



Imprensa e Informação

Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.º 91/10
Luxemburgo, 14 de Setembro de 2010

Acórdão no processo C-48/09 P
Lego Juris / IHMI

A Peça de jogo de Lego não pode ser registada como marca comunitária

Trata-se de um sinal composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico

Nos termos do Regulamento sobre a marca comunitária¹, podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, como palavras, desenhos, a forma do produto e o seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Todavia, será recusado o registo de sinais exclusivamente compostos pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico.

Em 1 de Abril de 1996, a Lego, sociedade dinamarquesa que fabrica jogos, apresentou ao IHMI (Instituto de Harmonização do Mercado Interno) um pedido de registo de uma peça de jogo de construção de cor vermelha como marca comunitária. O IHMI registou inicialmente a marca em causa. No entanto, a pedido da Mega Brands, que produz peças de jogo com as mesmas formas e dimensões que as da Lego, a Divisão de Anulação do IHMI declarou nula a referida marca pelo facto de as características específicas da peça de Lego terem sido manifestamente adoptadas para desempenhar uma função utilitária e não para fins de identificação. Com efeito, o elemento mais importante do sinal constituído pela peça de Lego consiste em duas filas de projecções na parte superior dessa peça, o qual é necessário para obter o resultado técnico a que se destina o produto, ou seja, a montagem de peças de jogo. Na sequência da confirmação da declaração de nulidade da marca pela Grande Câmara de Recurso do IHMI, a Lego interpôs recurso no Tribunal de Primeira Instância com vista a obter a anulação da decisão da referida câmara.

No seu acórdão de 12 de Novembro de 2008², o Tribunal de Primeira Instância decidiu, nomeadamente, que o direito da União 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. A Lego interpôs então recurso desse acórdão no Tribunal de Justiça.

Desde logo, o Tribunal de Justiça considera que a proibição de registar como marca qualquer sinal composto pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico tem como objectivo principal evitar que o direito das marcas acabe por conceder a uma empresa um monopólio de soluções técnicas ou de características utilitárias de um produto. Assim, as empresas não podem utilizar o direito das marcas para perpetuar, indefinidamente, direitos exclusivos sobre soluções técnicas.

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 a possibilidade de as outras empresas utilizarem a referida solução técnica. Ora, de acordo com o direito da União, as

¹ Regulamento (CE) n.º 40/94, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).

² Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Novembro de 2008, Lego Juris/IHMI – Mega Brands (Título da Lego vermelho).

soluções técnicas só podem ser objecto de uma protecção de duração limitada, de modo a subsequentemente poderem ser livremente utilizadas por todos os operadores económicos.

Alem disso, o Tribunal de Justiça considera que, ao limitar a proibição de registo 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», o legislador pretendeu garantir 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.

No que respeita ao requisito de que o motivo de recusa deve abranger qualquer sinal composto «exclusivamente» pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico, o Tribunal de Justiça considera que este requisito é preenchido quando, como no caso em apreço, todas as características essenciais da forma desempenham a função técnica, não tendo relevância, neste contexto, a presença de um ou mais elementos arbitrários menores sem função técnica.

Quanto ao requisito de que só se pode recusar o registo de uma forma de produto como marca se for «necessária» para obter o resultado técnico visado, o Tribunal de Justiça considera que esse requisito não significa que a forma em causa seja a única que permite obter esse resultado. 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. Todavia, 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.

O Tribunal de Justiça considera igualmente que 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.

Por conseguinte, **o Tribunal de Justiça nega provimento ao recurso interposto pela Lego.**

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal de Justiça.

O [texto integral](#) do despacho é publicado no sítio CURIA no dia da prolação

Contacto Imprensa: Agnès López Gay ☎ (+352) 4303 3667

Imagens da prolação do acórdão estão disponíveis em "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106