



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

6 dicembre 2023*

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea tridimensionale – Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa – Motivi di nullità assoluta – Segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Nella causa T-297/22,

BB Services GmbH, con sede a Flörsheim am Main (Germania), rappresentata da M. Krogmann, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Nicolás Gómez e D. Hanf, in qualità di agenti,

convenuto,

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

Lego Juris A/S, con sede a Billund (Danimarca), rappresentata da V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, M. Kancheva (relatrice) e E. Tichy-Fisslberger, giudici,

cancelliere: R. Ükelytė, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all'udienza del 16 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

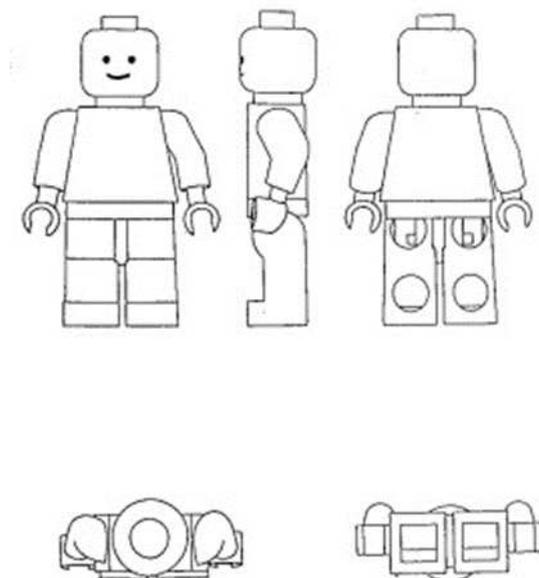
* Lingua processuale: il tedesco.

Sentenza

- 1 Con ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la BB Services GmbH, ricorrente, chiede l'annullamento e la riforma della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 marzo 2022 (procedimento R 1355/2021-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

- 2 Il 25 giugno 2020 la ricorrente ha presentato all'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell'Unione europea registrato il 18 aprile 2000, con il numero 50450 e sulla base di un carattere distintivo acquisito in seguito all'uso, dopo la domanda depositata il 1° aprile 1996 dalla Kirkbi A/S, dante causa dell'interveniente, la Lego Juris A/S, per il seguente segno tridimensionale:



- 3 I prodotti contrassegnati dal marchio contestato per i quali era richiesta la declaratoria di nullità rientravano nelle classi 9, 25 e 28 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
- classe 9: «Calamite decorative [magneti]; Programmi di gioco per computers; Giochi scaricabili per elaboratori elettronici; Supporti registrati per dati e per informazioni»;
 - classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;
 - classe 28: «Giochi, giocattoli».

- 4 I motivi dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii), del medesimo regolamento.
- 5 Il 25 giugno 2021 la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità.
- 6 Il 3 agosto 2021 la ricorrente ha presentato ricorso all'EUIPO contro la decisione della divisione di annullamento.
- 7 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto integralmente il ricorso. In sostanza, essa ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che al marchio contestato, dalla forma di una figurina giocattolo con un tenone sulla testa, si applicassero i motivi di nullità di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii), del medesimo regolamento, per tutti i prodotti rientranti nelle classi 9, 25 e 28.

Conclusioni delle parti

- 8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
 - dichiarare la nullità del marchio contestato;
 - condannare l'EUIPO alle spese.
- 9 L'EUIPO e l'interveniente chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

- 10 Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione di cui trattasi, vale a dire il 1° aprile 1996, che è determinante ai fini dell'individuazione del diritto materiale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni *ratione materiae* del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento 2017/1001] (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40, e sentenza del 23 aprile 2020, Gugler France/Gugler e EUIPO, C-736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza citata).

- 11 Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti fatti dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti nelle loro memorie all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii), e all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 come riguardanti, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii), e l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, dal tenore sostanzialmente identico per quanto riguarda la presente controversia.
- 12 Inoltre, poiché, secondo una giurisprudenza costante, le norme procedurali si ritengono generalmente applicabili alla data della loro entrata in vigore (v. sentenza dell'11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C-610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza citata), la presente controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001.

Sulle conclusioni dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio contestato

- 13 Con il secondo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare la nullità del marchio contestato.
- 14 A tal riguardo, occorre rilevare che, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità del marchio contestato, la ricorrente formula, ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, una domanda di riforma diretta a ottenere che il Tribunale adotti la decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere [v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2012, Feng Shen Technology/UAMI – Majtczak (FS), T-227/09, EU:T:2012:138, punto 54 e giurisprudenza citata].

Sulla ricevibilità

Sulla ricevibilità del ricorso per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle classi 9 e 25

- 15 L'EUIPO e l'interveniente eccepiscono l'irricevibilità del ricorso per i prodotti delle classi 9 e 25. In particolare l'EUIPO sostiene che le osservazioni formulate nel ricorso si limitano all'inidoneità alla protezione del marchio contestato per i giochi e i giocattoli rientranti nella classe 28, ma il ricorso non contiene argomenti che contestino la legittimità della decisione impugnata per quanto riguarda gli altri prodotti rientranti nelle classi 9 e 25.
- 16 Ai sensi dell'articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicare, in particolare, l'oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti. Tale indicazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall'atto introduttivo stesso [v. sentenza del 7 dicembre 2022, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO – Neng (Fohlenelf), T-747/21, non pubblicata, EU:T:2022:773, punto 17 e giurisprudenza citata].

- 17 Nel caso di specie, va rilevato che il ricorso non contiene alcun argomento specifico riguardo ai prodotti delle classi 9 e 25 e, in particolare, non espone i motivi per i quali l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) o ii), del regolamento n. 40/94 dovrebbe applicarsi a tali prodotti. Pertanto, il ricorso non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura per quanto riguarda detti prodotti.
- 18 Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui riguarda i prodotti delle classi 9 e 25.

Sul generico rinvio della ricorrente alle sue memorie scritte depositate dinanzi all'EUIPO

- 19 Ai punti 18, 54 e 68 dell'atto introduttivo, la ricorrente fa riferimento a tutti gli elementi che aveva precedentemente esposto dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso. Essa intende includere tali elementi tra i motivi del presente ricorso.
- 20 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere i motivi e gli argomenti dedotti nonché un'esposizione sommaria di detti motivi. Secondo una giurisprudenza consolidata, sebbene il corpo del ricorso possa essere suffragato e completato, su punti specifici, mediante rinvii a estratti della documentazione allegata, un rinvio generale ad altri scritti non può sanare la mancanza degli elementi essenziali dell'argomentazione in diritto che, ai sensi delle disposizioni sopra ricordate, devono figurare nel ricorso stesso. Non spetta al Tribunale sostituirsi alle parti nel tentativo di individuare gli elementi rilevanti nei documenti a cui esse fanno riferimento [v. sentenze dell'8 luglio 2010, Engelhorn/UAMI – The Outdoor Group (peerstorm), T-30/09, EU:T:2010:298, punti 18 e 19 e giurisprudenza citata, e del 2 marzo 2022, Distintiva Solutions/EUIPO – Makeblock (Makeblock), T-86/21, non pubblicata, EU:T:2022:107, punto 22 e giurisprudenza citata].
- 21 Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui rinvia alle memorie scritte depositate dinanzi all'EUIPO, è irricevibile in quanto il rinvio generale che contiene non è collegabile ai motivi e agli argomenti esposti nel ricorso stesso.

Nel merito

- 22 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce in sostanza due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, e, il secondo, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento, in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Essa sostiene, da un lato, che il marchio contestato è costituito esclusivamente da una forma imposta dalla natura stessa del prodotto e, dall'altro, che tale marchio è costituito esclusivamente da una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico.
- 23 Si evince in particolare dall'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 che il marchio dell'Unione europea è dichiarato nullo, su domanda presentata all'EUIPO, allorché tale marchio è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7 del medesimo regolamento.

- 24 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto o dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico.
- 25 L'obiettivo immediato del divieto di registrazione delle forme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 40/94 è di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire a perpetuare, senza limiti di tempo, altri diritti che il legislatore dell'Unione europea ha voluto assoggettare a termini di scadenza (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 14 settembre 2010, *Lego Juris/UAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 45, e del 18 settembre 2014, *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, punti 19 e 20).
- 26 Il marchio dell'Unione europea beneficia di una presunzione di validità, cosicché spetta al richiedente la dichiarazione di nullità produrre dinanzi all'EUIPO gli elementi concreti che ne mettono in discussione la validità [v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2013, *Fürstlich Castell'sches Domänenamt/UAMI – Castel Frères (CASTEL)*, T-320/10, EU:T:2013:424, punti 27 e 28].
- 27 Nel caso di specie, al fine di dimostrare che il marchio contestato rientra nei motivi di nullità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii), del regolamento n. 40/94, la ricorrente ha presentato dinanzi all'EUIPO i seguenti elementi di prova, indicati al punto 38 della decisione impugnata:
- BDR 1: estratto dal registro del marchio contestato;
 - BDR 2: panoramica della storia e dello sviluppo della «minifigura» dal 1975;
 - BDR 3: estratto da *Lego Minifigure year by year – A visual History* (edizione francese: *Les figurines Lego au fil du temps*) (Dorling Kindersley, Londra, 2013);
 - BDR 4: estratto da *Das Lego Buch* (edizione francese: *Lego, le livre*) (Dorling Kindersley, Monaco, 2020);
 - BDR 5: estratto da *Lego Minifiguren, eine Erfolgsgeschichte von 1978 bis heute* (edizione francese: *Les figurines, 30 ans d'histoire*) (Dorling Kindersley, Monaco, 2010);
 - BDR 6: brevetto US n. 3 005 282 del 24 ottobre 1961 del mattoncino Lego (Toy Building Brick);
 - BDR 7: fascicolo del brevetto britannico n. 866 557 del 26 aprile 1961 sul miglioramento delle scatole di giochi da costruzione;
 - BDR 8: estratto da *Lego Minifigure year by year – A visual History* (Dorling Kindersley, Londra, 2013)
 - BDR 9: fascicolo del brevetto tedesco DE 28 36 971 C2 relativo alla progettazione di elementi assemblabili che consentono di far ruotare le gambe della figurina controversa.
- 28 In via preliminare, occorre rilevare che il marchio contestato è già stato oggetto della sentenza del 16 giugno 2015, *Best-Lock (Europe)/UAMI – Lego Juris (Forma di una figurina giocattolo con perno)* (T-396/14, non pubblicata, EU:T:2015:379), confermata con ordinanza del 14 aprile 2016, *Best-Lock (Europe)/EUIPO* (C-452/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:270). In tale sentenza, il

Tribunale ha respinto una domanda di dichiarazione di nullità fondata sugli stessi motivi dedotti nella presente causa, ma proposta da una richiedente diversa dalla ricorrente. Non essendo le parti identiche, detta sentenza non ha quindi valore di giudicato nel caso di specie.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94

- 29 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso errori di valutazione nell'applicare l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94.
- 30 In primo luogo, per quanto riguarda la natura del prodotto di cui trattasi, la ricorrente afferma che si tratta di una «figurina da costruzione incastrabile» compatibile con il sistema di costruzione modulare dell'interveniente. Essa contesta alla commissione di ricorso di non aver fondato la sua valutazione sul prodotto concreto, ma più in generale su una «figurina giocattolo» compresa nella categoria dei giochi e dei giocattoli della classe 28.
- 31 In secondo luogo, per quanto riguarda le caratteristiche essenziali del marchio contestato, la ricorrente sostiene che occorre valutarle alla luce della forma concreta di tale marchio. A suo avviso, una caratteristica può essere essenziale, ai sensi della giurisprudenza, benché non figuri tra le più importanti. Essa sostiene che tali caratteristiche comprendono non solo la testa, il corpo, le braccia e le gambe, ma anche il tenone sulla testa della figurina, le mani dotate di ganci e le parti incassate sul retro delle gambe e sotto i piedi, per l'assemblaggio con altri mattoncini da costruzione dell'interveniente.
- 32 In terzo luogo, per quanto riguarda la funzione generica del prodotto, la ricorrente afferma di aver dimostrato che il marchio contestato e i suoi singoli elementi, in particolare la testa e il busto, le braccia e le gambe, erano anch'essi concepiti sotto tutti gli aspetti in modo che la figurina da costruzione incastrabile di cui trattasi e i suoi singoli elementi riprodotti in detto marchio fossero compatibili e potessero essere assemblati con altre figurine da costruzione incastrabili e altri mattoncini da costruzione dell'interveniente. Nessuna caratteristica di detto marchio, né, a maggior ragione, nessuna caratteristica essenziale di quest'ultimo, e neppure il marchio contestato nel suo complesso presenterebbe elementi decorativi o di fantasia che vadano al di là della funzionalità descritta. Il fattore decisivo sarebbe che tutte le caratteristiche visibili di tale marchio, vale a dire la forma data alla testa, al corpo, alle braccia e alle gambe, servirebbero esclusivamente alla smontabilità, all'incastrabilità o alla compatibilità di detta figurina all'interno del sistema di costruzione modulare dell'interveniente e così sarebbero state dotate di una forma funzionale. Pertanto, la forma della testa sarebbe interamente concepita per consentirne l'assemblaggio immediato con altri mattoncini dell'interveniente e lo stesso varrebbe per tutti gli altri elementi di detto marchio, in particolare il busto, le braccia e le gambe.
- 33 La ricorrente afferma che ciascuna delle caratteristiche tecniche e funzionali del marchio contestato costituisce una caratteristica «generica», ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94, per una figurina da costruzione ad incastro ed è imposta dalla natura di tale prodotto. Essa evidenzia che la questione se il prodotto possa anche assumere una forma alternativa è irrilevante nell'ambito di tale disposizione.
- 34 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

- 35 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto.
- 36 Un'applicazione corretta dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94 implica che le caratteristiche essenziali del segno interessato, ossia i suoi elementi più importanti, siano debitamente individuate caso per caso, basandosi sull'impressione complessiva prodotta dal segno o su un esame in successione di ogni elemento costitutivo di tale segno (v., in tal senso, e per analogia, sentenza del 18 settembre 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punto 21 e giurisprudenza citata).
- 37 Di conseguenza, l'individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale per l'eventuale applicazione dell'impedimento alla registrazione previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94 può essere effettuata, a seconda dei casi, soprattutto con riguardo al suo grado di difficoltà, tramite una mera analisi visiva di detto segno, oppure, al contrario, può essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili alla valutazione, come indagini e perizie (v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 71).
- 38 L'autorità competente può quindi procedere a un esame approfondito nell'ambito del quale, oltre alla rappresentazione grafica e alle eventuali descrizioni fornite al momento del deposito della domanda di registrazione, si tiene conto degli elementi utili alla corretta individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno (v., per analogia, sentenza del 6 marzo 2014 Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C-337/12 P a C-340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 54).
- 39 Ne consegue che, sebbene l'individuazione delle caratteristiche essenziali del segno di cui trattasi debba in linea di principio iniziare con l'esame della rappresentazione grafica di tale segno, l'autorità competente può anche fare riferimento ad altri elementi di informazione utili che consentano di determinare correttamente tali caratteristiche, quali la percezione del pubblico di riferimento (v., per analogia, sentenza del 23 aprile 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, punti 30, 31 e 37).
- 40 Risulta quindi dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 37 a 39, relativa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 e applicabile per analogia, *mutatis mutandis*, al paragrafo 1, lettera e), i), del medesimo articolo, che elementi di informazione diversi dalla sola rappresentazione grafica, quali la percezione del pubblico di riferimento, possono essere utilizzati per individuare le caratteristiche essenziali del segno controverso.
- 41 Per analizzare la forma imposta dalla natura dei prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94, le caratteristiche essenziali del segno devono essere valutate, per quanto possibile, alla luce della natura del prodotto concreto rappresentato. Un'analisi del genere non può essere effettuata senza prendere in considerazione, se del caso, gli elementi supplementari relativi alla funzione del prodotto concreto, anche se non sono visibili nella rappresentazione grafica (v., per analogia, sentenze del 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, punti 46 e 48, e del 23 aprile 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, punto 33).
- 42 Nell'applicare l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94, occorre tenere conto del fatto che la nozione di «forma imposta dalla natura stessa del prodotto» implica che, in linea di principio, deve essere negata la registrazione

anche alle forme le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto (v., per analogia, sentenza del 18 settembre 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punto 25).

- 43 In aggiunta, si tratta di caratteristiche essenziali che il consumatore potrà ricercare nei prodotti dei concorrenti, dato che tali prodotti sono destinati a svolgere una funzione identica o simile (v. per analogia, sentenza del 18 settembre 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punto 26).
- 44 Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94 non può applicarsi quando la domanda di registrazione come marchio si riferisce a una forma di prodotto in cui un altro elemento, come un elemento ornamentale o di fantasia, che non è inerente alla funzione generica del prodotto, svolge un ruolo importante o essenziale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 settembre 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punto 22 e giurisprudenza citata).
- 45 Ne consegue che l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94 non può applicarsi quando esiste almeno una caratteristica essenziale della forma che non è imposta dalla natura stessa del prodotto, cosicché il marchio contestato non è costituito «esclusivamente» dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto.
- 46 È alla luce di tali principi che occorre esaminare il merito del primo motivo.

– *Sulla determinazione della natura del prodotto*

- 47 Per quanto riguarda la natura del prodotto di cui trattasi, ai punti da 41 a 44 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che risultava «indubbiamente» sia dagli elementi di prova prodotti dalla ricorrente sia dall'esperienza pratica, che si trattava della figurina giocattolo Lego, e non di una figurina da costruzione incastrabile, come sosteneva la ricorrente. Secondo la commissione di ricorso, se era pur vero che era indiscusso che la figurina giocattolo Lego era compatibile con il sistema modulare di costruzione dell'interveniente (di cui non faceva necessariamente «parte», contrariamente al mattoncino Lego), era tuttavia parimenti risaputo che in principio era possibile giocare con tale figurina giocattolo esattamente come con qualsiasi figurina giocattolo (ossia tenendola in mano, spostandola, smontandola, ecc.), senza doverla necessariamente associare a detto sistema di costruzione modulare. La commissione di ricorso ha quindi stabilito che la presente causa riguardava una figurina giocattolo compresa nella categoria dei «giochi e giocattoli» della classe 28.
- 48 Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente contesta anzitutto alla commissione di ricorso di aver definito la natura del prodotto come quella di una «figurina giocattolo». Secondo la ricorrente, si tratta chiaramente di una «figurina da costruzione incastrabile», compatibile con il sistema di costruzione modulare dell'interveniente. Occorrerebbe quindi valutare le caratteristiche essenziali del marchio contestato rispetto al prodotto concreto che consiste in una siffatta figurina da costruzione incastrabile. Caratteristiche che non potrebbero limitarsi astrattamente alla testa, al busto, alle braccia e alle gambe di detta figurina giocattolo.
- 49 Anzitutto, va osservato che la figurina di cui trattasi è, segnatamente, una «figurina giocattolo» che può essere percepita e utilizzata a fini ludici senza ostacoli o vincoli, indipendentemente da altri prodotti o giocattoli in generale e, più in particolare, dal sistema di costruzione modulare dell'interveniente. A titolo di prova, al punto 74 della decisione impugnata, la commissione di

ricorso ha giustamente fatto riferimento all'allegato BDR 3, prodotto dalla ricorrente, secondo il quale la figurina in questione è stata creata per partecipare a «giochi di ruolo» (role-play) e «raccontare storie» (storytelling).

- 50 Non vi è nulla nel fascicolo che suggerisca che la figurina giocattolo in questione possa essere utilizzata unicamente in combinazione con i mattoncini da costruzione dell'interveniente. La presenza di un tenone o di fori su tale figurina giocattolo non può essere determinante al riguardo. Di conseguenza, lo scopo ludico di detta figurina giocattolo non può essere limitato a quello di una «figurina da costruzione incastrabile».
- 51 La commissione di ricorso ha quindi giustamente ritenuto, al punto 44 della decisione impugnata, che la figurina di cui trattasi fosse una figurina giocattolo compresa nella categoria dei «giochi e giocattoli» della classe 28.
- 52 Ciò premesso, si deve rilevare che la figurina di cui trattasi è anche una «figurina da costruzione incastrabile» compatibile con il sistema di mattoncini da costruzione dell'interveniente e compresa in una sottocategoria generica dei «giochi e giocattoli» della classe 28.
- 53 Infatti, nel caso di specie, a differenza del precedente procedimento di dichiarazione di nullità che ha dato luogo alla sentenza del 16 giugno 2015, Forma di una figurina giocattolo con perno (T-396/14, non pubblicata, EU:T:2015:379), sulla base di quanto specificamente sostenuto dalla ricorrente nel presente procedimento, si deve ritenere che la natura incastrabile della figurina controversa in un sistema di costruzione modulare possa essere dedotta dal marchio contestato, tenuto conto della sua rappresentazione grafica, ma anche da altri elementi utili, in particolare dalla conoscenza da parte del pubblico dei sistemi di costruzione modulare quali quello dell'interveniente, come risulta dai documenti versati agli atti dalla ricorrente (v. punto 27 *supra*), nei limiti in cui questi sono ricollegabili ai motivi e agli argomenti da essa sviluppati dinanzi al Tribunale (v. punto 21 *supra*).
- 54 Infatti, dall'allegato BDR 3, costituito da un estratto del libro *Legø Minifigure year by year – A visual History* (edizione francese: *Les figurines Lego au fil du temps*), si evince che le minifigure Lego «hanno connettori sul corpo compatibili con i mattoncini Lego e altri elementi» e «possono essere smontate e combinate con parti di altre minifigure per creare un personaggio completamente nuovo».
- 55 Inoltre, la conoscenza da parte del pubblico di sistemi modulari di costruzione, quali quello dell'interveniente, è un fatto notorio ai sensi della giurisprudenza, vale a dire un fatto che può essere conosciuto da qualsiasi persona o che può essere conosciuto da fonti generalmente accessibili, senza che siano richieste prove al riguardo [v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2011, LG Electronics/UAMI, C-88/11 P, non pubblicata, EU:C:2011:727, punti da 27 a 29 e giurisprudenza citata, e del 24 ottobre 2018, Bayer/EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR), T-261/17, non pubblicata, EU:T:2018:710, punto 42 e giurisprudenza citata]. La Corte ha, infatti, dichiarato che non è necessario dimostrare l'esattezza di fatti notori e che, inoltre, l'accertamento, da parte del Tribunale, della notorietà o meno dei fatti interessati costituisce una valutazione di fatto (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2020, EUIPO/Messi Cuccittini, C-449/18 P e C-474/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:722, punto 57 e giurisprudenza citata).

- 56 Dalla idoneità della figurina di cui trattasi a essere assemblata e smontata e dalla sua compatibilità con i mattoncini da costruzione dell'interveniente si evince quindi che anch'essa rientra nella categoria delle «figurine da costruzione incastrabili». Contrariamente a quanto afferma l'interveniente, detta categoria non è in concreto limitata alla figurina di cui trattasi, ma può contenere molte altre figurine.
- 57 Pertanto, erroneamente la commissione di ricorso, al punto 43 della decisione impugnata, ha suggerito che la possibilità di giocare con la figurina giocattolo di cui trattasi senza doverla necessariamente associare al sistema di costruzione modulare dell'interveniente poteva impedire di qualificarla come figurina da costruzione incastrabile. Infatti, la possibilità di utilizzare la figurina di cui trattasi per giocare indipendentemente dal sistema di costruzione modulare dell'interveniente non è una caratteristica della forma data al marchio contestato e non ha alcuna incidenza sulla sua natura di figurina da costruzione incastrabile.
- 58 Sempre erroneamente, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 48 della decisione impugnata, che il marchio contestato, tenuto conto della sua rappresentazione grafica, non riproducesse in modo chiaro e inequivocabile una «figurina da costruzione incastrabile». Infatti, quanto esposto dalla ricorrente e le prove da essa prodotte, considerate alla luce della conoscenza che il pubblico ha del sistema di costruzione modulare dell'interveniente, fanno capire che la forma in questione presenta le funzioni generiche di una figurina da costruzione incastrabile. Intendere così tale forma non richiede di prendere in considerazione caratteristiche supplementari che non fanno parte di detto marchio.
- 59 Ne consegue che la commissione di ricorso, ai punti da 41 a 44 della decisione impugnata, è incorsa in un errore di valutazione per essersi limitata a rilevare che la natura del prodotto costituito dal marchio contestato era soltanto quella di una «figurina giocattolo» e omettendo quindi di dichiarare che tale natura era anche quella di una «figurina da costruzione incastrabile».
- 60 A tal riguardo, occorre considerare che il prodotto di cui trattasi ha una duplice natura, sia quella di una «figurina giocattolo» con sembianze umane, come deciso dalla commissione di ricorso a seguito della sentenza del 16 giugno 2015, Forma di una figurina giocattolo con perno (T-396/14, non pubblicata, EU:T:2015:379), sia quella di una «figurina da costruzione incastrabile» che tecnicamente risulta incastrabile e modulare con il sistema di costruzione dell'interveniente, come affermato ripetutamente dalla ricorrente. Di conseguenza, tale prodotto consiste in una «figurina giocattolo incastrabile» dal duplice scopo, ossia quello di giocare, che non è tecnico, e quello di consentire l'assemblaggio o l'incastro, che è tecnico.
- 61 Occorre pertanto concludere che, se è vero che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che la natura del prodotto in esame rientrasse nella categoria delle figurine giocattoli, essa ha invece commesso un errore di valutazione per non aver ritenuto che la natura di detto prodotto rientrasse anche nella categoria delle figurine da costruzione incastrabili.

– *Sulla determinazione delle caratteristiche essenziali del segno*

- 62 Per quanto riguarda le caratteristiche essenziali del marchio contestato, ai punti da 45 a 47 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che si trattava di un segno tridimensionale in forma di una figurina giocattolo o di una figurina a forma umana, e somigliava quindi a un essere umano. Basandosi sulla sentenza del 16 giugno 2015, Forma di una figurina giocattolo con perno (T-396/14, non pubblicata, EU:T:2015:379, punti 30 e 32), essa ha ritenuto che, tenuto conto della sua rappresentazione grafica e del fatto che ha la forma di una figurina

dalle sembianze umane, la testa, il corpo, le braccia e le gambe, necessari per conferirle un tale aspetto, costituissero le caratteristiche essenziali di detto marchio. Secondo la commissione di ricorso, la rappresentazione grafica delle mani della figurina giocattolo di cui trattasi, il tenone sulla sua testa e i fori sotto ai piedi e sul retro delle gambe non potevano invece essere considerati, né alla luce dell'impressione complessiva prodotta dal marchio contestato né del risultato dell'analisi dei suoi elementi costitutivi, le caratteristiche più importanti di tale marchio e non costituivano quindi una caratteristica essenziale della forma controversa.

- 63 Ai punti da 48 a 50 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio contestato non riproducesse in modo chiaro e inequivocabile una «figurina da costruzione incastrabile», come asserito dalla ricorrente, ma che dalla rappresentazione grafica, dall'impressione complessiva prodotta da tale marchio e dall'analisi dei suoi elementi fosse chiaro che si trattava della forma di una figurina giocattolo che rappresentava un essere umano. A suo avviso, non si evinceva senza alcun dubbio, né dall'impressione complessiva né dall'esame degli elementi del segno controverso, che le caratteristiche essenziali o le più importanti di detto segno fossero la smontabilità, l'incastrabilità o la compatibilità di detta figurina, come affermava la ricorrente. Secondo la commissione di ricorso, l'argomento della ricorrente avrebbe significato aggiungere alla forma del segno contestato elementi supplementari che non le appartenevano realmente e un'aggiunta arbitraria del genere sarebbe stata illegittima. La commissione di ricorso ha aggiunto che, sebbene fosse certamente possibile che la figurina giocattolo Lego potesse essere smontata e fosse compatibile con il sistema di costruzione modulare dell'interveniente, non era stato tuttavia dimostrato che tali caratteristiche fossero le più importanti nel caso di specie, così da poter essere qualificate come caratteristiche essenziali del segno contestato. A suo avviso, la smontabilità, l'incastrabilità e la compatibilità non erano d'importanza essenziale per la funzione della figurina giocattolo Lego in quanto tale, vale a dire una figurina giocattolo dalla forma di un essere umano con la quale era possibile giocare indipendentemente da queste ultime caratteristiche.
- 64 Al punto 51 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che il marchio contestato mostrava una piccola figurina giocattolo che rappresentava un personaggio dalla speciale configurazione, ma non era costituito «esclusivamente da caratteristiche generiche relative ai giochi o giocattoli». A suo avviso, tale marchio si riferiva piuttosto a una forma di prodotti (figurina giocattolo) per la quale erano importanti o essenziali altri elementi decorativi e di fantasia, che non avevano la «funzione generica tipica di tale prodotto». Nel caso di specie, tali elementi erano quelli che la ricorrente stessa aveva individuato in dettaglio, vale a dire:
- una testa cilindrica con un tenone fissato al centro (con occhi e bocca; senza naso né orecchie);
 - un collo corto rettangolare;
 - un busto trapezoidale che, visto di lato, si inclinava in avanti e indietro;
 - braccia leggermente inclinate a livello del gomito che terminano con mani a forma di ganci;
 - gambe con protuberanze sotto i piedi e due fori rotondi sul dietro e
 - il fatto che le gambe e il busto fossero in proporzione più o meno della stessa lunghezza.

- 65 La ricorrente sostiene che le caratteristiche essenziali della figurina di cui trattasi comprendono non solo la testa, il busto, le braccia e le gambe, ma anche il tenone sulla testa della figurina, le mani a gancio e le parti incassate sul retro delle gambe e sotto i piedi, per l'assemblaggio con altri mattoncini da costruzione dell'interveniente.
- 66 Anzitutto, occorre rilevare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l'espressione «caratteristiche essenziali» deve essere intesa come riferita agli elementi più importanti del segno [sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 69, e del 30 marzo 2022, Établissement Amra/EUIPO — eXpresio, estudio creativo (Forma di uno stivale rimbalzante), T-264/21, non pubblicata, EU:T:2022:193, punto 33].
- 67 Secondo una giurisprudenza costante, una corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94 comporta che le caratteristiche essenziali del segno interessato, ossia i suoi elementi più importanti, siano debitamente individuate caso per caso, sulla base dell'impressione complessiva prodotta da tale segno o sulla base di un esame in successione di ogni suo elemento costitutivo (v., punto 36 *supra*).
- 68 Inoltre, dalla recente giurisprudenza relativa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, applicabile per analogia, *mutatis mutandis*, al paragrafo 1, lettera e), i), del medesimo articolo, si evince che elementi di informazione diversi dalla sola rappresentazione grafica, quali la percezione del pubblico di riferimento, possono essere utilizzati per individuare le caratteristiche essenziali del segno controverso (v. punto 40 *supra*).
- 69 Nel caso di specie, è vero che la commissione di ricorso, al punto 46 della decisione impugnata, ha giustamente considerato come caratteristiche essenziali della figurina giocattolo controversa le caratteristiche che le conferiscono un aspetto umano, ossia la testa, il busto, le braccia e le gambe.
- 70 A questo proposito, occorre sottolineare che la commissione di ricorso, al punto 51 della decisione impugnata, ha giustamente considerato essenziali anche le caratteristiche ornamentali e di fantasia della figurina in questione, ossia la forma cilindrica della testa, la forma corta e rettangolare del collo e la forma trapezoidale del busto. Anche il disegno dalle forme rettangolari e compatte di detta figurina e le proporzioni generali sono elementi grafici importanti di detta figurina.
- 71 Tuttavia, è a torto che la commissione di ricorso, sulla base della sua rappresentazione grafica in forma di figurina giocattolo dalle sembianze umane, ha limitato le caratteristiche essenziali del marchio contestato alle caratteristiche menzionate ai precedenti punti 69 e 70 e ha, in sostanza, affermato che il tenone sulla testa di tale figurina giocattolo, le mani a gancio e i fori sotto i piedi e sul retro delle gambe, la cui funzione non poteva essere dedotta da detto marchio, non contribuivano alla funzione generica di una figurina giocattolo dalle semplici sembianze umane e fatta per partecipare a giochi di ruolo e raccontare storie, di modo che tali elementi non potevano figurare tra le caratteristiche essenziali di detta figurina giocattolo.
- 72 Infatti, le caratteristiche essenziali che derivano dal tenone sulla testa, dalle mani a gancio e dai fori sotto i piedi e sul retro delle gambe della figurina controversa possono essere dedotte dal marchio contestato, tenuto conto della sua rappresentazione grafica, ma anche da altri elementi d'informazione, in particolare dalla conoscenza che ha il pubblico del sistema di costruzione modulare dell'interveniente, come si evince dai documenti versati nel fascicolo dalla ricorrente

(v. punti 27, 53 e 54 *supra*), nei limiti in cui questi sono ricollegabili ai motivi e agli argomenti da essa esposti dinanzi al Tribunale (v. punto 21 *supra*), e che è altresì un fatto notorio (v. punto 55 *supra*).

- 73 Si deve pertanto ritenere che il tenone sulla testa, i ganci sulle mani e i fori sul retro delle gambe e sotto i piedi della figurina di cui trattasi costituiscono caratteristiche essenziali del marchio contestato, tenuto conto della sua natura di «figurina da costruzione incastrabile». Tali elementi risultano importanti per la compatibilità di tale figurina e per la sua idoneità ad essere assemblata con altri prodotti.
- 74 La commissione di ricorso, ai punti da 45 a 52 della decisione impugnata, ha quindi commesso un errore di valutazione per essersi limitata a considerare essenziali le caratteristiche «non tecniche» che conferiscono alla figurina controversa un aspetto umano, ossia la testa, il busto, le braccia e le gambe, e per aver quindi omesso di considerare essenziali le caratteristiche «tecniche» del marchio contestato considerato come figurina da costruzione incastrabile, ossia il tenone sulla testa, le mani a gancio e i fori sul retro delle gambe e sotto i piedi.
- 75 In tal modo, è a torto che la commissione di ricorso, per determinare le caratteristiche essenziali del marchio contestato, si è limitata a prendere in considerazione la rappresentazione grafica di tale marchio e ha omesso di prendere in considerazione altri elementi utili relativi alla natura del prodotto concreto, in particolare la conoscenza da parte del pubblico del sistema di costruzione modulare dell'interveniente.
- 76 Parimenti a torto la commissione di ricorso, al punto 49 della decisione impugnata, ha ritenuto che l'argomento della ricorrente avrebbe significato aggiungere alla forma del segno contestato elementi supplementari che non le appartenevano realmente e che una siffatta aggiunta arbitraria sarebbe stata illegittima. Infatti, il tenone sulla testa, i ganci alle mani e i fori sul retro delle gambe e sotto i piedi della figurina di cui trattasi sono manifestamente caratteristiche proprie di tale figurina, considerata sulla base non solo della sua rappresentazione grafica, ma anche sulla base di altri elementi utili quali la conoscenza da parte del pubblico del sistema di costruzione modulare dell'interveniente. Tali caratteristiche non costituiscono quindi in alcun modo un'«aggiunta arbitraria» al prodotto concreto di elementi che non ne sarebbero costitutivi.
- 77 Si deve concludere che, se è vero che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che le caratteristiche considerate al punto 51 della decisione impugnata fossero caratteristiche essenziali del marchio contestato, essa ha invece commesso un errore di valutazione omettendo di considerare essenziali le caratteristiche supplementari asserite dalla ricorrente, ossia il tenone sulla testa, i ganci alle mani e i fori sul retro delle gambe e sotto i piedi.

– *Sulla questione della forma imposta o meno dalla natura stessa del prodotto*

- 78 Ai punti da 51 a 54 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha individuato gli elementi decorativi e di fantasia elencati al precedente punto 64 e ha stabilito che la combinazione di tali elementi era concepita in modo da conferire alla figurina giocattolo controversa un aspetto originale o di fantasia nell'impressione complessiva che questa produceva. Essa ha altresì ritenuto che una figurina giocattolo appartenesse quindi a un tipo di prodotto per il quale esisteva in linea di principio un'ampia libertà di progettazione. A suo avviso, una figurina giocattolo o una figurina appartenente alla classe 28 poteva quindi essere progettata assumendo in concreto qualsiasi forma, diversa dalla forma specifica del segno contestato, e poteva essere modificata e configurata con la massima creatività. Ad esempio, a discrezione del progettista, le

gambe potrebbero essere configurate con una forma arrotondata diversa dalla forma rettangolare registrata e il busto potrebbe avere un'altra forma, rettangolare o arrotondata, invece della forma trapezoidale concretamente registrata. Se è vero che una figurina giocattolo o una figurina di forma umana doveva avere una testa, un corpo, due braccia e due gambe che le conferivano l'aspetto umano, tali caratteristiche essenziali in concreto potevano assumere qualsiasi forma.

- 79 Ai punti 55 e 56 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che una siffatta libertà di progettazione si applicasse non solo ai prodotti di cui trattasi rientranti nella classe 28, ma anche, *mutatis mutandis*, agli altri prodotti interessati rientranti nelle classi 9 e 25 (per i quali mancavano spiegazioni materiali della ricorrente) allo stesso modo se fossero stati fabbricati in forma di una figurina giocattolo o di una figurina a forma umana e, a maggior ragione, se fossero stati progettati in qualsiasi altra forma. Secondo la commissione di ricorso, dalle spiegazioni della ricorrente non era neppure chiaro che il segno contestato fosse «esclusivamente» costituito dalla forma imposta dalla natura del prodotto né era chiaro perché i prodotti in questione fossero «necessariamente» progettati nella forma della figurina giocattolo controversa. Inoltre, la ricorrente non aveva dimostrato che la forma di detti prodotti implicava elementi imposti dalla loro natura e che il segno contestato, nel suo complesso, non palesava una siffatta forma obbligata che corrispondeva ineluttabilmente alla categoria di questi stessi prodotti.
- 80 Ai punti da 57 a 59 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che il semplice fatto che la figurina concreta rappresenti un essere umano non può bastare a negare l'idoneità alla protezione del marchio contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94, dato che, altrimenti, l'ambito della protezione conferita da tale disposizione «si estenderebbe all'infinito» dal momento in cui detto marchio ha una forma iniziale naturale, come il corpo umano nel caso di specie. A suo avviso, il segno contestato semplicemente non rappresentava una forma dei prodotti controversi rientranti nelle classi 9, 25 o 28, le cui caratteristiche essenziali sarebbero insite nelle funzioni generiche di tali prodotti. Essa è giunta alla conclusione che le condizioni di cui a detto articolo non erano soddisfatte.
- 81 La ricorrente afferma, in sostanza, che tutte le caratteristiche visibili della figurina di cui trattasi (in particolare la testa, il busto, le braccia e le gambe), essenziali o no, sono concepite sotto tutti gli aspetti per svolgere la funzione generica del prodotto, incastrandosi con i mattoncini da costruzione e con altre figurine dell'interveniente.
- 82 Va ricordato che alle forme di cui tutte le caratteristiche essenziali sono insite nella funzione o nelle funzioni generiche del prodotto, in linea di principio, deve essere negata la registrazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 settembre 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punto 25).
- 83 Va altresì sottolineato che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 44, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94 non può applicarsi quando il marchio contestato si riferisce a una forma di prodotto in cui un altro elemento ornamentale o di fantasia, che non è insito nella funzione generica del prodotto, svolge un ruolo importante o essenziale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 settembre 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punto 22 e giurisprudenza citata).
- 84 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94 non può applicarsi quando il marchio contestato rappresenta una forma di prodotto avente almeno una caratteristica essenziale che non è insita nella funzione generica di tale prodotto o, in altri

termini, quando vi è almeno una caratteristica essenziale della forma che non è imposta dalla natura stessa del prodotto, di modo che il marchio contestato non è costituito «esclusivamente» dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (v. punto 45 *supra*).

- 85 Nel caso di specie, la forma di cui trattasi è quindi suscettibile di protezione come marchio dell'Unione europea se almeno una delle sue caratteristiche essenziali non è insita nella funzione generica di una figurina giocattolo o nella funzione generica di una figurina da costruzione incastrabile.
- 86 Orbene, è evidente che la forma cilindrica o «a botte» della testa della figurina di cui trattasi non è insita nella funzione generica di una figurina giocattolo né nella funzione generica di una figurina da costruzione incastrabile. Lo stesso dicasi per la forma corta e rettangolare del collo e per la forma trapezoidale, piatta e angolare del busto, nonché per la forma specifica delle braccia con le mani e per quella delle gambe con i piedi.
- 87 L'ideazione pratica di tali caratteristiche essenziali della forma di cui trattasi è quindi solo una delle possibili espressioni dell'applicazione concreta della funzione generica di una figurina giocattolo o di quella di una figurina da costruzione incastrabile.
- 88 Infatti, le caratteristiche ornamentali e di fantasia menzionate al punto 51 della decisione impugnata (v. punti 64 e 78 *supra*) ed elencate al precedente punto 86, derivano dalla libertà dell'ideatore della figurina giocattolo e della figurina da costruzione incastrabile. Mentre la presenza di fattezze umane e di dispositivi di assemblaggio è fondamentalmente richiesta dalla duplice natura del prodotto, vi è una notevole libertà per quanto riguarda la configurazione di tali elementi. Tenuto conto di tale ampia libertà di ideazione in relazione alle figurine giocattolo da costruzione incastrabili, dette caratteristiche possono assumere molte forme diverse da quella del marchio contestato.
- 89 La commissione di ricorso ha quindi giustamente ritenuto, al punto 53 della decisione impugnata, che tali caratteristiche essenziali, data la loro natura ornamentale e di fantasia, potessero essere modificate e configurate, in linea di principio, con un'«ampia libertà di progettazione».
- 90 A tale riguardo, l'affermazione della ricorrente secondo cui «nessuna caratteristica del marchio contestato, né, a maggior ragione, nessuna sua caratteristica essenziale, e neppure il marchio contestato nel suo complesso, presenta elementi ornamentali o di fantasia che vadano al di là della funzionalità descritta» è infondata e deve essere respinta. Infatti, le caratteristiche essenziali elencate al precedente punto 86 costituiscono siffatti elementi.
- 91 Ne consegue che la ricorrente, cui spetta l'onere della prova nel presente procedimento di dichiarazione di nullità (v. punto 26 *supra*), non ha confutato il rilievo che almeno una caratteristica essenziale del prodotto di cui trattasi non è insita nella sua funzione generica di figurina giocattolo o di figurina da costruzione incastrabile.
- 92 Alla luce dei principi esposti ai precedenti punti 83 e 84, tale rilievo basta a escludere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94.

- 93 Si deve concludere che, nonostante gli errori di valutazione rilevati ai precedenti punti 59 e 74, i quali, alla luce di quanto precede, non hanno alcuna incidenza sulla legittimità della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha correttamente confermato l'idoneità del marchio contestato a essere registrato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94.
- 94 Il primo motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94

- 95 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso errori di valutazione nell'applicazione dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.
- 96 In primo luogo, per quanto riguarda la funzione del prodotto di cui trattasi e le sue caratteristiche essenziali, la ricorrente sostiene che tali caratteristiche dovrebbero essere valutate non in astratto, ma alla luce del modo concreto in cui sono rispettivamente disposte nella rappresentazione del marchio contestato. A suo avviso, il fatto che la figurina da costruzione incastrabile possa teoricamente essere utilizzata anche come una figurina giocattolo indipendentemente dal sistema di costruzione modulare dell'interveniente non è una caratteristica della forma data a detto marchio e non la priva soprattutto della sua natura di figurina di costruzione incastrabile. In più, essa sostiene che, secondo la giurisprudenza recente, la valutazione della funzione tecnica non può fondarsi unicamente sulla rappresentazione grafica del marchio controverso.
- 97 In secondo luogo, per quanto riguarda la funzionalità delle caratteristiche essenziali del marchio contestato, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non essersi «assolutamente soffermata», ai punti da 78 a 80 della decisione impugnata, sugli elementi indicati dalla ricorrente. Essa sostiene che il risultato tecnico della figurina da costruzione incastrabile, riprodotta in detto marchio, e dei suoi elementi, è la sua natura incastrabile e la sua modularità nel sistema di costruzione dell'interveniente. Tale figurina da costruzione incastrabile e i suoi vari elementi sarebbero concepiti sotto tutti gli aspetti in modo da poter essere incastrati e combinati con altre figurine da costruzione incastrabili e altri mattoncini da costruzione dell'interveniente. Moltissime varianti di costruzione sarebbero realizzabili unicamente nella forma concreta della figurina da costruzione incastrabile riprodotta in detto marchio. Tutte le caratteristiche del marchio contestato avrebbero esclusivamente lo scopo di garantire l'incastrabilità e la modularità di tale marchio e dei suoi elementi nel sistema modulare di costruzione dell'interveniente. Non solo il tenone sulla testa, le mani a gancio e i fori sotto i piedi e sul retro delle gambe, ma, più in particolare, le dimensioni e le misure della testa, la sua forma cilindrica, la forma piatta e angolare del busto, i suoi fianchi leggermente ridotti, la leggera curvatura delle braccia, i polsi, le mani a gancio e le gambe rotanti, la cui lunghezza consentirebbe alla figura di stare seduta su quattro tenoni, sarebbero anch'essi esclusivamente adibiti a consentire l'assemblaggio della figura riprodotta in tale marchio. Lo stesso varrebbe per tutta la figurina, le cui proporzioni e altezza, corrispondenti esattamente all'altezza di quattro mattoncini da costruzione dell'interveniente, sarebbero esclusivamente adibite a consentirne l'assemblaggio con tali mattoncini. La compatibilità delle figurine da costruzione incastrabili verrebbe meno o limitata se queste avessero forme differenti. La commissione di ricorso non sarebbe stata in grado di indicare quali delle asserite caratteristiche essenziali di detto marchio fossero ritenute di fantasia e non esclusivamente legate alla loro funzione tecnica. Secondo la ricorrente, ne consegue che la forma del marchio contestato e dei suoi elementi mira

«esclusivamente» a ottenere i risultati tecnici descritti, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. L'esistenza di altre forme che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico è irrilevante e non può escludere l'applicazione di detto articolo.

- 98 Infine, la ricorrente ritiene incomprensibile l'analisi della commissione di ricorso, al punto 79 della decisione impugnata, secondo la quale il marchio contestato «non presenta linee o motivi che rivelino in modo chiaro e inequivocabile la sua natura incastrabile e la sua modularità nel contesto del sistema di costruzione» dell'interveniente. A tal riguardo, la commissione di ricorso si discosterebbe ancora una volta dalla giurisprudenza attuale, secondo la quale non è più accettabile, per determinare il risultato tecnico delle caratteristiche di un marchio, attenersi unicamente alla registrazione di tale marchio e al suo aspetto esteriore. La ricorrente avrebbe dimostrato dettagliatamente, con l'ausilio di illustrazioni, che, al di là della rappresentazione grafica, il marchio contestato possiede le funzionalità descritte nella domanda di dichiarazione di nullità.
- 99 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
- 100 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
- 101 L'interesse generale alla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 è quello di evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche funzionali di un prodotto (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 43).
- 102 Una corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 comporta che le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale di cui trattasi siano debitamente individuate. L'espressione «caratteristiche essenziali» deve essere intesa nel senso che riguarda gli elementi più importanti del segno (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 68 e 69).
- 103 L'individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno deve essere effettuata caso per caso, senza alcuna gerarchia sistematica tra i diversi tipi di elementi che un segno può contenere. Può essere effettuata o basandosi direttamente sull'impressione complessiva prodotta dal segno o procedendo, dapprima, a un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 70).
- 104 Di conseguenza, l'individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale, a seconda dei casi, e in particolare tenuto conto del grado di difficoltà di quest'ultimo, può essere realizzata mediante una semplice analisi visiva di detto segno o, al contrario, essere basata su un esame approfondito nell'ambito del quale sono presi in considerazione elementi utili alla valutazione, quali indagini e perizie, o ancora dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti in precedenza in relazione al prodotto interessato [sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 71, e del 24 ottobre 2019, Rubik's Brand/EUIPO – Simba Toys (Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia), T-601/17, non pubblicata, EU:T:2019:765, punto 49].

- 105 L'autorità competente può quindi procedere a un esame approfondito nell'ambito del quale sono presi in considerazione, oltre alla rappresentazione grafica e alle eventuali descrizioni fornite al momento del deposito della domanda di registrazione, elementi utili ai fini dell'adeguata individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno (sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C-337/12 P a C-340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 54).
- 106 Ne consegue che, sebbene l'individuazione delle caratteristiche essenziali del segno di cui trattasi debba in linea di principio iniziare con l'esame della rappresentazione grafica di tale segno, l'autorità competente può anche fare riferimento ad altri elementi di informazione utili che consentano di determinare correttamente tali caratteristiche, quali la percezione del pubblico di riferimento (sentenza del 23 aprile 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, punti 30, 31 e 37).
- 107 Dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 104 a 106 emerge quindi che elementi di informazione diversi dalla sola rappresentazione grafica, quali la percezione del pubblico di riferimento, possono essere utilizzati per individuare le caratteristiche essenziali del segno controverso.
- 108 Né il carattere distintivo degli elementi di un segno né il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso di un segno sono rilevanti ai fini della determinazione delle sue caratteristiche essenziali ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 [sentenza del 24 settembre 2019, Roxtec/EUIPO – Wallmax (Rappresentazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici), T-261/18, EU:T:2019:674, punto 64].
- 109 La determinazione delle caratteristiche essenziali della forma controversa, nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, viene effettuata allo scopo preciso di consentire l'esame della funzionalità di detta forma (sentenza del 30 marzo 2022, Forma di uno stivale rimbalzante, T-264/21, non pubblicata, EU:T:2022:193, punto 41).
- 110 Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, spetta all'EUIPO verificare se tutte tali caratteristiche rispondano alla funzione tecnica del prodotto di cui trattasi (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 72) o, più precisamente, a una funzione tecnica di tale prodotto (v. sentenza del 23 aprile 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, punto 28 e giurisprudenza citata).
- 111 Per analizzare la funzionalità di un segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, le caratteristiche essenziali della forma necessaria per ottenere un risultato tecnico devono essere valutate, per quanto possibile, alla luce della funzione tecnica del prodotto concreto rappresentato. Un'analisi del genere non può essere effettuata senza prendere in considerazione, se del caso, gli elementi supplementari relativi alla funzione del prodotto concreto, anche se non sono visibili nella rappresentazione (sentenza del 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, punti 46 e 48).
- 112 Per l'analisi della funzionalità di un segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, il giudice dell'Unione non è quindi vincolato alle sole funzioni visibili dalla rappresentazione grafica del marchio, ma deve prendere in considerazione gli altri elementi del prodotto concreto, quali il meccanismo di rotazione nel caso del «Cubo di Rubik» (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T-601/17, non pubblicata, EU:T:2019:765, punti 85 e 86), il lato inferiore nel caso del «mattoncino Lego» [sentenza del 12 novembre 2008, Lego Juris/UAMI – Mega Brands

- (Mattoncino Lego rosso), T-270/06, EU:T:2008:483, punto 78] e, per un cerotto, il modo in cui agisce [sentenza del 31 gennaio 2018, Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Raffigurazione di un cerotto transdermico), T-44/16, non pubblicata, EU:T:2018:48, punto 37]. Tuttavia, il giudice dell’Unione non può aggiungere alla forma del prodotto concreto elementi che non ne sono costitutivi (sentenza del 3 giugno 2021, Yokohama Rubber e EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P e C-6/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:431, punti da 62 a 66).
- 113 Sebbene elementi di informazione che non emergono dalla rappresentazione grafica del segno possano essere presi in considerazione per determinare se tali caratteristiche rispondano ad una funzione tecnica del prodotto di cui trattasi, tali elementi di informazione devono provenire da fonti obiettive e affidabili e non possono includere la percezione del pubblico di riferimento (sentenza del 23 aprile 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, punto 37).
- 114 La condizione per cui la registrazione di una forma di prodotto come marchio dell’Unione europea può essere negata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 solo se essa è «necessaria» per ottenere il risultato tecnico desiderato non significa che la forma in causa debba essere l’unica che consente di ottenere tale risultato (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 53).
- 115 L’esistenza di altre forme che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico non costituisce, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, una circostanza tale da escludere l’impedimento alla registrazione (v. sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 58 e 83 e giurisprudenza citata).
- 116 In altre parole, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 vieta la registrazione di qualsiasi forma costituita esclusivamente, nelle sue caratteristiche essenziali, dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente a ottenere il risultato tecnico prefissato, anche se tale risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica oppure una differente (sentenza del 12 novembre 2008, Mattoncino Lego rosso, T-270/06, EU:T:2008:483, punto 43).
- 117 Nel contesto dell’esame della funzionalità di un segno costituito dalla forma di un prodotto, occorre solamente valutare, dopo che sono state identificate le caratteristiche essenziali di detto segno, se queste ultime svolgano la funzione tecnica del prodotto in oggetto. Tale esame deve evidentemente essere svolto analizzando il segno depositato o contestato e non i segni costituiti da altre forme di prodotto. La funzionalità tecnica delle caratteristiche di una forma può essere valutata, in particolare, tenendo conto della documentazione relativa ai brevetti anteriori che descrivono gli elementi funzionali della forma interessata (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 84 e 85).
- 118 Solamente le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese sono escluse dalla registrazione [sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 48; del 19 settembre 2012, Reddig/UAMI – Morleys (Manico di coltello), T-164/11, non pubblicata, EU:T:2012:443, punto 24, e del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T-601/17, non pubblicata, EU:T:2019:765, punto 45]. La registrazione di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto come marchio potrebbe consentire al titolare di tale marchio di vietare alle altre imprese non solo l’uso della stessa forma, ma anche l’uso di forme simili (sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 56; del

19 settembre 2012, Manico di coltello, T-164/11, non pubblicata, EU:T:2012:443, punto 22, e del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T-601/17, non pubblicata, EU:T:2019:765, punto 46).

- 119 La presenza di uno o più elementi arbitrari di minor importanza in un segno, i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime, non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria a ottenere un risultato tecnico. Inoltre, l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applica solamente quando le caratteristiche essenziali del segno sono tutte funzionali, cosicché la registrazione di un segno come marchio non può essere negata in base a tale disposizione se la forma del prodotto in causa incorpora un elemento non funzionale principale, quale un elemento ornamentale o di fantasia che ricopre un ruolo importante in detta forma (v., sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 52 e giurisprudenza citata, e dell'11 maggio 2017, Yoshida Metal Industry/EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, punto 27 e giurisprudenza citata).
- 120 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non trova applicazione quando il marchio richiesto o contestato verte su una forma di prodotto in cui un elemento non funzionale, come un elemento ornamentale o di fantasia, svolge un ruolo importante. In tale caso, le imprese concorrenti hanno facile accesso a forme alternative di funzionalità equivalente, per cui non vi è alcun rischio di compromettere la disponibilità della soluzione tecnica. In tale ipotesi, i concorrenti del titolare del marchio potranno incorporare senza difficoltà tale soluzione tecnica in forme di prodotto non dotate del medesimo elemento non funzionale di cui dispone la forma del prodotto di detto titolare e che non sono quindi né identiche né simili a tale forma (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 52 e 72).
- 121 Da quanto precede risulta che l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 può applicarsi solo se ciascuna delle caratteristiche essenziali del segno controverso è necessaria per ottenere un risultato tecnico al quale è destinato il prodotto interessato. Tale impedimento non si applica, invece, quando esiste un elemento non funzionale importante, quale un elemento ornamentale o di fantasia, che costituisce una caratteristica essenziale di detto segno, ma che non è necessario per ottenere un risultato tecnico del genere.
- 122 In altre parole, l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non può applicarsi quando esiste almeno una caratteristica essenziale della forma che non è necessaria per ottenere un risultato tecnico, di modo che il marchio contestato non è costituito «esclusivamente» dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto.
- 123 È alla luce di tali principi che occorre esaminare il merito del secondo motivo.

– *Sulla determinazione della funzionalità del prodotto*

- 124 Per quanto riguarda la natura del prodotto controverso, al punto 67 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha ricordato che il segno in causa mostrava una figurina giocattolo raffigurante un personaggio dalla speciale configurazione (v. punto 47 *supra*). Al punto 77 della medesima decisione, essa ha quindi stabilito che la presente causa riguardava una figurina giocattolo compresa nella categoria dei «giochi e giocattoli» della classe 28.

- 125 Per quanto riguarda la funzionalità tecnica del prodotto in esame, ai punti da 71 a 74 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che le figurine giocattolo o i giochi in genere erano oggetti con i quali giocare e che l'uso di tali oggetti fosse quindi destinato a intrattenere e rilassare o a servire come passatempo e intrattenimento. Essa ha ammesso che era certamente possibile che sia il design degli elementi essenziali (testa, busto, braccia e gambe) sia quello di tutti gli elementi non essenziali (ad esempio, le mani e i fori) consentivano di assemblare la figurina giocattolo controversa con mattoncini da costruzione e altri elementi Lego e che era indiscutibile che la figurina giocattolo Lego fosse compatibile con il sistema di costruzione modulare dell'interveniente. Tuttavia, ha rilevato che era anche risaputo che era possibile, in linea di principio, giocare con la figurina giocattolo Lego esattamente come con qualsiasi altra figurina giocattolo (ossia tendendola, spostandola, smontandola, ecc.), senza necessariamente associarla a tale sistema di costruzione modulare. A suo avviso, il fatto che la figurina giocattolo in causa sia in linea di principio destinata a incoraggiare a fare giochi di ruolo e a inventare storie e che la compatibilità con detto sistema di costruzione modulare sia un motivo per contribuire al miglioramento e un uso fantasioso di detta figurina giocattolo risultava dagli argomenti e dagli elementi di prova dedotti dalla ricorrente stessa, ad esempio nell'allegato BDR 3.
- 126 Ai punti 78 e 79 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha altresì ritenuto che il «risultato» della forma della figurina giocattolo controversa fosse semplicemente quello di conferirle fattezze umane e che il fatto che tale figurina giocattolo rappresentasse un personaggio e potesse essere utilizzata in un contesto ludico appropriato non fosse un «risultato tecnico». A differenza della sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia (T-601/17, non pubblicata, EU:T:2019:765, punto 88), che riguardava concretamente «puzzle tridimensionali» rientranti nella classe 28, nel caso di specie non occorre prendere in considerazione elementi supplementari (quali la capacità di rotazione dei singoli elementi nonché elementi invisibili), per quanto riguardava i «giochi e giocattoli» rientranti nella stessa classe.
- 127 Occorre ricordare che le funzioni cui rispondono le caratteristiche essenziali della forma di cui trattasi devono, per quanto possibile, essere valutate con riferimento al prodotto concreto rappresentato (v. punto 111, *supra*).
- 128 Nel caso di specie, è vero che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto, in sostanza, che il prodotto concreto fosse una figurina giocattolo rientrante nella classe 28 (v. punti da 49 a 51, *supra*) e che un risultato non tecnico della forma di tale prodotto era quello di conferire a tale figurina giocattolo fattezze umane per consentire a tale «pupazzo» di partecipare a giochi di ruolo e alla narrazione di storie.
- 129 In tale ottica, si deve ritenere che la funzione di talune caratteristiche essenziali del marchio contestato, vale a dire la testa, il busto, le braccia e le gambe, sia quella di conferire sembianze umane alla figurina di cui trattasi. Poiché il prodotto «figurina giocattolo» è destinato al gioco senza ostacoli né vincoli, tutte le caratteristiche umanoidi di detta figurina sono destinate a consentire che ci si possa giocare genericamente, vale a dire indipendentemente da qualsiasi altro elemento di un sistema di costruzione modulare. Il fatto che tale figurina rappresenti un personaggio e possa essere utilizzata in qualsiasi contesto ludico appropriato non è un «risultato tecnico» (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2015, Forma di una figurina giocattolo con perno, T-396/14, non pubblicata, EU:T:2015:379, punti 31, 32 e 34)

- 130 Ciò premesso, va detto che il prodotto concreto è anche una figurina da costruzione incastrabile (v. punto 52 *supra*), la cui funzionalità tecnica è anche l'incastrabilità e la modularità, vale a dire la capacità di essere assemblato con altri elementi di gioco del sistema di costruzione dell'interveniente, quali i mattoncini da costruzione.
- 131 Infatti, nel caso di specie, a differenza del precedente procedimento di dichiarazione di nullità che ha dato luogo alla sentenza del 16 giugno 2015, Forma di una figurina giocattolo con perno (T-396/14, non pubblicata, EU:T:2015:379), sulla base di quanto specificamente sostenuto dalla ricorrente nel presente procedimento, occorre ritenere che la natura incastrabile della figurina controversa in un sistema di costruzione modulare possa essere dedotta dal marchio contestato, tenuto conto della sua rappresentazione grafica, ma anche da altri elementi utili, in particolare la conoscenza da parte del pubblico dei sistemi di costruzione modulare quali quello dell'interveniente, come risulta dai documenti versati agli atti dalla ricorrente (v. punto 27 *supra*), nei limiti in cui questi sono ricollegabili ai motivi e agli argomenti da essa sviluppati dinanzi al Tribunale (v. punto 21 *supra*).
- 132 Infatti, dall'allegato BDR 3, costituito da un estratto del libro *Legó Minifigure year by year – A visual History* (edizione francese: *Les figurines Legó au fil du temps*), si evince che le figurine Legó «hanno connettori sul corpo compatibili con i mattoncini Legó e altri elementi» e «possono essere smontate e combinate con parti di altre figurine per creare un personaggio completamente nuovo».
- 133 Inoltre, la conoscenza da parte del pubblico dei sistemi di costruzione modulare come quello dell'interveniente è un fatto risaputo ai sensi della giurisprudenza (v. punto 55 *supra*).
- 134 Pertanto, la commissione di ricorso, al punto 73 della decisione impugnata, ha erroneamente suggerito che la possibilità di giocare con la figurina giocattolo di cui trattasi senza doverla necessariamente associare al sistema di costruzione modulare dell'interveniente poteva escluderne la funzionalità tecnica di incastrabilità e modularità. Infatti, la possibilità di utilizzare la figurina di cui trattasi per giocare indipendentemente dal sistema di costruzione modulare dell'interveniente non ha alcun effetto sulla sua funzionalità tecnica di incastrabilità e modularità.
- 135 Sempre erroneamente la commissione di ricorso, al punto 79 della decisione impugnata, ha ritenuto che il marchio contestato, che aveva la forma di una figurina giocattolo, «non present[asse] linee o motivi che ne rivel[assero] in modo chiaro e inequivocabile l'incastrabilità e la modularità nel contesto del sistema di costruzione» dell'interveniente.
- 136 Ne consegue che la commissione di ricorso, ai punti da 67 a 79 della decisione impugnata, ha commesso un errore di valutazione limitandosi a rilevare che la funzionalità del prodotto costituito dal marchio contestato consisteva unicamente nei risultati non tecnici della capacità di giocare e dell'evocazione di un «pupazzo» dalle fattezze umane, e omettendo quindi di rilevare che tale funzionalità comprendeva anche i risultati tecnici della sua incastrabilità e modularità o ancora della sua capacità di essere assemblato e combinato.
- 137 A tal riguardo, occorre considerare che il prodotto di cui trattasi ha una duplice finalità, al contempo quella di giocare come «figurina giocattolo» dalle fattezze umane, come deciso dalla commissione di ricorso a seguito della sentenza del 16 giugno 2015, Forma di una figurina giocattolo con perno (T-396/14, non pubblicata, EU:T:2015:379), e quella di una «figurina da costruzione incastrabile» che presenta il risultato tecnico di incastrabilità e di modularità con, in particolare, il sistema da costruzione dell'interveniente.

138 Occorre concludere che, se è vero che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che il risultato non tecnico del prodotto consistesse nella capacità di giocare e nell'evocazione di un «pupazzo» con fattezze umane, essa ha invece commesso un errore di valutazione omettendo di considerare che il risultato tecnico di detto prodotto ne implicasse anche l'incastribilità e la modularità.

– *Sulla determinazione delle caratteristiche essenziali del segno*

139 Per quanto riguarda le caratteristiche essenziali del segno, ai punti 69 e 70 della decisione impugnata, la commissione di ricorso si è basata sulla sentenza del 16 giugno 2015, Forma di una figurina giocattolo con perno (T-396/14, non pubblicata, EU:T:2015:379, punti 30 e 32). Essa ha ritenuto, in considerazione della sua rappresentazione grafica e del fatto che aveva la forma di una figura di aspetto umano, che le caratteristiche essenziali del segno in questione, che gli conferivano tale aspetto umano, fossero la testa, il corpo (torso), le braccia e le gambe. Ha ritenuto, invece, che la rappresentazione grafica precisa delle mani della figurina giocattolo di cui trattasi, il tenone sulla testa e i fori sotto i piedi e sul retro delle gambe – per quanto riguarda sia l'impressione complessiva prodotta dal segno contestato sia il risultato dell'analisi dei suoi vari elementi – non costituissero una o più caratteristiche essenziali del segno in questione.

140 Ai punti 75 e 76 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ricordato, inoltre, che il Tribunale aveva stabilito, per lo stesso marchio contestato nel caso di specie, che la rappresentazione grafica delle mani della figurina di cui trattasi, del tenone sulla sua testa e dei fori sotto i piedi e nel retro delle gambe non consentiva di sapere, da sola e a priori, se tali elementi comportassero una qualsivoglia funzione tecnica né, eventualmente, quale essa fosse (sentenza del 16 giugno 2015, Forma di una figurina giocattolo con perno, T-396/14, non pubblicata, EU:T:2015:379, punto 32). In ogni caso, ha aggiunto che, anche ammettendo, come ha fatto la ricorrente, che la forma dei suddetti elementi potesse avere una funzione tecnica consistente nel permettere di assemblarli con altri elementi, in particolare con mattoncini ad incastro, tali elementi non potevano essere considerati come i più importanti di tale marchio, né alla luce dell'impressione complessiva prodotta da quest'ultimo né a seguito dell'analisi dei suoi elementi. Infatti, a suo avviso, detti elementi non costituivano una caratteristica essenziale della forma in causa ai sensi della giurisprudenza e, in più, nulla indicava che le caratteristiche funzionali essenziali della forma di tali elementi fossero imputabili all'asserito risultato tecnico.

141 Secondo una giurisprudenza costante, una corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 richiede che le caratteristiche essenziali del segno interessato, vale a dire i suoi elementi più importanti, siano debitamente individuate caso per caso, sulla base dell'impressione complessiva prodotta dal segno o sulla base di un esame in successione di ogni suo elemento costitutivo (v., punti 102 e 103 *supra*).

142 Inoltre, dalla recente giurisprudenza relativa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si evince che elementi di informazione diversi dalla mera rappresentazione grafica, quali la percezione del pubblico di riferimento, possono essere utilizzati per individuare le caratteristiche essenziali del segno controverso (v. punto 107 *supra*).

143 Nel caso di specie, è vero che la commissione di ricorso, al punto 69 della decisione impugnata e a seguito della sentenza del 16 giugno 2015, Forma di una figurina giocattolo con perno (T-396/14, non pubblicata, EU:T:2015:379), ha giustamente considerato come caratteristiche essenziali della figurina giocattolo in causa le caratteristiche che le conferiscono fattezze umane, ossia la testa, il busto, le braccia e le gambe.

- 144 A questo proposito, occorre sottolineare che la commissione di ricorso, al punto 51 della decisione impugnata, ha ancora giustamente considerato essenziali anche gli elementi ornamentali e di fantasia della figurina controversa, ossia la forma cilindrica della testa, la forma corta e rettangolare del collo e la forma trapezoidale del busto. Anche il disegno dalle forme rettangolari e compatte e le sue proporzioni generali sono elementi grafici importanti di detta figurina.
- 145 Tuttavia, è a torto che la commissione di ricorso, al punto 70 della decisione impugnata, ha limitato le caratteristiche essenziali del marchio contestato, sulla base della sua rappresentazione grafica in forma di figurina giocattolo dalle sembianze umane, alle caratteristiche menzionate ai precedenti punti 143 e 144 e, in sostanza, ha ritenuto che il tenone sulla testa di tale figurina giocattolo, le mani a gancio e i fori sotto i piedi e sul retro delle gambe, la cui funzione non poteva essere dedotta da detto marchio, non contribuirono al risultato tecnico di una figurina giocattolo dalle semplici fattezze umane e destinata alla partecipazione a giochi di ruolo e alla narrazione, cosicché tali elementi non potevano essere inclusi tra le caratteristiche essenziali di detta figurina giocattolo.
- 146 Infatti, le caratteristiche essenziali che derivano dal tenone sulla testa, dalle mani a gancio e dai fori sotto i piedi e sul retro delle gambe della figurina controversa possono essere dedotte dal marchio contestato, tenuto conto della sua rappresentazione grafica, ma anche da altri elementi d'informazione, in particolare dalla conoscenza che ha il pubblico del sistema di costruzione modulare dell'interveniente, come si evince dai documenti versati nel fascicolo dalla ricorrente (v. punti 27, 131e 132 *supra*), nei limiti in cui questi sono ricollegabili ai motivi e agli argomenti da essa esposti dinanzi al Tribunale (v. punto 21 *supra*), e che è altresì un fatto notorio (v. punto 133 *supra*).
- 147 Va quindi detto che il tenone sulla testa, le mani a gancio e i fori sul retro delle gambe e sotto i piedi della figurina di cui trattasi costituiscono caratteristiche essenziali del marchio contestato, tenuto conto della sua natura di «figurina da costruzione incastrabile» e della sua funzionalità tecnica di natura incastrabile e modulare. Tali elementi risultano importanti per la compatibilità di tale figurina e per la sua idoneità ad essere assemblata con altri prodotti.
- 148 La commissione di ricorso, ai punti da 69 a 76 della decisione impugnata, ha quindi commesso un errore di valutazione per essersi limitata a considerare essenziali le caratteristiche «non tecniche» che conferiscono alla figurina controversa un aspetto umano, ossia la testa, il busto, le braccia e le gambe, e per aver quindi ommesso di considerare essenziali le caratteristiche «tecniche» del marchio contestato considerato come figurina da costruzione incastrabile, ossia il tenone sulla testa, le mani a gancio e i fori sul retro delle gambe e sotto i piedi.
- 149 Così facendo, la commissione di ricorso, per determinare le caratteristiche essenziali del marchio contestato, si è erroneamente limitata a prendere in considerazione la rappresentazione grafica di tale marchio e ha ommesso di prendere in considerazione altri elementi utili, in particolare elementi supplementari relativi alla natura del prodotto concreto, in particolare la conoscenza da parte del pubblico del sistema di costruzione modulare dell'interveniente.
- 150 Si deve concludere che, se è vero che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che le caratteristiche considerate ai punti 51 e 69 della decisione impugnata fossero caratteristiche essenziali del marchio contestato, essa ha invece commesso un errore di valutazione omettendo di considerare essenziali le caratteristiche supplementari affermate dalla ricorrente, vale a dire il tenone sulla testa, le mani a gancio e i fori sul retro delle gambe e sotto i piedi.

– *Sulla questione della forma necessaria o no per ottenere un risultato tecnico*

- 151 Per quanto riguarda la funzionalità delle caratteristiche essenziali del segno, ai punti da 78 a 81 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che non vi fossero prove a sostegno della conclusione che la forma della figurina di cui è causa fosse necessaria, nel complesso, per ottenere un risultato tecnico specifico. In particolare, essa ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che tale forma fosse, in quanto tale e nel suo complesso, necessaria per consentire l'assemblaggio con mattoncini da costruzione incastrabili. A suo avviso, il «risultato» di tale forma era semplicemente quello di conferire sembianze umane alla figurina in questione e il fatto che la figurina giocattolo controversa rappresenti un personaggio e possa essere utilizzata in un contesto ludico appropriato non era un «risultato tecnico». A differenza della sentenza del 24 ottobre 2019, *Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia* (T-601/17, non pubblicata, EU:T:2019:765, punto 88), che riguardava concretamente «puzzle tridimensionali» rientranti nella classe 28, la commissione di ricorso ha ritenuto che, nel caso di specie, non occorresse prendere in considerazione elementi supplementari (come la capacità di rotazione dei singoli elementi e gli elementi invisibili), per quanto riguardava i «giochi e giocattoli» rientranti nella stessa classe. Essa ha affermato che il marchio contestato, che aveva la forma di una figurina giocattolo, non presentava linee o motivi che ne rivelassero in modo chiaro e inequivocabile l'incastrabilità e la modularità nel contesto del sistema di costruzione dell'interveniente. Gli esempi adottati dalla ricorrente a proposito delle diverse caratteristiche funzionali di tale marchio secondo la commissione di ricorso non consentivano di dimostrare né la «modularità» né alcun risultato tecnico. Inoltre, secondo quest'ultima, dal fascicolo del brevetto tedesco DE 28 36 971 C2, relativo alla progettazione degli elementi assemblabili che consentono alle gambe della figurina giocattolo controversa di ruotare (allegato BDR 9), risultava espressamente che non tutti i suoi elementi palesavano un risultato tecnico, ma solo le gambe.
- 152 Ai punti da 82 a 86 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ricordato che, nell'imporre «le due restrizioni» previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 («esclusivamente» e «necessaria»), il legislatore aveva tenuto in debito conto il fatto che ciascuna forma di prodotto era funzionale fino a un certo punto, e che sarebbe stato quindi inappropriato negare la registrazione di una forma di prodotto come marchio per il solo motivo che essa presentava caratteristiche funzionali (sentenza del 14 settembre 2010, *Lego Juris/UAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 48). Per respingere gli argomenti della ricorrente secondo i quali il design del marchio contestato e dei suoi elementi servirebbe «esclusivamente» alla compatibilità con i mattoncini da costruzione dell'interveniente, la commissione di ricorso ha fatto presente che altre imprese erano autorizzate a vendere figurine giocattolo con tenoni e fori adattabili ad altri mattoncini da costruzione, ma che avevano un aspetto diverso – vale a dire una diversa progettazione delle gambe, delle braccia, del busto e della testa – dal design di tale marchio e della figurina che esso rappresentava. Infatti, secondo la commissione di ricorso, detto marchio non conferiva all'interveniente il diritto di vietare a terzi o a suoi concorrenti di commercializzare giocattoli o figurine da costruzione incastrabili che, sebbene tecnicamente compatibili con i suoi sistemi di costruzione, avessero una forma diversa da quella registrata (sentenza del 14 settembre 2010, *Lego Juris/UAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 72). L'eventuale compatibilità di una figurina giocattolo con qualsiasi sistema di blocchi da costruzione non poteva comunque essere monopolizzata ai sensi del diritto dei marchi. Infine, la commissione di ricorso ha ribadito che, poiché la ricorrente aveva esposto le proprie argomentazioni per i giochi e i giocattoli della classe 28 e mancavano spiegazioni materiali per gli altri prodotti delle classi 9 e 25, la libertà di progettazione si applicava non solo ai prodotti

controversi appartenenti alla classe 28, ma anche, *mutatis mutandis*, agli altri prodotti interessati appartenenti alle classi 9 e 25. Di conseguenza, ha concluso che le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non erano soddisfatte.

- 153 La ricorrente afferma, in sostanza, che tutte le caratteristiche visibili della figurina (in particolare la testa, il busto, le braccia e le gambe), essenziali o no, sono concepite sotto tutti gli aspetti in modo da garantire la funzione tecnica del prodotto, incastrandosi ai mattoncini da costruzione e ad altre figurine dell'interveniente.
- 154 Occorre ricordare che le forme di cui tutte le caratteristiche essenziali sono necessarie per ottenere un risultato tecnico del prodotto devono, in linea di principio, essere escluse dalla registrazione (v. punto 119 *supra*).
- 155 Va inoltre sottolineato che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 120, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non può applicarsi quando il marchio contestato si riferisce a una forma di prodotto in cui un elemento non funzionale, come un elemento ornamentale o di fantasia, svolge un ruolo importante (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 72).
- 156 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non può applicarsi qualora vi sia almeno una caratteristica essenziale della forma che non è necessaria per ottenere un risultato tecnico, di modo che il marchio contestato non è costituito «esclusivamente» dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico (v. punti 121 e 122 *supra*).
- 157 Nel caso di specie, la forma controversa è quindi suscettibile di tutela come marchio dell'Unione europea se almeno una delle sue caratteristiche essenziali non deriva direttamente dal risultato tecnico della natura incastrabile o della modularità del prodotto considerato in quanto figurina da costruzione incastrabile. Per inciso, va notato che i risultati non tecnici del prodotto considerato come figurina giocattolo sono irrilevanti ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 e non possono impedire la registrazione del marchio contestato.
- 158 Orbene, è giocoforza rilevare che la forma cilindrica o «a botte» della testa della figurina controversa non discende direttamente dal risultato tecnico di assemblaggio e di incastro di una figurina da costruzione incastrabile nel sistema di costruzione modulare dell'interveniente. Lo stesso dicasi per la forma corta e rettangolare del collo e per la forma trapezoidale, piatta e angolare del busto, nonché per la forma specifica delle braccia con le mani e per quella delle gambe con i piedi.
- 159 Infatti, le caratteristiche ornamentali e di fantasia menzionate ai punti da 51 a 54 della decisione impugnata (v. punti 64 e 78 *supra*) ed elencate al precedente punto 158, derivano dalla libertà dell'ideatore della figurina giocattolo e della figurina da costruzione incastrabile. Mentre la presenza di fattezze umane e di dispositivi di assemblaggio è fondamentale richiesta dalla duplice natura del prodotto, vi è una notevole libertà per quanto riguarda la configurazione di tali elementi.
- 160 La commissione di ricorso, ai punti 53 e 84 della decisione impugnata, ha quindi giustamente ritenuto, in sostanza, che tali caratteristiche essenziali, data la loro natura ornamentale e di fantasia, potessero essere modificate e configurate con, in linea di principio, una notevole libertà di progettazione.

- 161 A tale riguardo, l'affermazione della ricorrente secondo cui «nessuna caratteristica del marchio contestato, né, a maggior ragione, nessuna sua caratteristica essenziale, e neppure il marchio contestato nel suo complesso, presenta elementi ornamentali o di fantasia che vadano al di là della funzionalità descritta» è infondata e deve essere respinta. Infatti, le caratteristiche essenziali elencate al precedente punto 158 costituiscono siffatti elementi ornamentali e di fantasia.
- 162 Ne consegue che, sebbene la finalità tecnica legata all'incastrabilità e alla modularità sia ottenuta mediante caratteristiche essenziali (elencate al punto 146 *supra*), esistono anche altre caratteristiche essenziali (elencate al punto 158 *supra*) che non sono necessarie per raggiungere una finalità tecnica.
- 163 Come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 81 della decisione impugnata, il fascicolo del brevetto tedesco DE 28 36 971 C2, prodotto dalla ricorrente nell'allegato BDR 9, non può condurre ad un risultato diverso. È vero che, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha rilevato che da tale brevetto risultava che solo le gambe della figurina presentavano una funzionalità tecnica, dato che detto brevetto non verteva su altre caratteristiche del marchio contestato, si deve ritenere che un siffatto rilievo non possa, di per sé, essere estrapolato per negare ad altre caratteristiche una funzionalità tecnica. A rigore, poiché il brevetto in questione riguarda solo le gambe, esso non consente alcuna conclusione, né in un senso né nell'altro, in merito alle altre caratteristiche della forma in causa.
- 164 Tuttavia, è vero che il fascicolo del brevetto tedesco DE 28 36 971 C2 dimostra un risultato tecnico solo per gli elementi della gamba della figurina di cui trattasi, ma non per le altre caratteristiche essenziali del marchio contestato. Infatti, tale brevetto verte sulla parte posteriore delle gambe e sulle loro parti incavate e riguarda quindi soltanto tale caratteristica essenziale di detto marchio. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'aspetto dato alla testa, al busto, alle braccia e alle gambe della figurina, detto brevetto non contiene alcuna indicazione circa un eventuale risultato tecnico.
- 165 La valutazione della commissione di ricorso non contrasta neppure con l'interesse sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, che consiste nell'evitare che il diritto dei marchi si traduca nel concedere a un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto (v. punto 101 *supra*). La commissione di ricorso ha tenuto in debito conto tale interesse al punto 84 della decisione impugnata (v. punto 160 *supra*). Il marchio contestato non rende impossibile, per i concorrenti, l'immissione sul mercato di figurine che presentano caratteristiche tipiche di tale categoria di giocattoli. Non impedisce neppure la distribuzione di figurine di diversa concezione compatibili con il sistema di costruzione modulare dell'interveniente. Come rilevato, in sostanza, dalla commissione di ricorso al punto 53 della medesima decisione, esiste un'ampia libertà di progettazione per figurine del genere.
- 166 Infine, per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non si è «assolutamente soffermata» sull'argomentazione esposta e sugli elementi di prova da essa prodotti, occorre anzitutto rilevare che il fatto che la commissione di ricorso non abbia seguito il punto di vista della ricorrente non significa che essa non abbia tenuto conto del suo argomento né che non abbia esaminato i suoi elementi di prova. Ai punti 80 e seguenti della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha espressamente esaminato la presentazione della ricorrente, gli esempi prodotti nonché il fascicolo del brevetto tedesco DE 28 36 971 C2.

- 167 Inoltre, occorre ricordare che la commissione di ricorso, al punto 7 della decisione impugnata, ha riassunto gli argomenti della ricorrente relativi al presente motivo e, al punto 38 della stessa decisione, ha individuato gli elementi di prova prodotti da quest'ultima. Ne consegue che tali argomenti e tali elementi di prova sono stati presi in considerazione dalla commissione di ricorso nella sua valutazione [v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2022, *bet-at-home.com Entertainment/EUIPO (bet-at-home)*, T-640/21, non pubblicata, EU:T:2022:408, punto 26 e giurisprudenza citata].
- 168 A tal riguardo, occorre altresì ricordare che gli organi dell'EUIPO non sono tenuti a prendere posizione su tutti gli argomenti dedotti dalle parti. È sufficiente che espongano i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un'importanza essenziale nell'impostazione delle loro decisioni. Ne consegue che il fatto che una commissione di ricorso non abbia ripreso tutti gli argomenti di una parte o non abbia risposto a ciascuno di tali argomenti non consente, di per sé, di giungere alla conclusione che tale commissione di ricorso ha rifiutato di prenderli in considerazione. In altri termini, la motivazione può essere implicita purché consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali è stata adottata la decisione della commissione di ricorso e al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v. sentenza del 29 giugno 2022, *bet-at-home*, T-640/21, non pubblicata, EU:T:2022:408, punto 21 e giurisprudenza citata). È quanto si verifica nel caso di specie.
- 169 Ne consegue che la ricorrente, cui spetta l'onere della prova nel presente procedimento di dichiarazione di nullità (v. punto 26 *supra*), non ha confutato il rilievo che almeno una caratteristica essenziale del prodotto non è necessaria per ottenere un risultato tecnico.
- 170 Alla luce dei principi esposti ai precedenti punti 155 e 156, tale rilievo è sufficiente per escludere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.
- 171 Si deve concludere che, nonostante gli errori di valutazione riscontrati ai precedenti punti 136 e 148, i quali, alla luce di quanto precede, non hanno alcuna incidenza sulla legittimità della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha correttamente confermato l'idoneità del marchio contestato ad essere registrato alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.
- 172 Il secondo motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato.
- 173 Ne consegue che la decisione impugnata non è viziata da alcun motivo di annullamento o di riforma.
- 174 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere integralmente il ricorso.

Sulle spese

- 175 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 176 La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda in tal senso dell'EUIPO e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**
- 2) La BB Services GmbH è condannata alle spese.**

Costeira

Kancheva

Tichy-Fisslberger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 dicembre 2023.

Firme

Indice

Fatti	2
Conclusioni delle parti	3
In diritto	3
Sulle conclusioni dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio contestato	4
Sulla ricevibilità	4
Sulla ricevibilità del ricorso per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle classi 9 e 25	4
Sul generico rinvio della ricorrente alle sue memorie scritte depositate dinanzi all'EUIPO ..	5
Nel merito	5
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 40/94	7
– Sulla determinazione della natura del prodotto	9
– Sulla determinazione delle caratteristiche essenziali del segno	11
– Sulla questione della forma imposta o meno dalla natura stessa del prodotto	14
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94	17
– Sulla determinazione della funzionalità del prodotto	21
– Sulla determinazione delle caratteristiche essenziali del segno	24
– Sulla questione della forma necessaria o no per ottenere un risultato tecnico	26
Sulle spese	29