



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA n.º 52/16

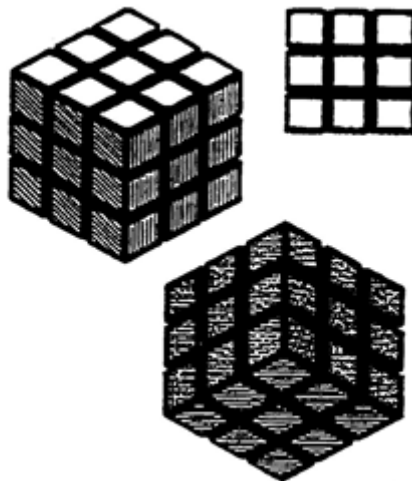
Luxemburgo, 25 de mayo de 2016

Conclusiones del Abogado General en el asunto C-30/15 P
Simba Toys GmbH & Co. KG / Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea (EUIPO)

Según el Abogado General Maciej Szpunar, procede anular la marca de la Unión Europea que se presenta bajo la forma de un cubo de Rubik

Las características esenciales del signo impugnado —la forma de un cubo y la estructura cuadriculada— son necesarias para cumplir una función técnica propia del producto

A petición de Seven Towns, sociedad británica que gestiona los derechos de propiedad intelectual sobre el «Cubo de Rubik», la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) registró en 1999 como marca comunitaria tridimensional la forma de dicho cubo para «puzles tridimensionales».



En 2006, Simba Toys, fabricante de juguetes alemán, solicitó a la EUIPO que anulase la marca tridimensional alegando, concretamente, que ésta incorporaba una solución técnica consistente en su capacidad de rotación, y que dicha solución sólo podía protegerse mediante una patente, y no como una marca. La EUIPO desestimó su solicitud, por lo que Simba Toys interpuso ante el Tribunal General un recurso con el fin de obtener la anulación de la resolución de la EUIPO.

Mediante sentencia de 25 de noviembre de 2014,¹ el Tribunal General desestimó el recurso de Simba Toys. Concretamente, declaró que la representación gráfica de la forma del cubo de Rubik no incorpora una solución técnica que impida su protección como marca, por lo que podía ser registrado como marca de la Unión Europea.

Simba Toys interpuso recurso de casación contra esa sentencia.

¹ Asunto [T-450/09](#) *Simba Toys/OAMI — Seven Towns* (Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadriculada), véase el comunicado de prensa [nº 158/14](#).

En sus conclusiones presentadas hoy, **el Abogado General Maciej Szpunar propone al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General y la resolución de la EUIPO.**

El Abogado General destaca de entrada que, de conformidad con el Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea,² se denegará el registro de las formas cuyas características esenciales sean inherentes a la función o a las funciones genéricas de un producto. Reservar tales características a un único operador económico impediría, de hecho, a las empresas competidoras atribuir a sus productos una forma adecuada para su utilización.

A continuación, el Abogado General examina el motivo basado en el precepto de dicho Reglamento que establece que se denegará el registro de los signos constituidos «exclusivamente» por la forma de los productos «necesaria» para obtener un resultado técnico.³ Recuerda que un signo constituido por la forma de un producto que sólo expresa una función técnica, sin añadir elementos no funcionales significativos, no puede ser registrado como marca, dado que dicho registro reduciría de forma demasiado significativa las posibilidades de los competidores de introducir en el mercado formas de productos que incluyan la misma solución técnica.

El Abogado General subraya que, cuando lleva a cabo el análisis de los elementos funcionales de una forma, la autoridad competente no está obligada a limitarse únicamente a la información que resulta de la representación gráfica, sino que, de ser necesario, debe tener en cuenta también otra información pertinente.

Según el Abogado General, aunque el Tribunal General identificó las características esenciales del signo, no las apreció desde el punto de vista de la función técnica propia del producto. En efecto, si bien el Tribunal General destacó, en la sentencia impugnada, que procedía determinar si las características esenciales de la forma «responden a una función técnica de los productos de que se trata», ninguno de los motivos de dicha sentencia define qué función técnica cumple el producto en cuestión, ni analiza la relación entre esa función y las características de la forma presentada. Esta premisa conduce a la paradójica conclusión de que las representaciones gráficas de la marca impugnada no permiten saber si la forma de que se trata conlleva algún tipo de solución técnica ni, de ser así, cuál es esa solución.

El Abogado General sostiene que, para analizar correctamente las características funcionales de la forma, el Tribunal General debería haber tomado en consideración, en un primer momento, la función del producto de que se trata, esto es, un puzle tridimensional, es decir, un rompecabezas que consiste en ordenar de forma lógica elementos que se pueden desplazar en el espacio. Además, el Tribunal General consideró erróneamente que el análisis de la forma controvertida desde el punto de vista de sus características funcionales debía basarse exclusivamente en la representación gráfica de la solicitud de registro.

El Abogado General considera que el razonamiento conforme al cual la protección otorgada al registro se extiende a cualquier tipo de puzle de forma similar —independientemente de sus modalidades de funcionamiento— y que, por tanto, protege potencialmente, en lo que respecta a la forma controvertida, cualquier puzle tridimensional cuyos elementos adopten la forma de un cubo de 3x3x3, es contraria al interés general. En efecto, permite al titular ampliar su monopolio a las características de los productos que no sólo reúnen la función de la forma controvertida, sino también otras funciones similares.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de

² Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO L 78, p. 1).

³ Artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii).

Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La marca de la Unión tiene validez en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de marcas de la Unión se presentan ante la EUIPO. Las resoluciones de dicho organismo pueden ser recurridas ante el Tribunal General.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro](#) de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su lectura

Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667