



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 91/10**

Lussemburgo, 14 settembre 2010

Sentenza nella causa C-48/09 P  
Lego Juris / UAMI

## **Il mattoncino giocattolo Lego non può essere registrato come marchio comunitario**

*Si tratta di un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico*

Ai sensi del regolamento sul marchio comunitario <sup>1</sup>, possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, quali le parole, i disegni, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Tuttavia, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Il 1° aprile 1996 la Lego, società danese che produce giocattoli, ha presentato all'UAMI (l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno) una domanda di registrazione come marchio comunitario di un mattoncino giocattolo da costruzione rosso. Inizialmente l'UAMI ha registrato il marchio in parola. Tuttavia, su istanza della Mega Brands, che produce mattoncini giocattolo aventi le stesse forme e dimensioni di quelli della Lego, la divisione di annullamento dell'UAMI ha dichiarato nullo detto marchio con la motivazione che le caratteristiche specifiche del mattoncino Lego sono state manifestamente adottate per assolvere una funzione pratica e non a fini di identificazione. L'elemento più significativo del segno costituito dal mattoncino Lego consiste infatti in due file di sporgenze sulla superficie superiore di tale mattoncino, necessarie per ottenere il risultato tecnico cui è destinato il prodotto, ossia l'incastro di mattoncini stessi. A seguito della conferma dell'annullamento del marchio da parte della commissione di ricorso allargata dell'UAMI, la Lego ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, diretto all'annullamento della decisione di detta commissione.

Nella sentenza 12 novembre 2008 <sup>2</sup> il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che il diritto dell'Unione osta alla registrazione di forme esclusivamente costituite, nelle loro caratteristiche essenziali, dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato, anche se quel risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica, oppure una soluzione differente. La Lego ha allora impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.

La Corte afferma innanzitutto che il divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico persegue principalmente la finalità di evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto. Pertanto, le imprese non possono avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche.

Infatti, quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica. Orbene, secondo il diritto dell'Unione, le soluzioni tecniche possono

<sup>1</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

<sup>2</sup> Sentenza del Tribunale 12 novembre 2008, causa T-270/06, Lego Juris/UAMI – Mega Brands (Mattoncino Lego rosso).

godere di tutela unicamente per un periodo limitato, onde poter essere liberamente utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici.

La Corte dichiara inoltre che circoscrivendo il divieto di registrazione ai segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente conto della circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», il legislatore ha voluto garantire che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe effettivamente l'utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese.

Per quanto attiene alla condizione secondo cui è vietata la registrazione ogni segno costituito «esclusivamente» dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico, la Corte afferma che tale condizione è soddisfatta qualora, come nella fattispecie, tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgano una funzione tecnica, mentre la presenza di uno o più elementi arbitrari minori e privi di funzione tecnica, in questo contesto, è irrilevante.

Per quanto riguarda la condizione per cui la registrazione come marchio di una forma di prodotto può essere rifiutata solo se detta forma è «necessaria» per ottenere il risultato tecnico desiderato, la Corte dichiara che tale condizione non implica che la forma in causa debba essere l'unica che consente di conseguire detto risultato. In determinati casi il medesimo risultato tecnico può essere ottenuto attraverso diverse soluzioni. Ad esempio, possono esservi forme alternative, con altre dimensioni o un altro disegno, che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico. Tuttavia, di per sé questa circostanza non produce la conseguenza che la registrazione come marchio della forma in esame lascerebbe intatta la disponibilità per gli altri operatori economici della soluzione tecnica che essa incorpora.

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

Di conseguenza, **la Corte respinge l'impugnazione della Lego.**

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*