

RICORSO N. 7731

UDIENZA DEL 24/2//2020

SENTENZA N. 18/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Pres. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, Prof. Avv. Alberto Gambino,

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TOP KLASSE LIMITED

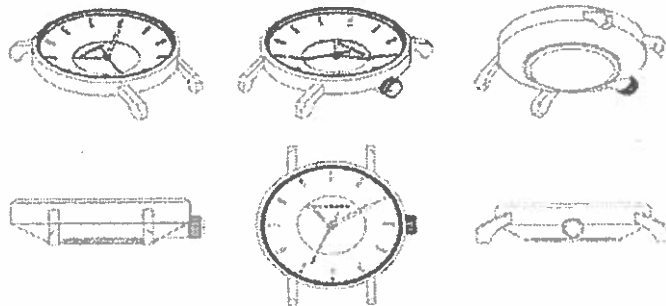
contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

FATTO E PROCEDIMENTO

In data 9/7/2017, la Top Klasse Limited depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito anche l'"Ufficio") la domanda di registrazione del marchio tridimensionale a forma di orologio n. 302018000023601 – inclusivo dell'elemento verbale "Klasse 14" – atto a contrassegnare i prodotti di *"orologeria, apparecchi e strumenti cronometrici, accessori per orologi, parti di orologi, orologi in genere, parti e accessori per strumenti cronometrici, parti e accessori per strumenti d'orologeria"* di cui classe 14 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (in poi **"Classificazione di Nizza"**) e che si riporta qui di seguito:



In data 8/8/2018 con prot. n. 301979, l'Ufficio respingeva la richiesta di registrazione predetta sul presupposto che il marchio in questione fosse non solo inadatto a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altra impresa ma anche privo di elementi di novità e di differenziazione rispetto alle forme standardizzate di prodotti della stessa categoria.

Contestualmente, l'Ufficio assegnava alla richiedente, ai sensi dell'art. 173 CPI il termine di due mesi decorrenti dal ricevimento della comunicazione summenzionata per presentare le proprie controdeduzioni, in assenza delle quali la domanda doveva intendersi definitivamente respinta.

In data 28/09/2018, la Top Klasse Limited depositava le proprie controdeduzioni unitamente alla documentazione a supporto della propria domanda, rilevando la sussistenza di elementi di differenziazione rispetto alla forma standardizzata di orologio, determinati dalla presenza dell'elemento verbale *"Klasse 14"* nonché dalla particolarità

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'H', located in the bottom right corner of the page.

della forma rappresentata, ovvero un orologio la cui cassa presentava forma concava sulla quale, a loro volta, delle lancette spezzate formavano un angolo di 140 gradi.

Tali elementi, secondo la Richiedente, avrebbero consentito l'accoglimento della domanda di registrazione.

Sotto il profilo eminentemente giuridico, la Top Klasse Limited eccepiva che l'art. 9 CPI escludesse dall'alveo della registrazione *"i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto"*, ammettendo, di contro, la registrazione delle forme non standardizzate.

In ogni caso, secondo tale ricostruzione, l'aggiunta della locuzione *"Klasse 14"* doveva ritenersi idonea ad attribuire al marchio capacità distintiva, così da ammetterne la registrazione.

A seguito delle osservazioni della richiedente il 30/10/2018, l'Ufficio confermava il provvedimento di rifiuto alla registrazione, ritenendo che *"l'inserimento di parole o loghi sul quadrante (quali il marchio dell'orologio o altre caratteristiche dello stesso) è una prassi comunissima a TUTTI i produttori di orologi e, come tale, non può ASSOLUTAMENTE essere considerato motivo di distintività del marchio tridimensionale"*.

Nel provvedimento in parola veniva segnalata la facoltà di presentare ricorso *ex art 135* CPI dinnanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che, la Top Klasse Limited promuoveva il successivo 26/11/2018, richiedendo l'annullamento del provvedimento emesso dall'Ufficio e riservandosi, contestualmente, di presentare ulteriori memorie a supporto della propria domanda.

Più nel dettaglio, la società ricorrente rilevava come la forma del marchio di cui si richiedeva la registrazione non potesse considerarsi *"standardizzata"* in virtù delle particolarità sopra descritte oltre che dall'aggiunta del lemma *"Klasse 14"* il quale, peraltro, non risultava presentare alcun collegamento con i prodotti contrassegnati.

Con specifico riferimento all'art. 9 CPI, la Ricorrente ribadiva ulteriormente come l'utilizzo dell'avverbio *"esclusivamente"* dovesse interpretarsi in senso letterale, con la conseguenza che doveva ammettersi la registrazione di ogni forma che non fosse imposta

dalla natura del prodotto o che, comunque, non risultasse standardizzata in considerazione dell'inserimento di elementi addizionali e, pertanto, ulteriori rispetto alla forma consueta.

In data 24/2/2020 si svolgeva l'udienza fissata ai fini della trattazione orale del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

La Ricorrente lamenta che nel provvedimento impugnato l'Ufficio abbia ingiustamente rigettato la domanda di registrazione del marchio di forma tridimensionale da essa presentata dal momento che, secondo la sua ricostruzione, il marchio di cui essa ha richiesto la registrazione presenta elementi di particolarità e di differenziazione rispetto alle forme standardizzate di prodotti appartenenti alla medesima specie che, per contro, avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 9 CPI.

La censura è infondata.

Sul punto occorre premettere che l'art. 7 CPI ammette che un segno consistente nella forma del prodotto o del suo confezionamento possa essere registrato solo allorquando esso consenta al consumatore medio operante nel mercato di riferimento di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e sempre che esso sia suscettibile di essere rappresentato nei pubblici registri al fine di consentire ai soggetti interessati – quali le autorità competenti e il pubblico coinvolto – di individuare precisamente l'oggetto della protezione e la tutela accordata al titolare al momento della registrazione.

Al contempo, l'art. 9 CPI, nella sua attuale formulazione, esclude dall'ambito della registrazione come marchio d'impresa i segni destinati a rappresentare la forma del prodotto o altra sua caratteristica che siano imposte esclusivamente dalla natura stessa del prodotto, attribuiscono valore sostanziale al medesimo oppure siano necessarie per conseguire un determinato risultato tecnico.

Come ha statuito a più riprese la Corte di Giustizia, la tutela conferita al titolare del marchio di forma al momento della registrazione non può, concretamente, tradursi nel conferimento di *“un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti”*

(Corte di Giustizia, sentenza del 18 giugno 2002, C-205/13, *Koninklijk Philips Electronics NV contro Remington Consumer Products Ltd*).

Ciò in quanto la registrazione di una data forma non può consistere in una modalità alternativa per esercitare indirettamente e in modo permanente “altri diritti che il legislatore dell’Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza” (cfr. Corte giustizia, 16 settembre 2015, causa C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA/Cadbury UK Ltd* in tal senso, anche sentenza del 14 settembre 2010, C-48/09 P, *Lego Juris contro UAMI e Mega Brands Inc*).

Dunque, Questa Commissione è chiamata preliminarmente a verificare se il marchio di cui la Ricorrente ha richiesto la registrazione rispetti le condizioni indicate dall’art. 9 CPI.

Infatti, solo ove le caratteristiche essenziali del segno in esame – quali le lancette o la cassa dell’orologio – non svolgano anche una funzione tecnica, può essere ammessa ai sensi dell’art. 9 CPI la registrazione del marchio in esame.

Diversamente, ove i suddetti elementi costitutivi siano diretti ad espletare una funzione tecnica – incorporando essi stessi la relativa soluzione – la registrazione deve essere esclusa senza che rilevino a tal fine eventuali elementi addizionali, destinati a svolgere una mera funzione ornamentale (Corte di giustizia, sentenza 14 settembre 2010, C-48/09 *Lego Juris A-S/ UAMI- Mega Brands Inc*).

Poste queste premesse, occorre precisare che con l’espressione forma imposta dalla natura stessa del prodotto e forma necessaria per conseguire un determinato risultato tecnico, si allude a qualsiasi forma che presenti rilievo causale ai fini del conseguimento del risultato tecnico a cui mira il prodotto senza che acquisti, a tal fine, portata dirimente la circostanza che il medesimo risultato possa eventualmente essere ottenuto tramite l’impiego di forme ulteriori.

Dunque, deve escludersi la registrazione di un segno costituito dalla forma di un prodotto dipendente dal risultato tecnico prefissato anche ove il risultato medesimo possa poi, in concreto, essere raggiunto attraverso l’impiego di ulteriori forme e di altrettanti processi di fabbricazione (Corte giustizia UE sentenza del 16 settembre 2015, causa C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA/Cadbury UK Ltd*).

Con specifico riguardo al caso di specie, pertanto, occorre stabilire, in prima analisi, quali siano gli elementi essenziali caratterizzanti la forma tridimensionale di orologio di cui la Top Klasse Limited ha richiesto la registrazione e, successivamente, verificare se i

medesimi assolvano, in tutto o in parte, la funzione tecnica a cui è destinato il prodotto contrassegnato.

Orbene, con riferimento alla vicenda in esame, non può negarsi che il quadrante dell'orologio e le sue lancette rappresentino elementi funzionali, essendo chiaramente diretti al perseguimento del risultato tecnico prefissato.

Essi, infatti, attengono anche alla modalità di funzionamento del prodotto rappresentato sicché, contribuendo all'assolvimento delle sue funzioni, non sono idonei ad assumere contestualmente autonoma portata individualizzante risultando ininfluyente anche l'eventuale disponibilità di ulteriori forme liberamente utilizzabili.

Quanto sopra comprova la correttezza della statuizione dell'Ufficio posto che, come anticipato, ai fini dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione come marchio di forma *“è sufficiente che gli elementi essenziali della forma presentino le caratteristiche tecnicamente causali e sufficienti al conseguimento del risultato tecnico prefissato, in modo tale che esse siano riconducibili al risultato tecnico”* (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenze nelle cause T-395/14 e T-396/14, *Best Lock (Europe) Ltd. / UAMI – Lego Juris*).

Peraltro, ove si ammettesse la registrazione di forme i cui elementi principali incorporino in sé la soluzione tecnica del prodotto rappresentato invocando, ai fini della legittimità della registrazione, la presenza di elementi ornamentali secondari si finirebbe con l'eludere le previsioni dettate a tutela di altri titoli di proprietà industriale.

Tale rischio viene segnalato anche dal Legislatore nella Relazione Illustrativa che accompagna il D.lgs. 15/2019, in cui viene evidenziata la necessità di *“impedire che, attraverso la registrazione surrettizia come marchio che è potenzialmente perpetua nel tempo, si possa in qualche modo proteggere quella conferita da altri titoli di proprietà intellettuale, quali brevetti o disegni, che hanno invece una durata limitata”* (cfr. Relazione illustrativa D.lgs. 15/2019).

Orbene, nel caso sottoposto ad esame, la forma tridimensionale rappresentata non dispone di autonoma portata individualizzante e i suoi elementi principali – come la cassa dell'orologio e le lancette che lo caratterizzano – sono evidentemente funzionali all'ottenimento del risultato tecnico perseguito dal prodotto, sicché la domanda di registrazione del marchio in questione è stata del tutto correttamente respinta dall'Ufficio.

In ogni caso, si evidenzia che il consumatore medio generalmente non ricollega la forma del prodotto a una determinata fonte imprenditoriale, tanto più ove la forma non si discosti nettamente da quella dei prodotti appartenenti alla medesima specie, con la conseguenza che tanto più elevata risulti essere la somiglianza tra la forma di cui si richiede la registrazione e quella del prodotto effettivamente rappresentato, tanto maggiore sarà il rischio che il pubblico interessato percepisca tale forma come avente mero carattere descrittivo, con conseguente mancato assolvimento della funzione distintiva ad essa assegnata.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato dal momento che gli elementi essenziali della forma rappresentata, pur arricchendo il valore estetico del prodotto, svolgono contestualmente una funzione essenziale ai fini del suo funzionamento, dovendo essi attenersi al disegno progettuale predisposto.

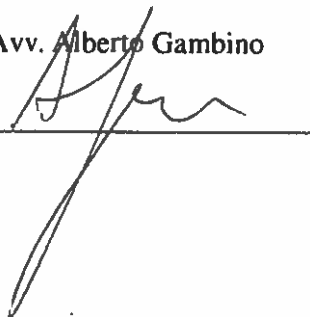
PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Roma, 24 febbraio 2020

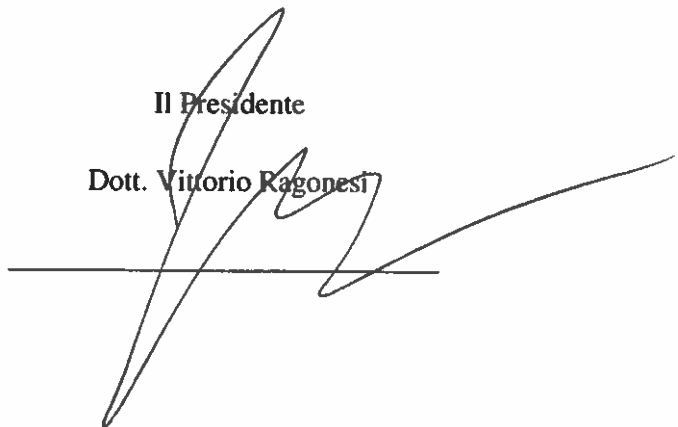
Il Componente relatore

Prof. Avv. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 23.07.2020

IL SEGRETARIO

