

## **COMUNICAZIONE COMUNE**

# **CARATTERE DISTINTIVO DEI MARCHI TRIDIMENSIONALI (MARCHI DI FORMA) CONTENENTI ELEMENTI DENOMINATIVI E/O FIGURATIVI QUANDO LA FORMA NON È DISTINTIVA DI PER SÉ**

**APRILE 2020**

## 1. CONTESTO

Gli uffici di PI aderenti alla rete europea dei marchi, disegni e modelli proseguono la collaborazione nell'ambito del programma di convergenza. Attualmente hanno concordato una prassi comune per quanto concerne il carattere distintivo dei marchi tridimensionali (marchi di forma) contenenti elementi denominativi e/o figurativi quando la forma non è distintiva di per sé, allo scopo di stabilire una soglia minima per il carattere distintivo dei marchi di forma quando la forma stessa non è distintiva.

Questa prassi comune viene divulgata mediante la presente comunicazione comune nell'ottica di accrescere ulteriormente la trasparenza, la certezza del diritto e la prevedibilità, a vantaggio tanto degli esaminatori quanto degli utenti.

L'ambito al quale si applica la prassi comune è la valutazione, in sede di esame degli impedimenti assoluti, del carattere distintivo intrinseco globale dei marchi di forma, che sono costituiti da una forma non distintiva dei prodotti stessi, del loro imballaggio o dei loro contenitori nonché da altri elementi compresi nella forma.

I seguenti casi **esulano dall'ambito** di applicazione della prassi comune:

- valutazione del carattere distintivo della forma;
- valutazione del carattere distintivo degli elementi a sé stanti;
- effetti sugli impedimenti relativi;
- carattere distintivo acquisito;
- forme o altre caratteristiche imposte dalla natura stessa dei prodotti, necessarie per ottenere un risultato tecnico o che danno un valore sostanziale ai prodotti (articolo 4, paragrafo 1, lettera e), DMUE).

## 2. LA PRASSI COMUNE

Il testo riportato di seguito sintetizza i messaggi essenziali e le enunciazioni fondamentali dei principi della prassi comune. Il testo completo è riportato in fondo alla presente comunicazione.

Onde stabilire se la soglia del carattere distintivo sia rispettata, si tiene conto di una serie di elementi e di fattori che incidono sul carattere distintivo del segno nel suo complesso.

### ELEMENTI DENOMINATIVI E FIGURATIVI

*Per cominciare, è sufficiente che una forma non distintiva contenga un elemento che di per sé è distintivo per rendere distintivo il segno nel suo complesso. La dimensione e la proporzione degli elementi denominativi/figurativi, il loro contrasto rispetto alla forma e la loro posizione effettiva su quest'ultima, sono fattori suscettibili d'incidere sulla percezione del segno all'atto di valutarne il carattere distintivo.*

#### Dimensione/proporzione

##### ELEMENTI DISTINTIVI



Classe 9 Schede di memoria SD (Secure Digital)

##### ELEMENTI DISTINTIVI



Classe 14 Orologi

Quando è abbastanza grande da essere palesemente individuato come distintivo e influisce in modo sufficiente sull'impressione d'insieme data dal segno, l'elemento denominativo/figurativo rende distintivo il segno nel suo complesso.

Occorre considerare anche le specifiche realtà di mercato. I consumatori hanno l'abitudine di reperire piccoli elementi su determinati prodotti. Benché piccoli, gli elementi denominativi possono tuttavia essere individuati come elementi distintivi nella rappresentazione.

#### Contrasto di colore

##### ELEMENTI DISTINTIVI



Classe 32 Acqua potabile in bottiglia

##### ELEMENTI NON DISTINTIVI



Classe 28 Palloni da gioco

<p>L'uso di colori meno contrastanti può tuttavia essere sufficiente per individuare come distintivo un elemento nella rappresentazione, conferendo così al segno un carattere distintivo. La valutazione complessiva dipenderà dal carattere distintivo di tale elemento.</p>	<p>Quando non può essere chiaramente individuato come distintivo nella rappresentazione a causa dell'assenza di contrasto, l'elemento non inciderà sulla valutazione del carattere distintivo del segno, in quanto il consumatore non sarà in grado di individuare immediatamente tale elemento e quindi di distinguere il segno da altri.</p>
<p><b>Posizione</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>ELEMENTI DISTINTIVI</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Classe 3 Cosmetici</p>	<p style="text-align: center;"><b>ELEMENTI NON DISTINTIVI</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Classe 3 Cosmetici</p>
<p>In alcuni casi, gli elementi possono essere percepiti in modo diverso dal consumatore per via della loro posizione sui prodotti, incidendo sulla valutazione del carattere distintivo.</p>	

**COLORI**

*Nel valutare il carattere distintivo di un colore, si deve tener conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono alla vendita la stessa tipologia di prodotti o servizi di quelli oggetto della domanda di registrazione (cfr. Libertel e Heidelberger Bauchemie).*

<p style="text-align: center;"><b>ELEMENTI NON DISTINTIVI</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;"><b>ELEMENTI DISTINTIVI</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>
--	---

<p>Classe 9 Scheda di memoria / Classe 20 Sedie</p>	<p>Classe 7 Dispositivi elettrici per l'apertura delle porte</p>
<p>Il semplice fatto di aggiungere un singolo colore alla forma di un prodotto in assenza di qualsiasi altro elemento distintivo denominativo o figurativo non renderebbe il segno intrinsecamente distintivo. La combinazione di colori della sedia trasmette esclusivamente un messaggio decorativo, che non sarà riconosciuto come riferimento alla sua origine.</p>	<p>Non è da escludere che colori disposti in maniera particolarmente inconsueta per i prodotti, così da produrre un'impressione d'insieme nella memoria, possano rendere distintivo il segno nel suo complesso.</p>

**COMBINAZIONE DI FATTORI ED ELEMENTI**

*Esistono certamente situazioni in cui un marchio di forma contiene più di uno degli elementi esaminati sopra. Inoltre, in taluni casi più di uno dei suddetti fattori risultano rilevanti al fine di determinare l'impatto degli elementi sul carattere distintivo del segno. In tutte le situazioni, il carattere distintivo del segno dipenderà dall'impressione d'insieme prodotta dalla combinazione di tali fattori ed elementi.*

<p style="text-align: center;"><b>ELEMENTI DISTINTIVI</b></p>  <p style="text-align: center;">Classe 30 Cioccolato</p>	<p style="text-align: center;"><b>ELEMENTI NON DISTINTIVI</b></p>  <p style="text-align: center;">Classe 25 Calzature / Classe 16 Imballaggio</p>
<p>La combinazione di una forma non distintiva con elementi considerati privi di carattere distintivo potrebbe rendere distintivo il segno nel suo complesso. In questo esempio, benché gli elementi denominativi siano descrittivi, la loro disposizione a forma di sole o di fiore conferisce un'impressione d'insieme distintiva.</p>	<p>La disposizione casuale di semplici forme geometriche sulla forma del prodotto appartenente alla Classe 16 e del comune imballaggio delle calzature appartenenti alla Classe 25 non fornisce un'impressione d'insieme distintiva, in quanto il consumatore non percepirà questa particolare combinazione come un'indicazione di origine commerciale, ma semplicemente come una possibile decorazione dell'imballaggio.</p>

### **3. ATTUAZIONE**

Come con le prassi comuni precedenti, tale prassi comune avrà effetto entro tre mesi dalla data di pubblicazione della comunicazione comune. Ulteriori informazioni sull'attuazione della prassi comune sono disponibili nella tabella sottostante.

LINK TO TABLE:

[https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/news/CP9\\_Implementations\\_table.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/CP9_Implementations_table.pdf)



PRASSI COMUNE

**CARATTERE DISTINTIVO DEI MARCHI  
TRIDIMENSIONALI (MARCHI DI FORMA)  
CONTENUTI ELEMENTI VERBALI E/O  
FIGURATIVI IN CASO DI FORMA CHE NON  
PRESENTA DI PER SÉ CARATTERE  
DISTINTIVO**

**APRILE 2020**

**PC 9: CARATTERE DISTINTIVO DEI MARCHI TRIDIMENSIONALI (MARCHI DI FORMA)  
CONTENTI ELEMENTI VERBALI E/O FIGURATIVI IN CASO DI FORMA CHE NON  
PRESENTA DI PER SÉ CARATTERE DISTINTIVO**

**TABELLA DEI CONTENUTI**

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
1.1	Contesto.....	2
1.2	Obiettivo del presente documento .....	4
1.3	Definizione dei marchi di forma .....	4
1.4	Ambito di applicazione della prassi .....	5
1.5	Norme comuni di rappresentazione .....	6
<b>2</b>	<b>ESAME DEI MARCHI DI FORMA: VALUTAZIONE DEL CARATTERE DISTINTIVO .</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>PRINCIPI COMUNI: ELEMENTI E FATTORI CHE INCIDONO SUL CARATTERE DISTINTIVO DEL SEGNO NEL SUO COMPLESSO .....</b>	<b>8</b>
3.1	Elementi denominativi e figurativi.....	9
3.1.1	Dimensione/proporzione .....	9
3.1.2	Contrasto .....	14
3.1.3	Posizione .....	19
3.2	Colori.....	21
3.3	Combinazioni di fattori ed elementi.....	25
3.3.1	Combinazione di fattori .....	25
3.3.2	Combinazione di elementi non distintivi .....	26
3.3.3	Combinazione di elementi denominativi/figurativi e colori distintivi e non distintivi.....	29

# 1 Introduzione

## 1.1 Contesto

Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il pacchetto di riforme sul marchio dell'Unione europea. Il pacchetto conteneva due strumenti legislativi, ossia il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (RMUE) e la direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa («la direttiva»), che mirano a ravvicinare ulteriormente le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi. Unitamente a nuove disposizioni in materia di questioni sostanziali e procedurali, i testi stabilivano una base giuridica più solida per il lavoro di cooperazione che gli uffici di PI degli Stati membri e le associazioni di utenti avevano avviato dalla creazione della rete europea dei marchi e dei disegni e modelli (EUTMDN) nel 2011 e che aveva già prodotto risultati concreti in termini di maggiore trasparenza ed efficienza della rete.

Nell'ambito della convergenza, i rappresentanti degli uffici di PI degli Stati membri e delle associazioni di utenti avevano collaborato per affrontare i principali problemi della prassi relativa ai marchi e ai disegni e modelli, armonizzando innanzitutto i criteri di esame per quanto riguarda la classificazione dei marchi e, successivamente, estendendo l'armonizzazione agli ambiti degli impedimenti assoluti, degli impedimenti relativi e dei disegni e modelli. Questo lavoro collaborativo ha prodotto due banche dati di classificazione armonizzate – la Harmonised Database di prodotti e servizi per i marchi e la Harmonised Database delle indicazioni di prodotti per i disegni e modelli – e cinque prassi comuni:

- prassi comune sulle indicazioni generali dei titoli delle classi di Nizza;
- prassi comune sul carattere distintivo dei marchi figurativi contenenti elementi verbali descrittivi/privi di carattere distintivo;
- prassi comune sull'ambito di applicazione della protezione dei marchi in bianco e nero;
- prassi comune sull'impatto di componenti di marchi non distintivi/deboli nell'esame del rischio di confusione;
- prassi comune sulla rappresentazione grafica di disegni o modelli.

Con le sue specifiche disposizioni per la codifica della cooperazione e della convergenza delle prassi nel diritto dell'UE, il pacchetto di riforme sui marchi ha consolidato i risultati ottenuti da queste iniziative di armonizzazione e ha fornito un mandato chiaro per compiere ulteriori progressi. A norma dell'articolo 151, RMUE, la cooperazione con gli uffici di PI degli Stati membri per promuovere la convergenza delle prassi e degli strumenti in materia di marchi e disegni e modelli è diventata una delle attività centrali dell'EU IPO; l'articolo 152, RMUE, indica esplicitamente che tale cooperazione dovrebbe includere lo sviluppo di criteri comuni di esame e l'attuazione di prassi comuni.

Sulla scorta di tale quadro legislativo, nel giugno 2016 il Consiglio di amministrazione dell'EU IPO ha approvato l'avvio dei progetti di cooperazione europea, che riflettono le diverse attività previste dal regolamento RMUE e sono stati concepiti per mettere a frutto i successi del passato migliorando, al contempo, i processi e ampliando la portata della collaborazione.

Nell'ambito della convergenza, un progetto è stato dedicato in modo specifico all'identificazione e all'analisi di potenziali nuove iniziative di armonizzazione. Sono state analizzate le prassi relative ai marchi e ai disegni e modelli degli uffici della PI degli Stati

membri, al fine di individuare gli ambiti nei quali esistevano divergenze e, tramite una valutazione del probabile impatto, della fattibilità del possibile ambito di applicazione, dei vincoli giuridici esistenti, dei livelli di interesse degli utenti e della praticabilità per gli uffici di PI degli Stati membri, determinare i settori in cui una prassi comune avrebbe recato i maggiori vantaggi alle parti interessate della rete europea dei marchi e dei disegni e modelli. L'analisi è stata condotta in cicli e da ogni ciclo è scaturita la raccomandazione di avviare un nuovo progetto convergenza.

La prassi comune descritta in questo documento si riferisce al secondo progetto di convergenza avviato nell'ambito del programma di cooperazione europea e al nono progetto generale.

**PC 9:** il progetto **«carattere distintivo dei marchi tridimensionali (marchi di forma) contenti elementi verbali e/o figurativi in caso di forma che non presenta di per sé carattere distintivo»** è stato uno dei progetti il cui avvio è stato raccomandato a seguito del ciclo iniziale dell'analisi della convergenza.

La direttiva non contiene alcuna definizione dei diversi tipi di marchi; per contro, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE) ha fornito definizioni chiare nonché requisiti di rappresentazione per un elenco non esaustivo di marchi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, REMUE.

Poiché sussisteva il rischio che marchi differenti fossero accettati da diversi uffici, che avrebbero potuto applicare diverse definizioni dei tipi di marchi, il 4 dicembre 2017 gli Stati membri hanno concordato la comunicazione comune <sup>(1)</sup> sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi, in appresso denominata «comunicazione comune», cui tale documento fa espresso riferimento.

I marchi di forma sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), REMUE, come marchi costituiti da una forma tridimensionale o comprendenti una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto. Gli Uffici convergono di interpretare che il termine «comprendenti» significa che tali marchi riguardano non solo le forme in sé, ma anche le forme in essi contenute, ad esempio, elementi verbali o figurativi, e quindi tutti gli elementi contenuti nella forma.

Tuttavia, l'analisi della convergenza che ha preceduto l'avvio del progetto PC 9 ha messo in luce un elevato livello di divergenza tra i criteri applicati dagli uffici di PI degli Stati membri per valutare come questi altri elementi incidano sul carattere distintivo intrinseco dei marchi di forma che, altrimenti, sarebbero considerati non distintivi.

La diversa valutazione del carattere distintivo comporta il rischio che le forme meno distintive siano monopolizzate in talune giurisdizioni, il che, data la natura unitaria del mercato dell'Unione, potrebbe causare problemi in tutto lo spazio economico comune, riducendo in definitiva la scelta dei consumatori e la concorrenza per gli scambi commerciali.

---

<sup>(1)</sup> Collegamento alla comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_euipo/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication\\_8/common\\_communication8\\_it.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_it.pdf)

Il progetto PC 9 è stato avviato nell'ottobre 2017 allo scopo di stabilire una soglia minima per il carattere distintivo dei marchi di forma quando la forma in sé non è distintiva.

Il gruppo di lavoro del progetto, composto di rappresentanti degli uffici di PI degli Stati membri, dell'EUIPO e delle associazioni di utenti AIPPI, APRAM e INTA, ha collaborato strettamente per concordare ed elaborare una serie di principi basati sulla giurisprudenza consolidata e sulle migliori prassi esistenti. Il risultato di questa collaborazione è l'insieme dei principi comuni in materia di carattere distintivo dei marchi di forma contenenti altri elementi quando la forma in sé non è distintiva, presentati in questo documento.

La pubblicazione e l'adozione della prassi comune PC 9 rappresenta un'altra importante pietra miliare nella convergenza dei criteri di valutazione dei marchi della rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. I principi enunciati di seguito mirano a fornire una guida per valutare la misura in cui altri elementi conferiscono il carattere distintivo a segni altrimenti non distintivi, così da favorire un processo decisionale più coerente negli uffici di PI degli Stati membri e facilitare i processi per gli esaminatori. I titolari dei diritti, nel frattempo, beneficiano di criteri trasparenti che consentono loro di godere di una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda la protezione internazionale e di ridurre i costi per ottenere tale protezione. A sua volta, l'allineamento della prassi in questo settore crea per fabbricanti e consumatori un ambiente commerciale più aperto stimolando l'innovazione, massimizzando la lealtà della concorrenza e riducendo al minimo la confusione tra gli acquirenti.

## **1.2 Obiettivo del presente documento**

L'obiettivo del presente documento, che costituisce un riferimento per gli uffici di PI degli Stati membri, le associazioni di utenti, i richiedenti e i rappresentanti della prassi comune, è:

«la definizione di una soglia minima di distintività per i marchi di forma contenenti altri elementi quando la forma in sé non è distintiva.»

Questa prassi comune è stata elaborata sulla base dei contributi degli uffici di PI degli Stati membri e i suoi principi saranno applicati in modo generale e finalizzati a coprire la maggior parte delle situazioni. Il carattere distintivo dev'essere tuttavia valutato caso per caso, seguendo la guida dei principi comuni per garantire che diversi uffici giungano a un risultato analogo e prevedibile nel valutare il carattere distintivo intrinseco dei marchi di forma contenenti altri elementi quando la forma in sé non è distintiva. Inoltre, non è escluso che un segno possa essere respinto per motivi diversi dalla mancanza di carattere distintivo.

## **1.3 Definizione dei marchi di forma**

Come menzionato in precedenza, i marchi di forma sono marchi costituiti da una forma tridimensionale o comprendenti una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto.

Un marchio di forma, come tutti i marchi, dev'essere costituito da un segno atto a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese e deve poter essere rappresentato nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare (articolo 3 della direttiva). A tal fine, e per garantire la certezza del diritto e la corretta gestione del

sistema di registrazione dei marchi, occorre garantire che il segno sia suscettibile di essere rappresentato in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo (considerando 13 della direttiva).

Di norma, i marchi di forma rientrano in tre categorie:

- forme non correlate ai prodotti e servizi stessi;
- forme costituite dalla forma dei prodotti stessi o da parte dei prodotti;
- forme di imballaggi o contenitori.

Le forme non correlate ai prodotti o servizi stessi generalmente sono distintive. Può però risultare più difficile accertare il carattere distintivo delle forme costituite dalla forma dei prodotti stessi e dalla forma degli imballaggi o dei contenitori.

Infine, sebbene la Corte abbia dichiarato in più occasioni che non occorre applicare criteri più severi nel valutare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma dei prodotti stessi (07/10/2004, C-136/02 P, *Torches*, EU:C:2004:592, § 32), le loro particolari caratteristiche, vale a dire la loro capacità di assumere la forma del prodotto stesso o del suo imballaggio, danno effettivamente adito a questioni di carattere distintivo che non incidono su altri tipi di marchi, con la conseguenza che è più difficile giungere alla constatazione del carattere distintivo, in quanto tali marchi non saranno percepiti dal pubblico di riferimento allo stesso modo di un marchio denominativo o figurativo (§ 30 della giurisprudenza citata sopra). Il pubblico di riferimento non ha l'abitudine di presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o della forma del loro imballaggio. Pertanto, in assenza di qualsiasi elemento grafico (compresi i colori) o denominativo, la forma di riferimento deve discostarsi sostanzialmente dalla norma o dagli usi del settore, altrimenti tali elementi grafici o denominativi diventano essenziali al fine di conferire il carattere distintivo a un marchio di forma che altrimenti non potrebbe essere registrabile.

#### **1.4 Ambito di applicazione della prassi**

L'ambito di applicazione della prassi comune è il seguente:

valutazione del carattere distintivo intrinseco globale dei marchi di forma costituiti da una forma non distintiva dei prodotti stessi, del loro imballaggio o dei loro contenitori, e da altri elementi compresi nel marchio, nell'ambito dell'esame degli impedimenti assoluti.

Ai fini di questa prassi le forme incluse a titolo di esempio sono considerate di per sé non distintive.

Nella prassi comune sono esaminati i seguenti elementi:

- elementi verbali e/o figurativi;
- un unico colore o combinazioni di colori;
- combinazione di elementi.

I seguenti casi esulano dall'ambito di applicazione della prassi comune:

- valutazione del carattere distintivo della forma;
- valutazione del carattere distintivo degli elementi da soli;
- effetti sugli impedimenti relativi;

- carattere distintivo acquisito;
- forme o altre caratteristiche imposte dalla natura dei prodotti, necessarie per ottenere un risultato tecnico o che danno un valore sostanziale ai prodotti (articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva).

## 1.5 Norme comuni di rappresentazione

L'articolo 3, lettera b), della direttiva, stabilisce norme di rappresentazione chiare affermando che tutti i segni devono poter essere rappresentati nel registro in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al loro titolare. Il considerando 13 aggiunge l'importanza di prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato **in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo**, formulazione che è stata ripresa nell'articolo 3, paragrafo 1, REMUE.

La rappresentazione di un marchio ( «**la rappresentazione**») definisce l'oggetto della sua registrazione, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, REMUE <sup>(2)</sup>. Sebbene la direttiva non lo affermi esplicitamente, è possibile ricavare lo stesso concetto anche dall'articolo 3, lettera b) della direttiva.

Pertanto, una rappresentazione chiara e precisa della forma, unitamente a tutti gli elementi in essa compresi, definirà l'oggetto della domanda di marchio <sup>(3)</sup>.

## 2 Esame dei marchi di forma: valutazione del carattere distintivo

- **Funzione di un marchio:** per possedere un carattere distintivo, il marchio deve poter svolgere la propria funzione essenziale, ossia garantire al consumatore l'identità dell'origine commerciale dei prodotti e/o servizi oggetto del marchio, permettendogli, senza alcun rischio di confusione, di distinguere i prodotti o servizi da altri aventi un'origine diversa <sup>(4)</sup>.
- **Riferimento ai prodotti:** il carattere distintivo deve essere valutato, in primo luogo, in funzione dei prodotti per i quali ne è stata chiesta la registrazione e, in secondo luogo, delle aspettative del pubblico interessato, ovvero i consumatori <sup>(5)</sup>.
- **Percezione del consumatore <sup>(6)</sup> e principio giuridico uniforme:** si fa riferimento alla percezione di un consumatore medio che è ben informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia, come menzionato sopra, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di marchi di forma, rispetto a marchi denominativi o figurativi che consistono in un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che contraddistinguono (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88). A tale proposito, le diverse realtà di mercato svolgono un ruolo importante in questa fase di valutazione,

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018

<sup>(3)</sup> I principi di questa prassi sono illustrati in esempi standardizzati in formato 8x8cm.

<sup>(4)</sup> Cfr. C-39/97, Canon, § 28 e T-79/00, LITE, § 26.

<sup>(5)</sup> Cfr. C-53/01 P, Linde, § 41, C-363/99, Postkantoor, § 34, cause riunite da C-468/01 a C-472/01 P, Tabs (3D), punto 33.

<sup>(6)</sup> Ai fini della presente prassi, per «consumatore» si intendono sia il grande pubblico sia i professionisti.

in quanto incidono sulla percezione che i consumatori hanno di un segno composto da un prodotto stesso o dal suo imballaggio.

Nell'esame del carattere distintivo dei marchi di forma devono essere osservate le seguenti fasi.

**Fase 1: identificazione degli elementi del segno e valutazione del loro carattere distintivo intrinseco**

L'Ufficio deve identificare tutti gli **elementi** cui si estende il marchio di forma e i loro caratteri distintivi intrinseci, che ai fini della presente comunicazione comune sono:

- elementi denominativi e figurativi;
- colori (singoli o combinazioni di colori);
- una combinazione di quanto sopra.

Se la forma si estende a elementi denominativi/figurativi, nell'identificazione e nella valutazione del carattere distintivo si devono tenere in considerazione i seguenti fattori:

- dimensione/proporzione degli elementi rispetto alla forma;
- contrasto dell'elemento rispetto alla forma;
- posizione dell'elemento nella forma.

Se una forma si estende a colore o combinazione di colori, nell'identificazione e nella valutazione del carattere distintivo si deve tenere conto della particolare disposizione dei colori sulla forma specifica.

**Fase 2: valutazione del carattere distintivo del segno nel suo complesso**

La valutazione del carattere distintivo deve basarsi sull'impressione generale della combinazione della forma e degli elementi cui si estende, in relazione ai prodotti in questione e in considerazione della percezione del consumatore, che può essere influenzata dalle specifiche realtà del mercato.

### 3 Principi comuni: elementi e fattori che incidono sul carattere distintivo del segno nel suo complesso

Come punto di partenza, se una forma non distintiva contiene un elemento che di per sé è distintivo, ciò è sufficiente a rendere distintivo il segno nel suo complesso.

Esempi:

ELEMENTO DISTINTIVO	
Segno	Osservazioni
 <p>Classe 33, vino</p>	<p>Il segno consiste in una forma non distintiva di una bottiglia e da un elemento figurativo distintivo chiaramente identificabile. Di conseguenza, il segno nel suo complesso è distintivo.</p>

### 3.1 Elementi denominativi e figurativi

La dimensione e la proporzione degli elementi denominativi/figurativi, il loro contrasto rispetto alla forma e la loro posizione effettiva su di essa, sono fattori che possono incidere sulla percezione del segno nella valutazione del suo carattere distintivo.

#### 3.1.1 Dimensione/proporzione

La dimensione e la proporzione degli elementi devono essere prese in considerazione per la valutazione del carattere distintivo di un marchio di forma. La valutazione è principalmente basata sulla rappresentazione del segno, così come presentato dal richiedente, indipendentemente dalla dimensione consueta del prodotto. L'elemento distintivo deve essere chiaramente visibile nella rappresentazione per rendere distintivo il segno nel suo complesso. Non sono necessarie proporzioni specifiche tra gli elementi e la forma.

- Pertanto, quando un elemento denominativo/figurativo è abbastanza grande da essere chiaramente identificato come distintivo e influisce sufficientemente sull'impressione generale fornita dal segno, esso lo rende distintivo nel suo complesso.

Esempi:

ELEMENTO DISTINTIVO	
Segno	Osservazioni
	Nonostante le dimensioni ridotte di questo tipo di schede di memoria, l'elemento denominativo è proporzionalmente grande rispetto alla forma e può essere chiaramente identificato come elemento distintivo nella rappresentazione, rendendo quindi distintivo il segno nel suo complesso.

Classe 9, schede di memoria SD (Secure Digital)

- Quando un elemento è **grande**, ma viene identificato come non distintivo, la dimensione in sé, proporzionalmente alla forma, non è sufficiente a rendere distintivo il segno nel suo complesso.

Esempi:

ELEMENTO NON DISTINTIVO	
Segno	Osservazioni
 <p>Classe 3, cosmetici</p>	<p>In questi esempi, nonostante gli elementi denominativi/figurativi non distintivi grandi su forme non distintive, i segni non sono distintivi nel loro complesso. Uno contiene informazioni descrittive relative ai prodotti in questione e l'altro contiene la rappresentazione di una forma geometrica semplice, anch'essa non distintiva.</p>
 <p>Classe 16, imballaggio/Classe 25, scarpe</p>	

- Anche le **realità di mercato specifiche** devono essere prese in considerazione. I consumatori sono abituati a identificare piccoli elementi su determinati prodotti; in tal caso, elementi relativamente piccoli possono tuttavia avere un impatto sufficiente a rendere distintivo il segno nel suo complesso, a condizione che la loro dimensione permetta loro di identificarli chiaramente come distintivi.

Esempi:

ELEMENTO DISTINTIVO	
Segno	Osservazioni
 <p>Classe 18, porta-biglietti da visita</p>	<p>Piccole indicazioni di origine sono usate comunemente per prodotti quali porta-biglietti da visita o orologi. Pertanto, nonostante le modeste dimensioni degli elementi distintivi rispetto alla forma non distintiva, il segno nel suo complesso è distintivo poiché gli elementi denominativi possono essere identificati come elementi distintivi nella rappresentazione, rendendo quindi il segno distintivo nel suo complesso.</p>
 <p>Classe 14, orologi</p>	



Classe 12, camion

In questo specifico segmento, le indicazioni di origine sono di norma relativamente piccole rispetto ai prodotti. La dimensione piuttosto modesta dell'elemento denominativo in proporzione al camion non gli impedisce di essere chiaramente identificato come elemento distintivo nella rappresentazione, incidendo pertanto sull'impressione generale, poiché i consumatori sono abituati a questa prassi.

- Quando l'elemento denominativo/figurativo è talmente piccolo da non poter essere identificato come distintivo, esso non incide sufficientemente sull'impressione generale e di conseguenza non rende distintiva la forma nel suo complesso.

Esempi:

ELEMENTO NON DISTINTIVO	
Segno	Osservazioni
	<p>In questi esempi, gli elementi denominativi/figurativi sono così piccoli</p>
<p>Classe 33, vino</p>	



Classe 9, schede di memoria SD (Secure Digital)

da non poter essere identificati nella rappresentazione e non è pertanto possibile determinarne il carattere distintivo. Di conseguenza, non incidono abbastanza sull'impressione generale e il segno nel suo complesso non è distintivo.

### 3.1.2 Contrasto

L'uso del contrasto può anche influire sull'identificazione degli elementi denominativi/figurativi e conseguentemente sul carattere distintivo del segno nel suo complesso. Il contrasto può essere ottenuto mediante l'uso di diverse sfumature di colore o tramite stampa a rilievo, a impressione o incisione di determinati elementi su prodotti specifici.

#### a. Contrasto di colore

- L'uso di colori meno contrastanti può tuttavia essere sufficiente per identificare un elemento come distintivo nella rappresentazione, rendendo quindi distintivo il segno. La valutazione complessiva dipenderà dal carattere distintivo di tale elemento.

Esempi:

ELEMENTO DISTINTIVO	
Segno	Osservazioni
 <p>Classe 33, vino</p>	Nonostante l'uso di colori meno contrastanti, l'elemento figurativo sulla bottiglia è ancora in grado di conferire il carattere distintivo al segno nel suo complesso, poiché l'elemento può essere chiaramente identificato come distintivo nella rappresentazione.



Nonostante l'uso di colori meno contrastanti tra l'elemento denominativo e la bottiglia, il primo può essere ancora identificato come distintivo, pertanto, nell'impressione generale il segno viene percepito come distintivo nel suo complesso.

Classe 32, acqua potabile in bottiglia

- Al contrario, quando un elemento non può essere chiaramente identificato come distintivo nella rappresentazione a causa di una **mancanza di contrasto**, l'elemento non inciderà sulla valutazione del carattere distintivo del segno, in quanto il consumatore non sarà in grado di identificare immediatamente tale elemento e quindi di distinguere il segno da altri.

Esempi:

#### ELEMENTO NON DISTINTIVO

Segno

Osservazioni



In questo caso, l'elemento non può essere chiaramente identificato senza un'osservazione attenta a causa della mancanza di contrasto tra l'elemento e il suo sfondo. La combinazione non rende il segno distintivo nel suo complesso <sup>(7)</sup>.

Classe 28, palloni da gioco

<sup>(7)</sup> Il contrasto può variare a seconda delle condizioni di visualizzazione (schermi, formato stampato, ecc.), rendendo l'elemento più o meno identificabile. Ai fini della presente prassi, l'elemento è considerato non chiaramente identificabile.

b. Incisione, stampa a rilievo o a impressione

In questo contesto, per incisione si intende l'azione di tagliare o intagliare (un testo o un disegno) sulla superficie di un oggetto rigido.

La stampa a rilievo è qui intesa come l'azione di intagliare, modulare o stampare un disegno su (una superficie o un oggetto) in modo da renderlo in rilievo.

La stampa a impressione è qui intesa come l'azione di «intagliare, modulare o stampare un disegno su (una superficie o un disegno) in modo da renderlo incavato».

Data la loro natura, i colori dell'incisione e della stampa a rilievo o impressione si integrano al prodotto stesso e di conseguenza sono più difficili da percepire e identificare. Ciononostante, le incisioni sono spesso usate per distinguere i marchi di forma.

- L'effetto dell'incisione o della stampa a rilievo o a impressione può altresì incidere sull'identificazione dell'elemento e sulla valutazione complessiva del carattere distintivo del segno. Quando un elemento è stato identificato, è possibile prendere una decisione in merito al suo carattere distintivo.

Esempi:

ELEMENTO DISTINTIVO	
Segno	Osservazioni
	L'elemento in rilievo può essere identificato come distintivo nella rappresentazione, pertanto il segno è distintivo nel suo complesso.
Classe 32, bevande analcoliche	Anche questo elemento inciso può essere identificato come distintivo nella rappresentazione mostrata, pertanto il segno è distintivo nel suo complesso.



Classe 16, scatole per matite

**NON DISTINTIVO**

Segno

Osservazioni



Classe 11, tostapane

L'elemento figurativo inciso non è sufficientemente in contrasto rispetto alla forma, quindi non può essere chiaramente identificato nella rappresentazione. Pertanto, non è in grado di rendere distintivo il segno nel suo complesso.

- In linea di principio, il fatto di incidere/stampare a rilievo/stampare a pressione un elemento non distintivo su una forma non distintiva non è di per sé sufficiente a rendere tale segno distintivo.

Esempi:

**ELEMENTO NON DISTINTIVO**

Segno

Osservazioni



Questo elemento non distintivo (semplice forma geometrica di cerchio), inciso su una forma non distintiva non conferisce un carattere distintivo al segno nel suo complesso. L'impressione generale è non distintiva, in quanto il consumatore non sarà in grado di attribuire a questo prodotto un'origine specifica.

Classe 32, acqua potabile in bottiglia



Questi elementi non distintivi, incisi su una forma non distintiva, non conferiscono un carattere distintivo al segno nel suo complesso. L'impressione generale è non distintiva, in quanto il consumatore non sarà in grado di attribuire a questo prodotto un'origine specifica.

Classe 32, acqua potabile in bottiglia

### 3.1.3 Posizione

Anche la posizione di un elemento cui si estende il segno è un fattore da tenere in conto nella valutazione del carattere distintivo del segno, poiché da essa dipende se un elemento è identificabile come distintivo o meno e quindi se può conferire un carattere distintivo al segno.

- In linea generale, gli elementi distintivi rendono un segno distintivo nel suo complesso, indipendentemente dalla loro posizione sul prodotto e dalla rappresentazione consueta del prodotto sul mercato, a condizione che essi siano identificabili come distintivi nella rappresentazione della domanda del marchio.

Esempi:

ELEMENTO DISTINTIVO	
Segno	Osservazioni
	<p>Gli elementi denominativi e figurativi possono essere identificati come distintivi in tutti gli esempi, indipendentemente dalla loro posizione e quindi rendono ogni segno distintivo nel suo complesso.</p> <p>Sebbene i segni di origine non siano comunemente posizionati nella parte inferiore di una bottiglia, come mostrato nell'ultimo esempio, questa possibilità non può essere esclusa.</p>
	

Classe 32, acqua potabile in bottiglia



Classe 25, scarpe

Le indicazioni di origine sono normalmente posizionate nella soletta delle scarpe. In questo caso, l'elemento distintivo è stato collocato nella posizione consueta ed è chiaramente identificabile come distintivo nella rappresentazione, pertanto rende distintivo il segno nel suo complesso.

### ELEMENTO NON DISTINTIVO

Segno

Osservazioni



Classe 33, vino

L'etichetta contenente l'elemento denominativo descrittivo, collocata secondo consuetudine per questo tipo di imballaggi di prodotti, non rende il segno distintivo nel suo complesso.

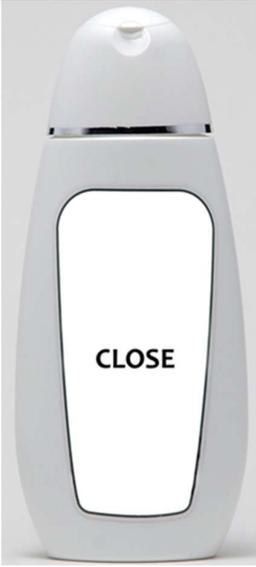
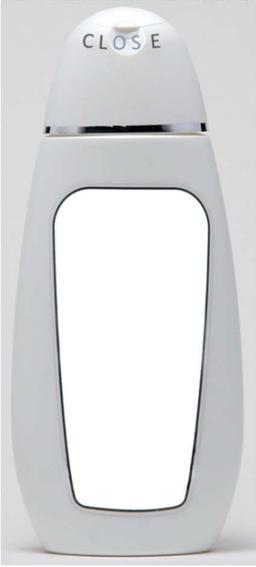


Classe 33, vino

L'elemento non distintivo (forse l'anno di produzione) è posizionato nella parte inferiore della bottiglia, che potrebbe non corrispondere all'ubicazione tipica per questo tipo di informazioni descrittive. Ciononostante, la posizione inusuale non aggiunge un carattere distintivo all'elemento chiaramente non distintivo, pertanto il segno non è distintivo nel suo complesso.

- In alcuni casi, gli elementi possono essere percepiti in modo diverso dal consumatore a causa della loro posizione sui prodotti, incidendo sulla valutazione del carattere distintivo.

Esempi:

ELEMENTO DISTINTIVO	ELEMENTO NON DISTINTIVO	Osservazioni
		<p>L'elemento denominativo «CLOSE» non ha alcun rapporto con i prodotti della Classe 3.</p> <p>Se collocato al centro, l'elemento denominativo è percepito come distintivo, in quanto non fornisce un'indicazione descrittiva del prodotto. Di conseguenza, il segno nel suo complesso è distintivo.</p> <p>Tuttavia, se collocato nella parte superiore del prodotto, affianco al tappo, sarà percepito come un'indicazione descrittiva della funzione di apertura/chiusura del tappo.</p>
Classe 3, cosmetici	Classe 3, cosmetici	

### 3.2 Colori

Nel valutare il carattere distintivo di un colore, occorre tener conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione, cfr. sentenze del 06/05/2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, § 60, e del 24/06/2004, *Blau/Gelb.*, C-49/02, EU:C:2004:384, § 41.

Le situazioni in cui i colori non possono conferire carattere distintivo ai prodotti sono le seguenti:

- in molti casi, un colore costituirebbe meramente un elemento decorativo dei prodotti o un elemento conforme alla richiesta del consumatore (ad esempio, colori di automobili o T-shirt), indipendentemente dal numero di colori in questione;
- un colore può costituire la natura dei prodotti (ad esempio, per le tinte);
- un colore può essere tecnicamente funzionale (ad esempio, il colore rosso per gli estintori, vari colori utilizzati per i cavi elettrici);
- un colore può anche essere usato per **consuetudine** (ad esempio, di nuovo, il rosso per gli estintori);
- un colore può indicare una particolare caratteristica dei prodotti, come il sapore (giallo per il sapore di limone, rosa per il sapore di fragola). Cfr. sentenza del 03/05/2017, T-36/16, *GREEN STRIPES ON A PIN* (col.), EU:T:2017:295, § 43-47,

in cui la Corte ha dichiarato che il colore verde, percepito come colore della natura, indurrebbe il pubblico di riferimento a intenderlo riferito al carattere ecologico dei prodotti in questione (convertitori di energia eolica).

Come confermato dalla Corte di giustizia, non è abitudine dei consumatori presumere l'origine dei prodotti basandosi sul loro colore ovvero sul colore della loro confezione, in assenza di qualsiasi elemento grafico o testuale, in quanto, negli usi commerciali attuali, un colore specifico non viene utilizzato, in linea di principio, come strumento di identificazione (06/05/2002, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). Un semplice colore specifico difetta, di regola, della proprietà tipica di distinguere i prodotti di una determinata impresa (§ 65). Pertanto, in linea di principio, un singolo colore non è distintivo per alcun prodotto o servizio, salvo in circostanze eccezionali. In tutti i casi, l'esame richiede un'analisi caso per caso.

- In linea di principio, il semplice fatto di aggiungere un singolo colore alla forma di un prodotto in assenza di qualsiasi altro elemento distintivo denominativo o figurativo non renderebbe il segno intrinsecamente distintivo.

Esempi:

ELEMENTI NON DISTINTIVI	
Segno	Osservazioni
 <p>Classe 9 Scheda di memoria</p>	<p>In questo esempio, i consumatori non percepiranno l'aggiunta di un singolo colore giallo alla forma come un'indicazione di origine. L'uso del colore su questo tipo di prodotti è comune sul mercato.</p>
 <p>Classe 16 Matite</p>	<p>L'uso di un singolo colore in questo caso non sarebbe percepito come un'indicazione di origine, ma fornirebbe informazioni sulla natura dei prodotti in questione. Il segno non ha quindi carattere distintivo.</p>

- Tuttavia, non si può escludere che una particolare disposizione di colori inconsueta per i prodotti e tale da produrre un'impressione complessiva nella memoria possa rendere distintivo il segno nel suo complesso.

Esempi:

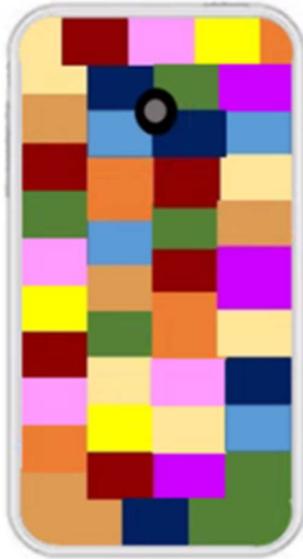
ELEMENTI DISTINTIVI	
Segno	Osservazioni
 <p>Classe 7 Turbina eolica</p>	<p>Questa particolare disposizione di colori applicata alla turbina eolica è inconsueta nel mercato e abbastanza semplice da produrre un'impressione complessiva nella memoria del consumatore specializzato come strumento di identificazione.</p>
 <p>Classe 7 Apriporta elettrico</p>	<p>Questa particolare disposizione di colori applicata ad un motore tubolare per porte da garage produce un'impressione complessiva facile da ricordare. In questo mercato specifico i prodotti sono ricercati quasi esclusivamente da consumatori professionali che si sono abituati a identificare l'origine commerciale di questi prodotti mediante i colori. I prodotti non sono normalmente visibili durante l'uso; pertanto, la combinazione di colori non è percepita come decorativa. Di conseguenza, il segno nel suo insieme ha carattere distintivo.</p>

Esempi:

**ELEMENTI NON DISTINTIVI**

Segno

Osservazioni



Nel caso delle custodie per cellulari, l'uso di combinazioni di colori è comune sul mercato. Pertanto, il consumatore non percepirà questa combinazione di colori come un'indicazione di origine, ma come una semplice decorazione per questi prodotti. Il segno non è distintivo nel suo insieme.

Classe 9 Custodie per telefoni cellulari



Questa combinazione trasmette esclusivamente un messaggio decorativo, che non sarà riconosciuto come riferimento alla sua origine. Pertanto, non può rendere distintivo il segno nel suo insieme.

Classe 20 Sedie

### 3.3 Combinazioni di fattori ed elementi

Esistono certamente situazioni in cui un marchio di forma contiene più di uno degli elementi esaminati sopra.

Inoltre, in taluni casi più di uno dei suddetti fattori risultano rilevanti al fine di determinare l'impatto degli elementi sul carattere distintivo del segno.

In tutte le situazioni, il carattere distintivo del segno dipenderà dall'impressione complessiva prodotta dalla combinazione di tali fattori ed elementi.

#### 3.3.1 Combinazione di fattori

- Quando diversi fattori (quali le dimensioni, la posizione o il contrasto) influiscono negativamente sull'identificazione dell'elemento come distintivo, ciò porterà ad un'impressione complessiva non distintiva del segno.

Esempi:

ELEMENTI NON DISTINTIVI	
Segno	Osservazioni
 Classe 33 Vino	Le dimensioni, la posizione e la mancanza di colori contrastanti dell'elemento denominativo hanno come risultato un'impressione complessiva non distintiva. L'elemento non può essere identificato come distintivo del prodotto se non dopo un'ispezione molto ravvicinata, in quanto è stato posizionato in un punto meno visibile sulla bottiglia, utilizzando dimensioni molto piccole e uno scarso contrasto. Pertanto, non può rendere distintivo il marchio nel suo insieme.
 Classe 9 Occhiali	Le dimensioni e l'incisione dell'elemento non lo rendono identificabile, in quanto gli elementi non sono visibili senza un'attenta ispezione. Ne risulta un'impressione complessiva non distintiva.

**ELEMENTI DISTINTIVI**

Segno Osservazioni



Classe 9 Occhiali

In questo caso, le dimensioni dell'elemento e il suo contrasto con i prodotti consentono di identificarlo come distintivo: il risultato nell'insieme è un'impressione complessiva distintiva.

3.3.2 Combinazione di elementi non distintivi

- In generale, la combinazione di una forma non distintiva con elementi denominativi e/o figurativi, considerati singolarmente privi di carattere distintivo, non dà luogo a un segno distintivo.

Esempi:

**ELEMENTI NON DISTINTIVI**

Segno Osservazioni



Classe 33 Vino

Gli elementi denominativi e figurativi non hanno carattere distintivo in quanto forniscono informazioni descrittive dei prodotti in questione. Benché collocati in una posizione centrale sulla forma e nonostante le grandi dimensioni e il contrasto sufficiente, essi non sono in grado di rendere il segno distintivo nel suo insieme, in quanto il consumatore non percepirà la combinazione come indicazione di origine.



La disposizione casuale di semplici forme geometriche sulla forma del prodotto nella Classe 16 e del comune imballaggio delle calzature nella Classe 25 non fornisce un'impressione complessiva distintiva, in quanto il consumatore non percepirà questa particolare combinazione come un'indicazione di origine commerciale, ma semplicemente come una possibile decorazione dell'imballaggio.

Classe 25 Calzature/Classe 16 Imballaggio



La combinazione di elementi non distintivi non è in grado di conferire carattere distintivo al segno quando la forma è costituita da una scatola non distintiva di cereali come mostrato. I consumatori la percepirebbero come una forma basilare e comune, comprendente informazioni descrittive sui prodotti in questione.

Classe 30 Cereali



Questa combinazione di elementi, tutti di per sé non distintivi, non rende il segno distintivo nel suo insieme.

Classe 30 Cioccolato

- Tuttavia, la combinazione di una forma non distintiva con elementi considerati singolarmente privi di carattere distintivo potrebbe essere percepita come un'indicazione di origine grazie alla percezione del consumatore interessato e alla composizione del segno considerato nel suo insieme.

Esempi

ELEMENTI DISTINTIVI	
Segno	Osservazioni
 <p style="text-align: center;">Classe 30 Cioccolato</p>	<p>Gli elementi descrittivi sono stati disposti in modo tale da creare la forma di un sole o di un fiore; una combinazione che può essere percepita come indicazione di origine e che quindi rende il segno distintivo nel suo insieme.</p>
 <p style="text-align: center;">Classe 33 Vino</p>	<p>Numerosi pallini ripetuti, in un colore contrastante, aggiunti alla forma non distintiva, danno luogo ad una combinazione inconsueta sul mercato, rendendo il segno distintivo nel suo complesso.</p>

## ELEMENTI NON DISTINTIVI

Segno



Classe 21 Tazze da caffè

Osservazioni

Numerosi pallini ripetuti, in un colore contrastante, saranno visti in questo caso come mero ornamento. Gli elementi non sono quindi in grado di rendere il segno distintivo nel suo insieme, poiché l'uso di elementi decorativi è usuale nel mercato dei prodotti in questione.

### 3.3.3 Combinazione di elementi denominativi/figurativi e colori distintivi e non distintivi

- In generale, la combinazione di un elemento distintivo con altri elementi non distintivi su una forma non distintiva può rendere il marchio distintivo nel suo insieme, purché l'elemento distintivo possa essere chiaramente identificato tra tutti gli altri elementi.

Esempio:

## ELEMENTI DISTINTIVI

Segno



Classe 30 Cioccolato

Osservazioni

Nonostante la combinazione di numerosi elementi non distintivi, l'elemento denominativo «ECS» può essere identificato come distintivo nella rappresentazione grazie alle sue dimensioni, alla posizione e al contrasto rispetto al prodotto, ed è quindi in grado di rendere il segno distintivo nel suo insieme.

- Tuttavia, se l'elemento distintivo non è immediatamente percepito dal consumatore a causa della presenza di elementi non distintivi, la combinazione può dar luogo ad un segno non distintivo.

Esempio:

ELEMENTI NON DISTINTIVI	
Segno	Osservazioni
 <p style="text-align: center;">Classe 30 Cioccolato</p>	<p>L'elemento denominativo ECS si perde all'interno di molteplici elementi non distintivi. A causa della sua posizione, delle sue dimensioni e della mancanza di contrasto, non può essere identificato come distintivo senza un attento esame e, pertanto, non può rendere il segno distintivo nel suo complesso.</p>

\* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese.