

# Processo C-48/09 P

**Lego Juris A/S**

**contra**

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno  
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Marca comunitária — Aptidão da forma de um produto para ser registada como marca — Registo do sinal tridimensional constituído pela superfície superior e dois lados de uma peça de Lego — Anulação do referido registo a pedido de uma empresa que comercializa peças de jogo com a mesma forma e dimensões — Artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do referido regulamento — Sinal composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico»

Conclusões do advogado-geral P. Mengozzi apresentadas em 26 de Janeiro de 2010 . . . . . I - 8408

Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 14 de Setembro de 2010 I - 8432

## Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Sinais constituídos apenas pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico — Conceito — Características não essenciais sem qualquer função técnica — Irrelevância para efeitos dos motivos de recusa*  
*[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, e), ii)]*

2. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Sinais constituídos apenas pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico — Conceito — Existência de outras formas que permitem obter o mesmo resultado técnico — Irrelevância para efeitos dos motivos de recusa*  
*[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, e), ii)]*
3. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Sinais constituídos apenas pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico — Cópias servis da forma do produto — Avaliação à luz das regras da concorrência desleal*  
*[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, e), ii)]*
4. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Sinais constituídos apenas pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico — Identificação das características essenciais de um sinal tridimensional*  
*[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, e), ii)]*
5. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Sinais constituídos apenas pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico — Percepção do consumidor médio — Efeitos*  
*[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, e), ii)]*

1. O requisito de que o motivo de recusa, previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, abrange qualquer sinal composto «exclusivamente» pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico, é preenchido quando todas as características essenciais da forma desempenham a função técnica, não tendo relevância, neste contexto, a presença

de características não essenciais sem função técnica.

Esta interpretação reflecte a ideia de que a presença de um ou mais elementos arbitrários menores num sinal tridimensional cujos elementos essenciais são

ditados, na sua totalidade, pela solução técnica à qual esse sinal dá expressão não tem incidência na conclusão de que o referido sinal é composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico. Além disso, na medida em que implica que o motivo de recusa estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do referido Regulamento é apenas aplicável quando todas as características essenciais do sinal são funcionais, a referida interpretação garante que, com base nessa disposição, não pode ser recusado o registo de tal sinal como marca, se a forma do produto em causa incorporar um elemento não funcional principal, como um elemento ornamental ou de fantasia que desempenha um papel importante nessa forma.

É verdade que, em determinados casos, o mesmo resultado técnico pode ser obtido através de diferentes soluções. Assim, pode haver formas alternativas, com outras dimensões ou outro desenho, que permitam obter o mesmo resultado técnico. Todavia, esta circunstância não significa, por si só, que o registo da forma em causa como marca não tenha efeitos na disponibilidade, para os outros operadores económicos, da solução técnica que incorpora. A este respeito, nos termos do artigo 9.º, n.º 1, do referido Regulamento, o registo como marca de uma forma exclusivamente funcional de um produto pode permitir ao titular dessa marca proibir às outras empresas não só a utilização da mesma forma mas também a utilização de formas semelhantes. Deste modo, corre-se o risco de que numerosas formas alternativas se tornem inutilizáveis para os concorrentes do referido titular. Seria assim, em especial, no caso de cúmulo de registos de diversas formas exclusivamente funcionais de um produto, cúmulo este que pode impedir completamente outras empresas de fabricarem e comercializarem determinados produtos com uma dada função técnica.

2. O requisito de que só se pode recusar o registo de uma forma de produto como marca, por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, se for «necessária» para obter o resultado técnico visado, não significa que a forma em causa seja a única que permite obter esse resultado.
3. A situação de uma empresa que desenvolveu uma solução técnica relativamente aos concorrentes que comercializam

cópias servis da forma do produto, que incorpora exactamente a mesma solução, não pode ser protegida atribuindo um monopólio à referida empresa através do registo como marca do sinal tridimensional composto pela referida forma, mas pode, eventualmente, ser examinada à luz das regras em matéria de concorrência desleal.

4. A aplicação correcta do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, implica que as características essenciais do sinal tridimensional em causa sejam devidamente identificadas pela autoridade que decide do pedido de registo deste sinal como marca. Assim, a expressão «características essenciais» deve ser entendida no sentido de que se refere aos elementos mais importantes do sinal.

A identificação das referidas características essenciais deve ser feita caso a caso. Não existe, com efeito, nenhuma hierarquia sistemática entre os diferentes tipos de elementos que podem compor um sinal. Além do mais, na determinação das características essenciais de um sinal, a

autoridade competente pode basear-se directamente na impressão geral suscitada pelo sinal, ou, primeiro, examinar sucessivamente cada um dos elementos constitutivos do sinal.

A identificação das características essenciais de um sinal tridimensional com vista a uma eventual aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do referido Regulamento pode, consoante o caso, e em particular atendendo ao seu grau de dificuldade, ser feita através de um simples exame visual desse sinal ou, pelo contrário, basear-se numa análise aprofundada no âmbito da qual sejam tidos em conta elementos úteis à apreciação, como inquéritos e peritagens, ou ainda dados relativos a direitos de propriedade intelectual conferidos anteriormente em relação ao produto em causa.

Uma vez identificadas as características essenciais do sinal, incumbe ainda à autoridade competente verificar se todas essas características desempenham a função técnica do produto em causa. Com efeito, o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do referido Regulamento não pode ser aplicado quando o pedido de registo como marca tem por objecto uma forma de produto na qual um elemento não funcional, como um elemento ornamental ou de fantasia, desempenha um papel importante. Nesse caso, as empresas concorrentes têm facilmente acesso a formas alternativas de funcionalidade equivalente, de modo que não existe

risco de restrição da disponibilidade da solução técnica. Nesse caso, esta solução poderá ser incorporada sem dificuldade, pelos concorrentes do titular da marca, em formas de produto que não tenham o mesmo elemento não funcional que aquele de que dispõe a forma do produto do referido titular e que, em relação a esta, não sejam, portanto, nem idênticos nem semelhantes.

5. A percepção presumida do sinal pelo consumidor médio não é um elemento decisivo na aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, podendo, quando muito, constituir um elemento de apreciação útil para a autoridade competente, quando esta identifica as características essenciais do sinal.