

ECONOMISCH RECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

AAK20106557A

D.A.J.M. Melchers

PERIODE 15 JULI 2010 – 1 OKTOBER 2010

Jurisprudentie**Merkenrecht***Het Legoblokje als vormmerk?*

De in 1999 door Mega Brands gestarte nietigheidsprocedure tegen de inschrijving van het rode legoblokje als gemeenschapsmerk heeft uiteindelijk geresulteerd in een arrest van het Hof van Justitie d.d. 14 september 2010 (*Lego v. NHIM/Mega Brands*). Centraal in deze zaak stond de vraag of het legoblokje uitsluitend bestond uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en daardoor op grond van artikel 7, lid 1, sub e-ii van de Gemeenschapsverordening (Verordening (EG) nr. 40/94) niet had mogen worden ingeschreven. In dit kader bespreekt het Hof van Justitie de uitleg die het Gerecht in het bijzonder heeft gegeven aan de voor de toepasbaarheid van artikel 7, lid 1, sub e-ii van de Gemeenschapsverordening gestelde voorwaarden dat er sprake moet zijn van een teken dat ‘uitsluitend’ bestaat uit de vorm van de waar die ‘noodzakelijk’ is voor het verkrijgen van een technische uitkomst. Aan de eerste voorwaarde is voldaan indien alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan de technische functie, waarbij het niet van belang is dat er niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie aanwezig zijn. Ten aanzien van het ‘noodzakelijkheids’-vereiste is het Hof van Justitie van mening dat het Gerecht op goede gronden heeft geoordeeld dat deze voorwaarde niet betekent dat de betrokken vorm de enige moet zijn waarmee die uitkomst kan worden verkregen. Het Hof van Justitie is dan ook van oordeel dat aan een onderneming geen merkenrechtelijke bescherming toekomt van een vorm als concurrenten slaafse nabootsingen van deze vorm van de waar op de markt brengen waar eenzelfde technische oplossing wordt gebruikt. De inschrijving van het rode legoblokje is derhalve terecht nietig verklaard. Wel geeft het Hof van Justitie aan dat de hiervoor beschreven situatie wellicht nader kan worden onderzocht in het kader van de regels inzake oneerlijke mededinging.