

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

12 novembre 2008\*

Nella causa T-270/06,

**Lego Juris A/S**, con sede in Billund (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e T. Dolde,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dal sig. D. Botis, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

**Mega Brands, Inc.**, con sede in Montréal (Canada), rappresentata dagli avv.ti P. Cappuyns e C. De Meyer,

\* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell'UAMI 10 luglio 2006 (procedimento R 856/2004-G), relativa a un procedimento di nullità tra la Mega Brand, Inc., e la Lego Juris A/S,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'11 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

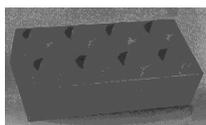
**Sentenza**

**Fatti**

- <sup>1</sup> Il 1° aprile 1996 la Kirkbi A/S, cui è succeduta la ricorrente, la Lego Juris A/S, ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e

modelli) (UAMI) una domanda di marchio ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

- 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale di colore rosso di seguito raffigurato:



- 3 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 9 e 28 di cui all'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento, tutti inclusi nella classe 9; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; programmi di elaboratori elettronici e software registrati, distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori»;

— classe 28: «giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e per lo sport (inclusi nella classe 28); decorazioni per alberi di Natale».

- 4 Il marchio richiesto è stato registrato come marchio comunitario il 19 ottobre 1999.
- 5 Il 21 ottobre 1999 la Ritvik Holdings, Inc., cui è succeduta la Mega Brands, Inc., ha presentato domanda per la dichiarazione di nullità di tale registrazione ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 limitatamente ai «giochi di costruzione» appartenenti alla classe 28, in quanto la registrazione sarebbe risultata in contrasto con gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. a), lett. e), ii) e iii), e lett. f), del medesimo regolamento.
- 6 L'8 dicembre 2000, la divisione di annullamento ha sospeso l'adozione della propria decisione, nell'attesa dell'emissione della sentenza della Corte 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475; in prosieguo: la «sentenza Philips»). Il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento è ripreso il 31 luglio 2002.
- 7 Con decisione 30 luglio 2004, la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità della registrazione limitatamente ai «giochi di costruzione» appartenenti alla classe 28, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, in considerazione del fatto che il marchio in questione risultava costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

- 8 Il 20 settembre 2004, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 contro la decisione della divisione di annullamento dell'UAMI. L'esame di tale ricorso è stato assegnato alla prima commissione di ricorso.
- 9 Il 15 novembre 2004, la ricorrente ha ricusato il presidente della prima commissione di ricorso per sospetto di parzialità ai sensi dell'art. 132, n. 3, del regolamento n. 40/94. Con decisione R 856/2004-1, la prima commissione di ricorso ha deciso che il presidente inizialmente designato sarebbe stato sostituito dal suo primo supplente.
- 10 Con fax in data 30 settembre 2005 la ricorrente, in considerazione della complessità della vertenza, ha chiesto, da un lato, che il ricorso fosse oggetto della procedura orale di cui all'art. 75, n. 1, del regolamento n. 40/94 e, dall'altro, che ne fosse investita la commissione di ricorso allargata ai sensi dell'art. 130, nn. 2 e 3, dello stesso regolamento.
- 11 Il 7 marzo 2006, su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, il presidium delle commissioni di ricorso ha rinviato la vertenza alla commissione di ricorso ampliata in applicazione dell'art. 1 ter, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'UAMI (GU L 28, pag. 11).
- 12 Con decisione 10 luglio 2006 (di seguito: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso ampliata ha respinto la richiesta della ricorrente di avvalersi della procedura orale e, inoltre, ha respinto il ricorso in quanto infondato, motivando che, in forza dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, il marchio in questione non era registrabile per i «giochi di costruzione» appartenenti alla classe 28.

- 13 Infatti, ai punti 32 e 33 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ampliata ha affermato che l'acquisizione del carattere distintivo di cui all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 non può rappresentare un ostacolo all'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del medesimo regolamento. Essa ha parimenti rilevato, al punto 34, che l'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 è volto a impedire la registrazione di forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica, di modo che esse possano essere liberamente utilizzate da chiunque. Al punto 36, la commissione di ricorso ha dichiarato che non sfugge a tale divieto una forma che contenga un elemento arbitrario minore, come ad esempio un colore. Al punto 58, ha affermato l'irrilevanza dell'esistenza di altre forme che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico. Al punto 60, ha rilevato che il termine «esclusivamente», impiegato all'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, significa che la forma non ha altra finalità che non sia quella di ottenere un risultato tecnico, e che il termine «necessario», utilizzato nella stessa disposizione, significa che la forma è richiesta per ottenere quel risultato tecnico e che, tuttavia, ciò non esclude che anche altre forme possano adempiere la medesima funzione. Inoltre, ai punti 54 e 55, ha enucleato le caratteristiche della forma in questione da essa ritenute essenziali e ha effettuato, ai punti 41-63, un'analisi della loro funzionalità.

### **Procedimento e conclusioni delle parti**

- 14 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame. L'interveniente e l'UAMI hanno depositato i loro controricorsi, rispettivamente, il 29 e 30 gennaio 2007.
- 15 Con lettera dell'11 giugno 2007, l'interveniente ha chiesto di poter versare in atti un'ordinanza emessa dal Tribunale federale dei marchi in data 2 maggio 2007. La richiesta è stata accolta con decisione del presidente della Terza Sezione del Tribunale 25 luglio 2007. Il successivo 21 agosto, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito a tale ordinanza. L'UAMI non ha presentato osservazioni nel termine impartito.

16 Poiché a partire dal 25 settembre 2007 la composizione delle Sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

17 Il 12 novembre 2007, la ricorrente ha chiesto di poter versare in atti un'ordinanza della Corte regionale di Budapest in data 12 luglio 2007. La richiesta è stata accolta con decisione del presidente della Sesta Sezione del Tribunale 22 novembre 2007. Il successivo 14 dicembre, l'interveniente ha presentato le proprie osservazioni in merito a detta ordinanza. L'UAMI non ha presentato osservazioni nel termine prefissato.

18 A seguito dell'impedimento del giudice relatore inizialmente designato, con decisione 9 gennaio 2008 il presidente del Tribunale ha nominato un nuovo giudice relatore, assegnato all'Ottava Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

19 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

20 L'UAMI e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- condannare la ricorrente alle spese.

### **Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta davanti al Tribunale**

21 In via preliminare, occorre rilevare che le ordinanze del tribunale tedesco e di quello ungherese, prodotte rispettivamente dall'interveniente e dalla ricorrente (v. precedenti punti 15 e 17), sono state invocate per la prima volta dinanzi al Tribunale.

22 A tale riguardo, è opportuno rammentare che il ricorso con cui viene adito il Tribunale è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi allo stesso. L'ammissione di tali prove, infatti, contrasta con l'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo cui le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso [sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandre), Racc. pag. II-701, punto 18].

23 Si deve quindi necessariamente constatare che l'interveniente e la ricorrente non possono addurre le precitate ordinanze quali elementi di prova sui fatti della presente causa.

24 Tuttavia, occorre precisare che non si può impedire alle parti, e neppure al Tribunale stesso, di trarre spunto, nell'interpretazione del diritto comunitario, da elementi tratti dalla giurisprudenza comunitaria, nazionale o internazionale. Una siffatta possibilità di riferirsi a pronunce nazionali non è stata presa in considerazione dalla giurisprudenza ricordata al precedente punto 22, giacché non si tratta di addebitare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto in una sentenza nazionale precisa, bensì di aver violato una disposizione del regolamento n. 40/94, e di richiamare la giurisprudenza a sostegno di tale argomento [sentenze del Tribunale 24 novembre 2005, causa T-346/04, Sadas/UAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Racc. pag. II-4891, punto 20; 8 dicembre 2005, causa T-29/04, Castellblanch/UAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Racc. pag. II-5309, punto 16, e 12 luglio 2006, causa T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), Racc. pag. II-2211, punto 71)].

25 Ne consegue che le ordinanze del tribunale tedesco e di quello ungherese, prodotte, rispettivamente, dall'interveniente e dalla ricorrente sono ricevibili nei limiti in cui possono essere utili, nel caso di specie, all'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94.

## **Nel merito**

26 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere un motivo unico, vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94. Tale motivo si articola in

due parti, le quali deducono, rispettivamente, l'erronea interpretazione dell'art. 7, n.1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 e l'erronea valutazione dell'oggetto del marchio di cui trattasi.

*Sulla prima parte, vertente sull'erronea interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94*

### Argomenti delle parti

- 27 In primo luogo, la ricorrente rileva che la formulazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 non è intesa a sottrarre dalla registrazione come marchio le forme funzionali di per sé, ma soltanto i segni costituiti «esclusivamente» dalla forma dei prodotti «necessaria» per ottenere un risultato tecnico. Quindi, per poter applicare tale disposizione, la forma dovrebbe essere priva di caratteristiche non funzionali e il suo aspetto esterno non dovrebbe poter essere modificato nei suoi elementi distintivi senza che essa perda la sua funzionalità.
- 28 In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che dal contesto dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 risulta che una forma non costituente un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi di tale disposizione deve soddisfare, tra l'altro, le condizioni previste dall'art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento. Dalla giurisprudenza risulterebbe che le forme di prodotti sono registrabili soltanto se hanno acquisito un carattere distintivo e raramente tale condizione verrebbe soddisfatta. Pertanto, non occorrerebbe interpretare in modo estensivo l'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 per tutelare l'interesse pubblico alla disponibilità delle forme e per impedire la monopolizzazione delle caratteristiche dei prodotti. Secondo la ricorrente, ne consegue che tale disposizione non è volta a preservare la disponibilità delle forme né a impedire la monopolizzazione delle caratteristiche dei prodotti, bensì unicamente a preservare la libertà delle soluzioni tecniche per i concorrenti.

29 In terzo luogo, la ricorrente osserva che, stando alla sentenza Philips, lo scopo dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 non è quello di sottrarre alla tutela in quanto marchi le forme funzionali di per sé, ma soltanto quelle forme funzionali che, se assoggettate a tutela, genererebbero un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche funzionali della forma che l'utilizzatore può ricercare nei prodotti dei concorrenti. Dalla sentenza Philips si evincerebbe altresì che, nell'ambito della valutazione del carattere distintivo, la disposizione in questione non mira a impedire la registrazione di forme prive di aggiunte arbitrarie, senza uno scopo funzionale. Un simile ragionamento sarebbe parimenti applicabile alla valutazione della funzionalità.

30 Di conseguenza, la ricorrente sostiene che l'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 non impedisce all'insieme dei «disegni industriali» di beneficiare di tutela in quanto marchi. Questi tipi di forme potrebbero essere registrati come marchi anche se fossero costituiti esclusivamente da elementi aventi ciascuno una funzione. La questione decisiva sarebbe quella di sapere se la tutela in quanto marchio determinerebbe un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche funzionali proprie della forma in esame, oppure se i concorrenti beneficiano di sufficiente libertà per applicare la stessa soluzione tecnica e per utilizzare le stesse caratteristiche. Ad avviso della ricorrente, nella sentenza Philips la Corte si è risolta a dichiarare che i concorrenti non possono essere indirizzati verso altre «soluzioni tecniche» prendendo le mosse della constatazione, da parte del giudice di rinvio, del rischio di creazione di un monopolio dovuto all'indisponibilità delle forme alternative.

31 Infatti, al punto 84 della sentenza Philips, la Corte non avrebbe dichiarato che le forme alternative erano tutte irrilevanti. Essa ha statuito che, qualora risulti comprovato che le caratteristiche essenziali di una determinata forma sono attribuibili esclusivamente al «risultato tecnico», il fatto che il medesimo risultato possa essere ottenuto anche attraverso altre forme che utilizzano differenti «soluzioni tecniche» non implica che tale forma divenga registrabile. In realtà, come è stato riconosciuto anche dalla dottrina statunitense della funzionalità, l'unico criterio idoneo a stabilire se dalla concessione di tutela in quanto marchio deriverà un monopolio sarebbe l'esistenza, o meno, di forme alternative equivalenti dal punto di vista funzionale e che utilizzano la medesima «soluzione tecnica».

32 A tale riguardo, la ricorrente sottolinea che, nella sentenza Philips, la Corte ha utilizzato l'espressione «soluzione tecnica» con riferimento all'obiettivo di impedire la creazione di un monopolio e, di contro, l'espressione «risultato tecnico» per individuare altre forme. Ad avviso della ricorrente, tali espressioni indicano effettivamente concetti diversi, poiché un «risultato tecnico» può essere ottenuto attraverso differenti «soluzioni tecniche». Pertanto, la Corte avrebbe escluso la possibilità di indirizzare le concorrenti verso soluzioni tecniche differenti che conducono al medesimo risultato qualora l'esistenza di forme alternative che applicano la medesima soluzione tecnica dimostri che non sussistono rischi di monopolizzazione.

33 Tale distinzione corrisponderebbe anche alla terminologia del diritto dei brevetti, giacché la locuzione «soluzione tecnica» è sinonimo dell'espressione «invenzione brevettata», la quale determina la portata della tutela in quanto brevetto e permette di ottenere un «risultato tecnico». Secondo la ricorrente, quest'ultimo risultato potrebbe essere ottenuto legittimamente anche per mezzo di altre invenzioni brevettate, mentre eventuali forme alternative che applicassero la medesima «soluzione tecnica» violerebbero quel brevetto. Di contro, le stesse forme alternative non violerebbero un marchio che tutela determinati disegni specifici di una stessa «soluzione tecnica», purché le differenze tra i disegni siano tali da consentire ai consumatori di distinguere i prodotti. La tutela in quanto marchi non comporterebbe quindi un monopolio tecnico permanente, ma permetterebbe ai concorrenti del titolare del diritto di marchio di applicare la stessa «soluzione tecnica».

34 In quarto luogo, l'interpretazione storica rivela, ad avviso della ricorrente, che il Consiglio ha introdotto nella formulazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 i termini «esclusivamente» e «necessarie» al fine di escludere la possibilità, per un concorrente, di trarre indebiti vantaggi dalla notorietà di cui beneficia una forma abituale avente conseguenze tecniche significative, senza tuttavia escludere la sua registrazione se quello stesso risultato può essere ottenuto con altre forme.

35 L'UAMI e l'interveniente sostengono che l'interpretazione proposta dalla ricorrente contrasta con la sentenza Philips, poiché la Corte ha dichiarato che il divieto di cui

all'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 include tutte le forme sostanzialmente funzionali riconducibili al risultato tecnico.

## Giudizio del Tribunale

<sup>36</sup> In forza dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, «[s]ono esclusi dalla registrazione: (...) i segni costituiti esclusivamente (...) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico». Analogamente, l'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (in prosieguo: la «direttiva»), prevede che «[s]ono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli (...) i segni costituiti esclusivamente (...) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico».

<sup>37</sup> Nel caso di specie, occorre rilevare che sostanzialmente la ricorrente addebita alla commissione di ricorso ampliata di avere travisato la portata dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, precisamente quella dei termini «esclusivamente» e «necessarie», allorché ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, l'esistenza di forme alternative equivalenti dal punto di vista funzionale che utilizzano la medesima soluzione tecnica.

<sup>38</sup> A tale proposito, occorre anzitutto constatare che il termine «esclusivamente», presente sia all'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, sia all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva, deve essere letto alla luce dell'espressione «caratteristiche essenziali che svolgono una funzione tecnica», utilizzata ai punti 79, 80 e 83 della sentenza Philips. Da tale espressione si evince infatti che, se tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgono tale funzione, l'aggiunta di caratteristiche non essenziali e prive di una funzione tecnica non sottrae quella forma

all'impedimento assoluto alla registrazione in oggetto. Di conseguenza, la commissione di ricorso ampliata ha correttamente svolto l'analisi della funzionalità della forma in questione in relazione alle caratteristiche che riteneva essenziali. Si deve quindi constatare che essa ha correttamente interpretato il termine «esclusivamente».

39 In secondo luogo, risulta dai punti 81 e 83 della sentenza Philips che la locuzione «necessaria per ottenere un risultato tecnico» presente sia all'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, sia all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva, non significa che tale impedimento assoluto alla registrazione trovi applicazione soltanto quando la forma in questione è la sola che consente di ottenere il risultato prefissato. La Corte ha infatti dichiarato, al punto 81, che «l'esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso risultato tecnico [non] autorizza a disattendere l'impedimento alla registrazione» e, al punto 83, che «la registrazione di un segno costituito da detta forma [è esclusa], anche se il risultato tecnico di cui trattasi possa essere conseguito tramite altre forme». Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione in oggetto, è sufficiente che gli elementi essenziali della forma presentino le caratteristiche tecnicamente causali e sufficienti al conseguimento del risultato tecnico prefissato, in modo tale che esse siano riconducibili al risultato tecnico. Ne deriva che la commissione di ricorso ampliata non ha errato nel ritenere che il termine «necessaria» significhi che la forma è richiesta per ottenere un risultato tecnico, anche se quest'ultimo può essere ottenuto attraverso l'utilizzo di altre forme.

40 In terzo luogo, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ai punti 81 e 83 della sentenza Philips la Corte ha escluso la rilevanza dell'esistenza di «altre forme che permettono di ottenere lo stesso risultato tecnico», senza distinguere le forme che adottano una diversa «soluzione tecnica» da quelle che adottano la stessa «soluzione tecnica».

41 Inoltre, secondo la Corte, la ratio dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva consiste nell'«evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su (...) caratteristiche utilitarie di un prodotto» e ad «evitare che la tutela conferita dal diritto di marchio (...) [si erga ad] ostacolo a che [i concorrenti] possano

offrire liberamente prodotti che incorporano (...) dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio» (punto 78 della sentenza Philips). Ebbene, non si può escludere che le caratteristiche utilitarie di un prodotto che, ad avviso della Corte, devono essere lasciate anche a disposizione dei concorrenti siano specifiche di una forma determinata.

42 In aggiunta a ciò, la Corte ha posto in evidenza, al punto 80 della sentenza Philips, il fatto che l'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva «persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che una forma, le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica (...), possa essere liberamente utilizzata da tutti». Un simile obiettivo non interessa quindi soltanto la soluzione tecnica incorporata in tale forma, bensì anche la stessa forma e le sue caratteristiche essenziali. E, dal momento che la forma in quanto tale deve potere essere liberamente utilizzata, la distinzione prospettata dalla ricorrente non può essere condivisa.

43 Da tutto quanto precede risulta che l'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 vieta la registrazione di ogni forma costituita, nelle sue caratteristiche essenziali, esclusivamente dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato, anche se quel risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica, oppure una soluzione differente.

44 In definitiva, si deve constatare che la commissione di ricorso ampliata non ha interpretato in modo scorretto l'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94.

45 Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti avanzati dalla ricorrente.

46 In primo luogo, sul punto in cui la ricorrente sostiene che l'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 non dovrebbe essere interpretato in maniera estensiva, poiché la forma di un prodotto soddisferà solo raramente le condizioni poste dagli artt. 7, n. 1, lett. b), e 7, n. 3, del regolamento, occorre osservare che tali impedimenti alla registrazione perseguono scopi differenti e che la loro applicazione presuppone la compresenza di condizioni differenti. Ciascuno di essi, come ha osservato la Corte al punto 77 della sentenza Philips, deve, quindi, essere interpretato alla luce dell'interesse generale che lo sottende e non già in rapporto ad eventuali effetti pratici risultanti dall'applicazione di altri impedimenti. Pertanto, tale argomento deve essere respinto.

47 In secondo luogo, in merito alla comparazione tra il diritto dei marchi e quello dei brevetti, si deve rilevare che essa poggia sulla distinzione tra le forme che incorporano la medesima soluzione tecnica e quelle che incorporano soluzioni tecniche differenti (v. precedente punto 33). Orbene, come si è visto ai precedenti punti 40-44, non è possibile operare una simile distinzione. Ne deriva che anche quest'argomento deve essere respinto.

48 In terzo luogo, non ci si può esimere dal constatare che l'argomento vertente sulla genesi dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 era stato a suo tempo invocato nel procedimento che ha condotto alla sentenza Philips, senza tuttavia influenzare l'analisi della Corte, e che esso, del resto, era stato confutato dall'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer al punto 41 delle sue conclusioni (Racc. pag. I-5475). Tale argomento deve essere conseguentemente respinto.

49 Alla luce di quanto precede, la prima parte del motivo deve essere respinta.

*Sulla seconda parte, vertente sull'erronea valutazione dell'oggetto del marchio di cui è causa*

50 Nell'ambito della seconda parte, la ricorrente adduce essenzialmente tre censure, vertenti, la prima, sulla mancata identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio in questione, la seconda, su errori nella valutazione del carattere funzionale delle caratteristiche essenziali di tale marchio e, la terza, sull'erronea presa in considerazione di una decisione di un giudice nazionale. È opportuno esaminare congiuntamente la prima e la seconda censura.

Sulla prima e seconda censura, vertenti sulla mancata identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio di cui è causa e su errori nella valutazione del carattere funzionale di tali caratteristiche essenziali

— Argomenti delle parti

51 Nella prima censura, vertente sulla mancata identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio in questione, la ricorrente addebita anzitutto alla commissione di ricorso ampliata di avere omesso di identificare le caratteristiche essenziali della forma de qua, segnatamente il disegno e la proporzione degli elementi da incastro in rilievo a forma di bottone [in prosieguo: i «bottoni»]. Essa avrebbe esaminato la funzionalità del mattoncino Lego nel suo insieme, includendo taluni elementi che non rientrano nell'ambito della tutela richiesta, come il lato incavato e le proiezioni secondarie, nonostante la ricorrente avesse rilevato che la domanda di registrazione aveva ad oggetto soltanto la forma specifica della superficie esterna. La commissione di ricorso ampliata avrebbe altresì ignorato il fatto che la registrazione richiesta consentirebbe alla ricorrente di opporsi a domande di registrazione relative a mattoncini per costruzioni aventi lo stesso aspetto esteriore, ma non a quelle relative a mattoncini aventi un aspetto diverso, indipendentemente dalla questione se sia applicata o meno la medesima soluzione tecnica.

- 52 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che dalla sentenza Philips si evince che le caratteristiche essenziali di una forma devono essere stabilite partendo dal punto di vista del consumatore pertinente, e non da esperti secondo un'analisi meramente tecnica, poiché, logicamente, occorre identificare le caratteristiche essenziali di una forma prima di esaminare se esse assicurino una funzione tecnica.
- 53 Di seguito, la ricorrente sottolinea che, se le caratteristiche essenziali della forma si rivelassero puramente funzionali, si determinerebbe una situazione indesiderata di monopolio su una funzione tecnica. Per contro, ove così non fosse, segnatamente perché tali caratteristiche essenziali possono essere modificate senza produrre effetti sulla soluzione tecnica, l'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 non troverebbe applicazione. Per poter essere registrata, tuttavia, la forma in questione dovrebbe avere acquisito anche un carattere distintivo, ciò che, ad avviso della ricorrente, costituisce una condizione difficile da soddisfare.
- 54 In terzo luogo, la ricorrente afferma che l'identificazione delle caratteristiche essenziali deve tenere conto delle prove esistenti relative alla percezione dei consumatori. Nella fattispecie, numerose inchieste avrebbero dimostrato che, per quanto riguarda il lato superiore del mattoncino Lego, buona parte dei consumatori lo riconoscerebbe come avente un'origine specifica, a motivo del disegno e della proporzione dei bottoni. Un'inchiesta realizzata in Germania nel 1991 avrebbe dimostrato che i consumatori percepiscono gli elementi funzionali e distinguono il mattoncino Lego da altri mattoncini giocattolo funzionanti allo stesso modo in base al disegno dei loro bottoni. Una seconda inchiesta, realizzata nel 2003, avrebbe confermato che la configurazione dei bottoni costituiva un elemento distintivo.
- 55 In quarto luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso ampliata di non avere tenuto in considerazione gli elementi di prova che essa ha prodotto, richiamando a tale proposito l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, quando invece tale disposizione non ha mai costituito l'oggetto della discussione, vertente sull'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento. La commissione di ricorso ampliata avrebbe ignorato che gli stessi fatti e prove possono essere pertinenti, sul piano giuridico, in contesti differenti.

56 Per quanto concerne, poi, la censura relativa a errori nella valutazione del carattere funzionale delle caratteristiche essenziali del marchio in questione, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso non abbia esaminato la funzionalità delle caratteristiche essenziali della forma in questione. Essa avrebbe proceduto ad un'analisi del mattoncino Lego nel suo insieme, basandosi unicamente sulle perizie allegate dall'interveniente, rifiutando di prendere in considerazione l'esistenza di forme alternative che applichino la medesima soluzione tecnica e sottovalutando la portata e l'impatto prodotto sulla valutazione della funzionalità di una forma dalla tutela preventiva in materia di brevetti.

57 In primo luogo, per quanto riguarda le perizie, la ricorrente lamenta che la commissione di ricorso ampliata si è basata sulla perizia del sig. M., commissionata e finanziata dall'interveniente, nonché su quelle del sig. P. e del sig. R.. Ebbene, la perizia del sig. M. sarebbe irrilevante ai fini della determinazione della funzionalità delle caratteristiche essenziali della forma in questione, segnatamente il disegno dei bottoni, posto che essa prende in esame la funzionalità del mattoncino Lego nel suo insieme. Sempre ad avviso della ricorrente, inoltre, le dichiarazioni del sig. P. sarebbero a loro volta irrilevanti nella presente fattispecie, in quanto si riferiscono unicamente ai «tubi» presenti sul lato inferiore dei mattoncini. Analogamente, l'affermazione del sig. R. secondo cui l'elemento in rilievo cilindrico è più polivalente dell'elemento in rilievo esagonale varrebbe per un numero infinito di forme cilindriche aventi aspetti molto differenti, e non soltanto per il disegno specifico del marchio in questione.

58 In secondo luogo, la ricorrente sostiene di essersi opposta alle argomentazioni del sig. M. inerenti alla funzionalità del disegno dei bottoni, in particolare attraverso numerose perizie, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso ampliata. Orbene, quest'ultima non si sarebbe curata né di menzionare tali perizie, né di spiegare perché soltanto la perizia del sig. M. dovrebbe ritenersi credibile e pertinente. Essa avrebbe persino negato l'esistenza di qualsiasi prova dell'assenza di funzionalità nelle caratteristiche essenziali del mattoncino Lego. La ricorrente sostiene di avere richiamato talune decisioni giudiziarie le quali hanno confutato che la forma del mattoncino Lego fosse stata determinata da una funzione, nonché di avere prodotto sette perizie attestanti che il disegno dei bottoni non soddisfaceva una funzione tecnica, segnatamente quelle dei sigg. H., B.-W., R. e B. A suo avviso, la commissione di ricorso ampliata era tenuta a valutare tutte queste prove e, avendo omesso di farlo, avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente, in particolare il diritto di essere ascoltata.

59 Da ultimo, la ricorrente rileva che il rifiuto della commissione di ricorso ampliata di prendere in considerazione le perizie da essa prodotte ha comportato un'erronea valutazione dei fatti. In effetti, secondo la ricorrente, dalla perizia indipendente del sig. B.-W. si deduce che la forma dei bottoni detenuta dalla Lego non è tecnicamente necessaria, posto che si tratta semplicemente di una delle infinite possibilità destinate ad assicurare una tenuta ideale tra due mattoncini nuovi della stessa serie dopo il loro assemblaggio, e che esistono alternative tecniche con le quali assolvere tale funzione in modo altrettanto soddisfacente. Allo stesso modo, secondo la ricorrente, il sig. R. ha precisato che esiste un gran numero di disegni di bottoni differenti che, per il loro costo di produzione, la loro qualità e la loro sicurezza, sono del tutto equivalenti a quelli del mattoncino Lego dal punto di vista funzionale e che, anzi, potrebbero essere compatibili con quest'ultimo. Le perizie dei sigg. B. e H. confermano, secondo la ricorrente, l'equivalenza funzionale dei disegni alternativi e dimostrano che l'immagine particolare del disegno del mattoncino Lego veicola una forte identità, costituita soprattutto da bottoni chiaramente riconoscibili.

60 In secondo luogo, la ricorrente imputa alla commissione di ricorso ampliata di avere ritenuto irrilevanti i disegni alternativi funzionalmente equivalenti utilizzati dai suoi concorrenti, quando invece essi sono importanti al fine di determinare se la tutela di una forma comporti o meno un monopolio di una soluzione tecnica. Ad avviso della ricorrente, la commissione di ricorso ampliata si contraddice nel momento in cui, da un lato, afferma che soltanto le forme che sono necessarie per compiere una certa funzione tecnica sono escluse dalla tutela e, dall'altro, ritiene che questo non significhi che altre forme non possano a loro volta soddisfare la medesima funzione tecnica.

61 In realtà, secondo la ricorrente, l'unico modo per stabilire se le caratteristiche essenziali di una forma siano funzionali, e se la loro sottoposizione a tutela possa determinare un rischio di monopolio, è quello di esaminare i disegni alternativi. Tutti gli esperti, inclusi quelli alle cui opinioni si è rifatta la commissione di ricorso ampliata, seguirebbero tale approccio comparativo, in particolare per quanto concerne i disegni alternativi dei bottoni. A detta della ricorrente, dalla giurisprudenza di una Corte d'appello degli Stati Uniti emergerebbe che i disegni alternativi sono rilevanti nella valutazione della funzionalità di una forma.

62 Infine, la ricorrente considera che l'argomento secondo cui la registrazione dell'insieme dei disegni funzionalmente equivalenti potrebbe generare un monopolio di una soluzione tecnica rivela che la commissione di ricorso ampliata non era sicura che il marchio in questione comportasse effettivamente un monopolio. Ancora, ad avviso della ricorrente, un siffatto argomento potrebbe essere opposto a qualsiasi domanda di marchio per il quale esista soltanto un numero limitato di combinazioni possibili, come ad esempio le combinazioni di due lettere, oggetto comunque di autorizzazione da parte dell'UAMI. Peraltro, la ricorrente sostiene che non è realistico affermare che sarebbe «facile registrare l'insieme delle forme possibili», in quanto una forma deve superare l'ostacolo degli altri impedimenti assoluti alla registrazione, ciò che pochi segni tridimensionali hanno potuto fare grazie all'acquisizione di un carattere distintivo.

63 In terzo luogo, la ricorrente osserva, da un lato, che la commissione di ricorso ampliata ha travisato l'impatto che ha sulla valutazione della funzionalità di una forma la sua tutela anteriore in quanto brevetto e, dall'altro, che un solo e medesimo oggetto può essere tutelato da differenti diritti di proprietà intellettuale.

64 Da un primo punto di vista, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ampliata non ha compreso che, nel diritto statunitense, un brevetto anteriore non costituisce la prova inconfutabile della funzionalità delle caratteristiche divulgate, bensì una prova che può essere esclusa dimostrando la disponibilità di disegni funzionalmente equivalenti. Tale giurisprudenza, inoltre, rinvierebbe alle caratteristiche precisate in un brevetto e non già a caratteristiche divulgate, il che non ha compreso la commissione di ricorso ampliata. Infine, non esisterebbe, nel diritto europeo dei marchi, una dottrina della funzionalità come quella che trova applicazione negli Stati Uniti.

65 Da un secondo punto di vista, la ricorrente considera che la commissione di ricorso ampliata non ha riconosciuto che le caratteristiche essenziali del marchio di cui è causa, cioè i bottoni cilindrici circolari, non costituiscono un'invenzione brevettabile e non sono mai state coperte da un brevetto. A suo avviso, si tratta, infatti, di un meccanismo specifico di assemblaggio di mattoncini per costruzioni, il quale non dipende da un disegno particolare dei bottoni che era stato rivendicato. Ciò dimostrerebbe, da un lato, l'irrilevanza del disegno di tali bottoni rispetto alla funzionalità di un mattoncino per giochi di costruzione e, dall'altro, che i brevetti anteriori non hanno mai impedito ai

terzi di utilizzare una determinata forma di bottoni. Orbene, la commissione di ricorso ampliata non avrebbe esaminato i fatti e gli argomenti addotti a tale riguardo dalla ricorrente.

<sup>66</sup> Da un terzo punto di vista, il fatto che le proiezioni «cilindriche» siano state descritte nei brevetti come la principale rappresentazione dei bottoni non implica, secondo la ricorrente, che la soluzione tecnica possa essere ottenuta soltanto attraverso tali proiezioni o che il disegno dei bottoni sia funzionale. Peraltro, il termine tecnico «cilindrico» si riferirebbe a un numero infinito di forme cilindriche di diverso aspetto. Pertanto, non sarebbe mai esistito alcun monopolio in materia di brevetti concessi per le proiezioni «cilindriche».

<sup>67</sup> Da un quarto punto di vista, secondo la ricorrente, un mattoncino per costruzioni dall'aspetto esteriore simile potrebbe violare i diritti afferenti al marchio del mattoncino Lego, ma non il brevetto anteriore, se applica una soluzione tecnica differente. Al contrario, forme alternative potrebbero violare i brevetti precedenti, ma non il marchio di cui trattasi, qualora si distinguano per la loro superficie superiore. Ne risulta, secondo la ricorrente, che il marchio in causa non conferisce diritti esclusivi su una soluzione tecnica e non estende la tutela risultante da brevetti anteriori. La circostanza che numerosi concorrenti abbiano immesso in commercio mattoncini dall'aspetto differente che applicano la stessa soluzione tecnica dimostrerebbe che la concorrenza non è lesa dai diritti esclusivi della ricorrente.

<sup>68</sup> In quarto luogo, la ricorrente sottolinea che la tutela in quanto marchio della forma in questione non le farebbe ottenere il monopolio di una soluzione tecnica, poiché questa stessa soluzione può essere conseguita attraverso un numero infinito di forme differenti, le quali possono essere distinte dai consumatori. Ne consegue che, per poter attuare la stessa soluzione tecnica, i concorrenti non avrebbero bisogno di copiare la forma del mattoncino Lego, che sarebbe, in quanto fattore di notorietà, economicamente appetibile per gli altri operatori. Orbene, secondo la ricorrente, un simile interesse economico non è tutelato dall'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, che non si applica nella fattispecie perché non sussiste alcun problema di monopolio.

69 L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

— Giudizio del Tribunale

70 In primo luogo, con riguardo alla parte in cui la ricorrente sostiene che la determinazione delle caratteristiche essenziali della forma in questione deve essere effettuata dal punto di vista del consumatore e che l'analisi deve prendere in considerazione talune inchieste sui consumatori, è opportuno rilevare che tale determinazione viene effettuata, nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, con lo scopo preciso di permettere l'esame della funzionalità della forma in questione. Orbene, la percezione del consumatore interessato è irrilevante ai fini dell'analisi della funzionalità delle caratteristiche essenziali di una forma. Infatti, il consumatore interessato potrebbe non disporre delle conoscenze tecniche necessarie per valutare le caratteristiche essenziali di una forma, con la conseguenza che talune caratteristiche possono essere essenziali dal suo punto di vista, senza tuttavia esserlo nell'ambito di un'analisi della funzionalità e viceversa. Pertanto, si deve considerare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, le caratteristiche essenziali di una forma devono essere determinate in modo oggettivo, partendo dalla sua rappresentazione grafica e da eventuali descrizioni depositate all'atto della richiesta di registrazione del marchio.

71 Da quanto rilevato al punto precedente risulta, inoltre, che a torto la ricorrente censura alla commissione di ricorso ampliata di avere frainteso gli ambiti di applicazione, rispettivamente, degli artt. 7, n. 1, lett. e), ii) (inerente alla funzionalità di una forma), e n. 3 (inerente al suo carattere distintivo acquisito), del regolamento n. 40/94, e che è infondata l'affermazione secondo cui le inchieste sui consumatori sono rilevanti nelle due ipotesi.

72 In secondo luogo, la ricorrente rimprovera alla commissione di ricorso ampliata di avere omesso di identificare le caratteristiche essenziali della forma in questione e di aver esaminato non già la forma in questione, bensì il mattoncino Lego nel suo insieme, includendo nella sua analisi elementi invisibili come il lato inferiore incavato e le proiezioni secondarie.

73 A tale proposito occorre rilevare che, come risulta dalla giurisprudenza, solo la forma come riprodotta sopra al punto 2 deve costituire l'oggetto dell'esame della domanda di registrazione [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 30 novembre 2005, causa T-12/04,- Almdudler-Limonade/UAMI (Forma di una bottiglia di limonata), punti 42-45; 17 gennaio 2006, causa T-398/04, Henkel/UAMI (Pasticca rettangolare rossa e bianca con un nucleo ovale blu), punto 25, e 31 maggio 2006, causa T-15/05, De Waele/UAMI (Forma di una salsiccia), Racc. pag. II-1511, punto 36]. In effetti, la rappresentazione grafica funzionale alla definizione del marchio deve essere di per sé completa, in modo tale da poter individuare con chiarezza e precisione l'oggetto esatto della tutela conferita attraverso il marchio registrato al suo titolare (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 12 dicembre 2002, causa C-273/00, Sieckmann, Racc. pag. I-11737, punti 48 nonché 50-52). Nel caso di specie, le caratteristiche essenziali devono essere identificate unicamente sulla base della rappresentazione grafica riprodotta sopra al punto 2, posto che, da un lato, al momento del deposito della domanda di marchio, la ricorrente ha descritto la forma in questione solo attraverso l'intermediazione di tale rappresentazione grafica riprodotta e che, dall'altro, nessuna ulteriore descrizione potrebbe essere presa in considerazione (v., in tal senso, la sentenza Forma di una bottiglia di limonata, cit., punto 42).

74 Orbene, dai punti 38, 39, 42, 54, 55 e 61-63 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ampliata ha effettivamente esaminato il mattoncino Lego nel suo insieme e che, in particolare, ha identificato, ai punti 54 e 55 di tale decisione, il lato inferiore incavato e le proiezioni secondarie, invisibili sulla rappresentazione del marchio in questione, quali caratteristiche essenziali costituenti oggetto di esame.

75 Tuttavia, è necessario constatare che siffatta analisi ha incluso anche tutti gli elementi visibili sulla rappresentazione grafica riprodotta sopra al punto 2, ciascuno dei quali assolve, secondo la commissione di ricorso ampliata, funzioni tecniche particolari, segnatamente: l'altezza e il diametro dei bottoni primari per la tenuta dell'aggancio tra i mattoncini giocattolo, il loro numero per la polivalenza dell'assemblaggio e la loro disposizione per le configurazioni di assemblaggio; i lati che possono essere uniti a quelli di altri mattoncini in modo da ottenere un muro; la forma globale di un mattoncino per costruzioni e, infine, le sue dimensioni, tale da renderlo maneggevole per un bambino (v. il punto 54 della decisione impugnata). Si deve altresì constatare che nessun elemento versato in atti consente di rimettere in discussione la correttezza dell'identificazione di tali caratteristiche come le caratteristiche essenziali della forma in questione.

76 Orbene, poiché la commissione di ricorso ampliata ha correttamente identificato tutte le caratteristiche essenziali della forma in questione, il fatto che essa abbia preso in considerazione anche altre caratteristiche non può di per sé inficiare la legittimità della decisione impugnata.

77 Ciò considerato, la prima censura deve essere respinta.

78 Per quanto concerne la seconda censura, occorre sottolineare che nulla induce a escludere che, nell'ambito dell'analisi della funzionalità delle caratteristiche essenziali così determinate, la commissione di ricorso ampliata possa prendere in considerazione taluni elementi invisibili del mattoncino Lego, come il lato inferiore incavato e le proiezioni secondarie, nonché ogni altro elemento di prova rilevante. Nella fattispecie, la commissione di ricorso ampliata ha fatto riferimento ai brevetti anteriori della ricorrente, alla circostanza che quest'ultima ha ammesso che tali brevetti descrivono gli elementi funzionali del mattoncino Lego, nonché alle perizie dei sigg.ri M., P. e R..

79 Sul punto, la ricorrente rimprovera alla commissione di ricorso ampliata di avere preso in considerazione in modo acritico la perizia del sig. M., che avrebbe ad oggetto, tra l'altro, il mattoncino Lego nel suo insieme. Essa rileva inoltre che le dichiarazioni del sig. P. ineriscono al mattoncino Duplo e quelle del sig. R. considerano tutte le forme cilindriche di bottoni e non soltanto quelle del mattoncino Lego. Orbene, è opportuno rilevare che i sigg. P. e R. si sono espressi sulla funzionalità dei bottoni cilindrici come tali e che la commissione di ricorso ampliata si è riferita a tali dichiarazioni proprio a sostegno della sua valutazione circa la funzionalità dei bottoni primari cilindrici della forma in causa. Per quanto concerne la perizia del sig. M., è pur vero che essa è stata commissionata e finanziata dall'interveniente, tuttavia i brevetti antecedenti corroborano le osservazioni del sig. M. sulla funzionalità delle caratteristiche del mattoncino Lego, proprio come fanno, del resto, le perizie prodotte dalla ricorrente. Inoltre, la circostanza che le analisi del sig. M. abbiano ad oggetto il mattoncino Lego nel suo insieme, messa in evidenza dalla ricorrente, resta priva di rilevanza, dal momento che esse comprendono l'esame della funzionalità delle caratteristiche essenziali della forma in questione.

80 Da quanto precede risulta, altresì, che deve essere disatteso l'argomento della ricorrente secondo cui l'assenza di funzionalità delle caratteristiche essenziali della forma in questione risulterebbe dimostrata dalle perizie da essa prodotte. In realtà, i pareri degli esperti e le sentenze dei tribunali nazionali invocati dalla ricorrente allo scopo di sostenere che le forme alternative sono rilevanti al fine di dimostrare che il segno non è funzionale attestano, a suo avviso, che la forma del mattoncino Lego non è la sola forma che consente di ottenere il risultato desiderato e che pertanto essa non è tecnicamente necessaria. Orbene, si è rilevato, al precedente punto 42, che la valutazione della funzionalità di una forma deve essere effettuata indipendentemente dall'esistenza di altre forme e, al precedente punto 39, che il termine «necessario» significa che la forma deve riunire le caratteristiche tecniche sufficienti per ottenere il risultato in questione.

81 Di conseguenza, si deve rigettare anche l'argomento vertente su una violazione del diritto di essere ascoltati operata dalla commissione di ricorso ampliata allorché non ha preso in considerazione le perizie presentate dalla ricorrente. Infatti, poiché l'argomento risultante da tali perizie si fondava sull'erronea distinzione tra le forme incorporanti la medesima soluzione tecnica e quelle incorporanti altre soluzioni tecniche, la commissione di ricorso ampliata non era obbligata a richiamare espressamente tali perizie nella decisione impugnata e, pertanto, allorché ha omesso di farlo, non ha comunque violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata.

82 In considerazione di quanto precede, si deve rilevare che le conclusioni della commissione di ricorso ampliata sulla funzionalità delle caratteristiche essenziali della forma in questione sono fondate.

83 Gli ulteriori argomenti addotti dalla ricorrente non sono tali da rimettere in discussione le constatazioni svolte poco sopra.

84 In primo luogo, la ricorrente ritiene irrealistico, avuto riguardo ai requisiti sotto il profilo del carattere distintivo che emergono dalla giurisprudenza, l'argomento della commissione di ricorso ampliata secondo cui un monopolio di una soluzione tecnica potrebbe essere ottenuto attraverso la registrazione di tutte le forme che applicano quella soluzione. Orbene, anche supponendo che il Tribunale dovesse considerare che la registrazione di tali forme è irrealistica, ciò non rimetterebbe in discussione la constatazione della funzionalità della forma in questione. Pertanto l'argomento della ricorrente deve essere respinto.

85 In secondo luogo, deve ritenersi irrilevante il carattere irrefutabile o meno, nel diritto americano, di una prova risultante da un brevetto. Infatti, allorché al punto 40 della decisione impugnata la commissione di ricorso ampliata ha richiamato la giurisprudenza americana, essa non ha spostato il fulcro della sua analisi della funzionalità del mattoncino Lego su tale carattere irrefutabile. Essa ha basato la sua analisi, effettuata ai punti 41-63 della decisione impugnata, sulla sentenza Philips, e ha preso in considerazione, ai punti 42-48 nonché 52 e 53 della decisione impugnata, i brevetti anteriori come un fattore tra gli altri, senza ravvisare in essi una prova irrefutabile.

86 In terzo luogo, occorre dichiarare l'irrilevanza degli argomenti vertenti, da un lato, sul fatto che la tutela di una soluzione tecnica attraverso un brevetto non osta a che una forma incorporante tale soluzione sia tutelata attraverso il diritto di marchio e, dall'altro, sulla differenza tra la portata di queste due tutele distinte. Infatti, la commissione di ricorso ampliata ha riconosciuto questo stato di fatto al punto 39 della

decisione impugnata e, nel prosieguo, ha fatto riferimento ai brevetti anteriori unicamente per dichiarare il carattere funzionale delle caratteristiche essenziali del mattoncino Lego.

87 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che i suoi concorrenti non hanno bisogno, al fine di applicare la stessa soluzione tecnica, di copiare la forma del mattoncino Lego e che, in assenza di un rischio di creazione di monopolio, l'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 non può trovare applicazione. Ebbene, tale argomento si fonda sull'erroneo presupposto secondo cui la disponibilità di altre forme che incorporano la stessa soluzione tecnica dimostrerebbe una mancanza di funzionalità della forma in questione, in contrasto con quanto rilevato al precedente punto 42, cioè che secondo la sentenza Philips è la stessa forma funzionale a dover essere a disposizione di tutti. Detto argomento deve quindi essere respinto.

88 Alla luce di quanto precede, occorre rilevare che la commissione di ricorso ampliata ha correttamente concluso nel senso della funzionalità della forma di cui è causa. In definitiva, la seconda censura deve essere respinta.

Sulla terza censura, vertente sull'erronea presa in considerazione di una decisione di un giudice nazionale e sulla presunta parzialità della decisione impugnata

#### — Argomenti delle parti

89 La ricorrente rimprovera alla commissione di ricorso ampliata, da un lato, di avere preso in considerazione una decisione della Cour suprême du Canada (Corte suprema del Canada) e, dall'altro, di avere ritenuto irrilevante una decisione del Rechtsbank Breda (Tribunale del Distretto di Breda, Paesi Bassi). Orbene, a suo avviso, entrambe le

decisioni vertevano sulla pretesa funzionalità della forma del mattoncino Lego, erano state rese in contesti di concorrenza sleale e di contraffazione, e avevano ad oggetto un caso di imitazione servile. La sola differenza sarebbe consistita nel fatto che il giudice canadese era pervenuto a una conclusione opposta rispetto a quella del giudice olandese. La ricorrente sostiene che la presa in considerazione selettiva, da parte della commissione di ricorso ampliata, della sentenza della Cour suprême du Canada nonché delle sole perizie favorevoli alla sua conclusione rivelerebbe un approccio di parte.

90 L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

— Giudizio del Tribunale

91 In primo luogo, per quanto riguarda il riferimento operato dalla commissione di ricorso ampliata a una decisione della Cour suprême du Canada e al fatto che essa avrebbe ignorato una sentenza emessa nei Paesi Bassi, basti osservare che la ricorrente stessa riconosce che le decisioni dei giudici nazionali non incidono sulle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI. In effetti, il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo e la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere vagliata unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, come interpretato dal giudice comunitario [v. sentenza del Tribunale 12 marzo 2008, causa T-128/07, Suez/UAMI (*Delivering the essentials of life*), punto 32 e giurisprudenza ivi citata]. Peraltro, dalla decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso ampliata non ha basato la propria decisione su quella canadese, ma che, essendosi già risolta nel senso della funzionalità del mattoncino Lego, essa ha osservato che la sua analisi sarebbe confermata dalla giurisprudenza di numerosi giudici nazionali, ivi compresa la sentenza della Cour suprême du Canada.

92 In secondo luogo, occorre constatare che a torto la ricorrente rimprovera alla commissione di ricorso ampliata un'attitudine parziale. Infatti, da un lato, la commissione di ricorso ampliata ha esposto, al punto 65 della decisione impugnata, le ragioni per le quali riteneva irrilevante la sentenza emessa nei Paesi Bassi. Dall'altro lato, come risulta dall'analisi svolta ai precedenti punti 36-50, la commissione di ricorso ampliata ha correttamente stimato irrilevanti le perizie presentate dalla ricorrente, poiché si riferivano tutte alla disponibilità di altre forme incorporanti la medesima soluzione tecnica. Del resto, l'UAMI rileva giustamente di avere deferito il procedimento in questione alla commissione di ricorso ampliata, di avere sostituito il presidente della prima commissione col suo supplente dopo che la ricorrente lo aveva ricusato, nonché di avere adottato diverse altre misure volte a garantire l'imparzialità del procedimento.

93 Di conseguenza, tale censura dev'essere respinta.

94 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.

### **Sulle spese**

95 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda in tal senso dell'UAMI e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **La Lego Juris A/S è condannata alle spese.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 novembre 2008.

Firme