

La forma di una bottiglia con caratteristiche funzionali predominanti, sebbene distintiva, non può essere registrata a titolo di marchio tridimensionale

Che la forma di un prodotto possa diventare un vero e proprio marchio tutelabile anche con la registrazione è ormai cosa nota, ma che ciò avvenga con facilità è tutt'altra faccenda.

La registrazione di marchi tridimensionali è infatti ammessa sia dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), sia dall'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), ma i due scogli contro i quali spesso si infrangono le speranze del richiedente sono: (1) la mancanza di carattere distintivo, e (2) la coincidenza della forma con quella imposta dalla natura del prodotto; o con una forma che dia valore sostanziale allo stesso o, ancora, con quella necessaria per ottenere un certo risultato tecnico.

Più precisamente, anche laddove un marchio tridimensionale sia riconosciuto come distintivo, per ottenere la registrazione il segno dovrà soddisfare precisi criteri normativi ovvero, nel caso di un marchio europeo, quelli previsti dal Reg. UE 2017/1001, art. 7. 1 (e) (i); 7.1(e) (ii); 7.1.(e) (iii) e, nel caso di un marchio italiano, quelli contemplati dall'art. 9 c.p.i. In entrambi gli scenari, il legislatore ha stabilito che tra gli impedimenti assoluti vi rientrano quei casi in cui il segno sia costituito "esclusivamente":

- 1) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
- 2) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- 3) dalla forma, o altra caratteristica, che dia un valore sostanziale al prodotto.

In questa sede, traendo spunto da una recente sentenza relativa alla forma tridimensionale di un marchio europeo, ci concentreremo sull'ipotesi prevista al punto (2). Preliminarmente, è bene ricordare che, come sopra accennato, ad essere tutelabile sarà solo la forma capace di essere riconosciuta dal consumatore per una sua intrinseca capacità attrattiva. In altre parole, ad essere tutelabili sono quelle forme non banali che possono essere percepite come elemento in qualche modo distinto dai prodotti stessi e idonee a svolgere la tipica funzione del marchio, ovvero indentificare la "fonte commerciale" del prodotto.

Con riferimento al settore della produzione di bottiglie, in cui si inserisce il caso esaminato, è stata per esempio ritenuta idonea alla registrazione la forma tridimensionale di una bottiglia rettangolare destinata al settore della produzione e vendita di vodka, caratterizzata da dettagli colorati in diverse tonalità del rame, del marrone e dell'oro (così Commissione Ricorsi nel caso R1839/2021-5 del 03/06/2022), o nella vertenza nostrana decisa dal Tribunale di Milano nel 2018 (sentenza n. 4716/2018 del 26/04/2018) relativa alla nota bottiglia dell'Amaretto Disaronno coronata da un tappo a forma parallelepipedo a base quadra e somigliante alla forma di un mattone dagli spigoli arrotondati e dalle facce verticali caratterizzate da un leggero incavo centrale.

La decisione T-10/22

Come sopra anticipato, nella cornice descritta poc'anzi, si inserisce la recente sentenza T-10/22 del 5 luglio 2023 in cui il Tribunale UE è stato chiamato a pronunciarsi sulla registrabilità, a titolo di marchio UE, della bottiglia qui rappresentata:



Come intuibile dal titolo di questo commento, la decisione del Tribunale ha negato la sussistenza dei requisiti di registrabilità della bottiglia. Tuttavia, questa sentenza offre spunti di riflessione poiché il ragionamento del Tribunale si è sviluppato su due piani differenti, ovvero, in primo luogo quello della analisi della distintività della forma depositata e, in secondo luogo, quello della analisi delle caratteristiche funzionali della forma stessa.

È infatti interessante notare come, in una prima fase della vertenza, il Tribunale abbia riconosciuto la distintività della forma depositata, contrariamente a quanto inizialmente statuito dall'EUIPO e dalla Commissione Ricorsi. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che la forma della bottiglia fosse dotata di capacità distintiva poiché la combinazione degli elementi che costituivano il marchio sono risultati piuttosto specifici e nient'affatto comuni. Il risultato estetico prodotto dalla combinazione di tali elementi è quindi stato ritenuto tale da distinguersi rispetto a quello prodotto dalla forma delle altre bottiglie sul mercato poiché il consumatore non sarebbe abituato alla forma di contenitori che presentino una linea fortemente incurvata nella parte centrale. Il Tribunale, confutando le conclusioni raggiunte in fase amministrativa, ha poi aggiunto *“sebbene, come osserva l'EUIPO, il rigonfiamento che separa la parte superiore più ampia da quella inferiore più stretta sia una caratteristica spiegabile con considerazioni di carattere tecnico e funzionale, resta il fatto che tale caratteristica aggiunge anche valore estetico al marchio richiesto”* (così si legge nel paragrafo 22 della sentenza).

Una volta rimessa la causa al nuovo vaglio della Commissione Ricorsi, quest'ultima ha ritenuto di dover rigettare nuovamente le argomentazioni del titolare della domanda di marchio poiché la forma della bottiglia risultava in ogni caso non idonea alla registrazione in base a quanto previsto dall'art. 7(1)(e)(ii) poiché corrispondente ad una forma esclusivamente necessaria a soddisfare una certa funzione dell'oggetto. Ammetterla alla registrazione avrebbe significato impedire l'uso a terzi della medesima soluzione tecnica interferendo quindi con un equilibrato sviluppo concorrenziale del mercato. Infatti, come indicato ai punti 36 e 37 della sentenza, i termini *“esclusivamente”* e *“necessaria”* contenuti nella disposizione in esame vanno

interpretati nel senso che sono da ritenersi inidonee alla registrazione quelle forme del prodotto che risultino incorporare solamente una soluzione tecnica che, con la registrazione a titolo di marchio, verrebbe sottratta all'utilizzo dei concorrenti (in questo senso, al decisione fa eco alla sentenza Lego C-48/09 che ha chiarito come con i termini "esclusivamente" e "necessaria", l'art. 7.1.(e)(ii) il legislatore abbia tenuto debitamente in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali).

Inoltre, aggiunge il Tribunale, il fatto che esistano altre soluzioni tecniche a disposizione dei concorrenti per raggiungere il risultato d'interesse non è di per sé rilevante, così come non lo è l'eventuale presenza di elementi estetici minori rispetto alle caratteristiche "portanti" e funzionali del segno. Al contrario, qualora invece la forma di un prodotto incorpori un elemento non funzionale principale, quale un elemento ornamentale o di fantasia capace di ricoprire un ruolo importante in detta forma, allora la registrazione non potrà essere negata ai sensi dell'art. 7.1.(e)(ii), così come stabilito nella sentenza Yoshida Metal Industry/EUIPO, C-421/15, 11 maggio 2017.

Sul punto, il Tribunale ha infatti rigettato la tesi della ricorrente secondo la quale l'apporto estetico delle caratteristiche tecniche e funzionali (il rigonfiamento che separa la parte superiore più larga rispetto a quella inferiore e più stretta) sarebbe tale da consentire al consumatore di poter chiaramente distinguere la bottiglia dalle altre presenti sul mercato come contenitori dei prodotti di interesse e che tali forme non potrebbero pertanto essere considerate come esclusivamente necessarie da un punto di vista tecnico. In particolare, il Tribunale ha invece condiviso l'analisi della Commissione Ricorsi secondo la quale le caratteristiche essenziali della forma rivendicata destinate esclusivamente a soddisfare precise esigenze tecniche sarebbero le seguenti:

- 1) un collo dalla forma regolare che, da un lato, faciliterebbe il versamento del contenuto e, al tempo stesso, ne impedirebbe o ostacolerebbe la fuoriuscita durante il movimento della bottiglia;
- 2) una parte superiore bombata che si assottiglia verso l'alto e verso il basso di modo da trattenere il contenuto;
- 3) un rigonfiamento della parte superiore (più larga rispetto a quella inferiore) che agevolerebbe l'inserimento in un buco presente, per esempio, in scaffali appositamente realizzati per questo scopo.

È interessante osservare che il Tribunale, oltre ad aver puntualizzato quanto sopra, ha anche osservato che gli impedimenti alla registrazione sopra elencati non potevano comunque intendersi superati dalla constatazione che – come sostenuto dalla titolare della domanda di marchio – gli elementi tecnico funzionali nel loro insieme fossero tali da apportare un valore estetico d'insieme. Ciò in ragione del fatto che la "somma" di elementi puramente funzionali, anche se capace di contribuire alla creazione di una forma dotata di carattere ornamentale, non ha alcun impatto sull'impedimento alla registrazione previsto dall'articolo 7.1 (e) (ii).

Conclusioni

Questa decisione conferma ulteriormente l'approccio interpretativo particolarmente stringente della giurisprudenza nell'ammettere alla registrazione i marchi tridimensionali. In particolare, sul fronte dell'impedimento dettato dalle caratteristiche funzionali della forma, si dovrà ricordare che per poter aprire un varco tra le maglie stringenti previste dall'art. 7(1)(e)(ii), la forma tridimensionale che si vorrebbe tutelare come marchio dovrà presentare anche un rilevante gradiente estetico privo di apporto funzionale e capace di giocare un ruolo importante nella forma in questione (e non di minore portata come invece ritenuto nel caso qui esaminato).