



Kontakty z Mediami
i Informacja

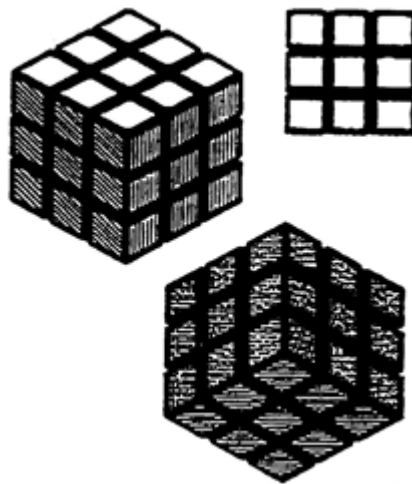
Sąd Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 131/19
Luksemburg, 24 października 2019 r.

Wyrok w sprawie T-601/17
Rubik's Brand Ltd / EUIPO

Sąd utrzymał w mocy stwierdzenie nieważności prawa do unijnego znaku towarowego utworzonego z kształtu „kostki Rubika”

Ze względu na to, że zasadnicze właściwości tego kształtu są niezbędne do uzyskania efektu technicznego związanego ze zdolnością rotacji tego towaru, kształtu tego nie można zarejestrować jako unijnego znaku towarowego

Na wniosek Seven Towns, spółki brytyjskiej zarządzającej w szczególności prawami własności intelektualnej związanymi z „kostką Rubika”, w 1999 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarejestrował jako trójwymiarowy unijny znak towarowy, dla „układek trójwymiarowych”, następujący kształt sześciangu:



W 2006 r. spółka Simba Toys, niemiecki producent zabawek, złożyła do EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do trójwymiarowego znaku towarowego, w szczególności ze względu na to, że obejmuje on rozwiązanie techniczne polegające na zdolności rotacji, a takie rozwiązanie może być chronione jedynie w ramach patentu, a nie w ramach znaku towarowego. Ponieważ EUIPO oddaliło ten wniosek, spółka Simba Toys wniosła do Sądu Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO.

Wyrokiem z dnia 25 listopada 2014 r.¹ Sąd oddalił skargę spółki Simba Toys ze względu na to, że sporny kształt sześciangu nie obejmuje funkcji technicznej, która uniemożliwiłaby jego ochronę w charakterze znaku towarowego. W szczególności Sąd stwierdził, że cechujące kostkę Rubika rozwiązanie techniczne nie wynika z właściwości tego kształtu, lecz, co najwyżej, z niewidocznego wewnętrznego mechanizmu znajdującego się w sześciangu.

¹ Wyrok Sądu z dnia 25 listopada 2014 r., Simba Toys GmbH & Co. KG/OHIM ([T-450/09](#)); zob. także komunikat prasowy nr [158/14](#).

Spółka Simba Toys wniosła odwołanie od wyroku Sądu do Trybunału Sprawiedliwości, który wyrokiem z dnia 10 listopada 2016² uchylił wyrok Sądu i stwierdził nieważność decyzji EUIPO. W wyroku tym Trybunał w szczególności stwierdził, że rozpatrując, czy należy odmówić rejestracji ze względu na to, że ten kształt obejmuje rozwiązanie techniczne, EUIPO i Sąd powinny być uwzględnic także niewidoczne elementy funkcjonalne przedstawionego przez ten kształt towaru, takie jak zdolność rotacji.

W następstwie wydania wyroku przez Trybunał EUIPO miał obowiązek przyjąć nową decyzję, z uwzględnieniem ustaleń dokonanych przez Trybunał. Decyzją z dnia 19 czerwca 2017 r. EUIPO stwierdził, że przedstawienie spornego kształtu sześcianu wykazuje trzy zasadnicze właściwości, a mianowicie całościowy kształt sześcianu, czarne linie i niewielkie kwadraty na każdej ze ścian sześcianu, a także różnice kolorów na sześciu ścianach sześcianu. W tym kontekście EUIPO stwierdził, że każda z tych zasadniczych właściwości jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego wynikającego z operacji polegającej na obracaniu wokół osi, wertykalnie i horyzontalnie, szeregów mniejszych sześcianów w różnych kolorach stanowiących część większego sześcianu aż do chwili, gdy dziewięć kwadratów na każdej ze stron tego sześcianu będzie miało ten sam kolor. Ze względu zaś na to, że rozporządzenie w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej³ nie umożliwia rejestracji kształtu, którego zasadnicze właściwości są niezbędne do uzyskania efektu technicznego, EUIPO stwierdził, że sporny znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów tego rozporządzenia i, w konsekwencji, unieważnił prawo do tego znaku.

Rubik's Brand Ltd, która obecnie jest właścicielem prawa do spornego znaku towarowego, zaskarżyła tę ostatnią decyzję EUIPO przed Sądem.

W dzisiejszym wyroku Sąd stwierdził przede wszystkim, że decyzja EUIPO zawiera błąd w ocenie w zakresie, w jakim EUIPO stwierdził, że różnice kolorów na sześciu ścianach sześcianu stanowią zasadniczą właściwość spornego znaku towarowego. W tym względzie Sąd uściślił, po pierwsze, że Rubik's Brand nigdy nie podniosła, że ewentualne istnienie kolorów na każdej ze ścian sześcianu odgrywa jej zdaniem istotną rolę w kontekście rejestracji spornego znaku towarowego, oraz po drugie, że zwykła analiza wizualna przedstawienia graficznego tego znaku towarowego nie umożliwia stwierdzenia z wystarczającą precyzją istnienia różnic kolorów na sześciu ścianach sześcianu.

Następnie Sąd utrzymał w mocy ważność definicji efektu technicznego zawartej w zaskarżonej decyzji. W tym kontekście Sąd, po pierwsze, stwierdził, że sporny kształt sześcianu przedstawia wygląd konkretnego towaru, dla którego dokonano zgłoszenia, w tym przypadku układanki trójwymiarowej znanej pod nazwą „kostki Rubika”. Po drugie, Sąd wskazał, że ów towar jest grą, której celem jest odtworzenie kolorowej sześcienniej układanki trójwymiarowej poprzez złożenie sześciu ścian o różnych kolorach i że ów cel może zostać osiągnięty poprzez okręcenie wokół osi, wertykalnie i horyzontalnie, szeregów mniejszych sześcianów o różnych kolorach stanowiących część większego sześcianu aż do chwili, gdy dziewięć kwadratów na każdej ze stron tego sześcianu będzie miało ten sam kolor.

W odniesieniu do analizy funkcjonalności zasadniczych właściwości spornego znaku towarowego, Sąd stwierdził, podobnie jak EUIPO, że **zasadnicza właściwość związana z czarnymi liniami** – które przecinają się horyzontalnie i wertykalnie na każdej ze ścian sześcianu, przedzielając każdą z tych ścian na dziewięć niewielkich sześcianów o takiej samej powierzchni, rozmieszczonych w szeregach trzy na trzy – **jest niezbędna do uzyskania zamierzonego efektu technicznego**.

Te czarne linie ukazują bowiem fizyczne rozdzielanie między poszczególnymi niewielkimi sześcianami, umożliwiając grającemu obracanie każdego z szeregów niewielkich sześcianów, niezależnie – jednych od drugich, w celu zgrupowania tych niewielkich sześcianów w ramach

² Wyrok Trybunału z dnia 10 listopada 2016 r., Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO ([C-30/15 P](#), zob. także komunikat prasowy nr [122/16](#)).

³ Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), zmienione [zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

zamierzonej kombinacji kolorów na sześciu ścianach sześcianu. Takie fizyczne rozdzielanie jest niezbędne dla obracania, wertykalnie i horyzontalnie, za pomocą mechanizmu umieszczonego pośrodku sześcianu, poszczególnych szeregów niewielkich sześcianów. Bez takiego fizycznego rozdzielania sześcian byłby jedynie solidnym blokiem, niezawierającym żadnego indywidualnego elementu, który można by przemieścić w sposób niezależny.

Odnosnie do **zasadniczej właściwości wynikającej z całościowego kształtu sześcianu**, Sąd stanął na stanowisku, podobnie jak EUIPO, że **kształt sześcianu jest nierozzerwalnie związany, po pierwsze, ze strukturą siatki** utworzoną z czarnych linii przecinających się na każdej ze ścian sześcianu i przedzielających każdą z tych ścian na dziewięć niewielkich sześcianów o takiej samej powierzchni, rozmieszczonych w szeregach trzy na trzy, **oraz po drugie, z funkcją konkretnego spornego towaru polegającą na obracaniu, horyzontalnie i wertykalnie, szeregów niewielkich sześcianów**. W świetle tych okoliczności kształt towaru może jedynie być sześcianem, to znaczy regularnym heksaedrem.

W tych okolicznościach Sąd stwierdził, że o ile różnice kolorów na sześciu ścianach nie stanowią zasadniczej właściwości spornego znaku towarowego, **o tyle dwie właściwości tego znaku towarowego, które EUIPO prawidłowo zakwalifikował jako zasadnicze, są niezbędne do uzyskania zamierzonego efektu przez towar reprezentowany za pomocą rozpatrywanego kształtu sześcianu, w związku z czym ten ostatni nie może być zarejestrowany jako unijny znak towarowy**. W konsekwencji Sąd utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję i oddalił skargę spółki Rubik's Brand.

UWAGA: Unijny znak towarowy jest skuteczny na całym obszarze Unii Europejskiej i współlistnieje ze znakami krajowymi. Zgłoszenia znaku towarowego kierowane są do EUIPO. Odwołanie od jego decyzji może zostać wniesione do Sądu.

UWAGA: Odwołanie od orzeczenia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału w terminie dwóch miesięcy i dziesięciu dni od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu. Odwołanie podlega badaniu w trybie wstępnej procedury dotyczącej jego dopuszczalności. W tym celu powinno ono zawierać wniosek o dopuszczenie do rozpoznania wskazujący istotną kwestię lub istotne kwestie związane z jednolitym stosowaniem, spójnością lub rozwojem prawa Unii, których dotyczy odwołanie.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie nieważności jest doprowadzenie do uznania za nieważne aktów instytucji Unii, które są sprzeczne z prawem Unii. Państwa członkowskie, instytucje europejskie oraz jednostki mogą, pod pewnymi warunkami, wnieść skargę o stwierdzenie nieważności do Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu. Jeżeli skarga jest zasadna, stwierdza się nieważność aktu. Instytucja, której to dotyczy, powinna zaradzić ewentualnej próżni prawnej spowodowanej nieważnością tego aktu.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Sądu.

[Pełny tekst](#) wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z ogłoszenia wyroku jest dostępne przez „[Europe by Satellite](#)” ☎ (+32) 2 2964106