

Marchi non convenzionali.
Nuovi strumenti di tutela
per una realtà in evoluzione.

Enrico Riccardino

Sommario

1. Un fenomeno in evoluzione – Ragioni di un crescente interesse
2. Evoluzione della normativa e della giurisprudenza
3. Strumenti per una nuova e più ampia tutela?
4. Possibili scenari futuri

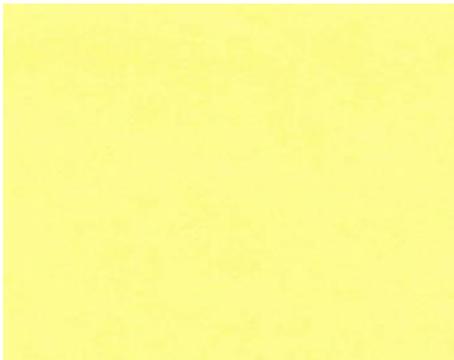
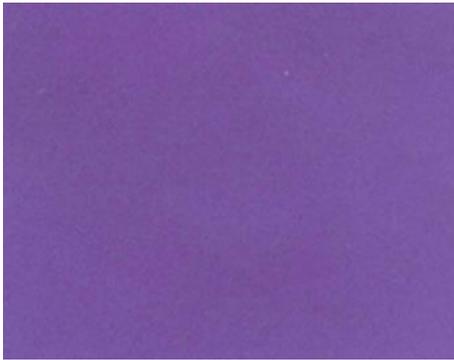
Segni distintivi - Evoluzione

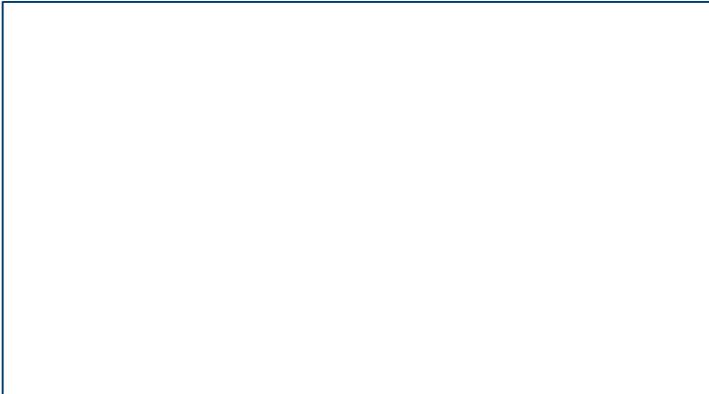
OLIVETTI
CINZANO
FIAT



nutella







Caso Apple

	International Trademark
1060321	

1060321

- (151) Date of the registration
10.11.2010
- (180) Expected expiration date of the registration/renewal
10.11.2030
- (270) Language(s) of the application
English
- (732) Name and address of the holder of the registration
Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014 (US)
- (811) Contracting State of which the holder is a national
US
- (842) Legal nature of the holder (legal entity) and State, and, where applicable, territory within that State where the legal entity is organized
Corporation, California, United States
- (740) Name and address of the representative
Thomas R. La Perle
Apple Inc.
One Apple Park Way
MS: 169-3IPL
Cupertino, CA 95014 (US)
- (540) Mark

- (531) International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)- VCL (6)
07.03.04; 29.01.12.
- (550) Indication relating to the nature or kind of mark
Three-dimensional mark
- (591) Information concerning colors claimed
Steel gray and light brown. The mark consists of distinctive design and layout of a retail store.
- (571) Description of mark
The mark consists of distinctive design and layout of a retail store.
- (511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto- NCL (9)
35 Retail store services featuring computers, computer software, computer peripherals, mobile phones, consumer electronics and related accessories, and demonstration of products relating thereto.
- (821) Basic application
US, 12.05.2010, 85036986.
- (300) Data relating to priority under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in the country of origin
US, 12.05.2010, 85036986.
- (832) Designation(s) under the Madrid Protocol
BX, CN, ES, FR, GB, IL, IT, MC, PL.
- (527) Indications regarding use requirements

CGUE del 10/07/2014 (C-421/13), Caso Apple

- Nel 2010 Apple chiedeva e otteneva la registrazione negli USA di un marchio tridimensionale che rappresentava, per mezzo di un disegno multicolore, i propri negozi.
- Nel 2013 Apple chiedeva l'estensione internazionale di questo marchio (per la classe 35). Tale domanda veniva rigettata dall'Ufficio tedesco dei marchi e dei brevetti in quanto, a detta di tale Ente, **rappresentava semplicemente uno spazio vendita e mai i consumatori avrebbero potuto percepire un tale allestimento come indicativo dell'origine dei prodotti e quindi non poteva essere registrato come marchio.**



CGUE del 10/07/2014 (C-421/13), Caso Apple

La Corte di Giustizia, chiamata a risolvere la legittimità della decisione adottata, nell'accordare tutela ad Apple ha richiamato i principi in materia di marchio ovvero: *«per poter costituire un marchio, l'oggetto della domanda di registrazione deve, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2008/95, soddisfare tre condizioni. In primo luogo, **esso deve costituire un segno**. In secondo luogo, tale segno deve **poter essere riprodotto graficamente**. In terzo luogo, il segno **medesimo deve essere atto a distinguere i «prodotti» o i «servizi» di un'impresa da quelli di altre imprese (v., con riferimento all'articolo 2 della direttiva 89/104, sentenze Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punto 23; Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 22, e Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, punto 28)»***



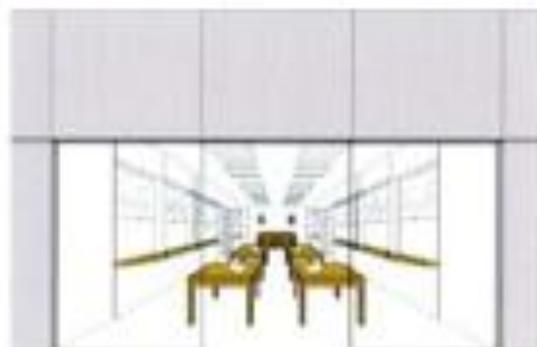
CGUE del 10/07/2014 (C-421/13), Caso Apple

- Successivamente, la Corte di Lussemburgo, applicando i principi al caso concreto ha stabilito che *«una rappresentazione, come quella di cui al procedimento principale, che raffigura l'allestimento di uno spazio di vendita mediante un insieme continuo di linee, di contorni e di forme può costituire un marchio a condizione che sia atta a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, una tale rappresentazione soddisfa la prima e la seconda delle condizioni richiamate al punto 17 della presente sentenza, senza che occorra attribuire rilevanza al fatto che il disegno è privo di indicazioni riguardanti le dimensioni e le proporzioni dello spazio di vendita raffigurato, e senza necessità di esaminare se un disegno siffatto possa altresì, in quanto «presentazione che simboleggia un servizio», essere assimilato a un «confezionamento» ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2008/95... La rappresentazione mediante disegno dell'allestimento di uno spazio di vendita può inoltre essere atta a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e può, quindi, soddisfare la terza condizione ricordata al punto 17 della presente sentenza.»*



CGUE del 10/07/2014 (C-421/13), Caso Apple

La Corte di Giustizia ha fornito, in conclusione, protezione al *concept store* Apple utilizzando la disciplina normativa in materia di marchi.



Ragioni di un crescente interesse

- Esigenza di differenziarsi in un mercato sempre più affollato
- Esigenza di maggior tutela in un mercato sempre più aggressivo
- Esigenza di tutela per una realtà commerciale in evoluzione (franchising)
- Esigenza di tutela per una realtà tecnologica in evoluzione (botteghe «virtuali», commercio on-line)

Evoluzione normativa

Art. 4 Reg. 207/2009 ante modifica

*«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni **che possono essere riprodotti graficamente**, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»*

Art. 4 Reg. n. 2017/1001 (in vigore dal 1 ottobre 2017)

*«Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persona o i disegni, le lettere, le cifre, i **colori**, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i **suoni**, a condizione che tali segni siano atti a:*

- a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa; e*
- b) essere rappresentati nel Registro dei Marchi dell'Unione Europea (registro) in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare»*

Corrispondente normativa italiana: art. 7 Codice della Proprietà Industriale

Art. 3.1 Regolamento di Esecuzione n. 2018/626 del 5 marzo 2018 – Rappresentazione del marchio

«Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile, purché possa essere riprodotto nel Registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettivo, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare»

Tipologie di marchio – Art. 3.3

1. Denominativo
2. Figurativo
3. Di forma
4. Di posizione
5. A motivi ripetuti
6. Di colore unico
7. Di colore (combinazione)
8. Marchio sonoro
9. Marchio di movimento
10. Marchio multimediale
11. Marchio olografico

Tipologie di marchio – Art. 4

«Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al par. 3, la sua rappresentazione è conforme agli standard di cui al par. 1 e può essere accompagnato da una descrizione»

Carattere distintivo – Un requisito imprescindibile (Reg. n. 2017/1001)

Sono esclusi dalla registrazione:

- a) I segni non conformi all'art. 4;
- b) I marchi **privi di carattere distintivo**;
- c) I marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

-
- d) I marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
- e) I segni costituiti esclusivamente:
- i. Dalla forma o altra caratteristica, imposte dalla natura stessa del prodotto;
 - ii. Dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico;
 - iii. Dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto;

- f) Marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- g) I marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
- h) – m) (*omissis*)

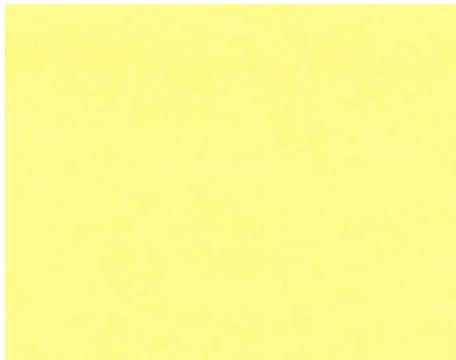
Corrispondente normativa italiana: art. 13 Codice della Proprietà Industriale.

Carattere distintivo – Un’eccezione: il *secondary meaning* (carattere distintivo acquisito attraverso l’uso, art. 7.3 Reg. n. 2017/1001)

Il paragrafo 1, lett. b), c) e d) non si applica 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.

Corrispondente normativa italiana: art. 13.2 Codice della Proprietà Industriale.

Marchi non convenzionali – Successi (*ante 2017*)



Registrazione UE n. 655019 3M Company (carattere distintivo acquisito)

Registrazione UE n. 1480805 UK Insurance Limited



Registrazione UE n. 31336 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
(carattere distintivo acquisito)

Registrazione n. 5170113
Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation

Marchi non convenzionali – Successi (*ante 2017*)



Registrazione UE n. 10654374 Renault s.a.s.

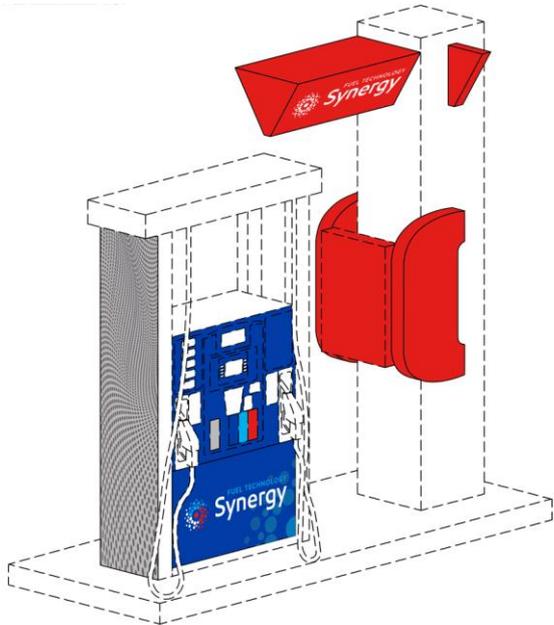


Registrazione UE n. 11654209 Novomatic AG



Registrazione UE n. 11074705 Rovio Entertainment Corporation

Marchi non convenzionali – Successi (*ante* 2017)



Registrazione UE n. 13530639 Exxon Mobil Corporation

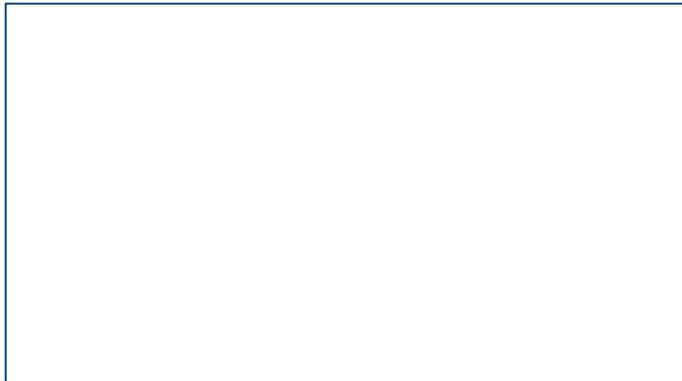
Registrazione IZ n. 648332 Sephora

Registrazione IZ n. 648333 Sephora

Marchi non convenzionali – Successi (*post 2017*)

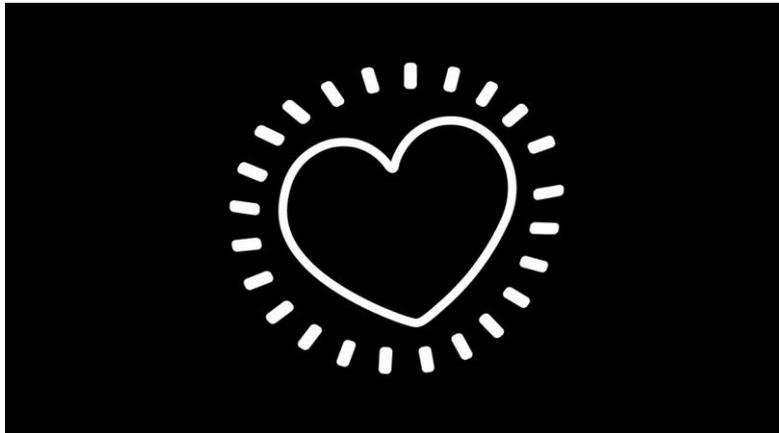


Registrazione UE n. 17592031 Lidl Stiftung & Co. KG



Registrazione UE n. 17894840 Vodafone Group Public Limited Company

Marchi non convenzionali – Successi (*post 2017*)

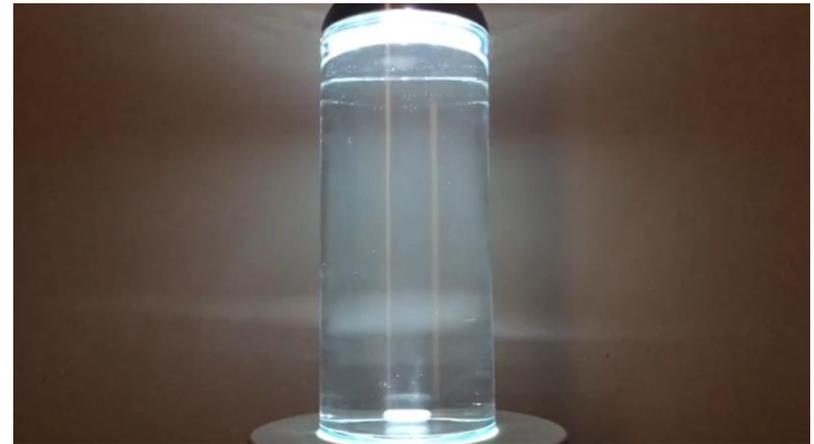


Registrazione UE n. 17868267 Soremartec S.A.

Marchi non convenzionali – Successi (*post 2017*)

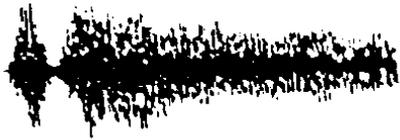


Registrazione UE n. 17451816 Fahren-Gärtner



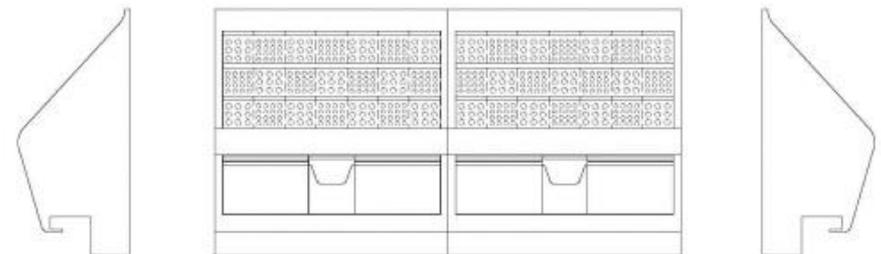
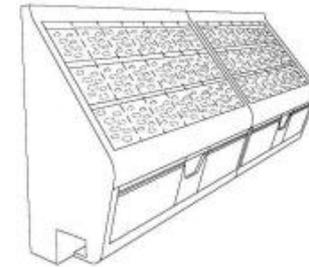
Registrazione UE n. 17835679
Elettromeccanica F.lli Ceccaroli S.r.l.

... e insuccessi



Domanda UE n. 143891 REFUSED

Domanda UE n. 14267652 REFUSED (R2224/2015-1)



Domanda UE n. 9742974 REFUSED

Domanda UE n. 12612461 REFUSED



Domanda UE n. 1122118 REFUSED



Domanda UE n. 9199167 REFUSED



Domanda UE n. 4010336 REFUSED



Domanda UE n. 11055811 REFUSED

Strumenti per una più ampia tutela?

- Ottobre 2017-Settembre 2019: 300 mila domande EUTM, di cui 66 marchi sonori, 64 marchi di movimento, 31 marchi multimediali – indicativamente, 50% respinti.
- Utile strumento complementare per tutela botteghe fisiche e virtuali.
- Qualche limite: requisito carattere distintivo – impedimenti assoluti alla registrazione, difficoltà del pubblico nel percepire la funzione «distintiva» dei marchi non convenzionali.
- Elementi decorativi, funzionali, o segni distintivi?
- Onori e oneri del *secondary meaning*.

Difficoltà pratiche:

Marchi non convenzionali – Qualche considerazione pratica

- a) Valutazione preventiva disponibilità;
- b) Sorveglianza registri;
- c) Incertezza su ambito di tutela – criteri di valutazione somiglianza visiva, fonetica, concettuale;
- d) Maggior difficoltà di registrazione in assenza di carattere distintivo acquisito.

Marchi non convenzionali – Funzione «offensiva» e «difensiva»

Scenari futuri

- Probabile ulteriore evoluzione (aromi, profumi, sapori) su modello USA.
- Probabile evoluzione della «percezione del pubblico» rispetto a marchi non convenzionali, e parallela evoluzione giurisprudenziale del carattere distintivo.
- Creazione ed evoluzione di una giurisprudenza per marchi non convenzionali.
- Necessità di un'approfondita valutazione preventiva di tutti gli strumenti disponibili per la più ampia ed efficace tutela (marchi non convenzionali, modelli, diritto d'autore).

Grazie!