



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n° 122/16**

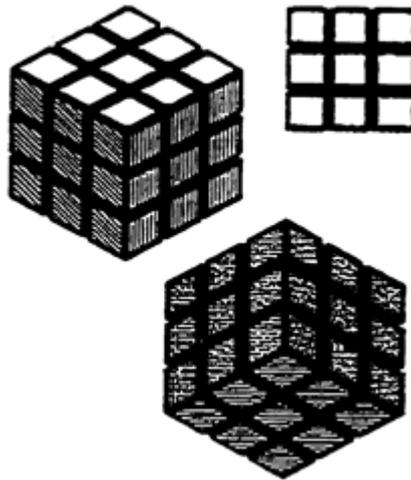
Lussemburgo, 10 novembre 2016

Sentenza nella causa C-30/15 P  
Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO

## **La Corte annulla la sentenza del Tribunale e la decisione dell'EUIPO che confermano la registrazione della forma del cubo di Rubik come marchio dell'Unione**

*Nell'esaminare se la registrazione dovesse essere rifiutata per il motivo che tale forma comportava una soluzione tecnica, l'EUIPO e il Tribunale avrebbero dovuto prendere in considerazione anche elementi funzionali non visibili del prodotto rappresentato da detta forma, quali la sua capacità di rotazione*

Su richiesta della Seven Towns, una società britannica che gestisce fra l'altro i diritti di proprietà intellettuale legati al «cubo di Rubik», nel 1999 l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha registrato come marchio dell'Unione tridimensionale per «puzzle tridimensionali» la forma di cubo di seguito rappresentata:



Nel 2006, la Simba Toys, un produttore di giocattoli tedesco, ha chiesto all'EUIPO l'annullamento del marchio tridimensionale a motivo, segnatamente, 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 proposto dinanzi al Tribunale dell'Unione europea un ricorso volto all'annullamento della decisione dell'EUIPO.

Con sentenza del 25 novembre 2014<sup>1</sup>, il Tribunale ha respinto il ricorso della Simba Toys con la motivazione che la forma di cubo in causa non svolge alcuna funzione tecnica che le impedisca di essere tutelata in quanto marchio. In particolare, il Tribunale ha affermato che la soluzione tecnica che caratterizza il cubo di Rubik non risulta dalle caratteristiche di tale forma, bensì, tutt'al più, da un meccanismo interno ed invisibile del cubo.

<sup>1</sup> Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014, *Simba Toys GmbH & Co. KG/UAMI* (T-450/09, si veda anche Comunicato stampa [158/14](#)).

La Simba Toys ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Nell'odierna sentenza, la Corte ricorda che il regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, applicabile al caso in esame<sup>2</sup>, mira a evitare che il diritto dei marchi conferisca ad un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche utilitarie di un prodotto. A tal riguardo, la Corte constata che le caratteristiche essenziali della forma controversa consistono in un cubo e in una struttura a griglia che compare su ciascuna faccia di detto cubo.

Riguardo poi alla questione di stabilire se la registrazione della forma di cui trattasi come marchio dell'Unione sia idonea a conferire alla Seven Towns un monopolio su una soluzione tecnica, la Corte sottolinea che occorre esaminare se tale forma sia necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la Corte constata che, nell'ambito di tale esame, **le caratteristiche essenziali della forma di cubo in causa devono essere valutate alla luce della funzione tecnica del prodotto rappresentato da tale forma.** In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione anche elementi non visibili nella rappresentazione grafica di tale forma, quali la capacità di rotazione degli elementi individuali di un puzzle tridimensionale del tipo «cubo di Rubik». In tale contesto, il Tribunale avrebbe dovuto definire la funzione tecnica del prodotto interessato e tenerne conto nel suo esame.

Inoltre, la Corte dichiara che il fatto che la Seven Towns abbia chiesto la registrazione del segno controverso per i «puzzle tridimensionali» in generale, senza limitarsi a quelli con capacità di rotazione, non impedisce che la funzione tecnica del prodotto rappresentato dalla forma di cubo in causa sia presa in considerazione, anzi lo rende necessario, dato che la decisione su tale domanda è idonea a ripercuotersi su tutti i produttori di puzzle tridimensionali i cui elementi rappresentino la forma di un cubo.

In conclusione, la Corte **annulla la sentenza del Tribunale nonché la decisione dell'EU IPO che confermano la registrazione della forma controversa come marchio dell'Unione.**

L'EU IPO dovrà adottare una nuova decisione tenendo conto di quanto dichiarato dalla Corte nella presente sentenza.

---

**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.

---

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

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

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

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» 📡 (+32) 2 2964106*

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).