

Registrato il marchio riferito a una forma

Marina Castellaneta

■ Via libera alla **registrazione di un marchio comunitario di prodotto** che utilizza termini, come il nome di un fiore, che evocano la forma e che non sono privi del carattere distintivo solo per il fatto di essere riconducibili all'esperienza comune. È il Tribunale dell'Unione europea a dirlo con la sentenza depositata ieri nelle cause riunite T-381/13 e T-382/13. A rivolgersi agli eurogiudici, la società per azioni «Perfetti van Melle» che ha impugnato le decisioni dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Uami) con le quali erano state respinte due richieste di registrazione di un marchio comunitario. Le istanze riguardavano la registrazione di due marchi «Daisy» e «Margaritas», riferiti a prodotti dolciari come caramelle, pasticceria e simili.

Per la commissione di ricorso mancava una capacità distintiva rispetto ai prodotti. Inoltre, tenendo conto che i due termini conducevano al nome di un fiore comune, ben noto nell'immaginario collettivo ed erano già presenti sul mercato prodotti dolciari a forma di fiore, le domande erano state respinte. Questo perché l'indicazione di un nome di un fiore per un prodotto non permetterebbe di identificare la sua origine commerciale, non incidendo anche sulle successive scelte del consumatore, sia nei casi in cui abbia avuto un'esperienza positiva, sia negativa.

Di diverso avviso il Tribunale che ha accolto l'impugnazione della società per azioni rispetto al diniego della commissione di ricorso. Superate le questioni procedurali, gli eurogiudici si sono soffermati sull'articolo 7 del regolamento n. 207/2009 in base al quale sono esclusi dalla registrazione, tra gli altri, 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». Il no alla registrazione va opposto anche se le cause di impedimento scattano unicamente in alcuni Paesi membri, proprio per consentire di raggiungere l'obiettivo di far utilizzare a tutti gli indicati segni.

Tuttavia, il Tribunale, tenendo conto del pubblico di riferimento che è costituito da consumatori adulti ed a bambini, ha evidenziato l'esistenza di una

«relazione sufficientemente diretta e concreta tra i segni Daisy e Margaritas e i prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione». È vero che i due termini sono intesi dal pubblico interessato come riferiti al fiore «margarita», ma questo non può portare a concludere che i marchi richiesti siano meramente descrittivi della forma del prodotto. D'altra parte, né in inglese, né in spagnolo i termini richiamati sono uti-

LE INDICAZIONI

L'evocazione di un oggetto di conoscenza comune non fa perdere la forza distintiva del prodotto

lizzati per designare i prodotti dolciari oggetto del contendere e le due parole hanno anche altri significati, diversi rispetto al fiore tant'è che possono richiamare un nome femminile, libri per bambini o un cocktail. Di qui il diritto ad ottenere la registrazione, tanto più che non è stato dimostrato che il pubblico si aspetterebbe di acquistare il prodotto con quel determinato nome sempre come riproduttivo della forma del fiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMA



Certamente, al pari dei tulipani, delle rose, dei narcisi o dei girasoli, le margherite fanno parte dei fiori che sono, in linea di principio, noti a chiunque in Europa. Tale rilievo non è, peraltro, contestato dalla ricorrente. Tuttavia, il fatto che i consumatori conoscano la forma dei prodotti, alla quale possono fare riferimento, eventualmente, i segni rispetto ai quali è chiesta la registrazione come marchi comunitari, non implica che i suddetti consumatori riterranno necessariamente che i prodotti oggetto di tali domande avranno tale medesima forma e che essi metteranno, quindi, in relazione il significato dei segni e tali prodotti

Tribunale Ue, sentenza 16 dicembre 2015 nelle cause riunite T 381/13 e T 382/13