



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 52/16

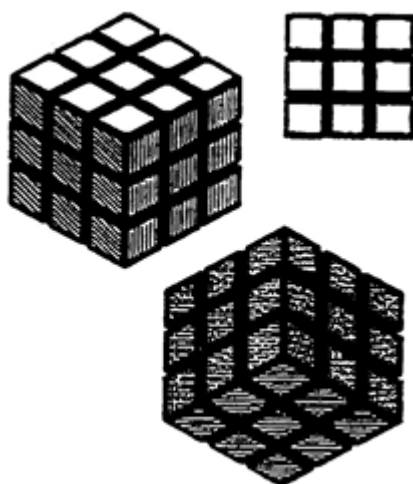
Lussemburgo, 25 maggio 2016

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-30/15 P
Simba Toys GmbH & Co. KG / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà
intellettuale (EUIPO)

Secondo l'avvocato generale Maciej Szpunar, il marchio dell'Unione europea che rappresenta la forma del cubo di Rubik deve essere dichiarato nullo

Le caratteristiche essenziali del segno in questione - forma di un cubo e struttura a griglia - sono necessarie per assolvere la funzione tecnica propria del prodotto dato

Su domanda della Seven Towns, società britannica che gestisce, in particolare, i diritti di proprietà intellettuale relativi al «cubo di Rubik», l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva registrato, nel 1999, quale marchio comunitario tridimensionale, la forma di tale cubo per «puzzle tridimensionali».



Nel 2006, la Simba Toys, produttore tedesco di giocattoli, ha chiesto all'EUIPO di dichiarare la nullità del marchio tridimensionale, in particolare in ragione del fatto che esso comportava una soluzione tecnica consistente nella sua capacità di rotazione, soluzione che poteva essere tutelata solo a titolo di brevetto e non in quanto marchio. Poiché l'EUIPO ha respinto la domanda, la Simba Toys ha adito il Tribunale con un ricorso per l'annullamento della decisione dell'EUIPO.

Con sentenza del 25 novembre 2014¹ il Tribunale ha respinto il ricorso della società Simba Toys. Esso ha, in particolare, dichiarato che la rappresentazione grafica della forma del cubo di Rubik non comporta una soluzione tecnica che le impedisca di essere tutelata come marchio, e pertanto è registrabile quale marchio dell'Unione europea.

Avverso tale sentenza, la società Simba Toys ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

¹ Causa [T-450/09](#), Simba Toys/UAMI – Seven Towns (Forma di un cubo le cui facce hanno una struttura a griglia), v. comunicato stampa n. [158/14](#).

Nelle sue odierne conclusioni, **l'avvocato generale Maciej Szpunar suggerisce alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale e la decisione dell'EUIPO.**

L'avvocato generale sottolinea, anzitutto, che, in conformità al regolamento sul marchio dell'Unione europea², sono escluse dalla registrazione le forme le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di un dato prodotto. Riservare caratteristiche siffatte a favore di un solo operatore economico impedirebbe, infatti, alle imprese concorrenti di attribuire ai propri prodotti una forma utile al loro uso.

L'avvocato generale esamina poi il motivo d'impugnazione vertente sulla disposizione del suddetto regolamento ai sensi della quale sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico³. Egli rammenta che un segno costituito dalla forma di un prodotto che si limita ad assolvere, senza aggiungere significativi elementi non funzionali, una funzione tecnica non può essere registrato come marchio, dato che siffatta registrazione ridurrebbe eccessivamente le possibilità dei concorrenti di immettere sul mercato forme che incorporano la stessa soluzione tecnica.

L'avvocato generale rileva che, nell'effettuare l'analisi degli elementi funzionali di una data forma, l'autorità competente non è tenuta a limitarsi alle informazioni risultanti dalla rappresentazione grafica, ma dovrebbe, se necessario, prendere in considerazione anche altre informazioni pertinenti.

Secondo l'avvocato generale, è vero che il Tribunale ha individuato le caratteristiche essenziali del segno, ma ha omissso di effettuare la loro valutazione sotto il profilo della funzione tecnica propria del prodotto dato. Anche se nella sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che occorreva verificare se determinate caratteristiche della forma «[svolgevano] una funzione tecnica dei prodotti interessati», in nessun punto della motivazione di tale sentenza è stato stabilito quale fosse la funzione tecnica svolta dal prodotto in esame, né analizzato il rapporto tra tale funzione e le caratteristiche della forma depositata. Tale premessa conduce alla conclusione paradossale secondo la quale le rappresentazioni grafiche del marchio in questione non consentono di capire né se la forma in questione svolga una funzione tecnica qualsiasi né quale sia eventualmente tale funzione nel presente caso.

L'avvocato generale ritiene che, al fine di effettuare una corretta analisi delle caratteristiche funzionali della forma, il Tribunale avrebbe dovuto, in primo luogo, prendere in considerazione la funzione del prodotto dato, vale a dire del puzzle tridimensionale, ossia un rompicapo consistente nel comporre in modo logico elementi spostabili nello spazio. Inoltre, il Tribunale ha errato nel ritenere che l'analisi della forma in esame, sotto il profilo delle sue caratteristiche funzionali, avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sull'esame della rappresentazione grafica depositata per la registrazione.

L'avvocato generale è del parere che un'interpretazione secondo la quale l'ambito della tutela derivante dalla registrazione del marchio include ogni tipo di puzzle di forma simile, indipendentemente dalle modalità del suo funzionamento, e quindi, per quanto concerne la forma in questione, potenzialmente, comprende qualsiasi puzzle tridimensionale i cui elementi formino un cubo «3 x 3 x 3», è contrario all'interesse generale. Tale interpretazione permette, infatti, al titolare di estendere il monopolio a quelle caratteristiche dei prodotti che svolgono non solo la funzione della forma controversa, ma anche altre funzioni simili.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

² Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU L 78, pag. 1).

³ Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il marchio dell'Unione europea è valido su tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio dell'Unione europea sono indirizzate all'EUIPO, avverso le decisioni del quale può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575