

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE B

ESAME

SEZIONE 4

IMPEDIMENTI ASSOLUTI

Indice

1	Principi generali	4
1.1	Obiezione motivata.....	4
1.2	Dialogo con il richiedente	4
1.3	Criteri europei.....	5
1.4	Criteri irrilevanti.....	6
1.4.1	Termine non utilizzato	6
1.4.2	Imperativo di disponibilità	6
1.4.3	Monopolio di fatto	6
1.4.4	Duplice significato.....	7
1.5	Portata delle obiezioni sui prodotti e servizi	7
1.6	Tempestività dell'obiezione	8
1.7	Dichiarazioni di rinuncia	8
1.8	Rapporto fra i vari impedimenti.....	9
2	Impedimenti assoluti (articolo 7, RMC)	9
2.1	Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMC	9
2.1.1	Osservazioni generali	9
2.1.2	Esempi di domande di marchi respinti o accettati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a)	10
2.1.3	Relazione con altre disposizioni RMC	14
2.2	Carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC)	14
2.2.1	Osservazioni generali	14
2.2.2	Elementi denominativi	15
2.2.3	Titoli di libri.....	16
2.2.4	Colori	17
2.2.5	Singole lettere ()	19
2.2.6	Slogan: valutazione del carattere distintivo	21
2.2.7	Elementi figurativi semplici	24
2.2.8	Elementi figurativi di uso comune	25
2.2.9	Simboli tipografici	25
2.2.10	Pittogrammi.....	26
2.2.11	Etichette comuni/non distintive	27
2.2.12	Marchi tridimensionali.....	28
2.2.13	Marchi con motivi.....	34
2.2.14	Marchi di posizione	37
2.3	Carattere descrittivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC)	39
2.3.1	Osservazioni generali	39
2.3.2	Marchi denominativi.....	42
2.3.3	Marchi figurativi	58
2.3.4	Soglia figurativa ().....	59
2.4	Segni o indicazioni di uso comune (articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC)	70
2.4.1	Osservazioni generali	70

2.4.2	Il momento in cui un termine diventa di uso comune	71
2.4.3	Valutazione di termini di uso comune.....	71
2.4.4	Applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC, in relazione a nomi di varietà vegetali.....	72
2.5	Forme con una funzione tecnica essenziale, un valore estetico sostanziale o imposto dalla natura stessa dei prodotti (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC).....	72
2.5.1	Osservazioni generali	72
2.5.2	Forma imposta dalla natura stessa del prodotto	74
2.5.3	Forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico	75
2.5.4	Forma che dà un valore sostanziale al prodotto	79
2.6	Carattere distintivo acquisito	81
2.6.1	Introduzione	81
2.6.2	Richiesta	82
2.6.3	Date cui deve riferirsi la prova	82
2.6.4	Consumatore	83
2.6.5	Prodotti e servizi	83
2.6.6	Aspetti legati al territorio	83
2.6.8	La prova e la sua valutazione.....	87
2.6.9	Conseguenze del carattere distintivo acquisito	92

1 Principi generali

1.1 Obiezione motivata

Quando l'esaminatore rileva l'esistenza di un impedimento assoluto, si deve emettere un'obiezione motivata che specifichi tutti i singoli impedimenti alla registrazione riscontrati, fornendo una motivazione chiara e distinta per ciascun impedimento separatamente. Le obiezioni graduali (la cosiddetta tattica dello spezzettamento) devono essere evitate. In altri termini, ogni impedimento alla registrazione deve essere corredato da una motivazione separata. In molti casi, alcuni impedimenti si sovrappongono, come ad esempio la mancanza di carattere distintivo e il carattere descrittivo. Anche in questi casi ciascun impedimento deve ricevere una motivazione separata. Ad esempio, se si riscontra che un marchio denominativo ha un significato semantico che lo rende suscettibile di obiezione ai sensi sia dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sia dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, la notifica degli impedimenti deve trattare ciascuno di tali impedimenti in paragrafi distinti, menzionando chiaramente se la mancanza di carattere distintivo derivi dalle stesse considerazioni o da considerazioni distinte da quelle che hanno portato a ritenere il marchio descrittivo.

Per respingere un marchio comunitario è sufficiente che uno degli impedimenti di cui all'articolo 7 si applichi anche in una parte soltanto dell'Unione europea. Ad ogni modo, in questa fase è auspicabile che gli esaminatori elenchino tutti gli impedimenti applicabili.

Occasionalmente, può verificarsi che gli argomenti addotti dal richiedente o una limitazione (ritiro parziale) dell'elenco di prodotti e servizi possano rendere applicabili altri impedimenti; si ricorda agli esaminatori che se il rigetto del marchio comunitario richiesto dovesse essere basato su nuovi impedimenti o su nuovi argomenti, la parte interessata deve avere la possibilità di presentare osservazioni.

1.2 Dialogo con il richiedente

Nel corso del procedimento di esame, l'esaminatore deve promuovere il dialogo con il richiedente.

In ogni fase del procedimento, l'esaminatore deve valutare attentamente le osservazioni presentate dal richiedente e considerare altresì di propria iniziativa nuovi fatti o argomenti che vadano a favore dell'accettazione del marchio. La domanda, infatti, può essere respinta soltanto se al momento di prendere una decisione, l'esaminatore è convinto che l'obiezione sia fondata.

Se il richiedente non ha presentato osservazioni, e sempreché l'esaminatore non abbia accertato d'ufficio l'esistenza di motivi che potrebbero indurlo a modificare il proprio punto di vista, la domanda viene respinta con una comunicazione che include la lettera di obiezione iniziale (o le lettere di obiezione iniziali), dichiara che la domanda è respinta e avverte il richiedente che ha facoltà di presentare ricorso. Non è corretto limitare la decisione definitiva di rigetto a un rinvio ai «motivi indicati nell'obiezione».

Se il richiedente contesta i motivi indicati nella comunicazione originaria, la decisione di rigetto deve prima contenere la motivazione originale, per poi passare alla confutazione degli argomenti del richiedente. Se per l'esaminatore è necessario fornire nuovi fatti o argomenti a sostegno della decisione di rigetto, egli deve concedere al

richiedente l'opportunità di presentare osservazioni al riguardo prima dell'adozione della decisione definitiva.

Qualora il richiedente cerchi di superare l'obiezione limitando l'elenco dei prodotti e servizi, è possibile che ciò renda applicabile un nuovo impedimento, ad esempio, l'esistenza di un carattere ingannevole oltre che del carattere descrittivo. In questo caso deve essere sollevata un'altra obiezione, al fine di dare al richiedente l'opportunità di formulare le proprie osservazioni su tutti gli impedimenti ritenuti pertinenti.

È inammissibile che, quando la registrazione è richiesta per determinati prodotti o servizi, l'autorità competente possa registrare il marchio solo a condizione che tali prodotti o servizi non presentino una certa caratteristica (cfr. sentenza del 12/02/2004, C-363/99, *Postkantoor*, punto 114). Ad esempio, se il marchio richiesto fosse 'Teatro', una specificazione che rivendicasse «*libri, tranne libri sul teatro*» non dovrebbe essere accettata. Per contro, sono accettabili limitazioni formulate positivamente, come per esempio 'libri di chimica'.

Per quanto riguarda la prova dell'acquisizione del carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 3), il richiedente ha il diritto di rivendicare che il suo marchio ha acquisito un carattere distintivo grazie all'uso e a presentare la relativa prova dell'uso. Il momento in cui il richiedente trasmette la sua prova dell'uso è posteriore alla lettera di obiezione e anteriore alla decisione finale da parte dell'esaminatore. A tale riguardo, il richiedente può presentare una richiesta di proroga dei termini dopo la lettera di obiezione a norma della regola 71, RMC. Se l'esaminatore intende accettare il marchio in base all'articolo 7, paragrafo 3, RMC, allora non deve essere inviata alcuna lettera di rigetto. Se, nonostante la prova dell'uso presentata, l'esaminatore determina che la domanda di marchio comunitario non è ancora conforme all'articolo 7, paragrafo 1 perché la prova dell'uso non è stata convincente, la lettera di rigetto deve contenere una dichiarazione relativa alla possibilità di presentare un ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso. Essa deve inoltre contenere una spiegazione del motivo per cui il marchio è soggetto a uno degli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché una spiegazione separata del motivo per cui non viene accolta la rivendicazione del richiedente riguardo al carattere distintivo acquisito.

1.3 Criteri europei

L'articolo 7, paragrafo 1, RMC è una disposizione comunitaria e va interpretata in base a criteri europei uniformi. Non è corretto applicare criteri diversi in materia di carattere distintivo, basati su tradizioni nazionali diverse, o applicare standard diversi, cioè più blandi o più severi, per la violazione dell'ordine pubblico o del buon costume, a seconda del paese di cui si tratti.

Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 2, RMC esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'Unione europea.

Ciò significa che, ai fini di un rigetto, è sufficiente che il marchio sia descrittivo o privo di carattere distintivo in una lingua ufficiale dell'UE. Per quanto riguarda altre lingue, la domanda di marchio dovrà essere respinta se il marchio è obiettabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMC in una lingua compresa da una parte significativa del pubblico di riferimento almeno in una parte dell'Unione europea (cfr. paragrafo 2.3.1.2 Il criterio di riferimento, e la sentenza del 13/09/2012, T-72/11, *Espetec*, punti 35-36).

Allorché un'obiezione non è basata su un significato semantico di una parola, l'impedimento riguarda di norma l'intera Comunità. Tuttavia, la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento, la prassi commerciale o l'uso dei prodotti e servizi rivendicati possono essere diversi nell'ambito dell'Unione europea.

1.4 Criteri irrilevanti

Spesso i richiedenti avanzano argomenti già dichiarati irrilevanti dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di giustizia. Tali argomenti devono essere respinti menzionando i rispettivi passaggi delle sentenze applicabili.

1.4.1 Termine non utilizzato

Il fatto che non possa essere accertato un uso descrittivo del termine oggetto della domanda è irrilevante. L'esame ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, va effettuato in termini probabilistici (assumendo che il marchio venga usato in relazione ai prodotti o servizi rivendicati). Risulta chiaramente dal testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, che è sufficiente che il marchio «possa servire» per designare caratteristiche dei prodotti e servizi (cfr. la sentenza del 23/10/2003, C-191/01, *Doublemint*, punto 33).

1.4.2 Imperativo di disponibilità

Di frequente i richiedenti argomentano che gli altri operatori non hanno bisogno del termine richiesto, in quanto avrebbero la possibilità di usare indicazioni più dirette e obiettive o avrebbero a loro disposizione dei sinonimi per descrivere le rispettive caratteristiche dei prodotti. Tutti questi argomenti devono essere respinti in quanto irrilevanti.

Sebbene alla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC vi sia un interesse pubblico affinché i termini descrittivi non siano registrati come marchi, in modo da rimanere a libera disposizione di tutti i concorrenti, non è necessario che l'Ufficio dimostri l'esigenza, presente o futura, o un interesse concreto di terzi a usare il termine descrittivo richiesto (insussistenza di un *Freihaltebedürfnis*, ossia di un concreto imperativo di disponibilità) (cfr. la sentenza del 04/05/1999, C-108/97, *Chiemsee*, punto 35, e la sentenza del 12/02/2004, C-363/99, *Postkantoor*, punto 61).

Il fatto che esistano sinonimi o altri modi, anche più comuni, per esprimere il significato descrittivo è quindi irrilevante (cfr. la sentenza del 12/02/2004, C-265/00, *Biomild*, punto 42).

1.4.3 Monopolio di fatto

Il fatto che il richiedente sia l'unico operatore a offrire i prodotti e servizi in relazione ai quali il marchio è descrittivo non ha rilevanza ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC. Tuttavia, in questo caso, è più probabile che il richiedente ottenga un risultato positivo dimostrando l'acquisizione del carattere distintivo.

1.4.4 Duplice significato

Un argomento avanzato di frequente dai richiedenti è quello secondo cui i termini richiesti avrebbero più di un significato, uno dei quali non sarebbe descrittivo dei prodotti/servizi. Tale argomento deve essere respinto. Ai fini di un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, è sufficiente che almeno uno dei possibili significati del termine sia descrittivo in relazione ai prodotti e servizi di riferimento (cfr. sentenza del 23/10/2003, C-191/01, *Doublemint*, punto 32; confermata dalla sentenza del 12/02/2004, C-363/99, *Postkantoor*, punto 97).

Dato che l'esame deve concentrarsi sui prodotti/servizi oggetto della domanda, argomenti relativi ad altri possibili significati della parola (o delle parole) che compongono la domanda di marchio (che sono estranei ai prodotti/servizi in questione) sono irrilevanti. Analogamente, se il marchio oggetto della domanda è un marchio denominativo composto, ciò che conta ai fini dell'esame è il significato, se presente, associato al segno considerato nel suo complesso, e non i possibili significati dei suoi singoli elementi considerati separatamente (cfr. sentenza dell'08/06/2005, T-315/03, *Rockbass*, punto 56).

1.5 Portata delle obiezioni sui prodotti e servizi

Quasi tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione, in particolare quelli più pertinenti della mancanza di carattere distintivo, del carattere descrittivo, del carattere generico e del carattere ingannevole, devono essere valutati in relazione ai prodotti e servizi concretamente rivendicati. Se viene sollevata un'obiezione, l'esaminatore deve espressamente dichiarare quale impedimento (o impedimenti) si applicano al marchio in questione, in relazione a ciascun prodotto o servizio rivendicato. È sufficiente che un impedimento si applichi ad un'unica categoria omogenea di prodotti e/o servizi. Una categoria omogenea è considerata un gruppo di prodotti e/o servizi che hanno un nesso sufficientemente diretto e concreto tra loro (sentenza del 02/04/2009, T-118/06, *Ultimate Fighting Championship*, punto 28). Quando per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi viene riscontrato lo stesso impedimento (o gli stessi impedimenti), l'esaminatore può limitarsi ad una motivazione generale per tutti i prodotti o servizi interessati (cfr. la sentenza del 15/02/2007, C-239/05, *Kitchen company*, punto 38).

Per quanto riguarda la descrittività, un'obiezione non va mossa soltanto per quei prodotti e servizi per i quali il(i) termine(i) sia(siano) direttamente descrittivo(i), ma anche per la vasta categoria che contiene (almeno potenzialmente) una sottocategoria identificabile o prodotti/servizi specifici per i quali il marchio oggetto della domanda è direttamente descrittivo. In assenza di una limitazione adeguata da parte del richiedente, l'obiezione relativa al carattere descrittivo riguarda necessariamente la vasta categoria in quanto tale. Ad esempio, «Eurohealth» deve essere respinto per «assicurazioni» nel loro insieme e non solo per le assicurazione sanitarie (cfr. la sentenza del 07/06/2001, T-359/99, *Eurohealth*, punto 33).

Un'obiezione va mossa anche per quei prodotti e servizi collegati in modo diretto a quelli a cui si riferisce il significato descrittivo. Inoltre, se il significato descrittivo riguarda un'attività complessa che comporta l'uso di diversi prodotti o servizi menzionati separatamente nella specificazione, l'obiezione li riguarda tutti (cfr. la sentenza del 20/03/2002, T-355/00, *Tele Aid*, per una serie di prodotti e servizi collegati o applicati all'offerta di assistenza a distanza agli automobilisti).

È possibile rivendicare prodotti e servizi come cosiddetti prodotti o servizi ausiliari, nel senso che sono idonei a essere impiegati con prodotti o servizi principali o a facilitare l'uso di questi ultimi. Di solito, ciò riguarda la carta e i manuali d'istruzione per i prodotti ai quali appartengono o con cui sono imballati, la pubblicità e le riparazioni. In questi casi, i prodotti ausiliari sono, per definizione, intesi per essere utilizzati e venduti assieme al prodotto principale (per esempio, veicoli e manuali d'istruzione). Ne segue che se il marchio richiesto è considerato descrittivo del prodotto principale, logicamente dovrà essere considerato descrittivo anche dei prodotti ausiliari che sono ad esso così strettamente collegati.

1.6 Tempestività dell'obiezione

Le obiezioni devono essere formulate il più rapidamente e nel modo più completo possibile. Tuttavia, in casi eccezionali, l'Ufficio riaprirà *ex officio* la procedura di esame qualora il marchio sia stato chiaramente accettato per errore o se, in base alla nuova giurisprudenza, le stesse conclusioni si applicano a un marchio accettato in precedenza (cfr. sentenza dell'08/07/2004, T-289/02, *Telepharmacy Solutions*). Nel caso delle domande di marchio comunitario, ciò può accadere in qualsiasi momento prima della registrazione, vale a dire anche dopo la pubblicazione. Nel caso di registrazioni internazionali in cui è designata l'Unione europea, ciò può accadere fintantoché il periodo di opposizione (sei mesi dopo la ripubblicazione) non è iniziato (regola 112, paragrafo 5, REMC) e qualsiasi dichiarazione provvisoria precedentemente inviata sarebbe revocata. L'Ufficio può anche riaprire la procedura di esame a seguito di osservazioni di terzi (articolo 40, RMC).

1.7 Dichiarazioni di rinuncia

L'articolo 37, paragrafo 2, RMC, consente all'esaminatore di richiedere, come condizione per la registrazione del marchio, che un elemento di un marchio che è privo di carattere distintivo sia oggetto di rinuncia. Nella pratica gli esaminatori non faranno ricorso, generalmente, a questa disposizione. A condizione che un marchio non sia giudicato né esclusivamente descrittivo né privo di carattere distintivo, generalmente sarà accettato senza la necessità di una rinuncia. Di norma, una rinuncia non aiuterà a superare un'obiezione per impedimenti assoluti.

Quando un marchio è composto da una combinazione di elementi, ciascuno dei quali in sé è chiaramente non distintivo, non è necessaria una dichiarazione di rinuncia sui singoli elementi. Ad esempio, se un periodico ha come marchio «Alicante Local and International News», i singoli elementi di cui è composto non necessitano di rinuncia.

Se la dichiarazione di rinuncia del richiedente non supera l'impedimento alla registrazione, o se il richiedente non accetta la condizione, la domanda deve essere respinta nei limiti del necessario.

Ove il richiedente abbia accluso alla sua domanda una dichiarazione di rinuncia per un elemento non distintivo, tale rinuncia deve rimanere anche se l'esaminatore non la ritiene necessaria. **Le dichiarazioni di rinuncia per elementi distintivi devono essere respinte dall'esaminatore** poiché, in caso contrario, la portata della protezione del marchio non sarebbe chiara.

1.8 Rapporto fra i vari impedimenti

Un'obiezione e un eventuale rigetto successivo devono comprendere tutti gli impedimenti pertinenti. Ogni impedimento alla registrazione deve essere motivato separatamente. In particolare, al fine di evitare confusione in ordine al punto se il rigetto sia basato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC o sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, o su entrambe le disposizioni, ciascun impedimento deve essere trattato in un paragrafo separato. Se il richiedente modifica l'elenco di prodotti e servizi in modo tale che divenga rilevante un nuovo impedimento, quest'ultimo deve essere indicato. Tale ipotesi si verifica, ad esempio, quando il richiedente limita l'elenco dei prodotti e servizi in modo tale da far diventare il marchio ingannevole. Qualora siano adottati diversi impedimenti, il richiedente deve superarli tutti, poiché un rifiuto si può basare su un unico motivo di rigetto (cfr. sentenza del 19/09/2002, C-104/00 P, *Companyline*, punto 28).

I seguenti paragrafi delle presenti linee guida tratteranno ciascuna singola sottosezione dell'articolo 7, paragrafo 1, RMC, in ordine alfabetico, iniziando dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMC e terminando con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera k). Segue un paragrafo relativo al carattere distintivo acquisito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMC, e un paragrafo finale sui marchi collettivi.

2 Impedimenti assoluti (articolo 7, RMC)

2.1 Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMC

2.1.1 Osservazioni generali

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMC sancisce l'obbligo dell'UAMI di respingere i segni che non sono conformi all'articolo 4, RMC. In base all'articolo 4, RMC, 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 imballaggio, a condizione che tali segni siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Ne risulta che, per poter costituire un marchio nel senso dell'articolo 4, RMC, l'oggetto di una domanda deve soddisfare tre condizioni: (a) deve costituire un segno, (b) deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica e (c) deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese (sentenza del 25/01/2007, C-321/03, *Transparent bin*, punto 28).

a) Segno

In base all'articolo 4, RMC, possono costituire marchi comunitari tutti i segni a determinate condizioni. Benché gli esempi particolari elencati nella presente disposizione siano tutti segni bidimensionali o tridimensionali visivamente percettibili, l'elenco non è esaustivo. Pertanto l'oggetto non si limita ai segni visivamente percettibili.

D'altronde, per non privare di sostanza l'articolo 4, RMC, la presente disposizione non può essere interpretata tanto estensivamente da permettere di qualificare necessariamente come segno qualsiasi oggetto indeterminato. Pertanto, idee e concetti astratti o caratteristiche generali di prodotti non sono sufficientemente specifici al punto di essere qualificati come segno, in quanto potrebbero applicarsi a una varietà di diverse manifestazioni (cfr. sentenza del 21/04/2010, T-7/09, *Spannfutter*, punto 25).

Per questo motivo, la Corte ha respinto, per esempio, una domanda relativa a un «contenitore di raccolta trasparente facente parte della superficie esterna di un aspirapolvere», in quanto l'oggetto consisteva non in un tipo particolare di contenitore, bensì, in via generale e astratta, in tutte le forme immaginabili di un contenitore trasparente con una moltitudine di aspetti differenti (sentenza del 25/01/2007, C-321/03, *Transparent bin*, punti 35 e 37).

b) Riproduzione grafica

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMC, a un segno che non possa essere riprodotto graficamente sarà impedita la registrazione come marchio comunitario.

La funzione del requisito della riproduzione grafica è quella di definire il marchio stesso, al fine di determinare l'oggetto esatto della protezione conferita dal marchio registrato al suo titolare. È stato chiaramente stabilito dalla giurisprudenza che una rappresentazione grafica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva sui marchi, che corrisponde all'articolo 4, RMC, deve consentire al segno di essere rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, che la rappresentazione sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva (cfr. sentenza del 12/12/2002, C-273/00, *Sieckmann*, punti 46-55, e sentenza del 06/05/2003, *Libertel*, C-104/01, punti 28-29). Il requisito dell'«oggettività» significa che il segno deve essere percepito in modo inequivocabile e coerente nel tempo, in modo da costituire una garanzia dell'indicazione di origine. L'oggetto della riproduzione è specificamente quello di evitare qualsiasi elemento di soggettività nel processo di identificazione e di percezione del segno. Di conseguenza, i mezzi di rappresentazione grafica devono essere inequivocabili e oggettivi.

c) Carattere distintivo

L'articolo 4, RMC, fa riferimento alla capacità **astratta** di un segno di distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra. Contrariamente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, che riguarda effettivamente il carattere distintivo di un marchio relativamente a prodotti o servizi specifici, l'articolo 4, RMC, riguarda soltanto la capacità teorica di un segno di costituire un'indicazione di origine, indipendentemente dai prodotti o dai servizi in questione. Solo in casi del tutto eccezionali è concepibile che un segno non possieda neppure la capacità astratta di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra. In pratica, un segno che non possieda neppure carattere distintivo astratto sarà rifiutato già nel corso della verifica dei requisiti formali e non verrà esaminato nel merito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMC.

2.1.2 Esempi di domande di marchi respinti o accettati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

L'enumerazione degli esempi illustrati in basso non è esaustiva. Ulteriori esempi e orientamenti sulla registrabilità ai sensi dell'articolo 4, RMC, sono riportati nelle Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, capitoli 9.4 – 9.8: Tipo di marchio).

2.1.2.1 Odori / marchi olfattivi

Attualmente non esiste un mezzo per rappresentare graficamente gli odori in modo soddisfacente. Per quanto riguarda una formula chimica, poche persone riconoscerebbero l'odore in questione in una tale formula. Inoltre, il deposito di un campione olfattivo non costituirebbe una riproduzione grafica ai sensi dell'articolo 4, RMC, in quanto un campione olfattivo non è sufficientemente stabile o durevole. In altre parole, i requisiti di rappresentazione grafica di un marchio olfattivo non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione olfattivo o attraverso una combinazione di tali elementi (cfr. la sentenza del 12/12/2002, C-273/00, *Sieckmann*, punti 69-73).

Al momento attuale, non esiste una classificazione internazionale generalmente accettata di odori che consentano, come i codici colore internazionali o la notazione musicale, di identificare un segno olfattivo obiettivamente e con precisione attraverso l'attribuzione di un nome o di un codice preciso per ogni odore (sentenza del 27/10/2005, T-305/04, *Odore di fragole mature*, punto 34). Sebbene, come risulta dalla sentenza *Sieckmann*, una descrizione non possa riprodurre graficamente i segni olfattivi che possono essere descritti in molti modi diversi, non si può tuttavia escludere che in futuro un segno olfattivo possa essere oggetto di una rappresentazione che soddisfi tutti i requisiti di cui all'articolo 4, RMC, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza (sentenza del 27/10/2005, T-305/04, *Odore di fragole mature*, punto 28).

Nel caso citato né la rappresentazione grafica (di una fragola rossa), né la descrizione in parole («odore di fragole mature») sono state considerate atte a soddisfare i requisiti stabiliti. L'odore di fragole muta da una varietà all'altra e la descrizione «odore di fragole mature» può riferirsi a diverse varietà e pertanto a odori distinti. La descrizione è stata giudicata né univoca né precisa e non ha eliminato tutti gli elementi di soggettività nel processo di identificazione e di percezione del segno rivendicato. Analogamente, l'immagine di una fragola rappresenta solo il frutto che emana un odore presumibilmente identico al segno olfattivo di cui trattasi, e non l'odore rivendicato e, pertanto, non rappresenta una riproduzione grafica del segno olfattivo.

2.1.2.2 Marchi gustativi

Le argomentazioni menzionate al paragrafo 2.1.2.1 sono applicabili in modo analogo ai marchi gustativi (cfr. decisione del 04/08/2003, R 120/2001-2 – *The taste of artificial strawberry flavour*).

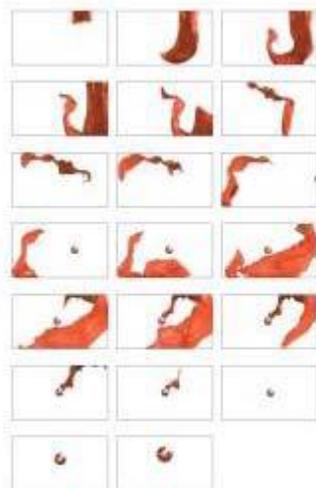
2.1.2.3 Marchi sonori

Se un marchio sonoro è costituito da musica, l'Ufficio accetterà la notazione musicale tradizionale come rappresentazione grafica del suono oggetto della domanda (secondo i criteri della sentenza del 27/11/2003, C-283/01, *Shield Mark*). Se il marchio è costituito da un suono non musicale, una mera descrizione verbale del suono in parole non è sufficiente (cfr. decisione del 27/09/2014, R 708/2006-4, *Tarzan yell*). In tali casi, una rappresentazione grafica che consista di un oscillogramma o un sonogramma sarà accettabile a condizione che sia accompagnata da un file audio corrispondente inviato tramite deposito elettronico (cfr. la decisione del presidente EX-05-3 del 10/10/2005).

Esempi di marchi sonori accettabili	
<p>MC n. 9 199 134</p> <p>Sonogramma accompagnato da un file audio</p>	
<p>MC n. 1 637 859</p> <p>Notazione musicale</p>	

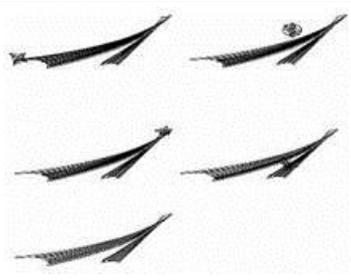
2.1.2.4 Marchi di movimento

I marchi di movimento devono anche rispettare i requisiti relativi alla rappresentazione grafica. La rappresentazione del marchio deve essere accompagnata da una descrizione che spieghi chiaramente il movimento per il quale è richiesta la protezione. Nella sua decisione del 23/09/2010, R 443/2010-2 – *Red liquid flowing in sequence of stills (movement mark)*, la seconda commissione di ricorso ha affermato che nei casi in cui un segno sia definito sia da una rappresentazione grafica sia da una descrizione testuale, affinché la rappresentazione sia, tra l'altro, chiara, precisa, intelligibile e obiettiva, la descrizione deve coincidere con ciò che si vede nella riproduzione grafica. Nel caso in esame, l'esaminatore è stato del parere che i fotogrammi forniti nella riproduzione, insieme alla descrizione, non indicassero chiaramente il movimento, in particolare in quanto non era sufficientemente chiara la progressione del movimento tra i diversi fotogrammi:



la seconda commissione di ricorso, tuttavia, ha ritenuto a questo proposito che la rappresentazione grafica e la descrizione verbale del segno fossero perfettamente compatibili e complementari. Il richiedente aveva fornito un numero sufficiente di fotogrammi da rappresentare chiaramente il flusso del movimento, unitamente ad una descrizione testuale precisa e dettagliata della progressione, senza lasciare alcun dubbio sul concetto del marchio di movimento. Secondo i criteri stabiliti dalla seconda commissione di ricorso, a un marchio di movimento può essere negata la registrazione soltanto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), quando una «persona ragionevolmente attenta deve fare uno sforzo intellettuale particolarmente elevato per percepire ciò che rappresenta il marchio di movimento».

Non è stato fissato nessun limite e il numero di fotogrammi dipende dal movimento in questione, purché soddisfino i requisiti di formalità. Per ciò che concerne la descrizione del marchio, il suo contenuto deve essere preciso e adatto alla consistenza e alla complessità del movimento per descrivere in modo corretto ed efficiente il segno.

Esempio di marchio di movimento accettabile	
<p style="text-align: center;">MC n. 5 338 629</p> <p><u>Descrizione:</u> il marchio è costituito da una sequenza animata con due segmenti divergenti che si uniscono nella parte superiore destra del marchio. Durante la sequenza animata, un oggetto geometrico si muove verso l'alto accanto al primo segmento e poi verso il basso accanto al secondo segmento, mentre singole linee all'interno di ciascun segmento si schiariscono. La punteggiatura presente nel marchio serve solo per l'ombreggiatura. L'intera sequenza animata ha una durata compresa tra uno e due secondi.</p>	 <p><u>Riproduzioni:</u> riproduzione del marchio solo in bianco e nero con sfumature di grigio; i colori non sono indicati.</p>

2.1.2.5 Combinazione senza forma di due o più colori «in qualsiasi manifestazione»

La combinazione senza forma di due o più colori «in qualsiasi manifestazione» non soddisfa i requisiti di cui alle cause «Sieckmann» e «Libertel» per quanto riguarda la chiarezza e la costanza di una rappresentazione grafica, che è una condizione necessaria per poter fungere da marchio (cfr. anche la decisione del 27/07/2004, R 730/2001-4 – *Gelb/Blau/Rot*).

La semplice giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno, oppure un riferimento a due o più colori «in tutte le forme immaginabili», non presenta le caratteristiche di precisione e uniformità di cui all'articolo 4, RMC (sentenza del 24/06/2004, *Gelb/Blau/Rot*, C-49/02, punto 34).

Inoltre, tali riproduzioni consentirebbero numerose combinazioni diverse che non permetterebbero al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare, che gli consentirebbe in tal modo di ripetere con certezza l'esperienza di un acquisto, più di quanto esse non consentirebbero alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata della tutela concessa al titolare del marchio. Di conseguenza, una riproduzione grafica che consiste di due o più colori, designati in modo astratto e senza contorno, deve essere organizzata sistematicamente associando i colori in questione in modo predeterminato e uniforme (sentenza del 14/06/2012, T-293/10, *Colour per se*, punto 50).

2.1.2.6 Descrizioni ambigue e contraddittorie incoerenti con la natura del segno

Una descrizione ambigua e contraddittoria non è accettabile. Inoltre, la descrizione deve essere coerente con la natura del segno. Nella sentenza del 14/06/2012, T-293/10, *Colour per se*, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la descrizione del marchio («sei superfici disposte geometricamente in tre coppie di superfici parallele, con ogni coppia disposta perpendicolarmente alle altre due coppie caratterizzate da: (i) due superfici adiacenti aventi colori diversi e (ii) ciascuna superficie avente una

struttura a griglia formata da bordi neri che dividono la superficie in nove segmenti uguali») fosse troppo difficile da capire:



Un segno così definito non è un marchio di colore intrinseco bensì un marchio tridimensionale, o figurativo, che corrisponde all'aspetto esterno di un particolare oggetto con una forma specifica, un cubo rivestito di quadrati con una particolare disposizione di colori. Anche se la descrizione fosse stata chiara e facilmente comprensibile – cosa che non è stata – avrebbe comunque contenuto una contraddizione intrinseca, in quanto riguarda la vera natura del segno (punti 64 e 66).

2.1.3 Relazione con altre disposizioni RMC

Quando il marchio è suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMC, non occorre esaminarlo ulteriormente rispetto ai restanti possibili impedimenti alla registrazione, come ad esempio l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), o l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC.

Secondo l'articolo 7, paragrafo 3, RMC, gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMC, non possono essere superati dal carattere distintivo acquisito in seguito all'uso del marchio.

2.2 Carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC)

2.2.1 Osservazioni generali

Secondo giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, significa che il marchio permette di identificare il prodotto e/o i servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (cfr. sentenza del 29/04/2001, cause riunite C-468/01 P a C-472/01 P, punto 32; sentenza del 21/10/2004, C-64/02 P, punto 42; sentenza dell'08/05/2008, C-304/06 P, punto 66; e *Audi vs UAMI*, punto 33). Secondo giurisprudenza costante, il carattere distintivo può essere valutato soltanto in relazione, in primo luogo, ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e, in secondo luogo, alla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento (cfr. sentenza del 29/04/2001, cause riunite C-468/01 P a C-472/01 P, punto 33; sentenza dell'08/05/2008, C-304/06 P, punto 67; e *Audi vs UAMI*, punto 34) (sentenza del 14/06/2012, T-293/10, *Colour per se*, sentenza del 12/07/2012, C-311/11 P, *Wir machen das Besondere einfach*, punto 23).

Sebbene sia comunemente accettato che è sufficiente un livello minimo di capacità distintiva, si deve anche tenere conto che, per essere distintivo come marchio comunitario, il marchio deve essere distintivo in relazione all'Unione europea nel suo insieme.

Secondo la giurisprudenza delle Corti europee, un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC è, per ciò stesso, necessariamente privo di carattere distintivo in

relazione agli stessi prodotti o servizi, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC (cfr. la sentenza del 12/06/2007, T-190/05, *Twist & Pour*, punto 39).

Analogamente, anche se un dato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo per quanto riguarda i prodotti e i servizi interessati, fino al punto che un'opposizione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC non si applicherebbe, sarebbe comunque suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, in quanto esso sarà percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi in questione ma che non ne indica l'origine. È ciò che è accaduto con il termine «medi», che è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (sentenza del 12/07/2012, T-470/09, *Medi*, punto 22).

Un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC si applica anche nei casi in cui la struttura lessicale utilizzata, sebbene non sia corretta da un punto di vista grammaticale, può essere considerata comune nel linguaggio pubblicitario e nel contesto commerciale di cui trattasi. È ciò che si è verificato nel caso della combinazione «Eco Pro», nella quale l'elemento elogiativo «Pro» è collocato dopo l'elemento descrittivo «Eco» e che sarebbe percepita dal pubblico di riferimento come un'indicazione che i prodotti designati sono destinati a «professionisti ambientalisti» o sostengono i principi ambientalisti (cfr. la sentenza del 25/04/2013, T-145/12, *Eco Pro*, punti 29-32).

2.2.2 Elementi denominativi

Le parole sono non distintive o non possono trasmettere il carattere distintivo a un segno composto se sono usate così frequentemente da aver perso qualsiasi capacità di distinguere prodotti e servizi. I termini di seguito menzionati, da soli o in combinazione con altri elementi non registrabili, non sono conformi a questa disposizione.

I termini che indicano soltanto una particolare qualità o funzione positiva o accattivante dei prodotti e servizi vanno respinti, da soli o in combinazione con termini descrittivi:

- **ECO** in quanto denota «ecologico» (sentenza del 24/04/2012, T-328/11, *EcoPerfect*, punto 25 e sentenza del 15/01/2013, T-625/11, *ecoDoor*, punto 21);
- **MEDI** in quanto riferito a «medico» (sentenza del 12/07/2012, T-470/09, *medi*);
- **MULTI** in quanto riferito a «molto, molti, più d'uno» (decisione del 21/07/1999, R 99/1999-1 – *Multi 2 'n 1*; decisione del 17/11/2005, R 904/2004-2 – *Multi*);
- **MINI** in quanto denota «molto piccolo» o «piccolo» (decisione del 17/12/1999, R 62/1999-2 – *Minirisc*);
- **Premium/PREMIUM** in quanto riferito a «della migliore qualità» (sentenza del 22/05/2012, T-60/11, punti 46-49, 56 e 58; e sentenza del 17/01/2013, cause riunite T-582/11 e T-583/11, *Premium L, Premium XL*, punto 26);
- **PLUS**, in quanto denota «ulteriore, aggiuntivo, di qualità superiore, eccellente nel suo genere». (decisione del 15/12/1999, R 329/1999-1 – *Platinum Plus*);

- **ULTRA** ⁽¹⁾ in quanto denota «estremamente» (decisione del 09/12/2002, R 333/2002-1 – *Ultraflex*)
- **UNIVERSAL** in quanto riferito a prodotti idonei a un uso generale o universale (sentenza del 02/05/2012, T-435/11, *UniversalPHOLED*, punti 22 e 28)

I suffissi di domini **di primo livello** quali «.com» indicano solo il luogo in cui le informazioni possono essere reperite su Internet e quindi non possono rendere registrabile un marchio descrittivo o altrimenti suscettibile di obiezione. Quindi, www.books.com è suscettibile di obiezione per il materiale stampato al pari del termine «books» preso da solo. Il Tribunale di primo grado lo ha confermato nella sentenza del 21/11/2012, T-338/11, *Photos.com*, punto 22, dove è stato rilevato che l'elemento «.com» è un elemento tecnico e generico, il cui uso è richiesto nella normale struttura dell'indirizzo di un sito Internet commerciale. Inoltre, può anche indicare che i prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio possono essere ottenuti o visualizzati online, o sono legati a Internet. Di conseguenza, l'elemento in questione deve essere considerato anche privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti o servizi interessati.

Le abbreviazioni della forma giuridica di una società commerciale, come Ltd. o GmbH, non possono aggiungere alcun carattere distintivo al segno.

Analogamente, i termini che indicano che i prodotti e i servizi sono forniti da un **gruppo di persone** come «company, people» (per istituti) o «Club», non sono registrabili. Ad esempio, «Kitchen Company» non è registrabile per le cucine. La situazione è diversa se il segno nel suo insieme non si riferisce meramente ai prodotti e servizi in astratto, ma crea l'impressione generale di un'entità distinta, identificabile. Esempi: «Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals» e «International Trade Mark Association» sarebbero i registrabili.

I nomi di singole persone sono di solito distintivi, a prescindere dalla frequenza del nome e anche nel caso dei cognomi più comuni, come Smith o García. Cfr. sentenza del 16/09/2004, C-404/02, *Nichols*, punti 26 e 30. Lo stesso dicasi per i nomi di persone importanti, ivi compresi i capi di Stato.

2.2.3 Titoli di libri

Marchi composti esclusivamente da una storia o da un titolo di libro famosi possono essere privi di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in relazione a prodotti e servizi che potrebbero avere tale storia come oggetto. La ragione di ciò sta nel fatto che certe storie (o i loro titoli) si sono talmente affermate e sono diventate così famose che sono «entrate nel linguaggio» e non è possibile attribuire loro un significato diverso da quello di una determinata storia.

Ad esempio, «Peter Pan» o «Cenerentola» o «L'Iliade» sono perfettamente in grado di costituire un marchio distintivo per (ad es.) vernici, abbigliamento o matite. Tuttavia, essi non sono in grado di svolgere un ruolo distintivo per (ad es.) libri o film, perché i consumatori penseranno semplicemente che questi prodotti si riferiscono alla favola di

⁽¹⁾ Modificata il 23/06/2010

Peter Pan o di Cenerentola, in quanto questo è l'unico significato dei termini in questione.

In tali casi, si devono sollevare obiezioni soltanto se il titolo in questione è abbastanza famoso da essere davvero ben noto al consumatore di riferimento, e se il marchio può essere percepito nel contesto dei prodotti/servizi come un elemento che sta a indicare principalmente una favola o un titolo di libro famosi. Un accertamento di carattere non distintivo in questo senso sarà più probabile se è possibile dimostrare che è apparso un gran numero di versioni pubblicate della storia e/o se vi sono state numerosi adattamenti televisivi, teatrali e cinematografici che raggiungono un vasto pubblico.

A seconda della natura del marchio in questione, si può sollevare un'obiezione in relazione a materiale stampato, film, registrazioni, rappresentazioni teatrali e spettacoli (l'elenco non è esaustivo).

2.2.4 Colori

Questo capitolo si occupa di singoli colori o combinazioni di colori in quanto tali («colore intrinseco»).

Quando sono depositati colori o combinazioni di colori in quanto tali, il criterio d'esame appropriato è se sono distintivi nel caso in cui siano applicati ai prodotti o sul loro imballaggio o se usati nel contesto della fornitura di servizi. Costituisce un impedimento sufficiente alla registrazione di un marchio il fatto che il marchio non sia distintivo in nessuna di queste situazioni. Per le combinazioni di colori, l'esame del carattere distintivo deve basarsi sulla presunzione che la combinazione di colori nel modo in cui è depositata appaia sui prodotti o sul loro imballaggio, o nella pubblicità o nel materiale promozionale per i servizi.

2.2.4.1 Colori specifici

Com'è stato 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, nella pratica commerciale attuale, un colore intrinseco non viene utilizzato, di norma, come mezzo di identificazione (cfr. la sentenza del 06/05/2003, C-104/01, *Libertel*). Un colore non è, di regola, di per se idoneo a distinguere i prodotti di una determinata impresa (para. 65). Pertanto, colori specifici non hanno carattere distintivo per qualsiasi prodotto e servizio, eccetto in circostanze molto particolari.

Tali circostanze molto particolari richiedono che il richiedente dimostri che il marchio è assolutamente inusuale e che è originale in relazione a questi specifici prodotti. Questi casi saranno estremamente rari, ad esempio il colore nero per il latte. Non è necessaria per il rigetto l'esistenza di uno dei fattori elencati al successivo punto 2.2.4.2, ma, se accertata, va usata come ulteriore argomento a sostegno del rigetto stesso. Qualora il colore specifico sia considerato comunemente utilizzato nei settori di riferimento e/o si ritenga che serva ad uno scopo decorativo o funzionale, il colore deve essere respinto. L'interesse pubblico è secondo il Tribunale di primo grado un ostacolo alla monopolizzazione di un colore specifico indipendentemente dal fatto che il relativo campo di interesse appartenga ad un segmento di mercato molto specifico (sentenza del 13/09/2010, T-97/08, *Sfumatura del colore arancione*, punti 44-47).

2.2.4.2 Combinazioni di colori

Quando è richiesta una combinazione di colori intrinseci, la riproduzione grafica depositata deve delineare spazialmente tali colori in modo da determinare la portata del diritto richiesto (ciò che si vede è ciò che si ha). La rappresentazione grafica deve indicare chiaramente la proporzione e la posizione dei vari colori, disponendoli sistematicamente associando i colori in un modo predeterminato e uniforme (sentenza del 24/06/2004, C-49/02, *Gelb/Blau/Rot*, punto 33, e la sentenza del 14/06/2012, T-293/10, *Colour per se*, punto 50).

Ad esempio, un marchio costituito da una piccola striscia gialla sul rosso è diverso dal rosso e giallo presentati in pari proporzione, con il rosso sulla parte sinistra. Una rivendicazione astratta, in particolare per due colori «in qualsiasi combinazione possibile» o «in qualsiasi proporzione», non è ammissibile e comporterà un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMC (decisione del 27/07/2004, R 730/2001-4 – *Gelb/Blau/Rot*, punto 34). Questo aspetto va distinto dall'indicazione di come la combinazione di colori apparirebbe sul prodotto, che non è richiesta dato che ciò che importa è l'oggetto della registrazione, non il modo in cui è o può essere usata sul prodotto.

Nel caso della combinazione di colori, un rifiuto può essere basato solo su fatti o argomenti specifici e, quando tali argomenti specifici di rifiuto non sono confermati, il marchio va accettato. Se uno dei due colori è o il colore usuale per il prodotto o è il colore naturale del prodotto, cioè viene aggiunto un colore al colore usuale o naturale del prodotto, si applica un'obiezione allo stesso modo che se ci fosse un solo colore. Esempi: il grigio è il colore usuale per le maniglie di strumenti da giardinaggio, mentre il bianco è il colore naturale delle pastiche di detersivo. Quindi, il caso di una pasticca di detersivo di colore bianco che presenta un altro strato in rosso deve essere considerato come aggiunta di un colore.

Le situazioni in cui una combinazione di due colori arbitrari va nondimeno respinta sono principalmente le seguenti:

- In molti casi, un colore è soltanto un elemento decorativo dei prodotti o soddisfa la richiesta del consumatore (ad es. colori di automobili o magliette), a prescindere dal numero di colori interessati.
- Un colore può costituire la natura del prodotto (ad es. per le tinte).
- Un colore può essere tecnicamente funzionale (ad es. il colore rosso per gli estintori, vari colori usati per i cavi elettrici).
- Un colore può anche essere usuale o generico (ad es. di nuovo, il rosso per gli estintori, il giallo per i servizi postali).
- Un colore può indicare una caratteristica particolare dei prodotti quali un gusto (giallo per il gusto limone, rosa per il gusto fragola).
- Una combinazione di colori va respinta anche se l'esistenza della combinazione di colori si può già trovare sul mercato, in particolare se usata da numerosi concorrenti (ad es. si è già dimostrato che la combinazione dei colori rosso e giallo è usata da varie imprese sulle lattine di birra o di bevande analcoliche).

In tutti questi casi, il marchio deve essere rifiutato, ma dopo avere analizzato attentamente i prodotti e i servizi di cui trattasi nonché la situazione del mercato.

I criteri per la valutazione del carattere distintivo di marchi di colore che designano servizi non devono essere diversi da quelli applicabili ai marchi di colore che designano prodotti (come ricordato dal Tribunale di primo grado nella sentenza del 12/11/2010, T-404/09, *Grigio-Rosso*). In questo caso, la combinazione di colori oggetto della domanda non è stata considerata – per il consumatore di riferimento – diversa in modo percettibile dai colori generalmente utilizzati per i servizi in questione. Il Tribunale di primo grado ha concluso che la combinazione di colori oggetto della domanda fosse molto vicina alla combinazione «bianco/rosso» utilizzata ai passaggi a livello ferroviari e sui segnali stradali associati al traffico ferroviario e che il segno, nel suo insieme, sarebbe stato riconosciuto dal pubblico di riferimento come elemento funzionale o decorativo e non come un'indicazione dell'origine commerciale dei servizi.

Quanto più elevato è il numero di colori, tanto più sarà probabile che il marchio abbia un carattere distintivo minore, a causa della difficoltà di memorizzare un elevato numero di colori diversi e la loro sequenza.

Per i nomi dei colori cfr. paragrafo 2.3.2.9.

2.2.5 Singole lettere ⁽²⁾

2.2.5.1 Considerazioni generali

Nella sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, *α*, la Corte di giustizia ha stabilito che, nel caso di marchi costituiti da singole lettere rappresentate in caratteri standard senza modifiche grafiche, occorre valutare se il segno in questione è in grado di distinguere i diversi prodotti e servizi nel contesto di un esame, sulla base dei fatti, concentrandosi sui prodotti o servizi interessati (punto 39).

La Corte ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 4, RMC, le lettere sono tra le categorie di segni di cui può essere costituito un marchio comunitario, a condizione che siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (punto 28), e ha sottolineato che la registrazione di un segno come marchio non richiede uno specifico livello di creatività linguistica o artistica o d'immaginazione da parte del richiedente.

Pur riconoscendo che è legittimo prendere in considerazione le difficoltà di stabilire il carattere distintivo che può essere associato a determinate categorie di marchi a causa della loro stessa natura, e che può risultare più difficile stabilire il carattere distintivo per i marchi costituiti da una singola lettera che per altri marchi denominativi (punto 39), la Corte ha chiaramente affermato che tali circostanze non giustificano la definizione di criteri specifici ad integrazione del criterio del carattere distintivo o in deroga ad esso, come interpretato dalla giurisprudenza (punti 33-39).

Per quanto riguarda l'onere della prova, la Corte ha affermato che in sede di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, l'Ufficio è tenuto ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMC ad esaminare, d'ufficio, i fatti rilevanti che potrebbero portare a sollevare un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMC e che tale requisito

⁽²⁾ Questa parte tratta di lettere singole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMC. Per quanto riguarda lettere singole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), cfr. paragrafo 2.3.2.8.

non può essere relativizzato o ribaltato, a detrimento del richiedente il marchio comunitario (punti 55-58). Di conseguenza, spetta all'Ufficio spiegare, con un ragionamento motivato, perché un marchio costituito da una singola lettera rappresentata in caratteri standard è privo di carattere distintivo.

È quindi necessario effettuare un esame approfondito basato sulle specifiche circostanze fattuali del caso di specie, al fine di valutare se una determinata singola lettera rappresentata in caratteri standard può funzionare come un marchio per i prodotti/servizi in questione. Questa esigenza di una valutazione fattuale implica che non è possibile fare affidamento su ipotesi (come ad esempio che i consumatori non sono generalmente abituati a vedere singole lettere come marchi).

Di conseguenza, in sede di esame di marchi costituiti da singole lettere, si devono evitare argomentazioni generiche, prive di fondamento, come quelle relative alla disponibilità dei segni, dato il numero limitato di lettere. L'Ufficio è tenuto a stabilire, sulla base di una valutazione fattuale, perché il marchio oggetto della domanda sarebbe suscettibile di obiezione.

È quindi chiaro che l'esame dei marchi costituiti da una singola lettera deve essere accurato e rigoroso, e che ogni caso richiede un attento esame per quanto riguarda la presenza di carattere distintivo intrinseco di una determinata lettera, tenendo conto dei prodotti e/o servizi in questione.

2.2.5.2 Esempi

Per esempio, in settori tecnici come quelli che riguardano computer, macchine, motori e strumenti, è più probabile che le singole lettere siano percepite come riferimenti tecnici, di modelli o di catalogo piuttosto che come indicatori di origine, sebbene da una valutazione fattuale dovrebbe emergere chiaramente di che cosa si tratta.

A seconda del risultato dell'esame preliminare, un marchio costituito da una singola lettera, rappresentato in caratteri standard, potrebbe essere suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, in quanto è privo di carattere distintivo intrinseco per i prodotti e/o servizi interessati o per parte di essi.

Questo sarebbe il caso, ad esempio, di un marchio costituito dalla sola lettera «C» per «succhi di frutta», dal momento che questa lettera viene comunemente utilizzata per designare la vitamina C. Il pubblico di riferimento non percepirebbe un marchio siffatto come un segno distintivo dell'origine commerciale dei prodotti in questione.

Altri esempi di mancanza di carattere distintivo sarebbero i marchi costituiti da singole lettere oggetto di domanda in relazione a cubi giocattolo, che sono spesso utilizzati per insegnare ai bambini come costruire parole combinando lettere che compaiono sui cubi stessi, senza tuttavia descrivere il prodotto in quanto tale, oppure singole lettere oggetto di domanda in relazione a servizi di lotteria, settore in cui le lettere sono spesso utilizzate per indicare diverse serie di numeri.

Sebbene in entrambi i casi di cui sopra non esista una relazione descrittiva diretta tra le lettere e i prodotti/servizi, un marchio costituito da una singola lettera sarebbe privo di carattere distintivo perché i consumatori sono più abituati, quando si tratta di cubi giocattolo e lotterie, a vedere le singole lettere o con una connotazione funzionale o con una connotazione utilitaristica, piuttosto che come indicatori di un'origine commerciale.

D'altra parte, se non è possibile stabilire che una determinata lettera singola è priva di carattere distintivo rispetto ai prodotti e/o servizi, essa deve essere accettata anche se rappresentata in caratteri standard o in un modo piuttosto semplice.

W

Ad esempio, la lettera **W** è stata accettata per «trasporto; confezionamento e immagazzinamento di prodotti; organizzazione di viaggi» nella Classe 39 e «servizi per la fornitura di cibi e bevande; alloggi temporanei» della Classe 43 (cfr. la decisione del 30/09/2010, R 1008/2010-2, punti 12-21).

Per ulteriori esempi cfr. il paragrafo 2.3.2.8.

2.2.6 Slogan: valutazione del carattere distintivo

La Corte di giustizia ha stabilito che non è opportuno applicare agli slogan criteri più rigorosi di quelli applicabili ad altri tipi di segni nella valutazione del loro carattere distintivo (cfr. sentenza del 12/07/12, C-311/11 P, *Wir machen das Besondere einfach*, e la giurisprudenza ivi citata).

Slogan pubblicitari sono suscettibili di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, se il pubblico di riferimento li percepisce solo come una semplice formula promozionale. Tuttavia, sono considerati distintivi se, a parte la loro funzione promozionale, il pubblico li percepisce come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o servizi in questione.

La Corte di giustizia ha fornito i seguenti criteri da utilizzare nella valutazione del carattere distintivo di uno slogan (cfr. le sentenze del 21/01/2010, C-398/08 P, *Vorsprung durch Technik*, punto 47, e del 13/04/2011, T-523/09, *Wir machen das Besondere einfach*, punto 37).

È possibile che uno slogan pubblicitario sia distintivo ogniqualvolta è considerato più di un semplice messaggio pubblicitario che esalta le qualità dei prodotti o dei servizi in questione, in quanto:

- ha diversi significati e/o
- costituisce un gioco di parole e/o
- introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, in modo che possa essere percepito come segno fantasioso, sorprendente o inaspettato, e/o
- ha qualche particolare originalità o risonanza e/o
- innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo.

Oltre a quanto sopra, le seguenti caratteristiche di uno slogan possono contribuire perché possa essere riconosciuto il suo carattere distintivo:

- strutture sintattiche insolite
- l'uso di artifici linguistici e stilistici, come ad esempio allitterazioni, metafore, rima, paradosso ecc.

Tuttavia, l'uso di forme grammaticali non ortodosse deve essere valutato attentamente in quanto gli slogan pubblicitari sono spesso scritti in forma semplificata, in modo da renderli più concisi e accattivanti (cfr. fra l'altro la sentenza del 24/01/2008, T-88/06, *Safety 1st*, punto 40). Ciò significa che la mancanza di elementi grammaticali come ad esempio articoli determinativi o pronomi («il», «esso» ecc.), congiunzioni («o», «e» ecc.) o preposizioni («di», «per» ecc.) può non essere sempre sufficiente a rendere lo slogan distintivo. Nella sentenza *Safety 1st*, la Corte ha ritenuto che l'uso di «1st» invece di «first» non era sufficientemente non ortodosso da aggiungere carattere distintivo al marchio.

Uno slogan il cui significato è vago o impenetrabile o la cui interpretazione richiede un notevole sforzo mentale da parte dei consumatori interessati è anche probabile che sia distintivo, in quanto i consumatori non sarebbero in grado di stabilire un nesso chiaro e diretto con i prodotti e i servizi rivendicati.

Il fatto che il pubblico di riferimento sia uno specialista e che il suo livello di attenzione sia superiore alla media non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. Come affermato dalla Corte di giustizia, «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (sentenza del 12/07/12, C-311/11 P, *Wir machen das Besondere einfach*, punto 48).

I seguenti esempi mostrano alcune delle diverse funzioni che possono avere gli slogan e gli argomenti che possono sostenere un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC.

MC	Funzione principale	N. della causa
MC n. 5 904 438 MORE THAN JUST A CARD per la Classe 36 (banca, servizi di carte di credito e di debito)	Dichiarazione del servizio clienti	R 1608/2007-4
<p>Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC</p> <p>Lo slogan si limita a dare informazioni sui prodotti e i servizi richiesti. È il tipo di linguaggio che un soggetto di lingua inglese userebbe per descrivere una carta bancaria, che è un po' fuori dal comune e trasmette l'idea che la carta offre un pacchetto di benvenuto che non è ovvio a prima vista. Il fatto che lo slogan non specifichi di quali vantaggi si tratti, vale a dire, che il marchio non descriva un servizio o una caratteristica specifici della «carta», non rende distintivo il marchio.</p>		
MC	Funzione principale	N. della causa
MC n. 7 394 414 WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD per la Classe 40	Dichiarazione del servizio clienti	-
<p>Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC</p> <p>Il marchio è un messaggio promozionale elogiativo che mette in evidenza gli aspetti positivi dei servizi, vale a dire che essi contribuiscono a ottenere la migliore posizione nel mercato e a mantenerla in futuro.</p>		

MC	Funzione principale	N. della causa
MC n. 6 173 249 SAVE OUR EARTH NOW per le Classi 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 e 28	Dichiarazione di valore o motto politico	R 1198/2008-4
<p>Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC</p> <p>Il segno è un appello semplice e diretto ad agire e a contribuire al benessere della terra, favorendo l'acquisto di prodotti eco-compatibili. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, che la parola «now» [ora] costituisce un elemento originale dal momento che nessuno crederà che con l'acquisto dei prodotti in questione salverà letteralmente la terra ora, la parola «NOW» è una parola emotiva comunemente usata nel marketing per spingere i consumatori a consumare, a ottenere ciò che vogliono senza aspettare; è un invito all'azione. Il consumatore di riferimento riconoscerà immediatamente il segno e lo percepirà come un'espressione promozionale elogiativa che indica che le merci rappresentano un'alternativa ecologica ad altri prodotti dello stesso tipo, e non come un'indicazione di origine commerciale.</p>		
MC	Funzione principale	N. della causa
MC n. 4 885 323 DRINK WATER, NOT SUGAR per le Classi 25, 32 e 33	Dichiarazione ispirazione o motivazionale	R 718/2007-2
<p>Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC</p> <p>Il marchio è uno slogan banale, che si limita a trasmettere l'idea che il consumatore starà bevendo acqua vera, anziché una bevanda zuccherata. Il marchio manca di qualsiasi significato secondario o dissimulato, non ha elementi fantasiosi e il suo messaggio al consumatore è semplice, diretto e inequivocabile. Per questi motivi, è improbabile che possa essere percepito come un segno di origine commerciale. Si vede subito che il marchio consiste semplicemente di un buon consiglio, cioè che è meglio da un punto di vista della salute bere acqua non zuccherata. Quale modo migliore per promuovere tali prodotti se non con un'espressione come DRINK WATER, NOT SUGAR [BEVI ACQUA, NON ZUCCHERO]? I consumatori la leggeranno con approvazione, ma guarderanno altrove sul prodotto per vedere il marchio.</p>		
MC	Funzione principale	N. della causa
VALORES DE FUTURO per la Classe 41	Dichiarazione di valore	Sentenza del 06/12/2013, T-428/12
<p>Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC</p> <p>Il pubblico di riferimento, di fronte all'espressione VALORES DE FUTURO percepirà un messaggio elogiativo il cui unico scopo è quello di dare un giudizio positivo dei servizi in questione.</p>		

Alcuni esempi di slogan accettati:

- DEFINING TOMORROW, TODAY, decisione del 07/02/2012, R 1264/2011-2, MC n. 9 694 431, per prodotti e servizi delle Classi 9, 10, 16, 35, 41, 44 e 45.
- SITEINSIGHTS, decisione della commissione di ricorso dell'08/11/2011, R 879/2011-2, MC n. 9 284 597, per prodotti e servizi delle Classi 9 e 42.
- THE PHYSICIAN DRIVEN IMAGING SOLUTION, RI n. W 01 096 100, per prodotti e servizi delle Classi 9, 16 e 42.
- UNMASKING THE SOCIAL NETWORK OF FRAUD, MC n. 10 477 941, per prodotti e servizi delle Classi 9, 36 e 45.

Uno slogan è suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, se trasmette immediatamente le informazioni relative al tipo, alla qualità, alla

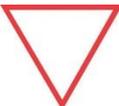
destinazione o ad altre caratteristiche dei prodotti o servizi (cfr. il paragrafo 2.3.2.5 che segue).

2.2.7 Elementi figurativi semplici

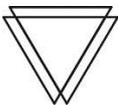
Raffigurazioni geometriche semplici quali cerchi, linee, rettangoli o pentagoni comuni non sono in grado di trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori e, di conseguenza, non saranno visti da questi ultimi come un marchio.

Come rilevato dal Tribunale, un segno estremamente semplice e che consista di una figura geometrica basica, come un cerchio, una linea, un rettangolo o un pentagono non è capace, in quanto tale, di trasmettere un messaggio che i consumatori possano memorizzare, di modo che essi non percepirebbero un segno siffatto come marchio.

Esempi di marchi respinti

Segno	P&S	Motivazione	Causa
	Classe 33	Il segno è costituito semplicemente da un normale pentagono, una semplice figura geometrica. La forma geometrica, se per caso fosse la forma dell'etichetta, sarebbe percepita con uno scopo funzionale o estetico, piuttosto che una funzione di origine.	Sentenza del 12/09/2007, T-304/05, <i>Pentagono</i>
	Classi 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35-39, 41-45	Il segno sarà percepito come una forma geometrica eccessivamente semplice, essenzialmente come un parallelogramma. Per adempiere la funzione d'identificazione di un marchio, un parallelogramma deve contenere elementi che lo distinguano rispetto alle rappresentazioni di altri parallelogrammi. Le due caratteristiche del segno sono il fatto che è leggermente inclinato verso destra e che la base è leggermente arrotondata e allungato verso sinistra. Tali sfumature non sarebbero percepite dal consumatore generico.	Sentenza del 13/04/2011, T-159/10, <i>Parallelogrammo</i>
	Classi 14, 18, 25	Il segno non contiene elementi che possano essere facilmente e immediatamente memorizzati da un pubblico di riferimento attento. Esso sarà percepito solo come elemento decorativo, indipendentemente dal fatto che si riferisca a prodotti della Classe 14 o a quelli delle Classi 18 e 25.	Sentenza del 29/09/2009, T-139/08 <i>Raffigurazione di un mezzo sorriso di uno smiley</i>
	Classe 9	Il segno è costituito da un semplice triangolo equilatero. La configurazione invertita e il contorno rosso del triangolo non servono a dotare il segno di un carattere distintivo. L'impatto complessivo del segno resta quello di una semplice forma geometrica che, di primo acchito, non è in grado di trasmettere il messaggio di un marchio.	Registrazione internazionale n. W01 091 415
	Classi 3, 18, 24, 43, 44	Il segno è costituito soltanto da una semplice figura geometrica e di colore verde. Il colore specifico è comunemente e ampiamente usato nella pubblicità e nella commercializzazione di prodotti e servizi per il suo potere di attrarre senza trasmettere alcun messaggio preciso.	Sentenza del 9/12/2010, T-282/09, <i>Quadrato verde</i>

Esempio di un marchio accettato

Segno	P&S	Motivazione	Causa
	Classi 35, 41	Il segno è costituito da un disegno composto da elementi triangolari sovrapposti. L'impressione complessiva è molto più complessa di quella di una semplice forma geometrica.	MC n. 10 948 222

2.2.8 Elementi figurativi di uso comune

La seguente rappresentazione di una foglia di vite non è distintiva per il vino:



Analogamente, la seguente rappresentazione di una mucca per prodotti derivati dal latte non è distintiva:



MC n. 11 345 998, che rivendica le Classi 29 (latte e prodotti derivati dal latte ecc.) e 35.

Il segno di cui sopra è stato respinto, in quanto le rappresentazioni di mucche sono utilizzate comunemente in relazione al latte e ai prodotti derivati dal latte. Il fatto che il marchio sia costituito da un'immagine «aerea» di una mucca non è sufficiente a conferire un carattere distintivo al segno, in quanto lievi modifiche a un segno comune non renderanno distintivo il segno. Lo stesso ragionamento sarebbe applicabile anche ai prodotti correlati, come ad esempio il «cioccolato al latte».

2.2.9 Simboli tipografici

Simboli tipografici quali punto, virgola, punto e virgola, virgolette o punto esclamativo non saranno considerati dal pubblico come un'indicazione di origine. I consumatori li percepiranno come un segno inteso a catturare l'attenzione del consumatore, ma non come un segno che indica un'origine commerciale. Un ragionamento analogo vale per i simboli valutari comuni, come i segni €, £, \$; a seconda dei prodotti interessati, questi segni comunicheranno ai consumatori esclusivamente che un determinato prodotto o servizio viene scambiato in tale valuta.

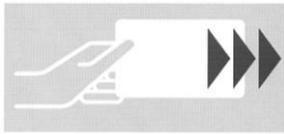
Per i seguenti marchi sono state sollevate obiezioni.

Segno	P&S	Motivazione	Causa
	Classi 14, 18 e 25	Il Tribunale di primo grado ha confermato l'accertamento della commissione di ricorso secondo cui il marchio oggetto della domanda è privo del necessario grado di carattere distintivo. Consiste semplicemente di un segno di punteggiatura, senza particolari funzioni aggiuntive immediatamente evidenti per i clienti, ed è un segno comune spesso utilizzato nel linguaggio aziendale o nella pubblicità. Alla luce del suo frequente uso, il consumatore di riferimento considererà il punto esclamativo come pubblicità meramente elogiativa o qualcosa per catturare l'attenzione (cfr. sentenza del 30/09/2009, T-75/08, /).	MC n. 5 332 184
	Classi 29, 30, 31 e 32	Il segno oggetto della domanda è stato respinto perché, nel caso dei prodotti rivendicati (alimenti e bevande), le percentuali sono particolarmente importanti in relazione al prezzo. Ad esempio, il simbolo percentuale indica chiaramente che vi è un rapporto costi/benefici favorevole, perché il prezzo è stato ridotto di una percentuale particolare rispetto al prezzo normale. Tale segno percentuale in un cerchio rosso è anche frequentemente utilizzato in connessione con vendite di liquidazione, offerte speciali, eliminazione di stock o prodotti senza marchio ecc. Il consumatore considererà il segno soltanto come un pittogramma che trasmette l'informazione che i prodotti rivendicati sono venduti a un prezzo ridotto (cfr. la decisione del 16/10/2008, R 998/2008-1 – <i>Prozentzeichen</i>).	MC n. 5649256

2.2.10 Pittogrammi

I pittogrammi sono segni e simboli semplici e senza ornamenti che si interpreteranno come elementi aventi un valore puramente informativo o didattico in relazione ai prodotti o servizi di cui trattasi. Esempi in questo senso potrebbero essere i segni che indicano modalità d'uso (come l'immagine di un telefono in relazione ai servizi di consegna di pizza a domicilio) o che trasmettono un messaggio universalmente comprensibile (come un coltello e una forchetta in relazione alla fornitura di alimenti).

Pittogrammi di uso comune, ad esempio una «P» bianca su sfondo blu per designare un garage [questo segno potrebbe anche essere suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d)] o il disegno di un gelato per designare che nelle vicinanze si vendono gelati, non sono distintivi in relazione ai prodotti o servizi per i quali vengono utilizzati.

Segno	Motivazione	Causa
	<p>Tenendo conto del tipo di prodotti e servizi richiesti nelle Classi 9, 35, 36, 38 e 42 (ad esempio sportelli bancomat, servizi bancari), il pubblico considererà il segno come un'indicazione pratica o come frecce direzionali che mostrano dove si deve inserire la tessera magnetica nel distributore. L'associazione dei triangoli agli altri elementi del marchio richiesto significa che il pubblico interessato li percepirà come frecce direzionali. I consumatori vedono questo tipo di informazioni pratiche ogni giorno in tutti i tipi di luoghi, come ad esempio banche, supermercati, stazioni, aeroporti, parcheggi, cabine telefoniche ecc. (punti 37-42).</p>	<p>Sentenza del 02/07/2009, T-414/07, <i>Una mano che tiene una carta con tre triangoli</i></p>
 <p>MC n. 9 894 528 per prodotti della Classe 9</p>	<p>Il segno di cui sopra è stato rifiutato poiché è identico al nucleo del simbolo internazionale della sicurezza noto come «simbolo di alta tensione» o «attenzione, rischio di scossa elettrica». È stato ufficialmente definito come tale dall'ISO 3864, come simbolo standard di alta tensione, nel quale la raffigurazione oggetto della domanda è contenuta all'interno del triangolo che indica che si tratta di un simbolo di pericolo. Poiché questo segno coincide essenzialmente con il segno internazionale di uso comune che indica un rischio di alta tensione, è stata sollevata obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC.</p>	<p>Decisione del 21/09/2012, R 2124/2011-5 – <i>Device of lightning bolt</i></p>

2.2.11 Etichette comuni/non distintive

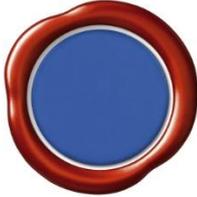
Un segno figurativo può essere costituito da forme, disegni o figure che saranno percepite dal pubblico di riferimento come etichette non distintive. Anche in questo caso il motivo del rifiuto sta nel fatto che tali elementi figurativi non hanno la capacità di imprimersi nella mente del consumatore, poiché sono troppo semplici e/o comunemente utilizzati in connessione con i prodotti/servizi rivendicati.

Si vedano i seguenti esempi

Segno	Motivazione	Causa
 <p>Il MC n. 4373403, depositato come marchio tridimensionale che rivendica prodotti della Classe 16 (etichette adesive; etichette adesive da usare con etichettatrici manuali; ed etichette [non in tessuto])</p>	<p>Il marchio oggetto della domanda è «del tutto privo di carattere distintivo» ed è stato respinto a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, in quanto è il più banale e comune possibile in relazione alle etichette adesive. Il segno dice molto sulla natura dei prodotti e molto poco, se non nulla, circa l'identità del produttore (punto 11).</p>	<p>Decisione del 22/05/2006, R 1146/2005-2</p>

Segno	Motivazione	Causa
 <p>MC n. 9 715 319 per prodotti delle Classi 6, 7, 8, 9 e 20</p>	<p>Il marchio è stato respinto in quanto la sua forma elementare in combinazione solo con un colore giallo brillante non può, nella mente del pubblico di riferimento professionale e generico, servire a distinguere i prodotti oggetto della domanda come provenienti da una determinata impresa. Qui, il colore giallo può essere percepito come un ornamento dei prodotti, nonché come modo di attirare l'attenzione sui prodotti, senza dare alcuna informazione specifica o messaggio preciso in quanto all'origine commerciale dei prodotti. Inoltre, come è noto, il colore giallo brillante è comunemente usato in modo funzionale in relazione ad una vasta gamma di prodotti, vale a dire, tra l'altro, per aumentare la visibilità degli oggetti, evidenziare o avvisare. Per queste ragioni, i consumatori di riferimento non riconosceranno questo colore come marchio, ma lo percepiranno nella sua funzione di allarme o nella sua funzione decorativa.</p>	<p>Decisione del 15/01/2013, R 444/2012-2 – <i>Device of a label in yellow colour</i></p>

Allo stesso modo, i simboli seguenti sono respinti.

 <p>MC n. 11 177 912 che rivendica le Classi 29, 30 e 31</p>	 <p>MC n. 11 171 279 che rivendica le Classi 29, 30 e 31</p>	 <p>MC n. 10 776 599 che rivendica, tra l'altro, prodotti delle Classi 32 e 33</p>
--	--	--

Nei tre casi precedenti, sia il colore che la forma delle etichette sono abbastanza comuni. Lo stesso ragionamento vale per la rappresentazione stilizzata dei frutti nell'ultimo dei tre casi. Inoltre, detto elemento figurativo rappresenta o almeno allude fortemente agli ingredienti di alcuni dei prodotti rivendicati, quali, ad esempio, i succhi di frutta.

2.2.12 Marchi tridimensionali

2.2.12.1 Osservazioni preliminari

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC non distingue tra diverse categorie di marchi nel determinare se un marchio è in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (cfr. la sentenza del 05/03/2003, T-194/01, *Pasticca ovoidale*, punto 44). In applicazione di tale principio giuridico uniforme a diversi marchi e categorie di marchi, occorre fare una distinzione a seconda della percezione del consumatore e delle condizioni di mercato.

Per i segni costituiti dalla forma dei prodotti stessi, non si applicano criteri più rigorosi rispetto agli altri marchi, ma può essere più difficile pervenire all'accertamento della capacità distintiva, dato che tali marchi non saranno necessariamente percepiti dal

pubblico di riferimento allo stesso modo di un marchio figurativo (cfr. la sentenza dell'08/04/2002, C-136/02 P, *Maglite*, punto 30).

I marchi tridimensionali possono essere raggruppati 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.

2.2.12.2 Forme non correlate ai prodotti o servizi stessi

Le forme non correlate ai prodotti o servizi stessi (ad es. l'omino Michelin) generalmente sono distintive.

2.2.12.3 Forme costituite dalla forma dei prodotti stessi o forme collegate ai prodotti o servizi

La giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali costituiti dalla rappresentazione della forma del prodotto stesso è rilevante anche per rappresentazioni bidimensionali di marchi figurativi del prodotto o di parti di esso (cfr. la sentenza del 14/09/2009, T-152/07, *Raffigurazione di un orologio*).

Per una forma che è la forma o l'imballaggio dei prodotti oggetto della domanda, l'esame deve essere condotto nelle tre fasi indicate di seguito.

Fase 1: analisi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC

In linea di principio, l'esaminatore deve prima esaminare se si applica uno degli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC, trattandosi di impedimenti che non possono essere superati attraverso l'acquisizione del carattere distintivo. Per quanto riguarda questo primo passo, cfr. il paragrafo 2.5 sulle «Forme con una funzione tecnica essenziale, un valore estetico sostanziale o imposto dalla natura stessa dei prodotti».

Fase 2: identificazione degli elementi del marchio tridimensionale

Nella seconda fase, l'esaminatore deve determinare se la rappresentazione del marchio tridimensionale contiene **altri elementi** come ad esempio parole o etichette che possano conferire al marchio un carattere distintivo. Come principio generale, qualsiasi elemento che di per sé è distintivo conferirà il carattere distintivo al marchio tridimensionale fintantoché esso è percepibile nell'uso normale del prodotto. Esempi tipici sono elementi denominativi o figurativi, o la loro combinazione, che appaiono sulla parte esterna della forma e rimangono ben visibili, ad esempio le etichette sulle bottiglie. Di conseguenza, anche la forma standard di un prodotto può essere registrata come marchio tridimensionale, se vi appaiono un marchio denominativo o un'etichetta distintivi.

Tuttavia, gli elementi non distintivi o descrittivi in combinazione con una forma standard non conferiranno un carattere distintivo a detta forma (sentenza del 18/01/2013, T-137/12, *Forma di un vibratore*, punti 34-36).

Fase 3: criteri per il carattere distintivo della forma in sé

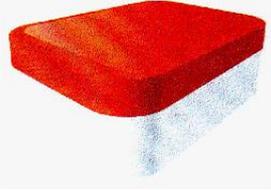
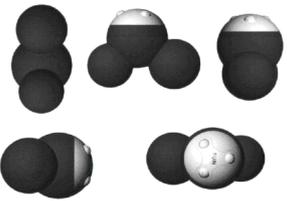
Infine, devono essere verificati i criteri per il **carattere distintivo della forma in sé**. Occorre valutare se la forma sia materialmente così diversa dalla forma elementare, abituale o attesa dal consumatore al punto da consentire a quest'ultimo di identificare i prodotti solo dalla loro forma e di acquistare nuovamente lo stesso articolo in caso di esperienza positiva con i prodotti. Un buon esempio è costituito dalle verdure congelate a forma di coccodrillo.

Nell'esaminare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto stesso, si devono applicare i seguenti criteri:

- Una forma non ha carattere distintivo se è una forma elementare (cfr. sentenza del 19/09/2001, T-30/00, *Pasticche quadrate/rosse/bianche*) o una combinazione di forme elementari (cfr. decisione del 13/04/2000, R 263/1999-3).
- Per essere distintiva, la forma deve discostarsi in maniera significativa dalla forma che il consumatore si aspetta e deve discostarsi in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. Più la forma assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che sia priva di carattere distintivo (cfr. la sentenza dell'08/04/2002, C-136/02 P, *Maglite*, punto 31).
- Non è sufficiente che la forma sia solo una variante di una forma abituale o di una serie di forme in un settore in cui esiste un'ampia diversità di disegni (cfr. la sentenza dell'08/04/2002, C-136/02 P, *Maglite*, punto 32 e la sentenza del 07/02/2002, T-88/00, *Maglite*, punto 37).
- Le forme o le caratteristiche funzionali di un marchio tridimensionale saranno percepite come tali dal consumatore. Ad esempio, per le pasticche di detersivo, i bordi smussati evitano danni alla biancheria e gli strati di un altro colore indicano la presenza di principi attivi diversi.

Se il pubblico ha l'abitudine di riconoscere un marchio tridimensionale come un indicatore di origine, ciò non si verifica necessariamente se non è possibile distinguere il segno tridimensionale dal prodotto stesso. «Ne consegue che la valutazione del carattere distintivo non può condurre ad un risultato diverso nel caso di un marchio tridimensionale costituito dalla presentazione del prodotto stesso e nel caso di un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione, fedele alla realtà, dello stesso prodotto» (sentenza del 19/09/2001, T-30/00, *Pasticche quadrate/rosse/bianche*, punto 49).

Di seguito si illustra un elenco di esempi di forme di prodotti depositate con la relativa analisi.

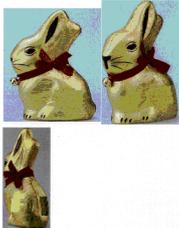
Segno	Motivazione	Causa
	<p>I marchi figurativi che mostrano la rappresentazione grafica di una riproduzione naturalistica dei prodotti stessi non sono distintivi in relazione a tali prodotti. La rappresentazione di una pasticca per «prodotti per lavatrici o lavastoviglie a forma di pasticche» è stata respinta. La forma, cioè una pasticca rettangolare, è una forma elementare e ovvia per un prodotto destinato ad essere utilizzato per lavatrici o lavastoviglie. Non è probabile che gli angoli leggermente arrotondati della pasticca siano percepiti dal consumatore come caratteristica distintiva della forma in questione (sentenza del 19/09/2001, T-30/00, <i>Pasticche quadrate/rosse/bianche</i>, punti 44 e 53). La stessa posizione è stata confermata da diverse sentenze, tra cui la sentenza del 04/10/2007, C-144/06 P, <i>Pasticche</i>.</p>	<p>Sentenza del 19/09/2001, T-30/00, <i>Pasticche quadrate/rosse/bianche</i></p>
	<p>Questa forma è stata respinta in quanto è semplicemente una variante di una forma comune di questo tipo di prodotto, vale a dire torce elettriche (punto 31).</p>	<p>Sentenza dell'08/04/2002, C-136/02 P, <i>Maglite</i></p>
	<p>Questa forma è stata respinta perché non si discosta in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. Sebbene i prodotti in questo settore consistano generalmente di forme lunghe, esistono varie altre forme nel mercato che sono sferiche o rotonde (punto 29). L'aggiunta del piccolo elemento denominativo descrittivo «fun factory» non conferisce alla forma un carattere distintivo (punto 36).</p>	<p>Sentenza del 18/01/2013, T-137/12, <i>Forma di un vibratore</i>.</p>
	<p>La Corte di giustizia ha confermato il rifiuto di questo segno tridimensionale in quanto non sufficientemente diverso dalle forme e dai colori di quelli comunemente utilizzati nei settori dei dolci e del cioccolato. La combinazione con elementi figurativi non comporterà l'applicazione dei criteri per i marchi bidimensionali.</p>	<p>Sentenza del 06/09/2012, C-96/11 P, <i>Topolini di cioccolato</i></p>

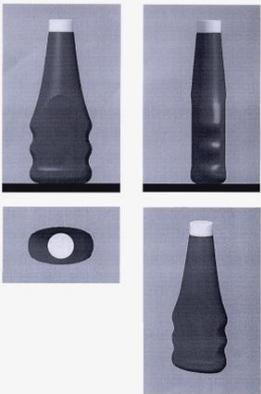
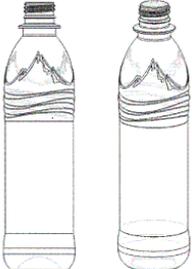
Segno	Motivazione	Causa
	<p>Questo marchio tridimensionale costituito da un'impugnatura, richiesto per i prodotti della Classe 8 (attrezzi manuali utilizzati in agricoltura, orticoltura e silvicoltura, inclusi cesoie, forbici da giardiniere, tosasiepi, tosatrici (strumenti manuali)), è stato rifiutato.</p>	<p>Sentenza del 16/09/2009, T-391/07, <i>Impugnatura</i></p>
	<p>La Corte ha confermato la giurisprudenza in merito al carattere non distintivo di marchi tridimensionali aventi la forma di un prodotto o della sua confezione. Benché la forma ovale nella domanda di MC presenti sulla sua superficie un avvallamento complesso, questa differenza non si può considerare significativa rispetto alle forme degli articoli di pasticceria disponibili sul mercato.</p>	<p>Sentenza del 12/12/2013, T-156/12 <i>Forma ovale</i></p>

Criteri analoghi, *mutatis mutandis*, sono applicabili per forme collegate ai servizi, per esempio la raffigurazione di una lavatrice per servizi di tintoria.

2.2.12.4 Forma della confezione

Gli stessi criteri si applicano alla forma di bottiglie o contenitori di prodotti. La forma richiesta deve essere materialmente diversa da una combinazione di elementi elementari o comuni e deve essere notevole. Anche nel campo dei contenitori, va prestata attenzione all'eventuale carattere funzionale di un dato elemento. Poiché nel campo dei contenitori e delle bottiglie l'uso nel commercio potrebbe essere diverso per vari tipi di prodotti, al fine di evitare considerazioni soggettive, è consigliabile fare una ricerca sulle forme presenti sul mercato, scegliendo una categoria sufficientemente ampia dei prodotti interessati (al fine di accertare il carattere distintivo di un contenitore di latte, la ricerca dovrà essere condotta in relazione ai contenitori per bevande in generale; cfr., al riguardo, le conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-173/04, *Standbeutel*).

Segno	Motivazione	Causa
	<p>La forma richiesta è stata respinta in quanto si è ritenuto che il cioccolato a forma di coniglio con involucro in oro sia un fenomeno comune sul mercato corrispondente al settore in questione. A seguito di un'analisi dei singoli elementi, vale a dire, della forma di un coniglio, dell'involucro in carta stagnola dorata e del nastro rosso con un campanello, detti elementi sono stati ritenuti individualmente e cumulativamente privi di carattere distintivo (punti 44-47).</p>	<p>Sentenza del 24/05/2012, C-98/11 P, <i>Forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso</i></p>

Segno	Motivazione	Causa
	<p>Al marchio di cui sopra, la rappresentazione di un involucro attorcigliato che serve da confezione per caramelle (e quindi non il prodotto stesso), è stata negata la registrazione in quanto si tratta di una «normale e tradizionale forma di confezione per caramelle» ed è «riscontrabile un gran numero di caramelle così confezionate sul mercato» (punto 56). Lo stesso vale per il colore della confezione in questione, vale a dire «marrone chiaro (caramello)». «Tali colori non hanno nulla di insolito in sé e non è raro neanche vederli impiegati per confezioni di caramelle» (punto 56). Pertanto, il consumatore medio non percepirà questa confezione in sé e per sé come un indicatore di origine, ma semplicemente come un involucro di caramelle.</p>	<p>Sentenza del 10/11/2004, T-402/02, <i>Confezione di caramelle</i></p>
	<p>Il rifiuto della forma richiesta è stato confermato dal Tribunale di primo grado. Il collo allungato e il corpo appiattito non si discostano dalla forma abituale di una bottiglia contenente i prodotti rivendicati, cioè prodotti alimentari tra cui <i>succhi di frutta, condimenti e prodotti derivati del latte</i>. Inoltre, «né la lunghezza del collo ed il suo diametro né la proporzione tra la larghezza e lo spessore della bottiglia si distinguono dalla norma in alcun modo» (punto 50). Ancora, anche se le creste intorno ai lati della bottiglia potrebbero essere considerate distintive, di per sé non sono sufficienti a incidere sull'impressione complessiva prodotta dalla forma richiesta in misura tale che quest'ultima si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore (punto 53).</p>	<p>Sentenza del 15/03/2006, T-129/04, <i>Forma di una bottiglia di plastica.</i></p>
Segno	Motivazione	Causa
	<p>È noto che le bottiglie presentano in genere delle linee e delle pieghe. La forma in rilievo sulla parte superiore non è sufficientemente appariscente e verrà percepita come un elemento meramente decorativo. Nel complesso, una combinazione di questi elementi non ha un carattere sufficientemente distintivo. Il consumatore medio dei prodotti della Classe 32 non considererebbe tale forma un indicatore di origine dei prodotti della Classe 32.</p>	<p>Sentenza del 19/04/2013, <i>Forma di una bottiglia</i></p>

Le seguenti forme sono state accettate.



Decisione della commissione di ricorso del 04/08/1999, R 139/1999-1, *Granini-Flasche*



Sentenza del 24/11/2004, T-393/02, *Forma di un flacone bianco e trasparente*

Il Tribunale di primo grado ha ritenuto la bottiglia di cui sopra insolita e in grado di consentire ai prodotti rivendicati, vale a dire *prodotti di lavaggio e scatole di plastica per agenti liquidi*, di essere distinti dai prodotti di una diversa origine commerciale (punto 47). Il Tribunale ha rilevato tre caratteristiche del contenitore. Primo, il contenitore presenta molti angoli, e tali angoli, i lati e le superfici fanno sì che il contenitore assomigli a un cristallo. In secondo luogo, il contenitore dà l'impressione di essere un unico oggetto, dal momento che il tappo del contenitore è parte integrante dell'immagine complessiva. Infine, il contenitore è particolarmente piatto, il che conferisce al contenitore un aspetto particolare e insolito (punto 41).

2.2.13 Marchi con motivi

Un marchio figurativo può essere considerato come un marchio «con motivi» quando consiste di un insieme di elementi che si ripetono periodicamente.

I marchi con motivi possono riguardare qualsiasi tipo di prodotto e servizio. Tuttavia, nella pratica sono più comunemente depositati in relazione a prodotti quali carta, tessuti, articoli di abbigliamento, pelletteria, bigiotteria, carta da parati, mobili, piastrelle, pneumatici, prodotti da costruzione ecc., vale a dire prodotti che normalmente presentano dei motivi. In questi casi, il motivo non è altro che l'aspetto esteriore del prodotto. A questo proposito occorre notare che sebbene i motivi possano essere rappresentati sotto forma di etichette quadrate/rettangolari, essi devono comunque essere valutati come se coprissero l'intera superficie dei prodotti oggetto della domanda.

Si deve inoltre tenere conto del fatto che quando un marchio con motivi rivendica prodotti quali bevande o sostanze fluide in generale, vale a dire prodotti normalmente distribuiti e venduti in contenitori, la valutazione del motivo deve essere effettuata come se il motivo coprisse la superficie esterna del contenitore/della confezione stessi.

Ne consegue che, di norma, nella valutazione del carattere distintivo dei motivi, l'esaminatore deve utilizzare gli stessi criteri applicabili ai marchi tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto stesso (cfr. la sentenza del 19/09/2012, T-329/10, *Motivo a quadri nero, grigio, beige e rosso scuro*).

Per quanto riguarda i servizi, gli esaminatori devono tenere a mente che i marchi con motivi saranno utilizzati, nella pratica, su carta intestata e corrispondenza, fatture, siti web Internet, pubblicità, insegne ecc.

In linea di principio, se un motivo è di uso comune, tradizionale e/o tipico, è privo di carattere distintivo. Inoltre, i motivi che consistono di motivi elementari/semplificati, di

solito mancano di carattere distintivo. Il motivo del rigetto sta nel fatto che tali motivi non trasmettono alcun «messaggio» che potrebbe far ricordare facilmente il segno ai consumatori. Paradossalmente, lo stesso vale per i motivi composti da disegni straordinariamente complessi. In questi casi la complessità globale del motivo non consentirà di fissare nella memoria i dettagli particolari di questo motivo (sentenza del 09/10/2002, T-36/01, *Trama di una superficie di vetro*, punto 28). Infatti, in molti casi, il pubblico destinatario percepirebbe i motivi come elementi puramente decorativi.

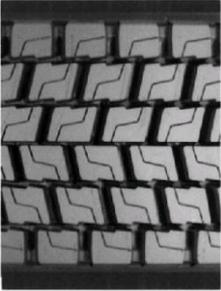
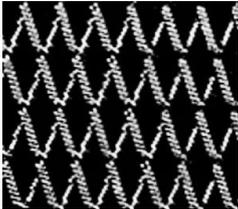
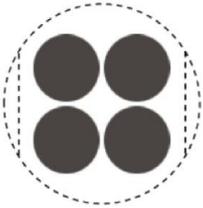
A questo proposito, occorre tenere presente che normalmente il consumatore medio non tende a guardare le cose analiticamente. Un marchio deve pertanto consentire ai consumatori medi dei prodotti/servizi in questione, che sono ragionevolmente ben informati e ragionevolmente attenti e avveduti, di distinguere il prodotto in questione da quelli di altre imprese, senza effettuare un esame analitico o comparativo e senza prestare particolare attenzione (sentenze della Corte di giustizia del 12/02/2004, C-218/01, *Bottiglia Perlana*, punto 53, e la sentenza del 12/01/2006, C-173/04, *Sacchetti a fondo piatto*, punto 29).

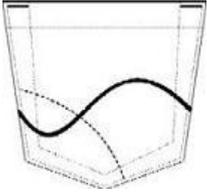
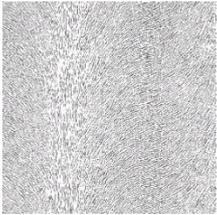
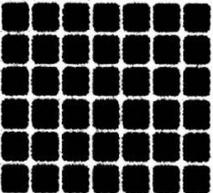
Il fatto che il motivo possa anche avere altre funzioni e/o effetti è un ulteriore argomento per concludere che esso è privo di carattere distintivo. Per contro, se un motivo è fantasioso, insolito e/o arbitrario, si discosta dalla norma o dagli usi del settore o è, più in generale, in grado di essere facilmente memorizzato dai consumatori destinatari, di solito merita protezione come marchio comunitario.

Come visto in precedenza, il carattere distintivo dei marchi con motivi di solito deve essere valutato in relazione ai prodotti. Tuttavia, un marchio con motivi che è stato considerato privo di carattere distintivo per i prodotti rivendicati, deve anche essere considerato privo di carattere distintivo per i servizi che sono strettamente connessi a tali prodotti. Ad esempio, un motivo di cucitura privo di carattere distintivo per articoli di abbigliamento e pelletteria deve essere considerato come privo di carattere distintivo anche per i servizi di vendita al dettaglio relativi a tali prodotti (cfr., per analogia, la decisione del 29/07/2010, R 868/2009-4, – *Device of a pocket*). Le stesse considerazioni si applicherebbero ad un motivo in tessuto relativo a servizi quali *fabbricazione di tessuti*.

Il seguente è un elenco non esaustivo di esempi di marchi con motivi.

Segno	Motivazione	Causa
 <p data-bbox="236 1765 539 1845">MC n. 8 423 841, depositato come marchio figurativo nelle Classi 18, 24 e 25</p>	<p data-bbox="555 1469 1093 1827">I criteri per i marchi tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto stesso sono applicabili anche ai marchi figurativi costituiti dall'aspetto del prodotto stesso. In generale, un marchio costituito da un motivo decorativo che è semplice e banale è considerato privo di qualsiasi elemento che possa attirare l'attenzione dei consumatori, e insufficiente a indicare l'origine o la provenienza di prodotti o servizi. Il marchio con motivi di cui sopra era un motivo tessile ed è stato quindi inteso come l'aspetto del prodotto stesso, dal momento che il marchio è stato oggetto di domanda per le Classi 18, 24 e 25.</p>	<p data-bbox="1114 1581 1359 1720">Sentenza del 19/09/2012, T-329/10, <i>Motivo a quadri grigio, beige, rosso scuro e marrone</i>, punti 47 e 48</p>

Segno	Motivazione	Causa
 <p>MC n. 8 423 501, depositato come marchio figurativo nelle Classi 18, 24 e 25</p>	<p>In questo caso, analogamente al caso precedente, il Tribunale di primo grado ha confermato il rigetto del marchio.</p>	<p>Sentenza del 19/09/2012, T-329/10, <i>Motivo a quadri grigio, beige, rosso scuro e marrone</i></p>
 <p>MC n. 5 066 535 depositato come marchio figurativo in Classe 12</p>	<p>Se il marchio consiste di una riproduzione stilizzata di prodotti o servizi, il consumatore di riferimento vedrà <i>prima facie</i> la semplice raffigurazione di una determinata parte del prodotto o dell'intero prodotto. Nel caso di specie di una domanda per <i>pneumatici</i>, il consumatore di riferimento percepirebbe il marchio come una semplice rappresentazione dei solchi di un pneumatico, e non un'indicazione di origine o di provenienza. Il motivo è banale e il marchio non può svolgere la sua funzione di indicatore di origine.</p>	<p>MC n. 5 066 535 depositato come marchio figurativo in Classe 12 (pneumatici)</p>
 <p>MC n. 9 526 261, depositato come marchio figurativo</p>	<p>Il marchio è stato respinto per le Classi 18 e 25 mentre è stato accettato per la Classe 16. Sebbene il segno sia stato descritto come una «serie di lettere V stilizzate», molto probabilmente sarebbe percepito dal pubblico di riferimento o come una serie di cuciture a zigzag o come un insieme di figure geometriche romboidali. In ogni caso, il motivo è abbastanza semplice e banale, e quindi privo di carattere distintivo.</p>	<p>MC n. 9 526 261, depositato come marchio figurativo (Serie di V stilizzate), che rivendica prodotti delle Classi 16, 18, 25</p>
 <p>MC n. 9 589 219, depositato come marchio figurativo per prodotti della Classe 9</p>	<p>Il segno, richiesto per «piastre multi-pozzetto che possono essere utilizzate in analisi biologiche utilizzando l'elettrochemiluminescenza per uso in ambito scientifico, di laboratorio o di ricerca medica», è stato respinto in quanto non serve allo scopo di indicazione di origine. La domanda ha definito il marchio come corrispondente a un motivo contenuto nella parte inferiore dei prodotti, ed è stata ritenuta corretta l'affermazione dell'esaminatore secondo cui, a causa della mancanza di qualsiasi caratteristica accattivante, il consumatore non sarà in grado di percepire il marchio come qualcosa di diverso da una semplice decorazione dei prodotti.</p>	<p>Decisione del 09/10/2012, R 412/2012-2 – <i>Device of four identically sized circles</i></p>

Segno	Motivazione	Causa
 <p>MC n. 6 900 898, che rivendica prodotti delle Classi 18 e 25</p>	<p>Il marchio di cui sopra è stato respinto in quanto motivi cuciti sulle tasche sono di uso comune nel settore della moda, e questo particolare motivo non contiene alcuna caratteristica che si fissi nella memoria o che sia accattivante, che possa conferire un minimo grado di carattere distintivo per consentire a un consumatore di percepire il marchio come qualcosa di diverso da un semplice elemento decorativo.</p>	<p>Sentenza del 28/09/2010, T-388/09, punti 19-27</p>
 <p>MC n. 3 183 068, depositato come marchio figurativo, che rivendica prodotti delle Classi 19 e 21</p>	<p>Il marchio, che doveva essere applicato su superfici di vetro, è stato respinto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC. È stato argomentato che il consumatore di riferimento non è abituato a percepire i motivi applicati alle superfici in vetro come indicazione di origine e che il motivo è riconoscibile come una componente funzionale che opacizza il vetro. Inoltre, la complessità e la fantasiosità del motivo non sono sufficienti per stabilire il carattere distintivo, attribuibile alla natura ornamentale e decorativa della rifinitura del motivo, e non consentono ai singoli particolari del motivo di fissarsi nella memoria o di essere compresi senza che, al tempo stesso, si percepiscano le qualità intrinseche dei prodotti.</p>	<p>Sentenza del 09/10/2002, T-36/01, <i>Superficie di una lastra di vetro</i>, punti 26-28</p>
 <p>MC n. 10 144 848, depositato come marchio figurativo che rivendica prodotti delle Classi 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 e 21</p>	<p>Il marchio è stato rifiutato in quanto è composto da elementi molto semplici ed è un segno elementare e banale nel suo complesso. Per i prodotti rivendicati, come ad esempio <i>panni per pulizia</i> e <i>salviettine antisettiche</i>, il segno richiesto può rappresentare il loro aspetto, nel senso che il tessuto utilizzato può avere questa struttura. Il segno è una mera ripetizione di quadrati identici che non presenta alcun elemento o variazione evidente, in particolare in termini di fantasiosità o per quanto riguarda il modo in cui i suoi componenti sono combinati, che lo distinguerebbero dalla solita rappresentazione di un altro schema regolare consistente di un diverso numero di quadrati. Né la forma di ogni singolo quadrato, né il modo in cui sono combinati sono caratteristiche immediatamente evidenti che possono catturare l'attenzione del consumatore medio e far sì che consumatore percepisca il segno come distintivo.</p>	<p>Decisione del 14/11/2012, R 2600/2011-1 – <i>Device of a black and white pattern</i></p>

2.2.14 Marchi di posizione

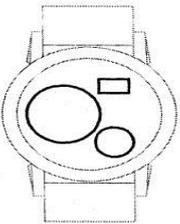
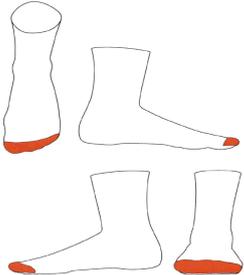
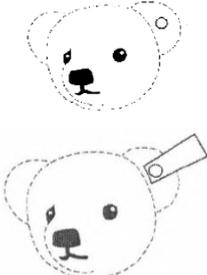
Domande di marchi di posizione cercano di proteggere efficacemente un segno che consiste di elementi (figurativi, di colore ecc.) posizionati su una particolare parte di un prodotto e in una particolare proporzione rispetto alle dimensioni del prodotto. La riproduzione del marchio richiesto deve essere accompagnata da una descrizione che indichi la natura esatta del diritto in questione.

I fattori da prendere in considerazione in sede di esame di tre marchi tridimensionali sono rilevanti anche per i marchi di posizione. In particolare, l'esaminatore deve valutare se il consumatore di riferimento sarà in grado di identificare un segno diverso

dall'aspetto normale dei prodotti stessi. Un'ulteriore considerazione rilevante nel trattare marchi di posizione è se il posizionamento del marchio sui prodotti ha la possibilità di essere inteso come avente funzione di marchio.

Si tenga presente che, pur ammettendo che il pubblico di riferimento possa essere attento ai diversi particolari estetici di un prodotto, ciò non implica automaticamente che li percepisca come marchio. In certi contesti, e date le norme e le consuetudini di particolari attività commerciali, un segno di posizione può attirare l'attenzione come caratteristica indipendente distinguibile dal prodotto stesso e quindi in grado di comunicare un messaggio di marchio.

I seguenti sono esempi della valutazione di marchi di posizione.

Segno	Motivazione	Causa
	<p>In questo caso, il Tribunale di primo grado ha accolto l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC. La descrizione del marchio specifica che «il marchio è costituito dalla posizione dei campi circolari e rettangolari su un quadrante». Il Tribunale ha ritenuto che il marchio non fosse indipendente o distinguibile dalla forma o dal modello del prodotto stesso e che gli elementi posizionati non fossero sostanzialmente diversi da altri modelli sul mercato.</p>	<p>Sentenza del 14/09/2009, T-152/07, <i>Raffigurazione di un orologio</i></p>
	<p>In questo caso che riguarda calze, nel quale il marchio consiste di una striscia di colore arancione che copre la zona della punta, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova che suggerisca che la colorazione di questa parte del prodotto verrebbe normalmente percepita come avente carattere di marchio. Al contrario si è ritenuto che tale caratteristica rischierebbe di essere percepita come una caratteristica decorativa che rientra nelle norme e le consuetudini del settore di mercato in questione. L'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, è stata quindi mantenuta.</p>	<p>Sentenza del 15/06/2010, T-547/08, <i>Colorazione arancione della punta di una calza</i></p>
	<p>I bottoni sono elementi decorativi comuni nei giocattoli morbidi. Un bottone è una semplice forma geometrica che non si discosta dalla norma né dalle consuetudini del settore e non è raro che vengano applicati distintivi, anelli, nastri, orecchini e ricami alle orecchie di un giocattolo morbido. Il pubblico di riferimento percepirà dunque i due segni richiesti come elementi ornamentali, ma non come un'indicazione di origine commerciale.</p>	<p>Sentenze del 16/01/2014 T-433/12 e T-434/12</p>

2.3 Carattere descrittivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC)

2.3.1 Osservazioni generali

2.3.1.1 Nozione di carattere descrittivo

Un segno deve essere respinto come descrittivo se il pubblico di riferimento percepisce immediatamente che il suo significato fornisce informazioni sui prodotti e i servizi oggetto della domanda. Questo è il caso in cui il segno fornisce informazioni, tra l'altro, sulla quantità, sulla qualità, sulle caratteristiche, sulla destinazione, la natura e/o sulle dimensioni dei prodotti o servizi. Il rapporto tra il termine e i prodotti e servizi deve essere sufficientemente diretto e specifico (sentenza del 20/07/2004, T-311/02, *Limo*, punto 30; sentenza del 30/11/2004, T-173/03, *Nurseyroom*, punto 20), nonché concreto, diretto e compreso senza bisogno di ulteriori riflessioni (sentenza del 26/10/2000, T-345/99, *Trustedlink*, punto 35). Se un marchio è descrittivo, è anche non distintivo.

D'altro canto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC non si applica a quei termini che sono solo suggestivi o allusivi riguardo a talune caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Talvolta, si tratta di riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti e/o servizi (sentenza del 31/01/2001, T-135/99, *Cine Action*, punto 29).

L'interesse pubblico alla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC è quello di impedire la creazione di diritti esclusivi su termini puramente descrittivi che anche altri operatori potrebbero volere usare. Tuttavia, non è necessario per l'esaminatore dimostrare che esiste già un uso descrittivo da parte del richiedente o dei suoi concorrenti. Di conseguenza, il numero di concorrenti che potrebbero essere interessati è totalmente irrilevante. Da ciò discende, in particolare, che se una parola è descrittiva nel suo significato ordinario e comune, questo impedimento non può essere superato dimostrando che il richiedente è l'unico soggetto a fabbricare o in grado di fabbricare i prodotti in questione.

2.3.1.2 Il criterio di riferimento

Il **criterio di riferimento** è il comune intendimento della parola in questione da parte del pubblico di riferimento, che può essere corroborato da **voci di dizionario**, esempi di uso descrittivo del termine trovati su **siti web**, oppure può risultare chiaramente dalla **comprensione ordinaria** del termine.

Per rifiutare la registrazione di un segno, non è necessario che l'esaminatore dimostri che la parola è un vocabolo contenuto in un dizionario. Specie quando si tratta di un termine composto, i dizionari non menzionano tutte le combinazioni possibili. Ciò che rileva è il significato ordinario e comune. Inoltre, le parole usate in una terminologia specialistica per designare le rispettive caratteristiche pertinenti dei prodotti e dei servizi devono essere considerate descrittive. In questi casi, non è necessario dimostrare che il significato del termine sia immediatamente chiaro per i consumatori di riferimento ai quali i prodotti e servizi sono rivolti. Basta che il termine sia inteso ad essere usato, o potrebbe essere inteso da parte del pubblico di riferimento, come una descrizione dei prodotti o servizi rivendicati, o come una caratteristica dei prodotti e servizi (cfr. la sentenza del 17/09/2008, T-226/07, *Pranahaus*, punto 36).

Per quanto riguarda i criteri di riferimento, si applicano i seguenti principi in materia di lingua e uso del dizionario:

- il marchio deve essere respinto se è descrittivo in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, a prescindere dalle dimensioni della popolazione del rispettivo paese;
- controlli linguistici sistematici vengono effettuati solo nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. Tuttavia, se vi sono prove convincenti che un determinato termine ha un significato in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'Unione ed è compreso da una parte significativa del pubblico di riferimento almeno in una parte dell'Unione europea, detto termine deve essere respinto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, RMC (cfr. sentenza del 13/09/2012, T-72/11, *Espetec*, punti 35-36). Ad esempio, il termine «Hellim» è la traduzione in turco della parola «Halloumi», un tipo di formaggio. Poiché il turco è una lingua ufficiale a Cipro, è una lingua capita e parlata da parte della popolazione di Cipro, e di conseguenza il consumatore medio a Cipro può capire che «Hellim» è un termine descrittivo per il formaggio (cfr. sentenza del 13/06/2012, T-534/10, *Hellim*).

La prova può provenire dalla conoscenza personale del particolare esaminatore, o viene prodotta tramite osservazioni di terzi o per mezzo di documentazione acclusa a domande di nullità.

- Anche una ricerca su Internet è un valido mezzo per provare il significato descrittivo, in particolare per i termini nuovi o le parole appartenenti al linguaggio tecnico o a quello gergale, ma occorre valutare attentamente la prova per stabilire se la parola sia effettivamente utilizzata in modo descrittivo, dato che spesso la differenza fra l'uso descrittivo e l'uso come marchio su Internet è incerta e Internet contiene una gran quantità di informazioni o dichiarazioni non strutturate e non verificate.
- L'obiezione deve indicare chiaramente qual è la lingua o quali sono le lingue interessate che rendono applicabile l'impedimento almeno per lo Stato membro in cui tale lingua è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali, ed esclude la trasformazione per quello Stato membro (cfr. regola 45, paragrafo 4, REMC).

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), si applica anche alle traslitterazioni. In particolare, le traslitterazioni in caratteri latini di parole greche devono essere equiparate, ai fini della valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione, alle parole scritte in caratteri greci e viceversa (sentenza del 16/12/2010, T-281/09, *Chroma*, punto 34). Questo perché l'alfabeto latino è noto ai consumatori grecofoni. Lo stesso vale per l'alfabeto cirillico, utilizzato nell'UE dai Bulgari, i quali hanno a loro volta dimestichezza con i caratteri latini.

2.3.1.3 Caratteristiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC

Tipo di prodotti e servizi

Ciò include i prodotti o i servizi stessi, ossia il loro tipo o la loro natura. Per esempio, «banca» per servizi finanziari, «Perlé» per vini e spumanti (sentenza del 01/02/2014, T-104/11, *Perlé*) o «Universaltelefonbuch» per un elenco telefonico universale (sentenza del 14/06/2001, cause riunite T-357/99 e T-358/99, *Universaltelefonbuch*) o elementi o componenti dei prodotti (sentenza del 15/01/2013, T-0625/11, *ecoDoor*, punto 26).

Qualità

Include i termini elogiativi, siano essi relativi alla qualità superiore dei rispettivi prodotti o evocativi della loro qualità intrinseca. Copre termini quali «light», «extra», «fresh», «hyper light» per prodotti che possono essere estremamente leggeri (decisione del 27/06/2001, R 1215/00-3 – *Hyperlite*). Inoltre, i dati possono riferirsi alla qualità di un prodotto, come «2000» si riferisce alla dimensione del motore o «75» si riferisce alla potenza (kW) del motore.

Quantità

Include le indicazioni della quantità in cui i prodotti sono di solito venduti, ad esempio «pacco da sei» per la birra, «un litro» per le bevande, «100» (grammi) per le barrette di cioccolato. Contano solo misure di quantità rilevanti nel commercio, non quelle che sono ipoteticamente possibili. Ad esempio, 99.999 per le banane sarebbe accettabile.

Destinazione

La destinazione è la funzione di un prodotto o servizio, il risultato che ci si aspetta dal suo uso o, più in generale, l'uso cui il prodotto o servizio è destinato. Un esempio è «Trustedlink» per prodotti e servizi nel settore informatico il cui scopo è garantire un collegamento sicuro (affidabile) (cfr. la sentenza del 26/10/2000, T-345/99, *Trustedlink*). I marchi a cui è stata negata la registrazione sulla base di tale impedimento comprendono «Therapy» per strumenti per massaggi (decisione dell'08/09/1999, R 144/99-3 – *Therapy*) e «Slim Belly» per apparecchiature per l'allenamento fisico, attività sportive, servizi nel settore della sanità e della cura della bellezza (sentenza del 30/04/2013, T-61/12, *Slim Belly*). L'obiezione si applica anche agli accessori: un termine descrittivo del tipo di prodotti lo sarà anche della destinazione degli accessori di quei prodotti. Pertanto, «New Born Baby» è suscettibile di obiezione per gli accessori per bambole e «Rockbass» per accessori per chitarre rock (sentenza dell'08/06/2005, T-315/03, *Rockbass* [appello C-301/05 P risolto]).

Valore

Tale caratteristica riguarda sia il prezzo (alto o basso) da pagare sia il valore in termini di qualità. Vi rientrano quindi non solo le espressioni come «extra» o «top», ma anche quelle come «economico» o «conveniente», nonché le espressioni che nel linguaggio parlato indicano prodotti superiori per qualità.

Provenienza geografica

Cfr. il paragrafo 2.3.2.6 «Termini geografici».

Epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio

Vi rientrano espressioni riguardanti il periodo in cui i servizi sono prestati, vuoi espressamente («notizie della sera», «24 ore») vuoi in modo usuale (24/7). Ciò include anche l'epoca in cui i prodotti sono fabbricati, se ha rilevanza per i prodotti

(«vendemmia tardiva» per il vino). Il numero «1998» sarebbe rilevante per il vino, in quanto indicherebbe l'anno di vendemmia, ma non per il cioccolato.

Altre caratteristiche

Tale espressione include altre caratteristiche dei prodotti o servizi e mostra che l'elenco precedente delle voci di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) non è esaustivo. In linea di principio, qualsiasi caratteristica pertinente dei prodotti e dei servizi deve portare a un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC. È indifferente che le caratteristiche dei prodotti o servizi siano essenziali o accessorie sul piano commerciale oppure se ci sono sinonimi per quelle caratteristiche (sentenza 12/2/2004, C-363/99, *Postkantoor*, punto 102 e sentenza del 24/04/2012, T-328/11, *EcoPerfect*, punto 41).

Esempi di «altre caratteristiche»

- L'oggetto contenuto all'interno dei prodotti o dei servizi rivendicati: (cfr. paragrafo 2.3.2.7 che segue «Termini che descrivono l'oggetto dei prodotti o servizi»).
- L'identificazione del consumatore destinatario: «children» o «ellos» (sentenza del 27/02/2002, T-219/00, *Ellos*) per *abbigliamento*.

Inoltre un termine può essere respinto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), quando la caratteristica indicata dal segno comporta valutazioni soggettive (per esempio, la parola «delicious» per gli alimenti) o richiede ulteriori precisazioni.

Come ha affermato l'avvocato generale Jacobs,

si può subito pensare a molti altri esempi di caratteristiche generali per le quali può essere necessaria un'ulteriore definizione affinché il consumatore sappia con certezza a cosa si riferiscono ma che, ciononostante, rimangono con evidenza caratteristiche del prodotto in questione. Per fare solo un esempio, qualificare un prodotto come «naturale» significa sicuramente far riferimento ad una delle sue caratteristiche, lasciando però al consumatore molti dubbi riguardo all'esatta natura di tale caratteristica, salvo fornire ulteriori dettagli. Infatti, è relativamente difficile trovare «indicazioni che possono servire per designare caratteristiche» che non richiedano, a certi livelli, ulteriori precisazioni (grassetto aggiunto).

(Cfr., per esempio, le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 10/04/2003, C-191/01 P, *Doublemint*, punto 43.)

2.3.2 Marchi denominativi

2.3.2.1 Una parola

I termini descrittivi consistono meramente di informazioni sulle caratteristiche dei prodotti e servizi. Ciò significa che i termini descrittivi non sono idonei a soddisfare la funzione di un marchio. Di conseguenza, l'impedimento si applica a prescindere dal

fatto che un termine sia già usato da altri concorrenti in modo descrittivo per i prodotti e servizi in questione.

In particolare, il marchio costituito da una parola è descrittivo qualora per il pubblico generale (se i prodotti sono destinati a quest'ultimo) o per un pubblico specializzato (indipendentemente dal fatto che i prodotti siano rivolti anche al pubblico generale) il marchio abbia un significato descrittivo:

- il termine «Restore» è descrittivo per strumenti e apparecchi chirurgici e medici, stent, cateteri e fili pilota (sentenza del 17/01/2013, C-21/12 P, *Restore*)
- «Continental» è descrittivo per «animali vivi, ossia cani» e «la custodia e l'allevamento di cani, ossia cuccioli e animali d'allevamento». Infatti la parola «Continental» indica un allevamento di bulldog (sentenza del 17/04/2013, T-383/10, *Continental*).

Inoltre, come si è visto in precedenza, si devono sollevare obiezioni contro termini che descrivono caratteristiche auspicabili dei prodotti e servizi.

Tuttavia, è importante distinguere i termini elogiativi che descrivono, sebbene in termini generali, caratteristiche desiderabili dei prodotti e servizi come ad esempio economico, conveniente, di alta qualità ecc., che sono esclusi dalla registrazione, dai termini elogiativi in un senso più ampio, non specificamente riferiti ai prodotti e servizi, ma a vaghe connotazioni positive o alla persona dell'acquirente o al fabbricante dei prodotti.

Non descrittivi:

- «Bravo», in quanto non è chiaro chi dice «Bravo» a chi, e ciò che viene lodato (sentenza del 04/10/2001, C-517/99).

2.3.2.2 Combinazioni di parole

Di norma, la semplice combinazione di elementi, ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi, resta di per sé descrittiva di tali caratteristiche. Il semplice fatto di accostare elementi siffatti senza apportarvi alcuna modifica insolita, segnatamente di ordine sintattico o semantico, non può che dar vita a un marchio descrittivo. Tuttavia, se a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, una combinazione crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, tale combinazione sarà considerata più che la somma delle sue parti (cfr. sentenza del 12/02/2004, C-265/00, *Biomild*, punti 39 e 43). Le nozioni di «carattere insolito della combinazione», «un'impressione sufficientemente diversa» e «più della somma delle sue parti» devono essere interpretate nel senso che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC non si applica quando la combinazione degli elementi descrittivi è di per sé fantasiosa.

Agli esempi che seguono è stata negata la registrazione:

- «Biomild» per yogurt delicato e organico (sentenza del 12/02/2004, C-265/00)
- «Companyline» per assicurazioni e affari finanziari (sentenza del 19/09/2002, C-104/00 P)

- «Trustedlink» per il software per l'e-commerce, servizi di consulenza aziendale, servizi di integrazione di software e servizi di formazione per le tecnologie e i servizi di e-commerce (sentenza del 26/10/2000, T-345/99)
- «Cine Comedy» per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi, produzione, presentazione e noleggio di film, nonché concessione, trasferimento, noleggio o altro sfruttamento di diritti su film (sentenza del 31/01/2001, T-136/99)
- «Teleaid» per i dispositivi elettronici per la trasmissione di voce e dati, servizi di riparazione per auto e riparazione di veicoli, funzionamento di una rete di comunicazione, servizi di rimorchio e soccorso e servizi di calcolo per determinare la posizione dei veicoli (sentenza 20/03/2002, T-355/00)
- «Quickgripp» per utensileria a mano, morsetti e componenti per strumenti e morsetti (ordinanza del 27/05/2004, T-61/03)
- «Twist and Pour» per contenitori in plastica manuali venduti come parte integrante di un dispositivo che contiene vernice liquida, la immagazzina e la versa (sentenza 12/06/2007, T-190/05)
- «Clearwifi» per i servizi di telecomunicazione, ovvero l'accesso ad alta velocità a reti informatiche e di comunicazione (sentenza del 19/11/2009, T-399/08)
- «Steam Glide» per ferri da stiro, ferri da stiro elettrici per abbigliamento, componenti e accessori per i suddetti articoli (sentenza del 16/01/2013, T-544/11).
- «Green Carbon» per gomma riciclata, in particolare materiali carboniosi riciclati, ossia materie plastiche, materiali elastomerici e gommosi ottenuti da pneumatici pirolizzati e composti plastici, elastomerici o gommosi ottenuti con tali materiali riempitivi (sentenza dell'11/04/2013, T-294/10).

Analogamente, combinazioni del prefisso «Euro» con termini puramente descrittivi devono essere respinte quando l'elemento «Euro» rafforza il carattere descrittivo del marchio nel suo insieme o quando esiste un ragionevole collegamento fra quel termine e i prodotti o servizi interessati. Ciò è in linea con la sentenza del 07/06/2001, T-359/99, *Eurohealth*.

Il fatto che non vengano rispettate le norme grammaticali non esclude che una combinazione di parole possa essere considerata un'indicazione descrittiva (sentenza del 16/12/2008, T-335/07, *Patentconsult*, punto 22).

Per quanto riguarda le combinazioni di nomi o aggettivi, occorre valutare se il significato della combinazione cambia qualora i suoi elementi siano invertiti. Ad esempio, «Vacations direct» (non registrabile, decisione del 23/01/2001, R 33/2000-3) equivale a «direct vacations», mentre «BestPartner» non è la stessa cosa di «PartnerBest».

Lo stesso ragionamento vale per le parole costituite dalla combinazione di un aggettivo con un verbo. Di conseguenza, il termine «Ultraprotect» deve essere considerato descrittivo per prodotti sanitari e per la sterilizzazione, pur essendo costituito dalla combinazione (grammaticalmente scorretta) di un aggettivo «ultra» con un verbo

«protect», in quanto il suo significato rimane chiaramente comprensibile (decisione del 03/06/2013, R 1595/2012-1).

Inoltre occorre considerare che, nell'ambito pubblicitario, gli articoli determinativi e i pronomi («il», «esso», ecc.), le congiunzioni («o», «e», ecc.) o le preposizioni («di», «per», ecc.) sono frequentemente omissi. Ciò significa che la mancanza di questi elementi grammaticali può non essere sempre sufficiente a rendere il marchio distintivo.

Infine, combinazioni composte da parole provenienti da lingue diverse possono essere comunque suscettibili di obiezione, sempreché i consumatori di riferimento capiscano entrambi i termini senza ulteriori sforzi.

2.3.2.3 Errori ortografici e omissioni

Un errore di ortografia non cambia necessariamente il carattere descrittivo di un segno. Prima di tutto, le parole possono essere scritte erroneamente a causa di influenze di un'altra lingua oppure dell'ortografia di una parola in aree extra-UE, come ad esempio l'inglese americano, in un linguaggio gergale o per rendere la parola più di moda. Esempi di segni ricusati:

- «Xtra» (decisione del 27/05/1998, R 20/1997-1)
- «Xpert» (decisione del 27/07/1999, R 0230/1998-3)
- «Easi-Cash» (decisione del 20/11/1998, R 96/1998-1)
- «Lite» (sentenza del 27/02/2002, T-79/00)
- «Rely-able» (sentenza del 3074/2013, T-640/11).

Inoltre, i consumatori, senza ulteriori passaggi mentali, interpreteranno il segno «@» come la lettera «a» o il segno «€» come la lettera «e». I consumatori sostituiranno determinati numeri con parole, ad es. «2» con «to» o «4» con «for».

D'altra parte, se l'errore ortografico è fantasioso e/o sorprendente o modifica il significato della parola (accettato: «MINUTE MAID», MC n. 2 091 262, [invece di «minute made»]), il segno è accettabile.

Di norma, gli errori ortografici conferiscono al segno un grado sufficiente di carattere distintivo se:

- sono sorprendenti, stupefacenti, insoliti, arbitrari e/o
- sono in grado di modificare il significato dell'elemento denominativo o richiedono un certo sforzo mentale da parte del consumatore affinché possa stabilire un nesso immediato e diretto con il termine al quale si suppone che si riferiscono.

I seguenti marchi sono stati respinti.

Segno	Motivazione	Causa
<p>ACTIVMOTION SENSOR</p> <p>MC n. 10 282 614 che rivendica prodotti della Classe 7 (attrezzature di pulizia per piscine e spa, vale a dire, spazzatrici, aspiratori, e loro componenti)</p>	<p>Il marchio consiste semplicemente della parola «activ», un errore di ortografia evidente della parola «active», di «motion» e «sensor». Combinate, le parole formano una combinazione perfettamente comprensibile e chiaramente descrittiva. Il marchio è stato quindi respinto.</p>	<p>Decisione del 06/08/2012, R 716/2012-4, <i>Activmotion Sensor</i>, punto 11</p>
<p>XTRAORDINARIO</p> <p>Registrazione internazionale che designa la UE n. 930 778, rivendica prodotti della Classe 33 (tequila)</p>	<p>Il termine di cui sopra è una parola inesistente, ma che ricorda molto l'aggettivo spagnolo «extraordinario». I consumatori spagnoli e portoghesi percepiranno il segno come una parola scritta erroneamente che significa «straordinario», «speciale», «eccezionale», «superbo» o «meraviglioso», e come tale, attribuiranno al segno un significato descrittivo.</p>	<p>Decisione dell'08/03/2012, R 2297/2011-5 – <i>Xtraordinario</i>, punti 11-12</p>

D'altra parte, i seguenti marchi sono stati **accettati**:

Segno	Motivazione	Causa
<p>LINQ</p> <p>MC n. 1 419 415 per prodotti e servizi delle Classi 9 e 38</p>	<p>Questa parola è una parola inventata, che non esiste in nessun dizionario noto, e non è stato dimostrato che sia un errore ortografico comune utilizzato negli ambienti commerciali di interesse per la ricorrente. Inoltre, poiché la parola è breve, la lettera finale «q» sarà notata come elemento peculiare e, quindi, l'ortografia fantasiosa è ovvia.</p>	<p>Decisione del 04/02/2002, R 9/2001-1 – <i>Linq</i>, punto 13</p>
<p>LIQID</p> <p>MC n. 5 330 832 inizialmente per prodotti delle Classi 3, 5 e 32</p>	<p>In questo marchio denominativo, la combinazione «qi» è molto rara nella lingua inglese, poiché la lettera «q» è normalmente seguita da una «u». L'evidente errore di ortografia della parola «liquid» consentirebbe anche a un consumatore che va di fretta di notare la particolarità della parola «liquid». Inoltre, l'ortografia non solo inciderebbe sull'impressione visiva prodotta dal segno, ma anche sulla percezione uditiva, dal momento che il segno oggetto della domanda sarà pronunciato in modo diverso dalla parola «liquid».</p>	<p>Decisione del 22/02/2008, R 1769/2007-2 – <i>Liquid</i>, punto 25</p>

2.3.2.4 Abbreviazioni e acronimi

Le abbreviazioni di termini descrittivi sono a loro volta descrittive se sono usate in tal modo e il pubblico di riferimento, generale o specializzato, le riconosce come identiche al significato descrittivo completo. Il mero fatto che un'abbreviazione derivi da un termine descrittivo non è sufficiente.

I seguenti segni sono stati respinti perché si poteva dimostrare chiaramente il significato descrittivo per il pubblico di riferimento:

- SnTEM (sentenza del 12/01/2005, T-367/02 a T-369/02)
- TDI (sentenza del 03/12/2003, T-16/02 (l'appello C-82/04 P è stato risolto))
- LIMO (sentenza del 20/07/2004, T-311/02)

- BioID (sentenza del 05/12/2002, T-91/01 [l'appello C-37/03 P ha accantonato la sentenza del Tribunale di primo grado e ha respinto la decisione della seconda commissione di ricorso]).

Si noti che l'uso di banche dati internet come ad esempio «AcronymFinder.com» come base di riferimento deve essere fatto con la massima attenzione. È senz'altro preferibile consultare testi di riferimento tecnici o letteratura scientifica, ad esempio nel campo dell'informatica. In alternativa, l'uso della sigla su Internet da parte di diversi operatori nel campo appropriato è sufficiente per dimostrare l'uso effettivo della sigla.

Segni costituiti da una sigla indipendente non-descrittiva che precede o segue una combinazione di parole descrittiva devono essere contestati come descrittivi se vengono percepiti dal pubblico di riferimento come una semplice parola combinata con un'abbreviazione di tale combinazione di parole, per esempio «Multi Markets Fund MMF». Questo perché la sigla e la combinazione di parole insieme sono intese a chiarirsi reciprocamente e ad attirare l'attenzione sul fatto che sono collegate (sentenza del 15/03/2012, C-90/11 e C-91/11, *Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund*, punti 32 e 40). Sarà lo stesso anche se l'acronimo non rappresenta i meri «accessori» nella combinazione di parole, come ad esempio articoli, preposizioni o segni di punteggiatura, come dimostrano gli esempi seguenti:

- «NAI - Der Natur-Aktien-Index»
- «The Statistical Analysis Corporation – SAC»

Mentre la regola di cui sopra riguarderà la maggior parte dei casi, non tutti i casi di combinazioni di parole descrittive giustapposti con un'abbreviazione di tale parola saranno considerati descrittivi nel loro insieme. Ciò avverrà quando il pubblico di riferimento non percepirà immediatamente l'acronimo come abbreviazione della combinazione di parole descrittiva, ma piuttosto come un elemento distintivo che renderà il segno nel suo insieme più della somma delle sue singole parti, come dimostrato nel seguente esempio:

- «The Organic Red Tomato Soup Company - ORTS».

2.3.2.5 Slogan

Uno slogan è suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, se trasmette immediatamente il tipo, la qualità, la destinazione o altre caratteristiche dei prodotti o servizi.

I criteri stabiliti dalla giurisprudenza al fine di determinare se un slogan è descrittivo o no sono identici a quelli applicati nel caso di un marchio denominativo contenente solo un unico elemento (sentenza del 06/11/2007, T-28/06, *Vom Ursprung her vollkommen*, punto 21). Non è opportuno applicare agli slogan criteri più restrittivi di quelli applicabili ad altri tipi di segni, soprattutto se si considera che il termine «slogan» non si riferisce ad una particolare sottocategoria di segni (sentenza del 12/07/2012, C-311/11 P, *Wir machen das Besondere einfach*, punti 26 e 40).

Esempio di uno slogan descrittivo

- Una domanda nella Classe 9 (*sistemi di navigazione satellitare ecc.*) per «Find your way» (decisione del 18/07/2007, R 1184/2006-4) è stata contestata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC. L'espressione «Find your way» in relazione ai prodotti richiesti nella Classe 9 è chiaramente intesa a informare il consumatore di riferimento che i prodotti della ricorrente aiutano i consumatori ad identificare località geografiche, affinché possano trovare la strada. Il messaggio trasmesso dal segno richiesto rimanda direttamente al fatto che i consumatori scopriranno il percorso per viaggiare da un luogo a un altro utilizzando i prodotti specificati.
- «Built to resist» poteva avere un solo significato possibile in relazione a *carta, articoli in carta e forniture da ufficio* nella Classe 16, *cuoio e sue imitazioni, articoli da viaggio non compresi in altre classi e articoli di selleria* nella Classe 18 e *abbigliamento, scarpe e cappelleria* nella Classe 25, e cioè che i prodotti sono fatti per durare e sono, quindi, solidi e resistenti all'usura e alla rottura (sentenza del 16/09/2009, T-80/07, *Built to resist*, punti 27-28).

2.3.2.6 Termini geografici

Un termine geografico è qualsiasi nome esistente di un luogo, ad esempio un paese, una regione, una città, un lago o un fiume. Questo elenco non è esaustivo. Forme aggettivali non sono sufficientemente diverse dal termine geografico originario da far sì che il pubblico di riferimento pensi a qualcosa di diverso da tale termine geografico (sentenza del 15/10/2003, T-295/01, *Oldenburger*, punto 39). Ad esempio, «tedesco» sarà ancora percepito come riferito alla Germania, e «francese» sarà percepito ancora in riferimento alla Francia. Inoltre, termini obsoleti come «Ceylon», «Bombay» e «Burma» rientrano in questo ambito se sono ancora comunemente utilizzati o generalmente compresi dai consumatori come una denominazione di origine.

Questo paragrafo utilizza le parole «termine geografico» per riferirsi a **qualsiasi** indicazione geografica in una domanda di marchio comunitario, mentre i termini «indicazione geografica protetta» e «denominazione di origine protetta» sono utilizzati **solo** nel contesto di una legislazione specifica che li protegge.

Se il segno contiene altri elementi non distintivi o distintivi, il carattere registrabile della combinazione (del marchio nel suo insieme) deve essere valutato allo stesso modo di altri casi in cui si ha una combinazione di elementi descrittivi con elementi distintivi o non descrittivi (cfr. il punto 2.3.4 Soglia figurativa).

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette ai sensi di specifici regolamenti dell'UE sono oggetto degli articoli 7, paragrafo 1, lettere j) e k), RMC.

Valutazione di termini geografici

Come per tutti gli altri termini descrittivi, occorrerà valutare se il termine geografico descrive caratteristiche oggettive dei prodotti e servizi. La valutazione va fatta in relazione ai prodotti e servizi rivendicati e in relazione alla percezione del pubblico di riferimento. Il carattere descrittivo del termine geografico può riguardare:

- il luogo di produzione dei prodotti;

- l'oggetto a cui fa riferimento un prodotto (ad esempio, su quale città o regione verte una guida di viaggio);
- il luogo nel quale i servizi sono prestati;
- il tipo di cucina (nel caso di ristoranti).

Il primo passo per valutare il termine geografico è quello di determinare se è inteso come tale dal pubblico di riferimento. Nella maggior parte dei casi, tale interpretazione verrà determinata prendendo come riferimento un consumatore ragionevolmente ben informato con una sufficiente conoscenza comune, senza essere uno specialista in geografia.

Il secondo passo è quello di determinare se il termine geografico richiesto designa un luogo attualmente associato con i prodotti o servizi rivendicati nella mente del pubblico di riferimento, o se vi sarà *ragionevolmente associato in futuro* (sentenza del 04/05/1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Chiemsee*, punto 31). In altre parole, il termine geografico non deve essere inteso come un termine meramente suggestivo o fantasioso. Esempio: mentre il Polo Nord e il Monte Bianco sono termini geografici comunemente noti, nel contesto di gelati o di automobili sportive non sarebbero compresi come possibile luogo di produzione, bensì come termini meramente suggestivi e fantasiosi. Lo stesso vale per i nomi di città alla moda per prodotti e servizi non collegati al motivo per cui la città è famosa («Hollywood» per le *gomme da masticare*) o i nomi di alcuni quartieri alla moda o strade famose per lo shopping («Champs Élysées» per *acqua imbottigliata* «Manhattan» per *pomodori*, «Denver» per *materiale d'illuminazione* o «Port Louis» per *tessuti*).

D'altra parte, alcuni termini geografici possono essere respinti semplicemente a causa del loro ampio riconoscimento e della loro notorietà per l'elevata qualità dei prodotti o servizi. In questo caso non è necessaria una valutazione dettagliata del nesso (sentenza del 15/12/2011, T-377/09, *Passionately Swiss*, punti 43-45). Per esempio, andrebbero respinti «Milano» per *l'abbigliamento*, Zurigo per *servizi finanziari* e Isole Canarie per *servizi turistici*.

Per quanto riguarda l'*associazione ragionevole futura*, un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC non può basarsi esclusivamente sull'argomentazione secondo cui i prodotti o servizi possono teoricamente essere prodotti o resi nel luogo designato dal termine geografico richiesto (sentenza dell'08/07/2009, causa T-226/2008, *Alaska*).

Al contrario, occorre valutare il grado di familiarità, tra il pubblico di riferimento, con il termine geografico, le caratteristiche del luogo designato dal termine e la categoria di prodotti o servizi (sentenza del 04/05/1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97 *Chiemsee*, punti 32 e 37).

In particolare, tale valutazione deve tenere conto della rilevanza della provenienza geografica dei prodotti in questione e della consuetudine nel commercio di avvalersi di nomi geografici al fine di indicare l'origine dei prodotti o fare riferimento ad alcuni criteri qualitativi e oggettivi.

Per i prodotti agricoli o le bevande (acqua minerale, birra), i nomi geografici tendono di solito a riferirsi al luogo di produzione. Tuttavia, ciò può non essere il caso in tutti gli Stati membri e dipenderà dalla dimensione del luogo o della zona geografica (sentenza del 15/10/2003, T-295/01, *Oldenburger*). In questo paragrafo, i termini geografici cui si fa riferimento non sono indicazioni geografiche protette né denominazioni di origine protette.

Per i prodotti tessili e quelli destinati alla cura del corpo, è utile accertare se esista un'effettiva produzione di tali prodotti e se il fatto sia noto a livello nazionale o internazionale al pubblico di riferimento. Nondimeno, questo requisito non è da confondere con la notorietà di un'indicazione geografica in quanto tale, e non soddisfa necessariamente la condizione che vi sia un nesso tra il termine geografico e i prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza del 15/10/2008, T-230/06, *Port Louis*, punti 28-35).

In caso di dubbi, si consiglia di consultare un cittadino del rispettivo Stato membro.

I principi summenzionati si applicano anche ai nomi di paesi.

Infine, il solo fatto che un termine geografico sia usato da un unico produttore non è sufficiente per superare un'obiezione, sebbene sia un argomento importante di cui tenere conto nella valutazione del carattere distintivo acquisito.

2.3.2.7 Termini che descrivono l'oggetto dei prodotti o servizi

Qualora un segno sia costituito esclusivamente da una parola che descrive ciò che potrebbe essere l'oggetto o il contenuto dei prodotti o servizi in questione, deve essere contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC. Termini comunemente noti che il pubblico di riferimento possa collegare a un oggetto, un prodotto o un'attività particolari, sono in grado di descrivere l'oggetto.

La questione fondamentale è se il segno richiesto **possa essere utilizzato in commercio in relazione ai prodotti o ai servizi oggetto della domanda** in un modo che sarà percepito dal pubblico di riferimento inevitabilmente come descrittivo dell'oggetto di tali prodotti o servizi rivendicati, e debba quindi essere tenuto libero per altri operatori.

Ad esempio, un nome noto come «Vivaldi» creerà immediatamente un collegamento con il famoso compositore, così come il termine «sci» creerà immediatamente un collegamento a questo sport. Mentre la Classe 16 (libri) è un primo esempio di una categoria di prodotti che contiene oggetti o contenuti, un'obiezione ai sensi della presente sezione può verificarsi anche in relazione ad altri prodotti e servizi, come ad esempio i supporti dati, i DVD, i CD-Rom o i servizi editoriali. Per quanto riguarda questa sezione, i termini «oggetto» e «contenuto» vengono usati in modo intercambiabile. Vedere anche il paragrafo 2.2.3 sul «Titoli di libri».

Nomi di persone famose (in particolare musicisti o compositori) possono indicare la categoria di prodotti se grazie all'uso diffuso, al lasso di tempo, alla data di morte o alla divulgazione, al riconoscimento, alla molteplicità di esecutori o alla formazione musicale, il pubblico può intenderli come generici. Questo sarebbe il caso, ad esempio, di «Vivaldi», la cui musica è suonata da orchestre di tutto il mondo e il segno «Vivaldi» non sarà inteso come un indicatore di origine per la musica.

Obiezioni sulla base di quanto esposto sopra:

- saranno sollevate solo in riferimento a prodotti (ad es. libri) o servizi (ad es. istruzione) che contengono un argomento che riguarda altre cose, prodotti e/o attività (ad es. un libro di storia o di un corso di studi di storia);

- quando il segno è costituito esclusivamente dalla parola che identifica l'argomento (ad es. «veicoli» o «storia»); e
- saranno sollevate, caso per caso, valutando molteplici fattori (si veda oltre).

Prodotti e servizi che possono contenere un oggetto

Per la maggior parte dei casi, i prodotti o servizi che possono consistere di oggetti suscettibili di obiezione o contenerli sono i seguenti:

- Classe 9: *Supporti di registrazione magnetica, software, dischi, pubblicazioni elettroniche (scaricabili).*
 - Suscettibile di obiezione
 - ANALISI STATISTICA per software
 - MUSICA ROCK per CD
- Classe 16: Materiale stampato, fotografie e materiali didattici, purché includano materiale stampato.
 - Suscettibile di obiezione
 - STORIA per libri
 - PARIGI per guide di viaggio
 - AUTOMOBILE per riviste
 - ANIMALI per fotografie
 - MEDITAZIONE TRASCENDENTALE per *materiale didattico*
- Classe 28: Giochi da tavolo
 - Suscettibile di obiezione
 - 'Memory' (ordinanza del 14/03/2011, C-369/10).
- Classe 35: Fiere, pubblicità, servizi di vendita al dettaglio.
 - Suscettibile di obiezione
 - ELETTRONICA per fiere relative a prodotti elettronici (sentenza del 05/12/2000, T-32/00, *Electronica*, punti 42-44)
 - CONCERTO DAL VIVO per servizi pubblicitari
 - ABBIGLIAMENTO per servizi di vendita al dettaglio
- Classe 38: Telecomunicazioni
 - Suscettibile di obiezione
 - NOTIZIE per telecomunicazioni
 - MATEMATICA per la fornitura di forum on-line
- Classe 41: Istruzione, formazione, intrattenimento, pubblicazioni elettroniche (non-scaricabili).

- Suscettibile di obiezione
 - TEDESCO per corsi di lingua
 - STORIA per l'istruzione
 - COMMEDIA per programmi televisivi
 - MEDITAZIONE TRASCENDENTALE per *servizi educativi*

L'elenco delle classi di Nizza non è esaustivo, sebbene si applichi alla stragrande maggioranza dei casi. Di conseguenza, le obiezioni basate su oggetti descrittivi devono essere sollevate principalmente nel contesto dei prodotti e servizi sopra elencati.

Se il segno richiesto è un termine descrittivo per una caratteristica particolare di prodotti o servizi, una designazione di prodotti o servizi che esclude quella particolare caratteristica descritta dal segno richiesto non eviterà un'obiezione basata sull'oggetto del segno. Questo perché non è accettabile che un richiedente presenti una rivendicazione di prodotti o servizi a condizione che essi non presentino una determinata caratteristica (cfr. sentenza del 12/02/2004, C-363/99, *Postkantoor*, punti 114-116). I seguenti esempi inventati illustrano designazioni di prodotti o servizi che non eviteranno un'obiezione:

- COMMEDIA per trasmissione televisiva, tranne che per la *programmazione* di commedie
- PENGUINS (al plurale!) per libri, tranne che per libri sui *pinguini*
- TECNOLOGIA per classi, tranne che per le classi su computer e *tecnologia*.

Distinguibili dagli esempi precedenti sono le rivendicazioni positive di prodotti o servizi, in base alle quali è impossibile che il segno richiesto descriva oggetti o contenuti. Ad esempio, i seguenti esempi inventati non sarebbero suscettibili di obiezione, almeno per quanto riguarda i segni descrittivi di un oggetto:

- COMMEDIA per trasmissione televisiva di notizie economiche, politica e *tecnologia*
- PENGUIN per fumetti con *tematiche* western, medievale e dell'antica Roma
- TECNOLOGIA per lezioni sulla *scrittura* narrativa creativa.

2.3.2.8 Singole lettere e numeri

Singole lettere ⁽³⁾

Considerazioni generali

La Corte ha affermato che in sede di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione l'Ufficio è tenuto, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMC ad esaminare, d'ufficio, i fatti rilevanti che potrebbero portare a muovere un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMC e che tale requisito non può essere relativizzato o ribaltato, a detrimento del richiedente il marchio comunitario (punti 55-58). Spetta

⁽³⁾ Questa parte tratta delle lettere singole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC. Per quanto riguarda le lettere singole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), cfr paragrafo 2.2.5.

pertanto all'Ufficio spiegare, con un ragionamento motivato, perché un marchio costituito da un'unica lettera rappresentata in caratteri standard è descrittivo.

Di conseguenza, in sede di esame di marchi costituiti da singole lettere, si devono evitare argomentazioni generiche, prive di fondamento, come quelle relative alla disponibilità dei segni, dato il numero limitato di lettere. Analogamente, non sarebbe opportuno fondare un'obiezione su un ragionamento speculativo in relazione ai diversi significati che un segno potrebbe avere. L'Ufficio è tenuto a stabilire, sulla base di una valutazione fattuale, perché il marchio oggetto della domanda sarebbe suscettibile di obiezione.

È quindi chiaro che l'esame dei marchi costituiti da una singola lettera deve essere accurato e rigoroso, e che ogni caso richiede un attento esame.

Esempi

Per esempio, in settori tecnici, come quelli che riguardano computer, macchine, motori e utensili, è possibile che determinate lettere abbiano una connotazione descrittiva se trasmettono informazioni sufficientemente precise circa i prodotti e/o servizi in questione.

La lettera «E» è stata anche considerata descrittiva per quanto riguarda «impianti eolici e loro componenti, generatori, pale di rotor per impianti eolici, rotor per impianti eolici» appartenenti alla Classe 7, «interruttori di comando per impianti eolici, convertitori di frequenza, strumenti di misura, segnalazione e controllo (ispezione)» della Classe 9 e «torri per impianti eolici» della Classe 19, dal momento che può essere considerata come un riferimento a «energia» o «energia elettrica» (cfr. la sentenza del 21/05/2008, T-329/06, *E*, punti 24-31 e la decisione dell'08/09/2006, R 394/2006-1, punti 22-26).

Un'obiezione potrebbe essere giustificata anche in relazione a prodotti e/o servizi destinati a un pubblico più ampio. Ad esempio, sarebbero suscettibili di obiezione le lettere «S», «M» o «L» per l'abbigliamento, in quanto tali lettere sono utilizzate per descrivere una particolare taglia di abbigliamento, vale a dire come abbreviazioni di «Small», «Medium» o «Large».

D'altra parte, se non è possibile stabilire che una determinata singola lettera è descrittiva per i prodotti e/o servizi in questione, e a condizione che il marchio oggetto della domanda non sia suscettibile di obiezione ai sensi di un'altra disposizione dell'articolo 7, paragrafo 1, RMC, la domanda deve essere accettata.

Cfr. paragrafo 2.2.5.2 per ulteriori esempi.

Numeri

Nella sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, *1000*, la Corte di giustizia ha stabilito che i segni composti esclusivamente da numeri senza modifiche grafiche possono essere registrati come marchi (punti 29-30).

La Corte ha fatto riferimento per analogia alla sua precedente sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, *a* relativa alle singole lettere (punto 31), e ha sottolineato che i marchi costituiti da numeri devono essere esaminati con specifico riferimento ai prodotti e/o servizi in questione (punto 32).

Pertanto, un numero può essere registrato come marchio comunitario solo se è distintivo in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione (punto 32) e non è meramente descrittivo o comunque privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti e servizi.

Ad esempio, la commissione di ricorso ha confermato il rigetto del marchio «15» richiesto in relazione a «abbigliamento, scarpe, cappelleria» della Classe 25, per il fatto che il numero «15» è collegato direttamente e specificamente a tali prodotti in quanto contiene informazioni evidenti e dirette per quanto riguarda la loro taglia. La commissione di ricorso ha inoltre confermato il rigetto di questo segno per quanto riguarda «birra» nella Classe 32, in quanto l'esperienza pratica connessa con la commercializzazione dei prodotti in questione – e invocata da parte dell'esaminatore – ha dimostrato che sul mercato esistono diverse birre molto forti con contenuto alcolico di 15% vol. (decisione del 12/05/2009, R 72/2009-2, punti 15-22).

È ben noto che i numeri sono spesso usati per trasmettere informazioni pertinenti ai prodotti e/o servizi in questione. Ad esempio, nei seguenti scenari si applicherebbe un'obiezione per il fatto che il segno richiesto è descrittivo in quanto si riferisce a:

- i **dati** di produzione di prodotti/prestazione di servizi, se questo fattore è rilevante in relazione ai prodotti/servizi in questione. Ad esempio, 1996 o 2000 per «vini» sarebbero suscettibili di obiezione, dal momento che l'età del vino è un fattore molto importante quando si tratta della scelta di acquisto,
- le **dimensioni**: 1600 per le auto, 185/65 per i pneumatici, 10 per l'abbigliamento femminile nel Regno Unito, 32 per l'abbigliamento femminile in Francia,
- la **quantità**: 200 per le sigarette,
- i **prefissi telefonici**: 0800 o 0500 nel Regno Unito, 800 in Italia, 902 in Spagna ecc.,
- l'**orario** in cui i servizi vengono prestati: 24/7,
- la **potenza** dei prodotti: 115 per motori di automobili,
- il **grado alcolico**: 4,5 per la birra chiara, 13 per i vini,
- il **numero dei pezzi**: 1 000 per i puzzle.

D'altra parte, se il numero non sembra avere alcun significato possibile rispetto ai prodotti e ai servizi, è accettabile, vale a dire «77» per servizi finanziari o «333» per «abbigliamento».

2.3.2.9 Nomi di colori

Un segno costituito esclusivamente dal nome di un colore deve essere contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, c), RMC se la domanda rivendica prodotti per i quali il colore può essere ragionevolmente percepito dal pubblico come una descrizione di una delle sue caratteristiche. Per esempio, il nome del colore «blu» in relazione al formaggio descrive un determinato tipo di formaggio, il colore «verde» invece descrive un determinato tipo di tè. Il nome del colore «brown» (marrone) in relazione allo zucchero descrive il colore e il tipo di zucchero («brown sugar» = zucchero di canna).

Questa regola vale soprattutto per i colori comuni, ad esempio i colori primari o «argento» e «oro». Se i prodotti rivendicati riguardano coloranti, come ad esempio vernice, inchiostro, tinte, cosmetici ecc., il nome dei colori può descrivere il colore reale dei prodotti e i segni costituiti esclusivamente di un colore devono essere contestati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC. In questi casi i nomi dei colori non sarebbero considerati come marchi ma semplicemente come elementi che descrivono la caratteristica principale dei prodotti.

In generale, vanno applicati i seguenti orientamenti.

- Se il colore è una caratteristica tipica dei prodotti ed è rilevante per la scelta dei consumatori, come ad esempio per l'abbigliamento e per le automobili, i nomi dei colori, come ad esempio «smeraldo» o «albicocca» che, pur avendo significati alternativi, sono riconosciuti come aventi una forte connotazione con colori definiti, devono essere contestati;
- Parole come «blu zaffiro» o «rosa fenicottero» non hanno una connotazione di colore sufficientemente forte da sopraffare l'altro loro significato non legato al colore, e quindi in generale non devono essere contestate se non rischiano di essere percepite come aventi un significato di colore rispetto ai prodotti o servizi rivendicati.

Colori in combinazione con altre parole possono essere registrati se il segno nel suo insieme è distintivo: «caffè ghiacciato», «gelato alla vaniglia» e «blu nebbia». Combinazioni descrittive come «blu scuro» non devono essere accettate. Le parole del dizionario che sono descrittive ma oscure e difficilmente utilizzate da altri, possono essere accettate: «luna» (il nome dato dagli alchimisti all'argento) e «cornalina» (un sinonimo di «corniola», una pietra preziosa rossa, che è meno noto).

2.3.2.10 Nomi di varietà vegetali

Nomi di varietà vegetali descrivono varietà o sottospecie di piante vive coltivate o di semi agricoli. Come tali, essi non saranno percepiti come marchi.

Questa sezione tratta unicamente dei nomi di varietà vegetali che siano utilizzati in commercio ma che non siano al contempo registrati presso l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94. Un'altra sezione delle Direttive, relativa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC, spiega come trattare le domande di marchio comunitario che contengano, o consistano di, nomi registrati di varietà vegetali (cfr. paragrafo 2.6.1.2).

I criteri per la valutazione del carattere descrittivo di un marchio per le piante non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Le disposizioni del diritto dei marchi si applicano alle piante allo stesso modo in cui si applicano ad altre categorie di prodotti. Ne consegue che il nome di una varietà vegetale deve essere respinto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, a meno che non abbia acquisito un carattere distintivo alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMC.

Ogniqualevolta un marchio comunitario richiesto consiste d'una denominazione di piante vive, semi agricoli, frutta fresca, verdure fresche o formulazioni equivalenti, l'esaminatore deve assicurarsi, effettuando una ricerca in Internet, che il termine che

costituisce il marchio non coincida con il nome di una determinata varietà vegetale già usata in commercio.

Se dal controllo risulta che il termine in questione è già usato in commercio nell'UE o in un'altra giurisdizione, l'esaminatore dovrà sollevare un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, indicando che il termine in questione descrive la natura dei prodotti.

A seconda delle circostanze del caso e delle prove disponibili, va sollevata un'obiezione sia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) che dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) RMC se le prove dimostrano che il termine in questione è diventato di uso comune nel commercio nell'UE (cfr. paragrafo 2.4.4).

Per esempio, nella decisione dell'01/03/2012, R 1095/2011-5, *Sharbati*, la quinta commissione di ricorso ha confermato il rigetto del marchio «Sharbati» richiesto per *riso; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria* nella Classe 30, in quanto è descrittivo della stessa: Sharbati è un tipo di riso nonché un tipo di grano che dà il nome a un certo tipo di farina, nota in India.

Sebbene la maggior parte delle prove fornite provenisse dall'India, parte di queste facevano riferimento all'esportazione su mercati di prodotti di base. Pertanto, il fatto che una determinata parola fosse il nome di una varietà di riso in India era già una forte indicazione del fatto che il prodotto sarebbe stato distribuito nell'Unione Europea.

Tuttavia, la commissione di ricorso ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti del fatto che il termine «Sharbati» fosse diventato generico nell'Unione europea. Sebbene fosse stato dimostrato che il riso Sharbati o il grano Sharbati erano stati offerti a operatori nell'Unione Europea ed erano stati effettivamente importati nell'Unione europea e che non vi era nessun altro nome preciso per quel prodotto, non vi erano prove sufficienti che, alla data di deposito della domanda di marchio comunitario, i prodotti fossero noti nella misura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC.

Va sollevata un'obiezione anche se il marchio oggetto della domanda è solo una **leggera variazione** (vale a dire piccole differenze che non alterano la percezione visiva e uditiva del segno) del nome della varietà vegetale usato in commercio, inducendo così i consumatori a credere di trovarsi di fronte al nome descrittivo o generico di una varietà vegetale.

Un esempio in questo senso è da ricercarsi nella decisione del 03/12/2009, R 1743/2007-1 – *Vesuvia*. La commissione di ricorso ha ritenuto che le prove che provenivano da Stati Uniti e Canada fossero sufficienti per concludere che il nome «Vesuvius» di una varietà di rose *poteva* diventare un'indicazione descrittiva all'interno dell'Unione europea, nel senso dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, e che il marchio «Vesuvia» oggetto della domanda vi si avvicinava. La commissione di ricorso ha giustificato il suo rigetto con il fatto che generalmente alle rose ci si riferisce al femminile.

Infine, va notato che un'obiezione sollevata nei confronti di domande che abbiano per oggetto marchi comunitari che siano identici a, o leggere varianti di, nomi di varietà vegetali che siano già usate in commercio, dev'essere estesa anche a qualsiasi altro prodotto e/o servizio che possa essere direttamente collegato al nome della varietà vegetale in questione (per esempio, import-export della varietà vegetale di cui si tratta).

2.3.2.11 Nomi di banche e di quotidiani/riviste

Nell'ambito delle banche, dei quotidiani e delle riviste, i consumatori sono abituati a riconoscere combinazioni descrittive di termini come indicazioni di origine. Ciò è dovuto:

- al fatto che s'identifichi l'entità in questione come l'unica che abbia il diritto di utilizzare la combinazione di termini (per esempio, «Bank of England» o «Banco de España» o altri nomi di banche centrali) o
- a una presenza rilevante e di lunga durata sul mercato (si veda, per esempio, il quotidiano «Il Giornale» in Italia) o
- al fatto che, comunque, la combinazione identifichi probabilmente un'entità specifica (si vedano, per esempio, «Costa Blanca news» o «Banco de Alicante»).

In questi casi non dovrebbe essere sollevata alcuna obiezione. Nondimeno, combinazioni descrittive come «Onlinebank», «E-Bank» o «Internetnews» restano suscettibili di obiezione, in quanto non creano, almeno *prima facie*, l'impressione di un'entità chiaramente identificabile.

2.3.2.12 Nomi di alberghi

Nel settore alberghiero, i nomi degli alberghi sono spesso costituiti dalla combinazione del termine «hotel» con un termine geografico (per esempio il nome di un'isola, di una città, di un paese, ecc.). In genere tali nomi indicano stabilimenti specifici che non hanno alcun nesso con il termine geografico cui si riferiscono, dal momento che non sono ubicati in tale località specifica. Di conseguenza, per via di queste consuetudini commerciali, i consumatori non percepirebbero espressioni quali «Hotel Bali», «Hotel Benidorm» o «Hotel Inghilterra» come indicazioni descrittive (in base a cui i servizi verrebbero prestati da un albergo ubicato in quel luogo specifico), bensì come indicazioni di origine. Infatti, tali espressioni non equivalgono a «Hotel in Bali», «Hotel de Benidorm» o «Hotel en Inghilterra», che sono grammaticalmente corrette e chiaramente suscettibili di obiezione. Ciò vale a maggior ragione nei casi in cui il nome dell'albergo sia costituito dai nomi di due città diverse (o di due termini geografici in generale), per esempio «Hotel Londres San Sebastian». Infatti, in questo caso la presenza della dicitura «San Sebastian» (una città della Spagna settentrionale) indica chiaramente che «Hotel Londres» deve essere considerata un'espressione fantasiosa. Pertanto non dovrebbe essere sollevata alcuna obiezione in merito. Tuttavia, se il termine geografico precede il termine «hotel», la situazione può cambiare a seconda delle varie lingue. Per esempio, in inglese la dicitura «Bali Hotel» verrebbe semplicemente percepita come un'espressione che indica qualsiasi albergo situato nell'isola di Bali, il che è chiaramente suscettibile di obiezione. Di conseguenza occorrerebbe valutare ciascun caso in base alla propria specificità. Infine, combinazioni descrittive quali «Leading Hotels» rimangono suscettibili di obiezione in quanto non creano, almeno *prima facie*, l'impressione di un'entità chiaramente identificabile.

2.3.2.12 Combinazioni di nomi di paesi/città con un numero che indica un anno

I marchi costituiti dalla combinazione del nome di un paese/una città con un numero che indica un anno devono essere respinti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

lettere b) e c), RMC, per tutti i prodotti e servizi rivendicati. Per esempio, il marchio «GERMANIA 2006» è stato considerato un'indicazione descrittiva per un vasto elenco di prodotti e servizi, dalle *pellicole fotografiche non impressionate* nella Classe 1 alla *manutenzione di veicoli* nella Classe 37. In particolare, la decisione nella causa R 1467/2005-1 del 21/07/2008 ha stabilito che questo marchio:

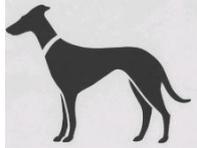
- è descrittivo del tipo e del contenuto di quei servizi «di effettiva preparazione, organizzazione e promozione di un evento in Germania nel 2006» (*ibidem*, punto 29, per quanto concerne l'organizzazione di manifestazioni sportive correlate o associate a campionati di calcio, ecc.);
- è descrittivo «della finalità e conseguentemente, in parte, del livello qualitativo dei prodotti o servizi, nel corso di tali competizioni in Germania nell'anno 2006, in quanto adatti a competizioni del più alto livello o impiegati con successo nel contesto di tali competizioni» (*ibidem*, punto 30, per quanto concerne gli strumenti medici, i palloni da calcio, ecc.);
- qualifica i prodotti come souvenir (*ibidem*, punto 31, per quanto concerne prodotti quali autoadesivi, coriandoli, pigiami, ecc.).

Per quanto riguarda i souvenir, la Commissione di ricorso ha sottolineato che «il merchandising e la co-marchiatura non si limitano ai souvenir "classici". È notorio che vi sia la tendenza alla ricerca di nuovi mercati mediante la combinazione di vari prodotti con il marchio di altri nomi o eventi popolari non collegati» (*ibidem*, punto 34, per quanto concerne prodotti come occhiali, televisori, carta igienica, ecc., tutti correlati o associati ai campionati di calcio).

2.3.3 Marchi figurativi

Segni rappresentati in lingue diverse dal latino, greco o cirillico sono considerati, ai fini dell'espletamento delle formalità, come marchi figurativi. Tuttavia, ciò non significa che il contenuto semantico di tali segni non vada preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

Quando un marchio figurativo è costituito esclusivamente da una forma naturale elementare, che non si discosta significativamente da una rappresentazione verosimile che serve ad indicare la natura, la destinazione o un'altra caratteristica dei prodotti o dei servizi, esso deve essere contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC come descrittivo di una caratteristica dei prodotti o servizi in questione.

Segno	Causa
	<p>Sentenza dell'08/07/2010, T-385/08 <i>Raffigurazione di un cane</i></p>
	<p>Sentenza dell'08/07/2010, T-386/08 <i>Raffigurazione di un cavallo</i></p>

In questi casi il Tribunale di primo grado ha dichiarato che, per prodotti delle Classi 18 e 31 la rappresentazione di un cane o di un cavallo, rispettivamente, serve a indicare il tipo di animale al quale i prodotti sono destinati.

Nel primo caso, il Tribunale ha rilevato che i prodotti della Classe 18 sono stati appositamente realizzati per i cani, come i guinzagli, i collari ed altri accessori per cani, fra cui i sacchetti. Nel campo degli accessori per animali è pratica comune utilizzare rappresentazioni verosimili o stilizzate, ma realistiche, di animali per indicare il tipo di animale in questione. Pertanto, per i prodotti della Classe 18, il pubblico di riferimento percepirà immediatamente il messaggio dell'immagine che tali prodotti sono per cani, senza ulteriori passaggi mentali. La rappresentazione di un cane, quindi, indica una caratteristica essenziale dei prodotti di cui trattasi. Il segno richiesto è, quindi, descrittivo (punti 25-28).

Lo stesso vale per i prodotti della Classe 31. Poiché gli alimenti per animali domestici includono il cibo per cani, il marchio richiesto è un'indicazione descrittiva dei prodotti di cui trattasi, che sarà immediatamente compresa dal pubblico di riferimento (punto 29).

Nel secondo caso, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che, per *abbigliamento, cappelleria e cinture* nella Classe 25 la rappresentazione di un cavallo era descrittiva della natura o della destinazione dei prodotti, vale a dire che essi sono particolarmente sviluppati o adatti per andare a cavallo. Poiché il pubblico di riferimento stabilirebbe un collegamento diretto fra un cavallo e l'equitazione, il Tribunale di primo grado ha sostenuto che vi fosse un nesso immediato e concreto tra la rappresentazione di un cavallo e i prodotti in questione (punti 35-38).

A titolo di esempio, il segno di seguito è stato ritenuto sufficientemente stilizzato da differire in modo significativo da una rappresentazione verosimile che serve a indicare il tipo o la destinazione dei prodotti o servizi, e, quindi, è stato registrato.

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 844	Classi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41, 42

2.3.4 Soglia figurativa ⁽⁴⁾

2.3.4.1 Osservazioni preliminari

Termini o segni non distintivi, descrittivi o generici possono essere esclusi dall'ambito di un rigetto fondato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), RMC se combinati con altri elementi che fanno del segno un insieme distintivo. In altre parole, il rigetto sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e/o d), può non applicarsi a segni costituiti da un elemento non distintivo, descrittivo o generico in combinazione con altri elementi che conferiscono al segno, nel suo complesso, un livello di carattere distintivo superiore al livello minimo.

⁽⁴⁾ NB: questa parte è destinata ad essere aggiornata in linea con gli sviluppi del programma di convergenza 3 (CP3). Alcuni esempi già approvati nell'ambito del CP3 sono già stati integrati nel testo.

In pratica ciò significa che una delle principali domande cui gli esaminatori devono rispondere nel loro lavoro quotidiano è se il marchio è abbastanza figurativo da raggiungere il livello minimo di carattere distintivo richiesto per la registrazione.

La presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e/o non distintivo in modo da renderlo idoneo alla registrazione come marchio comunitario. Pertanto, la questione che l'esaminatore deve considerare è se la stilizzazione e/o le caratteristiche grafiche di un segno sono sufficienti per far sì che quest'ultimo abbia la funzione di marchio.

Ai fini del presente documento, l'espressione «elemento figurativo» include qualsiasi elemento grafico/stilizzazione che appare nel segno, come ad esempio il tipo di carattere, le dimensioni dei caratteri, i colori e la posizione/disposizione delle parole/lettere. Essa comprende anche forme geometriche, etichette, motivi e simboli, nonché qualsiasi combinazione dei suddetti elementi.

Di norma, quando un elemento figurativo di per sé distintivo viene aggiunto a un elemento denominativo descrittivo e/o non distintivo, il marchio è registrabile, a condizione che l'elemento figurativo sia, per dimensioni e posizione, chiaramente riconoscibile nel segno.

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 11 418 605	Classe 24
Il segno di cui sopra è stato contestato in quanto il tipo di carattere non è distintivo perché non si discosta significativamente da caratteri comunemente usati in commercio e perché la raffigurazione rossa che compare sulla lettera «i» è difficilmente riconoscibile.		

Anche quando l'elemento figurativo è conforme ai requisiti di cui sopra, è comunque necessario valutare il segno nel suo insieme in relazione ai prodotti e servizi rivendicati.

Si deve tener conto che quando l'elemento verbale è descrittivo/privo di carattere distintivo, occorre accertare, in particolare, se l'elemento figurativo è:

- stupefacente e/o sorprendente, e/o inaspettato, e/o inusuale, e/o arbitrario;
- in grado di creare nella mente dei consumatori un ricordo immediato e duraturo del segno distogliendo l'attenzione dal messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso dall'elemento denominativo;
- di natura tale da richiedere uno sforzo d'interpretazione da parte del pubblico di riferimento, al fine di comprendere il significato dell'elemento denominativo.

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 11 595 601	prodotti della Classe 3 (segno in esame)
<p>Il marchio di cui sopra, oggetto di domanda, è stato contestato in quanto è chiaramente descrittivo (e privo di carattere distintivo), in relazione ai prodotti rivendicati nella Classe 3. Il contenuto descrittivo del termine prevale sull'aspetto figurativo della lettera «L», sebbene tale lettera figurativa «L» da sola si sarebbe potuta considerare registrabile per gli stessi prodotti e servizi.</p>		

Infine, il fatto che un segno contenga elementi figurativi non gli impedisce di essere comunque ingannevole o contrario all'ordine pubblico o di rientrare in altri casi di impedimento alla registrazione, come quelli sanciti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere h), i), j) e k), RMC.

2.3.4.2 Elementi denominativi stilizzati

Di norma, elementi denominativi descrittivi o non distintivi che compaiono in caratteri di base o standard, con o senza gli effetti di carattere quali «grassetto» o «corsivo», non sono registrabili. Quanto più leggibile e/o comune è un carattere tipografico, meno è caratteristico. Lo stesso ragionamento vale per i caratteri scritti a mano. Normalmente, caratteri scritti a mano facilmente leggibili e/o comuni sono privi di carattere distintivo. In altre parole, al fine di aggiungere carattere distintivo a un segno, la stilizzazione del tipo di carattere deve essere di natura tale da richiedere uno sforzo mentale da parte dei consumatori per comprendere il significato dell'elemento verbale in relazione ai prodotti e servizi rivendicati.

- Caratteri minuscoli + lettere maiuscole

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
CyberDOCS	MC n. 310 888	Classi 9 e 16
<p>«L'uso delle lettere maiuscole per l'ultima sillaba di "CyberDOCS" non rafforza il carattere distintivo del marchio. Giustamente l'Ufficio tratta ogni segno come un marchio denominativo se è scritto con caratteri standard, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzate lettere minuscole o maiuscole. Un marchio denominativo descrittivo non cessa di essere descrittivo solo perché è scritto in parte in lettere minuscole e in parte in lettere maiuscole» (cfr. la decisione del 17/12/1999, R 133/1999-1, punto 14).</p>		

- Carattere tipografico standard + corsivo

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 4 651 683	tra l'altro, prodotti delle Classi 1, 7 e 22.
<p>Il segno di cui sopra è stato rifiutato. In questo caso «Foam» è scritto in un carattere standard e «plus» è scritto in semplice corsivo. Poiché nessuna di queste forme è in alcun modo sorprendente o straordinaria, il pubblico di riferimento non considererà che gli elementi visivi conferiscono al segno la funzione di indicazione di origine (decisione del 07/05/2008, R 655/2007-1 – <i>Foamplus</i>, punto 16).</p>		

- Carattere speciale

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
<i>Superleggera</i>	MC n. 5 456 207	Classi 12, 25 e 28
<p>Il rifiuto del marchio «Superleggera» è stato confermato dal Tribunale di primo grado (cfr. la sentenza del 19/05/2010, T-464/08, <i>Superleggera</i>, punti 33-34). Il Tribunale di primo grado ha osservato che, sebbene il tipo di carattere contenga una certa peculiarità, resta il fatto che lo stile non è in grado di creare una memoria immediata e duratura da parte del pubblico di riferimento, o di distinguere i prodotti del richiedente da quelli di altri fornitori sul mercato. Questo perché, per quanto riguarda la forma di lettere scritte a mano, essa è comune nel campo commerciale. Pertanto, questo stile rimane ampiamente normale agli occhi dei consumatori e, in questo caso, del pubblico di riferimento. Quanto alla tesi del richiedente secondo cui l'uso di una «S» maiuscola all'inizio cambia il modo in cui si percepisce l'espressione «Superleggera», il Tribunale di primo grado afferma che l'uso di una lettera maiuscola non fa sì che non si percepisca che l'espressione dà informazioni al pubblico riguardo ai prodotti in questione.</p>		

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
<i>Bollywood macht glücklich!</i>	Esempio tratto dal CP3	<i>opere cinematografiche su supporto d'immagine o altro supporto di dati; materiale stampato organizzazione di grandi eventi; divertimento</i>
<p>Il marchio significa «<i>Bollywood rende felici</i>»</p>		

- Colore

La semplice «aggiunta» di un colore o di una combinazione di colori di base e/o di uso comune nel mercato non è sufficiente a rendere registrabile un elemento denominativo descrittivo e/o non distintivo. Si veda il seguente esempio di marchio che è stato rifiutato malgrado l'aggiunta di un colore.

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
<i>intelligent ideas</i>	MC n. 7 147 689	prodotti e servizi delle Classi 9 e 38

- Tipo di carattere, dimensione del carattere o disposizione delle parole e/o lettere

Il modo in cui gli elementi denominativi sono posizionati può aggiungere carattere distintivo a un segno se è in grado di influenzare la percezione che il consumatore ha del significato degli elementi denominativi. In altre parole, la disposizione deve essere di natura tale da richiedere uno sforzo mentale da parte del consumatore per percepire il nesso esistente tra gli elementi denominativi e i prodotti e servizi rivendicati. Di norma, il fatto che gli elementi denominativi siano disposti in verticale, capovolti o in una, due o più linee non è sufficiente a dotare il segno del livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione.

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 8 294 233	prodotti della Classe 3
<p>Il marchio di cui sopra per <i>cosmetici, prodotti per la cura del corpo e prodotti di bellezza</i> è stato respinto in quanto il carattere tipografico è banale e la presentazione dei due elementi denominativi, uno sopra l'altro, non può essere considerata insolita. Il fatto che la «b» sia più grande rispetto al resto delle lettere nella parola «beauty» è appena percettibile. Questi fatti da soli non possono conferire un carattere distintivo al segno richiesto (sentenza dell'11/07/2012, T-559/10, <i>Natural beauty</i>, punto 26).</p>		

I seguenti marchi sono considerati accettabili.

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 2795771	prodotti e servizi delle Classi 9 e 38.
<p>L'acronimo «DVB» significa «Digital Video Broadcasting», espressione che indica un particolare tipo di tecnologia di trasmissione. «Senza essere guidata da una precedente conoscenza della sigla DVB, è necessario un certo sforzo mentale, seguito da una certa dose di interpretazione, per intuire il significato del segno raffigurato sopra. Le lettere che compongono il segno non sono chiaramente identificabili individualmente, in quanto il segno può essere una forma stilizzata per DV3, D13, DVB o anche LV3 o LVB. Inoltre, il carattere non si discosta significativamente da caratteri comuni. Possedendo almeno un minimo di carattere distintivo, il segno di cui sopra è quindi in grado di funzionare come marchio» (decisione del 09/10/2008, R 1641/2007-2, punti 23-25).</p>		

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	Esempio tratto dal CP3	<i>prodotti di profumeria; servizi di stilisti di moda; abbigliamento</i>

2.3.4.3 Elementi denominativi in combinazione con altri elementi figurativi

Elementi denominativi combinati con forme o disegni banali

Forme e figure elementari comprendono punti, linee, segmenti, cerchi e poligoni come ad esempio triangoli, quadrati, rettangoli, parallelogrammi, pentagoni, esagoni ecc. Si deve anche tener conto che vi sono forme, figure e disegni che pur non essendo «geometrici» sono comunque troppo semplici/banali per aggiungere carattere distintivo a un segno.

È difficile che elementi verbali descrittivi o non distintivi siano accettabili quando sono combinati con forme/figure/disegni elementari/semplici/banali, geometrici o meno. Ciò è dovuto principalmente alle seguenti circostanze:

- quando i consumatori guardano un marchio, l'elemento verbale è in genere l'elemento con maggiori possibilità di essere riconosciuto e ricordato facilmente;
- tali forme/figure non trasmettono alcun «messaggio» ai consumatori e quindi non sono in grado di distogliere la loro attenzione dal significato descrittivo/non distintivo dell'elemento denominativo.

L'uso di un colore di base e/o di uso comune nel mercato non conferisce al marchio un grado sufficiente di carattere distintivo.

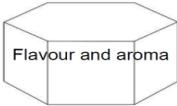
I seguenti marchi sono considerati suscettibili di obiezione.

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 6 039 119	prodotti della Classe 24

Segno		Prodotti e servizi
	Esempio tratto dal CP3	<i>pubblicazione di libri e riviste</i>

Segno		Prodotti e servizi
	Esempio tratto dal CP3	<i>caffè</i>

D'altra parte, forme, figure e disegni complessi possono aggiungere carattere distintivo a un segno. Di norma, quanto più complessi sono le forme/le figure/i disegni, tanto più sono distintivi. Quello che segue è un esempio di segno distintivo (si suppone che la forma geometrica non raffiguri la confezione dell'imballaggio dei prodotti).

Segno		Prodotti e servizi
	Esempio tratto dal CP3	<i>caffè</i>

Tuttavia, al fine di determinare l'esistenza di un certo grado di carattere distintivo sufficiente, devono essere presi in considerazione anche altri fattori, come ad esempio i seguenti:

- la forma/la figura/il disegno non devono consistere di una combinazione non distintiva di forme/figure/disegni di base/semplici/banali, geometrici o meno. In questi casi, occorre anche valutare correttamente «l'impatto visivo» dell'elemento figurativo in relazione a quello dell'elemento denominativo;
- la forma/la figura/il disegno non devono consistere di un'etichetta comune/non-distintiva;

- la forma/la figura/il disegno non devono essere usati comunemente in commercio in relazione ai prodotti e servizi rivendicati;
- la forma/la figura/il disegno non devono essere un motivo che non può essere facilmente memorizzato dal pubblico di riferimento;
- la forma/la figura/il disegno non devono possedere caratteristiche meramente decorative/funzionali;
- la forma/la figura/il disegno non devono consistere di una rappresentazione bidimensionale descrittiva/non-distintiva dei prodotti e/o servizi (o di una parte di essi) né devono rafforzare il messaggio descrittivo e/o promozionale trasmesso dall'elemento denominativo;
- la forma/la figura/il disegno non devono consistere di una rappresentazione bidimensionale non distintiva del contenitore/della confezione dei prodotti rivendicati;
- la forma/la figura/il disegno non devono consistere di una rappresentazione non distintiva dell'aspetto/della sagoma esterni dei prodotti o di parte di essi;
- la forma/la figura/il disegno non devono consistere della rappresentazione bidimensionale non distintiva del luogo/dello spazio/dell'area/dell'ubicazione in cui i prodotti/servizi sono venduti/forniti/distribuiti/esposti.

Tali «caratteristiche» possono sovrapporsi e potrebbero anche essere presenti contemporaneamente nello stesso segno.

Qui di seguito sono elencati alcuni esempi di elementi figurativi appartenenti ad alcune delle suddette categorie.

Elementi figurativi costituiti da una rappresentazione descrittiva/non distintiva dei prodotti o servizi o di una parte di essi

In alcuni casi, l'elemento figurativo è costituito da una rappresentazione dei prodotti o servizi rivendicati (o di una parte di essi). In linea di principio, la rappresentazione è considerata descrittiva e/o priva di carattere distintivo ogniqualvolta:

- si tratta di una rappresentazione «fedele» o «verosimile» dei prodotti e dei servizi;
- è costituita da una rappresentazione simbolica/stilizzata – ma comunque realistica – dei prodotti e servizi.

In entrambi i casi, per essere suscettibile di obiezione la rappresentazione dei prodotti/servizi non deve discostarsi significativamente da quelli comunemente utilizzati in commercio. I segni seguenti sono considerati non distintivi:

Segno		Prodotti e servizi
	Esempio tratto dal CP3	pesce

Segno		Prodotti e servizi
 Fresh Sardine	Esempio tratto dal CP3	<i>pesce</i>

Elementi figurativi che rafforzano il «messaggio» descrittivo e/o promozionale trasmesso dall'elemento verbale

L'elemento figurativo è considerato descrittivo e/o privo di carattere distintivo anche quando non fa che rafforzare il messaggio descrittivo e/o promozionale trasmesso dall'elemento verbale.

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	Registrazione internazionale che designa l'UE n. 1 131 046	Classi 36 (<i>collette di beneficenza</i>), 42 e 45.

L'elemento figurativo non fa che rafforzare il messaggio trasmesso dagli elementi verbali, ossia che è possibile fare una donazione con un solo clic.

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 1 088 576	Classe 29

«Fra Danmark» significa «Dalla Danimarca» in italiano. L'elemento caratterizzante (benché non costituisca un'imitazione araldica della bandiera danese) rafforza chiaramente il messaggio, ossia che i prodotti rivendicati provengono dalla Danimarca. La decisione è stata confermata dalla Commissione di ricorso (cfr. la decisione del 05/12/2013, R 469/2013-1).

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 10 909 109	Classi 5, 18, 21, 25, 28 e 31

«Hundesport» significa «sport cinofilo»

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 9 117 219	inter alia, <i>caffè</i> della Classe 30

Il termine MOCA indica un tipo di caffè in alcune lingue europee, per esempio in italiano, spagnolo e portoghese. L'elemento figurativo fra le lettere «MO» e «CA» è costituito dai colori della bandiera italiana. Benché non sia suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC, l'elemento non aggiunge alcun carattere distintivo al segno, dal momento che indica chiaramente ai consumatori l'origine geografica/la destinazione dei prodotti.

Elementi figurativi comunemente utilizzati in commercio in relazione ai prodotti o servizi

Di norma, gli elementi figurativi che vengono comunemente utilizzati in commercio in relazione ai prodotti e/o ai servizi rivendicati non aggiungono carattere distintivo al segno nel suo insieme. Si vedano i seguenti marchi.

Segno	Marchio n.	Prodotti e servizi
	Registrazione internazionale che designa la UE n. 1 116 291	prodotti e servizi nelle Classi 29, 30, 31 e 43
L'espressione tedesca «Einfach Gut!» nel marchio di cui sopra significa «Semplicemente buono! / Semplicemente fantastico!» in italiano. Il cuore rosso è una forma che viene comunemente utilizzata nel mercato in relazione a prodotti e servizi, specialmente prodotti alimentari come il cioccolato e le caramelle in generale, e in particolare in occasioni speciali come il giorno di San Valentino. Come tale, il marchio è stato rifiutato.		
Segno	Causa	
	Sentenza del 15/09/2005, C-37/03 P, <i>BioID</i>	
Il marchio di cui sopra è stato rifiutato per i prodotti e servizi rivendicati nelle Classi 9, 38 e 42 per quanto riguarda la gestione di password e funzioni di sicurezza per software e telecomunicazioni. Il pubblico di riferimento interpreterà che il segno nel suo insieme significa «identificazione biometrica», che è indistinguibile dai prodotti e servizi rivendicati, e non è composto da un carattere che possa garantire all'utente finale l'identità dell'origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal punto di vista del pubblico di riferimento (punto 70). Inoltre, l'assenza di un qualsiasi particolare elemento distintivo, il carattere tipografico comune «Arial» e i caratteri di diverso spessore non consentono al marchio oggetto della domanda di servire da indicatore di origine (punto 71).		

Elementi figurativi costituiti da motivi

Di norma, i motivi non aggiungono carattere distintivo ai segni costituiti da elementi denominativi descrittivi/non distintivi ogniqualvolta sono percepiti dal pubblico di riferimento come elementi puramente decorativi. In effetti, in questi casi, essi non trasmettono alcun «messaggio» che potrebbe far ricordare facilmente il segno ai consumatori.

Combinazioni di elementi figurativi non distintivi e/o banali

Di norma, le combinazioni di elementi figurativi banali (geometrici o non), non aggiungono alcun carattere distintivo ai segni costituiti da elementi denominativi ogniqualvolta non sono in grado di distogliere l'attenzione del consumatore dal messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso da questi ultimi. In questi casi occorre valutare correttamente «l'impatto visivo» dell'elemento figurativo in relazione a quello dell'elemento denominativo.

Si vedano, ad esempio, i seguenti marchi respinti.

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 11 439 932	Per servizi delle Classi 39 e 41 (compresi i servizi di club automobilistici) Ritirato
<p>In questo caso lo «swoosh» (striscia stilizzata) non è sufficiente per aggiungere carattere distintivo al marchio. Infatti, non cattura lo sguardo, non è evidente né si ricorda facilmente o è dominante rispetto alla parola e agli elementi figurativi restanti. Inoltre, esso (come gli altri elementi figurativi, vale a dire i caratteri tipografici, i colori e l'etichetta) non è in grado di distogliere l'attenzione del consumatore dal chiaro messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso dall'espressione «Supercar Experience».</p>		

Un ragionamento simile si applica, *mutatis mutandis*, all'elemento figurativo del segno seguente.

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 11 387 941	Classi 9, 35 e 41 (in esame)

D'altra parte, i seguenti marchi sono stati considerati accettabili.

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 10 894 996	prodotti e servizi delle Classi 12, 35 e 36 (registrato)
	MC n. 10 834 299	prodotti e servizi delle Classi 9, 38 e 42 (registrato)
<p>In entrambi i casi, alcuni degli elementi figurativi (il segno prima della parola «Specialized» e i cinque rettangoli in una disposizione circolare a destra della parola «Eco») hanno un impatto visivo autonomo e incidono sull'impressione complessiva del segno allo stesso livello dell'elemento verbale e sono quindi in grado di attirare l'attenzione del consumatore.</p>		

Elementi denominativi combinati con etichette comuni / non distintive

In alcuni casi, elementi verbali descrittivi e/o non distintivi sono combinati con raffigurazioni che, pur non essendo semplici forme geometriche, consistono comunque di etichette comuni/non distintive. Tali etichette non sono in grado di rimanere impresse nella mente del consumatore dal momento che sono troppo semplici e/o di uso comune in commercio in relazione ai prodotti/servizi rivendicati. Si veda l'esempio di seguito.

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	CTM n. 116 434	Classe 32 (respinto)
Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 1 166 164	servizi delle Classi 35, 37 e 42
<p>Per quanto riguarda la percezione della forma e del colore del cartellino del prezzo da parte del pubblico di riferimento, etichette di prezzo colorate vengono comunemente utilizzate in commercio per qualsiasi tipo di prodotti e servizi. Pertanto, il fatto che il cartellino del marchio di cui sopra possa attirare l'attenzione del pubblico non inciderà sul significato degli elementi denominativi dominanti. Inoltre, la forma tende a rafforzare il carattere promozionale degli elementi verbali nella mente del pubblico di riferimento (sentenza del 3/07/2003, T-122/01, <i>Best Buy</i>, punti 33-37).</p>		

Anche in questi casi l'aggiunta di colori «comuni» (o una loro combinazione) non aggiunge carattere distintivo al segno. Ciò è ancor più vero quando il colore rivendicato possiede funzioni diverse dalla mera decorazione.

Si veda, ad esempio, il seguente marchio.

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 10 849 263	servizi delle Classi 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44 e 45 (respinto).

Il fatto che questo tipo di etichetta sia utilizzata normalmente per determinati prodotti (come ad esempio liquori, torrone ecc.) non è sufficiente a dotare il segno di un sufficiente grado di carattere distintivo in relazione ai servizi.

2.4 Segni o indicazioni di uso comune (articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC)

2.4.1 Osservazioni generali

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC esclude dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che, al momento pertinente, siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio (cfr. paragrafo 2.4.2). In questo contesto, la natura consuetudinaria del segno si riferisce in genere a qualcosa di diverso dalle proprietà o dalle caratteristiche dei prodotti o servizi stessi.

Benché sussista un'evidente sovrapposizione delle rispettive sfere di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, l'esclusione dalla registrazione dei segni considerati dalla prima disposizione non si fonda sulla natura descrittiva di tali segni, ma sull'uso vigente negli ambienti del commercio cui fa capo lo scambio dei prodotti e dei servizi il cui marchio forma l'oggetto della domanda (sentenza del 04/10/2004, C-517/09, *Bravo*, punto 35).

Inoltre, segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi oggetto di tale marchio non sono adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e non soddisfano quindi la funzione essenziale di detto marchio (sentenza del 16/03/2006, T-322/03, *Weisse Seiten*, punto 52).

Questo impedimento riguarda anche parole che in origine non avevano alcun significato o un diverso significato, per esempio «weiße Seiten» (= «pagine bianche»). Esso riguarda anche alcune abbreviazioni che sono entrate nell'uso informale o nel gergo e sono quindi divenute di uso comune nel commercio.

Inoltre, un rigetto in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC comprende anche elementi figurativi che sono pittogrammi di uso frequente o indicazioni analoghe, o sono diventati addirittura la designazione standard di prodotti e servizi, ad esempio una «P» bianca su sfondo blu per aree di parcheggio, il bastone di Esculapio per le farmacie o la sagoma di un coltello e di una forchetta per i servizi di ristorazione.

Segno	Motivazione	Causa
 <p data-bbox="233 1771 542 1825">MC n. 9 894 528 per prodotti della Classe 9</p>	<p data-bbox="555 1467 1093 1874">Questa raffigurazione è identica al simbolo internazionale della sicurezza noto come «simbolo di alta tensione» o «attenzione, rischio di folgorazione» (...). È stato ufficialmente definito come tale dall'ISO 3864, in quanto simbolo standard di alta tensione, nel quale la raffigurazione oggetto della domanda è contenuta all'interno del triangolo che indica che si tratta di un simbolo di pericolo (...). Di conseguenza, dal momento che coincide essenzialmente con il segno internazionale di uso comune che indica un rischio di alta tensione, la Commissione di ricorso reputa che non possa essere registrata come marchio comunitario, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC (punto 20).</p>	<p data-bbox="1155 1630 1315 1657">R 2124/2011-5</p>

2.4.2 Il momento in cui un termine diventa di uso comune

Il carattere di uso comune deve essere valutato con riferimento alla data di deposito della domanda di marchio comunitario (sentenze del 05/03/2003, T-237/01, *BSS*, punto 46, e del 05/10/2004, C-192/03, punti 39-40). Se un termine o un elemento figurativo fosse non descrittivo o distintivo molto prima di tale data, o quando il termine è stato adottato per la prima volta, è irrilevante nella maggior parte dei casi, in quanto ciò non prova che il segno in questione non fosse divenuto di uso comune al momento della data di deposito (sentenza del 05/03/2003, T-237/01, *BSS*, punto 47).

In alcuni casi, un segno richiesto può diventare di uso comune dopo la data di deposito. Le variazioni del significato di un segno che fanno diventare un segno di uso comune dopo la data di deposito non portano a una dichiarazione di nullità *ex tunc* ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), RMC, ma possono portare a una decadenza con effetto *ex nunc* ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC. Per esempio, la registrazione del marchio comunitario «Stimulation» è stata annullata per il fatto che è diventato un termine comunemente usato in relazione alle bevande energetiche.

2.4.3 Valutazione di termini di uso comune

Occorre valutare se un marchio sia di uso comune in relazione, in primo luogo, ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e, in secondo luogo, alla percezione del marchio da parte del pubblico interessato (sentenza del 07/06/2011, T-507/08, *16PF*, punto 53).

Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, occorre rilevare che l'uso comune di un segno viene valutato tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio del tipo di prodotto in questione, che si ritiene sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza del 16/03/2006, T-322/03, *Weisse Seiten*, punto 50).

Tuttavia, nel caso in cui intervengano intermediari nella distribuzione al consumatore o all'utilizzatore finale di un prodotto, il pubblico di riferimento di cui tener conto per valutare se il segno sia divenuto di uso comune è costituito dall'insieme dei consumatori o degli utilizzatori finali e, a seconda delle caratteristiche del mercato del prodotto interessato, dall'insieme degli operatori professionali che intervengono nella commercializzazione di quest'ultimo (sentenze del 29/04/2004, C-371/02, *Bostongurka*, punto 26 e del 06/03/2014, C-409/12, *Kornspitz*, punto 27).

Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC non si applica quando a fare uso del segno nel mercato è un unico operatore (il quale sia diverso dal richiedente il marchio comunitario) (sentenza del 07/06/2011, T-507/08, *16PF*). In altre parole, un marchio non sarà considerato di uso comune semplicemente perché il segno in questione è utilizzato anche da un concorrente del richiedente il marchio comunitario. Per poter dimostrare l'uso comune l'esaminatore deve fornire le prove (che in generale proverranno da Internet) che il consumatore di riferimento è stato esposto al segno in un contesto d'uso non distintivo e che, di conseguenza, riconosce il suo significato consueto rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.

Per quanto riguarda il nesso con i prodotti e servizi per cui si richiede la registrazione, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC non si applica se il marchio è costituito da un termine elogiativo più generale che non ha alcun particolare legame consueto con i

prodotti e i servizi di cui trattasi (cfr. la sentenza del 04/10/2001, C-517/99, *Bravo*, punti 27 e 31).

2.4.4 Applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC, in relazione a nomi di varietà vegetali

La questione della genericità può sorgere nel contesto dell'esame di marchi che consistono esclusivamente del nome di una varietà vegetale che non sia al contempo registrata dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali in base al regolamento (CE) n. 2100/94. In tal caso, il marchio sarebbe suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC. Pertanto, se le prove disponibili indicano che un determinato nome di varietà vegetale è diventato di uso comune nell'Unione europea come denominazione generica della varietà in questione, gli esaminatori – oltre a opporsi alla domanda di marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e b), RMC, in quanto il marchio oggetto della domanda è descrittivo – devono anche opporsi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC per il motivo aggiunto che il marchio consiste esclusivamente di un termine diventato generico nel settore commerciale di riferimento nell'Unione europea. Cfr. paragrafi 2.3.2.10 e 2.6.1.2 sui «Nomi di varietà vegetali».

2.5 **Forme con una funzione tecnica essenziale, un valore estetico sostanziale o imposto dalla natura stessa dei prodotti (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC)**

2.5.1 Osservazioni generali

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente (i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; (ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; o (iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Dalla formulazione di questo articolo si evince che quest'ultimo non si applica ai segni per cui viene richiesta la registrazione relativamente a servizi.

Va ricordato che l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC non sarebbe giustificata se il segno oggetto della domanda consiste di una forma combinata con ulteriori elementi distintivi (siano essi parole e/o elementi figurativi), in quanto il segno nel suo insieme non sarebbe quindi costituito esclusivamente da una forma.

Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC non definisce il tipo di segni che devono essere considerati come forme ai sensi di tale disposizione. Non fa alcuna distinzione tra forme tridimensionali, bidimensionali o rappresentazioni bidimensionali di forme tridimensionali. Va quindi rilevato che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC può applicarsi ai marchi che riproducono forme, indipendentemente dalla dimensione in cui sono rappresentati (sentenza dell'08/05/2012, T-331/10, *Superficie coperta di puntini neri*, punto 24). Pertanto, l'applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC non si limita a forme tridimensionali.

Va osservato, in proposito, che, secondo giurisprudenza costante, la qualificazione di un marchio come «figurativo» non sempre esclude l'applicabilità degli impedimenti

previsti nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC. La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno dichiarato che la giurisprudenza elaborata in materia di marchi tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto si applica anche ai marchi «figurativi» che consistono di rappresentazioni bidimensionali di prodotti (sentenza del 22/06/2006, C-25/05 P, *Confezione di caramelle*, punto 29; sentenza del 04/10/2007, C-144/06, *Tavolette*, punto 38).

L'articolo 7, paragrafo 3, RMC chiarisce che le forme imposte dalla natura del prodotto (che esista in natura o sia fabbricato), essenzialmente forme funzionali o forme che danno un valore sostanziale al prodotto, non possono superare un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC, dimostrando di aver acquisito un carattere distintivo. Di conseguenza, la protezione del marchio è esclusa quando una forma rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC, indipendentemente dal fatto che detta forma particolare potrebbe in realtà essere distintiva sul mercato.

A questo proposito, va osservato che la Corte di giustizia, nella sua pronuncia in via pregiudiziale del 20/09/2007, C-371/06, *Benetton*, concernente l'interpretazione del terzo comma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della prima direttiva del Consiglio n. 89/104 (DM) (che è equivalente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC), ha stabilito che la forma di un prodotto che dà un valore sostanziale a quest'ultimo non può costituire un marchio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, DM (equivalente all'articolo 7, paragrafo 3, RMC), anche se, prima della domanda di registrazione, ha acquisito capacità di attrazione grazie alla sua notorietà quale segno distintivo a seguito di campagne pubblicitarie che hanno presentato le caratteristiche specifiche del prodotto in questione.

Inoltre, la Corte di giustizia, nella sua pronuncia in via pregiudiziale dell'08/04/2003, cause riunite C-53/01, C-54/04 e C-55/01, *Linde*, punto 44, ha affermato che, poiché l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), DM è un ostacolo preliminare che può impedire la registrazione di un segno costituito esclusivamente dalla forma dei prodotti registrati, ne consegue che se uno dei criteri elencati in tale disposizione è soddisfatto, il segno non può essere registrato come marchio.

La Corte ha altresì precisato che, se tale ostacolo preliminare viene superato, è ancora necessario verificare se una forma tridimensionale dei prodotti debba essere esclusa dalla registrazione per uno o più impedimenti sanciti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a d) (cause riunite C-53/01, C-54/04 e C-55/01, *Linde*, punto 45).

L'esame di un segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC, qualora porti alla conclusione che uno dei criteri menzionati in tale disposizione è soddisfatto, dispensa dall'affrontare la questione se il segno abbia acquisito carattere distintivo grazie all'uso, in quanto un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC non può essere superata invocando l'articolo 7, paragrafo 3), RMC (sentenza del 06/10/2011, T-508/08, *Raffigurazione di un altoparlante*, punto 44). La circostanza di cui sopra spiega il **vantaggio di procedere ad un esame preliminare del segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC, nel caso in cui si possano applicare diversi impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMC.**

Pertanto, per un'amministrazione sana ed efficiente della giustizia e per motivi di economia procedurale, gli esaminatori devono sollevare tutte le obiezioni alla registrazione del segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMC, compreso l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC, non appena se ne riscontri l'applicabilità.

Pertanto, quando il segno oggetto della domanda è composto da una forma che può essere percepita dal pubblico di riferimento come meramente funzionale e come una forma che non si discosta significativamente dalle norme del settore, l'esaminatore deve muovere un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, anche se la prova della mancanza di carattere distintivo è più forte di quella relativa alla funzionalità.

Tuttavia, può anche accadere che, a seguito di un'obiezione iniziale solo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e/o c), RMC, le prove presentate dal richiedente dimostrino che tutte le caratteristiche essenziali della forma in questione hanno una funzione tecnica o che la forma dà un valore sostanziale al prodotto. In questi casi va mossa un'ulteriore obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) o iii), in modo tale che il richiedente possa presentare le proprie osservazioni al riguardo. In uno scenario di questo tipo, il richiedente può cercare di superare l'obiezione solo mediante argomentazioni, in quanto la prova del carattere distintivo acquisito non sarebbe presa in considerazione nel contesto di un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC.

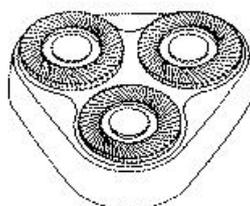
2.5.2 Forma imposta dalla natura stessa del prodotto

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), RMC, i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto non possono essere registrati.

Questo impedimento alla registrazione si applica solo se il marchio richiesto, sia esso bidimensionale o tridimensionale, è costituito esclusivamente dalla sola forma naturale possibile dei prodotti (siano essi fabbricati o esistenti in natura): ad esempio, la rappresentazione realistica di una banana, in basso, per le banane:



Va notato che quando un determinato prodotto può presentarsi in diverse forme, non sarebbe opportuno muovere un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), RMC, poiché non vi è solo una possibile forma naturale dei prodotti. Ad esempio, non sarebbe corretto applicare questo impedimento alla forma in basso della testa di un rasoio elettrico in cui la specificazione era per «rasoi elettrici», dal momento che questi ultimi non devono necessariamente essere fabbricati con questa configurazione:



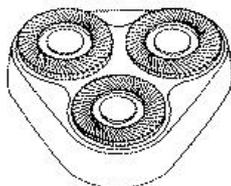
Tuttavia, possono essere applicabili altri impedimenti, come ad esempio, nel caso di specie, un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMC, in quanto la forma in questione è funzionale nelle sue caratteristiche essenziali (sentenza del 18/06/2002, C-299/99, *Philips*).

In tutti i casi in cui il marchio comunitario richiesto è costituito esclusivamente dalla forma dei prodotti imposta dalla loro natura, si può inoltre sollevare un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, per il fatto che la forma in questione è descrittiva della natura dei prodotti.

2.5.3 Forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMC esclude dalla registrazione i segni composti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

La Corte di giustizia ha reso due sentenze importanti riguardanti il tema delle forme essenzialmente funzionali, che forniscono indicazioni relative all'esame di marchi composti esclusivamente da forme funzionali (pronuncia in via pregiudiziale del 18/06/2002, C-299/99, *Philips*, e sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, *Mattoncino Lego rosso*), interpretando, tra l'altro, l'articolo 3, paragrafo 1, DM, che è l'equivalente dell'articolo 7, paragrafo 1, RMC.



Per quanto riguarda il segno di cui sopra, la Corte di giustizia ha dichiarato che, quando si tratta di segni costituiti esclusivamente dalla forma di un prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii), DM ha lo scopo di impedire la registrazione delle forme le cui **caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica**, con il risultato che l'esclusività inerente al diritto di marchio limiterebbe la possibilità dei concorrenti che forniscono un prodotto con tale funzione, o almeno limiterebbe la loro libertà di scelta per quanto riguarda la soluzione tecnica che intendono adottare al fine di integrare tale funzione nel loro prodotto (pronuncia in via pregiudiziale del 18/06/2002, C-299/99, *Philips*, punto 79).

Va notato che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMC, facendo riferimento a segni costituiti «esclusivamente» della forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, è finalizzato a garantire che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l'utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese (sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, *Mattoncino Lego rosso*, punto 48).

Un segno consiste «esclusivamente» della forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgano una funzione tecnica, mentre la presenza di caratteristiche non essenziali prive di funzione tecnica, in questo contesto, è irrilevante (sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, *Mattoncino Lego rosso*, punto 51). Il fatto che ci possano essere forme alternative, con

altre dimensioni o un altro disegno, in grado di ottenere lo stesso risultato tecnico di per sé non esclude l'applicazione di tale disposizione (sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, *Mattoncino Lego rosso*, punti 53-58).

Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) non si può applicare se la forma dei prodotti presenta un elemento non funzionale importante, come ad esempio un elemento decorativo o immaginativo che svolge un ruolo importante nella forma (sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, *Mattoncino Lego rosso*, punto 52).

Per contro, la presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno tridimensionale, le cui caratteristiche essenziali sono dettate dalla soluzione tecnica alla quale tale segno dà effetto, non modifica la conclusione che il segno consiste esclusivamente della forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, *Mattoncino Lego rosso*, punto 52).

La corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) richiede che le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale in questione siano debitamente individuate. L'espressione «caratteristiche essenziali» deve essere intesa nel senso che riguarda gli elementi più importanti del segno (sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, *Mattoncino Lego rosso*, punti 68-69).

Tali caratteristiche essenziali vanno individuate caso per caso. Inoltre, l'esaminatore può basare la propria valutazione direttamente sull'impressione complessiva prodotta dal segno o procedere, anzitutto, ad un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno (sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, *Mattoncino Lego rosso*, punto 70).

A differenza della situazione contemplata dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, la presunta percezione del segno da parte del consumatore medio non è un elemento decisivo nel contesto dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMC, ma può *tutt'al più* costituire un utile elemento di valutazione per l'esaminatore quando questi provvede ad individuare le caratteristiche essenziali del segno (sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, *Mattoncino Lego rosso*, punto 76).

Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, sarà necessario stabilire se tutte queste caratteristiche assolvano la funzione tecnica del prodotto in oggetto (sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, *Mattoncino Lego rosso*, punto 72).

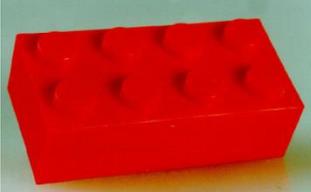
Nel valutare una domanda di marchio comunitario rispetto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), si deve considerare il significato dell'espressione «risultato tecnico». Tale espressione dev'essere interpretata in senso ampio e include forme quali, ad esempio:

- adatto per un altro articolo
- dà la maggiore forza
- usa la minore quantità di materiale
- facilita un comodo immagazzinaggio o trasporto.

Uno dei casi fondamentali riguardanti forme essenzialmente funzionali riguardavano la forma di un mattoncino di un set di costruzioni giocattolo.

Nel caso suddetto, a seguito di un'azione di annullamento, due istanze dell'Ufficio (in primo luogo la divisione di annullamento e in secondo luogo la commissione di ricorso

allargata) hanno dichiarato il marchio comunitario n. 107 029 nullo per il segno tridimensionale illustrato in basso in relazione al termine «costruzioni giocattolo» della Classe 28:

Segno	MC n.	Prodotti e servizi
	MC n. 107 029	Classe 28 (costruzioni giocattolo)

In particolare, la commissione di ricorso allargata ha dichiarato che le varie caratteristiche del «mattoncino Lego rosso» svolgevano tutte funzioni tecniche particolari, segnatamente (i) *le sporgenze sulla superficie superiore del mattoncino*: altezza e diametro per ottenere il potere di incastro, numero per versatilità di incastro; configurazione ai fini dell'incastro, (ii) *le sporgenze [all'interno del mattoncino]*: potere di incastro, numero per un migliore potere di incastro in tutte le posizioni; spessore della parete per fungere da molla, (iii) *i lati*: collegati con lati di altri mattoncini per creare una parete; (iv) *l'interno cavo*: per fare presa con le sporgenze e consentire l'attività del potere d'incastro e (v) *la forma generale*: forma a mattoncino da costruzione; dimensioni che consentono l'uso da parte di bambini (decisione del 10/07/2006, R 856/2004-G, punto 54).

Il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso contro la decisione di cui sopra e ha confermato le conclusioni della commissione di ricorso allargata, ritenendo che quest'ultima avesse applicato correttamente l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMC (sentenza del 12/11/2008, T-270/06, *Mattoncino Lego rosso*).

A seguito del ricorso, la Corte di giustizia, nella sua sentenza del 14/09/2010, C-48/09 P, *Mattoncino Lego rosso*, ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado, ritenendo che

« [...] la soluzione incorporata nella forma di prodotto analizzata è quella tecnicamente preferibile per la categoria di prodotti in esame. Se il segno tridimensionale costituito da tale forma fosse registrato come marchio, risulterebbe difficile, per i concorrenti del titolare di tale marchio, immettere sul mercato forme di prodotto che costituiscano vere alternative, ossia forme che non siano simili, ma rimangano tuttavia interessanti per il consumatore dal punto di vista funzionale» (punto 60).

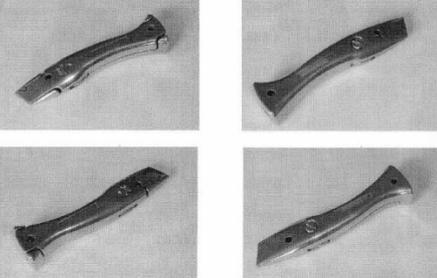
È importante sottolineare che la Corte ha precisato che le caratteristiche essenziali di una forma devono essere determinate il più obiettivamente possibile ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMC. La Corte ha aggiunto che un tale identificazione «può, a seconda dei casi, soprattutto con riguardo al loro grado di difficoltà, essere realizzata per il tramite di una mera analisi visiva di detto segno, oppure, al contrario, essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili ai fini della valutazione, come le indagini e le perizie, o ancora dei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti in precedenza relativamente al prodotto interessato» (punto 71).

Inoltre, la Corte ha ritenuto che

« [...] La funzionalità tecnica delle caratteristiche di una forma può essere valutata, tra l'altro, tenendo conto della documentazione relativa ai brevetti anteriori che descrivono gli elementi funzionali della forma in oggetto» (punto 85).

Pertanto, il fatto che la forma in questione sia, o sia stata oggetto di una rivendicazione in un brevetto registrato o in una domanda di brevetto costituisce *prima facie* la prova che gli aspetti della forma identificati come funzionali nella rivendicazione di brevetto sono necessari per ottenere un risultato tecnico (questo approccio è stato seguito dalle Commissioni di ricorso, per esempio nella loro decisione del 17/10/2013 nella causa R 42/2013-1).

Un caso riguardante la seguente forma richiesta per «coltelli e manici di coltello» fornisce un esempio di come individuare le caratteristiche essenziali di una forma e di come valutare se tali caratteristiche svolgono tutte una funzione tecnica:

Segno	Causa
	<p data-bbox="896 967 1278 1025">Sentenza del 19/09/2012, T-164/11 <i>Forma di manici di coltello</i></p>

In questo caso, la forma richiesta è stata descritta come

[...] un manico di coltello a lama leggermente curva caratterizzata da un piccolo angolo fra 5 e 10 gradi tra la lama e l'asse longitudinale dell'impugnatura in madreperla, che ha una sezione centrale con una sezione trasversale esterna leggermente arrotondata, che si allarga verso una estremità posteriore rastremata. Il manico presenta anche una vite zigrinata nella struttura del coltello.

Il Tribunale ha affermato che

Come risulta da tale brevetto [invocato dal richiedente la nullità], l'effetto tecnico dell'angolo tra la lama del coltello e l'asse longitudinale del manico in madreperla è quello di facilitare il taglio. La sezione intermedia è di particolare importanza per i tagli lunghi. Essa, infatti, rende il taglio più preciso consentendo, al tempo stesso, di esercitare una maggiore pressione. Infine, la vite zigrinata consente di aprire la struttura e di sostituire le lame del coltello senza utilizzare altri strumenti e senza ostacolare la manipolazione del coltello durante l'uso (punto 30)

e ha concluso che gli elementi più importanti del segno, che costituiscono le sue caratteristiche essenziali, sono tutti esclusivamente funzionali (punti 33).

2.5.4 Forma che dà un valore sostanziale al prodotto

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMC, i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto non possono essere registrati o, se registrati, rischiano di essere dichiarati nulli.

Considerato che la stessa forma può, in linea di principio, essere protetta sia come disegno che come marchio, va osservato che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMC nega la protezione del marchio solo per le forme in alcuni casi specifici, vale a dire quando il segno è costituito esclusivamente da una forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Il concetto di «valore» deve essere interpretato non solo in termini commerciali (economici), ma anche in termini di «attrattiva», vale a dire la possibilità che i prodotti vengano acquistati *in primo luogo per via della* loro forma particolare. Tuttavia, non deve essere interpretato nel senso di «notorietà», dal momento che l'applicazione di questo impedimento assoluto è motivata esclusivamente dall'effetto sul valore aggiunto ai prodotti *dalla forma*, e non da altri fattori quali la notorietà del marchio denominativo, anch'esso utilizzato per identificare i prodotti in questione (cfr. a questo proposito la decisione del 16/01/2013 nella causa R 2520/2011-5, punto 19).

Come il Tribunale di primo grado ha ribadito, il fine principale del divieto di registrazione delle forme meramente funzionali o che conferiscono al prodotto un valore sostanziale è quello di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito dal marchio possa servire per perpetuare altri diritti che il legislatore ha inteso assoggettare a «termini di decadenza» (sentenza del 06/10/2011, T-508/08, *Raffigurazione di un altoparlante*, punto 65).

Ad oggi, il precedente giurisprudenziale che funge da punto di riferimento in relazione a forme che conferiscono un valore sostanziale al prodotto riguarda la rappresentazione tridimensionale, illustrata in basso, di un altoparlante.

Segno	Causa	Prodotti
	Decisione del 10/09/2008, R 497/2005-1 Sentenza del 06/10/2011, T-508/08, <i>Raffigurazione di un altoparlante</i>	Oltre agli altoparlanti, altri apparecchi per la ricezione, il trattamento, la riproduzione, la regolazione o la distribuzione di segnali sonori della Classe 9, nonché mobili hi-fi della Classe 20.

Il Tribunale, nella sua sentenza del 06/10/2011, T-508/08, *Raffigurazione di un altoparlante*, ha confermato la conclusione della commissione di ricorso, in base a cui il segno in questione rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMC. Questa sentenza rappresenta, a tutt'oggi, l'unica decisione del giudice dell'Unione europea che affronti la sostanza della questione relativa a forme ornamentali che conferiscono valore sostanziale al prodotto.

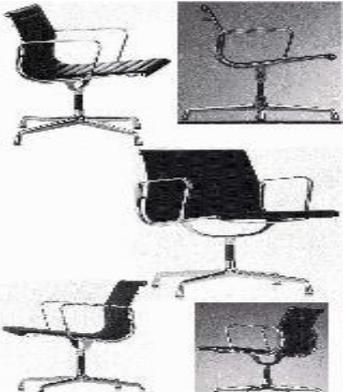
Il Tribunale di primo grado ha dichiarato che per prodotti come quelli elencati sopra, il disegno avrebbe costituito un elemento molto importante per la scelta del consumatore, sebbene il consumatore abbia tenuto conto di altre caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. Dopo aver affermato che la forma per la quale è stata chiesta la registrazione rivelava un disegno molto particolare e costituiva un elemento essenziale del marchio del richiedente, aumentando la capacità di attrazione del prodotto e, di conseguenza, il suo valore, il Tribunale di primo grado ha anche osservato che risultava evidente dalle prove a verbale, vale a dire dagli estratti di siti Internet di distributori, di vendita all'asta oppure di vendita di prodotti usati, che le caratteristiche estetiche di tale forma fossero state poste particolarmente in risalto e che una forma del genere fosse considerata una specie di scultura pura, slanciata e atemporale per la riproduzione di musica, il che l'ha resa un elemento sostanziale quale argomento di promozione della vendita (punto 75). Il Tribunale di primo grado ha quindi concluso che, indipendentemente dalle altre caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, la forma di cui si chiedeva la registrazione conferiva un valore sostanziale al prodotto in questione.

Risulta dalla sentenza di cui sopra che è importante determinare se il valore estetico di una forma può, di per sé, determinare il valore commerciale del prodotto e la scelta del consumatore in larga misura. È irrilevante che il valore complessivo del prodotto sia influenzato anche da altri fattori, se il valore conferito dalla forma stessa è sostanziale.

In pratica, **questo impedimento alla registrazione si applicherà per lo più a quei prodotti in cui la forma dell'oggetto in questione è il principale, sebbene non necessariamente l'unico, fattore che determina la decisione di acquistarlo**. Ciò varrà, ad esempio, nel caso di oggetti d'arte e articoli quali gioielli, vasi e altri oggetti che vengono acquistati principalmente per il valore estetico associato alla loro forma.

D'altra parte, il fatto che la forma possa essere piacevole o attraente non è sufficiente per escludere il marchio dalla registrazione. Se così fosse, sarebbe praticamente impossibile immaginare qualsivoglia marchio di una forma, dal momento che nel commercio moderno non esiste un prodotto di utilità industriale che non sia stato oggetto di studio, ricerca e disegno industriale prima del suo lancio definitivo sul mercato (decisione del 03/05/2000, R 395/1999-3 - *Gancino quadrato singolo*, punti 1-2 e 22-36).

Ad esempio, la commissione di ricorso ha ritenuto che la forma illustrata in basso non dia valore sostanziale al prodotto.

Segno	Causa
	<p data-bbox="869 1691 1300 1758">Decisione del 14/12/2010, R 486/2010-2 <i>Shape of a chair'</i></p>

La commissione di ricorso ha ritenuto che, sebbene la forma di cui sopra fosse esteticamente piacevole e avesse una certa attrattiva, non si discostava sufficientemente dalle norme di presentazione per le sedie alla data di deposito della domanda. Essa ha inoltre dichiarato che la sedia veniva acquistata anche per sedersi e per essere utilizzata come comodo elemento di arredamento per ufficio, in casa o sul posto di lavoro, e ha distinto questo caso dal caso «Altoparlante» di cui sopra, osservando come funzioni quali il fatto che il suo schienale sia curvo e quindi fornisca il sostegno lombare e che anche i braccioli aggiungano comodità così come le quattro rotelle delle gambe, fossero visibili dalla forma, a differenza delle caratteristiche tecniche dell'altoparlante nella decisione «Altoparlante».

La commissione di ricorso ha ritenuto che lo status di «icona del design» invocato dal titolare del MC nei confronti della sedia di cui sopra non ha dimostrato automaticamente che il valore del prodotto risiedesse principalmente nella forma di per sé, essendo piuttosto il risultato del fatto che la sedia ha un design solido, comodo ed ergonomico che è diventato famoso grazie, in particolare, al notevole lavoro di marketing svolto nel corso degli anni.

La commissione di ricorso ha inoltre osservato che il titolare del marchio comunitario non aveva sostenuto che il valore della forma risiedesse nella sua attrattiva e che il richiedente l'invalidità non aveva presentato prove a dimostrazione del fatto che i rivenditori pubblicizzassero la sedia in questione basandosi principalmente sul suo aspetto estetico (punti 21-23).

Per l'esame di questi marchi occorre un approccio basato sui singoli casi. Nella maggior parte di questi casi, un esame adeguato sarà possibile solo se, grazie alle informazioni e ai documenti forniti dal richiedente (o da un terzo), vi è la prova che il valore estetico della forma può, di per sé, determinare in larga misura il valore commerciale del prodotto e la scelta del consumatore. È stato appunto così nei due casi di cui sopra: nel caso «dell'altoparlante» è stato solo dopo un'attenta valutazione delle prove presentate dal richiedente, che la commissione di ricorso ha sollevato un'obiezione per questo motivo; e nel caso descritto appena sopra, la prova era stata fornita dal richiedente la nullità, ma si è rivelata insufficiente.

2.6 Carattere distintivo acquisito

2.6.1 Introduzione

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMC, un marchio può comunque essere registrato anche se non conforme all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMC, 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».

L'articolo 7, paragrafo 3, RMC costituisce un'eccezione al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMC, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i marchi che sono di per sé privi di carattere distintivo, i marchi descrittivi e i marchi composti esclusivamente da indicazioni che siano divenute di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio.

Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso significa che anche se il segno *ab initio* è privo di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i prodotti e i servizi rivendicati, a causa dell'uso che ne viene fatto sul mercato, il pubblico di riferimento è in grado

d'identificare i prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio comunitario come originari di una determinata impresa. In tal modo, grazie al segno è possibile distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altre imprese, perché sono percepiti come originari di una determinata impresa. Pertanto, un segno che non è stato possibile registrare inizialmente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMC può acquisire un nuovo significato e la sua connotazione, non più meramente descrittiva o non distintiva, gli consente di ovviare a tali impedimenti assoluti alla registrazione come marchio altrimenti ammissibile alla registrazione.

2.6.2 Richiesta

L'Ufficio esaminerà solamente il carattere distintivo acquisito successivamente a una richiesta di MC depositata dal richiedente in qualsiasi momento nel corso del procedimento di esame.

2.6.3 Date cui deve riferirsi la prova

La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato acquisito prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario. Per una registrazione internazionale (RI), la data di riferimento corrisponde alla data di registrazione da parte dell'Ufficio internazionale. Qualora si rivendichi la priorità, la data di riferimento è la data di priorità. In prosieguo le date summenzionate saranno denominate «data di deposito».

2.6.3.1 Procedimento di esame

Poiché un marchio gode di protezione a decorrere dalla sua data di deposito, e dal momento che la data di deposito della domanda di registrazione determina la priorità di un marchio rispetto a un altro, un marchio deve essere registrabile a quella data. Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare che il carattere distintivo è stato acquisito mediante un uso del marchio anteriore alla data della domanda di registrazione (sentenza dell'11/6/2009, C-542/07P, *Pure Digital*, punti 49 e 51; e sentenza del 7/9/2006, C-108/05, *Europolis*, punto 22). La prova dell'uso del marchio dopo tale data non dovrebbe essere trascurata automaticamente, nella misura in cui essa può fornire informazioni indicative per quanto riguarda la situazione prima della data della domanda (sentenza del 28/10/2009, T-137/08, *Green/Yellow*, punto 49).

2.6.3.2 Procedimento di annullamento

Nell'ambito del procedimento di annullamento, 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 (articolo 52, paragrafo 2, RMC).

Tale norma persegue l'obiettivo preciso di mantenere la registrazione dei marchi che, per l'uso che ne è stato fatto, hanno acquisito nel frattempo, vale a dire dopo la loro registrazione, un carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali sono stati registrati, nonostante la circostanza che siffatta registrazione, nel momento in cui è

intervenuta, fosse contraria all'articolo 7 RMC (sentenza del 14/12/2011, T-237/10, *Louis Vuitton*, punto 86 e sentenza del 15/10/2008, T-405/05, *Manpower*, punto 127).

2.6.4 Consumatore

Il carattere distintivo, compreso quello acquisito in seguito all'uso di un segno, deve essere valutato in relazione alla presunta percezione del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione. Detti consumatori sono considerati normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti. La definizione di pubblico rilevante è connessa all'esame dei destinatari dei prodotti o servizi di cui trattasi, in quanto è nei confronti dei medesimi che il marchio deve esplicitare la sua funzione essenziale. Pertanto, una siffatta definizione deve essere effettuata alla luce della funzione essenziale dei marchi, ossia garantire al consumatore o all'utente finale l'identità di origine del prodotto o del servizio designati dal marchio, consentendogli di distinguere, senza confusione possibile, tale prodotto o tale servizio da quelli che hanno una diversa provenienza (sentenza del 29/9/2010, T-378/07, *RED/BLACK/GREY (superficie di un trattore)*, punti 33 e 38).

Il consumatore rilevante comprende, quindi, non solo gli acquirenti dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata, nel senso stretto di potenziali acquirenti (sentenza del 29/9/2010, T-378/07, *RED/BLACK/GREY (superficie di un trattore)*, punti 41 e segg.).

I potenziali acquirenti sono definiti mediante l'esatto prodotto o servizio per il quale è richiesta la registrazione. Se i prodotti o servizi richiesti appartengono a una categoria ampia (per esempio, borse o orologi), è irrilevante che i prodotti reali offerti contraddistinti dal segno siano oggetti di lusso estremamente costosi, dal momento che il pubblico includerà tutti i potenziali acquirenti dei prodotti oggetto della domanda di MC, anche gli articoli non di lusso e meno costosi, se la domanda riguarda la categoria ampia.

2.6.5 Prodotti e servizi

Poiché una delle funzioni principali di un marchio è di garantire l'origine dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo acquisito deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui trattasi. Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare l'esistenza di un nesso tra il segno e i prodotti e servizi il cui segno forma l'oggetto della domanda, stabilendo che, grazie al marchio, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identificano il prodotto come proveniente da un'impresa determinata (sentenza del 04/5/1999, C-108/97 e C-109/97, *Chiemsee*, punto 52; e sentenza del 19/5/2009, T-211/06, *Cybercredit et al.*, punto 51).

2.6.6 Aspetti legati al territorio

Ai sensi dell'articolo 1, RMC, un marchio comunitario ha un carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta l'Unione europea. L'articolo 7, paragrafo 2, RMC dispone che un marchio deve essere escluso dalla registrazione se esiste un impedimento assoluto soltanto per una parte dell'Unione europea.

Come logica conseguenza, il carattere distintivo acquisito deve essere stabilito in tutto il territorio in cui il marchio non aveva, *ab initio*, un tale carattere (sentenza del

22/6/2006, C-25/05 P, *Sweet wrapper*, punti 83, 86, e sentenza del 29/9/2010, T-378/07, *RED/BLACK/GREY (superficie di un trattore)*, punto 30).

Questo perché il carattere unitario del marchio comunitario richiede che un segno possieda un carattere distintivo, intrinseco o acquisito in seguito all'uso, in tutta l'Unione europea (sentenza del 17/5/2011, T-7/10, *υγεία*, punto 40). Sarebbe paradossale accettare, da un lato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva sui marchi che uno Stato membro debba rifiutare la registrazione come marchio nazionale di un segno che è privo di carattere distintivo nel suo territorio e, dall'altro, che questo stesso Stato membro debba rispettare un marchio comunitario relativo a tale segno per il solo fatto che esso ha acquisito un carattere distintivo nel territorio di un altro Stato membro (sentenza del 14/12/2011, T-237/10, *Louis Vuitton*, punto 100).

2.6.6.1 Disposizioni specifiche a proposito dell'adesione di nuovi Stati membri

In conformità alle disposizioni dei trattati di adesione dell'UE, un MC richiesto prima della data di adesione di uno Stato membro può essere respinto solo per i motivi esistenti prima della data di adesione. Quindi, nel procedimento di esame dell'Ufficio, il carattere distintivo acquisito deve essere dimostrato a proposito dei soli Stati membri dell'UE al momento della domanda di MC, e non a quelli che vi hanno aderito in un momento successivo.

2.6.6.2 Marchi tridimensionali, colori intrinseci e marchi figurativi

Se esiste obiezione in tutta l'Unione europea, come normalmente avviene per i marchi tridimensionali, colori intrinseci e marchi figurativi costituiti esclusivamente dalla raffigurazione dei prodotti in questione, il carattere distintivo acquisito deve essere comprovato in tutta l'Unione europea. Sulla possibilità di estrapolare la prova, cfr. paragrafo 2.12.8.7 che segue.

2.6.6.3 Ambito linguistico

Qualora la domanda di marchio comunitario sia respinta in ragione del suo significato in una lingua specifica, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso deve essere dimostrato almeno per gli Stati membri in cui tale lingua è una lingua ufficiale.

Sarebbe opportuno prestare particolare attenzione quando una lingua è una lingua ufficiale in più di uno Stato membro dell'UE. In tali circostanze, quando si tratta di un'obiezione per impedimenti assoluti basata sul significato di termini in una certa lingua, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso deve essere dimostrato per ciascuno degli Stati membri in cui tale lingua è ufficiale (così come in qualsiasi altro Stato membro o mercato dove la stessa sarà compresa).

(a) Tra le lingue ufficiali in più di uno Stato membro dell'UE si possono citare:

- Tedesco

Il tedesco è lingua ufficiale in Germania e in Austria, nonché in Lussemburgo e in Belgio. Qualsiasi rivendicazione secondo cui il

carattere distintivo acquisito in seguito all'uso consente al segno oggetto di domanda di superare un'obiezione per impedimenti assoluti che si basa sul significato del testo di lingua tedesca, deve automaticamente essere esaminata per tutti questi paesi.

- Greco

Il greco è lingua ufficiale non solo in Grecia, ma anche a Cipro. Qualsiasi rivendicazione secondo cui il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso consente al segno richiesto di superare un'obiezione per impedimenti assoluti che si basa sul significato del testo di lingua greca deve automaticamente essere esaminata per entrambi questi paesi.

- Inglese

L'inglese è lingua ufficiale nel Regno Unito, in Irlanda e a Malta. Qualsiasi rivendicazione secondo cui il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso consente al segno richiesto di superare un'obiezione per impedimenti assoluti che si basa sul significato del testo di lingua inglese deve automaticamente essere esaminata per tutti questi paesi.

- Francese

Il francese è lingua ufficiale non solo in Francia ma anche in Belgio e in Lussemburgo. Qualsiasi rivendicazione secondo cui il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso consente al segno richiesto di superare un'obiezione per impedimenti assoluti che si basa sul significato del testo di lingua francese deve automaticamente essere esaminata per tutti questi paesi.

- Neerlandese

Il neerlandese è lingua ufficiale nei Paesi Bassi e anche in Belgio. Qualsiasi rivendicazione secondo cui il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso consente al segno richiesto di superare un'obiezione per impedimenti assoluti che si basa sul significato del testo di lingua neerlandese deve automaticamente essere esaminata per entrambi questi paesi.

- Svedese

Lo svedese è lingua ufficiale non solo in Svezia, ma anche in Finlandia. Qualsiasi rivendicazione secondo cui il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso consente al segno richiesto di superare un'obiezione per impedimenti assoluti che si basa sul significato del testo di lingua svedese deve automaticamente essere esaminata per entrambi questi paesi.

- (b) Comprensione della lingua di uno Stato membro negli Stati membri in cui la lingua in questione non è ufficiale.

Oltre agli Stati membri in cui la lingua del testo di un segno è una lingua ufficiale dell'UE, occorre valutare anche se una data lingua ufficiale dell'UE viene compresa in altri Stati membri in cui la stessa non è ufficiale. Ciò può essere dovuto al fatto che, a seconda dei prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio comunitario, il pubblico pertinente di detto Stato membro ha una conoscenza elementare della lingua in questione, o perché il pubblico di riferimento è composto da specialisti che comprendono alcuni termini tecnici in un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro dell'UE. In tal caso, il carattere distintivo acquisito dev'essere dimostrato per il pubblico di riferimento anche in questi altri Stati membri dell'UE, e non solo negli Stati membri in cui la lingua in questione è ufficiale.

A titolo esemplificativo, il Tribunale ha dichiarato che una percentuale molto elevata di consumatori e di professionisti europei ha una conoscenza elementare della lingua inglese (sentenza del 26/9/2012, T-301/09, *Citigate*, punto 41). Di conseguenza, a seconda del consumatore di riferimento dei prodotti e dei servizi in questione e nel caso in cui il segno sia costituito da una parola inglese elementare o meno, il carattere distintivo acquisito potrebbe essere anche essere valutato tenendo conto degli altri Stati membri.

Passando dal pubblico generale a un pubblico più specializzato in tema di prodotti e servizi, il Tribunale ha dichiarato che alcuni termini inglesi in campo medico (sentenza del 29/3/2012, T-242/11, *3D eXam*, punto 26), in settori tecnici (sentenza del 09/3/2012, T-172/10, *Base-seal*, punto 54) e in materia finanziaria (sentenza del 26/9/2012, T-301/09, *Citigate*, punto 41) saranno compresi dai professionisti competenti in tutta l'UE, dal momento che l'inglese è la lingua professionale comunemente usata in tali ambiti.

D'altra parte, poiché la comprensione delle lingue non è strettamente limitata da confini geografici, può darsi che, per ragioni storiche, culturali o di mercato transfrontaliero, un certo vocabolario (di solito elementare) di una data lingua si diffonda e che possa essere ampiamente compreso dal grande pubblico in altri Stati membri, in particolare quelli con frontiere terrestri contigue. A titolo esemplificativo, il tedesco e il francese sono lingue comunemente usate rispettivamente nelle regioni italiane del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta.

2.6.7 Cosa deve essere dimostrato

La Corte di giustizia ha fornito indicazioni sulle condizioni utili a constatare quando un marchio abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso: «qualora l'autorità competente ritenga che una frazione significativa degli ambienti interessati identifichi grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, essa deve in ogni caso concluderne che la condizione per la registrazione del marchio è soddisfatta» (sentenza del 04/5/1999, C-108/97 e C-109/97, *Chiemsee*, punti 45 e segg.).

Di conseguenza, è necessario dimostrare che una percentuale significativa del pubblico di riferimento in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda nel territorio di riferimento identifichi il marchio con i prodotti o servizi di una determinata impresa; in altre parole, che l'uso fatto del marchio abbia creato un nesso nella mente del pubblico di riferimento con i prodotti o servizi di un'impresa specifica, a prescindere dal fatto che il testo in esame sia privo del carattere distintivo inteso a stabilire tale nesso qualora tale utilizzo non abbia avuto luogo.

Per quanto riguarda il grado di penetrazione del mercato e il riconoscimento del pubblico di riferimento che un marchio deve conseguire per poter affermare di aver acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso, in quanto ha potuto identificare i prodotti e i servizi di un'impresa rispetto a quelli degli altri in relazione al pubblico di riferimento, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di riconoscimento del mercato per il pubblico di riferimento. Aniché utilizzare una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la prova dovrebbe invece dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il marchio con prodotti o servizi specifici.

Infine, la prova deve riguardare ciascuno dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di marchio comunitario. Dopo una prima obiezione per impedimenti assoluti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMC, saranno registrabili solo i prodotti e i servizi oggetto della domanda per i quali il carattere distintivo in seguito all'uso è stato dimostrato.

2.6.8 La prova e la sua valutazione

Nello stabilire il carattere distintivo acquisito, è possibile prendere in considerazione la prova dei seguenti elementi: la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da un'impresa determinata grazie al marchio, nonché le dichiarazioni di camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali (sentenza del 04/5/1999, C-108/97 e C-109/97, *Chiemsee*, punto 31 e sentenza del 29/9/2010, T-378/07, *RED/BLACK/GREY [superficie di un trattore]*, punto 32).

L'Ufficio non è tenuto a esaminare i fatti idonei a conferire al marchio un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, a meno che il richiedente non li abbia fatti valere (sentenza del 12/12/2002, T-247/01, *Ecopy*, punto 47).

2.6.8.1 Il tipo di prova che può essere trasmesso

Esempi di prove utili a indicare alcuni o tutti questi fattori in grado di dimostrare il carattere distintivo acquisito sono opuscoli di vendita, cataloghi, listini, fatture, relazioni annuali, fatturato, cifre e relazioni riguardanti l'investimento pubblicitario e pubblicità (rassegna stampa, tabelloni pubblicitari, spot televisivi), unitamente alle prove riguardanti intensità ed estensione, così come sondaggi di clienti e/o di mercato.

I richiedenti dovrebbero prestare molta attenzione per garantire che le prove dimostrino non solo l'uso del marchio richiesto, ma che siano anche sufficienti a individuare le date di tale uso e il territorio geografico specifico dell'uso all'interno dell'UE. Le prove prive di data saranno normalmente insufficienti a dimostrare che il carattere distintivo sia stato acquisito prima della data di deposito, e le prove dell'uso al di fuori dell'UE non possono dimostrare il riconoscimento del mercato richiesto del pubblico di riferimento all'interno dell'UE. Inoltre, se le prove contengono materiali riguardanti i territori UE e non UE, e non consentono all'Ufficio di individuare l'entità specifica dell'uso esclusivamente a livello UE, esse saranno prive di valore probatorio per il pubblico di riferimento dell'UE.

L'articolo 78, RMC contiene un elenco non esaustivo dei mezzi istruttori nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, che possono servire da guida per i richiedenti.

2.6.8.2 Valutazione della prova complessiva

Poiché l'Ufficio deve valutare le prove nel loro complesso (R 0159/2005-4, *Metavit/MEXA-VIT C et al*, punto 37), non è necessario che un qualsiasi elemento della prova in sé possa dimostrare quanto discusso. Tale prova può derivare da una valutazione globale di tutti gli elementi di prova presentati (sentenza del 07/6/2005, T-303/03, *Salvita*, punto 42 e decisione dell'08/3/2006, R 0358/2004-4 – *MediQi/MEDICE*, punto 34). Al fine di valutare il valore probatorio di un documento, è necessario considerare la sua credibilità. È ugualmente necessario considerare da chi il documento proviene, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (sentenza del 07/6/2005, T-303/03, *Salvita*, punto 42; e sentenza del 16/12/2008, T-86/07, *DEITECH* [marchio fig.], punti 46 e segg).

2.6.8.3 Quota di mercato

La quota di mercato detenuta dal marchio può essere rilevante per valutare se tale marchio abbia acquisito, o meno, un carattere distintivo in seguito all'uso, nella misura in cui tale penetrazione del mercato possa consentire all'Ufficio di dedurre che il pubblico di riferimento identificherebbe il marchio con i prodotti o servizi di una determinata impresa, distinguendo quindi tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese.

Il volume pubblicitario sul mercato pertinente per i prodotti o servizi oggetto della domanda (in termini d'investimenti pubblicitari per promuovere un marchio) può altresì essere rilevante per valutare se il marchio abbia acquisito, o meno, un carattere distintivo in seguito all'uso (sentenza del 22/6/2006, C-0025/05 P, *Sweet wrapper*, punti 76 e segg.). Tuttavia, molti tentativi di dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso si sono rivelati infruttuosi perché la prova trasmessa dal richiedente non è sufficiente a dimostrare un nesso tra la quota di mercato e la pubblicità, da un lato, e la percezione dei consumatori, dall'altro.

2.6.8.4 Sondaggi di opinione e indagini

I sondaggi di opinione concernenti il livello di riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento sul mercato in questione possono, se condotti correttamente, costituire una delle forme più dirette di prove, dal momento che possono dimostrare la percezione reale del pubblico di riferimento. Tuttavia, non è facile formulare e realizzare correttamente un sondaggio in modo che possa essere ritenuto realmente neutrale e rappresentativo. Per evitare di pregiudicare il valore probatorio di tali indagini, sarebbe opportuno evitare domande tendenziose, campioni non rappresentativi del pubblico e un'indebita modifica delle risposte.

Il Tribunale ha riscontrato che in linea di principio non si può escludere a priori che uno studio effettuato qualche tempo prima o dopo tale data possa contenere indicazioni utili, tenendo però presente che il suo valore probatorio può variare a seconda che il periodo interessato sia più o meno vicino alla data di deposito o alla data di priorità

della domanda di marchio di cui trattasi. Inoltre, il suo valore probatorio dipende inoltre dal metodo d'indagine impiegato (sentenza del 12/7/2006, T-277/04, *Vitacoat*, punti 38-39).

Di conseguenza, qualsiasi prova di un sondaggio d'opinione deve essere valutato con attenzione. È importante che le domande poste siano pertinenti e non tendenziose. I criteri per la selezione del pubblico intervistato devono essere valutati con attenzione. Il campione deve essere indicativo dell'intero pubblico di riferimento e, di conseguenza, deve essere selezionato in modo casuale.

Le prove di associazioni indipendenti, organizzazioni di consumatori e concorrenti dovrebbero essere ponderate. Alle prove di fornitori o distributori dovrebbe essere dato, in generale, meno peso, dal momento che è poco probabile che la loro testimonianza rappresenti un punto di vista indipendente di terze parti. A questo proposito, il grado d'indipendenza di quest'ultimo inciderà sul peso da dare alle prove da parte dell'Ufficio (sentenza del 28/10/2009 T-137/08, *Green/Yellow*).

2.6.8.5 Fatturato e pubblicità

Le informazioni riguardanti il fatturato costituiscono la prova più prontamente disponibile per le società. Altrettanto dicasi per le spese pubblicitarie.

Tali cifre possono avere un impatto significativo sulla valutazione degli elementi di prova, ma nella grande maggioranza dei casi non sono sufficienti da sole a dimostrare la questione del carattere distintivo di un marchio acquisito in seguito all'uso. Questo perché i dati riguardanti il fatturato/i costi pubblicitari, senza ulteriori dettagli corroboranti, sono spesso troppo generici per consentire di trarre conclusioni specifiche circa l'uso di un particolare marchio: deve essere possibile identificare con precisione le cifre riguardanti il fatturato/la pubblicità e le prove relative al marchio richiesto, e anche i prodotti e servizi in questione devono essere identificabili.

Prodotti e servizi sono spesso commercializzati con diversi marchi, il che rende difficile conoscere la percezione del cliente di riferimento del solo marchio richiesto, e il fatturato/la pubblicità spesso possono includere vendite o promozioni di altri marchi, o di forme significativamente diverse del marchio in questione (per esempio, i marchi figurativi piuttosto che i marchi denominativi, o elementi verbali diversi in un marchio figurativo), o sono troppo generici per consentire l'identificazione dei mercati specifici in esame. Di conseguenza, le cifre ampiamente consolidate riguardanti fatturato e pubblicità possono non essere sufficienti per dimostrare se il pubblico di riferimento identifica o meno il marchio in questione come un'indicazione di origine.

Quando vengono forniti i dati sul fatturato o sulla pubblicità, questi dovrebbero riguardare non solo il marchio di cui si chiede la registrazione, ma nello specifico anche i prodotti o servizi contraddistinti da tale marchio. È auspicabile che i dati sul fatturato siano separati su base annua e per mercato. Il periodo specifico/i periodi specifici dell'uso (compresi i dettagli per quanto riguarda l'inizio dell'uso) dovrebbe(ro) essere corroborato/i da prove, in modo che l'Ufficio sia in grado di accertare che le prove attestino che il marchio ha acquisito un carattere distintivo prima della data di deposito.

2.6.8.6 Prova indiretta dell'uso

Le prove possono includere o consistere in registrazioni presso gli Stati membri ottenute sulla base del carattere distintivo acquisito.

La data alla quale le prove presentate a livello nazionale si riferiscono sarà solitamente diversa dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario. Tali registrazioni possono essere prese in considerazione, anche se non sono vincolanti, quando l'esaminatore è in grado di valutare le prove trasmesse dinanzi all'ufficio nazionale della PI.

2.6.8.7 Estrapolazione

Un altro aspetto importante relativo alla valutazione delle prove è se l'Ufficio può trarre conclusioni più generali dalle prove selettive estrapolate. Ciò riguarda la misura in cui le prove attestanti il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso in alcuni Stati membri possono essere usate per formulare deduzioni riguardo alla situazione del mercato in altri Stati membri non interessati dalle prove.

Una siffatta estrapolazione per formulare deduzioni più generali riveste particolare rilevanza per un'Unione europea allargata comprendente molti Stati membri, dal momento che è molto improbabile che una parte sarà in grado di fornire elementi di prova relativi a tutta l'Unione europea e tenderà piuttosto a concentrarsi in alcune aree.

L'estrapolazione è possibile quando il mercato è omogeneo e se sono presentate almeno alcune prove. Le condizioni di mercato e le abitudini dei consumatori devono essere comparabili. Di conseguenza, è particolarmente importante che il richiedente presenti dati relativi alla dimensione del mercato, alla propria quota di mercato, e, se possibile, a quella dei suoi principali concorrenti, così come alle spese di marketing supportate. Solo se tutti i dati sono comparabili, l'Ufficio può estrapolare i risultati da un territorio all'altro. Per esempio, se l'MC è utilizzato in tutto il territorio di riferimento ma le prove si riferiscono solo a una parte di esso, la deduzione è possibile se le circostanze sono comparabili. Tuttavia, se l'MC viene utilizzato solo in una parte del territorio di riferimento (cui si riferiscono le prove), di solito sarà difficile estrapolare tali fatti ad altre parti del territorio.

2.6.8.8 Modalità d'uso

Le prove dovrebbero fornire alcuni esempi di come il marchio viene usato (opuscoli, imballaggi, campioni di prodotti, ecc.). All'uso di un marchio sostanzialmente diverso non dovrebbe essere dato alcun peso.

Talvolta l'uso è comprovato da un segno che, pur simile al marchio richiesto, è di per sé distintivo. In tali casi dovrebbe essere ignorata la prova. Il carattere distintivo acquisito deve essere dimostrato rispetto al segno richiesto. Tuttavia, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMC, possono essere ammesse modifiche minori al segno che non cambiano il carattere distintivo del segno (decisione del 15/01/2010, R 0735/2009-2, *PLAYNOW* e decisione del 09/02/2010, R 1291/2009-2, *EUROFLORIST*).

È possibile dimostrare il carattere distintivo acquisito di un segno che è stato utilizzato in combinazione ad altri marchi (sentenza del 28/10/2009, T-137/08, *Green/Yellow*,

punto 27), a condizione che il consumatore di riferimento attribuisca al segno in questione la funzione d'identificazione (sentenza del 07/07/2005, C-353/03, *Have a break*, sentenza del 30/9/2009 T-75/08, *!* [marchio fig.], punto 43, e sentenza del 28/10/2009, T-137/08, *Green/Yellow*, punto 46).

2.6.8.9 Durata dell'uso

Le prove dovrebbero indicare quando è iniziato l'uso e dovrebbero altresì dimostrare che l'uso era continuo o fornire spiegazioni in caso di lacune nel periodo d'uso.

Di norma, un utilizzo prolungato può costituire un elemento persuasivo importante ai fini della valutazione del carattere distintivo acquisito. Maggiore è il tempo in cui i clienti, compresi quelli potenziali, sono stati esposti al marchio, maggiori sono le probabilità che essi abbiano stabilito una correlazione tra il marchio e una particolare origine commerciale.

Considerando, tuttavia, che la durata dell'uso è solo uno dei fattori di cui tenere conto, possono verificarsi situazioni in cui siano giustificate delle eccezioni alla regola suddetta, in particolare quando possono entrare in gioco altri fattori in grado di compensare una breve durata dell'uso. Per esempio, nel caso in cui prodotti o servizi costituiscano l'oggetto di un importante lancio pubblicitario e/o il segno richiesto sia solo una variante di un segno già utilizzato da molto tempo, l'acquisizione del carattere distintivo può avvenire piuttosto rapidamente.

Ciò potrebbe verificarsi, per esempio, qualora una nuova versione di un sistema operativo informatico esistente e ampiamente diffuso venga immessa sul mercato con un segno che riproduce essenzialmente la struttura e/o i contenuti del marchio applicato su versioni precedenti del prodotto. Il marchio relativo a un prodotto di questo tipo potrebbe acquisire in tempi piuttosto brevi un carattere distintivo di ampia portata semplicemente perché tutti gli utilizzatori esistenti verrebbero subito informati che il segno oggetto della domanda si riferisce all'aggiornamento alla nuova versione.

Analogamente, è naturale che taluni eventi sportivi importanti si svolgano a intervalli regolari e siano noti per la grande attrattiva che esercitano. Essi sono attesi da milioni di persone e la consapevolezza che un evento sportivo è previsto per una data particolare, di norma precede l'annuncio formale del luogo in cui questo si terrà. Tale circostanza crea un interesse elevato per la località designata per gli eventi di questo tipo e per il relativo annuncio. Pertanto, si può ragionevolmente supporre che pressoché tutti i consumatori di riferimento interessati allo sport/agli sport in questione o i professionisti del settore vengano istantaneamente a conoscenza della città o del paese in cui si svolgeranno le gare o un determinato torneo nel momento in cui avviene tale assegnazione. Ciò può pertanto dar luogo alla possibilità che un marchio relativo a un evento imminente acquisisca carattere distintivo in tempi rapidi o addirittura istantaneamente, in particolare quando il segno riproduce la struttura di marchi precedentemente utilizzati e, di conseguenza, il pubblico percepisce immediatamente il nuovo evento come un seguito di una serie consolidata di eventi analoghi.

Per valutare tale possibile acquisizione istantanea del carattere distintivo ci si atterrà ai criteri generali, sia per quanto concerne, ad esempio, l'estensione dell'uso, il territorio, la data di riferimento o il pubblico destinatario, qualora si applichino gli standard generali, sia per quanto concerne l'onere della prova da parte del richiedente. L'unica particolarità riguarda la durata dell'uso e la possibilità che, in determinate circostanze, il

carattere distintivo possa essere acquisito molto rapidamente o addirittura istantaneamente. Come nel caso di qualsiasi altra rivendicazione di carattere distintivo acquisito, spetta al richiedente dimostrare che il pubblico sia in grado di percepire il marchio in questione come un segno distintivo.

2.6.8.10 Prove successive alla data di deposito

Le prove devono dimostrare che il marchio aveva acquisito carattere distintivo in seguito all'uso prima della data di deposito.

Tuttavia, le prove non possono essere respinte solo perché successive alla data di deposito, in quanto possono fornire indicazioni in merito alla situazione prima della data di deposito. Di conseguenza, tali prove devono essere valutate e ricevere il giusto peso.

A titolo esemplificativo, un marchio che gode di un riconoscimento particolarmente rilevante sul mercato o una quota di mercato sostanzialmente rilevante pochi mesi dopo la data di deposito può aver acquisito un carattere distintivo anche alla data di deposito.

2.6.9 Conseguenze del carattere distintivo acquisito

Un marchio registrato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, RMC gode della stessa protezione di qualsiasi altro marchio che è stato riscontrato intrinsecamente registrabile dopo l'esame.

Se la domanda di MC è accettata in base all'articolo 7, paragrafo 3, RMC, questa informazione è pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari, utilizzando il codice INID 521.