

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL

PAOLO MENGGOZZI

prezentate la 26 ianuarie 2010¹

I — Introducere

1. „Lego-ul vieții”. Astfel intitulă acum câteva luni săptămânalul german *DIE ZEIT* un articol² dedicat unei noi ramuri a științei, „biologia sintetică”. Asemănarea cu binecunoscutul joc de construcție se bazează pe faptul că oamenii de știință acționează prin aceeași metodă pe care ar utiliza-o un copil în fața unei cutii de Lego pentru a forma organisme, de exemplu proteine artificiale pornind de la microbi: prima oară se *adună* cărămizile (pentru cercetător, *biobricks* sau fragmente genetice standardizate), existente deja în număr mai mare de trei mii; apoi, se *selectează* cele adecvate în funcție de caracteristicile ce se dorește a fi date noii celule și în final se implantează fragmentele de ADN în patrimoniul genetic al unei celule aparținând unui alt specimen pentru „*a da viață*” noii entități.

2. Prin intermediul prezentului recurs, Lego Juris atacă Hotărârea Tribunalului de Primă

Instanță din 12 noiembrie 2008, *Lego Juris/OAPI*³. Nu este vorba despre aprecierea excelentelor calități ale jocului de divertisment, deoarece nimeni nu se îndoiește de valoarea sa pedagogică și de efectul său de dezvoltare a logicii și a creativității, ci trebuie să se verifice dacă interpretarea pe care Tribunalul a dat-o actului normativ privind marca comunitară și unicului precedent din jurisprudența Curții prezintă erorile pe care societatea daneză le invocă.

3. Întreprinderea Lego și principala sa concurentă, MEGA Brands, dezbat problema dacă este posibilă înregistrarea ca marcă a reproducerii fotografice a unei cărămizi tipice pentru jocul în cauză sau dacă aspectul acestora prezintă caracteristicile esențiale ale formei cărămizii care, având în vedere funcționalitatea sa, trebuie să rămână la dispoziția oricărui fabricant de jucării și, prin urmare, nu pot fi înregistrate.

1 — Limba originală: spaniola.

2 — Maier, J., „Lego des Lebens”, *DIE ZEIT*, nr. 32, din 30 iulie 2009, p. 27.

3 — Cauza T-270/06, Rep., p. II-3117.

II — Cadrul juridic

6. Conform articolului 7 alineatul (1) din regulamentul menționat:

A — Reglementarea aplicabilă

„(1) Se respinge înregistrarea următoarelor:

4. De la 13 aprilie 2009, marca comunitară este reglementată în principal de Regulamentul (CE) nr. 207/2009⁴, însă în scopul soluționării prezentului recurs rămân aplicabile *ratione temporis* normele Regulamentului (CE) nr. 40/94⁵.

(a) semne care nu sunt conforme cerințelor de la articolul 4;

(b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;

5. În cadrul Regulamentului nr. 40/94, trebuie evidențiat articolul 4, conform căruia:

[...]

„Pot constitui mărci comunitare toate semnele care pot avea o reprezentare grafică, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului său, cu condiția ca astfel de semne să permită distincția între produsele sau serviciile unei întreprinderi și cele ale altora.”

(e) semne constituite exclusiv din una dintre următoarele:

4 — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 78, p. 1), în vigoare de la data menționată la punctul pe care îl completează prezenta notă.

5 — Regulamentul (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 prin Regulamentul (CE) nr. 3288/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 în vederea punerii în aplicare a acordurilor încheiate în cadrul Runde Uruguay (JO L 349, p. 83, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 185) și, ultima dată, prin Regulamentul (CE) nr. 422/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 (JO L 70, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 27).

(i) [...]

(ii) forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic;

(iii) forma care dă o valoare substanțială produsului;

[...]”

7. În schimb, alineatul (3) al aceluiași articol 7 prevede:

„(3) Alineatul (1) literele (b), (c) și (d) nu se aplică în cazul în care marca a dobândit, pentru produsele sau serviciile pentru care se cere înregistrarea, un caracter distinctiv după ce a fost utilizată.”

B — Jurisprudență: Hotărârea Philips⁶

8. Deși în expunerea dreptului pertinent pentru soluționarea cauzelor cu care este sesizată Curtea nu se obișnuiește a se include extrase din înseși hotărârile acestei instanțe, faptul că, până în prezent, există o singură hotărâre relevantă pentru soluționarea acestei cauze justifică menționarea, în cuprinsul acestei secțiuni a prezentelor concluzii, a anumitor puncte din Hotărârea Philips. Într-un anumit mod, în aceste circumstanțe, interpretarea argumentelor echivalează cu o normă juridică.

6 — Hotărârea din 18 iunie 2002 (C-299/99, Rec., p. I-5475).

9. În cauza Philips, acțiunea principală se referea la reprezentarea grafică a formei părții superioare a unui tip de mașină electrică de bărbierit proiectată de întreprinderea olandeză.

10. Astfel, respectiva hotărâre a calificat articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 ca fiind un „obstacol preliminar ce poate împiedica înregistrarea unui semn constituit exclusiv din forma unui produs”⁷.

11. În hotărârea menționată s-a indicat de asemenea că *ratio* a articolului 3 alineatul (1) litera (e) din directivă⁸ constă în a evita ca protecția acordată de dreptul asupra mărcii să confere titularului acesteia un monopol asupra soluțiilor tehnice sau asupra caracteristicilor funcționale ale unui produs, pe care utilizatorul le caută în produsele concurenților, și urmărește astfel să evite ca protecția conferită de dreptul asupra mărcii să se extindă dincolo de semnele care permit să se distingă un produs sau un serviciu de cele oferite de concurenți, împiedicându-i pe aceștia din urmă să ofere în mod liber produse ce încorporează soluțiile tehnice sau caracteristicile funcționale respective, în concurență cu titularul mărcii⁹.

7 — Punctul 76 din hotărâre.

8 — Directiva 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. 1, p. 92, denumită în continuare „directiva”); acest articol este un *alter ego* al articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94.

9 — Punctul 78 din Hotărârea Philips.

12. Hotărârea a subliniat în continuare scopul acestei prevederi, adăugând că obiectivul este respingerea înregistrării formelor ale căror caracteristici esențiale corespund unei funcții tehnice, deoarece exclusivitatea inerentă dreptului asupra mărcii restrânge posibilitatea concurenților de a oferi un produs care să încorporeze aceste funcții¹⁰, și că prevederea în cauză „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 oricine”¹¹.

13. În cele din urmă, Curtea a declarat că dispoziția în discuție în litigiul respectiv „reflectă obiectivul legitim de a nu permite particularilor să utilizeze înregistrarea unei mărci pentru a obține sau pentru a perpetua drepturi exclusive referitoare la soluțiile tehnice”¹² și că nimic din cuprinsul respectivei dispoziții nu permite să se concluzioneze că existența altor forme de obținere a aceluiași rezultat tehnic este de natură să înlăture aplicarea motivelor de refuz sau de anulare pe care le prevede¹³.

10 — Punctul 79.

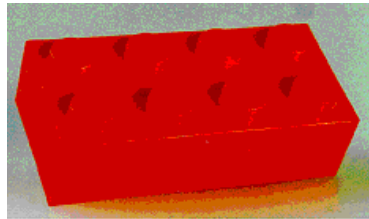
11 — Punctul 80.

12 — Punctul 82.

13 — Punctul 81.

III — Situația de fapt

14. La 1 aprilie 1996, întreprinderea a cărei succesoare în drepturi este 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). Aceasta a solicitat înregistrarea cărămizii tridimensionale de jucărie de culoare roșie reproduse în continuare:



15. Înregistrarea a fost solicitată pentru produse din clasele 9 (fără relevanță pentru prezentul recurs, motiv pentru care nu sunt enumerate) și 28 din Acordul de la Nisa¹⁴, în această ultimă categorie fiind cuprinse, printre altele, „jocurile și jucăriile”.

16. La 19 octombrie 1999, a fost acordat titlul de proprietate industrială solicitat, însă două zile mai târziu, la 21 octombrie 1999,

14 — Acordul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.

întreprinderea a cărei succesoare în drepturi este MEGA Brands, Inc. (denumită în continuare „MEGA Brands”) 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 înregistrării 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.

17. Divizia de anulare sesizată a suspendat adoptarea unei decizii în așteptarea hotărârii Curții în cauza Philips, care a fost pronunțată în iunie 2002, și a redeschis procedura la 31 iulie 2002. 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.

18. La 20 septembrie 2004, solicitanta mărcii a introdus un recurs împotriva deciziei diviziei de anulare la camerele de recurs ale OAPI, al căror prezidiu, după o serie de incidente procedurale¹⁵ și la solicitarea părții interesate, a atribuit cauza Marii camere de recurs¹⁶.

19. Prin Decizia din 10 iulie 2006¹⁷, Marea cameră de recurs 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.

20. Astfel, Marea cameră de recurs a apreciat că dobândirea caracterului distinctiv prin utilizare, 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 respectiv¹⁸. Marea cameră de recurs a arătat că prin această ultimă dispoziție se intenționează interzicerea înregistrării formelor ale căror caracteristici esențiale corespund unei funcții tehnice, astfel încât să poată fi utilizate în mod liber de oricine, iar o astfel de formă nu este exclusă din domeniul de aplicare al acestei interdicții în cazul în care conține un element arbitrar minor, cum ar fi o culoare¹⁹. Aceasta a respins relevanța existenței altor forme care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic²⁰.

21. În plus, Marea cameră de recurs a indicat că termenul „exclusiv” ce figurează la articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul nr. 40/94 înseamnă, în raport cu punctul (ii), că forma nu trebuie să aibă altă finalitate decât obținerea rezultatului tehnic dorit, iar

15 — Punctele 9 și 10 din hotărârea atacată.

16 — Conform articolului 1b alineatul (3) din Regulamentul (CE) 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).

17 — Decizia Marii camere de recurs a OAPI din 10 iulie 2006 (cauza R 856/2004 G) privind o procedură de declarare a nulității între MEGA Brands Inc. și Lego Juris A/S.

18 — Punctele 32 și 33 din decizie.

19 — Punctele 34 și 36 din aceeași decizie.

20 — Punctul 58.

termenul „necesară”, utilizat în cuprinsul aceleiași dispoziții, înseamnă că forma este cea cerută pentru obținerea acestui rezultat tehnic, deși ar putea exista și alte forme prin care se poate obține același rezultat²¹. Marea cameră a identificat de asemenea caracteristicile formei în litigiu pe care le considera esențiale²² și a analizat funcționalitatea acestora²³.

IV — Procedura în fața Tribunalului și hotărârea atacată

22. La 25 septembrie 2006, Lego Juris a introdus la grefa Tribunalului o acțiune în anularea deciziei Marii camere de recurs, invocând un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 (denumit în continuare și „dispoziția în cauză”), motiv structurat în două secțiuni în care invoca o interpretare greșită a acestei prevederi și, respectiv, aprecierea eronată a obiectului mărcii în litigiu.

23. În esență²⁴, Lego Juris afirmă că Marea cameră de recurs nu a respectat adevărata

semnificație a articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii), care nu ar exclude de la înregistrare formele funcționale *per se*, ci doar semnele constituite „exclusiv” din forma produselor „necesară” pentru obținerea unui rezultat tehnic. În opinia sa, pentru a intra sub incidența respectivei dispoziții, forma trebuie să prezinte numai caracteristici funcționale, iar modificarea caracteristicilor distinctive ale aspectului exterior al produsului trebuie să determine pierderea funcționalității sale. Lego Juris susține de asemenea că existența unor eventuale forme alternative cu funcționalitate echivalentă care încorporează o soluție tehnică identică reprezintă criteriul adecvat pentru a stabili dacă înregistrarea mărcii poate provoca o situație de monopol în sensul dispoziției menționate.

24. Reclamanta afirmă în continuare că dispoziția în cauză nu împiedică protecția cu titlu de marcă a „desenelor industriale”, care pot fi înregistrate chiar dacă sunt constituite exclusiv din elemente care îndeplinesc o funcție. Problema este dacă această protecție creează un monopol asupra soluțiilor tehnice sau asupra caracteristicilor funcționale ale formei în cauză sau dacă concurenții au suficientă libertate pentru a aplica o soluție tehnică asemănătoare și pentru a utiliza caracteristici similare.

21 — Punctul 60.

22 — Punctele 54 și 55.

23 — Punctele 41 și 63.

24 — Punctele 27-34 din hotărârea atacată.

25. Interpretarea Tribunalului a fost însă diferită. În ceea ce privește termenul „exclusiv” ce figurează în cuprinsul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94²⁵, acesta a propus interpretarea sa în lumina expresiei „caracteristici esențiale care corespund unei funcții tehnice”, utilizată la punctele 79, 80 și 83 din Hotărârea Philips. Din această expresie reiese că adăugarea unor particularități neesențiale care nu îndeplinesc o funcție tehnică nu înlătură aplicarea acestui motiv absolut de refuz cu privire la o formă, în cazul în care toate caracteristicile esențiale ale formei respective răspund unei astfel de funcții.

26. În ceea ce privește formularea „necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic”, ce figurează atât în cuprinsul dispoziției în cauză, cât și în cuprinsul punctelor 81 și 83 din Hotărârea Philips, Tribunalul a dedus că nu trebuie interpretată în sensul că acest motiv absolut de refuz se aplică numai atunci când forma în cauză este singura care permite obținerea rezultatului urmărit. Acesta a amintit că, la punctul 81 menționat, 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”. Din aceste afirmații, Tribunalul a dedus că 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.

27. Tribunalul a respins de asemenea argumentele reclamantei referitoare la importanța existenței altor forme care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic, având în vedere că, la punctele 81 și 83 din Hotărârea Philips, Curtea a negat relevanța existenței respectivelor forme, fără a face distincție între formele care utilizează o altă „soluție tehnică” și cele care utilizează aceeași „soluție tehnică”.

28. În plus, Tribunalul a prezentat următoarele elemente: pe de o parte, punctul 78 din Hotărârea Philips, conform căruia *ratio* a dispoziției în cauză constă în a evita ca dreptul asupra mărcii să confere titularului acesteia un monopol asupra caracteristicilor funcționale ale unui produs și să împiedice concurenții să ofere în mod liber produse ce încorporează caracteristicile funcționale respective. Tribunalul a adăugat că nu este exclus ca însușirile funcționale ale unui produs, care, în opinia Curții, trebuie lăsate la dispoziția concurenților, să fie specifice unei anumite forme; pe de altă parte, în temeiul punctului 80 din această hotărâre, în care se arată că decizia atacată 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 oricine, Tribunalul a subliniat că acest obiectiv nu vizează doar soluția tehnică încorporată într-o astfel de formă, ci însăși forma și caracteristicile esențiale ale

25 — Termenul figurează de asemenea în cuprinsul articolului 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă. Această dispoziție trebuie menționată deoarece este cea interpretată în Hotărârea Philips.

acesteia. În consecință, din moment ce forma în sine trebuie să poată fi utilizată în mod liber, distincția susținută de Lego Juris între formele care utilizează o altă „soluție tehnică” și cele care utilizează aceeași „soluție tehnică” nu poate fi acceptată.

29. În opinia Tribunalului, articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 interzice înregistrarea 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. Tribunalul a confirmat astfel analiza Marii camere de recurs și a respins primul aspect al motivului unic al acțiunii.

30. Cel de al doilea aspect al motivului cuprindea, la rândul său, trei obiecții, dintre care doar două au relevanță în cadrul prezentului recurs. Prima obiecție este întemeiată pe neidentificarea *caracteristicilor esențiale* ale mărcii în cauză, iar cea de a doua pe erori de apreciere în ceea ce privește *caracterul*

funcțional al caracteristicilor esențiale ale mărcii respective²⁶.

31. În cadrul primei obiecții, reclamanta reproșa Marii camere de recurs faptul că nu a identificat caracteristicile esențiale ale formei în cauză, și anume desenul și proporția pastilelor; ci a examinat funcționalitatea cărămizii Lego ca întreg, incluzând în analiză elemente pentru care nu s-a solicitat protecția, precum fața concavă și protuberanțele secundare. Astfel, decizia atacată nu a luat în considerare faptul că reclamanta, ca titulară a acestei mărci, ar fi putut 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 de soluția tehnică aplicată.

32. Reclamanta a adăugat că însușirile esențiale ale unei forme trebuie determinate din punctul de vedere al consumatorului relevant, iar nu de către experți potrivit unei analize pur tehnice.

33. În ceea ce privește cea de a doua obiecție, referitoare la funcționalitatea acestor caracteristici, Lego Juris a reproșat Marii camere de recurs faptul că a considerat desenele alternative echivalente din punct de vedere funcțional utilizate de concurenții săi ca fiind lipsite de relevanță, deși aceste desene sunt importante pentru a determina dacă

26 — Punctele 51-68 din hotărârea atacată.

protecția unei forme conduce la un monopol asupra unei soluții tehnice. Reclamanta a pretins de asemenea că Marea cameră de recurs nu a luat în considerare impactul avut de protecția anterioară prin brevet asupra aprecierii funcționalității unei forme.

34. În ultimul rând, Lego Juris a subliniat că nu ar beneficia de un monopol asupra unei soluții tehnice prin faptul că forma în cauză este protejată ca marcă, iar pentru a aplica aceeași soluție tehnică, concurenții nu ar avea nevoie să copieze forma cărămizii Lego.

35. Tribunalul nu a admis nici cel de al doilea aspect al motivului unic de anulare²⁷.

36. Pe de o parte, în ceea ce privește prima obiecție, Tribunalul a considerat că percepția consumatorilor nu este relevantă, deoarece este puțin probabil ca aceștia să dispună de cunoștințele tehnice necesare pentru a aprecia în mod adecvat caracteristicile esențiale ale unei forme. Pe de altă parte, din moment ce Marea cameră de recurs a identificat corect toate caracteristicile esențiale ale cărămizii Lego, faptul că aceasta a luat în considerare și alte caracteristici nu afectează legalitatea deciziei atacate.

37. În ceea ce privește cea de a doua obiecție, Tribunalul a respins argumentele reclamantei privind relevanța formelor alternative, trimițând din nou la punctul 80 din Hotărârea Philips, din care a dedus că funcționalitatea unei forme trebuie apreciată independent de existența altor forme. În ceea ce privește valoarea probatorie a brevetelor anterioare, Tribunalul a constatat că argumentul reclamantei este irelevant, deoarece Marea cameră de recurs a declarat expres la punctul 39 din decizie că un semn poate fi protejat în același timp prin intermediul unui brevet și printr-o marcă, referindu-se la primul dintre cele două drepturi de proprietate industrială doar pentru a evidenția semnificația caracteristicilor esențiale ale cărămizii Lego (protuberanțele cilindrice de bază).

38. În ultimul rând, referitor la afirmația că, pentru a aplica aceeași soluție tehnică, concurenții săi nu au nevoie să copieze forma cărămizii Lego, Tribunalul a evidențiat că această susținere este întemeiată pe concepția greșită potrivit căreia disponibilitatea altor forme care încorporează aceeași soluție tehnică ar demonstra o lipsă de funcționalitate a formei, concepție pe care a respins-o deja trimițând la cauza Philips, care a consacrat principiul potrivit căruia însăși forma funcțională trebuie să fie la dispoziția tuturor.

27 — Punctele 70-88 din hotărârea atacată.

39. Întrucât nu a admis niciuna dintre susținerile reclamantei, Tribunalul a respins acțiunea în anulare.

VI — Analiza recursului

V — Procedura în fața Curții și concluziile părților

A — Rezumatul poziției părților și prezentarea analizei noastre

40. Recursul formulat de Lego Juris a fost depus la grefa Curții la 2 februarie 2009, iar memoriile în răspuns ale MEGA Brands și OAPI au fost depuse la 15 și, respectiv, la 23 aprilie 2009²⁸. Părțile nu au prezentat replică sau duplică.

1. Argumentele părților

41. Lego Juris solicită Curții anularea hotărârii atacate și retrimiteră cauzei spre rejudecare la Tribunal, precum și obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

44. Întreprinderea Lego Juris își întemeiază recursul pe trei motive, prezentate în continuare, ce coincid în esență cu motivele invocate în fața Tribunalului.

42. OAPI și MEGA Brands solicită respingerea recursului și obligarea recurente la plata cheltuielilor de judecată.

43. În cadrul ședinței din 10 noiembrie 2009, reprezentanții celor două părți și ai MEGA Brands au prezentat observații orale și au răspuns la întrebările adresate de membrii Marii camere de recurs și de avocatul general.

45. În primul rând, recurenta impută hotărârii atacate o interpretare eronată a articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, ce privează de protecția oferită de dreptul mărcilor toate formele ce îndeplinesc o funcție, fără a lua în considerare criteriile prevăzute de această dispoziție. Lego Juris pretinde că Tribunalul s-a îndepărtat de Hotărârea Philips, în care Curtea a făcut distincție între „soluția tehnică” și „rezultatul tehnic”, asociind cu soluția tehnică necesitatea disponibilității, pentru a nu obliga concurenții să recurgă la soluții diferite pentru a obține același rezultat, însă constrângându-i să găsească forme diferite pentru aplicarea unei soluții identice.

²⁸ — Faxul din 20 aprilie 2009.

Această greșeală a Tribunalului l-a determinat să se pronunțe în sensul că însăși forma funcțională trebuie să rămână la dispoziția tuturor, deși din Hotărârea Philips ar reieși că numai caracteristicile funcționale ale formei trebuie să rămână disponibile.

constă în modificarea acesteia, iar dacă schimbarea nu alterează funcția, respectiva caracteristică nu trebuie considerată funcțională. În acest caz, ar trebui luate în considerare formele alternative, care ar demonstra că acordarea mărcii pentru o anumită formă nu implică crearea unui monopol, astfel încât interdicerea absolută a înregistrării în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 nu ar fi aplicabilă acestei forme.

46. În al doilea rând, Lego Juris susține că hotărârea atacată a utilizat parametri incorecți pentru a determina caracteristicile esențiale ale semnelor tridimensionale. În ipoteza exercitării efective a dreptului asupra unei mărci, „caracteristicile esențiale” ar echivala cu „elementele dominante și distinctive” ce trebuie examinate din punctul de vedere al consumatorului mediu, normal informat și suficient de atent și de avizat²⁹. În schimb, la punctul 70 din hotărâre, Tribunalul ar fi eludat regula consumatorului, urmând un raționament circular pentru a deduce caracteristicile esențiale din însăși funcția îndeplinită de diferitele elemente ale formei.

48. Atât OAPI, cât și MEGA Brands resping toate argumentele recurente și susțin validitatea raționamentului și a dispozitivului hotărârii atacate.

2. Prezentarea analizei noastre

47. În al treilea rând, Lego Juris afirmă că hotărârea examinată utilizează criterii de funcționalitate greșite. În opinia sa, modul cel mai bun de dovedire a funcționalității unei anumite caracteristici a formei unui obiect

49. Prezentul recurs necesită acordarea unor explicații operatorilor economici cu privire la criteriile pertinente de înregistrare cu titlu de marcă a formelor produselor care corespund funcțiilor tehnice pe care acestea trebuie să le îndeplinească.

29 — Prin referire la Hotărârea din 16 iulie 1998, Gut Springenheide și Tusky (C-210/96, Rec., p. I-4657, punctul 31), care a stabilit acest criteriu, reluat în jurisprudența ulterioară privind mărcile.

50. Fără îndoială, în Hotărârea Philips s-au stabilit principiile de interpretare a dispoziției în cauză, chiar dacă în raport cu directiva. Cu toate acestea, situația de fapt din respectiva cauză a condus la pronunțarea unei hotărâri destul de categorice cu privire la posibilitatea de înregistrare a semnelor constituite din forme funcționale. Din hotărârea menționată reiese că există un anumit consens privind deplina funcționalitate a reprezentării grafice a părții superioare a mașinii electrice de bărbierit comercializate de întreprinderea olandeză.

52. Astfel, Lego Juris nu denunță doar o eroare de interpretare a articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 în hotărârea atacată (primul motiv), ci reproșează de asemenea utilizarea unor criterii de interpretare neadecvate pentru determinarea caracteristicilor funcționale ale blocului sau ale cărămizii (al doilea și al treilea motiv). Prin urmare, examinarea recursului trebuie să aprofundeze atât aspecte de fond și eventuale erori de interpretare, cât și aspecte metodologice, *modus operandi* pentru evaluarea proprietăților obiectelor și pentru definirea funcționalității acestora.

51. Limitându-se la situația de fapt din cauză, răspunsul Curții către Court of Appeal (England & Wales) insistă asupra motivelor pentru care este necesar *refuzul* înregistrării unui simbol cu aceste particularități, însă revelează prea puțin întreprinderilor regulile pentru *înregistrarea* semnelor funcționale în registrul mărcilor. Fidelă spiritului dispoziției în cauză, hotărârea nu a exclus în mod absolut înregistrarea semnelor cu forme funcționale, deși nu a facilitat-o. În sens metaforic, Curtea nu a închis, pentru semnele funcționale, ușa oficiilor de înregistrare, ci a întredeschis-o, iar prezentul recurs obligă la măsurarea acestei întredeschideri.

53. Așadar, considerăm că a existat un singur precedent, iar acest recurs reprezintă pentru Curte a doua ocazie în zece ani de a cerceta necunoscutele dispoziției în cauză, ceea ce justifică încercarea de prezentare a unui răspuns dincolo de limitele impuse de motivele invocate de reclamantă, înainte de examinarea acestor motive. În plus, referitor la condițiile de înregistrare a semnelor funcționale, sperăm să satisfacem astfel așteptările logice ale mediului antreprenorial, dornic de a fi lămurit cu privire la această problemă complexă.

B — *Pentru o interpretare mai largă a articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94*

1. Reguli de interpretare consolidate și mai puțin restrictive

54. Comparând Hotărârea Philips cu jurisprudența din unele ordini juridice naționale, observăm unele asemănări în interpretarea normelor de transpunere a directivei, precum și unele deosebiri notabile, foarte elocvente, privind oportunitatea armonizării condițiilor de înregistrare a mărcilor funcționale. În memoriile depuse la Curte de părți se analizează dreptul american al mărcilor, la care ne simțim obligați să facem unele referiri ce pot fi utile în prezenta cauză.

55. În ceea ce privește similitudinile, se admite în unanimitate că articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, precum și normele naționale de transpunere a acestuia se bazează pe două premise: pe de o parte, aceea de a evita monopolizarea soluțiilor tehnice aferente produselor prin dreptul mărcilor, în special atunci când aceste soluții au beneficiat înainte de

protecția oferită de alt drept de proprietate industrială³⁰, și, pe de altă parte, aceea de a menține distincția dintre protecția conferită de o marcă și cea acordată de alte tipuri de proprietate intelectuală³¹.

56. Pentru clarificare, trebuie amintit că răspunsul oferit în Hotărârea Philips la a patra întrebare preliminară adresată de Court of Appeal s-a bazat pe aceleași două idei³², urmând astfel concluziile prezentate de avocatul general Ruiz-Jarabo³³.

57. Însă doar acest fundament comun al drepturilor naționale și al dreptului comunitar al mărcilor nu a fost suficient pentru a omogeniza complet practica judiciară. Astfel, de exemplu, chiar în cauza Philips, în ceea ce privește organele jurisdicționale din fiecare stat, în timp ce instanțele suedeze au apreciat că o formă trebuie considerată exclusiv funcțională atunci când nicio altă formă nu permite realizarea respectivei funcții, instanțele engleze au preferat să decidă că dispoziția națională corespunzătoare

30 — În dreptul german, Hacker, F. „Als Marke Schutzfähige Zeichen – § 3”, în Ströbele/Hacker, *Markengesetz*, ediția a opta, Editura Carl Heymanns, Köln, 2006, p. 85; în dreptul spaniol, Marco Arcalá, L. A., „Artículo 5. Prohibiciones absolutas”, în Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (coordonator), *Comentarios a la Ley de Marcas*, ediția a doua, Editura Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, volumul I, p. 204; în dreptul francez, Azéma, J., Galloux, J.-Ch., *Droit de la propriété industrielle*, ediția a șasea, Editura Dalloz, Paris, 2006, p. 773; în dreptul american, Wong, M., „The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection”, *Cornell Law Review*, vol. 83, 1998, p. 1116 și 1154.

31 — *Ibidem*; această interpretare este foarte categorică în special în dreptul spaniol și în cel francez, în care se face referire la „fraude de ley” și, respectiv, la „abus de droit” ce ar fi generate de extinderea, prin dreptul mărcilor, a protecției prin brevete sau prin desene industriale.

32 — În special la punctele 79 și, respectiv, 82.

33 — În special punctele 30 și 39.

articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 exclude înregistrarea în toate cazurile în care funcția este principalul motiv pentru care produsul are forma ce se dorește a fi înregistrată ca marcă³⁴.

58. Deciziile instanțelor naționale la care face referire punctul anterior precedă Hotărârea Philips a Curții, însă în anumite cazuri instanțele naționale de cel mai înalt grad par a reduce la o minimă interpretare postulatele respectivei hotărâri, astfel încât interdicția prevăzută de dispoziția în cauză sau de norma națională de transpunere a acesteia își pierde eficacitatea, ceea ce conduce la creșterea dificultăților întâmpinate de concurenți la intrarea pe piața produsului a cărui formă funcțională a putut fi înregistrată³⁵.

34 — Cornish, W., Llewelyn, D., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, ediția a șasea, Editura Thomson Sweet & Maxwell, Londra, 2007, p. 710.

35 — Hildebrandt, U., *Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis*, Editura Carl Heymanns, Köln, 2006, p. 109 și 110, critică aplicarea mai puțin riguroasă a Hotărârii Philips de către Bundesgerichtshof. Cu toate acestea, Tribunalul Suprem german nu a autorizat înregistrarea căramizii Lego ce constituie obiectul prezentului litigiu întrucât a considerat-o exclusiv funcțională, determinând astfel anularea mărcii care inițial fusese înregistrată în Germania; Bundesgerichtshof, Comunicatul de presă nr. 158/2009 (<http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung>).

59. Această divergență își are probabil originea în Hotărârea Philips, care, deși ar fi putut adopta un criteriu mai strict ce ar fi limitat interdicția la semnele constituite exclusiv din caracteristici funcționale, a preferat un criteriu mai lax ce permite interzicerea mai multor semne funcționale, impunând ca respectivele „caracteristici esențiale” să îndeplinească funcția tehnică³⁶. Însă, procedând astfel, hotărârea a generat o oarecare neclaritate, ce acum își cere tributul.

60. Devine astfel perceptibil pericolul ca principiile stabilite de Curte să nu primească un tratament identic în toate statele membre, motiv pentru care considerăm oportună identificarea unor criterii suplimentare ce ar permite aprofundarea jurisprudenței care, prin unicul precedent Philips, este orientată excesiv spre semnele ce trebuie excluse de la înregistrare în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94. Cel mai bun mod de definire a domeniului de aplicare al normei în discuție constă în identificarea cazurilor în care marca solicitată merită să fie înregistrată, deși prezintă anumite aspecte funcționale.

36 — Punctul 79 din Hotărârea Philips.

2. Interpretare propusă

alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 constă în trei faze⁴⁰.

a) Prima fază

61. De la bun început, precizăm că nu propunem un reviriment al jurisprudenței, ci doar unele nuanțări, în principal metodologice, din moment ce principiile stabilite de Hotărârea Philips sunt valide³⁷, și anume: pe de o parte, dubla *ratio*, deja amintită, pe care se bazează articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, ce se rezumă la criteriile de „antimonopolizare” și de strictă delimitare a diferitelor drepturi de proprietate industrială, pe de altă parte, faptul că norma în cauză interzice înregistrarea formelor ale căror caracteristici esențiale trebuie să îndeplinească funcția tehnică³⁸ și, în ultimul rând, faptul că dovada existenței altor forme ce permit obținerea aceluiași rezultat tehnic nu înlătură motivul absolut de refuz sau de nulitate prevăzut la acest articol³⁹.

62. Cu toate acestea, acest cadru general trebuie completat prin anumite norme metodologice de aplicare a respectivei dispoziții; în opinia noastră, *iter* în aplicarea articolului 7

63. Într-o primă etapă, organul însărcinat cu examinarea motivului absolut sau de nulitate trebuie să identifice elementele cele mai importante ale formei pentru care se solicită înregistrarea. În acest stadiu, principiul ce trebuie urmat dobândește o importanță fundamentală.

64. Întrucât nu este vorba încă despre determinarea caracterului distinctiv al semnului, ci doar de stabilirea particularităților sale principale, trebuie efectuată analiza succesivă a diverselor elemente de prezentare ale respectivei mărci⁴¹. Spre deosebire de examinarea caracterului distinctiv, nu este obligatoriu să se ia în considerare impresia de ansamblu, cu excepția situației în care toate caracteristicile care compun forma sunt considerate esențiale, de exemplu în cazul unui obiect simplu.

37 — Hotărârea Philips a fost întotdeauna respectată de Tribunal, de OAPI și, cu ezitățile semnalate, de diferitele instanțe naționale.

38 — Punctul 79 din Hotărârea Philips.

39 — Punctele 81-83 din Hotărârea Philips.

40 — Ne-am inspirat *mutatis mutandis* din dreptul german, Hacker, F., *op. cit.*, p. 88, și din cel american, McCormick, T., „Will TraFix «Fix» the Splintered Functionality Doctrine?: TraFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.”, 40 *Houston Law Review*, (2003), p. 541 și 566.

41 — Deducem această afirmație *a contrario sensu* din Hotărârea din 30 iunie 2005, Eurocarmex/OAPI (C-286/04 P, Rec., p. I-5797, punctele 22 și 23 și jurisprudența citată), confirmată de Hotărârea din 25 octombrie 2007, Develley/OAPI (C-238/06 P, Rec., p. I-9375, punctul 82).

65. Din modul de redactare a articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) reiese că trebuie identificate caracteristicile esențiale ale formei și că acestea trebuie puse în relație cu rezultatul tehnic, în scopul de a evalua existența unei legături necesare între aceste caracteristici și respectivul rezultat tehnic. Or, în acest context, cercetarea acestor aspecte esențiale nu se realizează pentru a dovedi dacă semnul este susceptibil să îndeplinească funcția esențială a mărcii, care este aceea de a garanta originea produselor care o poartă⁴², ci pentru a evalua caracterul necesar în raport cu rezultatul tehnic, ale cărui particularități necesită de asemenea o definiție precisă.

66. Așadar, în această etapă inițială, punctul de vedere al consumatorului nu este relevant, deoarece, astfel cum reiese din Hotărârea Philips⁴³, se examinează o condiție *preliminară* aplicabilă semnelor constituite exclusiv din forma produsului, în cazul în care această condiție nu este îndeplinită putându-se respinge înregistrarea; nu este vorba deocamdată despre stadiul aprecierii eventualului caracter distinctiv, moment în care jurisprudența consideră întotdeauna relevanță opinia utilizatorului⁴⁴.

67. În ultimul rând, în cadrul primei faze, trebuie stabilită funcționalitatea fiecărei caracteristici esențiale identificate. Determinarea acestei funcționalități ridică de asemenea probleme privind metoda. Evident, nu este posibil ca această determinare să se bazeze doar pe simple ipoteze sau pe generalități derivate din experiența curentă de viață⁴⁵; în mod normal, pentru acele bunuri care au beneficiat de o protecție prin intermediul unui brevet sau al unui desen, explicațiile anexate certificatelor de înregistrare pentru aceste drepturi de proprietate industrială constituie o prezumție simplă, dar foarte puternică, conform căreia particularitățile fundamentale ale formei obiectului îndeplinesc o funcție tehnică, astfel cum arată Marea cameră de recurs, citând jurisprudența Curții Supreme a Statelor Unite în cauza Traffix⁴⁶. În afara acestor cazuri, este necesar întotdeauna să se recurgă la un expert.

68. De rezultatul la care ajunge această examinare a funcționalității depinde continuarea acestui *iter*: dacă, pe de o parte (ipoteza A), toate notele definitorii ale formei a cărei înregistrare se solicită îndeplinesc o funcție tehnică, respectiva formă se consideră funcțională și nu trebuie înregistrată, iar dacă a fost deja înregistrată, trebuie anulată; în acest caz, examinarea se încheie în prima etapă. În schimb,

42 — Jurisprudența constantă a Curții; de exemplu, Hotărârea din 23 mai 1978, Hoffmann La-Roche/Centrafarm (102/77, Rec., p. 1139, punctul 7), Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 48), și Hotărârea din 26 aprilie 2007, Alcon/OAPI (C-412/05, Rep., p. I-3569, punctul 53).

43 — Punctul 76.

44 — De exemplu, Hotărârea din 8 mai 2008, Eurohypo/OAPI (C-304/06 P, Rep., p. I-3297, punctul 67), și Hotărârea din 22 iunie 2006, Storck/OAPI (C-25/05 P, Rec., p. I-5719, punctul 25).

45 — Cum arată în mod întemeiat Hacker, F., *op. cit.*, p. 88.

46 — Punctul 40 din decizia sa în cauza Lego; Traffix Devices, Inc. V. Marketing Displays, Inc, 532 U. S. 23(2001).

dacă, pe de altă parte (ipoteza B), nu toate caracteristicile sunt funcționale, se trece la faza a doua.

exclusive referitoare la soluțiile tehnice”⁴⁷, iar forma funcțională „poate fi utilizată în mod liber de oricine”⁴⁸, considerăm că dispoziția menționată își produce efectele în acest context hibrid în care există caracteristici definitorii funcționale și nefuncționale.

b) Faza a doua

69. Așadar, în al doilea moment, organul însărcinat să examineze marca se confruntă cu o formă dintre ale cărei aspecte principale doar unele sunt parțial funcționale. O interpretare strictă a Hotărârii Philips ar înlătura aplicarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, dat fiind faptul că punctul 84 din această hotărâre interzice înregistrarea semnului constituit exclusiv din forma produsului, „[...] dacă se demonstrează că respectivele caracteristici pot fi atribuite numai rezultatului tehnic”. Cu toate acestea, considerăm că, din nou, hotărârea se limitează excesiv la situația de fapt din cauza respectivă.

70. În realitate, având în vedere cele două premise de bază ale articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, potrivit cărora această dispoziție „reflectă obiectivul legitim de a nu permite obținerea sau perpetuarea drepturilor

71. Consecința este pur și simplu că examinarea devine mai complexă.

72. Se pune problema dacă înregistrarea unei mărci împiedică concurenții să utilizeze caracteristicile esențiale funcționale protejate prin respectiva marcă, întrucât, într-o situație precum cea descrisă, nu este de neconceput ca diverse sau multe astfel de aspecte funcționale să se dovedească indispensabile pentru concurenții de pe piață, de exemplu, în vederea interoperabilității produselor respective cu cele ale titularului forme funcționale a cărei înregistrare se solicită. Cum o astfel de consecință este în contradicție directă cu postulatele Hotărârii Philips, imaginăm două posibilități.

73. Prima limitează dreptul asupra mărcii la elementele esențiale și distinctive nefuncționale. Astfel, de exemplu, stickurile de memorie⁴⁹ sunt constituite dintr-o parte ce în mod clar servește la conectarea la calculator sau la un alt aparat și dintr-o altă parte

⁴⁷ — Hotărârea Philips, punctul 82.

⁴⁸ — Punctul 80 din Hotărârea Philips.

⁴⁹ — Numite de asemenea „chei USB” sau „pen drive”, în engleză.

care, deși îndeplinește o funcție tehnică, poate și se obișnuiește a fi proiectată sub o formă specifică, mai *estetică*. Nu am vedea niciun inconvenient în înregistrarea mărcii pentru aceste chei USB, chiar dacă limitată la partea acoperită de către desen, deoarece restul își păstrează funcționalitatea. Însă OAPI ar trebui să își flexibilizeze practica în materie de înregistrare permițând utilizarea declarațiilor de renunțare („disclaimer”), întrucât nu utilizează posibilitatea conferită de articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009⁵⁰, aplicând cu strictețe principiul, care nu a fost consacrat în jurisprudența Curții⁵¹, potrivit căruia în cazul semnelor constituite din mai multe componente nu se poate solicita protecția doar pentru unul dintre aceste componente⁵². Deși producătorii acestui tip de dispozitive ar solicita protecția elementului estetic, fără a include partea necesară pentru conexiune în imaginea ce figurează în cererea de înregistrare a mărcii, semnul ar fi mai puțin eficient, deoarece consumatorul nu l-ar recunoaște ca parte a unei chei USB, scăzând astfel interesul producătorului de a beneficia de o marcă.

primordial al dispoziției în cauză, examinarea unui semn compus parțial din elemente funcționale ar fi supusă condiției ca un eventual titlu de proprietate industrială să nu implice pentru concurenți un dezavantaj semnificativ, fără legătură cu reputația semnelor proprii⁵³. În această etapă, ar trebui să se compare celelalte opțiuni compatibile prezente pe piață, astfel cum pretinde în mod insistent recurenta. Fără a detalia această posibilitate, este importantă sublinierea că analiza formelor substituibile ar trebui efectuată luând în considerare interoperabilitatea și cerința disponibilității, ca expresie a interesului general pe care se întemeiază de asemenea articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94.

c) Faza a treia

74. Această dificultate ne determină să propunem o a doua posibilitate: întrucât protecția concurenței este obiectivul

75. În cele din urmă, fiind depășite aceste obstacole prin declarații de renunțare sau prin convingerea că forma nu aduce atingere concurenței, organele însărcinate cu examinarea funcționalității acestui tip hibrid de forme, în general un oficiu de înregistrare a mărcilor sau o instanță sesizată cu o cerere reconvențională de anulare, intră în a treia fază, în care se analizează caracterul distinctiv

50 — Care înlocuiește articolul 38 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94.

51 — În plus, dacă însuși legiuitorul prevede posibilitatea ca protecția conferită de marcă să nu se extindă la întregul semn, ni se pare neconvingătoare poziția susținută de OAPI.

52 — Bender, A., „Der Ablauf des Anmeldeverfahrens”, în Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht*, Editura C. H. Beck, München, 2007, p. 585.

53 — În dreptul american se numește „significant non-reputation related disadvantage”; McCormick, T., *op. cit.*, p. 567.

al semnului (formeii). Capătă importanță impresia grupului de semne, punctul de vedere al consumatorului și bunurile și serviciile pentru cei care le solicită, în conformitate cu jurisprudența⁵⁴.

mărcilor ce au dobândit caracter distinctiv prin utilizare anterioară cererii de înregistrare⁵⁷. Prin urmare, titularul unei mărci înregistrate cu un disclaimer nu va putea invoca niciodată articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 pentru extinderea protecției la aspectele esențiale funcționale.

C — Consecințe pentru prezentul recurs

76. Mai mult, rămâne în continuare în vigoare articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, care îl împiedică pe titularul unei forme funcționale să invoce dobândirea caracterului distinctiv prin utilizare⁵⁵. În această privință, pe de o parte, considerăm că excluderea formelor funcționale de la eventualul avantaj conferit de respectiva dispoziție satisface dorința legiuitorului de a evita ca un obiect ce a fost protejat printr-un brevet sau printr-un desen să beneficieze de această posibilitate. Așadar, la expirarea aceluși drept de proprietate intelectuală, este probabil ca, în special în cazul produselor inovatoare, precum Lego, acestea să beneficieze deja, în percepția consumatorului, de ceea ce în circumstanțe normale ar fi calificat drept „caracter distinctiv”, întrucât au fost unice în categoria lor în perioada de validitate a brevetului sau a desenului⁵⁶. Pe de altă parte, Curtea a declarat că legiuitorul comunitar a dorit să acorde protecție ca marcă comunitară doar

77. Odată trasate principalele linii ale interpretării mai ample a articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, trebuie examinate repercusiunile acestuia asupra evaluării obiecțiilor invocate de Lego Juris în cadrul motivului său unic de recurs.

78. Precizăm de la început că demersul Tribunalului cu privire la decizia atacată ni se pare meritoriu și în concordanță cu Hotărârea Philips; în special, acesta a examinat susținerile Lego Juris cu circumspecție, dând răspunsuri impecabile din punct de vedere juridic, astfel încât, având în vedere că analiza noastră invalidează nucleul dur al obiecțiilor

54 — Hotărârea din 29 aprilie 2004, Procter & Gamble/OAPI (C-473/01 P și C-474/01 P, Rec., p. I-5173, punctul 33), Hotărârea Storck/OAPI (citată anterior, punctul 25) și Hotărârea Eurohypo/OAPI (citată anterior, punctul 67).

55 — Hotărârea Philips (citată anterior, punctul 57) și Hotărârea din 20 septembrie 2007, Benetton Group (C-371/06; Rep., p. I-7709, punctele 24 și 27).

56 — În același sens, Hildebrandt, U., *op. cit.*, p. 110.

57 — Hotărârea din 11 iunie 2009, Imagination Technologies/OAPI (C-542/07 P, Rep., p. I-4937, punctul 44).

Lego Juris, este suficient să ne oprim asupra miezului acestor critici, fără ca aprecierea noastră negativă cu privire la argumentele recurente să își piardă din valoare.

1. Cu privire la prima obiecție, bazată pe o interpretare eronată a articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94

79. Recursul, care nu este lipsit de o anumită confuzie, reproșează hotărârii atacate pronunțarea unei soluții ce privează toate formele funcționale de protecția oferită de dreptul mărcilor, indiferent dacă sunt îndeplinite criteriile prevăzute de dispoziția în cauză. Se impută Tribunalului faptul că s-a îndepărtat de la Hotărârea Philips, ce ar permite înregistrarea unor astfel de forme, cu condiția existenței altor forme, diferite, însă echivalente. În acest context, ar fi greșită aprecierea că forma funcțională în sine trebuie să rămână la dispoziția tuturor, având în vedere că în Hotărârea Philips se susținea o astfel de disponibilitate numai în ceea ce privește caracteristicile *funcționale* ale formei.

80. Nu suntem de acord cu acest mod de interpretare a hotărârii atacate.

81. Recurenta se înșală, deși interpretează în mod creativ atât Hotărârea Philips, cât și norma în litigiu.

82. Pe de o parte, astfel cum semnaleză MEGA Brands, îndelungile expuneri cu privire la presupusele discrepanțe dintre „soluția tehnică” și „rezultatul tehnic” nu au nicio susținere în hotărârea menționată și nici în articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94. Acest fapt a fost confirmat în mod temeinic de Tribunal, la punctul 40 din hotărârea atacată, făcând referire la punctele 81 și 83 din Hotărârea Philips, în care nu se face diferența dintre „soluția tehnică” și „rezultatul tehnic”.

83. Pe de altă parte, rezultă din cuprinsul punctelor 80 și 83 din Hotărârea Philips că obiectivul de interes general urmărit de dispoziția în cauză impune ca formele funcționale să poată fi utilizate în mod liber de oricine, fără ca posibilele alternative să intervină în evaluarea funcționalității acestora. Prin urmare, nu se observă nicio eroare de drept a Tribunalului în hotărârea atacată.

84. Ne permitem să revenim acum asupra interpretării articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, menționată la punctul anterior.

85. Am menționat mai sus că Hotărârea Philips se limita la situația de fapt din cauză, ceea ce a favorizat o poziție foarte tranșantă a Curții. Or, în prezenta cauză elementele de fapt au de asemenea o influență decisivă.

nr. 40/94 realizată de Tribunal și să respingem această obiecție.

86. Astfel, la punctul 75 din hotărârea atacată se constată că Marea cameră de recurs a OAPI a realizat o analiză completă a cărămizii Lego, pentru a concluziona că orice formă a piesei jucăriei prezintă aspecte funcționale. În acest context, ce corespunde primei faze a principiilor noastre de interpretare, era normal ca respectiva agenție comunitară să refuze înregistrarea semnului solicitată de Lego Juris, având în vedere că nu numai caracteristicile sale esențiale, ci chiar întreaga cărămidă îndeplineau exclusiv cerințele derivate din funcția sa, situație în care nu este cazul să se treacă la etapa ulterioară a interpretării mele (ipoteza A)⁵⁸.

87. Întrucât Hotărârea Philips este clară, cel puțin în ceea ce privește punctele menționate, și având în vedere aprecierea suverană a Marii camere de recurs cu privire la funcționalitatea cărămizii Lego, menținută fără nicio modificare în hotărârea atacată și pe care recurenta nu o contestă în fața Curții invocând denaturarea faptelor și a probelor, nu putem decât să susținem interpretarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul

2. Cu privire la a doua obiecție, întemeiată pe o definiție neadecvată a caracteristicilor esențiale ale unei mărci tridimensionale

88. Prin intermediul acestei obiecții, Lego Juris dorește în principal ca analiza caracteristicilor esențiale să se realizeze luând în considerare punctul de vedere al consumatorului, ceea ce nu a făcut Tribunalul, respingând aceasta în mod expres la punctul 70 din hotărârea sa.

89. Urmând interpretarea pe care o propunem, nu ar fi dificilă respingerea acestei obiecții, întrucât, având în vedere normele metodologice expuse, examinarea caracterului distinctiv intrinsec al mărcilor funcționale intervine doar în cea de a treia fază⁵⁹. Am semnalat deja în analiza obiecției precedente că, în lumina concluziei cu privire la funcționalitatea cărămizii Lego în ansamblul său, nici Marea cameră de recurs a OAPI, nici Tribunalul nu trebuiau să treacă la următoarele etape.

90. Însă, chiar dacă poziția noastră nu este împărtășită, credem că obiecția invocată de

58 — Punctul 68 din prezentele concluzii.

59 — Punctul 75 de mai sus.

Lego Juris este inadmisibilă din toate punctele de vedere. Astfel, la punctul 76 din Hotărârea Philips, Curtea a constatat că motivul absolut de refuz în discuție în acest litigiu constituia un „obstacol preliminar”; prin urmare, examinarea acestuia nu era supusă aceluiași reguli precum elementele dominante și distinctive, a căror evaluare urmărește îndeplinirea funcției de indicare a originii produselor în percepția consumatorului, spre deosebire de identificarea elementelor esențiale ale unei forme.

91. În fapt, dacă raționamentul invocat de Lego Juris ar fi dus până la capăt, criteriul consumatorului mediu, astfel cum este descris de obicei în jurisprudența Curții, ar trebui să fie aplicat și cu privire la articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 40/94, „bunele moravuri” sau „ordinea publică” trebuind evaluate, prin urmare, din punctul de vedere al consumatorului

92. Absurdul acestei consecințe provine din neluarea în considerare a premisei că diferitele motive de refuz al înregistrării prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 corespund diferitelor preocupări ale legiitorului, fiecare dintre aceste motive având propria intensitate normativă în funcție de criteriile care pot coincide, dar nu coincid în mod obligatoriu în toate cazurile de respingere/nulitate a înregistrării. În speță, întrucât *ratio* a articolului 7 alineatul (1) litera (e)

din regulamentul menționat este diferită de funcția esențială a mărcii, spre deosebire de litera (b) (caracterul distinctiv), nu se poate admite criteriul consumatorului mediu.

93. Prin urmare, recurenta greșește în dorința de a transpune parametrii tipici ai aprecierii caracterului distinctiv în privința elementelor esențiale ale unei forme în scopul stabilirii funcționalității acestora, aceste elemente trebuind examinate în mod obiectiv, după cum a expus în mod întemeiat Tribunalul în hotărârea atacată. În consecință, nu se poate admite nici cea de a doua obiecție.

3. Cu privire la a treia obiecție, întemeiată pe utilizarea unor criterii greșite de funcționalitate

94. Prin cea de a treia obiecție, Lego Juris invocă metoda comparativă de verificare a funcționalității caracteristicilor unei forme. Pe de o parte, solicită modificarea acestor note definitorii în vederea dovedirii funcționalității, această calitate fiind demonstrată atunci când modificarea alterează funcția. În acest context, recurenta susține importanța formelor alternative, ce constituie un indiciu că înregistrarea ca marcă a unei forme concrete nu va da naștere unui monopol, motivul absolut de refuz examinat în prezentul recurs nefiind afectat de acest indiciu.

95. Nici acest argument al recurenței nu ne convinge.

96. Având în vedere interpretarea noastră metodologică a articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, această critică adusă hotărârii atacate este lipsită de relevanță. Cu toate că am acceptat eventuala relevanță a comparării formelor opționale pentru a evalua situația concurenței, am raportat această analiză comparativă în a doua fază; în acea fază este utilă pentru a stabili dacă monopolul conferit de o marcă unui produs cu *anumite* caracteristici funcționale poate anihila concurența de pe piață. După cum am arătat deja, odată diagnosticată funcționalitatea completă a cărămizii Lego, nu este necesar să se treacă la fazele următoare.

cărămizii Lego, având în vedere dovedirea funcționalității sale totale. Așadar, Lego Juris nu putea invoca în favoarea sa nuanțele Hotărârii Philips înseși în ceea ce privește limitarea la caracteristicile *esențiale*, având în vedere că toate particularitățile cărămizii, esențiale sau nu, păreau a fi funcționale; într-o astfel de ipoteză, nu este necesară examinarea altor posibilități, având în vedere că în orice caz marca ce s-ar înregistra ar monopoliza forma.

98. În lumina celor prezentate, considerăm neîntemeiată cea de a treia obiecție, astfel încât aceasta trebuie respinsă precum cele precedente. Prin urmare, întrucât toate obiecțiile au fost respinse, motivul unic de recurs nu poate fi primit.

VII — Cu privire la cheltuielile de judecată

97. De asemenea, din Hotărârea Philips și din dispoziția în cauză reiese că susținerea Lego Juris cu privire la eroarea pe care o reproșează hotărârii atacate nu este întemeiată. Hotărârea menționată a decis foarte clar, la punctele 81-84, că „proba existenței altor forme care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic nu [înlătură] aplicarea motivului de refuz sau a cauzei de nulitate a înregistrării prevăzute de [dispoziția]” în cauză, care, prin excluderea de la înregistrare a semnelor constituite *exclusiv* din forma necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic, se aplică deplin în cazul

99. Întrucât Lego Juris a căzut în pretenții cu privire la toate obiecțiile invocate, aceasta trebuie să suporte cheltuielile de judecată în temeiul articolului 122 primul paragraf coroborat cu articolul 69 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de procedură al Curții.

VIII — Concluzie

100. În lumina considerațiilor expuse, propunem Curții:

- 1) Respingerea recursului introdus de Lego Juris împotriva Hotărârii Camerei a opta a Tribunalului de Primă Instanță din 12 noiembrie 2008, în cauza T-270/06.
- 2) Obligarea recurenteii la plata cheltuielilor de judecată.