la demandante, la Gran Sala de Recurso se contradice cuando afirma que únicamente las formas que son necesarias para cumplir una función técnica quedan al margen de la protección, aunque considere que ello no significa que otras formas puedan igualmente cumplir la misma función técnica.
- 61 En realidad, según la demandante, no existe otro medio que no sea examinar los diseños alternativos para determinar si las características esenciales de una forma son funcionales y si, de estar protegidas, pueden crear un riesgo de monopolio. Afirma que todos los peritos, incluidos aquellos sobre cuyos dictámenes se basó la Gran Sala de Recurso, siguen dicho enfoque comparativo, en particular, en lo que atañe a los dibujos alternativos de los salientes. Según la demandante, de la jurisprudencia de un tribunal de apelación de Estados Unidos se desprende que los diseños alternativos son pertinentes para apreciar la funcionalidad de una forma.

62 Por último, la demandante considera que la alegación de que un monopolio sobre una solución técnica podría obtenerse registrando la totalidad de los diseños funcionalmente equivalentes revela que la Gran Sala de Recurso no estaba segura de que la marca controvertida implicaría efectivamente un monopolio. Además, según la demandante, dicha argumentación podría oponerse a toda solicitud de registro de marca respecto a la cual sólo existiera un número limitado de combinaciones posibles como, por ejemplo, las combinaciones de dos letras que, sin embargo, autoriza la OAMI. Por otra parte, la demandante considera que no es realista afirmar que sería «fácil registrar todas las formas posibles», ya que una forma debe superar el obstáculo inherente a los demás motivos de denegación absolutos, que muy pocos signos tridimensionales han podido salvar gracias a la adquisición de carácter distintivo.

63 En tercer lugar, la demandante considera que la Gran Sala de Recurso pasó por alto el impacto de la protección anterior de una patente sobre la apreciación de la funcionalidad de una forma. Pone de relieve que derechos de propiedad intelectual distintos pueden proteger un único y mismo objeto.

64 En primer lugar, según la demandante, la Gran Sala de Recurso no tuvo presente que en Derecho estadounidense una patente anterior no prueba de manera irrefutable la funcionalidad de las características divulgadas, sino que se trata de una prueba que puede desvirtuarse demostrando la disponibilidad de diseños funcionalmente equivalentes. Señala que, además, dicha jurisprudencia se remite a las características reivindicadas en una patente y no a características divulgadas, como ignoró la Gran Sala de Recurso. Por último, sostiene que no existe en Derecho de marcas europeo una doctrina de la funcionalidad como la que resulta aplicable en Estados Unidos.

65 En segundo lugar, la demandante considera que la Gran Sala de Recurso pasó por alto el hecho de que las características esenciales de la marca controvertida, los salientes cilíndricos circulares, no son una invención patentable y nunca han sido amparados por una patente. A su juicio, se trata de un mecanismo específico de ensamblaje de bloques de construcción que no depende de un diseño particular de salientes que hubiera sido reivindicado. Considera que ello demuestra, por una parte, la no pertinencia del diseño de los salientes para la funcionalidad de un bloque de juego de construcción y, por otra,

que las patentes anteriores nunca impidieron que los terceros utilizaran una forma específica de salientes. Ahora bien, sostiene que la Gran Sala de Recurso no examinó los hechos expuestos y las alegaciones formuladas a este respecto por la demandante.

- 66 En tercer lugar, según la demandante, el hecho de que las proyecciones «cilíndricas» se describieran en las patentes como la representación preferida de los salientes no significa que la solución técnica sólo pueda obtenerse mediante tales proyecciones, ni que el diseño de los salientes sea funcional. Además, a su juicio, el término técnico «cilíndrico» se refiere a un número infinito de formas circulares de apariencias distintas. Estima que, por lo tanto, nunca ha existido un monopolio en materia de patentes concedidas para las proyecciones «cilíndricas».
- 67 En cuarto lugar, según la demandante, un bloque de construcción de apariencia visual similar puede vulnerar los derechos de la marca del bloque Lego, pero no la patente anterior si aplica una solución técnica distinta. Sostiene que, por el contrario, las formas alternativas podrían violar las patentes anteriores pero no la marca de que se trata, si se distinguen por su superficie superior. Según la demandante, de ello se desprende que la marca controvertida no confiere ningún derecho de exclusiva sobre una solución técnica ni prolonga la protección resultante de las patentes anteriores. Manifiesta que el hecho de que numerosos competidores hayan comercializado bloques de apariencia distinta que aplican la misma solución técnica demuestra que la competencia no se resiente a causa de los derechos de exclusiva de la demandante.
- 68 En quinto lugar, la demandante señala que no disfruta de ningún monopolio sobre una solución técnica como consecuencia de la protección como marca de la forma controvertida, ya que puede obtenerse la misma solución técnica mediante un número infinito de formas distintas que los consumidores pueden distinguir. Alega que, por lo tanto, para aplicar la misma solución técnica, no es necesario que los competidores copien la forma del bloque Lego que, como factor de notoriedad, sería económicamente atractiva para los demás operadores. Pues bien, según la demandante, tal interés económico no se halla protegido por el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, que no se aplica en el caso de autos ya que no existe ningún problema de monopolio.

69 La OAMI y la interviniente se oponen a las alegaciones de la demandante.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

70 En primer lugar, en la medida en que la demandante alega que la determinación de las características esenciales de la forma controvertida debe hacerse desde el punto de vista de los consumidores y que el análisis debe tener en cuenta las investigaciones sobre los consumidores, procede señalar que, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, dicha determinación se hace con la finalidad concreta de permitir el examen de la funcionalidad de la forma controvertida. Ahora bien, la percepción de los consumidores a los que se destinan los productos y servicios no es pertinente para analizar la funcionalidad de las características esenciales de una forma. En efecto, dichos consumidores pueden no disponer de los conocimientos técnicos necesarios para la apreciación de las características esenciales de una forma, por lo que determinadas características pueden ser esenciales desde su punto de vista mientras que no lo son en el contexto de un análisis de la funcionalidad y viceversa. Por lo tanto, procede considerar que, para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, las características esenciales de una forma deben determinarse de manera objetiva, a partir de su representación gráfica y de las posibles descripciones presentadas al solicitar el registro de la marca.

71 Por lo demás, de lo señalado en el apartado anterior se desprende que la demandante reprocha indebidamente a la Gran Sala de Recurso haber pasado por alto los alcances respectivos del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) (en relación con la funcionalidad de una forma) y del artículo 7, apartado 3 (en relación con su carácter distintivo adquirido), del Reglamento n° 40/94 y que no puede sostener que las investigaciones sobre los consumidores sean pertinentes en ambos supuestos.

72 En segundo lugar, la demandante recrimina a la Gran Sala de Recurso no haber identificado las características esenciales de la forma controvertida y haber examinado no esta forma, sino el bloque Lego en su conjunto, incluyendo en su análisis elementos invisibles como la cara inferior hueca y las proyecciones secundarias.

73 A este respecto, debe señalarse que, de la jurisprudencia se desprende que únicamente la forma tal como se reproduce en el apartado 2 anterior debe ser objeto del examen de la solicitud de registro [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de noviembre de 2005, Almdudler-Limonade/OAMI (Forma de una botella de gaseosa), T-12/04, no publicada en la Recopilación, apartados 42 a 45; de 17 de enero de 2006, Henkel/OAMI (pastilla rectangular roja y blanca con un núcleo oval azul), T-398/04, no publicada en la Recopilación, apartado 25, y de 31 de mayo de 2006, De Waele/OAMI (forma de una salchicha), T-15/05, Rec. p. II-1511, apartado 36]. En efecto, la representación gráfica cuya función sea definir la marca, debe ser completa en sí misma, con el fin de determinar, con claridad y precisión, el objeto exacto de la protección conferida por la marca registrada a su titular (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann, C-273/00, Rec. p. I-11737, apartados 48 y 52 a 52). En el caso de autos, teniendo en cuenta, por una parte, que la demandante sólo describió la forma controvertida al presentar la solicitud de registro de marca mediante la representación gráfica que figura en el apartado 2 anterior y, por otra, que ninguna descripción ulterior puede ser tenida en cuenta (véase, en este sentido, la sentencia Forma de una botella de gaseosa, antes citada, apartado 42), las características esenciales deben identificarse únicamente sobre la base de esa representación.

74 Pues bien, de los apartados 38, 39, 42, 54, 55 y 61 a 63 de la resolución impugnada se desprende que la Gran Sala de Recurso examinó efectivamente el bloque Lego en su conjunto y, en los apartados 54 y 55 de la resolución impugnada, identificó, en particular, la cara inferior hueca y las proyecciones secundarias invisibles sobre la representación de la marca controvertida como las características esenciales que son objeto de examen.

75 No obstante, debe señalarse que dicho análisis incluye también todos los elementos visibles sobre la representación gráfica que figuran en el apartado 2 anterior, cada uno de los cuales, según la Gran Sala de Recurso, cumple funciones técnicas especiales, a saber, a tenor del apartado 54 de la resolución impugnada: la altura y el diámetro de los salientes básicos por la fuerza de enganche de los bloques de juego entre sí, su número por la polivalencia del ensamblaje y su disposición por las configuraciones de ensamblaje; los lados que deben unirse a los lados de otros bloques a fin de formar un muro; la forma global de un bloque de construcción y, por último, su tamaño, que permita que un niño pueda cogerlo con la mano. Igualmente debe señalarse que ningún elemento de los autos permite cuestionar la exactitud de la identificación de dichas características como las que son esenciales de la forma controvertida.

76 Ahora bien, en la medida en que la Gran Sala de Recurso identificó correctamente todas las características esenciales de la referida forma, el hecho de que igualmente haya tenido en cuenta otras características no afecta a la legalidad de la resolución impugnada.

77 En consecuencia, debe desestimarse la primera imputación.

78 En relación con la segunda imputación, debe señalarse que, al analizar la funcionalidad de las características esenciales determinadas de este modo, nada excluye que la Gran Sala de Recurso pueda tener en cuenta elementos invisibles del bloque Lego, como la cara inferior hueca y las proyecciones secundarias, así como cualquier otro elemento probatorio pertinente. En el caso de autos, la Gran Sala de Recurso se refirió, a este respecto, a las patentes anteriores de la demandante, al hecho de que ésta admitiera que dichas patentes describen los elementos funcionales del bloque Lego y a los peritajes de los Sres. M., P. y R.

- 79 A este respecto, la demandante reprocha a la Gran Sala de Recurso haber tenido en cuenta, sin análisis crítico, el peritaje del Sr. M., el cual, a su juicio, se refiere además al bloque Lego en su conjunto. Señala también que las manifestaciones del Sr. P. se refieren al bloque Duplo y que las del Sr. R. se refieren a todas las formas redondas de salientes y no sólo a las del bloque Lego. Pues bien, debe señalarse que los Sres. P. y R. se expresaron sobre la funcionalidad de los salientes redondos como tales y que la Gran Sala de Recurso se remitió a dichas manifestaciones precisamente para fundar su apreciación sobre la funcionalidad de los salientes básicos redondos de la forma controvertida. Por lo que respecta al peritaje del Sr. M., ciertamente fue presentado y costado por la interviniente, pero las patentes anteriores corroboran las manifestaciones del Sr. M. en lo tocante a la funcionalidad de las características del bloque Lego, al igual, por lo demás, que los peritajes presentados por la demandante. Además, el hecho, señalado por la demandante, de que los exámenes del Sr. M. se refieran a todo el bloque Lego no tiene relevancia alguna, en la medida en que integran el análisis de la funcionalidad de las características esenciales de la forma controvertida.
- 80 De lo que precede se desprende igualmente que debe rechazarse la alegación de la demandante de que sus propios peritajes probaron la no funcionalidad de las características esenciales de la forma controvertida. En efecto, los dictámenes de peritos y las sentencias de los tribunales nacionales invocadas por la demandante para sostener que las formas alternativas son pertinentes para demostrar que el signo no es funcional prueban, a su juicio, que la forma del bloque Lego no es la única que permite obtener el resultado deseado y que, por lo tanto, no es técnicamente necesaria. Ahora bien, en el apartado 42 anterior se ha señalado que la apreciación de la funcionalidad de una forma debe realizarse independientemente de la existencia de otras formas y, en el apartado 39 anterior, que el término «necesaria» significa que la forma debe reunir las características técnicamente suficientes para obtener el resultado de que se trate.
- 81 Por consiguiente, igualmente debe rechazarse la alegación relativa a la vulneración del derecho a ser oído porque la Gran Sala de Recurso no tomara en consideración los dictámenes periciales presentados por la demandante. En efecto, dado que la argumentación que resulta de dichos peritajes se basa en la distinción errónea entre las formas que incorporan la misma solución técnica y las que incorporan otras soluciones técnicas, la Gran Sala de Recurso no estaba obligada a referirse a dichos dictámenes en la resolución impugnada y, por lo tanto, al no hacerlo, en ningún caso vulneró el derecho de la demandante a ser oída.

82 Teniendo en cuenta lo que precede, debe señalarse que las apreciaciones de la Gran Sala de Recurso en relación con la funcionalidad de las características esenciales de la forma controvertida son fundadas.

83 Las demás alegaciones de la demandante no cuestionan las afirmaciones realizadas anteriormente.

84 En primer lugar, con respecto a las exigencias en materia de carácter distintivo que se derivan de la jurisprudencia, la demandante no considera realista la argumentación de la Gran Sala de Recurso según la cual un monopolio sobre una solución técnica podría obtenerse mediante el registro de todas las formas que incorporan esa solución. Pues bien, aun cuando se suponga que el Tribunal de Primera Instancia considera que el registro de tales formas no es realista, ello no pondría en tela de juicio la declaración sobre la funcionalidad de la forma controvertida. Por lo tanto, debe rechazarse la alegación de la demandante.

85 En segundo lugar, igualmente debe considerarse carente de pertinencia el carácter irrefutable o no en Derecho norteamericano de una prueba derivada de una patente. En efecto, al referirse, en el apartado 40 de la resolución impugnada, a la jurisprudencia norteamericana, la Gran Sala de Recurso no basó su análisis de la funcionalidad del bloque Lego en dicho carácter irrefutable. Basó su análisis, realizado en los apartados 41 a 63 de la resolución impugnada, en la sentencia Philips, y tuvo en cuenta, en los apartados 42 a 48, así como 52 y 53 de la resolución impugnada, las patentes anteriores como un factor entre otros, sin considerar que se trataba de una prueba *iuris et de iure*.

86 En tercer lugar, procede señalar que no son pertinentes las alegaciones relativas, por una parte, al hecho de que la protección de una solución técnica mediante una patente no impide la protección por el Derecho de marcas de una forma que incluya esa solución, así como, por otra, a la diferencia entre el alcance de estas dos protecciones distintas. En efecto, la Gran Sala de Recurso reconoció este estado de hecho en el apartado 39 de la resolución impugnada y, posteriormente, sólo hizo referencia a las

patentes anteriores para poner de relieve el carácter funcional de las características esenciales del bloque Lego.

⁸⁷ En cuarto lugar, la demandante alega que, para aplicar la misma solución técnica, sus competidores no necesitan copiar la forma del bloque Lego y que, por no existir riesgo de que se llegue a una situación de monopolio, no resulta de aplicación el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94. Pues bien, esta alegación se basa en la concepción errónea según la cual la disponibilidad de otras formas que incorporan la misma solución técnica demuestra una falta de funcionalidad de la forma de que se trate, siendo así que se ha señalado en el apartado 42 anterior que, según la sentencia Philips, la propia forma funcional debe estar a disposición de todos. Por lo tanto, debe rechazarse esta alegación.

⁸⁸ Teniendo en cuenta todo lo que antecede, procede considerar que la Gran Sala de Recurso decidió acertadamente sobre la funcionalidad de la forma de que se trata. En consecuencia, procede desestimar la segunda imputación.

Sobre la tercera imputación, relativa a la consideración errónea de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional y de la supuesta parcialidad de la resolución impugnada

— Alegaciones de las partes

⁸⁹ La demandante reprocha a la Gran Sala de Recurso haber, por una parte, tenido en cuenta una sentencia del Tribunal Supremo de Canadá y, por otra, considerado que una sentencia del Rechtbank Breda carecía de pertinencia. Ahora bien, a su juicio, estas dos

resoluciones versan sobre la supuesta funcionalidad de la forma del bloque Lego, se dictaron en un contexto de competencia desleal y de falsificación y se refieren a una imitación servil. Considera que la única diferencia consiste en que el órgano jurisdiccional canadiense llegó a una conclusión opuesta a la conclusión a la que llegó el órgano jurisdiccional neerlandés. La demandante estima que la consideración selectiva por la Gran Sala de Recurso de dicha sentencia, así como de los únicos peritajes favorables a la conclusión a que llegó, demuestran un planteamiento parcial.

90 La OAMI y la interviniente se oponen a las alegaciones de la demandante.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

91 En primer lugar, en relación con la remisión de la Gran Sala de Recurso a una sentencia del Tribunal Supremo de Canadá y con el hecho de que ignorara una sentencia recaída en los Países Bajos, baste señalar que la propia demandante reconoce que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales no tienen influencia alguna en las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI. En efecto, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo y la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso deben apreciarse únicamente a la luz del Reglamento n° 40/94, tal como es interpretado por el juez comunitario [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de 2008, Suez/OAMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, no publicada en la Recopilación, apartado 32, y la jurisprudencia allí citada]. Por otra parte, de la resolución impugnada se desprende que la Gran Sala de Recurso no basó su decisión en la sentencia canadiense, sino que, una vez que ya hubo decidido sobre la funcionalidad del bloque Lego, observó que confirmaba su análisis la jurisprudencia de numerosos órganos jurisdiccionales nacionales, incluida la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá.

- 92 En segundo lugar, debe señalarse que la demandante reprocha indebidamente a la Gran Sala de Recurso una actitud parcial. En efecto, por una parte, en el apartado 65 de la resolución impugnada, la Gran Sala de Recurso expuso las razones por las que consideraba que la sentencia recaída en los Países Bajos no era pertinente. Por otra parte, del análisis realizado en los apartados 36 a 49 anteriores se deduce que la Gran Sala de Recurso consideró acertadamente que los peritajes presentados por la demandante no eran pertinentes porque se referían todos ellos a la disponibilidad de otras formas que incorporan la misma solución técnica. Por otra parte, la OAMI señala acertadamente que el asunto objeto de examen fue asignado a la Gran Sala de Recurso, que la Presidenta de la Primera Sala fue sustituida por su suplente, previa solicitud de recusación por la demandante, y que la OAMI adoptó algunas otras medidas destinadas a garantizar la imparcialidad del procedimiento.
- 93 Por consiguiente, debe desestimarse esta imputación.
- 94 Teniendo en cuenta cuanto antecede, procede desestimar el recurso.

Costas

- 95 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y la interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a Lego Juris A/S.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de noviembre de 2008.

Firmas