

Marchi 3D: un nuovo caso per il carattere distintivo delle bottiglie di vodka

Un passo in avanti per la registrabilità dei marchi tridimensionali

#GLPpoint

SPECIAL ISSUE FOR

CHINA IP®
中国知识产权

AUTORI



Davide L. PETRAZ
Co-Managing Partner



Daniele G. PETRAZ
Co-Managing Partner

I requisiti legali per la protezione di un marchio di forma

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), RMUE, un marchio di forma è un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE non distingue tra diverse categorie di marchi nel determinare se un marchio è in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

In applicazione di tale principio giuridico uniforme a diversi marchi e categorie di marchi, occorre fare una distinzione a seconda della percezione del consumatore e delle condizioni di mercato.

Per i segni costituiti dalla forma dei prodotti stessi, non si applicano criteri più rigorosi rispetto agli altri marchi, ma può essere più difficile pervenire all'accertamento della capacità distintiva, dato che tali marchi non saranno necessariamente percepiti dal pubblico di riferimento allo stesso modo di un marchio denominativo o figurativo.

Nella valutazione del carattere distintivo della forma in sé occorre quindi valutare se la forma sia materialmente così diversa dalla forma elementare, abituale o attesa dal consumatore al punto da consentire a quest'ultimo di identificare i prodotti solo dalla loro forma e di acquistare nuovamente lo stesso articolo in caso di esperienza positiva con i prodotti.

La linea decisionale degli Uffici e Corti europee sul tema della registrabilità dei marchi 3D costituiti dalla forma di una bottiglia

Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, più la forma della quale è chiesta la registrazione quale marchio assomiglia alla forma

che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo.

Su questa premessa è stata negata la registrazione ad esempio dei seguenti marchi:



Al contrario, sono stati ritenuti sufficientemente distintive le seguenti forme di bottiglia:





La recente decisione sul carattere distintivo della bottiglia di vodka a nome di Absolut Company Aktiebolag

Il 3 giugno 2022, la Quinta Commissione di Ricorso dell'EUIPO ha riconosciuto la sufficiente distintività e conseguente registrabilità – ai sensi dell'art. 4 del Regolamento n. 1001/2017 sul marchio UE – del marchio tridimensionale della bottiglia di vodka da ultimo coniata da Absolut nel seguito riprodotta:



Il marchio consiste nella riproduzione tridimensionale di una bottiglia di vodka rettangolare, caratterizzata da alcuni elementi di color rame (chiusura, collo, porzione posteriore e cornice dell'etichetta frontale).

Il processo di registrazione non è stato lineare: la domanda di marchio è stata infatti inizialmente rigettata per carenza di carattere distintivo.

Il segno, ha in origine affermato l'Esaminatore adito, non sarebbe stato in grado di attirare l'attenzione dei consumatori, perché già comunemente utilizzato nel campo degli imballaggi di bevande alcoliche, e pertanto incapace di assurgere ad indicatore di origine commerciale.

Absolut ha quindi proposto appello avverso tale primo giudizio, sostenendo il sufficiente grado di distintività del segno a fronte della combinazione non banale o comune dei vari elementi che formavano la bottiglia.

Inoltre, ha sostenuto Absolut, nel settore del commercio di bottiglie di vodka (a differenza di quanto accade per quelle di gin) gli imballaggi hanno solitamente caratteristiche ripetitive tra cui una forma cilindrica, il collo stretto e l'utilizzo di una gamma di colori limitato (argento, blu e bianco).

Su questo presupposto, sarebbe proprio l'estetica della bottiglia (ed in particolare la combinazione di colori prescelta di rame e oro) a permettere ai consumatori, catturandone l'attenzione, di identificarne l'origine imprenditoriale della forma.

La Commissione di Ricorso ha quindi ribaltato la decisione del primo Esaminatore affermando la sussistenza di una sufficiente capacità distintiva del marchio asserendo che, ove un segno si discosti in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore interessato grazie all'esistenza di elementi che possano avere un forte impatto sulla percezione dell'oggetto da parte dei consumatori, permettendo a questi ultimi di percepire questa particolare combinazione di elementi come un'indicazione di origine piuttosto che meramente una decorazione dell'imballaggio, ecco allora che il medesimo può svolgere la funzione di marchio.

E ciò, anche a prescindere dalla prova di una capacità distintiva acquisita tramite l'uso del marchio fattone nel mercato e quindi a prescindere da una eventuale notorietà del segno.

