

## MARCHIO DI FORMA – (IIa Parte)

Tribunale UE 27/06/2017 (causa T-580/15) [Marchio UE – Procedura di invalidità – Marchio UE tridimensionale – Forma di un accendino con una pinna laterale, compreso l’elemento verbale CLIPPER – Forma necessaria per ottenere il risultato tecnico – Mancanza di carattere distintivo – Articolo 7(1)(b) e (e)(ii) del Regolamento (UE) No. 207/2009 – Mancanza di chiarezza dell’oggetto di tutela nella domanda di marchio]

Facendo riferimento ed a continuazione dell’articolo già pubblicato a suo tempo sul sito [sistemaproprietaintellettuale.it](http://sistemaproprietaintellettuale.it) (già Marchi & Brevetti web), nell’ormai “lontano” settembre 2015, dopo l’importante Decisione della Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO (n. R 924/2013-1, di seguito anche “la Decisione”), ed a completezza dello stesso articolo, riportiamo l’avvenuta conferma del ragionamento tutto e dell’impianto logico-giuridico che ha comportato l’annullamento *ab origine* ed *in toto* del marchio tridimensionale raffigurante un accendino tondo con pinna, registrazione comunitaria N. 004758652 (di seguito anche “il marchio tridimensionale”), da parte del Tribunale della Unione Europea, con la sentenza del 27 giugno 2017, nella causa N. T-580/15.

Attraverso tale sentenza, il Tribunale di Prima Istanza della Unione Europea ha ribadito ed ulteriormente chiarito l’orientamento giuridico con riguardo ad un marchio tridimensionale recante una parte denominativa, in questo caso CLIPPER, avente una forma priva di carattere distintivo, con caratteristiche essenziali aventi una funzione tecnica. Mentre il fatto che il segno fosse ambiguo o non individuabile relativamente all’oggetto da tutelare non è stato approfondito viste le risposte sui due precedenti motivi.

Ad ogni modo, come da consolidata giurisprudenza, è stato applicato il *modus operandi* secondo l’ordine dei seguenti punti:

- 1) Art. 7.1 e (ii) del Regolamento (CE) N. 207/09;
- 2) Art. 7.1 b) del Regolamento (CE) N. 207/09;
- 3) Art. 7.1 a) del Regolamento (CE) N. 207/09.

### **Art. 7.1 e (ii) del Regolamento (CE) N. 207/09**

Come ormai da prassi consolidata sostenuta dalla giurisprudenza della Corte (C-218/01, par.36 e casi citati), tra i succitati motivi di invalidità verrà valutato per primo quello relativo alla “funzionalità” tecnica del marchio, in quanto maggiormente collegato alla volontà, da parte del legislatore, di vietare qualsiasi monopolio “tecnico” potenzialmente perenne, a danno del pubblico interesse.

Nel presente caso, il Tribunale ha ribadito che il deposito di una documentazione che evidenziasse la funzionalità tecnica della forma del marchio attraverso precedenti titoli di proprietà industriale ed

in particolare attraverso dei titoli brevettuali scaduti, è senza dubbio un buon modo per impedire l'eventuale volontà, da parte dei Titolari di marchio, di aspirare al monopolio di un segno costituito esclusivamente "dalla forma od altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico" (art. 7.1 e) ii).

In particolare, quando la forma di un prodotto incorpora meramente una soluzione tecnica sviluppata dall'ideatore del prodotto e brevettata dallo stesso, la tutela di detta forma come marchio in luogo di un brevetto scaduto potrebbe considerabilmente e permanentemente ridurre l'opportunità ad altre imprese di utilizzare la medesima soluzione tecnica (punto 22 della presente sentenza).

Dove, con forma "necessaria per ottenere un risultato tecnico" è stato ribadito che non si intende l'unica forma con cui si riesce a raggiungere il risultato tecnico, bensì una forma o simili forme con cui venga raggiunto un determinato risultato tecnico. (C-48/09 14 settembre 2010, *Lego Juris v OHIM* et al.).

Mentre l'espressione "caratteristica essenziale" del marchio è riferibile agli elementi maggiormente importanti del segno, da valutare caso per caso, in relazione con i prodotti e servizi di riferimento (C-48/09 14 settembre 2010, *Lego Juris v OHIM* et al.).

Nella fattispecie, era stata già condotta da parte della Commissione dei Ricorsi un'attenta analisi degli elementi del marchio avente come oggetto una figura di un accendino tondo, recante una pinna, una scritta CLIPPER, un pulsante in cima e dei fori, in relazione con i prodotti come registrati per le classi 4 e 34.

Il Tribunale ha perciò ribadito che il presente articolo 7.1 e (ii) del Regolamento non può applicarsi ove la forma del marchio in relazione con i prodotti comporti l'individuazione di elementi non funzionali quali elementi decorativi o figurativi, che ricoprono un importante ruolo nella forma stessa.

Difatti, dopo un'attenta analisi delle caratteristiche essenziali del marchio in questione e dei titoli di privativa brevettuale precedentemente depositati in Spagna sin dal 1971 e ad oggi scaduti recanti un'accentuata similitudine se non una certa identità con gli elementi essenziali del marchio registrato, il Tribunale ha concluso analogamente alla Commissione dei Ricorsi ovvero ritenendo che il marchio registrato non presentasse tra le sue caratteristiche essenziali l'elemento verbale CLIPPER, in quanto raffigurato solo in una parte minima dell'accendino, visibile solo come caratteristica minoritaria nella rappresentazione grafica del marchio stesso, e non presente come elemento chiaramente rivendicato nella domanda di marchio.

Al contrario, sono stati ritenuti essenziali e funzionali tutti i restanti elementi quali: la pinna posteriore o laterale, i fori ed il pulsante in cima.

Ed è stato ritenuto importante l'esame dei precedenti titoli di proprietà industriale scaduti, in cui era evidenziato come la forma cilindrica dell'accendino, la pinna, i fori ed il pulsante fossero elementi tecnici.

### **Art. 7.1 (b) del Regolamento (CE) N. 207/09**

Come affermato al punto 55 della sentenza in commento, la percezione del consumatore sulla distintività o meno del marchio non è necessaria qualora venga appurato, come in questo caso, che le caratteristiche essenziali del segno sono tecniche. E le caratteristiche tecniche del marchio non potranno essere superate nemmeno dalla reputazione del marchio stesso.

Tuttavia, come anticipato, il Tribunale ha qui proseguito nella propria disanima, per poter giudicare anche sulla classe 35, in qualche modo esclusa dall'art. 7.1 e) ii).

In generale, il Tribunale dell'Unione Europea, partendo da presupposti ormai consolidati nella giurisprudenza comunitaria, ha dapprima citato i principi che rendono un marchio tridimensionale privo di carattere distintivo, con riferimento ai prodotti e servizi registrati ed al pubblico rilevante, quali:

- non discostarsi in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e non assolvere la propria funzione essenziale d'indicatore d'origine;
- apparire semplicemente come una mera variante della forma basica del prodotto, comunemente usata in commercio.

Nel presente caso è stato preso in considerazione il mercato degli accendini e la percezione del pubblico rilevante, che è stato qui riconosciuto come il consumatore medio.

La forma cilindrica dell'accendino, principalmente, è stata perciò considerata estranea ai principi summenzionati, per tutte le classi registrate (4, 34 e 35).

Difatti, come precedentemente avvenuto, è stata presa in considerazione come elemento distintivo quasi esclusivamente la forma dell'accendino in quanto la scritta CLIPPER sullo stesso non è stata rivendicata in alcun modo in sede di deposito ed in ogni caso detta scritta è stata considerata poco indicativa e di minore importanza, in quanto ricoprente solo 1/10 circa della superficie del marchio tridimensionale.

In ultimo, con riferimento alla classe 35 ed alla possibilità di *secondary meaning* grazie alla reputazione acquisita dal marchio, il Tribunale ha sentenziato che quest'ultima non fosse stata sufficientemente dimostrata con riguardo al mercato di riferimento.

### **Art. 7.1 (a) del Regolamento (CE) N. 207/09**

Dal Tribunale non è stato trattato tale articolo del Regolamento in quanto il marchio è stato dichiarato nullo in base ai due precedenti articoli (art. 7.1 e) ii) ed art. 7.1 b).