



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 131/19

Lussemburgo, 24 ottobre 2019

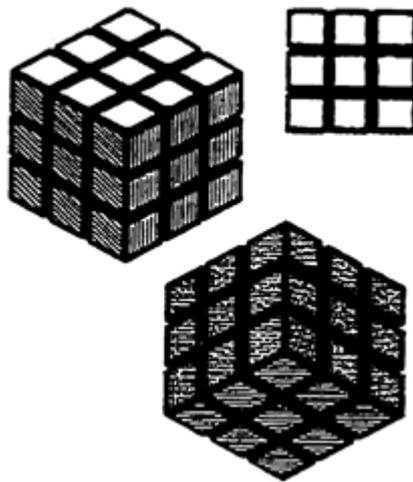
Sentenza nella causa T-601/17
Rubik's Brand Ltd / EUIPO

Il Tribunale conferma l'annullamento del marchio dell'Unione europea costituito dalla forma del «cubo di Rubik»

Poiché le caratteristiche essenziali di tale forma sono necessarie a ottenere il risultato tecnico consistente nella capacità di rotazione di tale prodotto, tale forma non avrebbe potuto essere registrata quale marchio dell'Unione europea

Su richiesta della Seven Towns, una società britannica che gestisce fra l'altro i diritti di proprietà intellettuale connessi al «cubo di Rubik», nel 1999 l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha registrato come marchio dell'Unione europea 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 della Simba Toys, quest'ultima ha proposto dinanzi al Tribunale dell'Unione europea un ricorso volto all'annullamento della decisione dell'EUIPO.

Con sentenza del 25 novembre 2014 ¹, il Tribunale ha respinto il ricorso della Simba Toys con la motivazione che la forma di cubo controversa non svolgeva alcuna funzione tecnica che le impedisse di essere tutelata in quanto marchio. In particolare, il Tribunale ha affermato che la soluzione tecnica che caratterizzava il cubo di Rubik non risultava dalle caratteristiche di tale forma, bensì, tutt'al più, da un meccanismo interno e invisibile del cubo.

¹ Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014, Simba Toys GmbH & Co. KG/UAMI ([T-450/09](#)); v. anche comunicato stampa n. [158/14](#).

La Simba Toys ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia, che con sentenza del 10 novembre 2016² ha annullato sia la sentenza del Tribunale sia la decisione dell'EU IPO. Nella sua sentenza, la Corte ha constatato, in particolare, che, nell'esaminare se la registrazione dovesse essere respinta per il motivo che la forma di cubo controversa comportava una soluzione tecnica, l'EU IPO e il Tribunale avrebbero dovuto prendere in considerazione anche elementi funzionali invisibili del prodotto rappresentato da tale forma, come la sua capacità di rotazione.

A seguito della sentenza della Corte, l'EU IPO era tenuto ad adottare una nuova decisione tenendo conto delle constatazioni formulate dalla Corte. Con decisione del 19 giugno 2017, l'EU IPO ha constatato che la rappresentazione della forma di cubo controversa rivelava tre caratteristiche essenziali, vale a dire la forma globale del cubo, le linee nere e i piccoli quadrati su ogni faccia del cubo e la diversa colorazione delle sei facce del cubo. In tale contesto, l'EU IPO ha ritenuto che ciascuna di tali caratteristiche essenziali fosse necessaria per ottenere un risultato tecnico derivante da un'operazione consistente nel far ruotare attorno a un asse, verticalmente e orizzontalmente, file di cubi più piccoli di diversi colori, componenti di un cubo più grande, fino a quando i nove quadrati di ogni singola faccia di tale cubo siano dello stesso colore. Orbene, poiché il regolamento sul marchio dell'Unione europea³ non consente la registrazione di una forma le cui caratteristiche essenziali sono necessarie ad ottenere un risultato tecnico, l'EU IPO ha concluso che il marchio controverso era stato registrato in violazione di tale regolamento, e ne ha pertanto annullato la registrazione.

La Rubik's Brand Ltd, attuale titolare del marchio controverso, ha impugnato quest'ultima decisione dell'EU IPO dinanzi al Tribunale.

Con l'odierna sentenza, il Tribunale constata, anzitutto, che la decisione dell'EU IPO è viziata da un errore di valutazione, in quanto l'EU IPO ha considerato la diversa colorazione delle sei facce del cubo caratteristica essenziale del marchio controverso. In proposito, il Tribunale precisa, da un lato, che la Rubik's Brand non ha mai affermato di considerare importante, nel contesto della registrazione del marchio controverso, l'eventuale presenza di colori su ciascuna delle facce del cubo e, dall'altro, che un semplice esame visivo della rappresentazione grafica di tale marchio non permette di individuare con sufficiente precisione una diversa colorazione delle sei facce del cubo.

Inoltre, il Tribunale ha confermato la validità della definizione del risultato tecnico che figura nella decisione impugnata. In tale contesto, da un lato, il Tribunale constata che la forma di cubo controversa rappresenta l'aspetto del prodotto concreto per il quale la registrazione è stata chiesta, nella specie il puzzle tridimensionale conosciuto con il nome «cubo di Rubik». Dall'altro, il Tribunale rileva che tale prodotto è un gioco la cui finalità è quella di ricostruire un puzzle a colori tridimensionale e a forma di cubo assemblando sei facce di colori diversi, e che tale finalità è raggiunta facendo ruotare attorno a un asse, verticalmente e orizzontalmente, file di piccoli cubi di diversi colori, componenti di un cubo più grande, finché i nove quadrati di ciascuna faccia di tale cubo siano dello stesso colore.

Con riferimento all'esame delle funzionalità delle caratteristiche essenziali del marchio controverso, il Tribunale ritiene, come l'EU IPO, che **la caratteristica essenziale costituita dalle linee nere** che si incrociano, orizzontalmente e verticalmente, su ognuna delle facce del cubo, dividendo ciascuna di esse in nove piccoli cubi di uguali dimensioni suddivisi in file di tre per tre, **sia necessaria per il conseguimento del risultato tecnico voluto.**

Infatti, tali linee nere rappresentano una separazione fisica tra i diversi cubi piccoli, permettendo al giocatore di ruotare ciascuna fila di cubi piccoli indipendentemente dalle altre al fine di raggruppare tali piccoli cubi nella combinazione di colori voluta, sulle sei facce del cubo. Una siffatta separazione fisica è necessaria per far ruotare, verticalmente e orizzontalmente, grazie a un meccanismo posto al centro del cubo, le diverse file di piccoli cubi. In mancanza di tale

² Sentenza della Corte del 10 novembre 2016, Simba Toys GmbH & Co. KG/EU IPO ([C-30/15 P](#)); v. anche comunicato stampa n. [122/16](#).

³ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, p. 1).

separazione fisica, il cubo sarebbe soltanto un blocco solido, non integrante elementi singoli movibili in modo indipendente.

Per quanto riguarda **la caratteristica essenziale costituita dalla forma globale del cubo**, il Tribunale ritiene, come l'EU IPO, che **la forma di cubo sia indissociabile, da un lato, dalla struttura a griglia**, costituita dalle linee nere che si incrociano su ciascuna delle facce del cubo e dividono ciascuna di queste in nove piccoli cubi di uguali dimensioni ripartiti in file di tre per tre **e, dall'altro, dalla funzione del prodotto concreto di cui trattasi, che è quella di far ruotare orizzontalmente e verticalmente le file di piccoli cubi**. Tenuto conto di tali elementi, la forma del prodotto, infatti, può essere soltanto quella di un cubo, vale a dire, un esaedro regolare.

Pertanto, il Tribunale conclude che, benché la diversa colorazione delle sei facce del cubo non costituisca una caratteristica essenziale del marchio controverso, **le due caratteristiche di tale marchio che sono state correttamente qualificate come essenziali dall'EU IPO sono necessarie per il conseguimento del risultato voluto per il prodotto, rappresentato dalla forma di cubo controversa, cosicché quest'ultima non avrebbe potuto essere registrata come marchio dell'Unione europea**. Di conseguenza, **il Tribunale conferma la decisione impugnata e respinge il ricorso della Rubik's Brand**.

IMPORTANTE: Il marchio dell'Unione è valido in tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio dell'Unione sono rivolte all'EU IPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

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