

**TRIBUNAL DE L'UNION EUROPEENNE, 8EME CHAMBRE, 24 OCTOBRE 2019, T-601-17,**

**RUBIK'S BRAND LTD C/ EUIPO**

**MOTS CLEFS : TUE - droit des marques – marque tridimensionnelle – marque communautaire – EUIPO – Rubik's cube – signe constitué par la forme du produit**

*Au terme d'une véritable saga judiciaire, le Tribunal de l'Union européenne confirme l'annulation de la marque de l'Union constituée par la représentation graphique du « Rubik's cube ». La forme du célèbre jeu ne peut donc pas faire l'objet d'une protection au titre du droit des marques.*

**FAITS :** La marque figurative tridimensionnelle « Rubik's cube » a été enregistrée au titre de marque communautaire le 6 avril 1999. En 2006, Simba Toys, un producteur de jouet allemand, a introduit une demande de nullité de la marque auprès de l'EUIPO, estimant que cette dernière contrevenait notamment à l'article 7 paragraphe 1 du règlement n°40/44 devenu le règlement n°207/2009 selon lequel sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

**PROCEDURE :** L'EUIPO rejeta à deux reprises les demandes d'annulation formées par l'entreprise allemande. Cette dernière décida alors d'introduire un recours devant le Tribunal de l'Union européenne. Par un arrêt du 25 novembre 2014, ce dernier débouta l'entreprise de ses demandes. En effet les juges européens estimèrent que la fonction technique du produit, à savoir sa capacité de rotation, ne résultait pas de la forme du cube mais d'un mécanisme interne et invisible. L'examen du caractère fonctionnel devait donc se borner à la représentation graphique du signe. L'entreprise allemande décida alors d'introduire un pourvoi auprès de la Cour de justice de l'Union, qui, dans une décision du 10 novembre 2016 décida d'annuler les décisions précédentes. En effet, pour la Cour l'analyse du caractère fonctionnel du signe doit s'apprécier vis-à-vis de la fonction technique du produit concret concerné, c'est-à-dire en prenant en compte les éléments techniques non visibles.

Le 19 juin 2017, l'EUIPO déclara la nullité de la marque. L'office considéra en effet que chacune des caractéristiques essentielles du signe était nécessaire à l'obtention d'un résultat technique du produit concret.

L'entreprise Rubik's Brand Ltd introduisit donc un recours auprès du Tribunal en arguant notamment d'une erreur commise par l'EUIPO dans son appréciation de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles du signe.

**PROBLEME DE DROIT :** Ainsi la question à laquelle devait répondre le Tribunal de l'Union Européenne était celle de savoir si les caractéristiques essentielles du signe n'étaient que des éléments nécessaires à l'obtention du résultat technique recherché par le produit concret ?

**SOLUTION :** Le Tribunal de l'Union européenne a confirmé la décision de la Cour de justice en ce que les caractéristiques essentielles de la forme de la marque tridimensionnelle reproduisant la forme du « Rubik's cube » sont nécessaires à l'obtention du résultat technique consistant dans la capacité de rotation du produit, cette forme n'aurait donc pas pu être enregistrée en tant que marque communautaire.



**NOTE :**

Les signes figuratifs en trois dimensions permettent de protéger la forme d'un produit ou son conditionnement<sup>1</sup>. Parmi les conditions de validité d'une marque se trouve classiquement le critère de distinctivité selon lequel le signe ne doit pas être la désignation générique ou usuelle du produit, ou encore désigner l'une de ses caractéristiques. Cependant dans le cas d'une marque tridimensionnelle le critère de distinctivité est renforcé puisque s'appliquera l'article 7 paragraphe 1 du règlement n°207/2009 selon lequel le signe ne doit pas être constitué par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

### **L'analyse *in concreto* de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles du signe**

Pour Tribunal de l'Union, dans le cas d'une marque tridimensionnelle, l'application de l'article 7 du règlement n°207/2009 suppose en pratique une analyse décomposée en deux temps. Il s'agira en premier lieu d'identifier les caractéristiques essentielles de la représentation graphique du signe, puis de s'attacher à la fonctionnalité de ces caractéristiques eut égard à la finalité du produit concret. Le tribunal distingue alors deux caractéristiques essentielles à la représentation du célèbre jeu, sa forme de cube et les lignes noires qui s'entrecroisent sur chacune des faces de celui-ci. Les juges européens vont alors valider la détermination de la finalité du produit dégagée par l'EU IPO à savoir « faire pivoter des rangées de cubes afin de les regrouper dans les bonnes couleurs sur les six faces du puzzle ». C'est ainsi que le Tribunal va conclure que ces deux caractéristiques essentielles sont nécessaires à l'obtention du résultat

technique recherché. En effet, en l'absence d'une séparation physique que représentent les lignes noires, chaque carré ne pourrait pas pivoter et l'ensemble ne serait qu'un cube solide. Quant à la forme globale du cube, elle est indissociable d'une structure en grille constituée de petits carrés. Cet arrêt s'inscrit alors dans la continuité de la jurisprudence de la CJUE concernant la protection de la marque tridimensionnelle<sup>2</sup>.

### **Une appréciation justifiée par l'intérêt général et la préservation de l'innovation technique dans l'Union**

Le tribunal de l'Union va en l'espèce justifier l'approche *in concreto* de l'article 7 au regard de l'intérêt général attaché à cette disposition. En effet, la marque confère un monopole d'exploitation sur un signe permettant à une entreprise de distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents. Elle apparaît donc comme une composante essentielle en termes d'identification dans le cadre de la vie des affaires. Or, la marque ne doit pas avoir pour effet de créer un tel monopole sur une solution technique, empêchant ainsi tout autre opérateur économique d'utiliser librement ce procédé. Pour empêcher toute atteinte à l'innovation, les procédés techniques ne peuvent faire l'objet que d'une protection temporaire au titre du droit des brevets, de sorte qu'après expiration de celui-ci, chaque opérateur pourra librement l'utiliser. Cependant, les conditions de distinctivités traditionnelles étant renforcées dans l'appréciation de la validité d'une marque tridimensionnelle, l'enregistrement d'un tel signe peut en pratique se révéler être un véritable parcours du combattant.

Sarah Lafleur

Master 2 Droit des créations artistiques et numériques  
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, IREDIC 2019

<sup>1</sup> FOLLIARD-MONGUIRAL (A), « Les conditions de la protection de la marque tridimensionnelle », Propriété industrielle, n°7-8, Juillet 2003, comm.62.

<sup>2</sup> CJUE, 18 juin 2002, Philips, C-299/99, CJUE, 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09



**ARRET :**

*TUE, 8<sup>ème</sup> chambre, 24 octobre 2019, T-601-17, Rubik's Brand Ltd c/ EUIPO*

[...]

« 42. En vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. »

« 43. Chacun des motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 doit être interprété à la lumière de l'intérêt général qui le sous-tend. Dans ce contexte, la Cour a relevé que l'article 7, [...] vise à empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit »

[...]

« 45. Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», ladite disposition assure que seules soient refusées à l'enregistrement les formes de produit qui ne font qu'incorporer une solution technique et dont l'enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l'utilisation de cette solution technique par d'autres entreprises »

[...]

« 85. Tout d'abord, en ce qui concerne la caractéristique essentielle constituée par les lignes noires qui s'entrecroisent, horizontalement et verticalement, sur chacune des faces du cube, divisant chacune de celles-ci en neuf petits cubes de mêmes dimensions répartis en rangées de trois par trois, il convient de considérer, qu'elle est nécessaire à l'obtention du résultat technique recherché. »

« 86. En effet, ces lignes noires représentent en réalité une séparation physique entre les différents petits cubes, permettant au joueur de tourner chaque rangée de petits cubes indépendamment les unes des autres afin de regrouper ces

petits cubes, dans la combinaison de couleurs souhaitée, sur les six faces du cube. Une telle séparation physique est nécessaire pour faire pivoter, verticalement et horizontalement, grâce à un mécanisme logé au centre du cube, les différentes rangées de petits cubes. Sans une telle séparation physique, le cube ne serait rien d'autre qu'un bloc solide. »

[...]

« 89. Ensuite, en ce qui concerne la caractéristique essentielle constituée par la forme globale du cube, il convient également de valider l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle elle est nécessaire à l'obtention du résultat technique recherché. En effet, cette appréciation se fonde sur le constat selon lequel la forme d'un cube est indissociable, d'une part, de la structure en grille, qui est constituée par les lignes noires qui s'entrecroisent sur chacune des faces du cube et divisent chacune de celles-ci en neuf petits cubes de mêmes dimensions répartis en rangées de trois par trois, et, d'autre part, de la fonction du produit concret en cause, qui est de faire pivoter horizontalement et verticalement les rangées de petits cubes. Eu égard à ces éléments, la forme du produit ne peut, en effet, être que celle d'un cube, à savoir un hexaèdre régulier. »

[...]

« 98. En l'espèce, dès lors que les deux caractéristiques de la marque contestée qui ont été correctement qualifiées d'essentielles par la chambre de recours, en l'occurrence la forme globale du cube, d'une part, et les lignes noires et les petits carrés sur chaque face du cube, d'autre part, sont nécessaires à l'obtention du résultat technique recherché par le produit concret concerné (voir points 85 à 90 ci-dessus), il convient de conclure que ladite marque se heurte au motif visé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94. »

