



Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

**PERSCOMMUNIQUÉ nr. 91/10**

Luxemburg, 14 september 2010

Arrest in zaak C-48/09 P  
Lego Juris/BHIM

## **Het Legoblokje kan niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven**

*Het betreft een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen*

Overeenkomstig de verordening inzake het gemeenschapsmerk<sup>1</sup> kunnen gemeenschapsmerken worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, zoals woorden, tekeningen, de vorm van de waar en de verpakking ervan, mits deze tekens de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Evenwel wordt inschrijving geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Op 1 april 1996 heeft Lego, een Deense fabrikant van spellen, bij het BHIM (Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt) een aanvraag tot inschrijving van een rood speelbouwblokje als gemeenschapsmerk ingediend. Het BHIM heeft aanvankelijk het betrokken merk ingeschreven. Op verzoek van Mega Brands, die speelblokken met dezelfde vormen en afmetingen als die van Lego produceert, heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM dit merk echter nietig verklaard op grond dat de specifieke kenmerken van het Legoblokje duidelijk waren gekozen om te beantwoorden aan een gebruiksfunctie en niet voor identificatiedoeleinden. Het belangrijkste element van het teken dat wordt gevormd door het Legoblokje, bestaat immers in twee rijen van uitsprongen op de bovenzijde van dit blokje, hetgeen noodzakelijk is om de technische uitkomst te verkrijgen waarvoor de waar is bestemd, te weten het aaneenkoppelen van speelblokken. Na de bevestiging van de nietigverklaring van het merk door de grote kamer van beroep van het BHIM, heeft Lego bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de beslissing van deze kamer ingesteld.

In het arrest van 12 november 2008<sup>2</sup> heeft het Gerecht in het bijzonder geoordeeld dat het Unierecht in de weg staat aan inschrijving van elke vorm die, wat de wezenlijke kenmerken ervan betreft, uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die technisch de oorzaak is van en voldoende is voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, zelfs indien deze uitkomst kan worden verkregen door andere vormen die dezelfde of een andere technische oplossing gebruiken. Lego heeft daarop bij het Hof hogere voorziening tegen dit arrest ingesteld.

Om te beginnen stelt het Hof dat het verbod om tekens als merk in te schrijven die bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, hoofdzakelijk beoogt te verhinderen dat een onderneming als gevolg van het merkenrecht een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar. Aldus kunnen ondernemingen het merkenrecht niet gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan.

Wanneer de vorm van een waar immers louter daarin bestaat dat hij de door de fabrikant van deze waar ontwikkelde en op zijn verzoek geötrooieerde technische oplossing verwerkt, zal een bescherming van deze vorm als merk na het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi voor de andere ondernemingen aanzienlijk de mogelijkheid van gebruik van die technische oplossing beperken. Overeenkomstig het Unierecht kunnen technische oplossingen enkel voor een

<sup>1</sup> Verordening (EG) nr. 40/94 van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1)

<sup>2</sup> Arrest van het Gerecht van 12 november 2008, Lego Juris/BHIM – Mega Brands (Rood Legoblokje)

beperkte duur worden beschermd, zodat zij daarna ongestoord door alle marktdeelnemers kunnen worden gebruikt.

Verder is het Hof van oordeel dat de wetgever, door het inschrijvingsverbod te beperken tot tekens die „uitsluitend” bestaan uit de vorm van de waar die „noodzakelijk” is om een technische uitkomst te verkrijgen, naar behoren rekening heeft gehouden met het feit dat elke vorm van een waar in zekere mate functioneel is en het dus ongepast zou zijn om merkinschrijving van een vorm van een waar te weigeren op de loutere grond dat deze gebruikskenmerken bezit. Door middel van de termen „uitsluitend” en „noodzakelijk” beoogde de wetgever te verzekeren dat enkel de inschrijving wordt geweigerd van vormen van een waar die louter een technische oplossing verwerken en waarvan de inschrijving als merk werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou hinderen.

Wat de voorwaarde betreft dat onder de weigeringsgrond elk teken valt dat „uitsluitend” bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, heeft het Hof zich op het standpunt gesteld dat aan deze voorwaarde is voldaan wanneer – zoals in casu – alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan de technische functie. De aanwezigheid van een of meerdere ondergeschikte willekeurige elementen zonder technische functie is in dit verband irrelevant.

Wat de voorwaarde betreft dat de merkinschrijving van een vorm van een waar enkel kan worden geweigerd wanneer de vorm „noodzakelijk” is om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, is het Hof van oordeel dat deze voorwaarde niet betekent dat de betrokken vorm de enige moet zijn waarmee die uitkomst kan worden verkregen. In bepaalde gevallen kan eenzelfde technische uitkomst worden verkregen aan de hand van verschillende oplossingen. Aldus kunnen er alternatieve vormen bestaan, met andere afmetingen of een ander dessin, waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen. Deze omstandigheid heeft evenwel op zich niet als gevolg dat bij merkinschrijving van de betrokken vorm de gebruikte technische oplossing beschikbaar blijft voor de andere marktdeelnemers.

Het Hof oordeelt tevens dat de positie van een onderneming die een technische oplossing heeft ontwikkeld, ten opzichte van concurrenten die slaafse nabootsingen van de vorm van de waar op de markt brengen waarbij juist dezelfde oplossing wordt gebruikt, niet kan worden beschermd door de toekenning van een monopolie aan die onderneming door merkinschrijving van het driedimensionale teken bestaande uit die vorm, maar deze situatie – in voorkomend geval – kan worden onderzocht tegen de achtergrond van de regels inzake oneerlijke mededinging. Een dergelijk onderzoek behoorde evenwel niet tot het voorwerp van het onderhavige geding.

---

*Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.*

De [volledige tekst](#) van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ☎ (+352) 4303 2170

Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar via "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106