

La proprietà Intellettuale ed Industriale e la tutela offerta dalla UE

Il Marchio di posizione ed il caso Steiff GmbH/UAMI

Firenze 15 Maggio 2015

Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di
Firenze

Avv. Claudia Del Re

Ph.D Diritto della Proprietà Intellettuale e Concorrenza

Docente presso Università degli Studi di Firenze

Docente Polimoda International Fashion Institute of Fashion and Design & Marketing



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Fonti normative

- Regolamento 207/2009/CE in materia di **marchio comunitario**
- Direttiva n. 95/2008/CE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa



Definizione di marchio comunitario

- Art. 1 del Regolamento: *«sono denominati marchi comunitari i marchi di prodotto o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità del presente Regolamento»*
- Art. 4 del Regolamento elenca i segni atti a costituire marchi comunitari



Ovvero...

« (...) le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o della confezione.

Tali segni sono suscettibili di costituire un marchio d'impresa **a condizione che siano dotati di carattere distintivo** e cioè che siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Segni privi di carattere distintivo (Reg. art. 7 par. 1, lett. b)

- 1) Quelli che sono **indistinguibili dal prodotto** che contraddistinguono e che in ragione di ciò non sono percepiti dai consumatori come segni distintivi.
- 2) Quelli che consistono **esclusivamente in segni divenuti di uso comune** nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.
- 3) Quelli costituiti **esclusivamente di denominazioni generiche dei prodotti o servizi** contrassegnati dal marchio o da indicazioni descrittive delle caratteristiche dei medesimi.



Il carattere distintivo secondo la giurisprudenza UE

- identificare il prodotto come **proveniente** da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenze della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C-473/01 P e C-474/01 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-5173, punto 32, e 21 ottobre 2004, causa C-64/02 P, UAMI/Erpo Möbelwerk, Racc. pag. I-10031, punto 42)
- valutazione **in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi** per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della **percezione** che ne ha il pubblico di riferimento (sentenze della Corte Procter & Gamble/UAMI, cit., punto 33, e 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I-5719, punto 25)



E i marchi cd. di posizione?

Né l'art. 4 del Regolamento n. 207/2009 né il Regolamento CE recante modalità di esecuzione del predetto Regolamento sui marchi comunitari menzionano i «marchi di posizione» come particolare categoria di marchi.

Tuttavia l'art. 4 del Reg. n. 207/2009 non contiene alcun elenco esaustivo dei segni atti a costituire marchi comunitari.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Marchi di posizione = marchi speciali

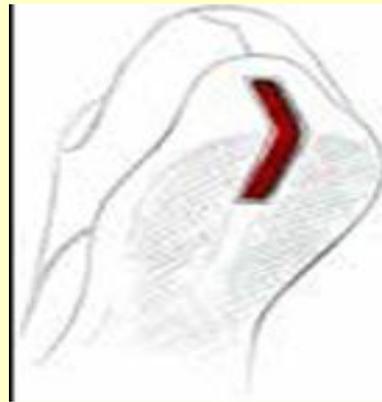
- Marchi costituiti da **parole, motivi, grafici o figure** che sono posizionate in un punto particolare del prodotto.
- La tutela non attiene dunque le forme od i motivi grafici in sè ma il “sottinsieme” ovvero il motivo o la forma **in quanto posti sul prodotto in una specifica posizione.**



Sul punto le maggiori difficoltà risiedono nel fatto che spesso questi si confondono (inevitabilmente) con l'aspetto del prodotto e non è facile stabilire la “linea di confine oltre la quale” si ha il carattere distintivo necessario per la registrazione (e tutela) come marchio comunitario od “entro la quale” non può essere registrato e godere di tale tutela.



Si avvicinano alle categorie dei marchi figurativi e tridimensionali, in quanto hanno ad oggetto l'applicazione di elementi figurativi o tridimensionali alla superficie di un prodotto (cfr. N. 011247897 e il marchio N. 001027747)

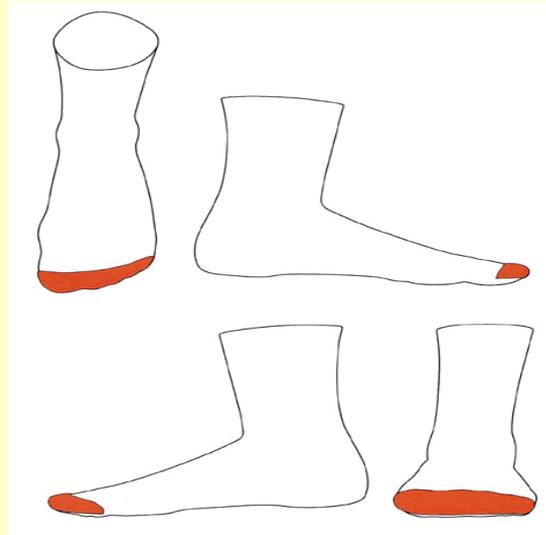


DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Tendenze giurisprudenziali recenti

- **Technology Swiss GmbH c. UAMI (T-547/08), 15 Giugno 2010:** il marchio richiesto si confonde con l'aspetto del prodotto designato



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

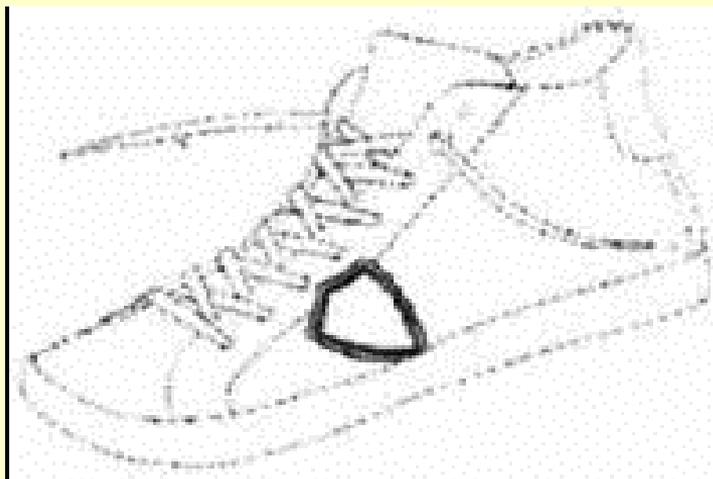
- i consumatori medi non hanno l'abitudine di presumere l'origine commerciale dei prodotti basandosi su **segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti stessi** (sentenze Procter & Gamble/UAMI; Mag Instrument/UAMI e Deutsche SiSi-Werke/UAMI; sentenze Storck/UAMI, e Henkel/UAMI, ordinanza della Corte 28 giugno 2004, causa C-445/02 P, Glaverbel/UAMI, Racc. pag. I-6267)
- segni di tal genere sono distintivi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento **solo se divergono in maniera significativa dalla norma o dalle abitudini del settore** (v., in tal senso, sentenze della Corte 7 ottobre 2004, causa C-136/02 P, Mag Instrument/UAMI, Racc. pag. I-9165, punti 30 e 31; 12 gennaio 2006, causa C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I-551, punti 28 e 31, e 4 ottobre 2007, causa C-144/06 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-8109, punti 36 e 37)
- la giurisprudenza ritiene che **i colori e le loro combinazioni** astratte possano vedersi riconoscere un carattere distintivo intrinseco **solo in circostanze eccezionali**, posto che essi si confondono con l'aspetto dei prodotti designati e non sono, in linea di principio, utilizzati come mezzi di identificazione di origine commerciale (v., in tal senso, sentenze della Corte 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, punti 65 e 66, e 24 giugno 2004, causa C-49/02, Heidelberger Bauchemie, Racc. pag. I-6129, punto 39)



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

- **Ricorso all'UAMI n. R 0125/2013-2:** il marchio inizialmente rifiutato poiché non eccezionale, poi in Appello la sentenza viene riformata



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

In Appello, la commissione ha valutato diversamente e ha autorizzato il marchio in quanto a suo dire i consumatori *"sono abituati a identificare una particolare marca di scarpe o abbigliamento sportivo anche solamente attraverso un modello o un certo design. L'ampio uso della pubblicità in televisione, Internet e sulla carta stampata fa sì che, agli occhi del target di riferimento, anche un disegno relativamente semplice è in grado di agire come un segno distintivo"*.

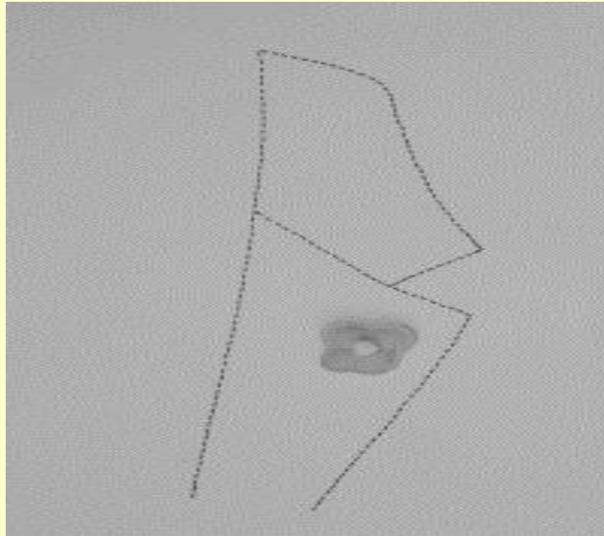
→ **anche se** il marchio in questione è **"non** è ad alto contenuto di carattere distintivo" o **"particolarmente originale"**, presenta comunque quella minima distintività in quanto è **"abbastanza originale in termini geometrici per non essere definito banale"**.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

- **T-131/13 Lardini c. UAMI, 15 Febbraio 2014:** il marchio non ha carattere distintivo



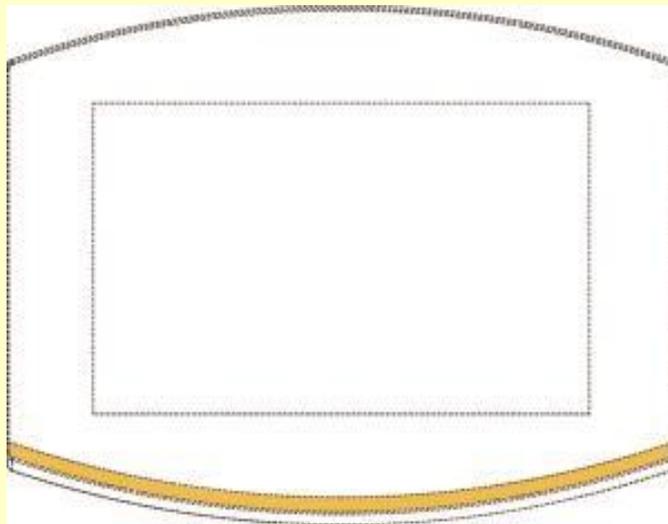
DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

- **Par. 23:** “Infatti, si deve ritenere che il marchio richiesto, come presentato dalla ricorrente, sia molto semplice e **non rivesta caratteristiche particolari o un aspetto facilmente e immediatamente memorizzabile** dal pubblico di riferimento, che gli consenta di essere considerato un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi. Anche ammesso che, nella rappresentazione del marchio richiesto, il pubblico possa riconoscere un fiore, esso, in quanto posto all’altezza dell’occhiello situato sul bavero di un indumento, **non è peraltro sufficientemente distintivo** per poter identificare l’origine commerciale dei prodotti da esso designati”.
- **Par. 24** “Occorre aggiungere che, come altresì rilevato dalla commissione di ricorso, **il consumatore è abituato** alla presenza di un ornamento, incluso un fiore, sul bavero di una giacca. Un fiore apposto in tal modo sarà considerato come un semplice ornamento. Di conseguenza, il consumatore gli assegnerà una funzione esclusivamente decorativa e non lo considererà come un segno distintivo idoneo a distinguere la merce di un produttore da quella dei suoi concorrenti”.



- **T-331/12 Sartorius Lab c. UAMI, 26 Febbraio 2014**: il marchio risulta privo del carattere distintivo



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Par. 39 “Il segno richiesto costituisce un motivo semplice. Malgrado il suo colore vivace, **non** contiene alcun elemento evidente tale da **attirare l’attenzione del pubblico di riferimento**, anche ipotizzando che quest’ultimo sia dotato di un grado di attenzione elevato. Come risulta dal punto 38 supra, e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, **non è insolito**, nel settore considerato, **inserire una siffatta «indicazione visiva» colorata** intorno allo schermo dell’apparecchio. Inoltre, la ricorrente non afferma che una precisa sfumatura di giallo formi oggetto del marchio richiesto. Pertanto, si deve ritenere che il marchio richiesto non presenti alcun carattere unico, originale o insolito”.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Giurisprudenza ante caso Steiff

- Il marchio non va percepito come elemento decorativo dal pubblico di riferimento, composto dall'insieme dei consumatori finali che manifestano un grado di attenzione piuttosto scarso
- Necessità di divergenza significativa rispetto alla norma o alle abitudini del settore
- In alcuni casi originalità = non banalità



Tribunale UE 16.01.2014

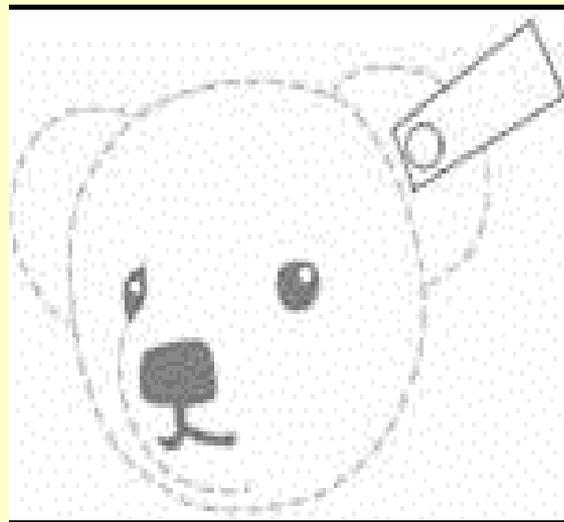
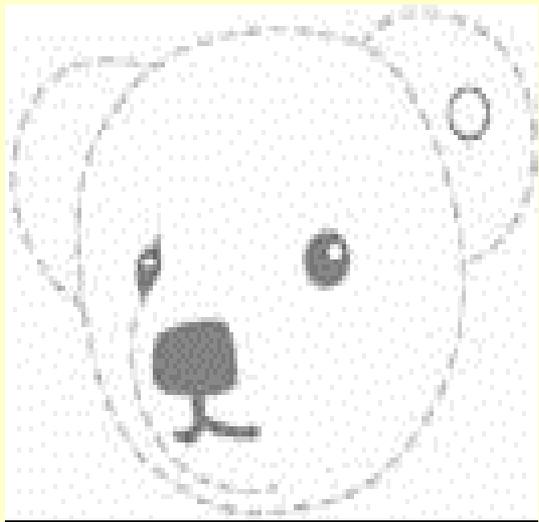
caso Steiff v. UAMI

Si fornisce una maggiore chiarezza sui requisiti necessari al fine della registrazione dei c.d. «marchi di posizione»



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

- UAMI: assenza del carattere distintivo del marchio asserendo che tali applicazioni non sarebbero di per sé idonee e sufficienti a far riconoscere al consumatore l'origine commerciale del prodotto, ossia che si trattava di peluche Steiff e non di altri produttori.
- Tribunale dell'Unione Europea: confermava le statuizioni dell'UAMI riscontrando anch'esso l'assenza di carattere distintivo del marchio.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

- Bottoni ed etichette sono elementi comuni nei peluche.
- Difficile valutare se il pubblico è giunto a riconoscere un marchio come marchio di posizione o se semplicemente riconoscono il marchio come caratteristico di una particolare tipologia di merce e la associano con il ricorrente perché è l'unico conosciuto o quello più conosciuto come fornitore di un certo tipo di merci e/o di servizi >> **NON DEVE ESSERE RICONOSCIUTO COME MARCHIO POICHE' SINORA IMPIEGATO DA QUALCUNO.**
- **Il fatto che l'impresa sia stata l'unica utilizzatrice del marchio per lungo tempo, non può essere elemento sufficiente per sostenere l'acquisita distintività a causa dell'uso.**
- I consumatori negli altri paesi membri dell'Unione potrebbero invece considerare tale marchio come meramente decorativo o come elemento funzionale.
- E' sufficiente un minimo di originalità per potergli riconoscere quella "distintività" idonea alla registrazione presso l'UAMI.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Pertanto...

- Carattere distintivo: eccezionale (*«a non traditional mark must be drastically different in the relevant field in order to be capable of attracting TM protection»*)
- La durata dell'uso: irrilevante per far acquistare capacità distintiva
- Punto di vista: consumatore medio che non classifica l'origine dei prodotti dall'aspetto esterno degli stessi
- Caratteristica: separatezza dall'aspetto esterno dei prodotti



Grazie per l'attenzione!

Per domande o chiarimenti
cdelre@delre.it



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI