

O conteúdo deste arquivo provém originalmente do site na internet da Corte de Justiça da União Européia, e estava armazenado sob o seguinte endereço no dia 21 de setembro de 2010: <http://curia.europa.eu/juris/cgi-bin/form.pl?lang=PT&Submit=rechercher&numaff=C-48/09>

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção)

14 de Setembro de 2010 (*)

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

No processo C-48/09 P,

que tem por objecto um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância, interposto ao abrigo do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, entrado em 29 de Janeiro de 2009,

Lego Juris A/S, com sede em Billund (Dinamarca), representada por V. von Bomhard e T. Dolde, Rechtsanwälte,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por D. Botis, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instância,

Mega Brands Inc., com sede em Montreal (Canadá), representada por P. Cappuyns e C. De Meyer, advocaten,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção),

composto por: V. Skouris, presidente, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot e P. Lindh, presidentes de secção, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relator), J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz e A. Arabadjiev, juízes,

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer, depois P. Mengozzi,

secretário: C. Strömholm, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 10 de Novembro de 2009,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 26 de Janeiro de 2010,

profere o presente

Acórdão

- 1 Com o seu recurso, a Lego Juris A/S pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 12 de Novembro de 2008, Lego Juris/IHMI – Mega Brands (Título da Lego vermelho) (T-270/06, Colect., p. II-3117, a seguir «acórdão recorrido»), que negou provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Grande Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 10 de Julho de 2006 (processo R 856/2004-G, a seguir «decisão controvertida»), relativa a um pedido de declaração de nulidade.

Quadro jurídico

- 2 O artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), sob a epígrafe «Sinais susceptíveis de constituir uma marca comunitária», dispõe:

«Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

- 3 O artigo 7.º do mesmo regulamento, sob a epígrafe «Motivos absolutos de recusa», dispõe:

«1. Será recusado o registo:

- a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.º;
- b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;
- c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;
- d) De marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;
- e) De sinais exclusivamente compostos:
 - i) Pela forma imposta pela própria natureza do produto;
 - ii) Pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico; ou
 - iii) Pela forma que confere um valor substancial ao produto;
- f) De marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes;

[...]

3. As alíneas b), c) e d) do n.º 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.»

- 4 Nos termos do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, sob a epígrafe «Direito conferido pela marca comunitária»:

«A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

- a) Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;
- b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;
- c) Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.»

- 5 O artigo 51.º do Regulamento n.º 40/94, sob a epígrafe «Causas de nulidade absoluta», dispõe:

«1. A nulidade da marca comunitária é declarada na sequência de pedido apresentado ao [IHMI] ou de pedido reconvenicional numa acção de contrafacção:

- a) Sempre que a marca comunitária tenha sido registada contrariamente ao disposto [...] no artigo 7.º;
- b) Sempre que o titular da marca não tenha agido de boa fé no acto de depósito do pedido de marca.

2. Se a marca comunitária tiver sido registada contrariamente ao n.º 1, alíneas b), c) ou d), do artigo 7.º, não pode, todavia, ser declarada nula se, pela utilização que dela foi feita, tiver adquirido, depois do registo, um carácter distintivo para os produtos ou serviços para que foi registada.

3. Se a causa da nulidade só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária foi registada, a nulidade da marca só pode ser declarada para os produtos ou serviços em causa.»

- 6 O Regulamento n.º 40/94 foi revogado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de Abril de 2009. Contudo, o litígio continua a ser regido pelo Regulamento n.º 40/94, tendo em conta a data dos factos.

Antecedentes do litígio e decisão controvertida

- 7 Em 1 de Abril de 1996, a Kirkbi A/S (a seguir «Kirkbi»), sociedade à qual sucedeu a recorrente, apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao IHMI, nomeadamente, para produtos correspondentes à descrição «jogos, brinquedos», da classe 28 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»). A marca cujo registo foi pedido é o sinal tridimensional de cor vermelha, a seguir reproduzido:



- 8 O IHMI informou a Kirkbi de que tencionava indeferir o referido pedido, com o fundamento, por um lado, de que o sinal em causa representava apenas uma simples forma de peça de jogo e que, por isso, era desprovido de carácter distintivo [artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94], e, por outro, de que o referido sinal era composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico [artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do mesmo regulamento]. No entanto, o IHMI aceitou proceder à audição da Kirkbi e examinou as observações e os elementos de prova adicionais apresentados por esta. Com base nestes elementos, concluiu que o sinal cujo registo era pedido tinha adquirido carácter distintivo na União Europeia e não era exclusivamente composto pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico.
- 9 Na sequência desse processo de exame, a marca em causa foi registada em 19 de Outubro de 1999.
- 10 Em 21 de Outubro de 1999, a Ritvik Holdings Inc. (a seguir «Ritvik»), sociedade à qual sucedeu a Mega Brands Inc. (a seguir «Mega Brands»), requereu que fosse declarada a nulidade desta marca, ao abrigo do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, para os «jogos de construção» da classe 28 na acepção do Acordo de Nice, por considerar que o referido registo colide com os motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas a), e), ii) e iii), e f), do mesmo regulamento.
- 11 Em 8 de Dezembro de 2000, a Divisão de Anulação do IHMI suspendeu a instância, até que o Tribunal de Justiça se pronunciasse no processo que depois deu lugar ao acórdão de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475), relativo à interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), disposição cuja redacção corresponde à do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94. A instância foi retomada na Divisão de Anulação, em 31 de Julho de 2002.
- 12 Por decisão de 30 de Julho de 2004, esta última declarou nula a marca em causa, para os «jogos de construção» da classe 28 na acepção do Acordo de Nice, com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, por considerar que esta marca era composta exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico.
- 13 Em 20 de Setembro de 2004, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Anulação.
- 14 Pela decisão controvertida, a Grande Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso, considerando que estavam preenchidos, no caso em apreço, os requisitos do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94.
- 15 A Grande Câmara de Recurso considerou, em primeiro lugar, no n.º 33 da decisão controvertida, que não se podia afastar, com base em sondagens de opinião ou em estudos de mercado, uma objecção deduzida nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, uma vez que, tal como resulta do n.º 3 do mesmo artigo, a prova do carácter distintivo adquirido na sequência da utilização da marca não pode privar o sinal examinado do seu carácter funcional. No n.º 36 da referida decisão, acrescentou que uma forma cujas características essenciais desempenham uma função técnica não está excluída da proibição de registo, no caso de conter um elemento arbitrário menor, como uma cor.
- 16 No n.º 37 da decisão controvertida, a Grande Câmara de Recurso observou que a peça de *Lego* «se caracteriza, na sua parte superior, por duas filas simétricas de quatro [projeções] cilíndricas planas».
- 17 Seguidamente, nos n.ºs 39 e 40 da mesma decisão, a referida Câmara considerou que, embora seja verdade que a circunstância de um sinal ter sido ou ser ainda

objecto de patente não constitui, em si, um obstáculo ao seu registo como marca, em particular quando se trata de invenções cuja forma não é inteiramente funcional devido à presença de elementos ornamentais ou arbitrários, não é menos verdade que uma patente anterior é praticamente uma prova irrefutável de que as características que divulga ou reivindica são funcionais.

- 18 Seguidamente, nos n.ºs 41 a 55 da decisão controvertida, a Grande Câmara de Recurso confirmou a apreciação da Divisão de Anulação segundo a qual cada um dos elementos da forma da peça de *Legó*, e, por conseguinte, a referida peça no seu todo, é necessário para obter um resultado técnico. Baseou esta conclusão na análise, feita pela Divisão de Anulação, das patentes anteriores da recorrente. Segundo a Grande Câmara de Recurso, os elementos determinantes dessa análise eram os seguintes:

«42 [...] A peça de jogo de encaixe [...] original, a antepassada da peça de *Legó*, foi inventada por Harry Fisher Page e foi objecto de várias patentes no Reino Unido: a patente n.º 529 580, concedida em 25 de Novembro de 1940, a patente n.º 587 206, concedida em 17 de Abril de 1947, a patente n.º 633 055, concedida em 12 de Dezembro de 1949, a patente n.º 673 857, concedida em 19 de Julho de 1950, e a patente n.º 866 557, concedida em 26 de Abril de 1961. [Estas] patentes [...] referiam-se a uma peça que possuía as mesmas dimensões e as mesmas [projeções] circulares [...] que a peça de *Legó* [...]

- 43 No que respeita às [projeções] situadas na parte superior da peça de *Legó*, a [Divisão de Anulação] concluiu o seguinte:

'[...] a patente [...] n.º 866 557 [...] revelava [que as peças] continham [...] [projeções] na parte superior [...], dispostas em duas filas paralelas e em pares transversais, [e] espaçadas uniformemente no sentido transversal e longitudinal. É esta, precisamente, a disposição das [projeções] na parte superior da [peça de *Legó*]: oito [projeções] em duas filas e em pares transversais, espaçadas uniformemente [...]. A finalidade destas [projeções] é de encaixar na parte inferior das peças de jogo, de modo a permitir múltiplas montagens e desmontagens.'

- 44 A [Divisão de Anulação] concluiu igualmente que a mesma invenção dotada de [projeções] na parte superior da peça de *Legó* tinha sido divulgada na patente [...] n.º 587 206. [...]

[...]

A Câmara observa que a figura 1 desta patente representa duas filas simétricas de quatro [projeções] cilíndricas situadas na parte superior da peça patenteada, que parece idêntica à peça de *Legó* em causa, mas sem a cor vermelha [...]

- 45 O próprio titular admitiu perante a Câmara que as patentes acima mencionadas descrevem os elementos funcionais da peça de *Legó* e que a existência das [projeções] é necessária para que as peças de jogo [...] de encaixe possam cumprir a sua função.

[...]

- 47 As duas filas simétricas de quatro [projeções] de forma cilíndrica dispostas na parte superior da peça patenteada eram a 'forma preferida' da invenção ilustrada na figura 1 da patente [...] n.º 587 206 [...]. De igual modo, a [Divisão de Anulação] considerou que a [...] patente [...] n.º 866 557 [...] 'declara que o desenho das [...] projeções de forma cilíndrica [é] a 'incorporação preferida' das projeções [...]' [...]

[...]

51 Além disso, a [Divisão de Anulação] considerou que a altura relativa das [projeções] em relação à das paredes da peça influencia o 'poder de encaixe'. Se a proporção for demasiado baixa, as peças desmontam-se mais facilmente [...]. Ao invés, se a proporção for demasiado elevada [...], seria necessário [...] muita força para desmontar as peças [...] [e] uma criança a brincar sozinha poderia não conseguir separar as peças.

[...]

53 A Câmara observa que a função técnica das dimensões e da posição relativa das [projeções] [...] está descrita na patente [...] n.º 866 557, do seguinte modo:

'As dimensões e posições relativas das [projeções] [...] devem estar inter-relacionadas de uma maneira específica e, de acordo com a característica principal da invenção, as [projeções na parte superior da peça] estão espaçadas uniformemente no sentido longitudinal e transversal [...]'

54 A [Divisão de Anulação constatou] que cada uma das diversas características da peça de *Legó* cumpre funções técnicas específicas, a saber:

- *as [projeções na parte superior da peça]:* altura e diâmetro para o poder de encaixe; número para a polivalência da montagem; disposição para as configurações da montagem;
- *as projeções [no interior da peça]:* poder de encaixe; número para um melhor poder de encaixe em todas as posições; [...]
- *os lados:* ligados aos lados de outras peças para construir uma parede;
- *parte oca:* para encaixar nas [projeções da parte superior da peça] e permitir a montagem [...];
- *forma global:* forma de um tijolo de construção; tamanho para caber na mão de uma criança.

55 A Câmara confirma as conclusões da decisão [da Divisão de Anulação], dado que são firmemente sustentadas pelas provas acima analisadas. Além disso, a Câmara concluiu que a Divisão de Anulação de maneira nenhuma tinha falseado ou interpretado erradamente as provas.

[...]

62 [...] [N]ão há dúvida de que [a] característica dominante [da peça de *Legó*] – as duas filas de [projeções] na parte superior – se destina a dotar uma simples peça de jogo, que possui dimensões de largura, comprimento e profundidade proporcionais às de um verdadeiro tijolo de construção, do mecanismo de encaixe polivalente e robusto [...] que estes blocos devem ter para serem manipulados por uma criança. As características da peça de *Legó* foram manifestamente adoptadas para desempenhar a função utilitária acima mencionada da peça de *Legó*, e não para fins de identificação [...]

63 Consequentemente [...], a Câmara [aprova] a decisão [da Divisão de Anulação], de que a peça de *Legó* é totalmente funcional, uma vez que não tem em si nada arbitrário nem ornamental. [...] Por conseguinte, a Câmara pode aplicar à peça de *Legó* [...] as seguintes palavras do acórdão Philips, [já referido,] ou seja, que 'as características funcionais essenciais da forma [...] são atribuíveis unicamente ao resultado técnico'.»

Tramitação processual no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

- 19 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 25 de Setembro de 2006, a recorrente interpôs recurso de anulação da decisão controvertida.
- 20 A recorrente invoca um único fundamento de recurso, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94. Este fundamento divide-se em duas partes, sendo, a primeira, relativa à interpretação errada dessa disposição e, a segunda, à apreciação errada do objecto da marca em causa.
- 21 No âmbito da primeira parte do fundamento, a recorrente sustentou que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 não visa excluir do registo como marca as formas funcionais em si mesmas. Em sua opinião, a questão determinante era a de saber se a protecção como marca criaria um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias da forma em causa.
- 22 O Tribunal de Primeira Instância considerou que esta argumentação não podia conduzir à anulação da decisão controvertida. Os motivos essenciais desta decisão são os seguintes:
- «37 [...] essencialmente, a recorrente alega que a Grande Câmara de Recurso apreciou erradamente o alcance do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, e nomeadamente o dos seus termos 'exclusivamente' e 'necessária', quando considerou que a existência de formas alternativas funcionalmente equivalentes utilizando a mesma solução técnica não é pertinente para efeitos da aplicação desta disposição.
- 38 A este respeito, importa concluir, em primeiro lugar, que a palavra 'exclusivamente', presente tanto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 como no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da [Directiva 89/104], deve ser lida à luz da expressão 'características essenciais que [desempenham] uma função técnica', utilizada nos n.ºs 79, 80 e 83 do acórdão Philips[, já referido]. Efectivamente, decorre desta expressão que a adição de características não essenciais que não tenham uma função técnica não leva a que uma forma escape a este motivo absoluto de recusa se todas as características essenciais da referida forma responderem a tal função. Foi, pois, de modo juridicamente correcto que a Grande Câmara de Recurso efectuou a sua análise da funcionalidade da forma em causa por referência às características que considerava essenciais. Portanto, há que concluir que interpretou correctamente o termo 'exclusivamente'.
- 39 Em segundo lugar, resulta dos n.ºs 81 e 83 do acórdão Philips[, já referido], que a fórmula 'necessária [para obter] um resultado técnico', presente tanto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 como no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da [Directiva 89/104], não significa que esse motivo absoluto de recusa só se aplica quando a forma em causa é a única que permite obter o resultado visado. Com efeito, o Tribunal de Justiça enunciou, no n.º 81 [desse acórdão], que a 'existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico [não é] susceptível de afastar o motivo de recusa' e, no n.º 83 [do referido acórdão], que 'o registo de um sinal constituído pela [...] forma [de um produto está excluído], mesmo que o resultado técnico em causa possa ser alcançado por outras formas'. Portanto, para que esse motivo absoluto de recusa se aplique, basta que as características essenciais da forma reúnam as características tecnicamente causais e suficientes para a obtenção do resultado técnico visado, de molde a serem atribuíveis ao resultado técnico. Daqui resulta que a Grande Câmara de Recurso não cometeu um erro quando considerou que o termo 'necessária' significa que a forma é requerida para obter um resultado técnico, mesmo quando este último possa ser atingido por outras formas.
- 40 Em terceiro lugar, cabe salientar que, contrariamente ao que defende a recorrente, o Tribunal de Justiça excluiu, nos n.ºs 81 e 83 do acórdão Philips[, já referido], a pertinência da existência 'de outras formas que permitam obter o

mesmo resultado técnico', sem distinguir as formas que utilizem outra 'solução técnica' daquelas que utilizem a mesma 'solução técnica'.

[...]

43 Resulta de tudo o que precede que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 se opõe ao registo de toda e qualquer forma composta exclusivamente, nas suas características essenciais, pela forma do produto tecnicamente causal e suficiente para a obtenção do resultado técnico visado, mesmo quando este resultado possa ser alcançado por outras formas que utilizem a mesma, ou outra, solução técnica.

44 Por conseguinte, há que concluir que a Grande Câmara de Recurso não interpretou de modo errado o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94.»

23 No âmbito da segunda parte do fundamento invocado em apoio do seu recurso no Tribunal de Primeira Instância, a recorrente criticou a Grande Câmara de Recurso por não ter identificado convenientemente as características essenciais da forma em causa e por ter apreciado erradamente o carácter funcional da referida forma.

24 Alegou, por um lado, que a Grande Câmara de Recurso tinha incluído no seu exame elementos irrelevantes, como a face da peça de *Legó* que não faz parte do sinal tridimensional em causa, ou seja, a parte inferior oca da referida peça. Por outro lado, a Grande Câmara de Recurso aceitou, sem análise crítica, a peritagem proposta e financiada pela Mega Brands, ao mesmo tempo que não teve em conta, na identificação das características essenciais da forma em causa, dados pertinentes apresentados pela recorrente, como os relativos à percepção da referida forma por parte dos consumidores.

25 Esta segunda parte foi também julgada improcedente pelo Tribunal de Primeira Instância, que observou o seguinte:

«70 Em primeiro lugar, na medida em que a recorrente alega que a determinação das características essenciais da forma em causa deve ser feita do ponto de vista do consumidor e que a análise deve ter em conta os inquéritos de que foram alvo os consumidores, há que referir que esta determinação é feita, no quadro do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, com a finalidade precisa de permitir o exame da funcionalidade da forma em causa. Ora, a percepção do consumidor escolhido como alvo não é pertinente para a análise da funcionalidade das características essenciais de uma forma. Efectivamente, o consumidor-alvo pode não dispor dos conhecimentos técnicos necessários à apreciação das características essenciais de uma forma, de modo que certas características podem ser essenciais do seu ponto de vista quando não o são no contexto de uma análise da funcionalidade e inversamente. Portanto, importa considerar que as características essenciais de uma forma devem ser determinadas, para efeitos da aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, de modo objectivo, a partir da sua representação gráfica e das eventuais descrições apresentadas com o pedido de marca.

[...]

72 Em segundo lugar, a recorrente critica [também] a Grande Câmara de Recurso por ter omitido identificar as características essenciais da forma em causa e ter examinado, não a forma em causa, mas o tijolo da *Legó* no seu todo, incluindo na sua análise elementos invisíveis, tais como a face inferior oca [...]

[...]

75 Todavia, é forçoso constatar que [a] análise [feita pela Grande Câmara de Recurso] incluiu todos os elementos visíveis [no sinal em causa], cada um dos

quais desempenha, [nos termos do n.º 54 da decisão controvertida], funções técnicas específicas [...]. Importa também constatar que não há qualquer elemento nos autos que permita infirmar a exactidão da identificação destas características como constituindo as características essenciais da forma em causa.

- 76 Ora, uma vez que a Grande Câmara de Recurso identificou correctamente todas as características essenciais da forma em causa, o facto de ter tido igualmente em conta outras características não tem incidência na legalidade da decisão [controvertida].

[...]

- 78 [Seguidamente], importa realçar que nada há que exclua, no âmbito da análise da funcionalidade das características essenciais assim determinadas, que a Grande Câmara de Recurso possa ter em conta os elementos invisíveis do tijolo da Lego, tais como a face inferior oca e as projecções secundárias, assim como qualquer outro elemento de prova pertinente. No caso em apreço, a Grande Câmara de Recurso fez referência a este propósito às patentes anteriores da recorrente, ao facto de esta última ter admitido que estas patentes descrevem os elementos funcionais do tijolo da Lego e [a] peritagens [...]

- 79 [...] No que diz respeito à peritagem [...] apresentada e financiada pela [Mega Brands], [...] as patentes anteriores corroboram as conclusões [desse perito] relativamente à funcionalidade das características do bloco da Lego [...]»

Pedidos das partes

- 26 A recorrente pede que o Tribunal de Justiça se digne:

- anular o acórdão recorrido;
- remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância; e
- condenar o IHMI nas despesas.

- 27 O IHMI e a Mega Brands pedem que o Tribunal de Justiça se digne:

- negar provimento ao recurso e
- condenar a recorrente nas despesas.

Quanto ao presente recurso

- 28 A recorrente invoca um fundamento único, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94. Esse fundamento divide-se em três partes.

Quanto à primeira parte, relativa à interpretação errada do objecto e do âmbito do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 29 A recorrente alega que, embora seja verdade que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 proíbe o registo de formas cuja protecção como marca crie uma restrição ilegítima para os concorrentes, esta disposição não se destina, pelo contrário, a proibir o registo de qualquer forma que desempenhe uma função técnica. O registo de uma forma só deve ser excluído no caso de criar um monopólio de soluções técnicas ou de características utilitárias.

- 30 A este respeito, deve distinguir-se a expressão «solução técnica» dos termos «resultado técnico», na medida em que se pode obter um resultado técnico por meio de diferentes soluções. A recorrente sustenta que, quando há várias formas equivalentes do ponto de vista funcional, a protecção de uma forma específica como marca, a favor de uma empresa, não impede os concorrentes de aplicarem a mesma solução técnica.
- 31 O Tribunal de Primeira Instância cometeu, assim, um erro de direito ao afirmar, no n.º 43 do acórdão recorrido, pelas razões indicadas nos n.ºs 37 a 42 deste, que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 se opõe ao registo de uma forma, mesmo que o resultado técnico possa ser obtido através de outra forma que utilize a mesma solução técnica. O Tribunal não teve em conta que a existência de formas alternativas é muitíssimo relevante, visto que demonstra que não há o risco de se criar um monopólio. Ao mesmo tempo, o Tribunal negligenciou o facto de que, frequentemente, uma única e mesma invenção patenteada pode ser realizada com várias formas. O presente caso enquadra-se, aliás, nesta hipótese, já que os concorrentes da recorrente podem perfeitamente aplicar a mesma solução técnica sem copiar a forma da peça de *Legó*.
- 32 A recorrente considera, além disso, que, ao pronunciar-se deste modo, o Tribunal de Primeira Instância ignorou a orientação seguida no acórdão Philips, já referido. Alega a este respeito que, no referido acórdão, o Tribunal de Justiça não considerou de modo algum que a existência de formas alternativas fosse destituída de pertinência. O Tribunal de Justiça indicou unicamente, nos n.ºs 83 e 84 do referido acórdão, que, uma vez cumpridos os requisitos do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, deixa de ter interesse saber se existem formas alternativas ou não.
- 33 A Mega Brands, pelo seu lado, sustenta que o registo do sinal em causa como marca permitiria à recorrente impedir qualquer concorrente de utilizar, no mercado das peças de jogo, a melhor forma e a mais funcional. A recorrente adquiriria assim, novamente, o monopólio de que outrora gozara por causa das suas patentes.
- 34 Mesmo admitindo que a mera divulgação de uma forma numa patente não constitui, por si só, um obstáculo ao registo dessa forma como marca, a Mega Brands afirma que essa divulgação constitui, no entanto, um forte indício de que a referida forma é exclusivamente ditada pela sua função.
- 35 Segundo o IHMI, a argumentação da recorrente é contrária à letra e ao espírito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94. A presença, na referida disposição, das palavras «exclusivamente» e «necessária» não implica, no entender do IHMI, que seja unicamente proibido o registo das formas intrinsecamente necessárias para cumprir a função desejada. O motivo de recusa em questão abrange todas as formas essencialmente funcionais atribuíveis ao resultado.
- 36 O IHMI observa igualmente que, se a argumentação da recorrente fosse acolhida, não estaria garantida a liberdade de acesso dos concorrentes às formas alternativas. Com efeito, o registo de uma forma específica como marca permitiria que, a seguir, a recorrente fizesse proibir não só todas as formas idênticas mas também as formas semelhantes. Isto incluiria, por exemplo, as peças com projecções ligeiramente mais altas ou mais largas do que a peça de *Legó*.
- 37 No que se refere à distinção entre os diferentes tipos de direitos de propriedade intelectual, o IHMI observa que, fora o direito das patentes, o direito de bloquear a concorrência relativamente a uma forma está previsto, em particular, para os titulares de um direito sobre um desenho ou modelo, em virtude do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários (JO 2002, L 3, p. 1). Recorda, contudo, que o artigo 8.º, n.º 1, desse regulamento enuncia que «[a]s características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua função técnica não são susceptíveis de protecção como desenhos ou modelos comunitários».

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 38 Segundo jurisprudência bem assente, o direito das marcas constitui um elemento essencial do sistema de concorrência na União. Neste sistema, cada empresa deve, para poder conservar a clientela pela qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, ser capaz de fazer registar como marcas sinais que permitem ao consumidor distinguir sem confusão possível esses produtos ou esses serviços dos que são de outra proveniência (v., neste sentido, acórdãos de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. I-6959, n.ºs 21 e 22; de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Colect., p. I-10273, n.ºs 47 e 48; e de 26 de Abril de 2007, Alcon/IHMI, C-412/05 P, Colect., p. I-3569, n.ºs 53 e 54).
- 39 A forma de um produto figura entre os sinais susceptíveis de constituir uma marca. No que se refere à marca comunitária, isto decorre do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, desenhos, a forma do produto e o seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas (v., neste sentido, acórdão de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. I-5089, n.ºs 30 e 31).
- 40 No presente caso, não foi contestado que a forma da peça de *Legó* tenha adquirido um carácter distintivo pela utilização que dela foi feita, constituindo, assim, um sinal adequado para distinguir os produtos da recorrente dos que são de outra proveniência.
- 41 O argumento da Ritvik, retomado pelo seu sucessor Mega Brands e confirmado pela Divisão de Anulação e pela Grande Câmara de Recurso, bem como pelo Tribunal de Primeira Instância, segundo o qual a forma da peça de *Legó* é, no entanto, inadequada para ser registada como marca, baseia-se no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, nos termos do qual é recusado o registo dos sinais exclusivamente compostos pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico.
- 42 Segundo a recorrente, esta disposição foi interpretada de modo excessivamente amplo, e, por isso, erradamente, pela Grande Câmara de Recurso e, a seguir, pelo Tribunal de Primeira Instância.
- 43 A fim de examinar esta crítica, importa recordar que cada um dos motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 deve ser interpretado à luz do interesse geral subjacente (acórdão Henkel/IHMI, já referido, n.º 45, e acórdão de 12 de Janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/IHMI, C-173/04 P, Colect., p. I-551, n.º 59). O interesse subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 consiste em evitar que o direito das marcas acabe por conceder a uma empresa um monopólio de soluções técnicas ou de características utilitárias de um produto [v., por analogia, no que se refere ao artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da Directiva 89/104, acórdãos Philips, já referido, n.º 78, e de 8 de Abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.º 72].
- 44 As regras fixadas pelo legislador reflectem, a este respeito, a ponderação de duas considerações que podem, cada uma delas, contribuir para a concretização de um sistema de concorrência equitativo e eficaz.
- 45 Por um lado, a introdução, no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, da proibição de registar como marca qualquer sinal composto pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico garante que as empresas não podem utilizar o direito das marcas para perpetuar, indefinidamente, direitos exclusivos sobre soluções técnicas.
- 46 Com efeito, quando a forma de um produto se limita a incorporar a solução técnica desenvolvida pelo fabricante desse produto e patenteada a seu pedido, a protecção dessa forma como marca, após o termo da validade da patente, reduziria

consideravelmente e para sempre a possibilidade de as outras empresas utilizarem a referida solução técnica. Ora, no sistema dos direitos de propriedade intelectual, tal como foi desenvolvido pela União, as soluções técnicas só podem ser objecto de uma protecção de duração limitada, de modo a, subseqüentemente, poderem ser livremente utilizadas por todos os operadores económicos. Como observou o IHMI na sua argumentação resumida no n.º 37 do presente acórdão, esta consideração está subjacente não só à Directiva 89/104 e ao Regulamento n.º 40/94, no que respeita ao direito das marcas, mas também ao Regulamento n.º 6/2002, relativo aos desenhos e modelos.

- 47 Por outro lado, o legislador estabeleceu de maneira particularmente rigorosa a inaptidão, para o registo como marcas, de formas necessárias para obter um resultado técnico, na medida em que excluiu os motivos de recusa enunciados no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 40/94 do âmbito de aplicação da excepção prevista no n.º 3 do mesmo artigo. Resulta, assim, do artigo 7.º, n.º 3, do referido regulamento que, mesmo que uma forma de produto necessária para obter um resultado técnico tenha adquirido, pela utilização que dela foi feita, um carácter distintivo, é proibido registá-la como marca (v., por analogia, no que se refere ao artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104, disposição que é essencialmente idêntica ao artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, acórdão Philips, já referido, n.º 57, e acórdão de 20 de Setembro de 2007, Benetton Group, C-371/06, Colect., p. I-7709, n.ºs 25 a 27).
- 48 Por outro lado, ao limitar o motivo de recusa estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 aos sinais compostos «exclusivamente» pela forma do produto «necessária» para obter um resultado técnico, o legislador considerou devidamente que toda a forma de produto é, em certa medida, funcional e que, por conseguinte, seria inadequado recusar o registo de uma forma de produto como marca, pela simples razão de apresentar características utilitárias. Com os termos «exclusivamente» e «necessária», a referida disposição garante que só é recusado o registo das formas de produto que se limitam a incorporar uma solução técnica e cujo registo como marca impediria, portanto, realmente, a utilização dessa solução técnica por outras empresas.
- 49 Tendo assim recordado e esclarecido qual o objecto e o âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, cabe examinar se, como sustenta a recorrente, o Tribunal de Primeira Instância interpretou erradamente essa disposição.
- 50 O Tribunal de Primeira Instância resumiu a sua interpretação da referida disposição, no n.º 43 do acórdão recorrido, concluindo que esta «se opõe ao registo de toda e qualquer forma composta exclusivamente, nas suas características essenciais, pela forma do produto tecnicamente causal e suficiente para a obtenção do resultado técnico visado, mesmo quando este resultado possa ser alcançado por outras formas que utilizem a mesma, ou outra, solução técnica».
- 51 No que respeita ao requisito de que o referido motivo de recusa abrange qualquer sinal composto «exclusivamente» pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico, o Tribunal de Primeira Instância declarou, no n.º 38 do acórdão recorrido, que este requisito é preenchido quando todas as características essenciais da forma desempenham a função técnica, não tendo relevância, neste contexto, a presença de características não essenciais sem função técnica.
- 52 Esta interpretação é conforme com o n.º 79 do acórdão Philips, já referido. Além disso, reflecte a ideia subjacente a esse acórdão, tal como enunciada pelo advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer no n.º 28 das suas conclusões nesse processo e reiterada no n.º 72 das suas conclusões no processo Koninklijke KPN Nederland (acórdão de 12 de Fevereiro de 2004, C-363/99, Colect., p. I-1619), isto é, que a presença de um ou mais elementos arbitrários menores num sinal tridimensional cujos elementos essenciais são ditados, na sua totalidade, pela solução técnica à qual esse sinal dá expressão não tem incidência na conclusão de que o referido sinal é composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico. Além disso, na medida em que implica que o motivo de recusa estabelecido no artigo

7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 é apenas aplicável quando todas as características essenciais do sinal são funcionais, a referida interpretação garante que, com base nessa disposição, não pode ser recusado o registo de tal sinal como marca, se a forma do produto em causa incorporar um elemento não funcional principal, como um elemento ornamental ou de fantasia que desempenha um papel importante nessa forma.

- 53 Quanto ao requisito de que só se pode recusar o registo de uma forma de produto como marca, por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, se for «necessária» para obter o resultado técnico visado, o Tribunal de Primeira Instância considerou correctamente, no n.º 39 do acórdão recorrido, que esse requisito não significa que a forma em causa seja a única que permite obter esse resultado.
- 54 É verdade que, como sublinha a recorrente, em determinados casos, o mesmo resultado técnico pode ser obtido através de diferentes soluções. Assim, pode haver formas alternativas, com outras dimensões ou outro desenho, que permitam obter o mesmo resultado técnico.
- 55 Todavia, contrariamente ao que afirma a recorrente, esta circunstância não significa, por si só, que o registo da forma em causa como marca não tenha efeitos na disponibilidade, para os outros operadores económicos, da solução técnica que incorpora.
- 56 A este respeito, cabe referir, como observa o IHMI, que, nos termos do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, o registo como marca de uma forma exclusivamente funcional de um produto pode permitir ao titular dessa marca proibir às outras empresas não só a utilização da mesma forma mas também a utilização de formas semelhantes. Deste modo, corre-se o risco de que numerosas formas alternativas se tornem inutilizáveis para os concorrentes do referido titular.
- 57 Seria assim, em especial, no caso de cúmulo de registos de diversas formas exclusivamente funcionais de um produto, cúmulo este que pode impedir completamente outras empresas de fabricarem e comercializarem determinados produtos com uma dada função técnica.
- 58 Estas considerações reflectem-se, aliás, nos n.ºs 81 e 83 do acórdão Philips, já referido, segundo as quais a existência de outras formas que permitem obter o mesmo resultado técnico não exclui, em si, a aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da Directiva 89/104, cuja redacção corresponde à do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94.
- 59 Na medida em que a recorrente invoca ainda o facto, não contestado pelo IHMI, de que, para utilizar a mesma solução técnica, os seus concorrentes não precisam de comercializar peças de jogo cuja forma e dimensões sejam, em todos os aspectos, idênticas às da peça de *Lego*, basta observar que esta circunstância não pode obstar à aplicação das normas estabelecidas pelo legislador da União, acima interpretadas, de acordo com as quais um sinal composto pela forma de um produto que se limita a expressar uma função técnica, sem incluir elementos não funcionais significativos, não pode ser registada como marca, uma vez que esse registo reduziria excessivamente a possibilidade de os concorrentes comercializarem formas de produto que incorporam a mesma solução técnica.
- 60 O mesmo é válido, por maioria de razão, num caso como o ora em apreço, em que a autoridade competente declarou que a solução incorporada na forma de produto examinada é a solução tecnicamente preferível para a categoria de produtos em causa. Se o sinal tridimensional composto por essa forma fosse registado como marca, seria difícil para os concorrentes do titular desta marca comercializar formas de produto que constituam verdadeiras alternativas, ou seja, formas que não sejam semelhantes e que, apesar disso, sejam interessantes para o consumidor, do ponto de vista funcional.

- 61 Nestas condições, a situação de uma empresa que desenvolveu uma solução técnica relativamente aos concorrentes que comercializam cópias servis da forma do produto, que incorpora exactamente a mesma solução, não pode ser protegida atribuindo um monopólio à referida empresa através do registo como marca do sinal tridimensional composto pela referida forma, mas pode, eventualmente, ser examinada à luz das regras em matéria de concorrência desleal. No entanto, esse exame não é objecto do presente litígio.
- 62 Uma vez que, por todas as razões acima expostas, os argumentos apresentados pela recorrente no âmbito da primeira parte do seu fundamento não podem ser acolhidos, deve julgar-se esta parte improcedente.

Quanto à segunda parte, relativa à aplicação de critérios incorrectos na determinação das características essenciais de uma forma de produto

Argumentos das partes

- 63 A recorrente sustenta que o conceito de «características essenciais» é sinónimo de «elementos dominantes e distintivos» e que a identificação das mencionadas características deve ser efectuada do ponto de vista do público pertinente, ou seja, o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.
- 64 A recorrente sustenta que, à luz do acórdão Philips, já referido, qualquer exame do motivo de recusa estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 deve ter duas etapas, ou seja, em primeiro lugar, a identificação das características essenciais do sinal do ponto de vista do consumidor médio e, em segundo lugar, o exame, com a ajuda de peritos, da questão de saber se as referidas características são necessárias para obter um resultado técnico.
- 65 Por conseguinte, ao confirmar, no n.º 70 do acórdão recorrido, a posição da Grande Câmara de Recurso, segundo a qual, para efeitos da identificação das características essenciais de um sinal tridimensional, não é necessário ter em conta a percepção do consumidor nem os inquéritos realizados a fim de avaliar essa percepção, o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito.
- 66 A Mega Brands observa que o referido conceito de «características essenciais» deve ser entendido no contexto dos termos «exclusivamente» e «necessária» que constam do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94. Neste âmbito, critérios como o carácter distintivo e a percepção do público, invocados pela recorrente, não são relevantes.
- 67 Segundo o IHMI, mesmo supondo que a identificação dos elementos essenciais da forma deva preceder a apreciação da sua funcionalidade, estas duas etapas fazem parte do mesmo exercício que consiste em determinar se esses elementos são essenciais para a função da forma.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 68 A aplicação correcta do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 implica que as características essenciais do sinal tridimensional em causa sejam devidamente identificadas pela autoridade que decide do pedido de registo deste sinal como marca.
- 69 Tal como observou o advogado-geral no n.º 63 das suas conclusões, a expressão «características essenciais» deve ser entendida no sentido de que se refere aos elementos mais importantes do sinal.
- 70 A identificação das referidas características essenciais deve ser feita caso a caso. Não existe, com efeito, nenhuma hierarquia sistemática entre os diferentes tipos de elementos que podem compor um sinal (v., neste sentido, acórdão de 17 de Julho de 2008, L & D/IHMI, C-488/06 P, Colect., p. I-5725, n.º 55). Além do mais, na

determinação das características essenciais de um sinal, a autoridade competente pode basear-se directamente na impressão geral suscitada pelo sinal, ou, primeiro, examinar sucessivamente cada um dos elementos constitutivos do sinal (v., por analogia, acórdãos de 29 de Abril de 2004, Procter & Gamble/IHMI, C-468/01 P a C-472/01 P, Colect., p. I-5141, n.º 45, e de 30 de Junho de 2005, Eurocermex/IHMI, C-286/04 P, Colect., p. I 5797, n.º 23).

- 71 Por consequência, a identificação das características essenciais de um sinal tridimensional com vista a uma eventual aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 pode, consoante o caso, e em particular atendendo ao seu grau de dificuldade, ser feita através de um simples exame visual desse sinal ou, pelo contrário, basear-se numa análise aprofundada no âmbito da qual sejam tidos em conta elementos úteis à apreciação, como inquéritos e peritagens, ou ainda dados relativos a direitos de propriedade intelectual conferidos anteriormente em relação ao produto em causa.
- 72 Uma vez identificadas as características essenciais do sinal, incumbe ainda à autoridade competente verificar se todas essas características desempenham a função técnica do produto em causa. Com efeito, como se expôs no n.º 52 do presente acórdão, o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 não pode ser aplicado quando o pedido de registo como marca tem por objecto uma forma de produto na qual um elemento não funcional, como um elemento ornamental ou de fantasia, desempenha um papel importante. Nesse caso, as empresas concorrentes têm facilmente acesso a formas alternativas de funcionalidade equivalente, de modo que não existe risco de restrição da disponibilidade da solução técnica. Nesse caso, esta solução poderá ser incorporada sem dificuldade, pelos concorrentes do titular da marca, em formas de produto que não tenham o mesmo elemento não funcional que aquele de que dispõe a forma do produto do referido titular e que, em relação a esta, não sejam, portanto, nem idênticos nem semelhantes.
- 73 No caso em apreço, a Grande Câmara de Recurso observou, no n.º 62 da decisão controvertida, que o elemento mais importante do sinal constituído pela peça de *Legó* consiste em duas filas de projecções na parte superior dessa peça. No seu exame da análise efectuada pela Divisão de Anulação, a referida Câmara prestou especial atenção à inclusão desse elemento nas patentes anteriores da Kirkbi. Com base nesse exame, concluiu-se que o referido elemento é necessário para obter o resultado técnico a que se destina o produto em causa, ou seja, a montagem de peças de jogo. Além disso, tal como resulta nomeadamente dos n.ºs 54 e 55 da decisão controvertida, a Grande Câmara de Recurso considerou que todos os outros elementos do sinal constituído pela referida peça, com excepção da sua cor, são igualmente funcionais.
- 74 Na medida em que o Tribunal de Primeira Instância se baseou nos mesmos elementos de facto para concluir que todos os elementos da forma da peça de *Legó*, com excepção da sua cor, são funcionais, as suas apreciações não podem ser fiscalizadas pelo Tribunal de Justiça no âmbito do presente recurso, uma vez que a recorrente não invocou nenhuma desvirtuação.
- 75 No que respeita ao argumento da recorrente de acordo com o qual o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao considerar que os inquéritos sobre a percepção da forma do produto em causa pelo público-alvo eram irrelevantes, há que observar que, contrariamente ao que se passa no caso referido no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104 e no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, em que a percepção do público-alvo deve ser imperativamente tida em conta por ser essencial para determinar se o sinal apresentado para registo como marca permite distinguir os produtos ou os serviços em causa como provenientes de uma determinada empresa (v., neste sentido, acórdãos de 6 de Maio de 2003, Libertel, C-104/01, Colect., p. I-3793, n.º 62, e Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 34), essa obrigação não pode ser imposta no âmbito do n.º 1, alínea e), dos referidos artigos.

- 76 Com efeito, a percepção presumida do sinal pelo consumidor médio não é um elemento decisivo na aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, podendo, quando muito, constituir um elemento de apreciação útil para a autoridade competente, quando esta identifica as características essenciais do sinal.
- 77 Por conseguinte, não pode ser acolhida a tese da recorrente segundo a qual a identificação das características essenciais de um sinal no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 deve ser efectuada, imperativamente, do ponto de vista do público-alvo.
- 78 Daqui decorre que se deve também julgar improcedente a segunda parte do fundamento de recurso.

Quanto à terceira parte, relativa à aplicação de critérios incorrectos de funcionalidade

Argumentos das partes

- 79 A recorrente alega que a apreciação da funcionalidade supõe conhecimentos técnicos e que, por isso, é geralmente feita por peritos científicos. Ora, uma peritagem da funcionalidade das características de uma forma consiste necessariamente em comparar essas características com alternativas.
- 80 Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao considerar desprovida de pertinência a existência de formas alternativas e ao recusar examinar as peritagens apresentadas perante si pela recorrente.
- 81 Segundo a Mega Brands, a argumentação da recorrente baseia-se no pressuposto errado de que as formas alternativas são pertinentes para apreciar a funcionalidade. Observa também que as formas alternativas podem ser menos susceptíveis de permitir o desempenho da função pretendida ou podem ter custos de fabrico mais elevados.
- 82 O IHMI sustenta que o Tribunal de Primeira Instância declarou correctamente que, para apreciar a funcionalidade, a Câmara de Recurso se podia basear nas patentes anteriores e não na existência de formas alternativas.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 83 Pelas razões expostas nos n.ºs 55 a 60 do presente acórdão, a existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico não constitui, para a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, uma circunstância que possa excluir o motivo de recusa do registo, como o Tribunal de Justiça, aliás, já esclareceu nos n.ºs 81 e 83 do acórdão Philips, já referido, no que se refere ao artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da Directiva 89/104.
- 84 No âmbito do exame da funcionalidade de um sinal composto pela forma de um produto, importa apenas apreciar, após a identificação das características essenciais do referido sinal, se essas características desempenham a função técnica do produto em causa. Este exame deve, evidentemente, ser feito analisando o sinal apresentado para registo como marca, e não os sinais compostos por outras formas do produto.
- 85 A funcionalidade técnica das características de uma forma pode ser apreciada, nomeadamente, tendo em conta a documentação relativa às patentes anteriores que descrevem os elementos funcionais da forma em causa. Ora, no caso em apreço, a Grande Câmara de Recurso do IHMI e o Tribunal de Primeira Instância tiveram em conta tal documentação, no que respeita à peça de *Legó*.
- 86 Atendendo ao exposto, a terceira parte deve também ser julgada improcedente.

- 87 Não podendo ser julgada procedente nenhuma das partes do fundamento único, deve ser negado provimento ao recurso na íntegra.

Quanto às despesas

- 88 Nos termos do artigo 69.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, aplicável ao recurso de decisões do Tribunal de Primeira Instância por força do artigo 118.º do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI e a Mega Brands pedido a condenação da recorrente e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A Lego Juris A/S é condenada nas despesas.**

Assinaturas

* Língua do processo: inglês.