

## Resumen

*El TJCE desestima el recurso de casación interpuesto frente a sentencia del TPI que rechazó la anulación de la resolución de la OAMI sobre registro de marcas comunitarias. La Sala declara que, en el sistema de los derechos de propiedad intelectual, tal como se ha desarrollado en la Unión, las soluciones técnicas únicamente pueden ser objeto de una protección de duración limitada, de forma que, posteriormente, todos los operadores económicos puedan utilizarlas libremente; en estas circunstancias, la situación de una empresa -como la recurrente- que haya desarrollado una solución técnica con respecto a competidores que comercializan copias que imitan la forma de producto e incorporan exactamente la misma solución no puede protegerse confiriendo un monopolio a esa empresa mediante el registro como marca del signo tridimensional constituido por dicha forma; en cuanto al motivo relativo a la aplicación de criterios incorrectos de funcionalidad, la Sala señala que la funcionalidad técnica de las características de una forma puede apreciarse, en particular, teniendo en cuenta la documentación relativa a las patentes anteriores que describe los elementos funcionales de la forma de que se trate y, en el caso de autos, la OAMI y el TPI tuvieron en cuenta tal documentación en lo que atañe al bloque Lego.*

### NORMATIVA ESTUDIADA

Rgto. 40/1994 de 20 diciembre 1993. Marca Comunitaria  
art.4 , art.7 , art.9.1 , art.51

### CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

MARCAS Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (OAMI)

MARCAS TRIDIMENSIONALES

RECURSO DE CASACIÓN

### FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Recurso de casación

Legislación

Cita art.4, art.7, art.9.1, art.51 de Rgto. 40/1994 de 20 diciembre 1993. Marca Comunitaria

**Versión de texto vigente** **Texto actualmente vigente**

## SENTENCIA

En el asunto C 48/09 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 29 de enero de 2009,

Lego Juris A/S, con domicilio social en Billund (Dinamarca), representada por la Sra. V. von Bomhard y el Sr. T. Dolde, Rechtsanwälte,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. D. Botis, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

Mega Brands Inc., con domicilio social en Montreal (Canada), representada por la Sra. P. Cappuyns y el Sr. C. De Meyer, advocaten,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts y J.-C. Bonichot y la Sra. P. Lindh, Presidentes de Sala, y los Sres. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič (Ponente), J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz y A. Arabadjiev, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; posteriormente el Sr. P. Mengozzi;

Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de noviembre de 2009;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de enero de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

1. Mediante su recurso de casación, Lego Juris A/S solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 12 de noviembre de 2008, Lego Juris/OAMI – Mega Brands (Bloque de Lego rojo) (T 270/06, Rec. p. II 3117; en lo sucesivo, “sentencia recurrida”), mediante la cual éste desestimó su recurso de anulación de la resolución de la Gran Sala de Recurso (Sala de Recurso ampliada) de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 10 de julio de 2006 (asunto R 856/2004-G; en lo sucesivo, “resolución controvertida”), relativa a una solicitud de nulidad.

Marco jurídico

2. El artículo 4 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), con la rúbrica “Signos que pueden constituir una marca comunitaria”, establece:

“Podrán constituir (marcas) comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.”

3. El artículo 7 del mismo Reglamento, con la rúbrica “Motivos de denegación absolutos”, dispone:

“1. Se denegará el registro de:

a) los signos que no sean conformes al artículo 4;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

e) los signos constituidos exclusivamente por:

i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o

ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto;

f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres

(...)

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de la misma.”

4. A tenor del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, con la rúbrica “Derecho conferido por la marca comunitaria”:

“La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular (estará) habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.”

5. El artículo 51 del Reglamento n° 40/94, con la rúbrica “Causas de nulidad absoluta”, establece:

“1. La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la (OAMI) o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de la marca:

- a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones (...) del artículo 7;
- b) cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.

3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, la nulidad de la marca sólo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.”

6. El Reglamento nº 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos, sigue siendo de aplicación al litigio el Reglamento nº 40/94.

#### Antecedentes del litigio y resolución controvertida

7. El 1 de abril de 1996, Kirkbi A/S (en lo sucesivo, “Kirkbi”), sociedad en cuyos derechos se subrogó la recurrente, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI, en particular respecto a los productos correspondientes a la descripción “juegos, juguetes”, comprendidos en la clase 28, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, “Arreglo de Niza”). La marca cuyo registro se solicitó es el signo tridimensional de color rojo que se reproduce a continuación:

8. La OAMI informó a Kirkbi de que tenía intención de denegar dicha solicitud por considerar, por una parte, que el signo controvertido sólo representaba una mera forma de bloque de juego y que, por lo tanto, carecía, a su juicio, de carácter distintivo (artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94), y, por otra, que dicho signo estaba compuesto exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico (artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del mismo Reglamento). No obstante, la OAMI accedió a que se celebrara una comparecencia de Kirkbi y examinó las observaciones formuladas por ésta y los elementos probatorios adicionales aportados por ella. Sobre la base de tales elementos, llegó a la conclusión de que el signo cuyo registro se solicitaba había adquirido carácter distintivo en la Unión Europea y no estaba constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

9. Al término de dicho procedimiento de examen, se registró la marca controvertida el 19 de octubre de 1999.

10. El 21 de octubre de 1999, Ritvik Holdings Inc. (en lo sucesivo, “Ritvik”), sociedad en cuyos derechos se subrogó Mega Brands Inc. (en lo sucesivo, “Mega Brands”), solicitó que se declarara la nulidad de dicha marca en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, para los “juegos de construcción” comprendidos en la clase 28, según lo previsto en el Arreglo de Niza, por considerar que su registro se halla en contradicción con los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras a), e), incisos ii) y iii), y f), del mismo Reglamento.

11. El 8 de diciembre de 2000 la División de Anulación de la OAMI suspendió el procedimiento a la espera de que el Tribunal de Justicia se pronunciara en el asunto en el que recayó posteriormente la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips (C 299/99, Rec. p. I 5475), sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), precepto cuyo texto se corresponde con el del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94. El procedimiento ante la División de Anulación se reanudó el 31 de julio de 2002.

12. Mediante resolución de 30 de julio de 2004, la mencionada División declaró la nulidad de la marca controvertida para los “juegos de construcción” comprendidos en la clase 28, según lo previsto en el Arreglo de Niza, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, por considerar que dicha marca estaba compuesta exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico.

13. El 20 de septiembre de 2004, la recurrente interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación.

14. Mediante la resolución controvertida, la Gran Sala de Recurso de la OAMI desestimó dicho recurso por infundado, considerando que se cumplían en el correspondiente asunto los requisitos del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94.

15. La Gran Sala de Recurso estimó, en primer lugar, en el apartado 33 de la resolución controvertida, que no se podía eludir un motivo de denegación invocado en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 sobre la base de sondeos de opinión o estudios de mercado, habida cuenta de que, como se desprende del apartado 3 del mismo artículo, la prueba del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso no puede privar al signo examinado de su carácter funcional. En el apartado 36 de dicha resolución añadió que una forma cuyas características esenciales responden a una función técnica no está excluida de la prohibición de registro en el caso de que contenga un elemento arbitrario de poca relevancia, como un color.

16. En el apartado 37 de la resolución controvertida la Gran Sala de Recurso señaló que el bloque Lego “se caracteriza, en su superficie superior, por dos filas simétricas de cuatro (proyecciones) cilíndricas planas”.

17. A continuación, en los apartados 39 y 40 de la misma resolución, dicha Sala consideró que, si bien es cierto que la circunstancia de que un signo haya sido o sea todavía objeto de una patente no constituye, de por sí, un obstáculo para su registro como marca, y ello, en particular, cuando se trata de invenciones cuya forma no es enteramente funcional debido a la presencia de elementos ornamentales o arbitrarios, no es menos cierto que una patente anterior es prácticamente una prueba irrefutable de que las características que divulga o reivindica son funcionales.

18. Seguidamente, la Gran Sala de Recurso confirmó, en los apartados 41 a 55 de la resolución controvertida, la apreciación de la División de Anulación según la cual cada uno de los elementos de la forma del bloque Lego y, por lo tanto, dicho bloque en su conjunto, es necesario para la obtención de un resultado técnico. Basó esta apreciación en el análisis realizado por la División de Anulación de las patentes anteriores de la recurrente. Según la Gran Sala de Recurso, los elementos determinantes de estos análisis eran los siguientes:

“42 (...) El bloque original de juguete interconectable (...), el antepasado del bloque Lego, fue inventado por Harry Fisher Page y fue objeto de varias patentes en Reino Unido: la n° 529.580 concedida el 25 de noviembre de 1940; la n° 587.206 concedida el 17 de abril de 1947; la n° 633.055 concedida el 12 de diciembre de 1949; la n° 673.857 concedida el 19 de julio de 1950 y la n° 866.557 concedida el 26 de abril de 1961. (Estas) patentes (...) se referían a un bloque que poseía las mismas dimensiones y (proyecciones) circulares (...) que el bloque Lego (...)

43. En cuanto a las (proyecciones) de la parte superior del bloque Lego, la (División de Anulación) concluyó lo siguiente:

“(...) la patente n° 866.557 (...) revelaba que (los bloques) contenían (...) proyecciones en la parte superior (...), dispuestas en dos filas paralelas y en pares transversales, de manera que las proyecciones principales están separadas uniformemente en sentido longitudinal y transversal. Así es exactamente como están dispuestas las (proyecciones) en la parte superior del (bloque Lego): ocho (proyecciones) en dos filas paralelas y en pares transversales, separadas uniformemente (...). La finalidad de estas (proyecciones) es la conexión con la parte inferior de bloques de juguete similares para permitir el montaje y desmontaje múltiple (...)”

44. La (División de Anulación) también estimó que la misma invención provista de (proyecciones) en la parte superior del bloque Lego había sido divulgada también en (...) la patente n° 587.206 (...).

(...)

La Sala advierte que la figura 1 de esta patente muestra dos filas simétricas de cuatro (proyecciones) cilíndricas en la parte superior del bloque patentado, lo que parece coincidir con el bloque Lego controvertido, pero sin el color rojo (...)

45. El propio titular admitió ante la Sala que las patentes antes mencionadas describen los elementos funcionales del bloque Lego y que la existencia de (las proyecciones) es necesaria para que los bloques de juguete (...) apilables cumplan su función.

(...)

47. Las dos filas simétricas de cuatro (proyecciones cilíndricas) situadas en la superficie superior del bloque patentado fue la “forma preferida” de la invención ilustrada en la figura 1 de la patente (...) n° 587.206 (...). De igual manera, la (División de Anulación) consideró que la patente (...) n° 866.557 (...)” declara que el diseño de las (...) proyecciones de forma cilíndrica (es) la ‘incorporación preferida’ de las proyecciones (...). (...)

(...)

51. Además, la (División de Anulación) estimó que la dimensión relativa de la altura de (las proyecciones) respecto a la de las paredes del bloque (...) influye en la “capacidad de agarre”. Si la proporción fuese demasiado pequeña, los bloques se desmontarían más fácilmente (...). A la inversa, si la proporción fuese demasiado grande (...), la capacidad (...) necesaria para desmontar los bloques sería bastante grande (...) (y) un niño seguramente no podría separar los bloques tan fácilmente al jugar solo.

(...)

53. La Sala observa que la función técnica de las dimensiones y posiciones relativas de (las proyecciones) (...) se describe de la siguiente manera en la patente (...) n° 866.557:

“Las dimensiones y posiciones relativas de las proyecciones (...) deben estar interrelacionadas de una manera específica y, según el aspecto principal que caracteriza la invención, las proyecciones (en la parte superior del bloque) se encuentran separadas uniformemente en sentido longitudinal y transversal (...)”

54. La (División de Anulación) consideró que las distintas características del bloque Lego cumplen funciones técnicas concretas, es decir:

– las (proyecciones en la parte superior del bloque): su altura y diámetro afectan a la capacidad de agarre; su número afecta a la versatilidad de la fijación; su diseño afecta a la disposición de la fijación;

– las proyecciones (en el interior del bloque): su capacidad de agarre; su número permite obtener la capacidad de agarre óptima en todas las posiciones; (...)

– lados: se conectan a los lados de otros bloques para formar una pared;

– bordes huecos: se engranan con las (proyecciones en la parte superior del bloque) y proporcionan fijación para la capacidad de agarre;

– forma general: forma de bloque para construcción; tamaño correcto para la mano de un niño.

55. La Sala confirma las conclusiones de la resolución (de la División de Anulación), ya que se sustentan firmemente en las pruebas examinadas. Además, la Sala estima que la División de Anulación en modo alguno ha falseado o interpretado incorrectamente las pruebas.

(...)

62. (...) No cabe duda de que (la) característica dominante (del bloque Lego) (las dos filas de (proyecciones) en la superficie superior) estaba destinada a dotar a un simple bloque de juguete, que posee dimensiones de anchura, longitud y profundidad proporcionales a las de un ladrillo de construcción real, del mecanismo de interconexión sólido y versátil que estos bloques requieren para ser manipulados por un niño. Resulta evidente que las características del bloque Lego se adoptaron para cumplir la función utilitaria del bloque Lego antes mencionada, y no para identificarlo (...)

63. En consecuencia (...), la Sala (aprueba) la resolución (de la División de Anulación) en (la medida en) que el bloque Lego es totalmente funcional, ya que en él no hay nada arbitrario ni ornamental. (...) En consecuencia, la Sala, en lo referente al bloque Lego (...), puede aplicar las siguientes palabras de la sentencia Remington/Philips, (antes citada): “las características funcionales esenciales de la forma (...) pueden atribuirse únicamente al resultado técnico”.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

19. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de septiembre de 2006, la recurrente interpuso un recurso de anulación de la resolución controvertida.

20. En apoyo de su recurso la recurrente invocó un motivo único, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94. Dicho motivo se articulaba en dos submotivos, relativos, el primero, a una interpretación errónea de dicha disposición y, el segundo, a la apreciación errónea del objeto de la marca controvertida.

21. En méritos del primer submotivo, la recurrente sostenía que el objeto del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 no es excluir las formas funcionales en sí mismas del registro como marca. A su juicio, la cuestión determinante consistía en dilucidar si la protección como marca crearía un monopolio sobre soluciones técnicas o características de uso de la forma controvertida.

22. El Tribunal de Primera Instancia estimó que tal argumentación no podía llevar a la anulación de la resolución controvertida. Los motivos esenciales de esta resolución son los siguientes:

“37 (...) En síntesis, la demandante reprocha a la Gran Sala de Recurso haber pasado indebidamente por alto el alcance del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 y, en particular, el alcance de sus términos “exclusivamente” y “necesaria”, al considerar que la existencia de formas alternativas funcionalmente equivalentes que incorporan la misma solución técnica carece de pertinencia a efectos de la aplicación de dicha disposición.

38. A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que la palabra “exclusivamente”, que figura tanto en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 como en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva (89/104), debe interpretarse a la luz de la expresión “características esenciales que respondan a una función técnica”, contenida en los apartados 79, 80 y 83 de la sentencia Philips, (antes citada). Se desprende, en efecto, de dicha expresión que la inclusión de características no esenciales que no tengan función técnica alguna no determina que una forma eluda dicho motivo de denegación absoluto si todas las características esenciales de esa forma responden a tal función. Por lo tanto, la Gran Sala de Recurso realizó acertadamente su análisis sobre la funcionalidad de la forma de que se trata en relación con las características que consideró esenciales. Por lo tanto, debe declararse que interpretó correctamente el término “exclusivamente”.

39. En segundo lugar, de los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips, (antes citada,) resulta que la fórmula “necesaria para obtener un resultado técnico”, que figura tanto en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 como en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva (89/104), no significa que tal motivo de denegación absoluto sólo se aplique cuando la forma de que se trate sea la única que permita obtener el resultado perseguido. En efecto, en el apartado 81 (de dicha sentencia) el Tribunal de Justicia declaró que “la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico (no) puede evitar la aplicación de la causa de denegación” y, en el apartado 83 (de dicha sentencia), que “(está excluido) el registro de un signo constituido por la forma (de un producto), aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas”. Por lo tanto, para que sea de aplicación dicho motivo de denegación absoluto, basta que las características esenciales de la forma reúnan las características técnicamente causales y suficientes para obtener el resultado técnico perseguido, de forma que sean imputables al resultado técnico. De ello se desprende que la Gran Sala de Recurso no cometió ningún error al considerar que el término “necesaria” significa que se requiere la forma para obtener un resultado técnico, aun cuando éste pueda conseguirse mediante otras formas.

40. En tercer lugar, debe señalarse que, contrariamente a lo que alega la demandante, en los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips, (antes citada), el Tribunal de Justicia excluyó la pertinencia de que existan “otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico”, sin distinguir las formas que utilicen otra “solución técnica” de las formas que utilizan la misma “solución técnica”.

(...)

43. De lo que precede se desprende que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 impide el registro de toda forma constituida exclusivamente, en cuanto a sus características esenciales, por la forma del producto técnicamente causal y suficiente para obtener el resultado técnico que se pretende alcanzar, aunque pueda conseguirse mediante otras formas que incorporan la misma, u otra, solución técnica.

44. Por consiguiente, debe señalarse que la Gran Sala de Recurso no interpretó erróneamente el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94.”

23. En el segundo submotivo invocado en apoyo de su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, la recurrente reprochó a la Gran Sala de Recurso que no hubiera identificado convenientemente las características esenciales de la forma controvertida y que hubiera apreciado erróneamente el carácter funcional de esa forma.

24. Alegó, por una parte, que la Gran Sala de Recurso había incluido en su examen elementos carentes de pertinencia, como la cara del bloque Lego que no forma parte del signo tridimensional controvertido, es decir, la parte inferior hueca de dicho bloque. Señaló, por otra parte, que dicha Sala había aceptado sin análisis crítico el peritaje propuesto y financiado por Mega Brands y que, al mismo tiempo, no había tenido en cuenta, en la identificación de las características esenciales de la forma en cuestión, la información pertinente presentada por la recurrente, como la relativa a la percepción de dicha forma desde el punto de vista de los consumidores.

25. Igualmente el Tribunal de Primera Instancia desestimó este segundo submotivo. Señaló, en particular, lo siguiente:

“70 En primer lugar, en la medida en que la demandante alega que la determinación de las características esenciales de la forma controvertida debe hacerse desde el punto de vista de los consumidores y que el análisis debe tener en cuenta las investigaciones sobre los consumidores, procede señalar que, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, dicha determinación se hace con la finalidad concreta de permitir el examen de la funcionalidad de la forma controvertida. Ahora bien, la percepción de los consumidores a los que se destinan los productos y servicios no es pertinente para analizar la funcionalidad de las características esenciales de una forma. En efecto, dichos consumidores pueden no disponer de los conocimientos técnicos necesarios para la apreciación de las características esenciales de una forma, por lo que determinadas características pueden ser esenciales desde su punto de vista mientras que no lo son en el contexto de un análisis de la funcionalidad y viceversa. Por lo tanto, procede considerar que, para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, las características esenciales de una forma deben determinarse de manera objetiva, a partir de su representación gráfica y de las posibles descripciones presentadas al solicitar el registro de la marca.

(...)

72. En segundo lugar, la demandante recrimina (asimismo) a la Gran Sala de Recurso no haber identificado las características esenciales de la forma controvertida y haber examinado no esta forma, sino el bloque Lego en su conjunto, incluyendo en su análisis elementos invisibles como la cara inferior hueca (...)

(...)

75. No obstante, debe señalarse que (el) análisis (realizado por la Gran Sala de Recurso) incluye (...) todos los elementos visibles sobre (el signo controvertido), cada uno de los cuales, (a tenor del apartado 54 de la resolución controvertida), cumple funciones técnicas especiales (...). Igualmente debe señalarse que ningún elemento de los autos permite cuestionar la exactitud de la identificación de dichas características como las que son esenciales de la forma controvertida.

76. Ahora bien, en la medida en que la Gran Sala de Recurso identificó correctamente todas las características esenciales de la referida forma, el hecho de que igualmente haya tenido en cuenta otras características no afecta a la legalidad de la resolución (controvertida).

(...)

78. (A continuación), debe señalarse que, al analizar la funcionalidad de las características esenciales determinadas de este modo, nada excluye que la Gran Sala de Recurso pueda tener en cuenta elementos invisibles del bloque Lego, como la cara inferior hueca y las proyecciones secundarias, así como cualquier otro elemento probatorio pertinente. En el caso de autos, la Gran Sala de Recurso se refirió, a este respecto, a las patentes anteriores de la demandante, al hecho de que ésta admitiera que dichas patentes describen los elementos funcionales del bloque Lego y (a unos) peritajes (...)

79. (...) Por lo que respecta al peritaje (...) presentado y costado por (Mega Brands), (...) las patentes anteriores corroboran las manifestaciones del (autor de dicho peritaje) en lo tocante a la funcionalidad de las características del bloque Lego (...)”

Pretensiones de las partes

26. La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida.
- Devuelva el asunto al Tribunal General.
- Condene en costas a la OAMI.

27. LA OAMI y Mega Brands solicitan al Tribunal de Justicia que:

- Desestime el recurso de casación.
- Condene en costas a la recurrente.

#### Sobre el recurso de casación

28. La recurrente invoca un motivo único, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94. Dicho motivo se divide en tres submotivos.

Sobre el primer submotivo, relativo a la interpretación errónea del objeto y del alcance del motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94

#### Alegaciones de las partes

29. La recurrente aduce que, si bien es cierto que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 prohíbe el registro de formas cuya protección como marca crearía una restricción ilegítima para los competidores, el objeto de dicha disposición no es, en cambio, prohibir el registro de toda forma que responda a una función técnica. Matiza que el registro de una forma sólo debe excluirse en el supuesto de que redunde en la concesión de un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso.

30. Observa que, a este respecto, la expresión “solución técnica” debe distinguirse de los términos “resultado técnico”, dado que un resultado técnico puede obtenerse a través de distintas soluciones. La recurrente sostiene que cuando existen varias formas equivalentes desde un punto de vista funcional, la protección, a favor de una empresa, de una forma específica como marca no impide que los competidores apliquen la misma solución técnica.

31. Considera que, por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al afirmar en el apartado 43 de la sentencia recurrida, por los motivos indicados en los apartados 37 a 42 de ésta, que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 impide el registro de una forma aun en el caso de que el resultado técnico pueda alcanzarse de otra forma utilizando la misma solución técnica. Afirma que el Tribunal de Primera Instancia pasó por alto indebidamente que la existencia de formas alternativas es sumamente pertinente, toda vez que demuestra que no existe riesgo alguno de crear un monopolio. Agrega que, al mismo tiempo, el Tribunal desdeñó el hecho de que a menudo se puede realizar una única y misma invención patentada mediante varias formas. Considera que el presente caso se incardina, por lo demás, en esta hipótesis, por cuanto los competidores de la recurrente pueden perfectamente aplicar la misma solución técnica sin copiar la forma del bloque Lego.

32. La recurrente estima además que, al pronunciarse del modo referido, el Tribunal de Primera Instancia pasó por alto el criterio seguido en la sentencia Philips, antes citada. Alega, a este respecto, que, en dicha sentencia, en modo alguno el Tribunal de Justicia consideró que careciera de pertinencia la existencia de formas alternativas. Manifiesta que el Tribunal de Justicia únicamente señaló, en los apartados 83 y 84 de dicha sentencia, que, una vez cumplidos los requisitos del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, deja de tener interés determinar si existen formas alternativas o no.

33. Por su parte, Mega Brands sostiene que el registro del signo controvertido como marca permitiría que la recurrente impidiera que todo competidor utilizara, en el mercado de los bloques de juego, la mejor forma y la más funcional. Afirma que de este modo la recurrente adquiriría nuevamente el monopolio de que gozaba antaño debido a sus patentes.

34. Aunque admite que la mera divulgación de una forma en una patente no constituye, de por sí, un obstáculo para que tal forma sea registrada como marca, Mega Brands manifiesta que, no obstante, tal divulgación es un indicio considerable de que dicha forma es impuesta exclusivamente por su función.

35. Según la OAMI, la argumentación de la recurrente es contraria a la letra y al espíritu del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94. El hecho de que dicha disposición contenga los términos “exclusivamente” y “necesario” no implica, según la OAMI, que únicamente esté prohibido el registro de las formas intrínsecamente necesarias para cumplir la función deseada. Considera que el motivo de denegación de que se trata se refiere a todas las formas esencialmente funcionales imputables al resultado.

36. LA OAMI observa igualmente que, si se acogiera la argumentación de la recurrente, no estaría asegurada la libertad de acceso de los competidores a las formas alternativas. Matiza que, en efecto, el registro como marca de una forma específica permitiría que posteriormente la recurrente hiciera prohibir no sólo toda forma idéntica, sino también las formas similares. Especifica que ello se refiere, por ejemplo, a los bloques que tienen proyecciones ligeramente más elevadas o más anchas que el bloque Lego.

37. En relación con la distinción entre los diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual, la OAMI manifiesta que, al margen del derecho de las patentes, el derecho a bloquear la competencia sobre una forma se prevé, en particular, respecto a los titulares de un derecho sobre un dibujo o modelo, en virtud del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1). Recuerda, no obstante, que el artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento dispone que “no podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica”.

#### Apreciación del Tribunal de Justicia

38. Según reiterada jurisprudencia, el Derecho de marcas constituye un elemento esencial del sistema de competencia en la Unión. En este sistema, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, cada empresa debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marcas los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell, C 517/99, Rec. p. I

6959, apartados 21 y 22; de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C 206/01, Rec. p. I 10273, apartados 47 y 48, así como de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C 412/05 P, Rec. p. I 3569, apartados 53 y 54).

39. La forma de un producto figura entre los signos que pueden constituir una marca. Ello se desprende, en lo tocante a la marca comunitaria, del artículo 4 del Reglamento nº 40/94, según el cual pueden constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica, como las palabras, los dibujos, la forma de un producto y su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C 456/01 P y C 457/01 P, Rec. p. I 5089, apartados 30 y 31).

40. En el caso de autos, no se ha discutido que la forma del bloque Lego haya adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de él y que, por lo tanto, constituye un signo apropiado para distinguir los productos de la recurrente de los que tienen otra procedencia.

41. El aserto de Ritvik, reproducido por su sucesor Mega Brands y confirmado por la División de Anulación y la Gran Sala de Recurso, así como por el Tribunal de Primera Instancia, de que la forma del bloque Lego es, no obstante, impropia para su registro como marca, se basa en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, a tenor del cual debe denegarse el registro de los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

42. Según la recurrente, la Gran Sala de Recurso y posteriormente el Tribunal de Primera Instancia interpretaron dicha disposición en un sentido excesivamente amplio y, por lo tanto, indebidamente.

43. Para examinar dicha imputación debe recordarse que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse a la luz del interés general subyacente a cada uno de ellos (sentencias Henkel/OAMI, antes citada, apartado 45, así como de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C 173/04 P, Rec. p. I 551, apartado 59). El interés que subyace al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 consiste en evitar que el Derecho de marcas llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto (véanse, por analogía, en relación con el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva 89/104, las sentencias Philips, antes citada, apartado 78, y de 8 de abril de 2003, Linde y otros, C 53/01 a C 55/01, Rec. p. I 3161, apartado 72).

44. Las reglas fijadas por el legislador reflejan, a este respecto, la ponderación de dos consideraciones que pueden, cada una de ellas, contribuir a la realización de un sistema de competencia sana y leal.

45. Por una parte, la incorporación en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 de la prohibición de registrar como marca todo signo constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico garantiza que las empresas no puedan utilizar el Derecho de marcas para perpetuar, sin limitación de tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas.

46. En efecto, cuando la forma de un producto no hace sino incorporar la solución técnica desarrollada por el fabricante de ese producto y patentada a petición suya, una protección de esa forma como marca con posterioridad a la expiración de la patente reduciría considerablemente y de manera perpetua la posibilidad de que las demás empresas utilizaran dicha solución técnica. Pues bien, en el sistema de los derechos de propiedad intelectual, tal como se ha desarrollado en la Unión, las soluciones técnicas únicamente pueden ser objeto de una protección de duración limitada, de forma que posteriormente todos los operadores económicos puedan utilizarlas libremente. Como observó la OAMI en su argumentación, resumida en el apartado 37 de la presente sentencia, dicha consideración subyace no sólo a la Directiva 89/104 y al Reglamento nº 40/94, en lo que al Derecho de marcas se refiere, sino también al Reglamento nº 6/2002, relativo a los dibujos y a los modelos.

47. Por otra parte, el legislador estableció de una manera especialmente rigurosa la inaptitud para su registro como marcas de las formas necesarias para obtener un resultado técnico, en la medida en que excluyó los motivos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 40/94 del ámbito de aplicación de la excepción establecida en el apartado 3 del mismo artículo. Por lo tanto, del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento se desprende que, aunque una forma de producto necesaria para obtener un resultado técnico haya adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de ella, estará prohibido registrarla como marca (véanse, por analogía, en relación con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104, disposición sustancialmente idéntica al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, las sentencias Philips, antes citada, apartado 57, y de 20 de septiembre de 2007, Benetton Group, C 371/06, Rec. p. I 7709, apartados 25 a 27).

48. Por otra parte, al limitar el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 a los signos constituidos “exclusivamente” por la forma del producto “necesaria” para obtener un resultado técnico, el legislador consideró debidamente que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta, en principio, inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso. Mediante los términos “exclusivamente” y “necesaria”, dicha disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas.

49. Recordados y puntualizados de este modo el objeto y el alcance del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, debe examinarse si, como sostiene la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente dicha disposición.

50. El Tribunal de Primera Instancia resumió su interpretación de dicha disposición en el apartado 43 de la sentencia recurrida al declarar que esta norma “impide el registro de toda forma constituida exclusivamente, en cuanto a sus características esenciales, por



la forma del producto técnicamente causal y suficiente para obtener el resultado técnico que se pretende alcanzar, aunque éste pueda conseguirse mediante otras formas que incorporan la misma, u otra solución técnica”.

51. En relación con el requisito según el cual se aplica dicho motivo de denegación a todo signo constituido “exclusivamente” por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, que se cumple dicho requisito cuando todas las características esenciales de la forma responden a la función técnica, sin que tenga pertinencia, a estos efectos, la inclusión de características no esenciales sin función técnica.

52. Esta interpretación es conforme al apartado 79 de la sentencia Philips, antes citada. Por otra parte, refleja la idea que subyace a dicha sentencia, tal como manifestó el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en el punto 28 de sus conclusiones en el referido asunto y reiteró en el punto 72 de sus conclusiones presentadas en el asunto Koninklijke KPN Nederland (sentencia de 12 de febrero de 2004, C 363/99, Rec. p. I 1619), a saber, que la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo tridimensional cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Además, en la medida en que implica que el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 se aplica únicamente cuando todas las características esenciales del signo son funcionales, dicha interpretación garantiza que el registro de tal signo como marca no puede denegarse sobre la base de la referida disposición si la forma del producto de que se trate incorpora un elemento no funcional importante, como un elemento ornamental o de fantasía que desempeña un papel importante en esa forma.

53. En relación con el requisito de que sólo puede denegarse el registro como marca de una forma de producto en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 si es “necesaria” para obtener el resultado técnico previsto, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que dicho requisito no significa que la forma de que se trate deba ser la única que permita obtener ese resultado.

54. Es cierto que, como señala la recurrente, en algunos casos, un mismo resultado técnico puede obtenerse mediante soluciones distintas. Así, pueden existir formas alternativas, que tengan otras dimensiones u otro diseño, que permitan obtener el mismo resultado técnico.

55. No obstante, contrariamente a lo que afirma la recurrente, de por sí, dicha circunstancia no tiene como consecuencia que un registro como marca de la forma de que se trate deje intacta la disponibilidad de la solución técnica que incorpora para los demás operadores económicos.

56. A este respecto, debe señalarse que, como observa la OAMI, en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, el registro como marca de una forma exclusivamente funcional de un producto puede permitir al titular de esa marca prohibir a las demás empresas no sólo la utilización de la misma forma, sino también la utilización de formas similares. Por lo tanto, una cantidad importante de formas alternativas pueden pasar a ser inutilizables para los competidores de ese titular.

57. Es así especialmente en el supuesto de acumulación de registros de diversas formas exclusivamente funcionales de un producto, acumulación que puede, en su caso, impedir completamente que otras empresas fabriquen y comercialicen determinados productos que tengan una función técnica determinada.

58. Estas consideraciones se reflejan, por lo demás, en los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips, antes citada, según los cuales la existencia de otras formas que permiten obtener el mismo resultado técnico no excluye de por sí, la aplicación del motivo de denegación establecido en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva 89/104, disposición cuyo texto se corresponde con el del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94.

59. En la medida en que la recurrente alega asimismo que para utilizar la misma solución técnica sus competidores no necesitan comercializar bloques de juego cuya forma y dimensiones sean en todos sus aspectos idénticos a las del bloque Lego, alegación no refutada por la OAMI, baste señalar que esta circunstancia no puede impedir la aplicación de las normas establecidas por el legislador de la Unión e interpretadas más arriba, según las cuales un signo constituido por la forma de un producto que no hace sino expresar una función técnica, sin inclusión de elementos no funcionales significativos, no puede registrarse como marca, habida cuenta de que tal registro reduciría de manera demasiado considerable las posibilidades de los competidores de comercializar formas de producto que incorporaran la misma solución técnica.

60. Ello es pertinente a fortiori en un caso como el de autos, en el que la autoridad competente ha declarado que la solución incorporada en la forma del producto examinada es la técnicamente preferible para la categoría de productos de que se trata. Si el signo tridimensional constituido por tal forma se registrara como marca sería difícil que los competidores del titular de ésta comercializaran formas de producto que fueran verdaderas alternativas, es decir, formas que no fueran similares y que, no obstante, fueran interesantes desde el punto de vista funcional para el consumidor.

61. En estas circunstancias, la situación de una empresa que haya desarrollado una solución técnica con respecto a competidores que comercializan copias que imitan la forma de producto e incorporan exactamente la misma solución no puede protegerse confiriendo un monopolio a esa empresa mediante el registro como marca del signo tridimensional constituido por dicha forma, sino que, en su caso, puede examinarse a la luz de las normas en materia de competencia desleal. Sin embargo, tal examen no es objeto del presente litigio.

62. Dado que, por las razones anteriormente expuestas, no pueden acogerse las alegaciones formuladas por la recurrente en relación con el primer submotivo, procede desestimar éste.

Sobre el segundo submotivo, relativo a la aplicación de criterios incorrectos en cuanto a la determinación de las características esenciales de una forma de producto

#### Alegaciones de las partes

63. La recurrente sostiene que el concepto de “características esenciales” es sinónimo de “elementos dominantes y distintivos” y que la identificación de tales características debe realizarse desde el punto de vista del público pertinente, a saber, del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

64. La recurrente sostiene que, teniendo en cuenta la sentencia Philips, antes citada, todo examen del motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 debe comprender dos etapas, a saber, en primer lugar, la identificación de las características esenciales del signo desde el punto de vista del consumidor medio y, en segundo lugar, el examen, con la asistencia de peritos, de la cuestión relativa a si dichas características son necesarias para obtener un resultado técnico.

65. Alega que, en consecuencia, al confirmar, en el apartado 70 de la sentencia recurrida, la postura de la Gran Sala de Recurso según la cual, para la identificación de las características esenciales de un signo tridimensional, no procede tener en cuenta la percepción del consumidor ni las investigaciones realizadas a fin de valorar esta percepción, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho.

66. Mega Brands observa que dicho concepto de “características esenciales” debe entenderse en el contexto de los términos “exclusivamente” y “necesaria” que figuran en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94. Afirma que, a estos efectos, los criterios alegados por la recurrente, como los relativos al carácter distintivo y a la percepción del público, carecen de pertinencia.

67. Según la OAMI, aun suponiendo que la identificación de los elementos esenciales de la forma deba preceder a la apreciación de su funcionalidad, las dos etapas referidas forman parte del mismo ejercicio, consistente en determinar si dichos elementos son esenciales para la función de la forma.

#### Apreciación del Tribunal de Justicia

68. Una aplicación correcta del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 implica que la autoridad que resuelva sobre la solicitud de registro como marca del signo tridimensional de que se trate identifique debidamente las características esenciales de ese signo.

69. Como señaló el Abogado General en el punto 63 de sus conclusiones, la expresión “características esenciales” debe entenderse en el sentido de que se refiere a los elementos más importantes del signo.

70. La identificación de tales características esenciales debe realizarse caso por caso. No existe, en efecto, ninguna jerarquía sistemática entre los diferentes tipos de elementos que un signo puede contener (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de julio de 2008, L & D/OAMI, C 488/06 P, Rec. p. I 5725, apartado 55). Además, en su análisis de las características esenciales de un signo la autoridad competente puede basarse directamente en la impresión global ofrecida por el signo, o bien proceder, en un primer momento, a un examen consecutivo de cada uno de los elementos constitutivos del signo (véanse, por analogía, las sentencias de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI, C-468/01 P a C 472/01 P, Rec. p. I 5141, apartado 45, así como de 30 de junio de 2005, Eurocermex/OAMI, C 286/04 P, Rec. p. I 5797, apartado 23).

71. Por consiguiente, según el caso y, en particular, teniendo en cuenta el grado de dificultad de un signo tridimensional, la identificación de las características esenciales de éste con el fin de, en su caso, aplicar el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 puede realizarse mediante un simple análisis visual de ese signo o, por el contrario, fundarse en un examen minucioso en el que se tengan en cuenta elementos útiles para la apreciación, como investigaciones y peritajes, o incluso datos relativos a los derechos de propiedad intelectual conferidos anteriormente en relación con el producto de que se trate.

72. Una vez identificadas las características esenciales del signo, corresponde aún a la autoridad competente comprobar si todas estas características responden a la función técnica del producto en cuestión. En efecto, como se ha señalado en el apartado 52 de la presente sentencia, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 no puede aplicarse cuando el objeto de la solicitud de registro como marca es una forma de producto en la que un elemento no funcional, como un elemento ornamental o de fantasía, desempeña un papel importante. En tal caso, las empresas competidoras tendrán fácilmente acceso a formas alternativas de funcionalidad equivalente, por lo que no existe ningún riesgo de que se restrinja la disponibilidad de la solución técnica. En este supuesto, los competidores del titular de la marca podrán, sin dificultad, incorporar esta solución técnica en formas de producto que no tengan el mismo elemento no funcional que aquél de que dispone la forma del producto de dicho titular y que, en relación con ésta, no sean, por ende, idénticas ni similares.

73. En el caso de autos, la Gran Sala de Recurso declaró, en el apartado 62 de la resolución controvertida, que el elemento más importante del signo formado por el bloque Lego consiste en dos filas de proyecciones en la cara superior de ese bloque. En su examen del análisis realizado por la División de Anulación, dicha Sala prestó especial atención a la inclusión del referido elemento en las patentes anteriores de Kirkbi. Dicho examen llevó a la conclusión de que el elemento aludido es necesario para obtener el resultado técnico al que se destina el producto de que se trata, a saber, el ensamblaje de bloques de juego. Además, como se desprende, en particular, de

los apartados 54 y 55 de la resolución controvertida, la Gran Sala de Recurso consideró que todos los elementos restantes del signo consistente en dicho bloque, a excepción únicamente de su color, son igualmente funcionales.

74. En la medida en que el Tribunal de Primera Instancia se basó en los mismos elementos fácticos para inferir que todos los elementos de la forma del bloque Lego, a excepción de su color, son funcionales, a falta de una desnaturalización alegada por la recurrente, el Tribunal de Justicia no puede, en el marco del recurso de casación, controlar sus apreciaciones.

75. En relación con la alegación de la recurrente de que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al considerar que las investigaciones sobre la percepción de la forma del producto de que se trata por el público al que éste se destina carecían de pertinencia, procede señalar que, contrariamente a lo que ocurre en el supuesto a que se refieren los artículos 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, y 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en el que la percepción del público al que se destinan los productos o servicios debe tenerse en cuenta imperativamente ya que es esencial para determinar si el signo para el que se ha presentado una solicitud de registro como marca permite distinguir los productos o servicios de que se trate como procedentes de una empresa determinada (véase, en este sentido, las sentencias de 6 de mayo de 2003, Libertel, C 104/01, Rec. p. I 3793, apartado 62, y Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 34), no puede imponerse tal obligación en virtud del apartado 1, letra e), de dichos artículos.

76. En efecto, la percepción del signo atribuida al consumidor medio no es un elemento decisivo en relación con la aplicación del motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, sino que, como máximo, puede constituir un elemento de apreciación útil para la autoridad competente cuando ésta identifica las características esenciales del signo.

77. Por consiguiente, no puede acogerse la tesis de la recurrente según la cual la identificación de las características esenciales de un signo en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 debe efectuarse imperativamente desde el punto de vista del público al que se destinan los productos o servicios.

78. De ello se deduce que procede desestimar igualmente el segundo submotivo del recurso.

Sobre el tercer submotivo, relativo a la aplicación de criterios incorrectos de funcionalidad

Alegaciones de las partes

79. La recurrente alega que la apreciación de la funcionalidad supone la posesión de conocimientos técnicos y que, por lo tanto, la realizan por regla general expertos científicos. Pues bien, señala que un peritaje sobre la funcionalidad de las características de una forma consiste obligatoriamente en comparar tales características con alternativas.

80. Considera que, por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al estimar que la existencia de formas alternativas carece de pertinencia y al negarse a examinar los peritajes presentados ante él por la recurrente.

81. Según Mega Brands, la argumentación de la recurrente se funda en la premisa errónea de que las formas alternativas son pertinentes para apreciar la funcionalidad. Observa también que las formas alternativas pueden permitir en menor medida responder a la función buscada o su fabricación puede resultar más costosa.

82. La OAMI sostiene que el Tribunal de Primera Instancia declaró correctamente que, para apreciar la funcionalidad, la Sala de Recurso podía alternativas.

Apreciación del Tribunal de Justicia

83. Por las razones expuestas en los apartados 55 a 60 de la presente sentencia, para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no constituye una circunstancia que pueda enervar el motivo de denegación de registro, como, por lo demás, ya lo puntualizó el Tribunal de Justicia en los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips, antes citada, en relación con el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva 89/104.

84. Al examinar la funcionalidad de un signo constituido por la forma de un producto, únicamente debe apreciarse, una vez identificadas las características esenciales de ese signo, si tales características responden a la función técnica del producto de que se trate. Este examen debe hacerse evidentemente analizando el signo cuya solicitud de registro como marca se haya presentado y no los signos constituidos por otras formas de producto.

85. La funcionalidad técnica de las características de una forma puede apreciarse, en particular, teniendo en cuenta la documentación relativa a las patentes anteriores que describe los elementos funcionales de la forma de que se trate. Pues bien, en el caso de autos, la Gran Sala de Recurso de la OAMI y el Tribunal de Primera Instancia tuvieron en cuenta tal documentación en lo que atañe al bloque Lego.

86. Teniendo en cuenta lo que precede, igualmente debe desestimarse el tercer submotivo.

87. Toda vez que no puede acogerse ninguna de las partes del motivo único, procede desestimar el recurso de casación en su integridad.

Costas

88. A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por

haber solicitado la OAMI y Mega Brands que se condene en costas a la recurrente y haber sido desestimados los motivos de casación formulados por ésta, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:

- 1) Desestimar el recurso de casación.
- 2) Condenar en costas a Lego Juris A/S.

Firmas

Lengua de procedimiento: inglés.