



Kontakty z Mediami  
i Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  
**KOMUNIKAT PRASOWY nr 91/10**  
Luksemburg, 14 września 2010 r.

Wyrok w sprawie C-48/09 P  
Lego Juris / OHIM

## **Klocek Lego nie może zostać zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy**

*Chodzi tu o oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego*

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnotowego znaku towarowego<sup>1</sup>, wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, rysunków, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Nie są jednak rejestrowane oznaczenia tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego.

Dnia 1 kwietnia 1996 r. Lego, duński producent gier, dokonał w OHIM (Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego) zgłoszenia czerwonego klocka używanego w grach konstrukcyjnych jako wspólnotowego znaku towarowego. OHIM początkowo zarejestrował znak. Jednak na wniosek spółki Mega Brands, która produkuje klocki do gry mające te same kształty i wymiary co klocki Lego, Wydział Unieważnień OHIM unieważnił wspomniany znak, uznając, że zasadnicze właściwości klocka Lego w sposób oczywisty odpowiadały jego funkcji użytkowej i nie miały na celu jego odróżnienia. W istocie najbardziej istotne elementy oznaczenia tworzonego przez klocek Lego stanowiły dwa rzędy wypustek na górnej powierzchni klocka, które były zarazem niezbędne do uzyskania efektu technicznego zgodnego z przeznaczeniem produktu, jakim jest łączenie klocków. W następstwie potwierdzenia unieważnienia tego znaku przez Wielką Izbę Odwoławczą OHIM Lego wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej.

W wyroku z dnia 12 listopada 2008 r.<sup>2</sup> Sąd uznał między innymi, że prawo Unii stoi na przeszkodzie rejestracji jakiegokolwiek kształtu składającego się wyłącznie, jeśli chodzi o jego zasadnicze właściwości, z kształtu towaru mającego powodować skutki na płaszczyźnie technicznej i wystarczającego do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, choćby nawet efekt ten można było osiągnąć za pomocą innych kształtów z zastosowaniem tego samego lub innego rozwiązania technicznego. Lego odwołała się od tego wyroku do Trybunału.

Trybunał stwierdził na wstępie, że głównym celem zakazu rejestracji w charakterze znaków towarowych oznaczeń tworzonych przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego jest unikanie sytuacji, w których prawo znaków towarowych prowadziłoby do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub cechy użytkowe danego produktu. Przedsiębiorstwa nie powinny wykorzystywać prawa znaków towarowych do nieograniczonego w czasie przedłużania wyłącznych praw dotyczących rozwiązań technicznych.

Jeżeli kształt towaru stanowi jedynie odzwierciedlenie rozwiązania technicznego zastosowanego przez wytwórcę tego towaru i opatentowanego na jego wniosek, to ochrona takiego kształtu jako znaku towarowego po wygaśnięciu patentu znacznie ograniczałaby możliwość wykorzystania takiego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa. Tymczasem zgodnie z prawem

<sup>1</sup> Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

<sup>2</sup> Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie T-270/06, Lego Jurij przeciwko OHIM – Mega Brands (Czerwony klocek Lego).

Unii rozwiązania techniczne podlegają ochronie jedynie przez określony czas, po którego upływie mogą być swobodnie stosowane przez wszystkich przedsiębiorców.

Trybunał stwierdził ponadto, że ograniczając zakaz rejestracji do oznaczeń tworzonych „wyłącznie” przez kształt towaru „niezbędny” do uzyskania efektu technicznego, prawodawca słusznie uwzględnił fakt, że każdy kształt towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, a w konsekwencji zakazanie rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego tylko z tego względu, że wykazuje cechy użytkowe, byłoby niewłaściwe. Używając wyrażen „wyłącznie” i „niezbędny”, prawodawca pragnął zapewnić, że rejestracji nie będą podlegać jedynie te kształty towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego i których rejestracja w charakterze znaku towarowego rzeczywiście utrudniłaby stosowanie tego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do przesłanki, zgodnie z którą rozpatrywana podstawa odmowy rejestracji obejmuje wszystkie oznaczenia tworzone „wyłącznie” przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego, Trybunał stwierdził, że przesłanka ta jest spełniona, jeżeli – tak jak w niniejszej sprawie – wszystkie zasadnicze właściwości danego kształtu spełniają funkcję techniczną, przy czym obecność drugorzędnych elementów pozbawionych funkcji technicznej nie ma w tym względzie żadnego znaczenia.

Jeżeli chodzi o przesłankę, zgodnie z którą rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego można odmówić jedynie wówczas, gdy jest on „niezbędny” do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, Trybunał stwierdził, że przesłanka ta nie oznacza, iż dany kształt musi być jedynym zapewniającym uzyskanie tego efektu. W niektórych przypadkach ten sam efekt techniczny może zostać osiągnięty przez zastosowanie różnych rozwiązań. A zatem mogą istnieć kształty zamienne, mające inne wymiary czy inny wzór, które pozwolą uzyskać ten sam efekt techniczny. Natomiast sama ta okoliczność nie oznacza, że rejestracja rozpatrywanego kształtu jako znaku towarowego nie wpłynie na dostępność rozwiązania technicznego, którego kształt ten jest wyrazem, dla innych przedsiębiorców.

Trybunał stwierdził również, że pozycja przedsiębiorstwa, które opracowało dane rozwiązanie techniczne, nie może być chroniona przed konkurencją wprowadzającą na rynek wierne kopie kształtu towaru, który wynika z zastosowania dokładnie tego samego rozwiązania, poprzez przyznanie temu przedsiębiorstwu monopolu w wyniku rejestracji trójwymiarowego oznaczenia tworzonych przez ten kształt jako znaku towarowego, natomiast może ona – jeśli wymagają tego okoliczności – być oceniana w świetle zasad obowiązujących w dziedzinie nieuczciwej konkurencji. Takie badanie nie było jednak przedmiotem niniejszego sporu.

W konsekwencji **Trybunał oddalił odwołanie Lego.**

---

*Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.*

[Pełny tekst](#) wyroku znajduje się na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z ogłoszenia wyroku dostępne jest za pośrednictwem „[Europe by Satellite](#)” ☎ (+32) 2 2964106