

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

14 settembre 2010\*

Nel procedimento C-48/09 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 29 gennaio 2009,

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

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

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

convenuto in primo grado,

\* Lingua processuale: l'inglese.

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

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot e dalla sig.ra P. Lindh, presidenti di sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore), J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, successivamente sig. P. Mengozzi,  
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 novembre 2009,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 gennaio 2010,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 Con la sua impugnazione, la Lego Juris A/S chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 novembre 2008, causa T-270/06, Lego Juris/UAMI - Mega Brands (Mattoncino Lego rosso) (Racc. pag. II-3117; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della commissione di ricorso allargata dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 10 luglio 2006 (procedimento R 856/2004-G; in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa a un procedimento di nullità.

### **Contesto normativo**

- 2 L'art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), rubricato «Segni atti a costituire un marchio comunitario», così dispone:

«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

- 3 L'art. 7 dello stesso regolamento, rubricato «Impedimenti assoluti alla registrazione», così recita:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

- a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;
- b) i marchi privi di carattere distintivo;
- c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire (...) per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
- d) marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
- e) i segni costituiti esclusivamente:
  - i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto,

oppure

ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico,

oppure

iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;

(...)

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

- 4 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94, rubricato «Diritti conferiti dal marchio comunitario»:

«Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:

- a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
  
- b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio;
  
- c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi».

5 L'art. 51 del regolamento n. 40/94, rubricato «Cause di nullità assoluta», stabilisce quanto segue:

«1. Su domanda presentata all'[UAMI] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo:

a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo (...) 7;

b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede.

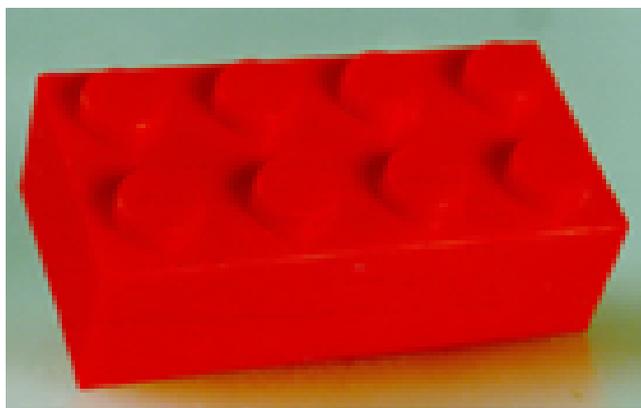
2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

3. Se la causa di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi».

6 Il regolamento n. 40/94 è stato abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Tuttavia, considerato il momento in cui si sono svolti i fatti, alla controversia dev'essere applicato il regolamento n. 40/94.

## Fatti e decisione controversa

- 7 In data 1° aprile 1996 la Kirkbi A/S (in prosieguo: la «Kirkbi»), cui è subentrata la ricorrente, ha presentato all'UAMI una domanda di registrazione di marchio comunitario, in particolare, per alcuni prodotti corrispondenti alla descrizione «giochi, giocattoli», rientranti nelle classi 9 e 28 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»). Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale di colore rosso di seguito raffigurato:



- 8 L'UAMI ha informato la Kirkbi della sua intenzione di respingere detta domanda in quanto a suo parere, da un lato, il segno in oggetto rappresentava una mera forma di mattoncino giocattolo ed era quindi privo di carattere distintivo [art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94] e, dall'altro, il citato segno era costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico [art. 7, n. 1,

lett. e), sub ii), del medesimo regolamento]. L'UAMI ha tuttavia accettato di procedere all'audizione della Kirkbi ed ha esaminato osservazioni ed elementi di prova supplementari da essa presentati. In base a questi elementi, ha concluso che il segno di cui era stata chiesta la registrazione aveva acquisito carattere distintivo nell'Unione europea e non era costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

- 9 In seguito a tale procedimento di esame, il marchio in oggetto è stato registrato il 19 ottobre 1999.
- 10 Il 21 ottobre 1999 la Ritvik Holdings, Inc. (in prosieguo: la «Ritvik»), società cui è subentrata la Mega Brands Inc. (in prosieguo: la «Mega Brands»), ha chiesto che fosse dichiarata la nullità di tale registrazione ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 limitatamente ai «giochi di costruzione» appartenenti alla classe 28 ai sensi dell'Accordo di Nizza, ritenendo che tale registrazione fosse in contrasto con gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. a), lett. e), sub ii) e iii), e lett. f), del medesimo regolamento.
- 11 L'8 dicembre 2000 la divisione d'annullamento dell'UAMI ha sospeso il procedimento nell'attesa che la Corte si pronunciasse nella causa che successivamente ha dato origine alla sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475), vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), disposizione il cui dettato corrisponde a quello dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94. Il procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione è ripreso il 31 luglio 2002.
- 12 Con decisione 30 luglio 2004, quest'ultima ha dichiarato il marchio in oggetto nullo per i «giochi di costruzione» ricompresi nella classe 28 dell'Accordo di Nizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94, in

considerazione del fatto che il marchio in questione risultava costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

- 13 Il 20 settembre 2004 la ricorrente ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.
- 14 Con la decisione controversa, la commissione di ricorso allargata dell'UAMI ha respinto tale ricorso in quanto infondato, considerando che nella fattispecie erano soddisfatte le condizioni dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94.
- 15 La commissione di ricorso allargata ha dapprima affermato, al punto 33 della decisione controversa, che un'obiezione sollevata ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 non può essere respinta sulla base di sondaggi o ricerche di mercato, dato che, come risulta dal n. 3 dello stesso articolo, la prova del carattere distintivo acquisito con l'uso non può privare il segno esaminato del suo carattere funzionale. Al punto 36 della suddetta decisione, essa ha aggiunto che una forma le cui caratteristiche essenziali rispondano ad una funzione tecnica non sfugge al divieto di registrazione se contiene un elemento arbitrario minore, come ad esempio un colore.
- 16 Al punto 37 della decisione controversa, la commissione di ricorso allargata ha constatato che il mattoncino Lego «è caratterizzato, sulla superficie superiore, da due file simmetriche di quattro [sporgenze cilindriche piatte]».
- 17 Successivamente, ai punti 39 e 40 della stessa decisione, tale commissione ha considerato che, sebbene la circostanza che un segno sia stato o sia tuttora oggetto di un brevetto di per sé non sia un impedimento alla registrazione in quanto marchio – in

particolare quando si tratta di invenzioni di forma non interamente funzionale, a causa della presenza di elementi ornamentali o arbitrari – , resta comunque il fatto che un brevetto anteriore è praticamente una prova irrefutabile che le caratteristiche in esso divulgate o rivendicate sono funzionali.

18 Ai punti 41-55 della decisione controversa, la commissione di ricorso allargata ha poi confermato la valutazione svolta dalla divisione d'annullamento in base alla quale ciascun elemento della forma del mattoncino Lego, e quindi detto mattoncino considerato nel suo complesso, è necessario per ottenere un risultato tecnico. Essa ha tratto tale conclusione dall'analisi dei brevetti anteriori della ricorrente effettuata dalla divisione d'annullamento. Ad avviso della commissione di ricorso allargata, gli elementi determinanti di questa analisi erano i seguenti:

«42 [L]'originario mattone giocattolo a incastro (...), antesignano del mattoncino Lego, è stato inventato da Harry Fisher Page ed è stato oggetto di numerosi brevetti britannici: il brevetto n. 529 580 rilasciato il 25 novembre 1940, il brevetto n. 587 206 rilasciato il 17 aprile 1947, il brevetto n. 633 055 rilasciato il 12 dicembre 1949, il brevetto n. 673 857 rilasciato il 19 luglio 1950 e il brevetto n. 866 557 rilasciato il 26 aprile 1961. [Questi] brevetti rivendicavano un mattone che possedeva le stesse dimensioni e le sporgenze circolari esterne (...) del mattoncino Lego.

43 Per quanto riguarda le sporgenze [sulla superficie superiore] del mattoncino Lego, la [divisione di annullamento] ha constatato quanto segue:

“(...) nel brevetto (...) n. 866 557 (...) risultava che [i mattoncini] contenevano (...) sporgenze sulla parte superiore (...) disposte su due file e in coppie trasversali, [e distanziate] in modo uniforme sia in senso longitudinale che in senso trasversale. Questo è esattamente il modo in cui le sporgenze sono disposte sulla parte superiore del [mattoncino Lego]: otto sporgenze su due file (...) e in coppie trasversali, distanziate uniformemente (...). Lo scopo di queste

sporgenze è collegarsi con la parte inferiore dei mattoncini giocattolo (...) al fine di consentire molteplici montaggi e smontaggi”.

- 44 La [divisione di annullamento] ha accertato inoltre che la stessa invenzione, con sporgenze sulla parte superiore del mattoncino Lego, era stata divulgata [nel] brevetto (...) n. 587 206. (...)

(...)

La commissione osserva che la figura 1 di questo brevetto mostra due file simmetriche di quattro sporgenze cilindriche sulla superficie esterna del mattone brevettato, che sembra essere identico al mattoncino Lego in questione, ma privo del colore rosso (...).

- 45 La titolare stessa ha ammesso davanti alla commissione che i brevetti summenzionati descrivono gli elementi funzionali del mattoncino Lego e che l'esistenza delle sporgenze è necessaria affinché i mattoni a incastro (...) svolgano la loro funzione.

(...)

- 47 Le due file simmetriche di quattro [sporgenze] di forma cilindrica presenti sulla parte superiore del mattoncino brevettato erano la “forma di realizzazione preferita” dell’invenzione illustrata nella figura 1 del brevetto (...) n. 587 206 (...). Analogamente, la [divisione d’annullamento] ha accertato che il brevetto (...)

n. 866 557 (...) “dichiara che [la forma cilindrica delle sporgenze è] ‘la forma di realizzazione preferita’ delle sporgenze (...)”.

(...)

- 51 Inoltre, la [la divisione di annullamento] ha accertato che la dimensione relativa all'altezza delle sporgenze rispetto a quella delle pareti del mattoncino [...] incide sul “potere di incastro”. Se la proporzione fosse troppo esigua, i mattoni si scomporrebbero più facilmente (...). Al contrario, se la proporzione fosse troppo grande (...), il potere (...) necessario per scomporre i mattoncini sarebbe decisamente elevato [e] un bambino potrebbe non essere in grado di staccare facilmente gli elementi quando gioca da solo.

(...)

- 53 La commissione constata che la funzione tecnica delle dimensioni relative e delle posizioni [delle sporgenze] è descritta come segue nel brevetto (...) n. 866 557:

“Le dimensioni relative e le posizioni delle sporgenze (...) devono essere correlate in modo specifico e, secondo il principale tratto caratteristico dell'invenzione, le [sporgenze sulla superficie superiore del mattoncino] sono distanziate uniformemente in senso sia longitudinale che trasversale (...)”.

54 La [divisione di annullamento ha concluso] che le varie caratteristiche del mattoncino Lego svolgono tutte funzioni tecniche particolari, ovvero:

- *[sporgenze sulla superficie superiore del mattoncino]:* altezza e diametro per ottenere il potere di incastro; numero per versatilità di incastro; configurazione ai fini dell'incastro;
- *le sporgenze [all'interno del mattoncino]:* potere di incastro, numero per un migliore potere di incastro in tutte le posizioni; (...)
- *lati:* collegati con lati di altri mattoncini per creare una parete;
- *interno cavo:* per fare presa con le sporgenze [nella superficie superiore del mattoncino] e consentire l'attività del potere d'incastro (...);
- *forma generale:* forma a mattoncino da costruzione; dimensioni che consentono l'uso da parte di bambini.

55 Le conclusioni della decisione [della divisione di annullamento] sono confermate dalla commissione perché pienamente confermate dalle prove analizzate sopra. Inoltre, la commissione ritiene che la divisione annullamento non abbia in alcun modo travisato né frainteso le prove.

(...)

- 62 [È] fuori dubbio che la (...) caratteristica dominante [del mattoncino Lego] – le due file di sporgenze sulla superficie superiore – mira a fornire [ad] un semplice mattone giocattolo, che possiede dimensioni di larghezza, di lunghezza e di profondità proporzionali a un mattone per costruzioni reale (...), il necessario meccanismo robusto e versatile di incastro che tali elementi devono possedere per essere manipolati da un bambino. Chiaramente, le caratteristiche del mattoncino Lego erano state adottate per assolvere l'utilità summenzionata del mattoncino Lego e non a fini di identificazione (...).
- 63 Di conseguenza (...), la commissione [approva] la decisione [della divisione di annullamento] che il mattoncino Lego è interamente funzionale perché non vi è niente di arbitrario o ornamentale in esso (...). Pertanto la commissione, in relazione al mattoncino Lego (...), può applicare le seguenti parole della [citata] sentenza Philips/Remington, vale a dire che “le caratteristiche funzionali essenziali della forma (...) sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico”».

### **Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata**

- 19 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2006, la ricorrente proponeva un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.
- 20 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente faceva valere un motivo unico, vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94. Tale motivo si articolava in due capi, vertenti, rispettivamente, sull'erronea interpretazione di tale disposizione e sull'erronea valutazione dell'oggetto del marchio di cui trattasi.

21 Nell'ambito del primo capo del motivo, la ricorrente sosteneva che l'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 non è inteso a sottrarre dalla registrazione come marchio le forme funzionali di per sé. A suo parere, la questione determinante era quella di chiarire se la tutela come marchio avrebbe generato un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche funzionali della forma in oggetto.

22 Il Tribunale ha ritenuto che tale argomento non potesse giustificare l'annullamento della decisione controversa. I motivi principali di tale decisione sono i seguenti:

«37 (...) Sostanzialmente la ricorrente addebita alla commissione di ricorso [allargata] di avere travisato la portata dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, precisamente quella dei termini "esclusivamente" e "necessari[a]", allorché ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, l'esistenza di forme alternative equivalenti dal punto di vista funzionale che utilizzano la medesima soluzione tecnica.

38 A tale proposito, occorre anzitutto constatare che il termine "esclusivamente", presente sia all'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, sia all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva [89/104], deve essere letto alla luce dell'espressione "caratteristiche essenziali che svolgono una funzione tecnica", utilizzata ai punti 79, 80 e 83 della [citata] sentenza Philips. Da tale espressione si evince infatti che, se tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgono tale funzione, l'aggiunta di caratteristiche non essenziali e prive di una funzione tecnica non sottrae quella forma all'impedimento assoluto alla registrazione in oggetto. Di conseguenza, la commissione di ricorso [allargata] ha correttamente svolto l'analisi della funzionalità della forma in questione in relazione alle caratteristiche che riteneva essenziali. Si deve quindi constatare che essa ha correttamente interpretato il termine "esclusivamente".

39 In secondo luogo, risulta dai punti 81 e 83 della [citata] sentenza Philips che la locuzione “necessaria per ottenere un risultato tecnico” presente sia all’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94, sia all’art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva [89/104], non significa che tale impedimento assoluto alla registrazione trovi applicazione soltanto quando la forma in questione è la sola che consente di ottenere il risultato prefissato. La Corte ha infatti dichiarato, al punto 81 [di tale sentenza], che “l’esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso risultato tecnico [non] autorizza a disattendere l’impedimento alla registrazione” e, al punto 83 [della citata sentenza], che “la registrazione di un segno costituito [dalla] forma [di un prodotto è esclusa], anche se il risultato tecnico di cui trattasi possa essere conseguito tramite altre forme”. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione in oggetto, è sufficiente che gli elementi essenziali della forma presentino le caratteristiche tecnicamente causali e sufficienti al conseguimento del risultato tecnico prefissato, in modo tale che esse siano riconducibili al risultato tecnico. Ne deriva che la commissione di ricorso [allargata] non ha errato nel ritenere che il termine “necessaria” significhi che la forma è richiesta per ottenere un risultato tecnico, anche se quest’ultimo può essere ottenuto attraverso l’utilizzo di altre forme.

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

(...)

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

- 44 In definitiva, si deve constatare che la commissione di ricorso [allargata] non ha interpretato in modo scorretto l'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94».
- 23 Nell'ambito del secondo capo del motivo di ricorso al Tribunale, la ricorrente addebitava alla commissione di ricorso allargata di non aver individuato adeguatamente gli elementi essenziali della forma controversa e di avere valutato in modo errato il carattere funzionale di detta forma.
- 24 Da un lato, essa affermava che la commissione di ricorso allargata aveva incluso nel suo esame elementi irrilevanti, quali il lato del mattoncino Lego che non appartiene al segno tridimensionale in causa, ossia il lato inferiore incavato di detto mattoncino. Dall'altro, la commissione di ricorso allargata avrebbe accettato acriticamente la perizia commissionata e finanziata dalla Mega Brands e, al contempo, nell'individuare le caratteristiche essenziali della forma in parola, avrebbe omesso di prendere in considerazione dati pertinenti presentati dalla ricorrente, come quelli inerenti alla percezione di tale forma dal punto di vista dei consumatori.
- 25 Anche questo secondo capo è stato respinto dal Tribunale che, inter alia, ha dichiarato quanto segue:
- «70 In primo luogo, con riguardo alla parte in cui la ricorrente sostiene che la determinazione delle caratteristiche essenziali della forma in questione deve essere effettuata dal punto di vista del consumatore e che l'analisi deve prendere in considerazione talune inchieste sui consumatori, è opportuno rilevare che tale determinazione viene effettuata, nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, con lo scopo preciso di permettere l'esame della funzionalità della forma in questione. Orbene, la percezione del consumatore interessato è irrilevante ai fini dell'analisi della funzionalità delle caratteristiche essenziali di una forma. Infatti, il consumatore interessato potrebbe non disporre delle

conoscenze tecniche necessarie per valutare le caratteristiche essenziali di una forma, con la conseguenza che talune caratteristiche possono essere essenziali dal suo punto di vista, senza tuttavia esserlo nell'ambito di un'analisi della funzionalità e viceversa. Pertanto, si deve considerare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, le caratteristiche essenziali di una forma devono essere determinate in modo oggettivo, partendo dalla sua rappresentazione grafica e da eventuali descrizioni depositate all'atto della richiesta di registrazione del marchio.

(...)

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

(...)

- 75 Tuttavia, è necessario constatare che [l']analisi [svolta dalla commissione di ricorso allargata] ha incluso (...) tutti gli elementi visibili sul [segno in questione], ciascuno dei quali assolve, [ai sensi del punto 54 della decisione controversa], funzioni tecniche particolari (...). Si deve altresì constatare che nessun elemento versato in atti consente di rimettere in discussione la correttezza dell'identificazione di tali caratteristiche come le caratteristiche essenziali della forma in questione.

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

(...)

78 Occorre [poi] sottolineare che nulla induce a escludere che, nell'ambito dell'analisi della funzionalità delle caratteristiche essenziali così determinate, la commissione di ricorso [allargata] possa prendere in considerazione taluni elementi invisibili del mattoncino Lego, come il lato inferiore incavato e le proiezioni secondarie, nonché ogni altro elemento di prova rilevante. Nella fattispecie, la commissione di ricorso [allargata] ha fatto riferimento ai brevetti anteriori della ricorrente, alla circostanza che quest'ultima ha ammesso che tali brevetti descrivono gli elementi funzionali del mattoncino Lego, nonché [a] perizie (...).

79 (...) Per quanto concerne la perizia (...) commissionata e finanziata [dalla Mega Brands] i brevetti antecedenti corroborano le osservazioni [del perito] sulla funzionalità delle caratteristiche del mattoncino Lego (...).

## **Conclusioni delle parti**

26 La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— rinviare la causa al Tribunale, e

— condannare l'UAMI alle spese.

27 L'UAMI e la Mega Brands chiedono che la Corte voglia:

— respingere l'impugnazione, e

— condannare la ricorrente alle spese.

## Sull'impugnazione

- <sup>28</sup> La ricorrente adduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94. Tale motivo si articola in tre capi.

*Sul primo capo, relativo all'errata interpretazione dell'oggetto e della portata dell'impedimento alla registrazione stabilito dall'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94*

### Argomenti delle parti

- <sup>29</sup> La ricorrente sostiene che, sebbene l'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 vieti la registrazione di forme la cui tutela come marchio comporterebbe un'illegittima restrizione per i concorrenti, tale disposizione non persegue tuttavia la finalità di vietare la registrazione di tutte le forme che assolvono una funzione tecnica. La registrazione di una forma dovrebbe essere esclusa unicamente nei casi in cui produrrebbe l'effetto di conferire un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche funzionali.
- <sup>30</sup> A questo proposito, l'espressione «soluzione tecnica» andrebbe distinta dai termini «risultato tecnico», in quanto un risultato tecnico può essere conseguito per il tramite di diverse soluzioni. La ricorrente afferma che, qualora esistano diverse forme equivalenti sotto il profilo funzionale, la tutela in quanto marchio di una forma specifica a

favore di un'impresa non impedisce ai concorrenti di applicare la medesima soluzione tecnica.

- <sup>31</sup> Pertanto, al punto 43 della sentenza impugnata il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando, per i motivi esposti ai punti 37-42 di quest'ultima, che l'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 vieta la registrazione di una forma anche qualora il risultato tecnico possa essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la circostanza che l'esistenza di forme alternative è assai pertinente, dato che dimostra che non sussiste il rischio di creare un monopolio. Il Tribunale avrebbe al contempo trascurato il fatto che, spesso, un'unica invenzione brevettata può essere realizzata attraverso svariate forme. Il caso in esame rientrerebbe peraltro in questa ipotesi, posto che i concorrenti della ricorrente erano perfettamente in grado di applicare la stessa soluzione tecnica senza copiare la forma del mattoncino Lego.
- <sup>32</sup> La ricorrente ritiene poi che il Tribunale, statuendo in questo modo, abbia disatteso l'insegnamento contenuto nella citata sentenza Philips. Sostiene che in tale sentenza la Corte non ha affatto ritenuto che l'esistenza di forme alternative sia priva di pertinenza: la Corte avrebbe invece semplicemente affermato, ai punti 83 e 84 di detta sentenza, che, una volta che le condizioni previste dall'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 sono soddisfatte, non vi è alcun interesse a sapere se esistano o meno forme alternative.
- <sup>33</sup> La Mega Brands, da parte sua, sostiene che la registrazione come marchio del segno controverso consentirebbe alla ricorrente di impedire a qualsiasi concorrente di utilizzare, sul mercato dei mattoncini giocattolo, la forma migliore e più funzionale. In tal modo la ricorrente ristabilirebbe nuovamente il monopolio di cui godeva in precedenza in forza dei suoi brevetti.

- <sup>34</sup> Pur riconoscendo che la mera divulgazione di una forma in un brevetto di per sé non costituisce un impedimento alla registrazione di tale forma come marchio, la Mega Brands afferma che siffatta divulgazione rappresenta tuttavia un forte indizio del fatto che tale forma sia dettata esclusivamente dalla sua funzione.
- <sup>35</sup> Secondo l'UAMI, l'argomento addotto dalla ricorrente è in contrasto con la lettera e la ratio dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94. A sua parere, la presenza in tale disposizione dei termini «esclusivamente» e «necessaria» non implica che solo le forme intrinsecamente necessarie per svolgere la funzione desiderata non possano essere registrate. L'impedimento alla registrazione in esame riguarderebbe tutte le forme essenzialmente funzionali attribuibili al risultato.
- <sup>36</sup> L'UAMI osserva inoltre che, se fosse accolto l'argomento della ricorrente, non sarebbe garantita la libertà dei concorrenti di accedere alle forme alternative. Infatti, la registrazione come marchio di una forma specifica consentirebbe successivamente alla ricorrente di far vietare non solo qualsiasi forma identica, bensì anche forme simili. Ciò riguarderebbe ad esempio mattoncini che presentano sporgenze leggermente più alte o più larghe del mattoncino Lego.
- <sup>37</sup> Quanto alla distinzione tra i differenti tipi di diritti di proprietà intellettuale, l'UAMI osserva che, al di fuori del diritto dei brevetti, il diritto di bloccare la concorrenza su una forma è in particolare previsto per i titolari di un diritto su un disegno o un modello, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1). Esso ricorda tuttavia che l'art. 8, n. 1, di tale regolamento dispone che «[u]n disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica».

## Giudizio della Corte

- 38 Per giurisprudenza consolidata, il diritto dei marchi costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza nell'Unione. In tale sistema, ogni impresa dev'essere in grado, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, di far registrare come marchi d'impresa contrassegni che consentano al consumatore di distinguere senza confusione possibile tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (v., in tal senso, sentenze 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell, Racc. pag. I-6959, punti 21 e 22; 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I-10273, punti 47 e 48, nonché 26 aprile 2007, causa C-412/05 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-3569, punti 53 e 54).
- 39 La forma di un prodotto rientra tra i segni idonei a costituire un marchio. Ciò risulta, per quanto riguarda il marchio comunitario, dall'art. 4 del regolamento n. 40/94, secondo il quale possono costituire marchi comunitari tutti i segni riproducibili graficamente, come le parole, i disegni, la forma del prodotto ed il suo confezionamento, a condizione che siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (v., in tal senso, sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punti 30 e 31).
- 40 In questa fattispecie è pacifico che la forma di mattoncino Lego ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto e pertanto costituisce un segno idoneo a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di diversa provenienza.
- 41 L'asserzione della Ritvik, ripresa dal suo successore Mega Brands e confermata dalla divisione d'annullamento e dalla commissione di ricorso allargata nonché dal Tribunale, secondo cui, ciò nondimeno, la forma di mattoncino Lego è inadatta alla registrazione come marchio, è fondata sull'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento

n. 40/94, a tenore del quale i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico sono esclusi dalla registrazione.

- 42 A detta della ricorrente, tale disposizione è stata interpretata in maniera eccessivamente estensiva e, quindi, in modo errato dalla commissione di ricorso allargata e, in seguito, dal Tribunale.
- 43 Nell'analizzare questa censura occorre ricordare che gli impedimenti alla registrazione elencati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi (sentenze Henkel/UAMI, cit., punto 45, nonché 12 gennaio 2006, causa C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I-551, punto 59). L'interesse sotteso all'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 consiste nell'evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto [v. per analogia, in merito all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva 89/104, sentenze Philips, cit., punto 78, e 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a., Racc. pag. I-3161, punto 72].
- 44 A questo proposito, le norme stabilite dal legislatore sono il riflesso del bilanciamento tra due considerazioni, ciascuna delle quali è atta a contribuire alla realizzazione di un sistema di concorrenza sano e leale.
- 45 Da un lato, l'inserimento nell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 del divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico garantisce che le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche.

46 Infatti, quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente e all'infinito la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica. Orbene, nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale come sviluppato nell'Unione, le soluzioni tecniche possono godere di tutela unicamente per un periodo limitato, onde poter essere liberamente utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici. Come osservato dall'UAMI nel contesto del suo argomento riassunto al punto 37 di questa sentenza, tale considerazione è sottesa non solo alla direttiva 89/104 e al regolamento n. 40/94 per quanto riguarda il diritto dei marchi, bensì anche al regolamento n. 6/2002, relativo ai disegni e ai modelli.

47 Peraltro, il legislatore ha sancito in modo particolarmente rigoroso l'inidoneità alla registrazione come marchi di forme necessarie per ottenere un risultato tecnico, escludendo gli impedimenti alla registrazione stabiliti dall'art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94 dalla sfera di applicazione della deroga prevista al n. 3 di tale articolo. Da quest'ultimo n. 3 si evince infatti che, anche qualora la forma di prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, la sua registrazione come marchio rimane nondimeno vietata (v., per analogia, in merito all'art. 3, n. 3, della direttiva 89/104, disposizione sostanzialmente identica all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, sentenze Philips, cit., punto 57, e 20 settembre 2007, causa C-371/06, Benetton Group, Racc. pag. I-7709, punti 25-27).

48 Dall'altro lato, circoscrivendo l'impedimento alla registrazione stabilito dall'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 ai segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini «esclusivamente»

e «necessaria», tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l'utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese.

- 49 Dopo aver così ricordato e precisato lo scopo e la portata dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94, occorre accertare se, come sostiene la ricorrente, il Tribunale abbia erroneamente interpretato tale disposizione.
- 50 Il Tribunale ha sintetizzato la sua interpretazione della citata disposizione al punto 43 della sentenza impugnata, dichiarando che essa «vieta la registrazione di ogni forma costituita, nelle sue caratteristiche essenziali, esclusivamente dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato, anche se quel risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica, oppure una soluzione differente».
- 51 Per quanto attiene alla condizione vertente sul fatto che in detto impedimento alla registrazione rientra ogni segno costituito «esclusivamente» dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico, al punto 38 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che tale condizione è soddisfatta qualora tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgano una funzione tecnica, mentre la presenza di caratteristiche non essenziali prive di funzione tecnica, in questo contesto, è irrilevante.
- 52 Questa interpretazione è conforme al punto 79 della citata sentenza Philips. Essa corrisponde inoltre all'idea sottesa a tale sentenza, come espressa dall'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer al paragrafo 28 delle relative conclusioni e ribadita al paragrafo 72 delle sue conclusioni nella causa Koninklijke KPN Nederland (sentenza 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Racc. pag. I-1619), ossia che la presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno tridimensionale i cui elementi essenziali sono

tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico. Questa interpretazione, inoltre, implicando che l'impedimento alla registrazione stabilito dall'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 s'applica unicamente quando le caratteristiche essenziali del segno sono tutte funzionali, garantisce che la registrazione di siffatto segno come marchio non possa essere rifiutata in base a tale disposizione se la forma di prodotto in causa incorpora un elemento non funzionale principale, quale un elemento ornamentale o di fantasia che ricopre un ruolo importante in detta forma.

- 53 Per quanto riguarda la condizione per cui la registrazione come marchio di una forma di prodotto può essere rifiutata ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 solo se detta forma è «necessaria» per ottenere il risultato tecnico desiderato, al punto 39 della sentenza impugnata il Tribunale ha correttamente dichiarato che tale condizione non implica che la forma in causa debba essere l'unica che consente di conseguire detto risultato.
- 54 Come sottolinea la ricorrente, è vero che in determinati casi il medesimo risultato tecnico può essere ottenuto attraverso diverse soluzioni. Ad esempio, possono esservi forme alternative, con altre dimensioni o un altro disegno, che consentano di ottenere lo stesso risultato tecnico.
- 55 Tuttavia, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, di per sé questa circostanza non produce la conseguenza che la registrazione come marchio della forma in esame lascerebbe intatta la disponibilità per gli altri operatori economici della soluzione tecnica che essa incorpora.

- 56 A tale proposito si deve rilevare, come osserva l'UAMI, che, in forza dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94, la registrazione di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto come marchio permette al titolare del marchio di vietare alle altre imprese non solo l'uso della medesima forma, ma anche l'uso di forme simili. In tal modo, numerose forme alternative rischiano di divenire inutilizzabili per i concorrenti di detto titolare.
- 57 Tale circostanza si verificherebbe in particolare in caso di cumulo di registrazioni di diverse forme esclusivamente funzionali di un prodotto, cumulo che rischierebbe di impedire completamente ad altre imprese di fabbricare e commercializzare taluni prodotti aventi una determinata funzione tecnica.
- 58 Peraltro, queste considerazioni traspaiono dai punti 81 e 83 della citata sentenza Philips, secondo cui l'esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico di per sé non esclude l'applicazione dell'impedimento alla registrazione previsto dall'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva 89/104, disposizione il cui dettato corrisponde a quello dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94.
- 59 Quanto alla circostanza, dedotta in giudizio dalla ricorrente e non contestata dall'UAMI, che i concorrenti di quest'ultima, per avvalersi della stessa soluzione tecnica, non hanno bisogno di immettere sul mercato mattoncini giocattolo di forma e dimensioni perfettamente identiche a quelle del mattoncino Lego, è sufficiente constatare che questa circostanza non osta all'applicazione delle norme stabilite dal legislatore dell'Unione e interpretate sopra, secondo cui un segno costituito dalla forma di un prodotto che si limita ad esprimere, senza aggiungere significativi elementi non funzionali, una funzione tecnica non può essere registrato come marchio, dato che

siffatta registrazione ridurrebbe eccessivamente le possibilità dei concorrenti di immettere sul mercato forme di prodotto che incorporano la stessa soluzione tecnica.

<sup>60</sup> Tale affermazione vale a maggior ragione in un caso come quello di specie, in cui le autorità competenti hanno constatato che la soluzione incorporata nella forma di prodotto analizzata è quella tecnicamente preferibile per la categoria di prodotti in esame. Se il segno tridimensionale costituito da tale forma fosse registrato come marchio, risulterebbe difficile, per i concorrenti del titolare di tale marchio, immettere sul mercato forme di prodotto che costituiscano vere alternative, ossia forme che non siano simili, ma rimangano tuttavia interessanti per il consumatore dal punto di vista funzionale.

<sup>61</sup> Considerato questo contesto, la situazione di un'impresa che ha sviluppato una soluzione tecnica nei confronti dei concorrenti che immettono sul mercato copie servili della forma di prodotto che incorporano esattamente la stessa soluzione non può essere tutelata conferendo un monopolio a detta impresa attraverso la registrazione come marchio del segno tridimensionale costituito da tale forma, ma eventualmente può essere vagliata alla luce delle norme in materia di concorrenza sleale. Tuttavia, questo tipo di esame non costituisce l'oggetto della presente causa.

<sup>62</sup> Alla luce del complesso delle suesposte ragioni, gli argomenti dedotti in giudizio dalla ricorrente nell'ambito del primo capo del suo motivo non possono essere accolti. Pertanto, tale capo del motivo deve essere respinto.

*Sul secondo capo, relativo all'applicazione di criteri errati quanto alla determinazione delle caratteristiche essenziali di una forma di prodotto*

## Argomenti delle parti

- <sup>63</sup> La ricorrente sostiene che la nozione di «caratteristiche essenziali» corrisponde a quella di «elementi dominanti e distintivi», e che l'individuazione di tali caratteristiche deve essere effettuata dal punto di vista del pubblico pertinente, ossia il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.
- <sup>64</sup> La ricorrente sostiene che, alla luce della citata sentenza Philips, qualsiasi analisi dell'impedimento alla registrazione previsto dall'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 deve constare di due fasi, ossia, in primo luogo, l'individuazione delle caratteristiche essenziali del segno dal punto di vista del consumatore medio e, in secondo luogo, una disamina, con l'ausilio di esperti, diretta a chiarire se tali caratteristiche siano necessarie per ottenere un risultato tecnico.
- <sup>65</sup> Pertanto il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto quando, al punto 70 della sentenza impugnata, ha confermato la posizione della commissione di ricorso allargata secondo cui, per individuare le caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale, non è necessario tener conto della percezione dei consumatori e delle indagini realizzate al fine di valutare tale percezione.

- 66 La Mega Brands osserva che detta nozione di «caratteristiche essenziali» deve essere intesa nel contesto dei termini «esclusivamente» e «necessaria» che appaiono all'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94. In tale ambito, i criteri richiamati dalla ricorrente, quali il carattere distintivo e la percezione del pubblico, sarebbero irrilevanti.
- 67 Secondo l'UAMI, anche ammettendo che l'individuazione degli elementi essenziali della forma debba precedere la valutazione della loro funzionalità, queste due fasi rientrano nella stessa analisi, che consiste nel chiarire se detti elementi siano essenziali per la funzione della forma.

#### Giudizio della Corte

- 68 Un'applicazione corretta dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 comporta che le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale in oggetto siano debitamente individuate da parte dell'autorità che si pronuncia sulla domanda di registrazione di tale segno come marchio.
- 69 Come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 63 delle conclusioni, l'espressione «caratteristiche essenziali» dev'essere intesa nel senso che riguarda gli elementi più importanti del segno.
- 70 L'individuazione di dette caratteristiche essenziali deve essere effettuata caso per caso. Infatti, non esiste alcuna gerarchia sistematica tra i differenti tipi di elemento che un segno può contenere (v., in tal senso, sentenza 17 luglio 2008, causa C-488/06 P, L & D/UAMI, Racc. pag. I-5725, punto 55). Del resto, nella ricerca delle

caratteristiche essenziali di un segno, l'autorità competente può basarsi direttamente sull'impressione complessiva prodotta dal segno o procedere, anzitutto, ad un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno (v., per analogia, sentenze 29 aprile 2004, cause riunite da C-468/01 P a C-472/01 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-5141, punto 45, nonché 30 giugno 2005, causa C-286/04 P, Eurocermex/UAMI, Racc. pag. I-5797, punto 23).

- 71 Di conseguenza, l'individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale nell'ottica di un'eventuale applicazione dell'impedimento alla registrazione previsto dall'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 può, a seconda dei casi, soprattutto con riguardo al loro grado di difficoltà, essere realizzata per il tramite di una mera analisi visiva di detto segno, oppure, al contrario, essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili ai fini della valutazione, come le indagini e le perizie, o ancora dei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti in precedenza relativamente al prodotto interessato.
- 72 Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, l'autorità competente deve ancora verificare se tutte queste caratteristiche assolvano la funzione tecnica del prodotto in oggetto. Come spiegato al punto 52 di questa sentenza, infatti, l'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 non trova applicazione quando la domanda di registrazione come marchio verte su una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come ad esempio un elemento ornamentale o di fantasia. In tale caso, le imprese concorrenti hanno facilmente accesso a forme alternative che presentano funzionalità equivalente, di modo che non sussiste un rischio di pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica. In tale ipotesi, i concorrenti del titolare del marchio potranno incorporare senza difficoltà tale soluzione tecnica in forme di prodotto non dotate del medesimo elemento non funzionale di cui dispone la forma del prodotto di detto titolare e che non sono quindi né identiche né simili a tale forma.

- 73 Nel caso di specie, al punto 62 della decisione controversa la commissione di ricorso allargata ha constatato che l'elemento principale del segno costituito dal mattoncino Lego consiste in due file di sporgenze sulla superficie superiore di tale mattoncino. Nell'esaminare l'analisi svolta dalla divisione di annullamento, detta commissione ha prestato particolare attenzione al fatto che tale elemento sia apparso nei brevetti anteriori della Kirkbi. Tale esame è approdato alla conclusione che detto elemento è necessario per ottenere il risultato tecnico cui mira il prodotto in questione, ossia l'incastro di mattoncini giocattolo. Inoltre, come risulta segnatamente dai punti 54 e 55 della decisione controversa, la commissione di ricorso allargata ha ritenuto che tutti gli altri elementi del segno costituito da detto mattoncino, con l'unica eccezione del suo colore, siano parimenti funzionali.
- 74 Nei limiti in cui il Tribunale si è fondato sui medesimi elementi di fatto per trarre la conclusione che il complesso degli elementi che costituiscono la forma di mattoncino Lego, ad eccezione del suo colore, sono funzionali, le sue valutazioni, in assenza di uno snaturamento dedotto in giudizio dalla ricorrente, non possono essere sindacate dalla Corte nel contesto dell'impugnazione.
- 75 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che le indagini sulla percezione della forma del prodotto in causa da parte del pubblico di riferimento fossero irrilevanti, va osservato che, diversamente dall'ipotesi di cui agli artt. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 e 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in cui la percezione del pubblico di riferimento deve obbligatoriamente essere presa in considerazione in quanto è fondamentale per decidere se il segno depositato per registrazione come marchio consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi in oggetto come provenienti da una determinata impresa (v., in tal senso, sentenze 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, punto 62, e Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 34), siffatto obbligo non può essere imposto nel contesto del n. 1, lett. e), di detti articoli.

- 76 La presunta percezione del segno da parte del consumatore medio, infatti, non è un elemento decisivo nel contesto dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione stabilito dall'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94, ma può tutt'al più costituire un utile elemento di valutazione per l'autorità competente quando essa provvede ad individuare le caratteristiche essenziali del segno.
- 77 Pertanto non può essere accolta la tesi della ricorrente secondo cui l'individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno nel contesto dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 deve essere obbligatoriamente effettuata dal punto di vista del pubblico di riferimento.
- 78 Ne risulta che deve essere respinto anche il secondo capo del motivo d'impugnazione.

*Sul terzo capo, relativo all'applicazione di criteri di funzionalità errati*

#### Argomenti delle parti

- 79 La ricorrente afferma che la valutazione della funzionalità presuppone conoscenze tecniche e, pertanto, viene generalmente effettuata da esperti scientifici. Ebbene, una perizia sulla funzionalità delle caratteristiche di una forma consisterebbe necessariamente nella comparazione di tali caratteristiche con le alternative alle stesse.

- 80 Pertanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo irrilevante l'esistenza di forme alternative e rifiutando di esaminare le perizie dinanzi ad esso prodotte dalla ricorrente.
- 81 Stando alla *Mega Brands*, l'argomento della ricorrente si basa sull'errata premessa che le forme alternative siano pertinenti per valutare la funzionalità e osserva inoltre che eventuali forme alternative possono essere meno adatte a realizzare la funzione ricercata o più costose da fabbricare.
- 82 L'UAMI sostiene che è corretta la conclusione del Tribunale secondo cui, per valutare la funzionalità, la commissione di ricorso poteva fondarsi sui brevetti anteriori e non sull'esistenza di forme alternative.

### Giudizio della Corte

- 83 Per i motivi illustrati ai punti 55-60 della presente sentenza, l'esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non costituisce, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94, una circostanza idonea ad escludere l'impedimento alla registrazione, come del resto già precisato dalla Corte ai punti 81 e 83 della citata sentenza *Philips* in merito all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva 89/104.
- 84 Nel contesto dell'esame della funzionalità di un segno costituito dalla forma di un prodotto, occorre solamente valutare, dopo che sono state identificate le caratteristiche essenziali di detto segno, se queste ultime svolgano la funzione tecnica del

prodotto in oggetto. Tale esame deve evidentemente essere svolto analizzando il segno depositato a fini della registrazione come marchio e non i segni costituiti da altre forme di prodotto.

85 La funzionalità tecnica delle caratteristiche di una forma può essere valutata, tra l'altro, tenendo conto della documentazione relativa ai brevetti anteriori che descrivono gli elementi funzionali della forma in oggetto. Orbene, nella fattispecie la commissione di ricorso allargata dell'UAMI e il Tribunale hanno tenuto conto, per quanto riguarda il mattoncino Lego, di tale documentazione.

86 Considerato quanto precede, anche il terzo capo deve essere respinto.

87 Dato che nessuno dei capi del motivo unico d'impugnazione può essere accolto, occorre respingere l'impugnazione nella sua interezza.

### **Sulle spese**

88 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 di tale regolamento, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI e la Mega Brands hanno chiesto la condanna della ricorrente, quest'ultima, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) **L'impugnazione è respinta.**
  
- 2) **La Lego Juris A/S è condannata alle spese.**

Firme