



El bloque de juego de Lego no puede registrarse como marca comunitaria

Se trata de un signo constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico

Conforme al Reglamento sobre la marca comunitaria,¹ podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, como las palabras, los dibujos, 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. No obstante, se denegará el registro de los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

El 1 de abril de 1996, Lego, sociedad danesa fabricante de juegos, presentó ante la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) una solicitud de registro de un bloque de juego de construcción rojo como marca comunitaria. Inicialmente, la OAMI registró la marca controvertida. No obstante, a instancias de Mega Brands, que fabrica bloques de juego con las mismas formas y dimensiones que los de Lego, la División de Anulación de la OAMI declaró nula dicha marca por considerar que era evidente que las características específicas del bloque Lego se habían adoptado para cumplir una función utilitaria, y no para identificarlo. En efecto, el elemento más relevante del signo constituido por el bloque de Lego consiste en dos filas de proyecciones en la superficie superior de dicho bloque, lo cual es necesario para la obtención del resultado técnico al que se destina el producto, es decir, el montaje de bloques de juego. Tras la confirmación de la anulación de la marca por la Gran Sala de Recurso de la OAMI, Lego interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia con objeto de que se anulara la resolución de dicha Sala.

En su sentencia de 12 de noviembre de 2008,² el Tribunal de Primera Instancia declaró en particular que el Derecho de la Unión 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. Lego interpuso entonces un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra dicha sentencia.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia estima que la prohibición de registrar como marca todo signo constituido por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico tiene como objetivo principal 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. De este modo, las empresas no pueden utilizar el Derecho de marcas para perpetuar, sin limitación de tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas.

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 la posibilidad de que las demás empresas utilizaran dicha solución técnica. Pues bien, conforme al

¹ Reglamento (CE) nº 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

² Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de noviembre de 2008, Lego Juris/OAMI – Mega Brands (Bloque de Lego rojo).

Derecho de 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.

Asimismo, el Tribunal de Justicia estima que, al limitar la prohibición de registro 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», el legislador pretendió garantizar 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 la utilización de esa solución técnica por otras empresas.

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 Justicia considera que se cumple dicho requisito cuando, como ocurre en el caso de que se trata, todas las características esenciales de la forma responden a la función técnica, sin que tenga pertinencia, a estos efectos, la inclusión de algunos elementos arbitrarios menores sin función técnica.

En relación con el requisito de que sólo puede denegarse el registro como marca de una forma de producto si es «necesaria» para obtener el resultado técnico previsto, el Tribunal de Justicia considera que dicho requisito no significa que la forma de que se trate deba ser la única que permita obtener ese resultado. 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. No obstante, 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.

El Tribunal de Justicia estima, asimismo, que 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.

Por consiguiente, **el Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación de Lego.**

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Agnès Lopez Gay ☎ (+352) 4303 3667

*Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en
«[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*