

JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CGUE, C-237/19: la corretta valutazione sulla registrazione di marchi costituiti dalla forma di un prodotto

Il 23 aprile 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE") ha emesso una decisione sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), della Direttiva 2008/95 (ora articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), della Direttiva 2015/2436), secondo cui le forme che conferiscono un valore sostanziale ai prodotti non possono essere registrate come marchi.

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ("Gömböc Kft") chiedeva di registrare il seguente segno tridimensionale come marchio in Ungheria per articoli decorativi della classe 14, articoli decorativi di cristallo e ceramica della classe 21 e giocattoli della classe 28:



Detto segno tridimensionale è un oggetto monostatico convesso, fatto di materiale omogeneo e avente solo due punti di equilibrio, ovvero un unico punto di equilibrio stabile e un unico punto di equilibrio instabile. Questa forma assicura che l'oggetto ritorni sempre nella sua posizione di equilibrio.

Il Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (cioè l'Ufficio Ungherese della Proprietà Intellettuale, "HIPO") respingeva la domanda di Gömböc Kft in base all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), della legge ungherese sui marchi, che recepisce l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), della Direttiva 2008/95.

L'HIPO prendeva in considerazione la conoscenza del consumatore medio delle caratteristiche e della funzione del prodotto, come risultavano dal sito web del richiedente e dalle attività promozionali. Per quanto riguarda i prodotti in classe 28, l'HIPO concludeva che il consumatore medio percepirebbe il segno in questione come una forma necessaria ad ottenere un risultato tecnico, in quanto la forma 3D permette all'oggetto di tornare al suo punto di equilibrio stabile; in quanto ai prodotti delle classi 14 e 21, l'HIPO riteneva che la forma suggestiva e attraente dell'oggetto in questione desse valore al bene stesso.

Alla luce del rifiuto dell'HIPO, Gömböc Kft presentava ricorso alla Kúria (la Corte Suprema ungherese), che decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla CGUE le seguenti domande.

- i) *Se l'articolo 3, paragrafo 1, [lettera e), punto ii)], della direttiva [2008/95] debba essere interpretato nel senso che, per i segni costituiti esclusivamente dalla forma di un prodotto,*
 - a) *è possibile esaminare se la forma sia necessaria per ottenere il risultato tecnico perseguito solamente sulla base della rappresentazione grafica contenuta nella registrazione, oppure*
 - b) *può essere altresì considerata la percezione del pubblico rilevante.*

In altri termini, se si possa tenere conto del fatto che il pubblico rilevante è consapevole che la forma di cui si chiede la registrazione è necessaria per ottenere il risultato tecnico perseguito.

ii) *Se l'articolo 3, paragrafo 1, [lettera e), punto iii)], della direttiva [2008/95] debba essere interpretato nel senso che **l'impedimento alla registrazione è 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.***

iii)

iv) *Se l'articolo 3, paragrafo 1, [lettera e), punto iii)], della direttiva [2008/95] debba essere interpretato nel senso che **l'impedimento alla registrazione è applicabile ai segni costituiti esclusivamente da una forma***

- a) *che, per il suo carattere individuale, **gode già della protezione conferita ai disegni e modelli,***
- o**
- b) *il cui **aspetto estetico conferisce di per sé un qualsiasi tipo di valore al prodotto**”.*

Con la **prima domanda**, il giudice del rinvio chiedeva se la percezione del pubblico di riferimento potesse essere presa in considerazione nel valutare se una forma sia necessaria ad ottenere un risultato tecnico.

Per effettuare tale valutazione, secondo la CGUE deve essere eseguito un **test in due fasi**: in primo luogo, **individuare le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale** in questione e, in secondo luogo, **stabilire se esse svolgano una funzione tecnica** nel prodotto in esame.

Per quanto riguarda la **prima fase, l'identificazione delle caratteristiche essenziali del segno tridimensionale** potrebbe fare riferimento alla **rappresentazione grafica** di tale segno, nonché ad **ogni informazione utile** che permetta all'autorità competente di identificare correttamente tali caratteristiche, **compresa la percezione del pubblico di riferimento**. Mentre detta percezione non è un fattore decisivo, tuttavia potrebbe essere un criterio di valutazione rilevante per l'autorità competente per l'identificazione delle caratteristiche essenziali del segno.

Riguardo alla **seconda fase, devono essere presi in considerazione elementi oggettivi e affidabili**, come la descrizione del prodotto presentata al momento del deposito della domanda di registrazione, i dati relativi ai diritti di proprietà intellettuale precedentemente conferiti in relazione a tale prodotto, sondaggi o perizie sulle funzioni del prodotto, pubblicazioni scientifiche, cataloghi e siti web che descrivono le caratteristiche tecniche del prodotto.

Al contrario, la **conoscenza del pubblico di riferimento** in merito alle funzioni tecniche del prodotto in questione è un **fattore soggettivo**. Poiché il pubblico di riferimento **non ha necessariamente le competenze richieste** per stabilire se e/o in che misura la forma di un prodotto/le sue caratteristiche contribuiscano ad un risultato tecnico, tener conto della sua percezione **potrebbe dare luogo ad incertezza**.

Con la **seconda domanda**, il giudice del rinvio chiedeva se l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della Direttiva 2008/95 si applichi ad un segno per il quale, solo in base alla percezione o la conoscenza del pubblico di riferimento, l'autorità competente può arrivare a ritenere che la forma dia un valore sostanziale a quel prodotto.

La CGUE ha ritenuto che l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della Direttiva 2008/95 possa essere applicato automaticamente se è evidente da **elementi oggettivi e**

affidabili che la decisione del consumatore di acquistare il prodotto in questione è in larga misura determinata da quella o quelle caratteristiche.

Pertanto, la percezione o la conoscenza del pubblico di riferimento non è un fattore decisivo. Tuttavia, potrebbe essere presa in considerazione da parte dell'autorità competente per individuare le caratteristiche essenziali di tale forma.

Infine, per quanto riguarda la **terza domanda**, il giudice del rinvio chiede se il motivo di rifiuto *sub* articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della Direttiva 2008/95 si applichi automaticamente a un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, qualora l'aspetto di tale prodotto goda di protezione ai sensi della legge sui disegni e modelli o dove il segno consista esclusivamente nella forma di un oggetto decorativo.

La CGUE ha risposto negativamente a questa domanda, rilevando che il diritto della proprietà intellettuale dell'UE **non impedisce la coesistenza di diverse forme di protezione** e che le norme relative alla registrazione di disegni e modelli e quelle applicabili ai marchi sono indipendenti. Il fatto che un prodotto goda di protezione come disegno o modello non impedisce ad un segno costituito dalla forma di tale prodotto di essere registrato come marchio. Le autorità competenti sono chiamate ad effettuare valutazioni differenti, nel momento in cui devono decidere sulla concessione di diritti di disegno e modello o diritti di marchio.

Pertanto, l'impedimento alla registrazione ex art. 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della Direttiva 2008/95 **non deve essere applicato sistematicamente** ad un segno che consiste esclusivamente della forma del prodotto nel caso in cui tale segno **goda di protezione ai sensi della legge sui disegni e modelli** o quando **consista esclusivamente nella forma di un oggetto decorativo**. Tale impedimento alla registrazione è applicabile, infatti, se vi è una prova oggettiva e affidabile del fatto che la decisione del consumatore di acquistare il prodotto in questione è fortemente influenzata da una o più caratteristiche di detta forma.