

La rappresentazione grafica di un segno non è sufficiente a determinare se la forma sia necessaria a conseguire un risultato tecnico

Autore: Lione Federico

In: Diritto industriale

a cura della Dott.ssa Serena Biondi

1.

Si premette un breve inquadramento normativo

La Direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo **all'articolo 3, paragrafo 2**, dispone che i disegni ed i modelli sono protetti se sono nuovi ed hanno carattere individuale.

Il **successivo articolo 5** chiarisce che un modello o un disegno ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato è diversa dall'impressione generale suscitata nello stesso utilizzatore da qualsiasi disegno o modello già divulgato prima della data di presentazione della domanda o prima della data di priorità, se rivendicata.

L'articolo 16 della medesima direttiva, stabilisce che le disposizioni della stessa lasciano impregiudicate le disposizioni dell'Unione Europea e quelle nazionali applicabili a disegni e modelli non registrati, ai marchi e gli altri segni distintivi, brevetti e modelli di utilità, ai caratteri topografici, alla concorrenza sleale e alla responsabilità civile.

La Direttiva 2008/95 all'articolo 3, lettera e), **esclude la registrazione, o ne prevede la dichiarazione di nullità se registrati, per i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto; da quella del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico e da quella che attribuisce un valore sostanziale al prodotto.**

2.

Il caso

sentenza della corte di giustizia dell'unione europea, c-237/19

La vicenda ruota intorno alla domanda di registrazione come marchio di un segno distintivo tridimensionale per articoli decorativi (classe 14 della Classificazione di Nizza) articoli decorativi di cristallo e ceramica (classe 21) e giocattoli (classe 28). **L'Ufficio Ungherese aveva respinto detta domanda ritenendo che si trattasse di un oggetto tridimensionale la cui forma serviva a raggiungere l'obiettivo tecnico.** La valutazione del segno è stata basata sulla conoscenza della funzione della forma del prodotto che il consumatore medio aveva potuto avere tramite il sito internet e la pubblicità di cui questo prodotto aveva beneficiato.

Dunque l'ufficio:

Non aveva permesso la registrazione del marchio come giocattolo avendo ritenuto che gli elementi del segno fossero stati realizzati proprio per ottenere il risultato tecnico dello stesso.

Non aveva permesso la registrazione del marchio nemmeno come articolo decorativo avendo ritenuto che la forma tridimensionale rappresentata nel segno avesse uno stile attraente ed i consumatori, avrebbero acquistato gli articoli proprio per la loro forma particolare.

Ebbene:

A seguito del respingimento della domanda, dopo aver perso in primo e secondo grado, parte attrice ha proposto ricorso per il riesame.

La suprema Corte Ungherese ha sospeso il procedimento per porre alla Corte di Giustizia dell'UE le seguenti **questioni relative all'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo lettera e) della Direttiva 2008/95:**

Prima questione:

Se, **per valutare se la forma dei segni costituiti solo da questa sia necessaria al raggiungimento di un risultato tecnico**, ci si debba basare solo sulla rappresentazione grafica presente sulla domanda di registrazione del marchio o se possa essere altresì considerata la percezione del pubblico rilevante.

Ebbene la Corte è arrivata alla conclusione che **non ci si deve basare solo sull'esame della rappresentazione grafica del segno; anche elementi di informazione, quali la percezione del pubblico di riferimento, possono essere presi in considerazione per identificare le**

caratteristiche essenziali del segno ma non per determinare se queste soddisfano la funzione tecnica del prodotto.

Seconda questione

Se l'impedimento previsto dalla norma sia o meno applicabile ai segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto per i quali si possa stabilire se la forma dia un valore sostanziale al prodotto in termini di percezione o di conoscenza dell'acquirente circa il prodotto rappresentato graficamente.

A tal riguardo la Corte ha ritenuto che la percezione del pubblico di riferimento relativa al prodotto rappresentato graficamente da un segno consistente solo nella forma del prodotto può essere presa in considerazione per identificare la caratteristica essenziale della forma. **L'impedimento alla registrazione previsto dalla norma può trovare applicazione se, grazie ad elementi oggettivi e affidabili, si possa dedurre che la scelta dei consumatori di acquistare detto prodotto dipenda soprattutto da questa caratteristica.**

Terza questione

Se l'impedimento alla registrazione previsto dall'articolo debba essere sistematicamente applicato a un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto quando l'apparenza del prodotto è oggetto di tutela in applicazione del diritto dei segni o modelli o quando il segno è costituito esclusivamente dalla forma di un articolo decorativo.

Quanto alla prima domanda la risposta è stata negativa: **la protezione di un prodotto come disegno o come modello non esclude che un marchio possa essere costituito dalla forma di detto prodotto e possa ottenere tutela in quanto tale.**

Relativamente alla seconda ipotesi si è tenuto conto del fatto che nel considerare la «forma che dà un valore sostanziale al prodotto», l'articolo può applicarsi a un segno esclusivamente costituito dalla forma di un prodotto che abbia un valore artistico o ornamentale.

Ebbene la Corte è giunta alla conclusione che questa circostanza non implica che la domanda di registrazione come marchio di segni costituiti dalla forma di un prodotto relativamente ad «articoli decorativi» ed «articoli decorativi di cristallo e ceramica» debba essere automaticamente respinta sul fondamento di tale impedimento alla registrazione. Spetta quindi all'autorità competente esaminare se ricorrono nel caso concreto le condizioni per applicare l'impedimento alla registrazione previsto dall'articolo e dunque per determinare se il segno in oggetto sia costituito solo dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto.

3.

La massima della sentenza

“Per determinare se un segno è esclusivamente costituito dalla forma del prodotto necessaria ai fini del conseguimento di un risultato tecnico, non ci si deve limitare all’esame della rappresentazione grafica di detto segno. Elementi di informazione, diversi dalla sola rappresentazione grafica, come la percezione del pubblico di riferimento, possono essere utilizzati per identificare le caratteristiche essenziali del segno in questione.”

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/la-rappresenzazione-grafica-di-un-segno-non-e-sufficiente-a-determinare-se-la-forma-sia-necessaria-a-conseguire-un-risultato-tecnico/>