

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a opta)

12 noiembrie 2008 \*

În cauza T-270/06,

**Lego Juris A/S**, cu sediul în Billund (Danemarca), reprezentată de V. von Bomhard, A. Renck și T. Dolde, avocați,

reclamantă,

împotriva

**Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)**, reprezentat de domnul D. Botis, în calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal, fiind

**Mega Brands, Inc.**, cu sediul în Montréal (Canada), reprezentată de P. Cappuyns și C. De Meyer, avocați,

\* Limba de procedură: engleza.

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei Superioare de recurs a OAPI din 10 iulie 2006 (cauza R 856/2004-G), privind o procedură de nulitate între Mega Brands, Inc. și Lego Juris A/S,

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ  
AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE (Camera a opta),

compus din doamna M. E. Martins Ribeiro, președinte, domnii S. Papasavvas (raportor) și A. Dittrich, judecători,

grefier: domnul J. Plingers, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 11 iunie 2008,

pronunță prezenta

**Hotărâre**

**Istoricul cauzei**

- <sup>1</sup> La 1 aprilie 1996, Kirkbi A/S, a cărei succesoare în drepturi este reclamanta, Lego Juris A/S, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru

Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), astfel cum a fost modificat.

- 2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul tridimensional de culoare roșie reprodus în continuare:



- 3 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasele 9 și 28 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat, și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:

- clasa 9: „Aparate și instrumente de uz științific, nautic, topografic, aparate și instrumente electrice, pentru fotografie, cinematografie, optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare, salvare și învățământ, toate incluse în clasa 9; aparate pentru înregistrarea, transmiterea și reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; programe de calculator și programe înregistrate; automate de vânzare și mecanisme pentru aparate care funcționează cu fișe; case de marcat, mașini de calculat, echipamente de prelucrare a datelor și calculatoare; echipament pentru stingerea incendiilor”;

— clasa 28: „Jocuri, jucării; articole de gimnastică și sport (cuprinse în clasa 28); decorațiuni pentru pomul de Crăciun”.

- 4 La 19 octombrie 1999, marca solicitată a fost înregistrată ca marcă comunitară.
- 5 La 21 octombrie 1999, Ritvik Holdings Inc., a cărei succesoare în drepturi este Mega Brands, Inc., a solicitat declararea nulității acestei înregistrări, în temeiul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94, pentru „jocurile de construcție” din clasa 28, pentru motivul că înregistrările respective i s-ar aplica motivele absolute de refuz prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (a), litera (e) punctele (ii) și (iii) și litera (f) din același regulament.
- 6 La 8 decembrie 2000, divizia de anulare a suspendat adoptarea unei decizii, în așteptarea pronunțării hotărârii Curții din 18 iunie 2002, Philips (*C-299/99, Rec.*, p. I-5475, denumită în continuare „Hotărârea Philips”). Procedura de pe rolul diviziei de anulare a fost reluată la 31 iulie 2002.
- 7 Prin Decizia din 30 iulie 2004, în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, divizia de anulare a declarat nulitatea înregistrării pentru „jocuri de construcție” din clasa 28, considerând că marca în cauză era constituită exclusiv din forma produselor care era necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic.

- 8 La 20 septembrie 2004, reclamanta a introdus un recurs la OAPI împotriva deciziei diviziei de anulare, în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94. Examinarea acestui recurs a fost atribuită Camerei întâi de recurs.
- 9 La 15 noiembrie 2004, reclamanta a solicitat recuzarea președintei Camerei întâi de recurs pentru motive de parțialitate, în temeiul articolului 132 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94. Prin Decizia R 856/2004-1, Camera întâi de recurs a decis că președinta desemnată inițial va fi înlocuită de primul său supleant.
- 10 Din cauza complexității cauzei, prin faxul din 30 septembrie 2005, reclamanta a solicitat, pe de o parte, ca recursul să facă obiectul unei proceduri orale, potrivit articolului 75 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, și, pe de altă parte, ca, potrivit articolului 130 alineatele (2) și (3) din același regulament, să fie sesizată Camera Superioară de recurs.
- 11 La 7 martie 2006, la propunerea președintelui camerelor de recurs, prezidiul camerelor de recurs a trimis cauza la Camera Superioară de recurs, în conformitate cu articolul 1b alineatul (3) din Regulamentul nr. 216/96 al Comisiei din 5 februarie 1996 de stabilire a regulamentului de procedură al camerelor de recurs ale OAPI (JO L 28, p. 11, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 221).
- 12 Prin Decizia din 10 iulie 2006 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera Superioară de recurs a respins cererea reclamantei privind procedura orală. Pe de altă parte, aceasta a respins recursul ca neîntemeiat, considerând că, în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, marca în cauză nu putea fi înregistrată pentru „jocuri de construcție” din clasa 28.

- 13 Astfel, la punctele 32 și 33 din decizia atacată, Camera Superioară de recurs a considerat că dobândirea caracterului distinctiv, prevăzută la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, nu poate împiedica aplicarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din regulamentul respectiv. De asemenea, la punctul 34, aceasta a arătat că obiectivul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 este acela de a interzice înregistrarea formelor ale căror caracteristici esențiale răspund unei funcții tehnice, astfel încât să poată fi utilizate în mod liber de oricine. La punctul 36, camera de recurs a apreciat că o formă nu este exclusă din domeniul de aplicare al acestei interdicții în cazul în care conține un element arbitrar minor precum o culoare. La punctul 58, aceasta a respins relevanța existenței altor forme care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic. La punctul 60, camera de recurs a apreciat că termenul „exclusiv” utilizat la articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 arată că forma nu are altă finalitate decât aceea de a obține un rezultat tehnic și că termenul „necesară”, utilizat în cadrul aceleiași dispoziții, arată că forma este impusă pentru a obține acest rezultat tehnic, însă nu înseamnă că alte forme nu pot îndeplini aceeași sarcină. Pe de altă parte, la punctele 54 și 55, camera de recurs a subliniat caracteristicile formei în cauză pe care le considera esențiale și, la punctele 41-63, a analizat funcționalitatea acestora.

### **Procedura și concluziile părților**

- 14 Prin cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 25 septembrie 2006, reclamanta a introdus prezenta acțiune. La 29 și la 30 ianuarie 2007, intervenienta și, respectiv, OAPI au depus memoriile în răspuns.
- 15 Prin scrisoarea din 11 iunie 2007, intervenienta a solicitat să depună la dosar o Ordonanță pronunțată de Tribunalul Federal pentru Mărci din Germania la 2 mai 2007. Prin Decizia din 25 iulie 2007, președintele Camerei a treia a Tribunalului a acceptat această cerere. Reclamanta a prezentat observații privind această ordonanță la 21 august 2007. OAPI nu a prezentat observații în termenul acordat.

16 Întrucât compunerea camerelor Tribunalului a fost modificată începând cu 25 septembrie 2007, judecătorul raportor a fost repartizat la Camera a șasea, căreia, în consecință, i-a fost atribuită prezenta cauză.

17 La 12 noiembrie 2007, reclamanta a solicitat să i se încuviințeze să depună la dosar o Ordonanță a Curții Regionale din Budapesta din 12 iulie 2007. Prin Decizia din 22 noiembrie 2007, președintele Camerei a șasea a Tribunalului a acceptat această cerere. Intervenienta a prezentat observații privind această ordonanță la 14 decembrie 2007. OAPI nu a prezentat observații în termenul acordat.

18 Ca urmare a unui caz de împiedicare a judecătorului raportor desemnat inițial, președintele Tribunalului, prin Decizia din 9 ianuarie 2008, a numit un nou judecător raportor, repartizat la Camera a opta, căreia, în consecință, i-a fost atribuită prezenta cauză.

19 Reclamanta a solicitat Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

20 OAPI și intervenienta au solicitat Tribunalului:

- respingerea acțiunii;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

### **Cu privire la admisibilitatea documentelor prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului**

21 Trebuie constatat de la început că ordonanțele instanțelor din Germania și din Ungaria depuse de intervenientă și, respectiv, de reclamantă (a se vedea punctele 15 și 17 de mai sus) au fost invocate pentru prima dată în fața Tribunalului.

22 În această privință, trebuie amintit că acțiunea introdusă la Tribunal vizează controlul legalității deciziilor camerelor de recurs ale OAPI, în sensul articolului 63 din Regulamentul nr. 40/94. În consecință, rolul Tribunalului nu este de a reexamina împrejurările de fapt în lumina probelor prezentate pentru prima dată în fața sa. Astfel, admiterea acestor probe este contrară articolului 135 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, potrivit căruia memoriile părților nu pot modifica obiectul litigiului care s-a aflat pe rolul camerei de recurs. [Hotărârea Tribunalului din 6 martie 2003, DaimlerChrysler/OAPI (Calandru), T-128/01, Rec., p. II-701, punctul 18].



23 Prin urmare, trebuie constatat că intervenienta și reclamanta nu pot invoca ordonanțele respective ca elemente de probă referitoare la faptele din prezenta cauză.

24 Cu toate acestea, trebuie precizat că nici părțile și nici Tribunalul nu pot fi împiedicate să se inspire, în interpretarea dreptului comunitar, din elemente extrase din jurisprudența comunitară, națională sau internațională. Jurisprudența menționată la punctul 22 de mai sus nu are în vedere o asemenea posibilitate de a se referi la hotărâri naționale, din moment ce camera de recurs nu este criticată pentru că nu a luat în considerare elemente de fapt dintr-o anumită hotărâre națională, ci pentru că a încălcat o prevedere din Regulamentul nr. 40/94 și pentru că a invocat jurisprudența în susținerea acestui motiv [Hotărârea Tribunalului din 24 noiembrie 2005, Sadas/OAPI – LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec., p. II-4891, punctul 20, Hotărârea Tribunalului din 8 decembrie 2005, Castellblanch/OAPI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec., p. II-5309, punctul 16, și Hotărârea Tribunalului din 12 iulie 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OAPI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Rec., p. II-2211, punctul 71].

25 În consecință, ordonanțele instanțelor din Germania și din Ungaria depuse de intervenientă și, respectiv, de reclamantă sunt admisibile în măsura în care, în speță, pot fi utile pentru interpretarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94.

### **Cu privire la fond**

26 În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94. Acest motiv prezintă două aspecte, primul dintre acestea fiind întemeiat pe o interpretare greșită a

articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, iar al doilea pe o interpretare greșită a obiectului mărcii în cauză

*Cu privire la primul aspect, întemeiat pe o interpretare greșită a articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94*

### Argumentele părților

- 27 În primul rând, reclamanta consideră că articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, prin modul în care este formulat, nu vizează excluderea de la înregistrarea ca marcă a formelor funcționale în sine, ci numai a semnelor constituite „exclusiv” din forma produselor „necesară” pentru a obține un rezultat tehnic. Astfel, pentru a intra în domeniul de aplicare al acestei dispoziții, forma ar trebui să fie lipsită de caracteristici nefuncționale, iar caracteristicile distinctive ale aspectului exterior al acesteia nu ar trebui să poată fi modificate fără ca forma să își piardă funcționalitatea.
- 28 În al doilea rând, reclamanta subliniază că, în contextul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, o formă care nu se încadrează în motivul absolut de refuz prevăzut la această dispoziție trebuie, în plus, să respecte condițiile menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (b)-(d) din regulamentul respectiv. Ar rezulta din jurisprudență că formele produselor pot fi înregistrate numai dacă au dobândit un caracter distinctiv și că această condiție ar fi numai rareori îndeplinită. În consecință, nu ar fi necesară o interpretare extensivă a articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 pentru apărarea interesului public al disponibilității formelor și nici pentru împiedicarea monopolizării caracteristicilor produselor. Prin urmare, această dispoziție nu ar urmări să așeze disponibilitatea formelor și nici să împiedice monopolizarea caracteristicilor produselor. Aceasta ar urmări numai să mențină accesul liber al concurenților la soluțiile tehnice.

29 În al treilea rând, reclamanta consideră că, potrivit Hotărârii Philips, obiectivul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 nu este acela de a exclude de la protecția mărcilor formele funcționale *per se*, ci numai formele funcționale a căror protecție ar crea un monopol asupra unor soluții tehnice sau asupra caracteristicilor utilitare ale formei care pot fi căutate de utilizator în produsele concurenților. În plus, din Hotărârea Philips ar rezulta că, în cadrul aprecierii caracterului distinctiv, această dispoziție nu urmărește să împiedice înregistrarea formelor care nu prezintă nicio adăugare arbitrară, fără scop funcțional. Acest considerent ar fi aplicabil și în cazul aprecierii funcționalității.

30 În consecință, reclamanta consideră că articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 nu împiedică toate „desenele industriale” să beneficieze de protecția unei mărci. Astfel de forme ar putea fi înregistrate ca mărci chiar dacă sunt constituite exclusiv din elemente care au o funcție. Întrebarea determinată ar fi aceea dacă protecția mărcilor ar crea un monopol asupra soluțiilor tehnice sau asupra caracteristicilor utilitare ale formei în cauză sau dacă întreprinderile concurente ar beneficia de suficientă libertate pentru a aplica aceeași soluție tehnică și pentru a utiliza aceleași caracteristici. În opinia reclamantei, constatarea de către instanța de trimitere a riscului de creare a unui monopol din cauza indisponibilității unor forme alternative este ceea ce a determinat Curtea să declare, în Hotărârea Philips, că întreprinderile concurente nu puteau fi îndrumate spre alte „soluții tehnice”.

31 Astfel, Curtea nu ar fi declarat, la punctul 84 din Hotărârea Philips, că toate formele alternative erau lipsite de relevanță. Aceasta ar fi considerat că, în cazul în care caracteristicile esențiale ale unei forme pot fi atribuite numai „rezultatului tehnic”, faptul că același rezultat poate fi obținut și prin alte forme, utilizând diferite „soluții tehnice” nu înseamnă că forma devine înregistrabilă. În realitate, existența sau inexistența unor forme alternative echivalente din punctul de vedere al funcționalității, care utilizează aceeași „soluție tehnică”, ar fi singurul criteriu pentru a stabili dacă protejarea unei mărci ar conduce la un monopol, ceea ce ar fi recunoscut și de doctrina americană privind funcționalitatea.

32 În această privință, reclamanta subliniază că, în Hotărârea Philips, Curtea a utilizat expresia „soluție tehnică” pentru a se referi la obiectivul de împiedicare a creării unui monopol, în timp ce instanța comunitară a utilizat expresia „rezultat tehnic” atunci când s-a referit la alte forme. Astfel, în opinia reclamantei, aceste expresii desemnează noțiuni diferite, un „rezultat tehnic” putând fi obținut prin diferite „soluții tehnice”. Astfel, Curtea ar fi exclus posibilitatea de a îndruma concurenții spre soluții tehnice diferite care conduc la același rezultat, în timp ce existența unor forme alternative care aplică aceeași soluție tehnică ar dovedi că nu există riscuri de monopolizare.

33 Această distincție ar corespunde și terminologiei din dreptul brevetelor, sintagma „soluție tehnică” fiind sinonimă cu expresia „invenție brevetată”, care determină domeniul de aplicare al protecției brevetului și permite obținerea unui „rezultat tehnic”. În opinia reclamantei, același rezultat ar putea fi obținut și în mod legal, prin alte invenții brevetate, în timp ce formele alternative care aplică aceeași „soluție tehnică” ar încălca acest brevet. În schimb, în opinia reclamantei, aceste forme alternative nu ar încălca o marcă ce protejează desene specifice ale aceleiași „soluții tehnice”, cu condiția ca diferențele dintre desene să permită consumatorilor să distingă produsele. Astfel, protecția mărcilor nu ar conduce la un monopol tehnic permanent, ci ar permite concurenților titularului dreptului de marcă să aplice aceeași „soluție tehnică”.

34 În al patrulea rând, în opinia reclamantei, interpretarea istorică arată că, în cuprinsul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, Consiliul a introdus termenii „exclusiv” și „necesară” în scopul de a exclude posibilitatea ca un concurent să profite de notorietatea de care beneficiază o formă familiară cu consecințe tehnice semnificative, înregistrarea acesteia nefiind exclusă dacă acest rezultat poate fi obținut prin intermediul altor forme.

35 OAPI și intervenienta consideră că interpretarea propusă de reclamantă nu este compatibilă cu Hotărârea Philips, Curtea considerând că interdicția de la articolul 7

alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 include toate formele în esență funcționale care pot fi atribuite rezultatului tehnic.

## Aprecierea Tribunalului

<sup>36</sup> Conform articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, „[s]e refuză înregistrarea [...] semne[lor] constituite exclusiv din [...] forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic”. De asemenea, conform articolului 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 01, p. 92, denumită în continuare „directiva”), „[s]unt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate [...] semnele constituite exclusiv [...] din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic”.

<sup>37</sup> În speță, trebuie arătat că, în esență, reclamanta reproșează Camerei Superioare de recurs că nu a respectat domeniul de aplicare al articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, în special în ceea ce privește termenii „exclusiv” și „necesară”, considerând că existența unor forme alternative echivalente din punctul de vedere al funcționalității, care utilizează aceeași soluție tehnică este lipsită de relevanță în scopul aplicării acestei dispoziții.

<sup>38</sup> În acest scop, trebuie constatat, în primul rând, că termenul „exclusiv”, prezent atât în articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, cât și în articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă, trebuie interpretat în lumina expresiei „caracteristici esențiale care răspund unei funcții tehnice”, utilizată la punctele 79, 80 și 83 din Hotărârea Philips. Astfel, din această expresie reiese că adăugarea unor caracteristici neesențiale care nu îndeplinesc o funcție tehnică nu face ca o formă să iasă din domeniul de aplicare al acestui motiv absolut de refuz în cazul în

care toate caracteristicile esențiale ale formei respective răspund unei astfel de funcții. În consecință, Camera Superioară de recurs a analizat în mod corect funcționalitatea formei în cauză în raport cu caracteristicile pe care le considera esențiale. Așadar, trebuie constatat că aceasta a interpretat corect termenul „exclusiv”.

39 În al doilea rând, din cuprinsul punctelor 81 și 83 din Hotărârea Philips rezultă că formularea „necesară obținerii unui rezultat tehnic”, prezentă atât în articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, cât și în articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă, nu trebuie interpretată în sensul că acest motiv absolut de refuz nu se aplică decât atunci când forma în cauză este singura care permite obținerea rezultatului urmărit. Astfel, la punctul 81, Curtea s-a pronunțat în sensul că „existența altor forme care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic [nu este] de natură să înlăture acest motiv de refuz”, iar la punctul 83, în sensul că „înregistrarea unui semn constituit din forma [respectivă este exclusă], chiar dacă rezultatul tehnic în cauză poate fi obținut prin alte forme”. Așadar, pentru aplicarea acestui motiv absolut de refuz este suficient ca însușirile esențiale ale formei să includă caracteristicile care, din punct de vedere tehnic, constituie cauza obținerii rezultatului tehnic urmărit și sunt suficiente în acest sens, astfel încât aceste caracteristici pot fi atribuite rezultatului tehnic. În consecință, Camera Superioară de recurs nu a comis o eroare considerând că termenul „necesară” înseamnă că forma este impusă pentru obținerea unui rezultat tehnic, chiar dacă acest rezultat poate fi obținut și prin alte forme.

40 În al treilea rând, trebuie arătat că, în mod contrar celor susținute de reclamantă, la punctele 81 și 83 din Hotărârea Philips, Curtea a înlăturat relevanța existenței „altor forme care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic”, fără a face distincție între formele care utilizează o altă „soluție tehnică” și cele care utilizează aceeași „soluție tehnică”.

41 În plus, în opinia Curții, articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă tinde „să evite ca protecția acordată dreptului asupra mărcii să conducă la conferirea titularului acesteia a unui monopol asupra [...] caracteristicilor utilitare ale unui produs” și „să evite ca protecția conferită de dreptul asupra mărcii să [împiedice] [conurenții] să poată oferi

în mod liber produse care încorporează [...] caracteristicile utilitare respective în concurență cu titularul mărcii” (punctul 78 din Hotărârea Philips). Or, nu este exclus ca însușirile utilitare ale unui produs, care, în opinia Curții, trebuie lăsate în egală măsură la dispoziția concurenților, să fie specifice unei forme precise.

42 În plus, la punctul 80 din Hotărârea Philips, Curtea a subliniat că articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă „urmărește un obiectiv de interes general, care impune ca o formă ale cărei caracteristici esențiale corespund unei funcții tehnice [...] să poată fi utilizată în mod liber de către toți”. Prin urmare, acest obiectiv nu vizează doar soluția tehnică încorporată într-o astfel de formă, ci însăși forma și caracteristicile esențiale ale acesteia. Din moment ce forma în sine trebuie să poată fi utilizată în mod liber, distincția susținută de reclamantă nu poate fi acceptată.

43 Rezultă din toate cele de mai sus că articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 se opune înregistrării oricărei forme constituite exclusiv, în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale acesteia, din forma produsului, care, din punct de vedere tehnic, constituie cauza obținerii rezultatului tehnic urmărit și este suficientă în acest sens, chiar dacă acest rezultat poate fi obținut prin alte forme care folosesc aceeași sau o altă soluție tehnică.

44 În consecință, trebuie constatat că articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 nu a fost interpretat greșit de către Camera Superioară de recurs.

45 Această concluzie nu este contrazisă de celelalte argumente invocate de reclamantă.

46 În primul rând, în măsura în care reclamanta susține că articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 nu trebuie interpretat în mod extensiv întrucât forma unui produs va îndeplini numai rareori condițiile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (b) și la articolul 7 alineatul (3) din regulamentul respectiv, trebuie arătat că aceste motive de refuz urmăresc obiective diferite și că aplicarea lor presupune îndeplinirea unor condiții diferite. În consecință, astfel cum a arătat Curtea la punctul 77 din Hotărârea Philips, fiecare dintre acestea trebuie interpretat în lumina interesului general care se află la baza sa, și nu în raport cu eventualele efecte practice care rezultă din aplicarea altor motive. Prin urmare, acest argument trebuie respins.

47 În al doilea rând, în ceea ce privește comparația dintre dreptul mărcilor și dreptul brevetelor, trebuie arătat că aceasta se întemeiază pe distincția între formele care încorporează aceeași soluție tehnică și cele care încorporează alte soluții tehnice (a se vedea punctul 33 de mai sus). Or, la punctele 40-44 de mai sus s-a constatat că nu poate fi făcută o astfel de distincție. Prin urmare, și acest argument trebuie respins.

48 În al treilea rând, trebuie arătat că argumentul întemeiat pe geneza articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 a fost prezentat în cadrul procedurii ce a condus la pronunțarea Hotărârii Philips fără a afecta analiza Curții și că, de altfel, acesta a fost respins de avocatul general Ruiz-Jarabo Colomer la punctul 41 din Concluziile prezentate în această cauză (Rec., p. I-5475). Prin urmare, acest argument trebuie respins.

49 Având în vedere toate cele arătate mai sus, primul aspect al motivului trebuie respins.



*Cu privire la al doilea aspect, întemeiat pe aprecierea greșită a obiectului mărcii în cauză*

- 50 În cadrul celui de al doilea aspect, reclamanta prezintă, în esență, trei obiecții. Prima obiecție este întemeiată pe neidentificarea caracteristicilor esențiale ale mărcii în cauză, a doua pe erori de apreciere a caracterului funcțional al caracteristicilor esențiale ale mărcii respective și, a treia, pe luarea în considerare în mod greșit a unei decizii pronunțate de o instanță națională. Prima și a doua obiecție trebuie analizate împreună.

Cu privire la prima și la a doua obiecție, întemeiate pe neidentificarea caracteristicilor esențiale ale mărcii în cauză și pe erori de apreciere a caracterului funcțional al acestor caracteristici esențiale

### Argumentele părților

- 51 În ceea ce privește obiecția întemeiată pe neidentificarea caracteristicilor esențiale ale mărcii în cauză, reclamanta reproșează, în primul rând, Camerei Superioare de recurs că nu a identificat caracteristicile esențiale ale formei în cauză, și anume desenul și proporția pastilelor. Aceasta ar fi examinat funcționalitatea cărămizii Lego ca întreg, incluzând elemente care nu se încadrează în protecția solicitată, precum fața concavă și protuberanțele secundare, deși reclamanta a arătat că numai forma specifică a suprafeței exterioare era acoperită de cererea de înregistrare. Astfel, Camera Superioară de recurs nu ar fi respectat faptul că înregistrarea solicitată ar permite reclamantei să se opună unor cereri de înregistrare având ca obiect cărămizi de construcție cu același aspect, dar nu și celor având ca obiect cărămizi cu un aspect diferit, indiferent dacă acestea aplică sau nu aplică aceeași soluție tehnică.

- 52 În al doilea rând, reclamanta consideră că din Hotărârea Philips rezultă că însușirile esențiale ale unei forme trebuie determinate din punctul de vedere al consumatorului relevant, și nu de către experți potrivit unei analize pur tehnice, întrucât, în mod logic, caracteristicile esențiale ale unei forme trebuie identificate înainte de a examina dacă acestea asigură o funcție tehnică.
- 53 În continuare, reclamanta subliniază că, în cazul în care caracteristicile esențiale ale formei se dovedesc a fi pur funcționale, va apărea un monopol nedorit asupra unei funcții tehnice. În schimb, în cazul în care aceste caracteristici nu sunt pur funcționale, în special întrucât pot fi modificate fără a afecta soluția tehnică, articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 nu s-ar aplica. Totuși, pentru a putea fi înregistrată, forma în cauză ar trebui în plus să fi dobândit un caracter distinctiv, ceea ce, în opinia reclamantei, este o condiție dificil de îndeplinit.
- 54 În al treilea rând, reclamanta consideră că identificarea caracteristicilor esențiale trebuie să țină cont de dovezile existente cu privire la percepția consumatorilor. În speță, mai multe anchete ar fi demonstrat că, atunci când privesc fața superioară a cărămidii Lego, o parte importantă a consumatorilor ar recunoaște această cărămidă ca având o origine specifică datorită desenului și proporțiilor pastilelor. O anchetă realizată în Germania în 1991 ar fi demonstrat că, datorită modului în care sunt desenate pastilele cărămidelor Lego, consumatorii percep elementele funcționale și disting cărămida Lego de alte cărămizi de joc care pot funcționa în același mod. O a doua anchetă realizată în 2003 ar fi confirmat că modul în care sunt configurate pastilele constituia un element distinctiv.
- 55 În al patrulea rând, reclamanta reproșează Camerei Superioare de recurs că nu a luat în considerare elementele de probă aduse prin referire la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, deși această dispoziție nu ar fi făcut niciodată obiectul dezbaterii, care avea ca obiect articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din regulamentul respectiv. Camera Superioară de recurs nu ar fi admis că aceleași fapte și probe pot fi relevante, pe plan juridic, în contexte diferite.

56 În continuare, în ceea ce privește obiecția întemeiată pe erori de apreciere a caracterului funcțional al caracteristicilor esențiale ale mărcii în cauză, reclamanta consideră că funcționalitatea caracteristicilor esențiale ale formei în cauză nu a fost examinată de camera de recurs. Aceasta ar fi analizat cărămida Lego ca întreg, întemeindu-se numai pe expertizele propuse de intervenientă, refuzând să ia în considerare existența unor forme alternative care utilizează aceeași soluție tehnică și neglijând întinderea și impactul protecției anterioare în materie de brevete asupra aprecierii funcționalității unei forme.

57 În primul rând, în ceea ce privește expertizele, reclamanta reproșează Camerei Superioare de recurs faptul de a se fi întemeiat, fără nicio analiză critică, pe expertiza efectuată de domnul M., propusă și finanțată de intervenientă, precum și pe cele efectuate de domnul P. și de domnul R. Or, dat fiind că expertiza efectuată de domnul M. vizează funcționalitatea cărămizii Lego ca întreg, aceasta ar fi lipsită de relevanță pentru determinarea funcționalității caracteristicilor esențiale ale formei respective, și anume desenul pastilelor. În plus, declarațiile făcute de domnul P. sunt, în opinia reclamantei, lipsite de relevanță în speță, întrucât privesc brevetul Duplo și se referă numai la „tuburile” prezente pe fața inferioară a cărămizilor. De asemenea, afirmația făcută de domnul R. potrivit căreia pastila cilindrică este mai polivalentă decât pastila hexagonală s-ar aplica unui număr infinit de forme cilindrice cu aspect foarte diferit, și nu numai desenului specific al mărcii în cauză.

58 În al doilea rând, reclamanta susține că, în mod contrar afirmației făcute de Camera Superioară de recurs, ea a respins afirmațiile făcute de domnul M. cu privire la funcționalitatea desenului pastilelor, în special în mai multe expertize. Or, Camera Superioară de recurs nu ar fi menționat aceste expertize și nici nu ar fi explicat de ce numai expertiza efectuată de domnul M. ar trebui să fie credibilă și relevantă. Aceasta ar fi negat însăși existența oricărei probe privind lipsa funcționalității caracteristicilor esențiale ale cărămizii Lego. Reclamanta susține că ar fi făcut trimitere la decizii de justiție care au respins afirmația potrivit căreia forma cărămizii Lego era impusă de o funcție și că a prezentat șapte expertize care confirmă că desenul pastilelor nu îndeplinește o funcție tehnică, și anume expertizele efectuate de domnii H, B-W., R. și B. În opinia acesteia, Camera Superioară de recurs ar fi trebuit să ia în considerare toate aceste probe și ar fi încălcat dreptul la apărare al reclamantei, și anume dreptul de a fi ascultat, Camera Superioară de recurs neprocedând la ascultarea reclamantei.

- 59 În al treilea rând, reclamanta consideră că refuzul Camerei Superioare de recurs de a lua în considerare expertizele pe care le depusese a determinat o apreciere incorectă a faptelor. Astfel, în opinia reclamantei, din expertizele independente efectuate de domnul B.-W. reiese că forma pastilelor utilizată de Lego nu este necesară din punct de vedere tehnic, întrucât aceasta constituie doar una dintre posibilitățile infinite destinate să asigure o fricțiune ideală între două cărămizi noi din aceeași serie după asamblarea acestora și că există alternative tehnice care ar putea îndeplini la fel de bine această funcție. De asemenea, în opinia reclamantei, domnul R. a precizat că există un număr mare de desene de pastile diferite care, din punctul de vedere al funcționalității, al costului de producție, al calității și al securității, sunt pe deplin echivalente cu desenul pastilelor cărămizii Lego și care ar putea fi chiar compatibile cu cărămida Lego. Expertizele efectuate de domnii B. și H. confirmă, în opinia reclamantei, echivalența funcțională a desenelor alternative și demonstrează că imaginea specifică a desenului cărămizii Lego prezintă o identitate accentuată constituită în special din pastilele ușor de recunoscut.
- 60 În al doilea rând, reclamanta reproșează Camerei Superioare de recurs faptul de a fi considerat că desenele alternative echivalente din punct de vedere funcțional utilizate de concurenții săi erau lipsite de relevanță, deși aceste desene sunt importante pentru a determina dacă protecția unei forme conduce sau nu conduce la un monopol asupra unei soluții tehnice. În opinia reclamantei, Camera Superioară de recurs se contrazice atunci când afirmă că numai formele necesare pentru a îndeplini o funcție tehnică sunt excluse de la protecție, apreciind în același timp că aceasta nu înseamnă că alte forme nu ar putea îndeplini aceeași funcție tehnică.
- 61 Reclamanta consideră că, în realitate, examinarea desenelor alternative constituie singurul mijloc existent pentru a stabili dacă însușirile esențiale ale unei forme sunt funcționale și ar putea crea un risc de monopol dacă acestea ar fi protejate. Toți experții, inclusiv cei pe ale căror opinii s-ar fi întemeiat Camera Superioară de recurs, utilizau această abordare comparativă, în special în ceea ce privește desenele alternative ale pastilelor. În opinia reclamantei, din jurisprudența Curții de Apel a Statelor Unite reiese că desenele alternative sunt relevante pentru a aprecia funcționalitatea unei forme.

62 În sfârșit, reclamanta consideră că argumentul potrivit căruia un monopol asupra unei soluții tehnice ar putea fi obținut prin înregistrarea tuturor desenelor echivalente din punct de vedere funcțional arată că Camera Superioară de recurs nu era sigură că marca în cauză ar conduce cu adevărat la un monopol. În plus, în opinia reclamantei, acest argument ar putea fi invocat pentru a respinge orice cerere de înregistrare a unei mărci pentru care există un număr limitat de combinații posibile, cum ar fi, de exemplu, combinațiile din două litere, care sunt totuși autorizate de OAPI. Pe de altă parte, reclamanta consideră că nu este realist să se afirme că ar fi „ușor de înregistrat toate formele posibile”, întrucât o formă trebuie să depășească obstacolul celorlalte motive absolute de refuz, obstacol pe care foarte puține semne tridimensionale l-au putut evita prin dobândirea unui caracter distinctiv.

63 În al treilea rând, reclamanta consideră că nu s-a luat în considerare de către Camera Superioară de recurs impactul avut de protecția anterioară a unui brevet asupra aprecierii funcționalității unei forme. Aceasta arată că unul și același obiect poate fi protejat prin diferite drepturi de proprietate intelectuală.

64 În primul rând, în opinia reclamantei, Camera Superioară de recurs nu a ținut seama de faptul că, în dreptul american, un brevet anterior nu constituie o dovadă irefutabilă a funcționalității caracteristicilor divulgate, ci o dovadă care poate fi respinsă făcând dovada disponibilității unor desene echivalente din punct de vedere funcțional. În plus, această jurisprudență ar face trimitere la caracteristicile revendicate într-un brevet, și nu la caracteristici divulgate, astfel cum ar fi înțeles în mod greșit Camera Superioară de recurs. În sfârșit, în dreptul european al mărcilor nu ar exista o doctrină a funcționalității precum cea aplicată în Statele Unite.

65 În al doilea rând, reclamanta consideră că Camera Superioară de recurs nu a ținut seama de faptul că pastilele cilindrice rotunde, care constituie caracteristicile esențiale ale mărcii în cauză, nu reprezintă o invenție brevetabilă și nu au fost niciodată protejate de un brevet. În opinia acesteia, obiectul revendicării îl constituie un mecanism specific de asamblare a cărămizilor de construcție, ceea ce nu depinde de un desen specific al pastilelor. Aceasta ar arăta, pe de o parte, lipsa de relevanță a desenului pastilelor pentru funcționalitatea unei cărămizi dintr-un joc de construcție și, pe de altă parte, că

brevetele anterioare nu au împiedicat niciodată terții să utilizeze o formă specifică a pastilelor. Or, Camera Superioară de recurs nu ar fi examinat niciodată faptele și argumentele invocate de reclamantă în această privință.

- 66 În al treilea rând, faptul că protuberanțele „cilindrice” au fost descrise în brevet drept reprezentarea preferată a pastilelor nu semnifică, în opinia reclamantei, că soluția tehnică poate fi obținută numai prin astfel de protuberanțe și nici că desenul pastilelor este funcțional. În plus, termenul tehnic „cilindric” se referă la un număr infinit de forme cilindrice cu aspect diferit. Astfel, nu ar fi existat niciodată un monopol în materie de brevete acordate pentru protuberanțele „cilindrice”.
- 67 În al patrulea rând, în opinia reclamantei, o cărămidă de construcție cu aspect vizual similar ar putea încălca drepturile asupra mărcii reprezentând cărămida Lego, dar nu și brevetul anterior în cazul în care aplică o soluție tehnică diferită. Dimpotrivă, unele forme alternative ar putea încălca brevetele precedente, dar nu și marca în cauză, în cazul în care se disting prin suprafața lor superioară. Prin urmare, în opinia reclamantei, marca în cauză nu conferă drepturi exclusive asupra unei soluții tehnice și nu prelungește protecția care rezultă din brevetele anterioare. Faptul că numeroși concurenți au comercializat cărămizi cu aspect diferit care aplică aceeași soluție tehnică ar dovedi că drepturile exclusive ale reclamantei nu afectează concurența.
- 68 În al patrulea rând, reclamanta subliniază că nu obține un monopol asupra unei soluții tehnice din faptul că forma în cauză este protejată ca marcă, aceeași soluție tehnică putând fi obținută printr-un număr infinit de forme diferite care pot fi diferențiate de consumatori. În consecință, pentru a aplica aceeași soluție tehnică, concurenții nu ar avea nevoie să copieze forma cărămizii Lego, care, ca factor de notorietate, ar fi atractivă din punct de vedere economic pentru ceilalți agenți economici. Or, în opinia reclamantei, un astfel de interes economic nu este protejat de articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, care nu se aplică în speță întrucât nu există o problemă de monopol.

69 OAPI și intervenienta contestă argumentele reclamantei.

## Aprecierea Tribunalului

70 În primul rând, în măsura în care reclamanta susține că determinarea caracteristicilor esențiale ale formei în cauză trebuie efectuată din punctul de vedere al consumatorului și că analiza trebuie să țină seama de anchetele privind consumatorii, trebuie arătat că, în cadrul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, această determinare are loc în scopul precis de a permite examinarea funcționalității formei în cauză. Or, percepția consumatorului țintă nu este relevantă pentru analiza funcționalității caracteristicilor esențiale ale unei forme. Astfel, consumatorul țintă poate să nu dispună de cunoștințele tehnice necesare pentru a aprecia caracteristicile esențiale ale unei forme, astfel încât anumite caracteristici pot fi esențiale din punctul său de vedere, deși acestea nu sunt esențiale în contextul unei analize a funcționalității și invers. În consecință, trebuie considerat că, în scopul aplicării articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, caracteristicile esențiale ale unei forme trebuie determinate în mod obiectiv, plecând de la reprezentarea grafică a acesteia și de la eventualele descrieri depuse în momentul prezentării cererii de înregistrare a mărcii.

71 Pe de altă parte, rezultă din cele arătate la punctul precedent că reclamanta reproșează în mod greșit Camerei Superioare de recurs că nu a respectat domeniul de aplicare al articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) (care vizează funcționalitatea unei forme) și, respectiv, al articolului 7 alineatul (3) (care vizează caracterul distinctiv dobândit al acesteia) din Regulamentul nr. 40/94 și că nu are temei pentru a susține că anchetele privind consumatorii sunt relevante în cele două situații.

72 În al doilea rând, reclamanta reproșează Camerei Superioare de recurs faptul de a nu fi identificat caracteristicile esențiale ale formei în cauză și faptul de a nu fi examinat forma în cauză, ci cărămida Lego ca întreg, incluzând în analiză elemente nevizibile, precum fața inferioară concavă și protuberanțele secundare.

73 În această privință, trebuie arătat că din jurisprudență rezultă că numai forma, astfel cum a fost reprodusă la punctul 2 de mai sus, trebuie să facă obiectul examinării cererii de înregistrare a mărcii [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 30 noiembrie 2005, Almdudler-Limonade/OAPI (Forma unei sticle de limonadă), T-12/04, punctele 42-45, Hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2006, Henkel/OAPI (Tabletă dreptunghiulară roșu cu alb cu un miez oval albastru), T-398/04, punctul 25, și Hotărârea Tribunalului din 31 mai 2006, De Waele/OAPI (Forma unui cârnat), T-15/05, Rec., p. II-1511, punctul 36]. Astfel, întrucât reprezentarea grafică are funcția de a defini marca, aceasta trebuie să fie completă în sine, în scopul de a determina cu claritate și cu precizie obiectul exact al protecției pe care marca înregistrată o conferă titularului acesteia (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea Curții din 12 decembrie 2002, Sieckmann, C-273/00, Rec., p. I-11737, punctele 48 și 50-52). În speță, dat fiind, pe de o parte, că reclamanta a descris forma în cauză, în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, numai prin intermediul reprezentării grafice care figurează la punctul 2 de mai sus și, pe de altă parte, că nu poate fi luată în considerare nicio descriere ulterioară (a se vedea în acest sens Hotărârea Forma unei sticle de limonadă, citată anterior, punctul 42), caracteristicile esențiale trebuie identificate numai în temeiul acestei reprezentări.

74 Or, din cuprinsul punctelor 38, 39, 42, 54, 55 și 61-63 din decizia atacată reiese că Camera Superioară de recurs a examinat efectiv cărămida Lego ca întreg și, la punctele 54 și 55 din decizia atacată, a identificat în special fața inferioară concavă și protuberanțele secundare nevizibile pe reprezentarea mărcii în cauză ca fiind caracteristicile esențiale care fac obiectul examinării.



75 Totuși, trebuie constatat că această analiză include și toate elementele vizibile pe reprezentarea grafică ce figurează la punctul 2 de mai sus, fiecare dintre aceste elemente îndeplinind, în opinia Camerei Superioare de recurs, funcții tehnice specifice, și anume, potrivit punctului 54 din decizia atacată: înălțimea și diametrul pastilelor primare pentru forța de fixare între cărămizile de joc, numărul acestora pentru polivalența asamblării și modul lor de dispunere pentru configurațiile de asamblare; laturile pentru a fi conexe cu laturile altor cărămizi în scopul de a obține un perete; forma globală a unei cărămizi de construcție și, în sfârșit, mărimea acesteia, care permit ca un copil să o poată ține în mână. De asemenea, trebuie constatat că niciun element din dosar nu permite să se conteste că aceste caracteristici corespund cu exactitate caracteristicilor esențiale ale formei în cauză.

76 Or, din moment ce Camera Superioară de recurs a identificat corect toate caracteristicile esențiale ale formei în cauză, faptul că aceasta a ținut seama și de alte caracteristici nu afectează legalitatea deciziei atacate.

77 În consecință, prima obiecție trebuie respinsă.

78 În ceea ce privește a doua obiecție, trebuie subliniat că, în cadrul analizei funcționalității caracteristicilor esențiale astfel determinate, nimic nu exclude posibilitatea Camerei Superioare de recurs de a ține seama de elementele nevizibile ale cărămizii Lego, cum ar fi fața inferioară concavă și protuberanțele secundare, precum și de orice alt element de probă relevant. În speță, Camera Superioară de recurs s-a referit în această privință la brevetele anterioare ale reclamantei, la faptul că reclamanta a recunoscut că aceste brevete descriu elementele funcționale ale cărămizii Lego și la expertizele realizate de domnii M., P. și R.

79 În această privință, reclamanta reproșează Camerei Superioare de recurs faptul de a fi luat în considerare, fără a face o analiză critică, expertiza efectuată de domnul M., care ar viza în plus cărămida Lego ca întreg. De asemenea, aceasta arată că declarațiile domnului P. privesc cărămida Duplo și cele ale domnului R. vizează toate formele cilindrice de pastile, și nu numai pe cele ale cărămizii Lego. Or, trebuie arătat că domnii P. și R. își exprimau opinia cu privire la funcționalitatea pastilelor cilindrice ca atare și că s-a făcut trimitere la aceste declarații de către Camera Superioară de recurs tocmai pentru a-și argumenta aprecierea privind funcționalitatea pastilelor primare cilindrice ale formei în cauză. În ceea ce privește expertiza efectuată de domnul M., este cert că aceasta a fost inițiată și finanțată de intervenientă, însă brevetele anterioare susțin constatările domnului M. privind funcționalitatea caracteristicilor cărămizii Lego, la fel cum, de altfel, fac și expertizele prezentate de reclamantă. În plus, faptul, subliniat de reclamantă, că analizele domnului M. vizează cărămida Lego ca întreg este lipsit de importanță, din moment ce acestea includ analiza funcționalității caracteristicilor esențiale ale formei în cauză.

80 Din cele de mai sus rezultă de asemenea că trebuie respins argumentul reclamantei potrivit căruia lipsa funcționalității caracteristicilor esențiale ale formei în cauză ar fi fost dovedită de propriile sale expertize. Astfel, opiniile experților și hotărârile instanțelor naționale invocate de reclamantă pentru a susține că formele alternative sunt relevante pentru a arăta că semnul nu este funcțional dovedesc, în opinia acesteia, că forma cărămizii Lego nu este singura formă care permite obținerea rezultatului dorit și că, prin urmare, nu este necesară din punct de vedere tehnic. Or, la punctul 42 de mai sus, s-a constatat că funcționalitatea unei forme trebuie apreciată independent de existența altor forme și, la punctul 39 de mai sus, s-a arătat că termenul „necesară” înseamnă că forma trebuie să aibă caracteristicile care, din punct de vedere tehnic, sunt suficiente pentru obținerea rezultatului în cauză.

81 În consecință, trebuie respins și argumentul întemeiat pe o încălcare a dreptului de a fi ascultat prin faptul că expertizele prezentate de reclamantă nu au fost luate în considerare de Camera Superioară de recurs. Astfel, întrucât argumentul care rezultă din aceste expertize este întemeiat pe distincția greșită între formele care încorporează aceeași soluție tehnică și cele care încorporează alte soluții tehnice, Camera Superioară de recurs nu era obligată să se refere la aceste expertize în decizia atacată și, prin urmare, în orice caz, nu a încălcat dreptul reclamantei de a fi ascultată, omițând să procedeze la ascultarea acesteia.

82 Având în vedere cele de mai sus, trebuie constatată temeinicia concluziilor Camerei Superioare de recurs privind funcționalitatea caracteristicilor esențiale ale formei în cauză.

83 Celelalte argumente ale reclamantei nu contrazic constatările efectuate anterior.

84 În primul rând, reclamanta consideră că, din perspectiva cerințelor jurisprudențiale în materie de caracter distinctiv, argumentul Camerei Superioare de recurs potrivit căruia un monopol asupra unei soluții tehnice ar putea fi obținut prin înregistrarea tuturor formelor care utilizează această soluție nu este realist. Or, chiar dacă s-ar presupune că Tribunalul trebuie să considere că înregistrarea unor astfel de forme nu este realistă, acest fapt nu ar contrazice constatarea funcționalității formei în cauză. În consecință, argumentul reclamantei trebuie respins.

85 În al doilea rând, faptul că în dreptul american o probă care rezultă dintr-un brevet este sau nu este irefutabilă trebuie de asemenea considerat ca fiind lipsit de relevanță. Astfel, prin evocarea jurisprudenței americane, la punctul 40 din decizia atacată, Camera Superioară de recurs nu și-a întemeiat analiza funcționalității cărămizii Lego pe acest caracter irefutabil. Aceasta și-a întemeiat analiza, efectuată la punctele 41-63 din decizia atacată, pe Hotărârea Philips și, la punctele 42-48, precum și la punctele 52 și 53 din decizia atacată, a ținut seama de brevetele anterioare ca de un factor printre alți factori, fără a considera că acestea constituie o dovadă irefutabilă.

86 În al treilea rând, trebuie arătat că argumentele întemeiate, pe de o parte, pe faptul că o protecție a unei soluții tehnice printr-un brevet nu împiedică protejarea prin dreptul mărcilor a unei forme care încorporează această soluție și, pe de altă parte, pe diferența dintre domeniile de aplicare ale acestor două protecții distincte nu sunt relevante. Astfel, la punctul 39 din decizia atacată, Camera Superioară de recurs a recunoscut

această stare de fapt și, în continuare, s-a referit la brevetele anterioare numai pentru a evidenția funcționalitatea caracteristicilor esențiale ale cărămizii Lego.

87 În al patrulea rând, reclamanta afirmă că, pentru a aplica aceeași soluție tehnică, concurenții săi nu au nevoie să copieze forma cărămizii Lego și că, în lipsa unui risc de creare a unui monopol, articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 nu este aplicabil. Or, acest argument este întemeiat pe concepția greșită potrivit căreia disponibilitatea altor forme care încorporează aceeași soluție tehnică ar demonstra o lipsă a funcționalității formei în cauză, deși, la punctul 42 de mai sus, s-a subliniat că, potrivit Hotărârii Philips, însăși forma funcțională trebuie să fie la dispoziția tuturor. Prin urmare, acest argument trebuie respins.

88 Având în vedere toate cele de mai sus, trebuie considerat că în mod corect Camera Superioară de recurs a concluzionat că forma în cauză este funcțională. Prin urmare, a doua obiecție trebuie respinsă.

Cu privire la a treia obiecție, întemeiată pe o luare în considerare în mod greșit a unei decizii pronunțate de o instanță națională și pe pretinsa parțialitate a deciziei atacate

### Argumentele părților

89 Reclamanta reproșează Camerei Superioare de recurs faptul că, pe de o parte, a luat în considerare o decizie a Curții Supreme a Canadei și, pe de altă parte, a considerat că o decizie pronunțată de Rechtbank Breda (tribunalul districtual Breda, Țările de Jos) era

lipsită de relevanță. Or, în opinia acesteia, cele două decizii aveau ca obiect pretinsa funcționalitate a formei cărămizii Lego, au fost pronunțate într-un context de concurență neloială și de contrafacere și priveau o imitare servilă. Singura diferență ar consta în faptul că instanța canadiană a ajuns la o concluzie contrară celei la care a ajuns instanța olandeză. Reclamanta consideră că luarea în considerare selectivă de către Camera Superioară de recurs a hotărârii Curții Supreme a Canadei, precum și numai a expertizelor favorabile concluziei acesteia demonstrează o abordare părtinitoare.

90 OAPI și intervenienta contestă argumentele reclamantei.

### Aprecierea Tribunalului

91 În primul rând, în ceea ce privește faptul că Camera Superioară de recurs s-a referit la o decizie a Curții Supreme a Canadei și faptul că ar fi înlăturat o hotărâre pronunțată în Țările de Jos, este suficient să se arate că însăși reclamanta recunoaște că deciziile instanțelor naționale nu influențează deciziile camerelor de recurs ale OAPI. Astfel, regimul comunitar al mărcilor este un sistem autonom, iar legalitatea deciziilor camerelor de recurs se apreciază numai în temeiul Regulamentului nr. 40/94, astfel cum a fost interpretat de instanța comunitară [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 12 martie 2008, Suez/OAPI (Delivering the essentials of life), T-128/07, punctul 32, și jurisprudența citată]. Pe de altă parte, reiese din decizia atacată că decizia Camerei Superioare de recurs nu a fost întemeiată pe decizia canadiană, ci, după ce a ajuns la concluzia privind funcționalitatea cărămizii Lego, aceasta a observat că analiza sa era confirmată de jurisprudența mai multor instanțe naționale, inclusiv de hotărârea Curții Supreme a Canadei.

92 În al doilea rând, trebuie constatat că reclamanta reproșează în mod greșit Camerei Superioare de recurs o atitudine părtinitoare. Astfel, pe de o parte, Camera Superioară de recurs a expus, la punctul 65 din decizia atacată, motivele pentru care considera că hotărârea pronunțată în Țările de Jos nu era relevantă. Pe de altă parte, din analiza efectuată la punctele 36-49 de mai sus rezultă că în mod corect Camera Superioară de recurs a considerat că expertizele prezentate de reclamantă nu erau relevante întrucât toate vizau disponibilitatea altor forme care încorporează aceeași soluție tehnică. Pe de altă parte, OAPI arată în mod corect că Camera Superioară de recurs a fost sesizată cu soluționarea cauzei în discuție, că președinta primei camere a fost înlocuită de supleantul său după ce reclamanta a solicitat recuzarea acesteia și că OAPI a adoptat diverse alte măsuri destinate să garanteze imparțialitatea procedurii.

93 În consecință, această obiecție trebuie respinsă.

94 Având în vedere toate cele de mai sus, acțiunea trebuie respinsă.

### **Cu privire la cheltuielile de judecată**

95 În temeiul articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor OAPI și ale intervenientei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a opta)

declară și hotărăște:

- 1) **Respinge acțiunea.**
- 2) **Obligă Lego Juris A/S la plata cheltuielilor de judecată.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 12 noiembrie 2008.

Semnături