

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME SUI
MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(EUIPO)***

PARTE B

ESAME

SEZIONE 4

***IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA
REGISTRAZIONE***

CAPITOLO 2

***Definizione di MUE
(articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE)***

Indice

2.1.1	Osservazioni generali	3
2.1.2	Esempi di domande di marchi respinti o accettati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE	5
2.1.2.1	Odori/marchi olfattivi.....	5
2.1.2.2	Marchi gustativi	6
2.1.2.3	Marchi sonori.....	6
2.1.2.4	Marchi di movimento	8
2.1.2.5	Marchi di colore	10
2.1.2.6	Marchio di posizione.....	11
2.1.2.7	Rappresentazione 3D di uno spazio.....	12
2.1.3	Relazione con altre disposizioni RMUE	13

1 Osservazioni generali

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE sancisce l'obbligo da parte dell'Ufficio di respingere i segni che non sono conformi all'articolo 4, RMUE¹.

In base all'articolo 4, RMUE, possono costituire marchi dell'Unione europea 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.

Per poter costituire un marchio nel senso dell'articolo 4, RMUE, l'oggetto di una domanda deve soddisfare tre condizioni:

- (a) deve costituire un segno,
- (b) deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica,
- (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*, EU:C:2007:51, § 28).

a) Segni

In base all'articolo 4, RMUE, 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.

D'altronde, per non privare di sostanza l'articolo 4, RMUE, 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 (sentenza del 21/04/2010, T-7/09, *Spannfutter*, EU:T:2010:153, § 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*, EU:C:2007:51, § 35 e 37).

b) Riproduzione grafica

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE, un segno che non possa essere riprodotto graficamente sarà escluso dalla registrazione come marchio dell'Unione europea.

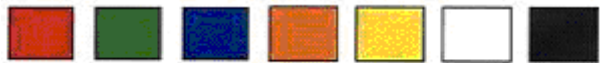
¹ Le modifiche all'Articolo 4 RMUE introdotte dal Regolamento No 2015/2424 entreranno in vigore il 01/10/2017. Tali modifiche non sono pertanto state prese in considerazione in questa versione delle direttive.

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, RMUE, 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 (sentenza del 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748, § 46-55, e sentenza del 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 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.

Inoltre, nei casi in cui un segno è definito sia da una riproduzione grafica sia da una descrizione testuale, affinché la rappresentazione sia precisa, intelligibile e obiettiva, la descrizione deve coincidere con ciò che si vede nella riproduzione grafica (decisione del 23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (al.).

Segno	N. della causa
 <p data-bbox="236 1193 845 1384">Descrizione: “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”.</p>	<p data-bbox="911 1193 1310 1272">MUE n. 8 316 184 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302</p>
<p data-bbox="236 1429 1356 1590">Il Tribunale ha considerato che la descrizione del marchio 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 si è verificata – avrebbe comunque contenuto una contraddizione intrinseca, poiché riguarda la vera natura del segno (punti 64 e 66).</p>	

c) Carattere distintivo

L'articolo 4, RMUE, fa riferimento alla capacità di un segno di distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra. Contrariamente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che riguarda il carattere distintivo di un marchio relativamente a prodotti o servizi specifici, l'articolo 4, RMUE, riguarda soltanto la capacità astratta 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.

Un esempio calzante di mancanza di capacità astratta nel contesto di qualsiasi prodotto o servizio potrebbe essere ad esempio il termine “Marchio”.

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

Per questioni riguardanti la formalità relative ad alcuni dei tipi di marchi citati di seguito, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafo 9.


2.1 Odori/marchi olfattivi

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 (sentenza del 12/12/2002, C-273/00, *Methylcinnamat*, EU:C:2002:748, § 69-73).

Attualmente, non esiste un mezzo per rappresentare graficamente gli odori in modo soddisfacente. 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, *Odeur de fraise mûre*, EU:T:2005:380, § 34)

Ecco alcuni esempi di possibili riproduzioni grafiche di un odore, nessuna delle quali è peraltro soddisfacente:

- *Formula chimica*
Poche persone riconoscerebbero l'odore in questione in una tale formula.
- *Campione olfattivo*
Il deposito di un campione olfattivo non costituirebbe una riproduzione grafica ai sensi dell'articolo 4 RMUE, in quanto un campione olfattivo non è sufficientemente stabile o durevole.
- *Riproduzione grafica e descrizione verbale*
I requisiti di riproduzione grafica non sono soddisfatti attraverso:
 - una riproduzione grafica dell'odore;
 - una descrizione verbale dell'odore;
 - una loro combinazione (riproduzione grafica e descrizione verbale).

Segno	N. della causa
 Descrizione del marchio: odore di fragole mature	MUE n. 1 122 118
27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34 La Corte ha considerato che 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 non 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.

2.2 Marchi gustativi

Le argomentazioni menzionate al paragrafo 2.1 sono applicabili in modo analogo ai marchi gustativi [decisione del 04/08/2003, R 120/2001-2, The taste of artificial strawberry flavour (gust.)].

2.3 Marchi sonori

Conformemente alla sentenza del 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 55, un suono deve essere rappresentato graficamente «in particolare attraverso immagini, linee o caratteri» e la rappresentazione deve essere «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva».

Quelli che seguono **non sono mezzi validi** per rappresentare graficamente un suono:

- *Descrizione di un suono mediante parole*

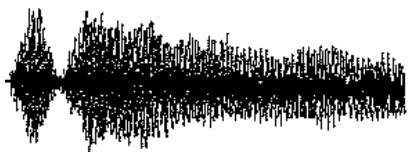
Una descrizione costituita da alcune note di un brano musicale, ad esempio «le prime 9 note di *Für Elise*», o una descrizione del suono mediante parole, ad esempio «il canto del gallo» manca quantomeno di precisione e di chiarezza e pertanto non consente di determinare l'estensione della tutela richiesta (sentenza del 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 59).

- *Onomatopea*

Sussiste una sfasatura tra l'onomatopea stessa, come viene pronunciata, e il suono o il rumore reale, ovvero la sequenza di suoni o di rumori reali, che essa intende imitare foneticamente (sentenza del 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 60).

- *Soltanto note musicali*

Una sequenza di note senza ulteriori precisazioni, come mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la, non costituisce una riproduzione grafica. Tale descrizione, che non è né chiara, né precisa, né di per sé completa, non consente, in particolare, di determinare l'altezza e la durata dei suoni che compongono la melodia oggetto della domanda di registrazione e che costituiscono parametri essenziali per conoscere tale melodia e, pertanto, per definire il marchio stesso (sentenza del 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 61).

Esempio di marchio sonoro inaccettabile	
<p>MUE n. 143 891 R 0781/1999-4 («RUGGITO DI LEONE»)</p> <p>Il (presunto) sonogramma è stato considerato incompleto, poiché non conteneva una rappresentazione in scala dell'asse temporale e dell'asse delle frequenze (punto 28).</p>	

Quelli che seguono **sono mezzi validi** per rappresentare graficamente un suono:

- *Sequenza di note musicali* (pentagramma)


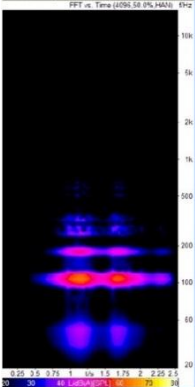
Un pentagramma diviso in battute e in cui figurano, in particolare, una chiave (chiave di sol, di fa o di do), note musicali e pause la cui forma (per le note: semibreve, minima, semiminima, croma, semicroma, ecc.; per le pause: pausa, pausa di semibreve, sospiro, sospiro di croma, ecc.) indica il valore relativo e, eventualmente, le alterazioni (diesis, bemolle, bequadro) – ove l'insieme di tali indicazioni determina l'altezza e la durata del suono – costituisce una rappresentazione fedele della sequenza dei suoni che compongono la melodia di cui si domanda registrazione (sentenza del 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 62).

- *Documento MP3 con un'altra rappresentazione grafica idonea*

Il richiedente può depositare un documento sonoro in allegato al modulo di domanda elettronico (decisione EX-05-3 del Presidente dell'Ufficio del 10 ottobre 2005 concernente il deposito elettronico dei marchi sonori, articolo 2, paragrafo 2). Tuttavia, tali documenti sonori devono essere depositati unitamente ad una rappresentazione grafica idonea.

Una rappresentazione grafica depositabile unitamente ad un documento elettronico è un sonogramma, vale a dire una rappresentazione grafica di un suono che mostra la distribuzione di energia a diverse frequenze, specialmente in funzione del tempo, purché il diagramma stesso indichi la scala, l'orientamento (rotazione) e la traslazione degli assi (tempo e frequenza).

Esempi di rappresentazioni grafiche **accettabili**:

Segno	Motivazione	N. della causa
	<p>Pentagramma diviso in battute e in cui figurano, in particolare, una chiave, note musicali e pause</p>	<p>MUE n. 1 637 859</p>
	<p>Sonogramma che indica tempo (asse x), frequenza (asse y) e intensità (a colori), unitamente a un documento elettronico</p>	<p>MUE n. 11 923 554</p>

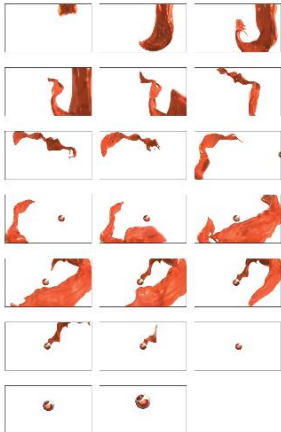
2.4 Marchi di movimento


A un marchio di movimento **può essere negata** la registrazione **soltanto** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE, quando una «persona ragionevolmente attenta, con livelli di percezione e intelligenza normali, in sede di consultazione del registro dei marchi dell'Unione europea [non] sarebbe in grado di comprendere esattamente ciò che rappresenta il marchio di movimento senza dover compiere un notevole sforzo in termini di dispendio di energia e immaginazione» (decisione del 23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLs (al.), paragrafo 20).

Pertanto, nella maggior parte dei casi, affinché la riproduzione di un marchio in movimento sia chiara, precisa, intellegibile e obiettiva, la rappresentazione grafica deve essere accompagnata da una **descrizione** che **spieghi** chiaramente **il movimento** per il quale è richiesta la protezione e che deve coincidere con ciò che si vede nella riproduzione grafica del segno.


Il **numero di fotogrammi** dipenderà dal movimento in questione. Non è imposto alcun limite.

Esempi di rappresentazioni grafiche **accettabili per i marchi di movimento**:

Segno	N. della causa
	<p style="text-align: center;">MUE n. 8 581 977 RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLLS (MARCHIO DI MOVIMENTO)</p> <p style="text-align: center;">R 443/2010 2</p>
<p>Descrizione: si tratta di un marchio di movimento a colori. La natura del movimento è quella di un nastro che scorre dall'aspetto liquido («nastro»). Il nastro scorre ondeggiando e culmina in una forma sferica («sfera»). Il movimento dura all'incirca 6 secondi. I fotogrammi della sequenza sono intervallati all'incirca di 0,3 secondi l'uno dall'altro, in modo uniforme dall'inizio alla fine della sequenza. Il primo fotogramma si trova in alto a sinistra. L'ultimo fotogramma (il 20°) è quello di mezzo nella riga inferiore. I fotogrammi seguono una progressione da sinistra verso destra in ogni riga, prima di passare alla riga successiva. L'esatta sequenza dei fotogrammi è la seguente: nel primo fotogramma, il nastro entra nel riquadro dal bordo superiore del riquadro e scorre in basso verso il bordo destro del riquadro, prima di risalire dal 2° fotogramma fino al 6°. Durante quella fase del movimento (nel 4° fotogramma) viene mostrata la fine del nastro, producendo l'effetto di un nastro che scorre. Dal 6° al 17° fotogramma, il nastro scorre in senso antiorario, all'interno del riquadro. Dal 9° fotogramma in poi, la sfera appare nel centro del riquadro. La parte interna della sfera è dello stesso colore del nastro. Il nastro scorre attorno alla sfera. Nel 14° fotogramma, il nastro entra nella sfera, come se vi fosse attratto. Dal 15° al 17° fotogramma, il nastro scompare dentro la sfera. Nel 19° e 20° fotogramma, la sfera si sposta verso chi guarda, aumentando di dimensione e terminando il movimento.</p>	

Segno	N. della causa
 <p data-bbox="231 510 769 817"><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 data-bbox="970 501 1168 526">MUE n. 5 338 629</p>

Esempi di rappresentazioni grafiche **non accettabili per i marchi di movimento:**

Segno	N. della causa
 <p data-bbox="231 1227 769 1361"><u>Descrizione:</u> il marchio comprende un'immagine in movimento che consiste in uno spazzolino da denti che si sposta verso un pomodoro, facendo pressione sul pomodoro senza rovinarne la buccia, e si allontana dal pomodoro.</p>	<p data-bbox="970 1115 1168 1140">MUE n. 9 742 974</p>
<p data-bbox="236 1379 1356 1433">L'Ufficio ha respinto la domanda perché non era possibile stabilire il movimento preciso dalla descrizione fornita unitamente alla rappresentazione grafica</p>	

.2.5 Marchi di colore

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, YELLOW/BLUE/RED(col.)].


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, RMUE (sentenza del 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 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.

Una riproduzione grafica che consiste di due o più colori, designati in modo astratto e senza contorni e organizzata associando i colori in questione in modo predeterminato e uniforme soddisferà il requisito della rappresentazione grafica (sentenza del 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, § 50).

Esempio di un segno **accettabile**:

Segno	N. della causa
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Colori indicati: verde, Pantone 368 C, antracite, Pantone 425 C, arancione Pantone 021 C Descrizione: il marchio è costituito dai colori verde: Pantone 368 C; antracite: Pantone 425 C; arancione: Pantone 021 C, come mostrato nell'immagine; i colori sono applicati a un componente di base all'esterno delle stazioni di servizio (stazioni di rifornimento) nella proporzione verde 60 %, antracite 30 % e arancione 10 %, creando l'impressione di una stazione di rifornimento di colore verde e antracite (il verde è predominante), con qualche accenno di arancione.</p>	<p style="text-align: center;">MUE n. 8 298 499</p>

2.6 Marchio di posizione

Per soddisfare i requisiti della rappresentazione grafica ed essere chiara, precisa, intellegibile e obiettiva, la riproduzione del marchio deve essere depositata unitamente a una descrizione, che deve indicare che la domanda riguarda un marchio di posizione e dettagliarne il posizionamento.


La domanda potrebbe essere oggetto di obiezione per alcuni dei prodotti se il posizionamento su tali prodotti non è chiaro.

Esempi di rappresentazioni grafiche di un marchio depositato come marchio di posizione:

Segno	N. della causa
	
<p>Descrizione iniziale: «un anello di rame fra due strati di metallo, visibile sul bordo superiore del corpo di un utensile da cucina come una pentola o un tegame».</p>	MUE n. 8 316 184
<p>Descrizione finale: <i>il marchio è un marchio di posizione nel quale un anello di rame stretto è posizionato in modo visibile fra due strati di metallo sul bordo superiore del corpo di una pentola o di un tegame.</i></p>	
<p>L'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). RMUE. Il richiedente aveva scelto di chiedere un «altro» tipo di marchio. L'interpretazione della descrizione del marchio unitamente alla riproduzione del marchio non ha consentito all'Ufficio di comprendere la portata del diritto rivendicato, vale a dire che non era chiaro che cosa fosse un «anello di rame» o cosa significasse «come una pentola o un tegame». Il richiedente è stato invitato a presentare una descrizione del marchio più precisa e dettagliata.</p>	
<p>La descrizione è stata modificata dal richiedente durante il procedimento di esame (cfr. sopra) e l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE è stata abbandonata a seguito della nuova descrizione.</p>	

2.7 Rappresentazione 3D di uno spazio

A seguito della sentenza del 10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070, non si può escludere che i requisiti della rappresentazione grafica che raffigura l'allestimento di un negozio al dettaglio siano soddisfatti unicamente con un disegno, che combina linee, contorni e forme, privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni. La Corte ha dichiarato che, in tal caso, il marchio potrebbe essere registrato purché il segno sia in grado di distinguere i servizi del richiedente la registrazione da quelli di altre imprese e se non trovano applicazione altri impedimenti.

Segno	N. della causa
	10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070

3 Relazione con altre disposizioni RMUE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE sancisce l'obbligo dell'Ufficio di respingere i segni che non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 RMUE. Se il segno non soddisfa tali requisiti, non si ha una rappresentazione grafica accettabile e la domanda sarà esaminata alla luce degli altri impedimenti assoluti alla registrazione.

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