

***IL MARCHIO COMUNITARIO
E LA FORMA DEL PRODOTTO***

**Avv. MARCO FAZZINI
Via Santa Sofia, 18
20122 Milano
marcofazzini@studiocartella.it**

A] In generale: tipi di protezione della forma del prodotto.

B] Il prodotto come segno distintivo oggetto di registrazione comunitaria. Le principali norme di riferimento.

C] La forma del prodotto come segno distintivo oggetto di registrazione comunitaria. Definizione della fattispecie “marchio di forma”.

D] Gli impedimenti alla registrazione comunitaria dei marchi di forma.

D.1] “Funzionalità” tecnica od estetica della forma (Art. 7.1.e RMC)

D.1.a] La forma imposta dalla natura del prodotto (Art. 7.1.e.i RMC)

D.1.b] La forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (Art. 7.1.e.ii RMC).

D.1.c] La forma che dà un valore sostanziale al prodotto (Art. 7.1.e.iii RMC).

D.1.d] Marchio di forma e tutela dei modelli.

D.2] Carenza di carattere distintivo (Artt. 7.1.a, 7.1.b RMC).

D.3] Acquisto di carattere distintivo (Art. 7.3 RMC).

A] In generale: tipi di protezione della forma del prodotto.

La forma del prodotto è considerata oggetto di tutela sotto diversi profili:

- **come “*opera del disegno industriale*” (Art. 2, n. 10, L. 22-4-1941, n. 633);**
- **come “*particolare conformazione, disposizione, configurazione ... di parti*” capace di conferire “*particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego*” a macchine, strumenti, utensili, oggetti d’uso (Art. 82, c. 1, D. Lgs. 10-2-2005, n. 30, CPI);**
- **come aspetto del prodotto, o di una parte di esso, dotato di “*carattere individuale*”, quale risultante delle caratteristiche esteriori (Artt. 3 e 11, Reg. CE 12-12-2001, n. 6/2002; Art. 31, CPI);**
- **come segno distintivo indicante la provenienza del prodotto da una determinata impresa (Artt. 4 e 7 Reg. CE 20-12-1993, n. 40/94 - ora Reg. CE 26-2-2009, n. 207/2009 - RMC; Artt. 7 e 9 CPI; Art. 2598, n. 1, c.c.).**

B] Il prodotto come segno distintivo oggetto di registrazione comunitaria. Le principali norme di riferimento.

Articolo 4 RMC

“Segni atti a costituire un marchio comunitario. Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

[vedi anche: Art. 7 CPI; Art. 2 Direttiva CE 21-12-1988 n. 104]

Articolo 7 RMC

“Impedimenti assoluti alla registrazione.

1. Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni che non sono conformi all’articolo 4;

b) i marchi privi di carattere distintivo;

[omissis]

e) i segni costituiti esclusivamente:

i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure

ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico,

oppure

iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

[omissis]

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.”

[vedi anche: Artt. 9, 13.1, 13.2 CPI; Artt. 3.1, 3.3 Dir. CE 89/104]

Articolo 51 RMC

“Cause di nullità assoluta.

1. [omissis] *il marchio comunitario è dichiarato nullo:*

a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 5 o dell’articolo 7;

[omissis]

2. *Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.*”

[vedi anche: Artt. 13.3 e 25 CPI; Artt. 3.1, 3.3 Dir. CE 89/104]

C] La forma del prodotto come segno distintivo oggetto di registrazione comunitaria. Definizione della fattispecie “marchio di forma”.

Secondo un’opinione dottrinale, il marchio di forma non deve essere necessariamente identificato con oggetti tridimensionali.

Da un lato, ci sarebbero marchi bidimensionali “*intrinsecamente connessi*” al prodotto, così da costituirne la “forma”; dall’altro lato, la casistica mostrerebbe vari esempi di forme tridimensionali estrinseche ed indipendenti dal prodotto, non costituenti pertanto “forma del prodotto”.

Seguendo questa dottrina, i caratteristici disegni riportati sui tessuti di note case di moda per realizzare i loro prodotti costituirebbero “marchi di forma”.



disegno tessuto Burberry's

Al contrario, elementi tridimensionali come i seguenti



freccia Mercedes



Spirit of Ecstasy Rolls Royce

non costituirebbero “marchi di forma”.

E' preferibile identificare i “marchi di forma” con i segni aventi una struttura tridimensionale, mentre i segni a struttura bidimensionale dovrebbero essere ascritti, a seconda dei casi, alla categoria dei marchi denominativi od a quella dei marchi figurativi.

Depone in questo senso il dato normativo: nell'elenco dei segni che possono costituire marchi comunitari, il riferimento alla “*forma*” è fatto con riguardo alla “*forma dei prodotti o del loro confezionamento*” mentre i “*disegni*” sono separatamente individuati (Art. 4 RMC).

Le Direttive UAMI relative all'esame delle domande di marchio comunitario distinguono tra:

- ***“forme non correlate ai prodotti”;***
- ***“forme costituite dalla forma dei prodotti stessi”;***
- ***“forme di imballaggi o contenitori”.***

Questa tripartizione rileva in primo luogo per la determinazione dei criteri di esame dell'Ufficio, in relazione all'accertamento dell'insussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione, ma ha anche rilievo con riguardo alla definizione della categoria dei marchi di forma.

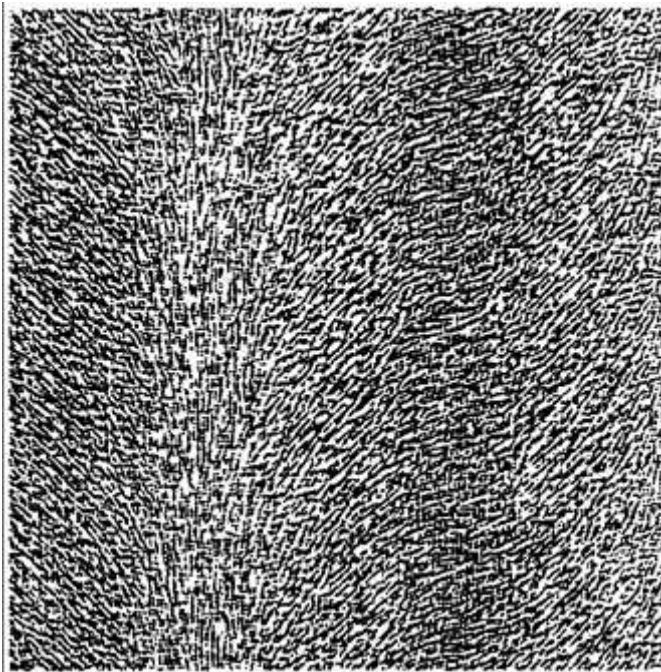
Tra le forme appartenenti al primo gruppo, infatti, le Direttive UAMI citano proprio l'esempio del marchio



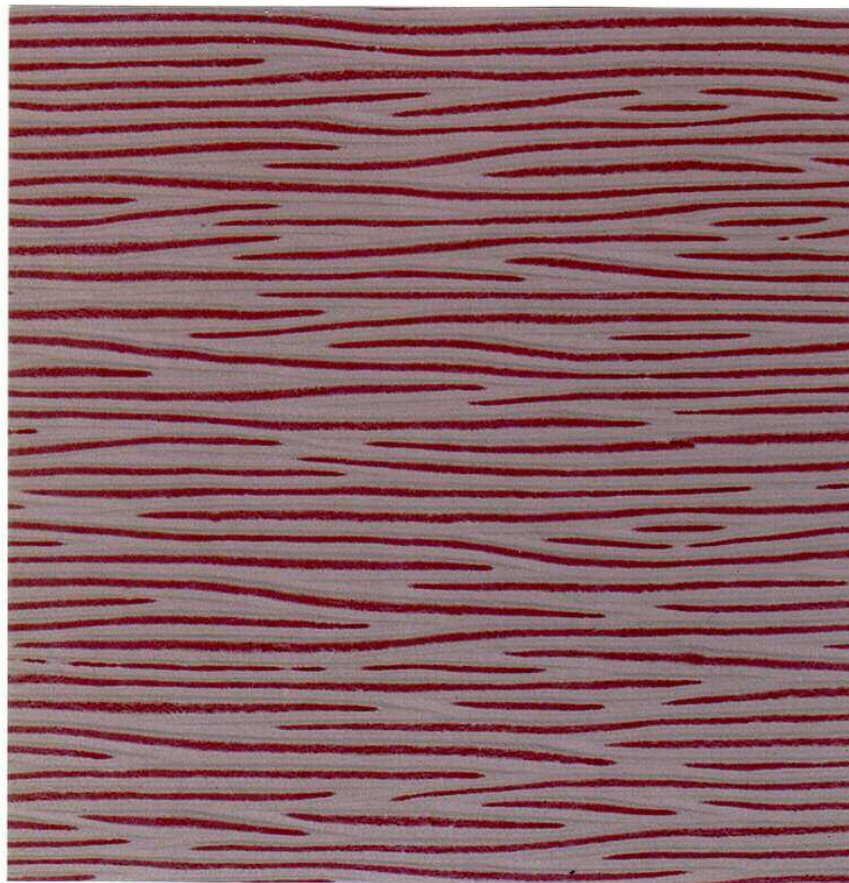
freccia Mercedes

D'altro canto, il riferimento alla *“forma del prodotto stesso”* non può che riferirsi ad un oggetto tridimensionale, e lo stesso vale per gli *“imballaggi”* ed i *“contenitori”*.

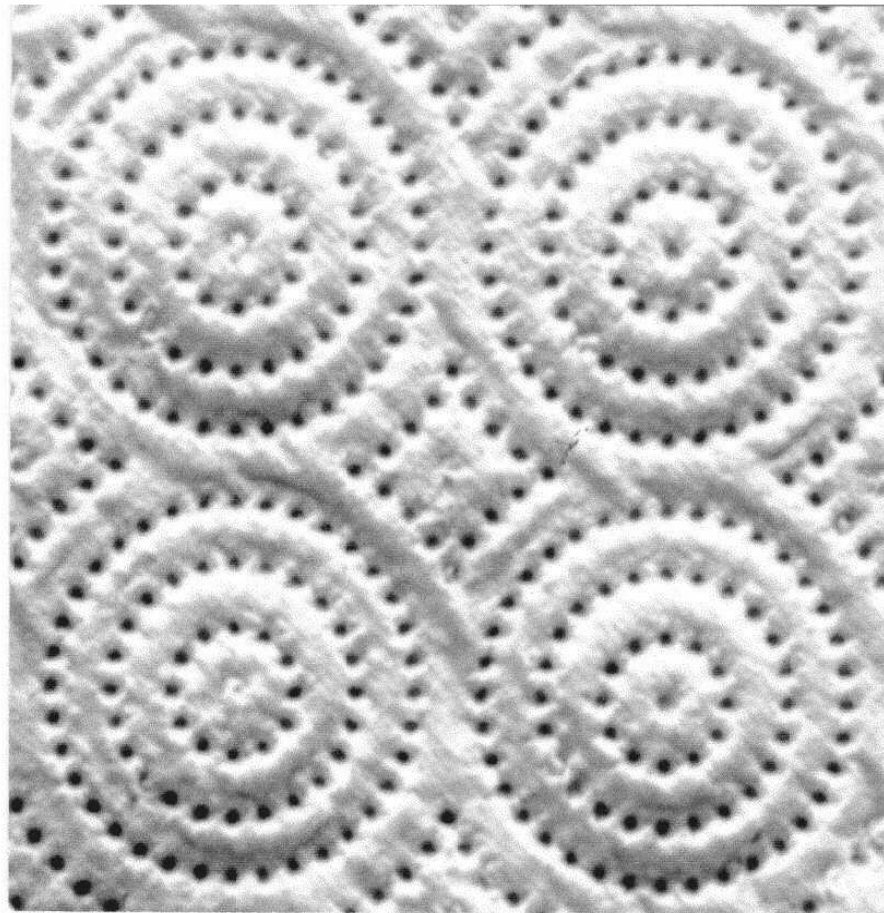
Esistono comunque casi *“borderline”* dove la distinzione tra marchio di forma e marchio figurativo è assai sottile e diventa difficile incasellare il marchio nell'una o nell'altra categoria.



TPG 12-9-2007, Glaverbel, sup. vetro (fig.)



ctm 1259761 louis vuitton cuir-épi (fig.)



TPG 17-1-2007, georgia pacific, goffratura (3D)

Valore “confessorio” della dichiarazione fatta dal richiedente all’atto della presentazione della domanda di marchio comunitario.

“Nella domanda va indicato se viene chiesta la registrazione di un marchio tridimensionale. La riproduzione consiste in una riproduzione fotografica o grafica del marchio e può consistere fino a sei diverse prospettive del medesimo” (Regola 3.4, Reg. CE 13-12-1995, n. 2868).

Se nel modulo di domanda il richiedente non indica che intende registrare un marchio tridimensionale, *“l’Ufficio considererà la domanda come una domanda di marchio bidimensionale figurativo”* (Comunicazione n. 2/98 dell’8-4-1998 del Presidente dell’UAMI sull’esame dei marchi tridimensionali).



TPG 10-11-2004, Storck, forma confezione caramella (fig.)

La questione non ha un rilievo meramente astratto, poiché – al di là delle enunciazioni di principio – in relazione ai marchi tridimensionali si è formata una giurisprudenza specifica in seno al TPG ed alla CG.

Non si deve peraltro ritenere che le norme facenti riferimento all'impedimento assoluto della “*funzionalità*” (tecnica od estetica) della forma del prodotto (Art. 7.1.e RMC; Art. 9 CPI) possano applicarsi solo ai “*marchi di forma*”, intesi come marchi tridimensionali.

Si tratta di norme enunciative di una regola finalizzata a soddisfare un interesse pro-competitivo di ordine generale: quello di evitare che attraverso la tutela (potenzialmente perpetua) derivante dalle registrazione come marchio (o dalla protezione contro l'imitazione servile) possa essere aggirato il principio della durata limitata dei diritti esclusivi su creazioni di carattere tecnico od estetico suscettibili di attingere alla protezione brevettuale.

Tali norme possono pertanto trovare applicazione analogica, se non estensiva, anche ai marchi bidimensionali, in particolare ai marchi figurativi costituiti da disegni e motivi riprodotti o ripetuti sulla superficie esterna del prodotto.

In questo senso:

- **Cass. 23-11-2001, n. 14863 (Etro, disegno tipo cachemire, nel quale figurano tre elementi identici a forma di P intervallati da elementi floreali): estende l'applicazione dell'art. 18.1.c L.M. (ora, art. 9 CPI) agli oggetti bidimensionali, sulla base del rilievo che l'ornamentalità della forma prescinde dal carattere tridimensionale del prodotto;**

- **Cass. 16-7-2004, n. 13159 (Ferrero, ovetto bicolore)**



applica analogicamente ai marchi di colore i limiti alla registrazione dei marchi di forma previsti dall'attuale Art. 9 CPI;

- **App. Milano 18-7-1995** (Burberry's, disegno di tessuto), **afferma l'applicabilità dell'Art. 18.3 l.m. (ora, Art. 9 CPI) anche ai marchi figurativi bidimensionali;**
- **Trib. Venezia 10-4-2006** (Asics, disegno costituito da quattro linee incrociate apposte sulla tomaia di una scarpa), **accomuna le forme e le raffigurazioni bidimensionali ai fini dell'applicazione dell'Art. 9 CPI;**
- **Trib. Venezia 24-1-2008** (Gilmar, parola *ICE* di particolare grafismo utilizzata mediante applicazione di pietrine o lettere metalliche alla stanghetta di occhiali), **applica l'Art. 9 CPI ad un marchio registrato come figurativo.**

Conclusioni:

- **il marchio di forma è un segno che ha connotati tridimensionali;**
- **il marchio di forma può consistere nella forma del prodotto, fermi i limiti di cui agli Artt. 7.1.a, 7.1.b e 7.1.e RMC (9 CPI);**
- **il marchio di forma può consistere in un elemento tridimensionale estrinseco – ma connesso - al prodotto;**
- **il marchio di forma può consistere nel contenitore o nella confezione di un prodotto che ha una sua forma specifica (CG 12-2-2004, Henkel, fa l'esempio delle confezioni di chiodi);**
- **il marchio di forma può consistere nel contenitore o nella confezione di un prodotto che non ha una sua forma specifica (es. bottiglie contenenti liquidi; flaconi contenenti sostanze gassose);**

- **i disegni, i motivi, le etichette ed in genere gli elementi bidimensionali applicati sul prodotto o sulla confezione di esso non sono marchi di forma, e tuttavia ad essi potranno essere applicati analogicamente gli Artt. 7.1.e RMC e 9 CPI, soprattutto in relazione alla loro possibile attitudine a conferire “valore sostanziale” al prodotto;**
- **esistono casi limite (es. cuir épi, superficie vetro, goffratura), in cui la tridimensionalità non è evidente e si pone il problema dell’ascrivibilità del segno alla categoria dei marchi figurativi piuttosto che a quella dei marchi di forma.**



Executed at
04/05/2009 by
pueyofe

SSC009 - Statistics of Community Trade Marks 2009

30/04/2009

DESGLOSE POR TIPO DE MARCA
AUFSCHLÜSSELUNG NACH ART DER MARKE
BREAKDOWN BY TYPE OF MARK
VENTILATION PAR TYPE DE MARQUE

RIPARTIZIONE DOMANDE PER TIPO DI MARCHIO

Tipo de marca Art der marke Type of mark Type de marque Tipo de marchio	1996 - 2008 Solicitudes Anmeldungen Applications Demandes Domande	% Mundo Welt World Monde Mondo	2009 Solicitudes Anmeldungen Applications Demandes Domande	% Mundo Welt World Monde Mondo	Total Ingesamt Total Total Totale	% Mundo Welt World Monde Mondo
Word Mark	457.304	62,16	16.442	58,34	473.746	62,02
Figurative	266.444	36,22	11.292	40,06	277.736	36,36
Colour	6.049	0,82	253	0,90	6.302	0,82
3D	5.191	0,71	147	0,52	5.338	0,70
Other	599	0,08	43	0,15	642	0,08
Sound	100	0,01	8	0,03	108	0,01
Hologram	9	0,00			9	0,00
Olfactory	7	0,00			7	0,00
Total Ingesamt Total Total Totale	735.703	100,00	28.185	100,00	763.888	100,00



SSC009 - Statistics of Community Trade Marks 2009

30/04/2009

Executed at
04/05/2009 by
pueyofe

DESGLOSE POR TIPO DE MARCA

AUFSCHLÜSSELUNG NACH ART DER MARKE

BREAKDOWN BY TYPE OF MARK

VENTILATION PAR TYPE DE MARQUE

RIPARTIZIONE DOMANDE PER TIPO DI MARCHIO

Tipo de marca Art der marke Type of mark Type de marque Tipo de marchio	1997 - 2008 Marcas Registradas Eingetragene Gemeinschaftsmarken Registered Trade Marks Marques Enregistrées Marchi Registrati	% Mundo Welt World Monde	2009 Marcas Registradas Eingetragene Gemeinschaftsmarken Registered Trade Marks Marques Enregistrées Marchi Registrati	% Mundo Welt World Monde	Total Ingesamt Total Total Totale	% Mundo Welt World Monde
Word Mark	313.672	61,76	16.027	57,45	329.699	61,54
Figurative	187.930	37,00	11.168	40,03	199.098	37,16
Colour	3.424	0,67	593	2,13	4.017	0,75
3D	2.551	0,50	84	0,30	2.635	0,49
Other	234	0,05	18	0,06	252	0,05
Sound	69	0,01	7	0,03	76	0,01
Hologram	3	0,00			3	0,00
Olfactory	1	0,00			1	0,00
Total Ingesamt Total Total Totale	507.884	100,00	27.897	100,00	535.781	100,00

Notevole cautela nei vari Paesi rispetto al riconoscimento dei marchi di forma.

- **Negli U.S.A., il “*product design*” – a differenza del “*product packaging*” – non è, per definizione, considerato “*inherently distinctive*”, cioè dotato di carattere distintivo intrinseco. Per ottenerne la registrazione sul registro principale occorre che il richiedente dia prova dell’acquisizione di un *secondary meaning* (USC, Wal-Mart Stores v. Samara Brothers, 2000). La Corte Suprema ritiene che i consumatori siano consapevoli del fatto che la forma del prodotto – anche la più inusuale – non ha la funzione di identificare l’origine del prodotto, ma quella di renderlo più utile od attraente.**

- **In Giappone, nel maggio del 2008 un tribunale ha per la prima volta riconosciuto come valido marchio di forma un contenitore privo di etichette, scritte o figure**



bottiglia coca cola

- In Cina, solo con grande fatica è stato ottenuto il riconoscimento di marchi di forma quali



accendino zippo



ferrero rocher

mentre il Ministero dell'Industria e del Commercio rifiuta sistematicamente la registrazione di forme o particolari di autoveicoli.

D] Gli impedimenti alla registrazione comunitaria dei marchi di forma.

La registrazione del marchio di forma è subordinata all'insussistenza dei medesimi impedimenti (assoluti e relativi) previsti per gli altri tipi di marchi negli Artt. 7 e 8 RMC. In particolare, il marchio di forma è soggetto ad un esame di conformità rispetto a tutti gli impedimenti previsti e ciascuno deve essere interpretato ed applicato, caso per caso, alla luce dell'interesse generale sotteso ad ognuno di essi (CG 8-4-2003, Linde).

Conviene focalizzare l'attenzione su due impedimenti:

- “funzionalità” tecnica od estetica della forma (Art. 7.1.e RMC);**
- carenza di carattere distintivo, in astratto ed in concreto (Artt 7.1.a, 7.1.b RMC).**

D.1] “Funzionalità” tecnica od estetica della forma (Art. 7.1.e RMC).

“1. Sono esclusi dalla registrazione:

[omissis]

e) i segni costituiti esclusivamente:

i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure

ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure

iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.”

Impedimento che riguarda specificamente i marchi di forma.

Impedimento di maggior significato dal punto di vista sistematico. La norma che lo prevede ha lo scopo di coordinare la disciplina dei marchi con quella delle creazioni tecniche od estetiche destinate a cadere in pubblico dominio dopo la scadenza del diritto di esclusiva, soddisfacendo in tal modo un interesse generale.

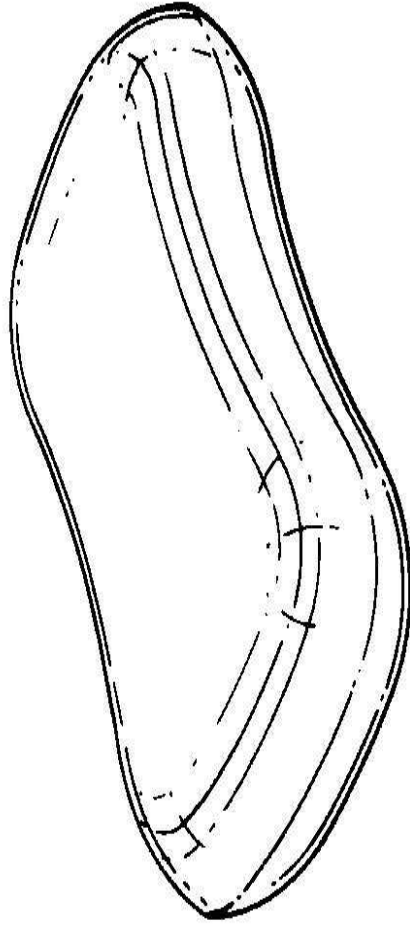
Il test di “funzionalità” della forma ha la priorità rispetto al test relativo alla distintività, trattandosi di un impedimento che non può essere sanato attraverso l’acquisizione di carattere distintivo. Il mancato superamento del test preclude irrimediabilmente la registrazione del marchio (CG 8-4-2003, Linde; CR 3-5-2000, Ferragamo; Direttive di esame UAMI).

La giurisprudenza comunitaria si è focalizzata sull’esame dell’impedimento della mancanza di carattere distintivo, occupandosi in pochi casi dell’impedimento di cui all’Art. 7.1.e RMC. In particolare, la CG si è occupata dell’Art. 7.1.e RMC solo in sede di interpretazione pregiudiziale della Dir. CE 89/104.

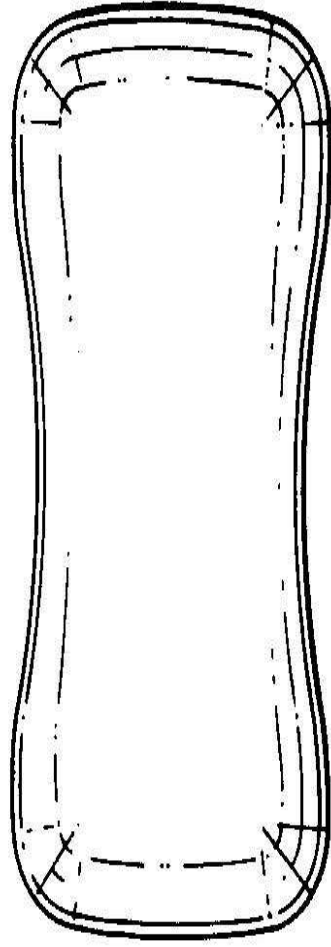
D.1.a] La forma imposta dalla natura del prodotto (Art. 7.1.e.i RMC).

Secondo una delle più lucide decisioni della CR sul tema, si tratta della “*forma necessitata*”, senza la quale il prodotto non esisterebbe, in particolare la “*forma dei prodotti naturali*” o quella ormai “*standardizzata nel commercio e nell’opinione dei consumatori*” (CR 3-5-2000, Ferragamo, forma fibbia; ripresa, in Italia, da Cass. 23-11-2001, n. 14863, Etro, disegno tipo cachemire).

Il TPG, senza addentrarsi in definizioni, ha ritenuto che la seguente forma di sapone, caratterizzata da una concavità longitudinale e da scanalature, non fosse imposta dalla natura del prodotto (TPG 16-2-2000, Procter & Gamble, forma sapone):



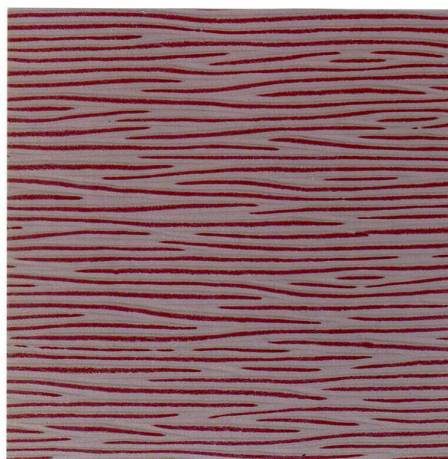
PERSPECTIVE VIEW FROM ABOVE.



PLAN VIEW.



Nella giurisprudenza italiana, una delle più recenti applicazioni del divieto di registrare come marchio una forma imposta dalla natura stessa del prodotto è App. Milano 7-5-2002, confermata da Cass. 18-3-2008, n. 7254 (Louis Vuitton, cuir épi):



Possibile riconducibilità alla fattispecie di carenza di carattere distintivo (estraneità ideale del marchio rispetto al prodotto).

D.1.b] La forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (Art. 7.1.e.ii RMC).

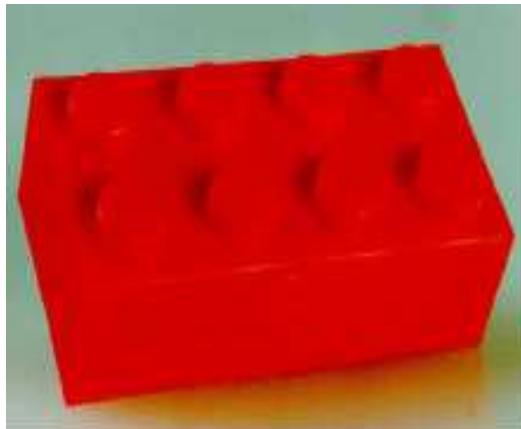
Il *leading case* nella giurisprudenza comunitaria è costituito da CG 18-6-2002 (Philips / Remington), concernente la disposizione a triangolo di tre testine rotanti di un rasoio elettrico



- La sentenza *Philips* individua la *ratio* degli impedimenti alla registrazione di cui all'Art. 3.1.e Dir. CE 89/104 (e quindi anche dell'omologo Art. 7.1.e RMC) nell'esigenza di evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio perpetuo su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, impedendo ai concorrenti di offrire liberamente prodotti che incorporino tali soluzioni o caratteristiche.
- Le forme necessarie ad ottenere un risultato tecnico sono quelle “*le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica e sono state scelte per adempierla*”.

- L'Art. 3.1.e Dir. CE 89/104 (e quindi l'Art. 7.1.e.ii RMC) esclude dalla registrabilità come marchio le forme necessarie ad ottenere un risultato tecnico anche quando il medesimo risultato possa essere conseguito tramite forme alternative.

La giurisprudenza *Philips* è stata ripresa e sviluppata da TPG 12-11-2008
(Lego, mattoncino rosso)



- Questa decisione chiarisce il significato da attribuire al termine ***“esclusivamente”*** presente nell’Art. 7.1.e.ii RMC e stabilisce che se tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgono una funzione tecnica, l’aggiunta di caratteristiche non essenziali e prive di una funzione tecnica non vale a sottrarre la forma all’impedimento assoluto.
- Con riguardo all’attributo della necessità della forma alla realizzazione di un risultato tecnico, la decisione *Lego* precisa che è sufficiente che gli elementi essenziali della forma presentino le ***“caratteristiche tecnicamente causali e sufficienti al conseguimento del risultato tecnico prefissato”***.

- La decisione *Lego* conferma che l'impedimento assoluto della funzionalità tecnica non viene escluso dalla circostanza che il risultato tecnico prefissato possa essere ottenuto attraverso forme alternative, adottino esse o no la stessa soluzione tecnica.
- La decisione precisa inoltre che, a differenza del carattere distintivo che deve essere saggiato alla luce della percezione del consumatore, le caratteristiche essenziali della forma devono essere determinate “*in modo oggettivo*”, dato che l'analisi di funzionalità richiede cognizioni che il consumatore atecnico potrebbe non avere.

- **Infine, le caratteristiche essenziali della forma devono essere identificate unicamente attraverso l'intermediazione grafica della rappresentazione del marchio depositata per la registrazione.**

Rispetto all'orientamento dei giudici comunitari, le Direttive di esame dell'U.A.M.I. si attengono ad un criterio meno severo: l'impedimento della forma funzionale di cui all'Art. 7.1.e.ii RMC coprirebbe solo le forme la cui modifica altererebbe il risultato tecnico perseguito, non quelle meramente funzionali.

L'elaborazione dottrinale italiana:

- **coordinamento della normativa sui modelli di utilità con la disciplina dei marchi;**
- **forme utili brevettabili e forme utili non brevettabili;**
- **forme funzionali inderogabili e forme funzionali derogabili;**
- **possibilità di registrare come marchi forme che ottengano il medesimo risultato tecnico di una forma brevettata, senza riprendere lo stesso “*concetto innovativo*”;**
- **possibilità di registrare come marchi tutte le forme funzionali che siano realizzazione di un concetto innovativo in pubblico dominio;**
- **onere di differenziazione degli imitatori della forma dopo la scadenza del brevetto al fine di evitare situazioni confusorie (Art. 2598, n. 1, c.c.).**

La giurisprudenza italiana più recente:

- **Cass. 17-1-1995, n. 484 (pallone Adidas): forma registrabile come marchio quando il suo carattere ornamentale o funzionale non supera il gradiente minimo necessario a rendere la forma brevettabile come modello.**



- **Trib. Milano 28-3-1996 (gomma Pelikan): forma registrabile come marchio quando sia assolutamente priva di carattere funzionale od estetico.**



- **Trib. Milano 26-6-1997 (Tefal, impronta antiscivolamento su fondo padella): la forma, pur funzionale, è registrabile quando non sia la sola necessaria per ottenere il risultato funzionale perseguito.**

- **Trib. Catania 30-11-1998 (penna Quill): la forma è registrabile come marchio quando l'utilità da essa disimpegnata non attinga al livello richiesto per la brevettabilità come modello.**
- **Trib. Padova 24-6-2003 (Santafiora, bottiglia acqua minerale): la forma non è registrabile come marchio quando accresca la funzionalità od i pregi estetici del prodotto.**
- **Cass. 23-11-2001, n. 14863 (Etro, disegno tipo cachemire): per *“forma necessaria per ottenere un risultato tecnico”* deve intendersi la forma imposta dalla utilità industriale del prodotto.**

- **Trib. Milano 24-4-2004** (Remington, testine rotanti rasoio): la forma necessaria che preclude la registrazione come marchio non è solo quella inderogabile, ma anche quella che presenta una “*relazione oggettivamente pertinente*” tra le caratteristiche scelte e le funzioni espletate dalla forma nell’ambito della funzionalità del prodotto.
- **Trib. Venezia 10-4-2006** (Asics, linee incrociate su tomaia di scarpa): benché dotata di carattere distintivo, una forma può essere registrata come marchio solo quando sia del tutto avulsa da funzioni di ornamento o di utilità.

L'esperienza statunitense:

- **La Corte Suprema ha stabilito che una caratteristica del prodotto è “*functional*” e non può essere registrata come marchio “se è essenziale per l’uso o la destinazione del prodotto o se incide sul costo o sulla qualità del prodotto” (USC, Inwood Lab. v. Ives Lab., 1982; USC, Qualitex v. Jacobson, 1995). La corte ha precisato che la *ratio* della dottrina della funzionalità risiede nell’esigenza di mantenere un “*appropriato equilibrio*” tra la legge sui brevetti e la legge sui marchi, impedendo che la durata limitata dei brevetti aventi ad oggetto soluzioni utili possa essere resa illimitata tramite la registrazione come marchio delle forme utili.**

- Solo il 30-10-1998 il *Trademark Act* è stato modificato con l'introduzione del “*functionality refusal*” che prevede la non registrabilità come marchio di un oggetto che, nel suo insieme, è funzionale.
- La modifica normativa del 1998 ha escluso la registrabilità anche in caso di dimostrazione di acquisto di carattere distintivo ed ha indicato la “*functionality*” quale eccezione legale sollevabile da un convenuto in contraffazione.
- Una caratteristica del prodotto che sia funzionale non è registrabile come marchio anche se i concorrenti dispongono di forme alternative funzionalmente equivalenti (USC, *Trafix Devices v. Marketing Displays*, 2001).

- Se la forma del prodotto è, nel suo insieme, funzionale, l'aggiunta di alcune caratteristiche arbitrarie e non funzionali non basta ad evitare un *functionality refusal* (USCA, Fed. Circ., Textron, 1985).
- La valutazione della funzionalità di una forma viene condotta sulla base dei quattro fattori “*Morton-Norwich*”: i) esistenza di un *utility patent*; ii) pubblicità del richiedente che enfatizza i vantaggi funzionali del prodotto; iii) disponibilità di forme alternative; iv) ottenimento della forma tramite un sistema di fabbricazione poco costoso (CCPA, In re Morton-Norwich, 1982).
- L'esistenza di un *utility patent* costituisce un “*forte indizio*” di funzionalità (USC, Trafix Devices v. Marketing Displays, 2001), anche se il brevetto non fa capo al richiedente il marchio (TTAB, In re Virshup, 1997).

- **D'altro canto, l'insussistenza di un *utility patent* non porta necessariamente alla conclusione che la forma non sia funzionale (TTAB, In re Gibson Guitar, 2001).**
- **L'enfatizzazione dell'utilità del prodotto da parte del richiedente costituisce un forte indizio di funzionalità (TTAB, In re Organon, 2006).**
- **Il fatto che la forma sia la migliore od una delle migliori sul mercato in grado di ottenere un certo risultato costituisce un forte indizio di funzionalità (TTAB, In re Organon, 2006).**

D.1.c] La forma che dà un valore sostanziale al prodotto (Art. 7.1.e.iii RMC).

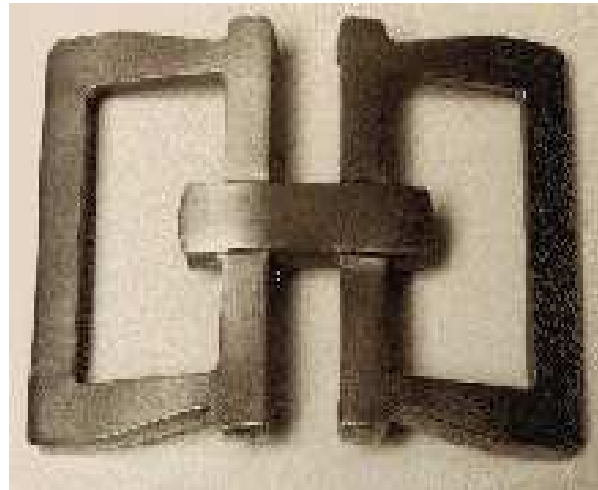
Si segnala una sola decisione dei giudici comunitari: CG 20-9-2007 (Benetton / G-Star, jeans Elwood). Questa decisione riguarda l'esclusione dalla registrazione come marchio della forma che dà un valore sostanziale al prodotto anche quando la forma abbia acquisito carattere distintivo, grazie alla sua notorietà, prima del deposito della domanda di registrazione e quindi concerne sostanzialmente gli Artt. 7.3 RMC e 3.3 Dir. CE 89/104.

Le Direttive di esame dell'U.A.M.I. si limitano ad identificare le forme che danno valore sostanziale al prodotto con quelle forme che *“realizzano esclusivamente una funzione estetica”* e precisano che esse nulla hanno a che fare con il *“valore commerciale del prodotto”*.

La giurisprudenza della CR è più ricca.

Per rappresentarla, si può assumere a paradigma la decisione CR 3-5-2000

(Ferragamo, forma fibbia)



Secondo questa decisione, per escludere la registrabilità come marchio non è sufficiente che la forma sia gradevole o attrattiva, in caso contrario nessun marchio di forma sarebbe concepibile. Se la forma non costituisce *“in via esclusiva”* l’ornamento del prodotto, può essere registrata quando sia capace di creare nella mente dei consumatori una connessione fra il prodotto e l’impresa da cui proviene.

L'elaborazione dottrinale italiana:

- **coordinamento della normativa sui modelli ornamentali con la disciplina dei marchi (prima della riforma della disciplina dei modelli del 2001);**
- **adeguamento post-riforma: individuazione del “*valore sostanziale*” nelle caratteristiche estetiche della forma del prodotto che sono determinanti nella scelta d'acquisto del consumatore o comunque la influenzano apprezzabilmente;**
- **conseguente registrabilità come marchio delle forme che non influenzano il consumatore ma, per la loro gradevolezza, si imprimono nella sua mente e consentono un primo “contatto privilegiato” fra produttore ed acquirente.**

La giurisprudenza italiana più recente:

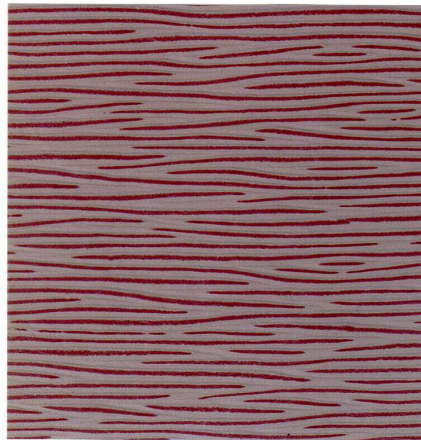
- Trib. Milano 2-7-1996 (Manitoba, forma di contenitore aerosol): non è cumulabile la tutela di una forma come marchio e come modello ornamentale; la cumulabilità non si può evincere *a contrario* dall'Art. 18.1.f l.m. (ora, Art. 14.1.c CPI);
- Trib. Udine 31-8-1998 (Distillerie Nonino, forma bottiglia): non vi è distinzione ontologica tra forme tutelabili come modelli ornamentali e forme registrabili come marchio, le due tutele sono pertanto cumulabili;



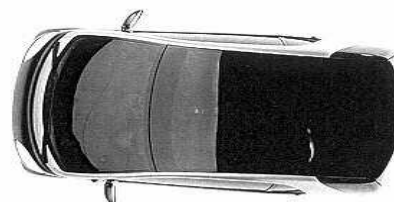
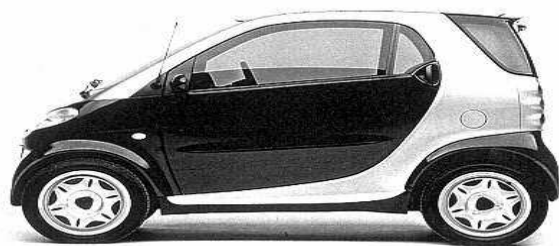
- **Trib. Verona 16-7-1998 (Raviolificio Bertarini): è nullo il marchio consistente nella forma a fagottino di un tipo di pasta ripiena, essendo intrinseco al prodotto e tale da attribuirgli valore sostanziale;**
- **Trib. Milano 2-11-2000 (Louis Vuitton, cuir épi): la particolare conformazione del *cuir épi* ha valenza non distintiva, ma estetica, risolvendosi nell'aspetto esteriore del prodotto che non consente varianti alternative;**
- **Trib. Padova 9-5-2001 (C.I.F.T., bottiglia acqua minerale): è nullo il marchio costituito dalla forma di una bottiglia per la quale lo stesso titolare ha chiesto ed ottenuto un brevetto per modello ornamentale;**

- **Trib. Milano 7-10-2002 (Ferragamo, forma fibbia): la registrazione del marchio è preclusa ove la forma, per il suo valore meramente estetico, sia idonea ad incidere in maniera determinante sull'apprezzamento del pubblico, venendo a costituire la motivazione dell'acquisto;**
- **Cass. 23-11-2001 n. 14863 (Etro, disegno tipo cachemire): la forma che dà un valore sostanziale al prodotto è quella il cui pregio ne modifica l'entità aumentandone il valore merceologico;**
- **Trib. Venezia 24-1-2008 (Gilmar, decorazione occhiale): il marchio non è registrabile quando, per le sue specifiche modalità di realizzazione, dà al prodotto un aspetto estetico idoneo ad assicurargli un significativo vantaggio competitivo.**

- **Cass. 18-3-2008, n. 7254 (Louis Vuitton, cuir épi): è registrabile la forma del prodotto solo quando sia dotata di carattere distintivo ed abbia un carattere ornamentale inferiore a quanto necessario per rendere la forma brevettabile come modello.**



**Trib. Torino 20-3-2008 (Daimler, forma automobile): il marchio comunitario
consistente nella forma dell'autovettura *Smart***

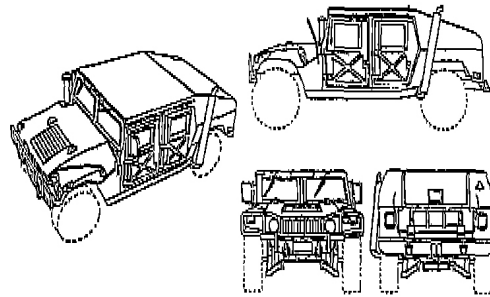


ctm - 1424399

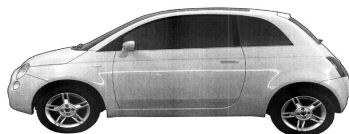
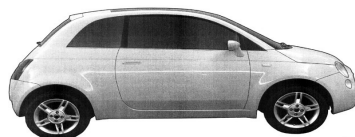
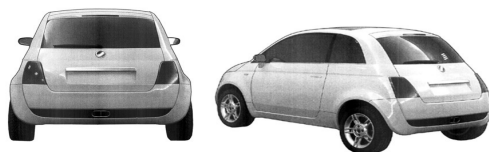
è stato ritenuto valido perché non si tratta di forma imposta dalla natura del prodotto, né è necessaria per il conseguimento di determinati risultati tecnici, né è l'unico elemento che dà valore sostanziale alla vettura.



In senso contrario, si segnala la decisione CR 16-1-2006 (General Motors, forma autovettura Hummer), che ha negato la registrazione come marchio della forma di un'autovettura nel suo complesso osservando che tale forma viene percepita dal pubblico come *design*, non come segno distintivo.

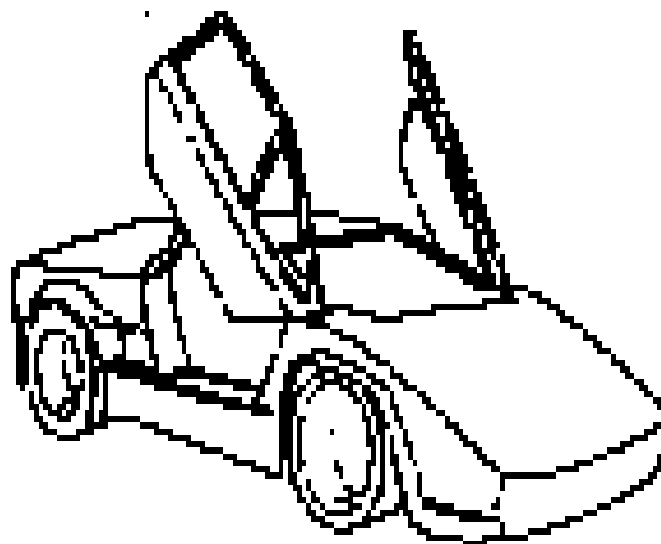


A riprova dell'incertezza interpretativa sul punto, l'UAMI ha concesso la seguente registrazione di marchio



fiat – ctm 3903364

e la Commissione dei Ricorsi ha confermato il rifiuto dell'esaminatore di registrazione del seguente marchio:



CR 23-9-2003, Lamborghini

**Trib. Torino ord. 15-7-2008 e Trib. Torino ord. 8-9-2008, Fiat vs. Great Wall
(sulla base di un modello comunitario registrato):**



fiat panda



great wall peri

L'esperienza statunitense:

- **La Corte Suprema ricorre alla dottrina della “*aesthetic functionality*” quando si pone un problema di funzionalità ma la natura del marchio richiesto rende difficile valutare la funzionalità da un punto di vista strettamente utilitario (USC, Trafix Devices v. Marketing Displays, 2001), come tipicamente avviene per i colori. In caso di *aesthetic functionality* la forma non può essere registrata come marchio anche se ha acquistato carattere distintivo.**
- **La *aesthetic functionality* non va confusa con il carattere ornamentale della forma. La forma puramente ornamentale o decorativa non può essere registrata come marchio, a meno che non abbia acquistato carattere distintivo.**

- **Occorre valutare se la “*overall commercial impression*” della forma che si vuole registrare sia quella di un marchio.**
- **Potrà essere utile accertare se la forma sia unica od inusuale in un determinato settore, diversamente dai casi di semplici variazioni di forme di ornamentazione comunemente adottate e note per una determinata classe di prodotti, che sarebbero percepite dal pubblico come una decorazione od un ornamento del prodotto (CCPA, In re General Tire & Rubber, 1969).**
- **Una forma che serve principalmente da indicazione di origine del prodotto ed è solo incidentalmente decorativa od ornamentale può essere registrata come marchio (TTAB, In re Paramount Pictures, 1982).**

D.1.d] Marchio di forma e tutela dei modelli.

- **Il Considerando n. 6 Dir. CE n. 98/71 ed il Considerando n. 31 Reg. CE n. 6/2001 consentono il cumulo della protezione di una forma come modello e come marchio.**
- **La riforma della legge italiana sui modelli del 2001 ha eliminato ogni riferimento al carattere estetico-ornamentale della forma.**
- **Il requisito del “*carattere individuale*” richiama il concetto di differenza percepibile della forma rispetto alle forme note e si accosta al requisito del carattere distintivo dei marchi.**
- **E' possibile intendere il carattere individuale come un carattere distintivo riferito all'utilizzatore informato anziché al consumatore medio.**

- **L'utilizzatore informato è in grado di cogliere dettagli che sfuggono al consumatore medio e di attribuire carattere individuale a forme cui il consumatore medio non ricollega carattere distintivo.**
- **Nel caso di differenza percepibile tanto dall'utilizzatore informato quanto dal consumatore medio, la forma potrà attingere alla tutela come modello e come marchio (oltre che ai sensi dell'Art. 2598, n. 1, c.c.), con conseguente sovrapposizione e cumulo delle protezioni.**
- **Trattandosi di forme tutelabili solo come modelli, perché prive di carattere distintivo, esse saranno imitabili una volta scaduta la registrazione, a meno che non abbiano nel frattempo acquistato carattere distintivo.**

- La tutelabilità tramite il divieto di imitazione servile delle forme funzionali od ornamentali per cui sia scaduta la protezione “brevettuale” è controversa (cfr. App. Milano 18-7-1995, *Burberry's*, che impone all'imitatore di apportare “*varianti innocue*” al disegno imitato, e Trib. Milano 24-4-2004, Remington, che invece esclude che la disciplina della concorrenza sleale possa essere invocata per proteggere forme escluse dalla registrazione in base ai principi dettati per i marchi).
- Trib. Torino 20-3-2008 (Daimler, forma automobile) ha considerato valido il marchio consistente nella forma dell'autovettura *Smart*, benché registrata anche come modello, ammettendo il cumulo delle tutele e ritenendo che le due privative operino su piani diversi, facendo riferimento, l'una al consumatore medio dotato di media attenzione, l'altra all'utilizzatore informato attento ai dettagli.

D.2] Carenza di carattere distintivo (Artt. 7.1.a, 7.1.b RMC).

Art. 7.1.a RMC: norma di carattere riassuntivo-programmatico (sostanzialmente riferita ai requisiti di distintività espressamente oggetto degli Artt. 7.1.b, 7.1.c, 7.1.d RMC), oppure norma di portata sostanziale, con lo scopo di individuare una distinzione tra carattere distintivo in astratto e carattere distintivo in concreto?

CG 18-6-2002 (Philips / Remington) sembra negare autonomo rilievo all'Art. 7.1.a RMC: afferma che questa disposizione mira ad escludere dalla registrazione i segni che su un piano generale non sono idonei a costituire un marchio, ma precisa poi che non esiste una categoria di marchi la cui registrazione non sia esclusa dagli Artt. 7.1.b-d RMC e lo sia ai sensi dell'Art. 7.1.a RMC.

CR 3-5-2000 (Ferragamo) sottolinea che l'Art. 7.1.a RMC si riferisce ai “*segni*”, non ai “*marchi*”, e pone l'esigenza di un test volto verificare se il segno possa costituire un marchio “*in quanto tale*”.

Art. 7.1.b RMC: questa norma pone il requisito del carattere distintivo concreto, cioè della attitudine distintiva di un determinato marchio in relazione agli specifici prodotti o servizi rivendicati nella domanda di registrazione.

L'Art. 7.1.b RMC è la norma che i giudici comunitari sono stati di regola chiamati ad applicare, perché l'UAMI in sede di esame preventivo ha quasi sempre sollevato una questione di carenza di carattere distintivo.

Le decisioni dei giudici comunitari mostrano un *iter* argomentativo ormai consolidato che mette in luce le peculiarità dell'esame del requisito di carattere distintivo in materia di marchi di forma.

- **La forma da prendere in considerazione – in rapporto ai prodotti rivendicati - è quella del prodotto (benché commercializzato in contenitori), quando il prodotto abbia una forma propria, indipendente dalla confezione destinata a veicolarlo; è invece quella del contenitore, quando il prodotto non abbia una forma propria, come nel caso dei prodotti liquidi, in polvere, in granuli o gassosi (CG 12-2-2004, Henkel, contenitore detersivo liquido).**

- **Il carattere distintivo del marchio deve essere valutato in relazione ai prodotti o servizi rivendicati nella domanda di registrazione (CG 8-4-2003, Linde; TPG 7-2-2002, Mag, forma lampade tascabili).**
- **Il carattere distintivo deve essere valutato con riguardo alla data di registrazione del marchio (CG 12-1-2006, Deutsche SiSi-Werke) e se il marchio non è stato ancora usato la valutazione è evidentemente di natura astratta e prognostica: in sostanza, il test sarà superato solo da un marchio intrinsecamente distintivo.**

- **Qualora il marchio sia stato usato prima del suo deposito per la registrazione, per la valutazione del carattere distintivo intrinseco si può tenere conto di elementi di prova relativi alla percezione effettiva del marchio da parte del pubblico, purché si accerti che i consumatori non hanno avuto necessità di familiarizzare con il marchio in virtù dell'uso, ma che esso ha immediatamente consentito loro di distinguere i prodotti contrassegnati dal marchio rispetto a quelli provenienti da altre imprese (CG 7-10-2004, Mag Instrument, forma lampade tascabili).**

- **Per carattere distintivo si intende la capacità del marchio di consentire al pubblico di riferimento di distinguere i prodotti o servizi da quelli provenienti da altre imprese (CG 18-6-2002, Philips, testine rasoio), consentendo al consumatore che acquista il prodotto di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (TPG 5-3-2003, Unilever, pasticca detergente ovoidale).**
- **Non occorre che il marchio consenta al pubblico di riferimento di identificare l'impresa di origine, trasmettendo un'indicazione precisa sulla sua identità (TPG 7-2-2002, (Mag Instrument, forma di lampade tascabili).**

- **Il carattere distintivo va valutato alla luce della percezione presunta (in alternativa: “*aspettativa presunta*”) del marchio da parte del pubblico pertinente (CG 8-4-2003, Linde; CG 12-2-2004 Henkel, contenitore detersivo liquido).**
- **Il pubblico pertinente muta in relazione ai prodotti contraddistinti dal marchio: per i prodotti di consumo generale si deve fare riferimento ad un consumatore medio; per i prodotti specializzati e destinati a nicchie di mercato si deve fare riferimento ad un consumatore specializzato (TPG 5-3-2003, Unilever, pasticca detergente ovoidale).**

- Il livello di attenzione del pubblico di riferimento varia in funzione della categoria dei prodotti interessati (TPG 29-4-2004, Eurocermex, forma bottiglia). Il parametro di attenzione del consumatore medio si sostanzia nella formula *“consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto”* (CG 8-4-2003, Linde; CG 12-2-2004, Henkel, contenitore detersivo liquido; TPG 30-4-2003, Axions, forme di cioccolatini).
- La valutazione del carattere distintivo non procede per categorie di marchi, sicché in linea di principio per i marchi di forma non devono applicarsi criteri diversi da quelli seguiti per le altre tipologie di marchi (CG 18-6-2002, Philips, testine rasoio).

- **Tuttavia, per la valutazione del carattere distintivo si devono prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti legati alle specifiche circostanze della fattispecie. Non si può quindi escludere che la natura del marchio possa influenzare la percezione del pubblico. In quest'ottica, mentre il pubblico normalmente percepisce i marchi denominativi o figurativi come elementi distintivi del prodotto, ciò non vale quando si tratti della forma del prodotto (CG 8-4-2003, Linde; CG 18-6-2002, Philips, testine rasoio; TPG 5-3-2003, Unilever, pasticca detergente ovoidale).**
- **Il pubblico non è abituato a presumere l'origine del prodotto sulla base della sua forma o confezione, in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale (CG 7-10-2004, Mag Instrument, forma lampade tascabili).**

- **Più la forma di cui è chiesta la registrazione assomiglia alla forma più probabile che assumerà il prodotto, più è verosimile che il marchio sia privo di carattere distintivo (CG 7-10-2004, Mag Instrument, forma lampade tascabili; CG 12-2-2004, Henkel, forma flacone).**
- **Solo la forma che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore può ritenersi dotata di carattere distintivo (CG 7-10-2004, Mag Instrument, forma lampade tascabili).**
- **Non sono sufficienti mere varianti di una delle forme abitualmente utilizzate nel settore di riferimento (CG 7-10-2004, Mag Instrument, forma lampade tascabili).**

- **Per essere idonea a distinguere un prodotto, la forma del prodotto in rapporto al quale il marchio viene registrato non esige alcuna aggiunta arbitraria, come ad esempio una decorazione senza scopo funzionale (CG 18-6-2002, Philips, testine rasoio).**
- **Normalmente, il consumatore medio percepisce un marchio come un tutt'uno e non si preoccupa di esaminarne i dettagli. Occorre quindi prendere in considerazione l'impressione complessiva generata dal marchio (CG 7-10-2004, Mag Instrument, forma lampade tascabili).**

- **Per valutare se una forma composta da più elementi possa essere percepita dal pubblico interessato come un'indicazione d'origine occorre analizzare l'impressione complessiva prodotta da tale combinazione, ciò che non è incompatibile con un esame in successione dei diversi elementi di presentazione impiegati (TPG 19-9-2001, Henkel, pastiglia per lavastoviglie).**
- **Solitamente, le forme geometriche di base – o le loro combinazioni - sono ritenute prive di carattere distintivo (Direttive esame UAMI). Questo criterio è stato applicato soprattutto in relazione a pastiglie di detersivo (TPG 19-9-2001, Henkel, pastiglia per lavastoviglie; TPG 5-3-2003, Unilever, pasticca detergente ovoidale).**

- **La presenza di etichette sul prodotto può conferire carattere distintivo anche ad una forma standard (tipicamente, le etichette apposte alle bottiglie), ma in questo caso il carattere distintivo deriva dalla combinazione dell'elemento denominativo e/o figurativo con la forma (Direttive esame UAMI).**
- **Anche la presenza di colori sul prodotto può non essere rilevante. Esempio: nelle pastiglie di detersivo, i colori sono percepiti dal consumatore come indicativi della presenza di diversi principi attivi (TPG 19-9-2001, Henkel, pastiglia per lavastoviglie).**

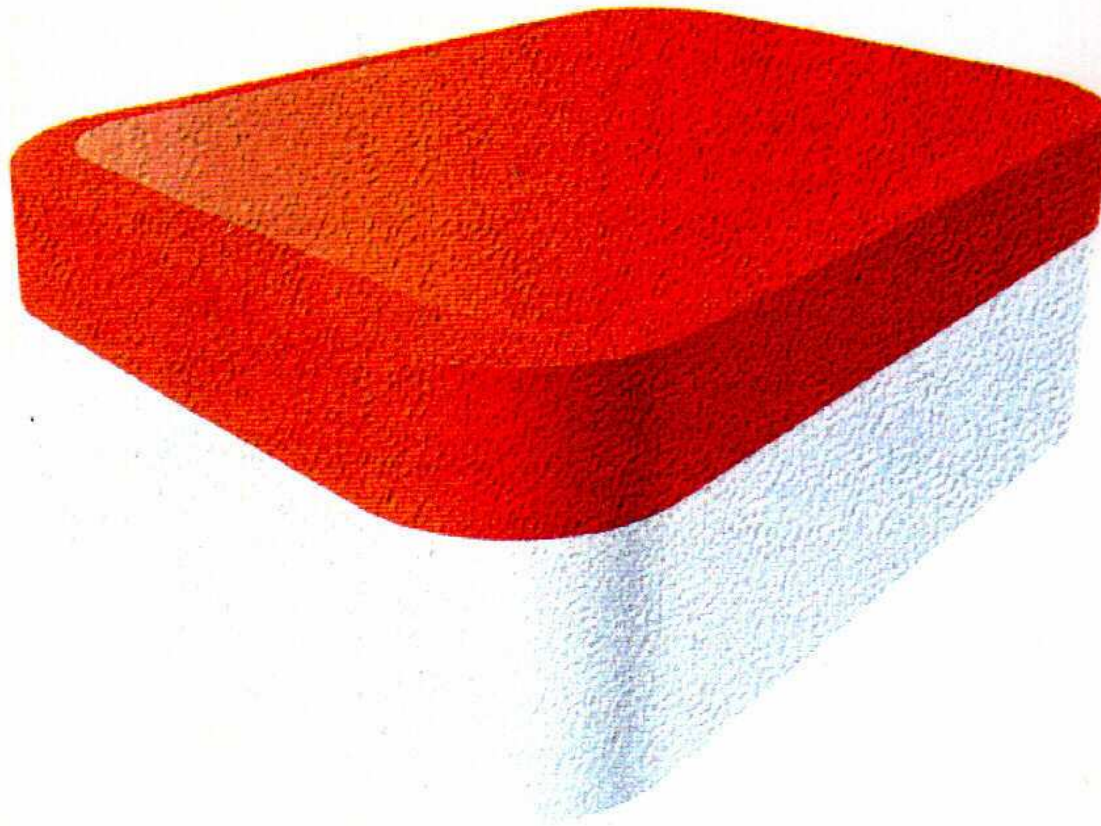
- Nel giudizio sul carattere distintivo non incide, in quanto estrinseco al marchio e dipendente dalla volontà del titolare, il “*piano di commercializzazione*”, cioè il posizionamento e la collocazione commerciale che si intendono dare al prodotto (TPG 30-4-2003, Axions, forme di cioccolatini; TPG 12-9-2007, Neumann, forma testa di microfono; TPG 5-5-2009, Rotter, forma assemblaggio salsicce).
- Occorre tenere conto delle usuali modalità di commercializzazione del prodotto.

- **Imperativo di commercializzazione dei prodotti informi in contenitori:**
in presenza di tale situazione, si tende a ritenere che il pubblico sia più propenso ad attribuire ai contenitori il ruolo di imballaggio piuttosto che di indicatore di origine del prodotto (TPG 28-1-2004, Deutsche SiSi-Werke, confezione per bevande; TPG 29-4-2004, Eurocermex, forma bottiglia birra). **Eccezione per un settore fortemente competitivo come quello dei prodotti per la pulizia** (TPG 24-11-2004, Henkel, forma flacone).
- **L'assenza di carattere distintivo non può essere messa in discussione dal numero più o meno elevato di forme simili presenti sul mercato, né dall'assenza sul mercato di forme identiche a quelle di cui si chiede la registrazione** (TPG 23-5-2007, Procter & Gamble, forma pasticca).

- **Non è rilevante il comportamento dei concorrenti, in particolare il fatto che i concorrenti si siano astenuti dal copiare la forma del prodotto (TPG 12-9-2007, Neumann, forma testa di microfono) o viceversa che l'abbiano ripetutamente imitato (TPG 17-12-2008, Somm, copertura ombreggiante).**
- **La capacità del pubblico di riferimento di percepire nel marchio un'indicazione di origine non è rafforzata dalla circostanza che si tratti di un pubblico dotato di un livello di attenzione elevato. Il fatto che il pubblico sia più attento ai differenti dettagli tecnici od estetici del prodotto non implica automaticamente che li percepirà come destinati a svolgere la funzione di un marchio (TPG 17-12-2008, Somm, copertura ombreggiante).**

- **Non rileva la qualità del design del prodotto (TPG 12-9-2007, Neumann, forma testa di microfono).**
- **Il fatto che un segno svolga diverse funzioni simultanee è senza influenza sul suo carattere distintivo, soprattutto se la funzione distintiva è preponderante rispetto alle altre funzioni (TPG 6-3-2003, Daimler, forma calandra autovettura).**
- **E' onere del richiedente il marchio dare prova dell'esistenza di abitudini dei consumatori sul mercato diverse da quelle supposte dall'esaminatore (TPG 5-3-2003, Unilever, pasticca detergente ovoidale).**

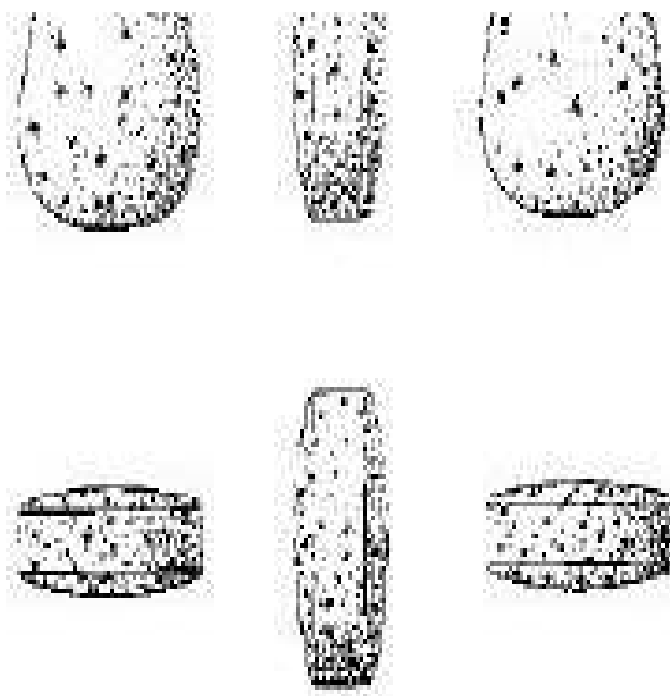
In applicazione di questi criteri, sono stati ritenuti non registrabili in quanto privi di carattere distintivo i seguenti marchi:



TPG 19-9-2001, Henkel, pastiglia per lavastoviglie



TPG 7-2-2002, Mag Instrument, forma di lampade tascabili



TPG 5-3-2003, Unilever, pasticca detergente ovoidale



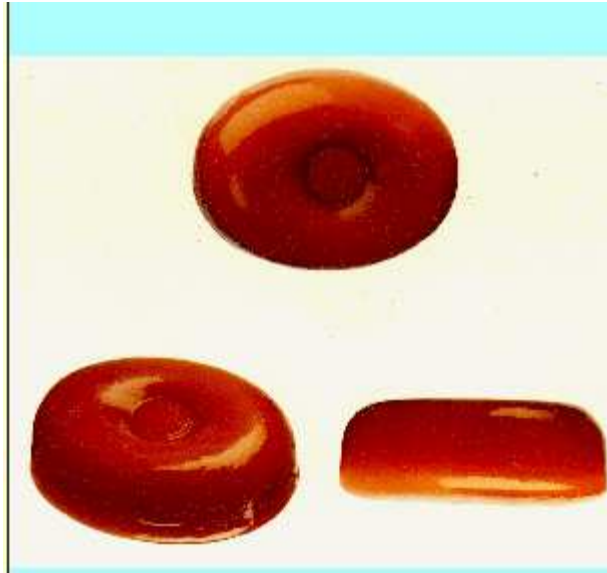
TPG 30-4-2003, Axions, forme di cioccolatini



TPG 28-1-2004, Deutsche SiSi-Werke, confezione per bevande



TPG 29-4-2004, Eurocermex, forma bottiglia birra



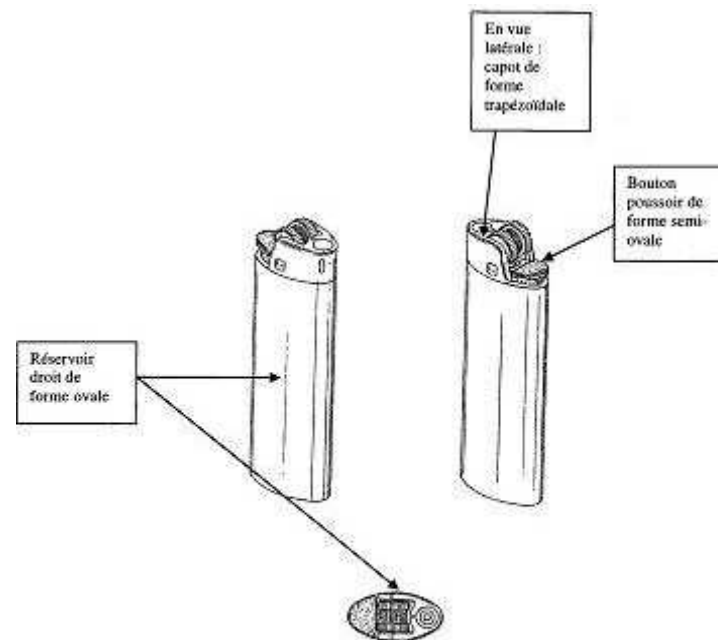
TPG 10-11-2004, Storck, forma caramella



TPG 10-11-2004, Storck, forma confezione caramella



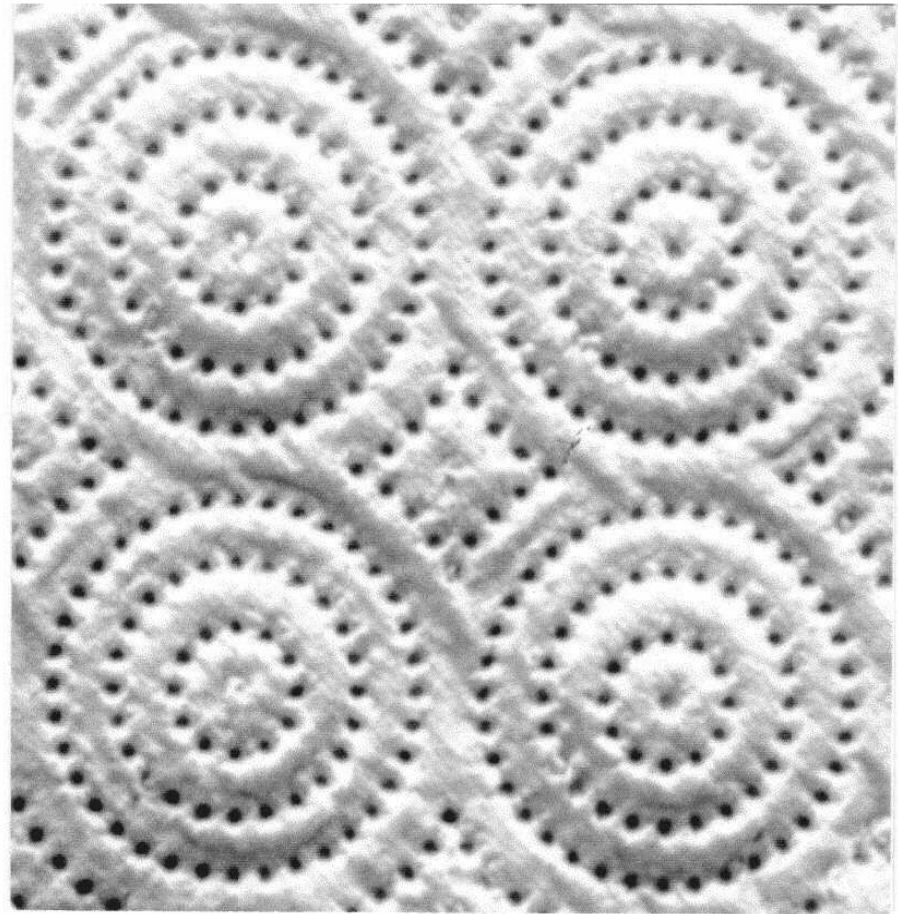
TPG 30-11-2005, Aldmudler, forma bottiglia



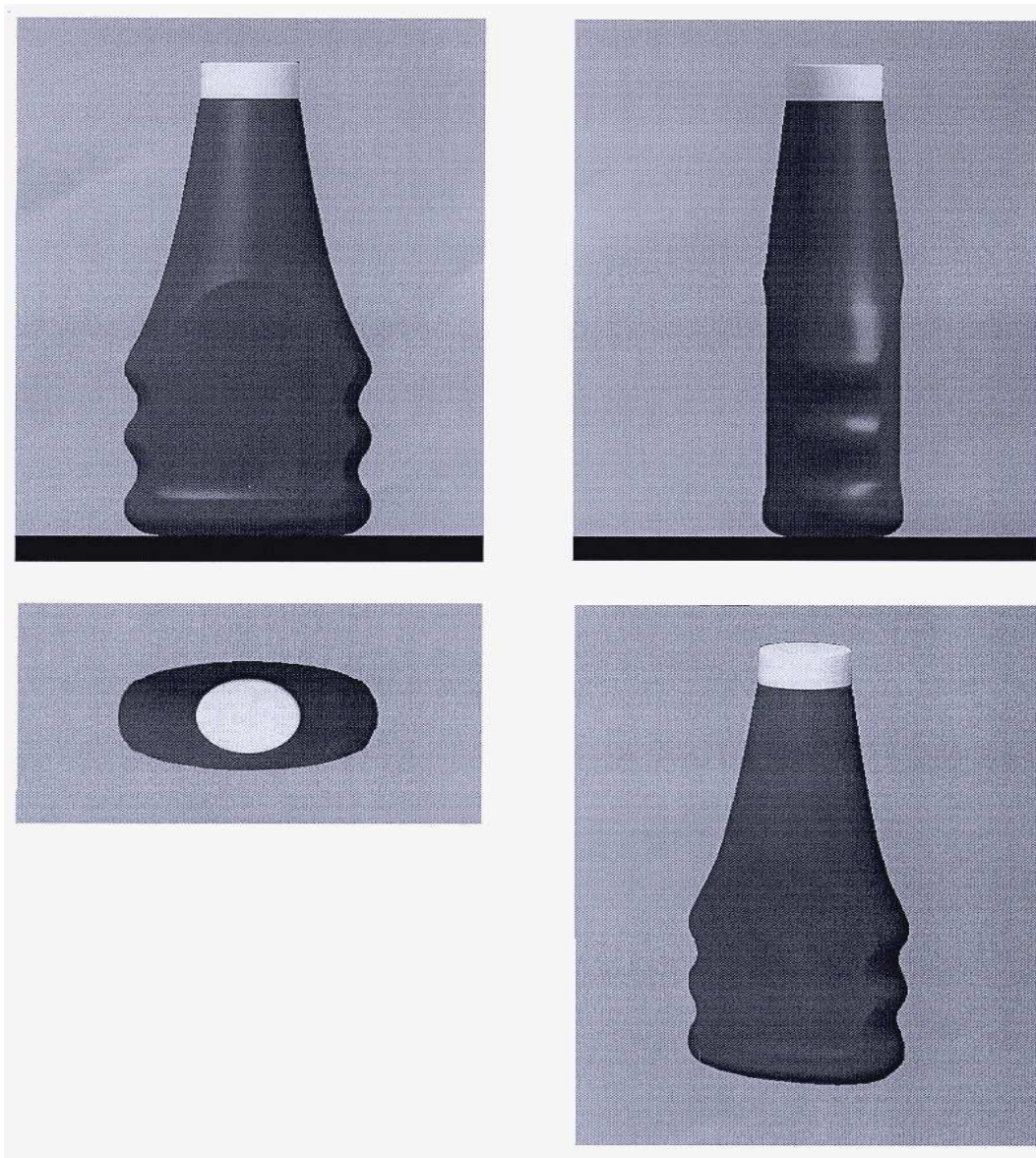
TPG 15-12-2005, Bic, forma accendino



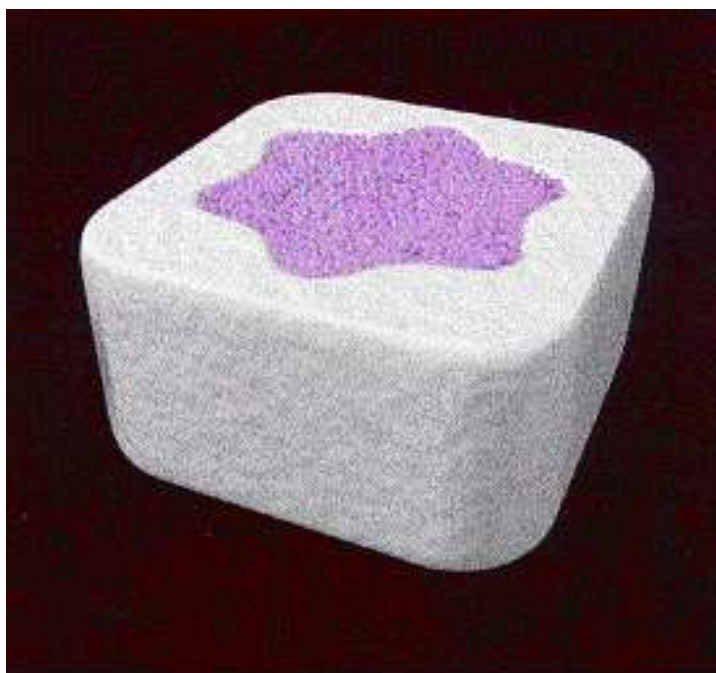
TPG 31-5-2006, De Waele, forma salsiccia



TPG 17-1-2007, Georgia Pacific, goffratura



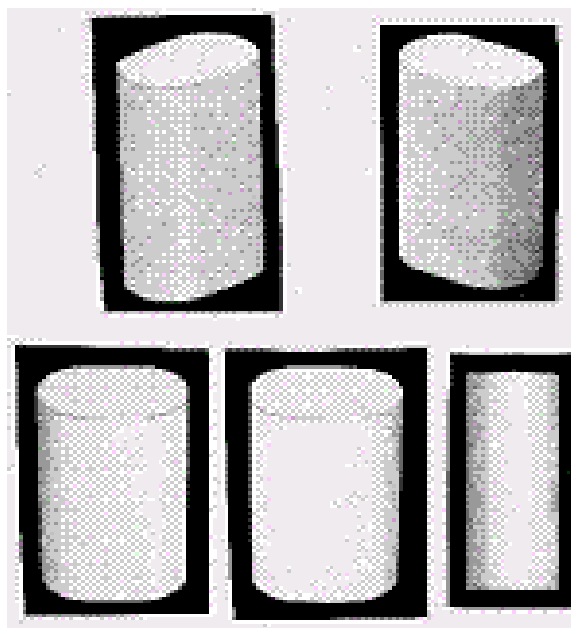
TPG 15-3-2006, Develey, forma bottiglia



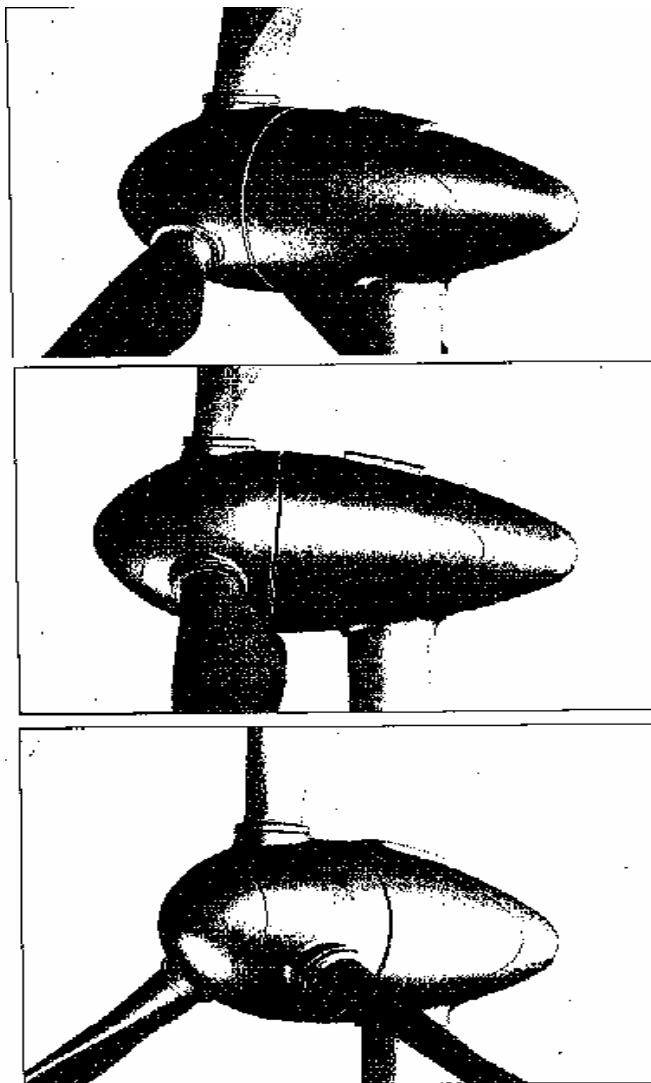
TPG 23-5-2007, Procter & Gamble, forma pasticca



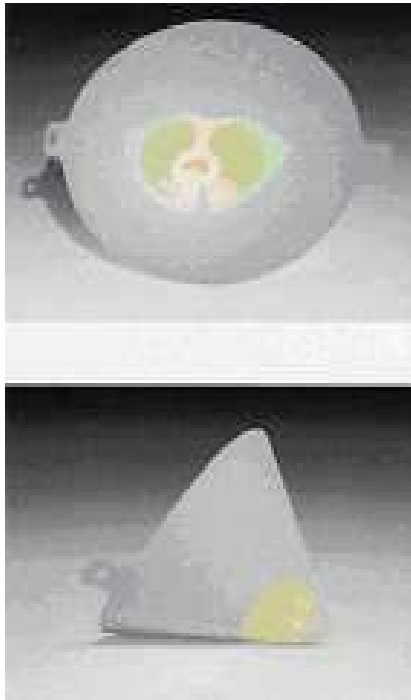
TPG 12-9-2007, Neumann, forma testa di microfono



TPG 12-9-2007, Philip Morris, pacchetto sigarette



TPG 15-11-2007, Enercon, forma convertitore energia eolica



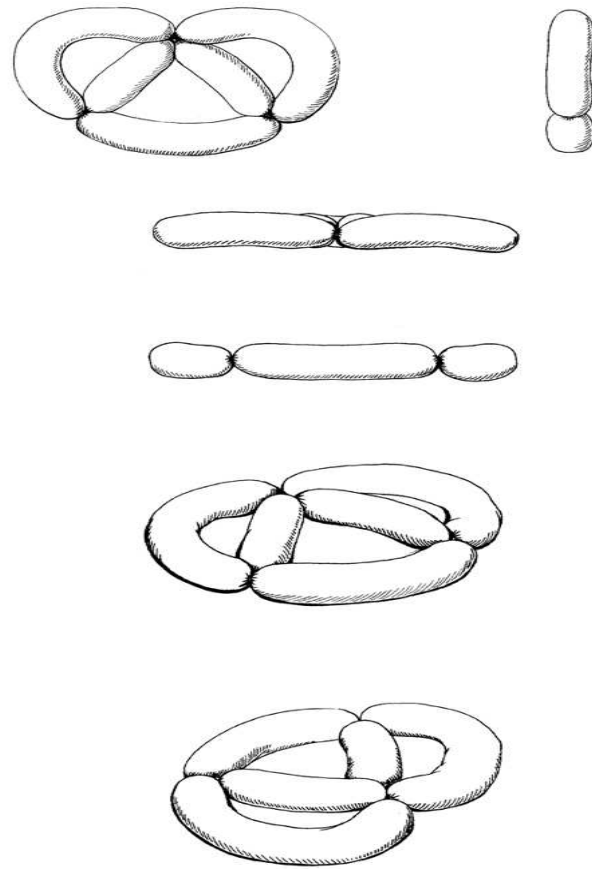
TPG 10-9-2008, Gerson, filtro vernice



TPG17-12-2008, Somm, copertura ombreggiante

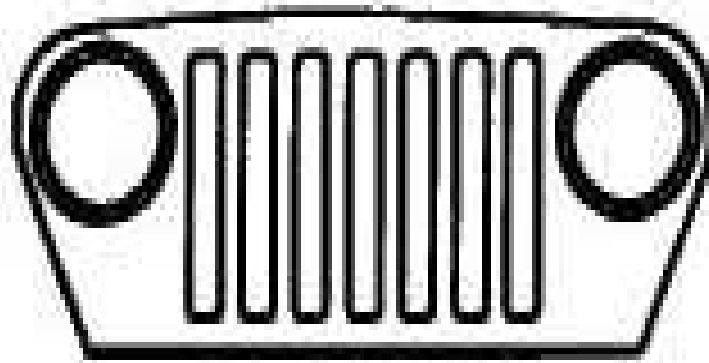


TPG 10-3-2009, Piccoli, forma conchiglia



TPG 5-5-2009, Rotter, forma assemblaggio salsicce

Sono invece stati ritenuti intrinsecamente distintivi i seguenti marchi:



TPG 6-3-2003, Daimler, forma calandra di autovettura



TPG 3-12-2003, Nestlé, forma bottiglia



TPG 24-11-2004, Henkel, forma flacone



TPG 10-10-2007, Bang & Olufsen, forma altoparlante

D.3] Acquisto di carattere distintivo (Art. 7.3 RMC).

L'Art. 7.3 RMC consente la registrazione di marchi originariamente ed intrinsecamente privi di carattere distintivo, ma che lo hanno acquisito prima del deposito della domanda di registrazione a seguito dell'uso che ne è stato fatto (l'Art. 51.2 RMC concerne l'acquisto di carattere distintivo dopo la registrazione ed esclude la declaratoria di nullità del marchio).

L'Art. 7.3 RMC intende premiare lo “*sforzo economico*” sotteso all'attività necessaria all'acquisizione di carattere distintivo in capo ad un marchio (TPG 29-4-2004, Eurocermex, forma bottiglia birra).

Il *leading case* è CG 4-5-1999 (Windsurfing Chiemsee):

- **Il carattere distintivo del marchio, acquisito a seguito dell'uso che ne è stato fatto, significa che il marchio è atto ad identificare il prodotto come proveniente da un'impresa determinata.**
- **Occorre accertare che una frazione significativa degli ambienti interessati identifica grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata.**

- **Fattori di valutazione: quota di mercato detenuta dal marchio; intensità, estensione geografica e durata dell'uso; entità degli investimenti effettuati per la promozione del marchio; percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata; dichiarazioni di camere di commercio od associazioni professionali; sondaggi d'opinione.**

Con più specifico riguardo ai marchi di forma:

- **L'identificazione da parte degli ambienti interessati del prodotto come proveniente da una determinata impresa deve essere effettuata grazie all'uso del marchio “*in quanto marchio*” (CG 18-6-2002 Philips / Remington; CG 22-6-2006, Storck, forma caramella).**
- **L'acquisto di carattere distintivo da parte di un marchio di forma può verificarsi anche quando la forma del prodotto o della sua confezione siano sistematicamente contraddistinti da un marchio denominativo con il quale vengono commercializzati (TPG 10-11-2004, Storck, forma caramella).**

- **In relazione all'Art. 7.2 RMC, la dimostrazione dell'acquisto di carattere distintivo appare particolarmente gravosa per i marchi di forma. E' presumibile che la forma di un prodotto venga percepita in modo uniforme su tutto il territorio comunitario. Di conseguenza, il richiedente dovrà dare prova dell'acquisto di carattere distintivo del marchio in ciascuno degli Stati membri (TPG 29-4-2004, Eurocermex, forma bottiglia birra).**
- **Se una forma è esclusa dalla registrazione ai sensi dell'Art. 7.1.e RMC, essa non può in alcun modo essere registrata a norma dell'Art. 7.3 RMC (CG 18-6-2002 Philips / Remington; CG 20-9-2007, Benetton / G-Star).**

IL MARCHIO COMUNITARIO E LA FORMA DEL PRODOTTO

Avv. MARCO FAZZINI
Via Santa Sofia, 18
20122 Milano
marcofazzini@studiocartella.it