

Matricola n. 0000785346

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

I NUOVI MARCHI

**Tesi di laurea in DIRITTO DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE**

Relatore

Prof. Giorgio Spedicato

Presentata da

Valentina Guerrini

Sessione III

Anno Accademico 2017/2018

“She believed she could so she did it”

(R.S. Grey)

Ai miei genitori, per aver reso tutto questo possibile e per aver fatto sempre del loro meglio per rendermi una persona in grado di affrontare le difficoltà della vita.

Alla mia persona, la parte migliore di me, per aver rispettato il mio tempo e ogni mia scelta con tutto il sostegno e l'amore possibile. Non potrei voler dedicare che
a te una delle mie soddisfazioni più grandi.

Ai miei veri amici, complici da sempre, per esserci con parole e gesti di conforto
dai momenti più leggeri a quelli più duri.

A me stessa, per aver capito la forza che posso avere di fronte ad ogni ostacolo.

Indice

Introduzione	3
---------------------------	---

Capitolo 1- Il marchio

1.1 Il segno e il marchio	5
1.2 Il secondary meaning	15
1.3 I nuovi marchi	17
1.4 Quadro internazionale dei nuovi marchi	22
1.5 Disciplina dei nuovi marchi nell'Unione Europea	28
1.5.1 Nuovi marchi in Italia	32
1.6 Cenni ad alcuni paesi: Usa, Cina, India e Giappone	37
1.6.1 Stati Uniti	38
1.6.2 Cina	40
1.6.3 India	42
1.6.4 Giappone	43

Capitolo 2- Segni visibili

2.1 Marchio di forma	46
2.1.1 La forma e gli impedimenti alla registrazione	56
2.2 Marchio non tradizionale di colore	62
2.2.1 Può un colore essere considerato come marchio?	67

2.2.2	Colore per sé	71
2.2.3	Combinazioni cromatiche	74
2.2.4	Il colore e la sua capacità distintiva	76
2.2.5	Colore e aesthetic functionality	78
2.3	Marchio di posizione	83
2.3.1	Capacità distintiva dei marchi di posizione	86

Capitolo 3- Segni non visibili

3.1	Marchio sonoro	89
3.1.2	Capacità distintiva del marchio di suono	91
3.1.3	Riproduzione grafica dei marchi sonori	93
3.1.4	Ulteriori requisiti per la rappresentabilità grafica	100
3.2	Marchi olfattivi	105
3.2.1	Rappresentabilità grafica del marchio olfattivo	108
3.2.2	Capacità distintiva del marchio olfattivo	116
3.3	Marchi gustativi: alcuni cenni	119

Capitolo 4- Conclusioni

Bibliografia	134
---------------------------	-----

Introduzione

I marchi sono una parte essenziale del business e della società odierna. Il marchio stesso infatti, è utilizzato per contraddistinguere un prodotto e la sua registrazione risulta fondamentale per poterlo distinguere da beni e servizi appartenenti ad un altro produttore.

In Italia, così come nell'Unione Europea, la maggior parte dei marchi si può considerare di tipo "tradizionale" ma il continuo sviluppo delle nuove tecnologie e la volontà di creare prodotti sempre più desiderati dai consumatori ha intrapreso una strada differente tramite la diffusione dei cosiddetti 'nuovi marchi', ossia marchi non tradizionali, che sono ormai oggi parte della nostra quotidianità.

Se i marchi tradizionali sono ravvisabili ad esempio in parole, numeri o lettere, quelli non convenzionali al contrario, sono identificabili ad esempio, fra le varie tipologie, in marchi di suoni, odori, colori o posizione che, proprio in ragione della loro essenza, risultano di difficile definizione e regolamentazione. Pertanto si tratta di segni che sono percepibili non solo attraverso la vista, ma tramite l'utilizzo anche degli altri sensi umani. Questo certamente rappresenta un elemento di novità che, pur essendo una caratteristica funzionale ed efficiente per gli imprenditori, che oggi hanno capito e sfruttano la potenza del cosiddetto "marketing sensoriale" per i propri beni o servizi, allo stesso tempo comporta delle accortezze dal punto di vista della disciplina di tale materia, una questione che sarà esaminata in questo elaborato.

D'altronde, nella quotidianità, soprattutto grazie allo sviluppo tecnologico, i nuovi marchi sono all'ordine del giorno. Possiamo infatti oggi affermare che questi nuovi segni distintivi siano il motivo e la ragione del distinguersi del prodotto stesso agli occhi dei consumatori, infatti, si denota come il mercato oggi sia caratterizzato dalla riconoscibilità di un prodotto sotto diversi punti di vista, da parte del consumatore, e non più unicamente da quegli aspetti che tendiamo a ricondurre nei marchi tradizionali.

Nella mia tesi esaminerò la disciplina attualmente applicabile ai marchi non tradizionali per poi soffermarmi sulla regolamentazione di alcuni di questi nello specifico anche attraverso casi giurisprudenziali.

Capitolo 1 – Il marchio

1.1- Segno e Marchio

I marchi sono una parte essenziale del *business* e della società odierna. Il mercato oggi è infatti fortemente influenzato dalla presenza di molteplici operatori, fra di loro in competizione, che offrono ai consumatori un'elevatissima gamma di servizi e prodotti: per questo risulta fondamentale che il pubblico sia in grado di identificarne la fonte di provenienza in modo tale da poter associare le proprie scelte e valutazioni (positive o negative) a un determinato soggetto imprenditoriale¹. L'identificazione che il consumatore di conseguenza realizzerà fra il prodotto o servizio e il relativo imprenditore risulterà perciò indispensabile per tutte le sue future scelte di mercato e quindi per renderlo unico e distinto agli occhi del pubblico rispetto agli operatori a lui concorrenti².

La comunicazione e l'informazione pertanto costituiscono elementi fortemente rilevanti all'interno delle attività commerciali, dai quali nasce l'esigenza di immettere nel mercato prodotti o servizi caratterizzati da segni distintivi. Particolare rilievo assume a tal riguardo il marchio, che persegue appunto una funzione distintiva, ossia d'identificazione e di differenziazione dei beni,

¹ Si veda ad esempio la Corte di Giust. EU nella sentenza Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Godwin-Mayer Inc., causa C-39/97, 29 Settembre 1998 dichiara “ *Si deve inoltre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa; inoltre, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., in particolare, sentenza 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG II, Racc. pag. I-3711, punti 13 e 14)”.*

² Trevisan & Cuonzo, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, IPSOA, 2017, p. 97.

garantendo la comunicazione fra imprese e consumatori e la veridicità della provenienza e delle qualità del bene o servizio che esso individua.

Il marchio può essere inteso come la sommatoria di varie caratteristiche, tangibili e non, che lo caratterizzano e che attribuiscono all'operatore diversi valori, fra i quali, lo spessore dell'impresa, il riconoscimento nel mercato e il grado di fiducia che si instaura col pubblico che ne determineranno, sotto un certo punto di vista, il valore commerciale. Si consideri che, in un mercato come quello odierno, dove vi è un'enorme offerta e una forte competitività settoriale, l'elevata imitabilità dei prodotti e delle strategie di mercato rendono il marchio un fattore competitivo necessario e fondamentale: questo infatti deve risultare forte e in grado di catturare l'attenzione dei consumatori.

Prima di approfondire ulteriormente l'analisi dei marchi, nello specifico di quelli non convenzionali, risulta necessario chiarire la definizione di "segno" e quando, a determinate condizioni di legge, questo possa divenire ed essere tutelato come marchio. Di fatto ciò che può accumulare elementi a prima vista totalmente estranei e differenti fra di loro (questione che si denota soprattutto nel caso di marchi non tradizionali) come una barretta di cioccolato Kit-Kat, l'odore dell'erba appena tagliata, un paio di scarpe Louboutin e la celebre melodia "Für Elise" di Beethoven può essere spiegato proprio dalla loro essenza di segno, e quindi dalla loro capacità di essere in grado di comunicare e contraddistinguere i prodotti nel mercato.

In particolare, l'analisi parte dall'accordo TRIPs (Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuale) adottato a Marrakech nel 1994, che definisce come oggetto di protezione del marchio "*Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*"³. L'articolo in questione, pur dando una prima definizione di segno, non specifica tuttavia nel dettaglio quali siano i segni che possono realmente essere considerati come marchi per cui, grazie a questa

³ Accordo TRIPS, 1994 Marrakech , articolo 15 paragrafo 1

descrizione piuttosto ampia, rimane aperta la possibilità di poter farvene rientrare anche alcuni che non sono di tipo tradizionale come, ad esempio, colori, forme, suoni, ologrammi o gesti. D'altronde i segni che possono essere oggetto di marchio su scala mondiale sono rappresentati da una categoria sempre più in espansione ed è proprio per questo che i nuovi marchi stanno crescendo di popolarità o importanza nella società odierna⁴.

Anche all'art. 4 del Regolamento dell'Unione Europea 2015/2424⁵ viene data una definizione di cosa possa essere oggetto di un marchio: *“Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone 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 adatti a: a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; 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”*. Perciò anche il diritto comunitario, come risulta chiaramente dall'articolo, sulla stessa linea di altre legislazioni nazionali, fra cui quella italiana al Codice di Proprietà Industriale, e altre internazionali, pone la base sull'accezione del termine “segno”.

In ogni caso, il segno diviene elemento costitutivo del marchio soltanto dal momento in cui diventa, da semplice mezzo di comunicazione a fattispecie legale idonea ad essere considerata come marchio⁶. Si riscontra quindi un concetto di reciprocità: così come il segno assolve alla funzione di marchio a determinati presupposti legali, di conseguenza quest'ultimo potrà assumere una funzione di comunicazione fondamentale per il *marketing* dell'impresa produttrice del

⁴ I. Calboli, *Chocolate, Fashion, Toys and Cabs: The Misunderstood Distinctiveness of Non-Traditional Trademarks*, IIC - *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Gennaio 2018, Volume 49, Issue 1, pp 1–4

⁵ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 dicembre 2015. Per un approfondimento si rimanda al paragrafo 1.5.

⁶ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, p VII

prodotto e servizio⁷. Pertanto, il consumatore, in quanto destinatario del segno tutelato dal marchio, può assumere le vesti di soggetto ricettivo in grado di fornire una valutazione di tipo soggettivo rispetto a ciò che il segno trasmette e renderà di conseguenza, un'interpretazione influenzata dalle sue sensazioni e che consisterà in un *feed-back* nei confronti dell'impresa ricollegata al prodotto o servizio in questione⁸. L'enorme potenza comunicativa dei segni è sempre più evidente, ed è ciò che i soggetti imprenditoriali mirano a sviluppare ed incentivare per conquistare una cerchia sempre più ampia di pubblico tramite l'utilizzo dei marchi.

Per ciò che riguarda i marchi, vediamo come, a fianco a quelli di tipo tradizionale, siano presenti una serie di segni che possono divenire dei marchi a determinate condizioni e che risultano però di difficile registrazione per la difficoltà nel definirne determinati requisiti essenziali. Tra questi si trovano per esempio i suoni, i profumi, i marchi di movimento e tattili, la cui importanza, sempre più crescente, è dovuta all'influenza dei mercati multimediali e al dinamismo che caratterizza le nuove strategie di *marketing*. Di conseguenza, gli imprenditori stessi hanno iniziato a ricercare soluzioni più innovative e meno statiche in grado di catturare l'attenzione dei consumatori avvicinandosi proprio verso nuovi segni che, tuttavia, rispetto a quelli convenzionali, presentano delle difficoltà in relazione alla loro possibilità di ottenere una registrazione come marchio. In generale, tutti i marchi possiedono delle funzioni specifiche che li contraddistinguono e che assolvono a compiti specifici. Un primo tipo di funzione, è quello che vede il marchio come indicatore di origine e provenienza in quanto, come già ampiamente accennato, il pubblico è in grado di individuare da dove deriva il prodotto o servizio per poi ricollegarlo a un determinato soggetto

⁷ Concetto enunciato dalla decisione "Netmeeting" del 27 Novembre del 1998, R 26/1998-3, della 3^a CR nel segnalare gli impedimenti assoluti alla registrazione di tale marchio riferito a programmi per computer destinati a fornire comunicazioni in tempo reale, multimediali e tra diverse parti su reti informatiche. In questa decisione viene posta per la prima volta in rilievo la distinzione tra segno e marchio.

⁸ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, p. 6

imprenditoriale che potrà così essere differenziato e distinto dalle imprese sue concorrenti⁹. Oppure, un'altra funzione, è quella di garanzia e qualità, che permette al consumatore di associare un profilo di qualità e delle idee di garanzia all'articolo che si riscontreranno e influenzeranno le sue future scelte di mercato e che lo spingeranno, se soddisfatto, a ricercare più volte un prodotto o servizio realizzato dal medesimo imprenditore. Ancora, vi è la funzione evocativa e pubblicitaria che si basa principalmente sulle capacità del marchio di catturare il pubblico e di influenzare le sue scelte di acquisto¹⁰. In realtà, la dottrina relativa alle funzioni del marchio è molto ampia e pertanto, occorre analizzare in primo luogo la tipica funzione distintiva di questi, per poi soffermarsi su altri aspetti relativi alle funzioni. Per quanto riguarda nello specifico la funzione distintiva del marchio, possiamo affermare che ciò che viene acquistato dal consumatore, deve essere facilmente ricollegabile unicamente all'imprenditore o azienda che lo commercializza, proprio in ragione di questa sua funzione, e dunque non si avrà mai una sua associazione ad imprenditori estranei al prodotto: tale aspetto comporta in capo al produttore del bene o servizio un dovere di comunicazione di un messaggio di veridicità che il pubblico vi ricollega¹¹. Proprio tale comunicazione di veridicità comporta che il marchio oggi debba essere un veicolo di informazioni circa una provenienza ben precisa del prodotto, che non dovrà essere falsata dalla diffusione di informazioni ingannevoli e che dovrà permettere di costituire un solido legame tra i consumatori e i prodotti o servizi che esso

⁹ Per l'articolo 13 C.p.i infatti non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni *“privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”*.

¹⁰ Trevisan & Cuonzo, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, IPSOA, 2017, p. 100.

¹¹ Si parla al riguardo di “statuto di non decettività del marchio” per il quale, non possono infatti essere registrati i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi in conformità all'art 14 del C.p.i

contraddistingue. La funzione distintiva si sostanzia, dunque, in una funzione di garanzia d'identità nel tempo, di costanza qualitativa, strutturale e merceologica, dei singoli prodotti contrassegnati¹². Tuttavia, tale funzione di garanzia, derivante dalla distintività del segno, si è ricostruita solo successivamente alla riforma della Legge Marchi del 1992. La disciplina anteriore a tale riforma infatti, riteneva come unica funzione giuridicamente tutelata del marchio, quella tradizionale distintiva che per l'opinione prevalente si specificava in quella di origine, intesa quindi come una funzione di distinzione dei prodotti o servizi marcati tra gli altri presenti nel mercato e che veniva considerata unicamente come il frutto di un legame imposto fra marchio e imprese: il diritto sul marchio veniva visto come un diritto di esclusiva, essendo incompatibile un eventuale utilizzo "plurimo" del segno da parte di imprenditori diversi. La riforma del 1992 quindi ha fortemente inciso tale visione imponendo sia una riformulazione della funzione distintiva che si basa su quella funzione di garanzia poco prima accennata, sia riconoscendo tutela a diverse e ulteriori funzioni che possono essere attribuite ai marchi¹³. La funzione distintiva implica inoltre un aspetto di natura semiologica¹⁴, che permette un'osservazione di enorme importanza perché in grado di permettere di ampliare la categoria tradizionale dei marchi in modo tale da ammettere e ricomprendere anche i nuovi marchi che inizieranno dunque ad affiancare quelli convenzionali sempre nel rispetto della principale e necessaria funzione distintiva. Infatti, tale funzione, presa in considerazione sia come simbolo di provenienza imprenditoriale, sia come simbolo di garanzia della qualità omogenea dei beni, trova alla sua base il concetto del "triangolo semiotico"¹⁵. Nello specifico, tale

¹² A.o Vanzetti e Vincenzo di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, 7 ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 155

¹³ Franzosi e M. Scuffi, *Diritto Industriale Italiano*, CEDAM 2013, pag. 120-122

¹⁴ Così: A. Musso, *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Zanichelli, 2012, p. 143-144

¹⁵ A. Musso, *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Zanichelli, 2012, p. 130-134

“triangolo” consiste in un sistema costituito da tre elementi specifici: il segno (che prende il nome di “significante”), il concetto che il segno associa nel consumatore tramite codici comuni di interpretazione (il “significato”), ed infine il bene o il servizio in quanto riferibili ad un’impresa specifica (il cosiddetto “referente semantico”). Tuttavia, da tale funzione distintiva deve riconoscersi un ulteriore requisito di sinteticità: il segno in questione non solo trasmette un’informazione, ma comunica anche, come si denota in particolar modo nei casi dei marchi più rinomati, un messaggio comunicativo più ampio. Tali messaggi ulteriori del segno che evocano in più altre informazioni come, ad esempio, stili di vita specifici o ambienti di lusso, non sono in linea con ciò che è ritenuto come oggetto e come funzione specifica dei segni che, come da sempre descritto, hanno come primario compito quello di identificare l’impresa rispetto alle concorrenti¹⁶. Pertanto, viene ricercata una necessaria immediatezza del marchio che deve essere rappresentato in maniera precisa e completa¹⁷. Gli eventuali messaggi ulteriori dunque, non possono far perdere al segno la sua imprescindibile natura di funzione distintiva sul piano giuridico nel caso in cui venissero tutelati senza adeguati bilanciamenti sulla libertà di impresa. I produttori certamente si avvalgono della capacità evocativa dei marchi, ponendoli al centro di campagne pubblicitarie che attribuiscono al marchio ulteriori messaggi: i marchi costituiscono uno strumento di *marketing* talvolta dotato di una capacità attrattiva¹⁸ particolarmente avvertita nei settori di lusso ad esempio. Proprio grazie a tutte queste sfumature i marchi risultano fondamentali per le imprese che li utilizzeranno poi per raggiungere e connettersi al meglio con la propria cerchia di clienti.

Si tenga presente inoltre, che un’ulteriore requisito necessario affinché il segno

¹⁶ A. Musso, *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Zanichelli, 2012, p. 148-149

¹⁷ Nella Comm, Ricorsi UAMI, 27 settembre 2007, R 708/2006-4 – Edgard Rice Burroughs Inc., viene affermato che la rappresentazione di un marchio deve essere chiara, precisa, completa facilmente accessibile, intellegibile, stabile e obiettiva

¹⁸ Detta anche “selling power” del marchio. Si veda al riguardo: Alberto Musso, *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Zanichelli, 2012, p.127-128

riceva considerazione in quanto marchio, è che questo risulti come assolutamente estrinseco rispetto al prodotto¹⁹. Infatti, affinché un'entità possa svolgere una funzione distintiva occorre che essa sia per altro connessa al bene cui fa riferimento e che allo stesso tempo sia almeno separabile da quello a livello concettuale, senza che la natura di quest'ultimo sia modificata quando si prescinda dal segno stesso poiché se così non fosse, il segno in questione sarebbe solamente intrinseco ed elemento strutturale del bene²⁰. Questo aspetto appare indispensabile soprattutto con i nuovi marchi, infatti, come riportato nella Decisione 5 dicembre 2001 da *Der Duft Von Himbeeren* delle Commissioni di ricorso, *“anche le nuove forme di marchio, come i marchi di colore, i marchi acustici, i marchi di gusto e tatto, debbono avere un carattere distinto dai prodotti e debbono essere stabili. Un marchio di colore non deve per ciò essere l'elemento decorativo di un prodotto, un marchio di odore non deve proporre solamente un odore gradevole per il prodotto, un marchio musicale in genere non deve confondersi con un compact disc. Possono costituire marchi solo quei segni che si diffondono nello spazio e possono essere valutati indipendentemente dall'oggetto del quale rappresentano una sua proprietà”*²¹. Anche la nostra dottrina è del resto solita ricordare come un'entità possa svolgere una funzione distintiva solo se essa sia connessa al bene cui si riferisce ma questa dovrà, allo stesso tempo, restare almeno concettualmente separabile dal medesimo, senza che la natura di quest'ultimo sia modificata quando si prescinda dall'entità-segno²². Nel caso in cui si consentisse la registrazione di un segno senza che questo risulti estrinseco al prodotto, il titolare del marchio si approprierebbe senza limiti di tempo di una posizione di esclusività su di una caratteristica di un prodotto rilevante nell'apprezzamento del pubblico e quindi otterrebbe un vantaggio concorrenziale

¹⁹ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, P.39

²⁰ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 204

²¹ Commissione di ricorso, *Der Duft Von Himbeeren*, Decisione 5 dicembre 2001, decisione “Il Profumo di Lamponi”

²² M. Ricolfi, *Le nozioni di “attitudine a distinguere” nel C.P.I e nel diritto comunitario*, *Dir. Industriale*, 2008, 2, 157 (commento alla normativa), p. 3.

ingiustificato. A questo concetto si ricollega il principio di estraneità del marchio al prodotto secondo cui oggetto della registrazione può essere un segno distintivo apposto sul prodotto, e mai il prodotto stesso. Tale principio richiede che il segno sia almeno astrattamente separabile dal bene a cui si riferisce e che la natura di questo non risulti modificata qualora non si consideri il marchio²³. Tuttavia l'applicazione di tale principio non sempre risulta agevole. Se infatti per esempio, l'imprenditore chiede la registrazione di un marchio inerente all'aspetto esterno del prodotto (ciò che accade soprattutto tramite le domande di registrazione dei marchi figurativi) che ha ad oggetto la rappresentazione su due dimensioni della forma tridimensionale del prodotto, si assisterà a una totale coincidenza fra l'aspetto estrinseco del bene e il segno per il quale è richiesta la tutela come marchio²⁴. In una situazione come questa, molto frequente nella prassi, non si avrà un valido marchio di forma in quanto, in caso contrario, è come se si ammettesse che ogni prodotto, che necessariamente ha una forma determinata, sia un marchio di sé stesso²⁵. Seguendo questa linea, anche la forma registrabile come marchio deve dunque necessariamente presentarsi unicamente come un'aggiunta con funzione distintiva al prodotto e, gli impedimenti del marchio di forma elencati all'art 9 c.p.i, sono espressione e ribadiscono proprio questa delimitazione estetica e funzionale²⁶. Tuttavia, vi è un ulteriore problema, in quanto non si può nemmeno escludere a priori l'eventuale registrabilità di una forma di un prodotto, la cui attitudine astratta a distinguere è presupposta dalle stesse norme. Se in concreto sia possibile separare concettualmente l'aspetto esteriore del bene contraddistinto dal segno che lo contraddistingue è argomento che dipende sia dal

²³ Mezzetti, Nota a sentenza, Tribunale Torino Sez. spec. propr. industr. ed intell., 13/01/2009 Cosci F.lli di Franco e Sergio & c. s.a.s. c. Bottega Veneta International s.a.r.l., Giur. It., 2009

²⁴ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 205-206

²⁵ G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 83

²⁶ A. Musso, *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Zanichelli, 2012, p. 176-178. L'argomento sarà poi ritrattato e approfondito al Capitolo 2 nel paragrafo relativo ai marchi di forma.

contesto d'uso, sia dalle caratteristiche della forma stessa. Tale complessa questione sarà poi approfondita e analizzata nel capitolo successivo relativo ai marchi di forma²⁷.

In conclusione, l'ampliamento della categoria dei segni idonei ad essere marchi in corso da qualche decennio, ha portato l'ingresso a marchi come quelli di forma o colore ma anche ad altri non percepibili visivamente come quelli, per citarne alcuni, di gusto o olfattivi. Tutti questi segni non tradizionali possono pertanto costituire un marchio a condizione che presentino i requisiti imposti dalle norme: devono essere "segni" e in quanto tali idonei a distinguere, devono possedere i requisiti di novità, capacità distintiva e liceità²⁸, devono essere estranei al prodotto o servizio ed infine, devono essere in grado di trasmettere messaggi circa l'origine produttiva di questi²⁹. I segni rappresentano un veicolo di comunicazione di messaggi e notizie destinato al pubblico, e che possiedono funzioni economiche correlate alla loro stessa natura e che per questo diviene necessario che ritrovino la loro tutela nel mondo giuridico³⁰. Nei prossimi paragrafi verrà illustrato come le varie legislazioni si occupano dei marchi non tradizionali e di come, con il tempo, siano stati accolti a livello internazionale ed europeo per poi soffermare l'analisi in alcuni paesi specifici³¹.

²⁷ Per un approfondimento si rimanda al Capitolo 2, Paragrafo 2.3.

²⁸ Requisiti previsti rispettivamente agli artt. 12, 13, 14 del c.p.i a cui corrispondono a cui corrispondono gli artt. 3 e 4 della Dir. 2008/95/CE e gli artt. 7 e 8 del Reg. 207/2009/CE)

²⁹ L'ulteriore requisito della rappresentabilità grafica verrà esposto sia nel paragrafo 1.5 che al Capitolo 2.

³⁰ S. Albanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), p.1

³¹ La Corte di Giust. EU nella sentenza 17 Ottobre 1990, causa C-10/89, Hag Gf, 14, ha dichiarato che la funzione del marchio è quella di "garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza possibile confusione questo prodotto da quelli aventi diversa origine".

1.2- Il secondary meaning

La capacità distintiva descritta, consistente in uno dei requisiti essenziali e necessari affinché un marchio possa essere considerato valido, è di carattere intrinseco rispetto alla funzione a cui il segno si presta e i casi in cui un segno viene ritenuto privo di capacità distintiva sono due, e sono contemplati all'art. 13 del c.p.i. italiano. Il primo riguarda i segni che sono divenuti di uso comune e diffuso nel linguaggio odierno oppure abituali negli usi del commercio. In tal caso dunque, ne verrà esclusa la validità e la possibilità di registrazione, e fra questi possiamo riportare a titolo esemplificativo, i termini come “standard” o “super”, che si utilizzano assiduamente nel mercato in riferimento a prodotti commerciali. L'art 13 alla lettera b), riporta poi la seconda ipotesi di esclusione alla registrazione dei marchi in riferimento ai *“i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”*. Nell'analisi di tale articolo, si noti come il termine *“esclusivamente”*, lascia intendere che vi è la possibilità di tutelare i marchi costituiti da espressioni che non sono totalmente costituite da espressioni generiche o descrittive, lasciando intendere che, il marchio, per avere capacità distintiva, deve differenziarsi dalla denominazione generica del prodotto o del servizio che contraddistingue ed inoltre non deve essere costituito da indicazioni

descrittive che si riferiscono ad esso³². Tuttavia, è prevista la possibilità che il marchio originariamente privo o dotato di scarsa capacità distintiva possa riacquisire la stessa, a seguito di un suo uso intenso da parte del titolare, della sua costante pubblicità e di altre circostanze che portano il segno a perdere il carattere generico o descrittivo e ad assumere un secondo significato, un *secondary meaning*³³, acquisendo o rafforzando la sua capacità distintiva, in aggiunta al suo significato primario non di carattere distintivo.

Nello specifico, il termine *secondary meaning* trae le sue origini dal Nord America, dove viene data enorme importanza al segno e alla sua funzione comunicativa, e che si è diffuso successivamente nella nostra legislazione ed in quella europea. Come più volte ribadito, la capacità distintiva del marchio risulta di estrema importanza in quanto se sprovvisto di tale caratteristica, un marchio non può essere registrato. Tuttavia se il marchio stesso assume, nel corso del tempo, in seguito al suo utilizzo continuo e ricorrente da parte dell'imprenditore, una capacità identificante agli occhi dei consumatori che diventeranno in grado di riconnettere gli articoli a tale imprenditore, il marchio in questione potrà divenire oggetto di protezione³⁴. In questo fenomeno consiste il *secondary meaning*: se nella mente dei consumatori il segno riesce a comunicare l'origine del prodotto e non serve solo a identificare il bene in sé, questo diviene, dopo questo passaggio avvenuto nel tempo, suscettibile di registrabilità come marchio. Il *secondary meaning* spesso è dovuto grazie alle forti campagne pubblicitarie che riescono a raggiungere in maniera peculiare il pubblico. Ciò che fino a prima era descritto come un segno distintivo generico diverrà marchio solo dal momento in cui acquista il *secondary meaning*.

L'importanza di questo fenomeno, si riscontra ad esempio nei marchi di colore, per i quali in Europa è indispensabile che abbiano capacità distintiva per riuscire a

³² G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 92

³³ G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 95

³⁴ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, P. 73

differenziare nella maniera più efficiente il proprio prodotto da quelli della concorrenza. Nel caso di secondary meaning, spetterà dunque al titolare del marchio provare che il proprio segno abbia acquisito questa capacità altrimenti si vedrà negata la propria domanda di registrazione del marchio³⁵.

Si riporti un esempio concreto: la parola “divano” risulta assai generica e descrittiva e in quanto tale non suscettibile di tutela. Tuttavia il termine potrebbe acquisire nel tempo capacità distintiva se il pubblico iniziasse a identificarlo in relazione a una determinata impresa produttrice. Così è avvenuto per l’impresa italiana Natuzzi proprietaria del marchio “Divani & Divani” oggi riconosciuta non solo a livello nazionale ma anche internazionale. L’impresa in questione conveniva in giudizio la meno nota casa produttrice “Divini & Divani” contestandole una certa confondibilità con il proprio marchio sia a livello visivo che fonetico. La Corte di Appello riteneva il marchio assente di capacità distintiva in quanto il termine “divano” risultava essere un termine molto comune e che nemmeno la ripetizione dello stesso termine intervallato da “&” non potesse costituire requisito di originalità. Tuttavia la Corte di Cassazione, ribaltando il giudizio espresso dalla Corte di Appello, ha dato ragione a “Divani & Divani” riconoscendo il fenomeno del secondary meaning: l’impresa in questione grazie alle sue campagne pubblicitarie e alla diffusione nel mercato dei suoi prodotti ha reso il proprio marchio forte e suscettibile di tutela³⁶.

1.3 –I nuovi marchi

Da qualche decennio è in corso una “rivoluzione” nel mondo dei marchi a causa dell’ampliamento della categoria dei segni registrabili come marchio dovuta

³⁵ Per un approfondimento del tema si rimanda al Capitolo 2, paragrafo 2.1.1

³⁶ R. Sblendorio, *Il marchio Divani & Divani alla prova di forza*, *Italy Intellectual Property Blog*, 16 Febbraio 2015

dall'enorme e sempre più crescente diffusione di marchi di tipo non convenzionale. L'analisi ora passerà nello specifico proprio a questi, per poi illustrarne la disciplina a livello nazionale, europeo ed internazionale nei paragrafi successivi. Per capire in cosa consistano pragmaticamente i nuovi marchi si parta dall'analisi di un esempio concreto: il termine "Chanel" o il disegno delle due "C" intrecciate in maniera speculare che accompagnano suddetto termine, oppure la combinazione di questi due, sono la chiara rappresentazione di tre tipi di segni che si possono ricondurre alle corrispondenti categorie giuridiche di marchi denominativi, figurativi e misti. Questo esempio non riporta nulla di nuovo, in quanto ha come oggetto marchi di tipo tradizionale, tuttavia è proprio nel procedere nell'analisi di ulteriori tipologie di segni che si incorre nel mondo dei marchi non tradizionali. Questi ultimi, non rientrando nell'inquadramento tradizionale, di ciò che facilmente e intuitivamente potremmo considerare come marchio, sono identificabili in segni che, come già accennato, portano caratteristiche varie e differenziate come quello di un colore, un odore o un motivo musicale³⁷.

Ciò che risulta degno di nota, è come la maggior parte dei consumatori attualmente sia in grado di distinguere determinati prodotti non più solo dai classici elementi visivi ma anche da altri svariati elementi come, per esempio, dal semplice ascolto di un determinato suono proveniente da una pubblicità senza la necessità di guardare il video, oppure dalla fragranza di un profumo riuscendo poi a ricollegarlo ad una determinata impresa fra mille altre o, ancora, dal sapore di un alimento o bevanda che lo rendono consapevole di consumare proprio il prodotto desiderato e apprezzato fra altrettanti. Anche questo rappresenta uno dei motivi per cui, da qualche decennio, la categoria dei segni idonei ad essere considerati marchi è sempre più in espansione e l'enorme diffusione di quelli di tipo non convenzionale è accompagnata da una continua armonizzazione con la figura sovranazionale d'impronta europea, ragion per cui i diritti nazionali dei marchi, e

³⁷ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, Introduzione p. VII

fra questi anche il nostro, sono costantemente sottoposti ad una valutazione di conformità rispetto al diritto comunitario sovraordinato.

Anche se nella pratica risulta facile capire e intuire come un colore o forma possano caratterizzare un prodotto o servizio e quindi permettere al consumatore di riconoscere l'impresa da cui provengono, non è semplice analizzare la loro condizione dal punto di vista giuridico in quanto risulta davvero complicato poter registrare segni come colori, odori o altro in molti ordinamenti. Eppure risulta fortemente necessario garantire una protezione più ampia dei nuovi marchi sia per perseguire forme di contraffazione e sfruttamento, sia per realizzare una regolazione efficace della loro disciplina in quanto essi rappresentano oggi un veicolo di comunicazione enorme che si esprime attraverso i media, l'internazionalizzazione dei mercati e le campagne pubblicitarie in una funzione di comunicazione e marketing³⁸.

Non solo, i nuovi marchi assolvono anche un'ulteriore importante questione: lo sviluppo del commercio elettronico e delle strategie di vendita non rendono più sufficienti i marchi tradizionali in quanto spesso questi non risultano idonei a raggiungere i consumatori più sofisticati e ricercati³⁹. In un'era di sviluppo continuo delle tecniche di marketing infatti i marchi tradizionali come parole o loghi non sono più sufficienti a catturare l'attenzione del pubblico. Un ulteriore svantaggio per i marchi tradizionali infatti è causato dalla presenza di diverse categorie di consumatori che si differenziano l'un l'altro a seconda dello stile di vita, dalle scelte di acquisto e dalle possibilità economiche. Si pensi ad esempio a quella categoria di consumatori rappresentati dai nuovi ricchi dei Paesi emergenti che sono oggi i protagonisti della crescita dei consumi di prodotti di alta gamma: il 30% degli acquisti nel settore del lusso, che oggi vale 280 miliardi di euro, è in capo solo a questi consumatori d'élite. I prodotti stessi si direzionano oggi a una

³⁸ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, Introduzione p. IX

³⁹ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, Capitolo 1, p. 9

fascia determinata di pubblico della quale individuano abitudini e comportamenti in modo tale da creare un canale comunicativo. La gamma di consumatori è rappresentata infatti da varie tipologie di clienti che si contraddistinguono per stile di vita e obiettivi. Si pensi ai prodotti di lusso appartenenti al settore cosiddetto di "luxury": il pubblico interessato sarà composto da soggetti distinti fra loro per modo di vivere, finalità e aree geografiche di provenienza. Vi sarà chi cerca prodotti di moda e tendenza per mettere in mostra accessori o loghi, o chi ricerca qualità e sostenibilità ("*Made In*") creando una connessione emotiva con il *brand*, oppure ancora, si passerà da soggetti eleganti alla ricerca di aspetti di personalizzazione ed unicità per poi imbattersi nei consumatori in cerca di abbigliamento di stile classico appartenente al lusso "più accessibile" che indosserà per non sentirsi escluso dalla cerchia di appartenenza. Il prodotto di un'impresa dunque può oggi rappresentare anche un vero e proprio status symbol a cui il consumatore cercherà continuamente di conformarsi creando in tal modo un legame di fiducia duraturo nel tempo con l'impresa produttrice. Proprio per questi motivi le aziende sono sempre più portate a spingersi al di fuori dell'area dei marchi tradizionali spinte dalla ricerca di nuovi segni con capacità distintiva in grado di far emergere il proprio prodotto fra i tanti e in grado di catturare le varie categorie di consumatori.

L'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) fa un elenco di cosa può essere registrato come marchio e cioè "*le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*". Questa norma costituisce il recepimento (non propriamente testuale) nel nostro ordinamento dell'art. 2 della Dir. 89/104/CE (ora Dir. 2008/95/Ce). A differenza della Dir. e dell'art. 4 del Reg. 207/2009/CE, la norma italiana contiene nell'elenco dei segni registrabili come marchio anche i suoni e le combinazioni e tonalità cromatiche⁴⁰.

⁴⁰ S. Albanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla

In ogni caso questa differenza risulta irrilevante perché è pacifico che l'elenco contenuto nella norma italiana ed in quelle europee non costituisca un elenco di tipo tassativo⁴¹ ma solo a titolo esemplificativo, per cui ancora una volta non si denota una vera e proprio limitazione all'ingresso dei nuovi marchi.

Nel tentativo di definire ancora più peculiarmente i nuovi marchi, la SCT ("Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications") aperta a tutti i membri della WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale), compie una divisione a seconda della loro possibile percezione visiva così da distinguere la tipologia di segni visibili da quella di segni non visibili⁴². Decisione basata sul presupposto che i marchi si rivolgono ai consumatori, dal punto di vista della comunicazione, tramite i suoi cinque sensi, ed è proprio grazie a questi che viene percepito il segno rappresentato da essi⁴³. Per questo risulterebbe futile e avventato escludere dei segni solo perché non percepibili visivamente. Pertanto, si possono così distinguere due grandi tipologie di segni, contraddistinti rispettivamente in quelli visibili e quelli non visibili. La prima categoria, è composta da un numero piuttosto ampio di marchi e nello specifico riporta: i marchi tridimensionali o di forma, i marchi di colore, ologrammi, slogan, titoli di film e libri, marchi di movimento o multimedia, marchi di posizione e marchi di gesto. Per quanto riguarda invece la seconda tipologia, quella dei marchi non visibili, vi rientrano quelli sonori, quelli olfatti, gustativi ed infine quelli di texture o marchi tattili⁴⁴.

Possiamo in conclusione affermare e ribadire che appare fuori da alcun dubbio che il carattere distintivo del marchio non si deduca solo in relazione al prodotto o

normativa), p.1

⁴¹ Si veda la giurisprudenza sul punto: Trib. UE 15 giugno 2010, n. T-547/08, X Technology Swiss, punto 19; Corte di Giustizia UE 27 novembre 2003, n. C-283/01, Shield, punto 35, Corte di Giustizia UE 12 dicembre 2002, n.C-273/00, Sieckmann, punto 44

⁴² SCT Report, 17ma sessione, *Relation od established trademarks principles to new types of marks, document prepared by the Secretariat*, Ginevra, 7-11 Maggio 2007, paragrafo 8 e ss.

⁴³ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, P.39

⁴⁴SCT Report, 16ma sessione, Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, Ginevra, 13-17 Novembre 2006, pag 2 e ss

servizio a cui fa riferimento, ma che in particolar modo si riscontri anche dalla percezione del consumatore. Allo stesso modo appare chiaro che i segni siano in grado di trasmettere anche intrinsecamente nell'individuo delle sensazioni o espressioni. Prendendo come esempio i segni di colore infatti, è facile intuire che il verde venga associato a una certa tipologia di prodotti con l'obiettivo di richiamare un concetto di rispetto e cura dell'ambiente, oppure, che il colore oro venga associato a prodotti sfarzosi o di lusso e che, allo stesso modo, parlando di determinati odori, un odore dalla fragranza al gusto di cocco rimandi facilmente a un clima estivo e di vacanze⁴⁵. Questi sono elementi che, fra i tanti, continuano ad esprimere l'enorme importanza dei nuovi marchi.

1.4 Quadro internazionale dei nuovi marchi

Nello scenario internazionale i nuovi marchi sono stati accolti con un processo graduale fino ad adattarsi sempre più alle esigenze della società odierna influenzata dall'enorme crescita della loro diffusione.

Una prima traccia dei marchi non tradizionali si riscontra nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, uno dei primi trattati su questa materia e da considerarsi come il quadro di riferimento generale della Proprietà industriale, dove si ritrovano tutti i principi generali e fondamentali riguardanti il marchio in quanto ne vengono delineate le coordinate sulla sua protezione. Nella Convenzione tuttavia, non viene data una definizione di cosa siano i marchi non tradizionali e di cosa rappresentino poiché si limita, all'art. 6, a statuire che le condizioni del deposito e della registrazione dei marchi

⁴⁵ I. Calboli & M. Senftleben, *Non-Traditional Trademarks and Inherently Valuable Expression in the protection of non-traditional trademarks: critical perspectives*, eds., Oxford University Press, 2018, P. 3, L. P. Ramsey, 20 marzo 2018

di fabbrica o di commercio vengano stabilite in ciascun paese dell'Unione dalla sua legislazione nazionale⁴⁶. Da qui si consideri come, anche se i nuovi marchi non furono esclusi totalmente dalla protezione a livello internazionale, si prese la decisione di devolverne il compito in merito alla decisione sulla loro inclusione o esclusione dalla giurisdizione ai Paesi stessi.

Si possono riassumere in tre punti i principali cardini che la Convenzione ha approfondito e portato in luce. Il primo principio è quello di trattamento nazionale (artt. 2 e 3 della Convenzione) per il quale cittadini, persone fisiche ed enti domiciliati o stabiliti in uno Stato dell'Unione si avvalgono in tutti gli altri Stati Membri della protezione dei marchi, dei vantaggi, del diritto sostanziale e processuale, da questi ultimi accordati ai propri cittadini (per citare ai "nazionali"). Il secondo è quello della c.d. priorità unionista (art. 4 della Convenzione e previsto anche dall'art. 4 c.p.i.) per il quale il soggetto che ha depositato una domanda di registrazione di marchio in uno qualsiasi degli Stati dell'Unione risulta essere avvantaggiato in quanto questo ha la possibilità di presentare una domanda di registrazione per lo stesso marchio in ciascuno degli altri Stati Membri dell'Unione entro sei mesi dal primo deposito. Questo si dimostra un enorme vantaggio per il soggetto interessato poiché le eventuali domande successive, se fatte entro il termine di sei mesi, retroagiscono al momento del primo deposito, in modo tale da porre rimedio nell'eventualità che un imprenditore concorrente effettui anch'esso un deposito dello stesso segno nel periodo intercorrente fra la prima domanda presentata e quella successiva. Ed infine, vi è la protezione cosiddetta "telle quelle" (art. 6 quinquies): all'articolo viene riportato che il soggetto richiedente non risulta obbligato a effettuare il primo deposito obbligatoriamente nel proprio Paese (art. 6.2 CUP)⁴⁷.

Successivamente, nel protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la

⁴⁶ Art. 6 della Convenzione di Parigi per la proprietà industriale: "*Les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale*".

⁴⁷ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 12

registrazione internazionale dei marchi, pur non essendo stabilita nemmeno questa volta una definizione dei marchi non tradizionali, dal testo stesso si può dedurre una prima svolta: i marchi non convenzionali possono essere inclusi. Non solo, si riscontra infatti anche un vantaggio di questo Accordo rispetto alla Convenzione di Parigi in quanto il primo sostituisce al deposito plurimo una procedura di registrazione unitaria⁴⁸. A tal fine è istituito un registro internazionale dei marchi presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (abbreviata con l'acronimo OMPI in italiano o WIPO in inglese) con sede a Ginevra. Dunque, chiunque depositi una domanda di registrazione di marchio presso l'Ufficio del proprio Paese di origine ha la possibilità di richiedere a quest'ultimo di inoltrare all'Ufficio di Ginevra la propria richiesta di protezione con efficacia per gli altri Stati contraenti designati dal depositante stesso. L'Ufficio internazionale provvederà direttamente alla registrazione del marchio che avrà effetti negli ordinamenti degli altri Stati contraenti, salvo che, a seguito di notifica, le amministrazioni degli Stati designati non oppongano un rifiuto, che non può essere che basato sui motivi indicati dall'Accordo⁴⁹. La procedura prevista dall'Accordo non darà vita a un marchio unitario e valido per più Stati, ma a un fascio di marchi nazionali, ciascuno tutelato sulla base della disciplina dei Paesi designati⁵⁰. In Italia venne data esecuzione al Protocollo con la legge 12 marzo 1996, n. 169.

Per una prima definizione di marchio, che permette di includere sotto alcuni aspetti anche i nuovi marchi, bisogna aspettare l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs, "Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights") adottato a Marrakech il 15 aprile 1994. L'accordo TRIPs rappresenta una Convenzione internazionale molto avanzata in quanto propone i requisiti minimi di protezione che devono essere garantiti ai vari titoli della Proprietà Industriale fra cui viene ricompreso anche il marchio.

⁴⁸ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 12

⁴⁹ Art. 6quinquies CUP, lett. B)

⁵⁰ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p.13

Rispetto agli Accordi internazionali precedenti, che si sono evoluti in maniera incrementale nel tempo permettendo così di raccogliere sempre più consenso fra gli Stati contraenti, l'Accordo TRIPs rappresenta all'opposto una rottura improvvisa rispetto al passato, ed è proprio per questo motivo che una grande parte dei Paesi partecipanti lo ha accettato con riluttanza. Nello specifico, furono soprattutto i Paesi in via di sviluppo a non accettare facilmente gli elevati standard di protezione che sarebbero stati garantiti alla proprietà intellettuale e che avrebbero in tal modo limitato il loro potere. Nonostante un'iniziale dimostrazione di malcontento da parte di tali Paesi, la loro decisione finale fu quella di aderire comunque all'Accordo TRIPs mossi, per un verso, dalla speranza che l'adesione a questa convenzione multilaterale li avrebbe messi al riparo dalle sanzioni unilaterali che si profilavano all'orizzonte, e per l'altro, dal desiderio di accedere a vantaggi commerciali derivanti dalla partecipazione all'OMC, che è condizionata proprio dall'adesione all'Accordo TRIPs⁵¹.

Nella Sezione seconda di tale Accordo (artt.15-20), dedicata ai marchi, l'art. 15 ne tratta l'oggetto di protezione basandosi prima sul concetto di funzionalità e poi riportando degli esempi di cosa possa essere considerato marchio: *“qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d'impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d'impresa”*⁵². La lista riportata rappresenta un grande passo in avanti e una novità rispetto alle precedenti definizioni ma continua tuttavia a non essere esaustiva e completa a causa dei Paesi partecipanti alla negoziazione dell'Accordo TRIPs che non riuscirono trovare un accordo su quali elementi inserire fino al momento in

⁵¹ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 17-18

⁵² Accordo TRIPs adottato a Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, Art. 15

cui Europa, Giappone e USA concordarono nell'inserire nomi, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, e le loro combinazioni. Da questa sorta di definizione vediamo che non si può affermare che l'accordo TRIPs abbia escluso definitivamente dalla protezione i marchi dei segni non visibili ma si è specificato che gli stati partecipanti potessero eventualmente richiedere personalmente come condizione di registrazione che i marchi fossero dei segni visibili (condizione precisata e definita dallo stato stesso)⁵³.

Il problema riguardante la protezione dei segni visibili e non visibili si rilevò già dagli incontri che portarono alla discussione dell'Accordo TRIPs dai quali si ricavò una proposta fondamentale: si propose di far rientrare i suoni, odori e le forme tridimensionali nei segni registrabili a patto che mantenessero la loro funzione di capacità distintiva⁵⁴. La proposta in questione comporta che il determinato segno debba essere riconoscibile dal consumatore anche indipendentemente dal prodotto senza dunque essere associato a quest'ultimo. Questo significa che per registrare per esempio un suono o un odore, questi devono essere in grado di essere registrati in maniera autonoma. Se infatti al contrario fosse necessario ricollegarli al relativo bene o servizio, questi segni non risulterebbero più indipendenti e dunque non potrebbero essere registrati in quanto carenti della loro funzione di distinguibilità.

Un peculiare caso di rigetto di un nuovo marchio si riscontra invece nel Trademark Law Treaty (TLT) adottato a Ginevra il 27 Ottobre 1994. Il trattato proposto e gestito dalla WIPO ha lo scopo di armonizzare le norme essenziali e di forma del marchio. Qui viene data molta importanza ai marchi di forma e a quelli tridimensionali mentre vengono esclusi dal trattato in maniera esplicita gli ologrammi e i marchi di suono e odore in quanto segni non visibili⁵⁵. La visibilità del marchio quindi qui risulta essere condizione di applicabilità del trattato

⁵³ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 19-20

⁵⁴ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 17-18

⁵⁵ Trademark Law Treaty (TLT), Ginevra, 27 Ottobre 1994, Art 2 (1) (a): *"This Treaty shall not apply to hologram marks and to marks not consisting of visible signs, in particular, sound marks and olfactory marks"*

stesso⁵⁶.

Ciò nonostante, la Classificazione di Vienna (The Vienna Classification, VCL), istituita dall'Accordo di Vienna del 1973, che rappresenta la classificazione internazionale degli elementi figurativi del marchio, riporta una lista dei marchi non tradizionali registrabili fra cui rientrano quelli di suono e colore⁵⁷.

Un'altra eccezione al TLT si ritrova nel Trattato di Singapore sul diritto dei marchi concluso a Singapore il 27 marzo 2006 che, all'Art. 2, dichiara che è possibile registrare ologrammi, suoni, odori e altri segni in accordo con la legislazione di ogni stato membro⁵⁸. Lo stesso trattato poi stabilisce come devono essere descritti i segni per poterli registrare e specifica come preparare la richiesta per marchi, ologrammi, suoni e altri.

Per concludere, nel vasto quadro riportato a livello internazionale dei nuovi marchi, si metta in evidenza come ultimamente anche i Free Trade Agreement (FTA), che rappresentano i trattati conclusi fra due o più Paesi per creare un'area di libero scambio nella quale il commercio della totalità o della maggior parte di beni e servizi avviene senza l'imposizione di barriere tariffarie o quote di importazione, stanno contribuendo all'enorme diffusione dei nuovi marchi⁵⁹.

⁵⁶ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, P. 155

⁵⁷ Categoria 24.17.10: simboli musicali; categoria 29.1: colori.

⁵⁸ Trattato di Singapore sul diritto dei marchi, Singapore, 27 Marzo 2006, Art 2. "1) [Natura dei marchi] Ogni Parte contraente applica il presente trattato ai marchi costituiti da segni che possono essere registrati come marchi ai sensi della sua legislazione."

⁵⁹ J. M. Cooper, *The United States Patent and Trademark Office Symposium on Trends in Alternative Dispute Resolution Concerning Intellectual Property Rights Litigation: The North American Free Trade Agreement and Its Legacy on the Resolution of Intellectual Property Disputes*, California Western International Law Journal, Fall, 2012

1.5- Disciplina dei nuovi marchi nell'Unione Europea

Il marchio comunitario nacque in Europa con il Regolamento (CE) n.40/94⁶⁰ (detto RMC) e trovò la sua prima applicazione concreta nel 1996 con la creazione, ad Alicante, dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Internazionale (marchi, disegni e modelli)⁶¹. Il Regolamento riportato rappresentava la fonte normativa primaria del diritto sul marchio comunitario che si applicava direttamente nello stato membro: l'Unione Europea dunque istituiva un sistema per la registrazione del marchio che ne permetteva la protezione in tutti i paesi membri tramite la registrazione all'UAMI e che non si sostituiva tuttavia con i diritti nazionali sui marchi che tenderanno infatti ad omologarsi tramite una continua ricerca di armonizzazione⁶². Grazie a tale tipologia di tutela, l'individuo che volesse registrare il marchio poteva decidere se procedere a una sola delle due registrazioni o a entrambe: il Regolamento sarà un'opzione in più per gli operatori che vogliono introdursi nel mercato europeo nel quale sono regolate norme, principi e regole per la gestione e tutela dei marchi. Inoltre all'art. 4 del Regolamento veniva riportata una definizione dei nuovi marchi che si discosta in parte da quella odierna: *“Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”*.

Vediamo invece che oggi, la legislazione europea del marchio, si basa principalmente su due figure principali: sulla Direttiva (UE) 2015/2436 del

⁶⁰ Regolamento sul Marchio Comunitario (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 Dicembre 1993, modificato dal Regolamento n. 3288/94 del 12 dicembre 1994 (in G.U.C.E., 14 gennaio 1994, L 11. P.1)

⁶¹ Conosciuto come UAMI.

⁶² R. Carapeto, *A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks*, *Waseda Bulletin of Comparative Law*, January 1, 2016, Vol.34, P. 36

Parlamento Europeo, in merito al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e sul Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 dicembre 2015⁶³. Rispetto alla disciplina previgente, anche se ancora una volta viene messo in luce come il centro della questione sia l'armonizzazione a livello europeo, vengono introdotti cambiamenti fondamentali, uno dei quali riguarda proprio il nome dell'ufficio UAMI che dal 23 marzo 2016 viene modificato in EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). Inoltre, fra le altre modifiche del Regolamento 2015/2424, secondo il comunicato stampa dell'UAMI del 24 Dicembre 2015, il cosiddetto "Marchio Comunitario" è stato ribattezzato come "Marchio dell'Unione Europea"⁶⁴. Nonostante i cambiamenti non siano stati di certo esigui e di poca rilevanza si è sempre ricercata tuttavia una linea continua di armonizzazione fra tutti i vari paesi membri.

Si riscontri che affinché i marchi vengano considerati validi, questi devono risultare non solo di essere in grado di distinguere l'articolo, ma di possedere inoltre i requisiti di novità, capacità distintiva e liceità così come previsto dagli artt. 12, 13 e 14 c.p.i (a cui corrispondono gli artt. 3 e 4 della Dir. 2008/95/CE e gli artt. 7 e 8 del Reg. 207/2009/CE): requisiti dunque validi anche per i marchi non tradizionali, soggetti alla stessa disciplina.

⁶³Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli). Il regolamento è entrato in vigore il 23 marzo 2016 e modifica alcuni istituti: il nome dell'Ufficio (diventato Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale); il nome del marchio gestito dall'Ufficio, adesso denominato marchio dell'Unione europea; e il sistema delle tasse per i marchi. Sono stati inoltre modificati gli impedimenti assoluti, le procedure di esame, opposizione e annullamento, gli impedimenti relativi e i ricorsi.

⁶⁴ Casado, L. McDonald, Comunicato stampa dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Internazionale (marchi, disegni e modelli), 24.12.2015, p.1: *"as from 23.3.2016, which will be 90 days after the legislation came into force, OHIM will be known as the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), while the Community trademark will be renamed the European Union trademark."*

Inizialmente era previsto come ulteriore requisito anche l'elemento della rappresentabilità grafica (come dagli artt. 7 c.p.i. e 4 Reg. 207/2009/CE) che è stato successivamente eliminato dal Reg. 2424/2015/UE in quanto "*il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva*". Ed è proprio la soppressione di quest'ultimo requisito che mostra come sia stata data ampia possibilità ai nuovi marchi di diffondersi, confermando prassi già in uso nei diversi paesi, affiancando quelli tradizionali.

Per cui ora si può considerare marchio ogni segno, parola, design, lettera, forma o suono che sia in grado di distinguere un prodotto o servizio di un'impresa rispetto a quelli della concorrenza e che possa essere rappresentato in una maniera tale che consenta alle autorità competenti di capire in maniera chiara e precisa l'oggetto della protezione come previsto dalla Direttiva e dal Regolamento stesso⁶⁵. Nello specifico, la rappresentazione deve essere in ogni forma appropriata tramite l'utilizzo di ogni tecnologia disponibile, e quindi non necessariamente di tipo grafico ma che risulti in maniera chiara, precisa, oggettiva e facilmente accessibile. Questo presupposto è il cosiddetto criterio Sieckmann⁶⁶, dalla causa da cui deriva, per cui la rappresentazione deve essere "*rappresentazione grafica - in particolare mediante figure, linee o caratteri - che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva*"⁶⁷.

Viene data quindi possibilità agli imprenditori di rappresentare il proprio marchio nella maniera a loro più vantaggiosa e conveniente e non solo con rappresentazione di tipo grafico come in passato. L'idea diffusa non era

⁶⁵ T. Kulbaba, *EU Trademark Law Reform Series: Implications for Non-traditional Mark*", INTA Bulletin Vol. 71 n. 3, International Trademark Association, 15 Febbraio 2016, P.1

⁶⁶ Ralf Sieckmann vs Deutsches Patent-und Markenamt, causa C-273/00, in *Racc.* 2002, I, 11737 ss.

⁶⁷ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, p.2

certamente quella di ammettere la tutela di qualsiasi tipologia di segno senza alcun tipo di limite, ma quella di permettere più flessibilità nel rispetto della certezza del diritto⁶⁸.

Nello specifico, per ciò che concerne i segni acustici che consistono in suoni o combinazioni di questi, la rappresentazione potrà avvenire tramite un audio che riprodurrà fedelmente il suono (elemento che permette la registrazione di suoni difficili da rappresentare in maniera grafica) o tramite la rappresentazione specifica del suono con l'utilizzo di note musicali.

La rappresentazione dei colori (senza linee di contorno) invece è a sua volta distinta fra quella del colore analizzato singolarmente e quella delle combinazioni di colori: il primo sarà identificato tramite il codice di colore, i secondi invece tramite una disposizione sistematica della combinazione di colori in maniera predeterminata e uniforme per poi essere accompagnata dall'indicazione di quegli stessi colori in riferimento a un codice colore genericamente riconosciuto⁶⁹.

Da ultimo, si osservino i marchi di movimento o gesto la cui rappresentazione sarà prevista tramite un file video o attraverso una serie di immagini in sequenza che mostreranno un movimento oppure il cambiamento di una posizione. In tal caso verrà negata la registrazione solo se nell'osservare, una persona obiettiva, dotata di livelli normali di percezione e intelligenza, non sarà in grado di comprendere tale marchio senza un utilizzo spropositato di immaginazione ed energia intellettuale⁷⁰. Al di fuori dei casi specifici sopra illustrati, non sono previsti determinate disposizioni di legge attuabili alla rappresentazione di altri marchi come quelli di tatto, gusto e olfatto⁷¹.

Bisogna riportare un ulteriore punto già accennato al paragrafo 1: sempre fermo

⁶⁸ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, P. 3

⁶⁹ P. Gambaro, *Registering non-traditional trademarks under the new EU provisions*, *Italy Intellectual Property Blog*, 6 December 2017

⁷⁰ UAMI, Decisione 23/09/2010, R 443/2010-2

⁷¹ P. Gambaro, *Registering non-traditional trademarks under the new EU provisions*, *Italy Intellectual Property Blog*, 6 December 2017

restando che i segni registrabili, per essere validi, debbano essere estranei al prodotto o al servizio e quindi che sia possibile immaginare questi anche senza il marchio, e debbano essere percepibili come portatori di un messaggio sull'origine produttiva del bene a cui sono ricollegati, questi dovranno avere anche attitudine a distinguere⁷². La giurisprudenza distingue infatti la capacità distintiva degli artt. 3, n. 1, lett. b), Dir. 2008/95/CE e 7, n. 1, lett. b), Reg. 207/2009/CE (a cui corrisponde il nostro articolo 13 c.p.i) dal requisito degli articoli 2 e 3, n. 1, lett. a), Dir. 2008/95/CE e 4 e 7, n. 1, lett. a), Reg. 207/2009/CE (in relazione il nostro articolo 7 c.p.i)⁷³. Quest'ultimo presupposto viene visto come un concetto più ampio, una capacità distintiva che riguarda ogni tipologia di prodotto e servizio di più classi, mentre il primo è ricollegato semplicemente al carattere distintivo in relazione alla classe di prodotti che sono in presi in analisi e oggetto della domanda⁷⁴.

1.5.1- Nuovi marchi in Italia

Il nostro ordinamento vede come testi di legge vigenti gli artt. 2569-2574 c.c. e il Codice della proprietà industriale del 2005 (o c.p.i, nel quale, sono confluite le precedenti norme in materia di marchi) modificato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 che ha dato attuazione alla direttiva europea 26 aprile 2004 CE, n. 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dall'art. 15 della l. 23 luglio 2009,

⁷² A. Musso, *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Zanichelli, 2012, p. 176-178.

⁷³ S. Albanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa)

⁷⁴ Vedi conclusioni dell'Avvocato Generale Jacobs presentate l'11 marzo 2004 nella causa C-329/02P, punto 16

n. 99 e dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131 (c.d. decreto correttivo) 20; ed è integrato dalle norme subprimarie contenute nel regolamento di attuazione del c.p.i. adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33⁷⁵.

In Italia, l'ambito di applicazione della disciplina in tema di marchi registrati è determinata dalla regola della territorialità la cui conseguente limitazione territoriale della protezione si pone in contrasto con le ineliminabili esigenze del commercio internazionale. Le imprese italiane infatti hanno ampio interesse a ottenere tutela per i propri marchi non solo nella propria nazione ma anche su tutti i mercati nei quali possano introdurre i propri beni. Allo stesso modo le imprese straniere trovano interesse a utilizzare i propri marchi registrati nei loro paesi di origine anche nel nostro, godendo quindi di una tutela molto ampia. La limitazione in questione dunque può risultare un ostacolo che solo in parte può essere risolto dai singoli Stati interessati. La nostra legge del 1868 al riguardo, consentiva alle imprese straniere di procedere alla registrazione dei propri marchi anche in assenza di un proprio stabilimento in Italia anche se questo non gli garantiva in alcun modo una regolazione identica e affine a quella delle imprese italiane. Una soluzione al problema viene dalle fonti di livello internazionale dove, come abbiamo esaminato in precedenza, è presente la finalità di conciliare il carattere territoriale della protezione dei marchi con l'esigenza di una tutela estesa ai diversi Paesi in cui il titolare del marchio intenda operare.⁷⁶

La legge italiana prevede da sempre tre categorie di segni distintivi tradizionali che sono la ditta, il marchio e l'insegna, destinati a operare sul mercato ed accanto a essi colloca gli altri segni distintivi di impronta non tradizionale. Questi ultimi non risultano oggetto di una disciplina espressa e vengono quindi considerati segni distintivi "atipici".

L'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) fa un elenco di cosa può essere registrato come marchio e cioè "*le parole, compresi i nomi di persone, i*

⁷⁵ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 8-9

⁷⁶ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 10

disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”, norma che costituisce il recepimento (non propriamente testuale) nel nostro ordinamento dell'art. 2 della Dir. 89/104/CE (ora Dir. 2008/95/Ce). L'atteggiamento della disciplina nei confronti dei nuovi marchi è cambiato e si è evoluto nel tempo sulla linea prospettata ai livelli internazionale ed europeo fino a trovare cambiamenti spesso radicali rispetto alla forma originaria⁷⁷.

Si pensi ad esempio al marchio di forma, a cui inizialmente venne negata tutela dalla legislazione nazionale fino alla riforma del 1992, grazie alla quale ne fu consentito un primo accesso sulla scia del diritto comunitario oppure al marchio di colore la cui polemica sulla tutela in quanto colore “per se”, pur avendo attirato l'interesse dottrinale statunitense ed europeo ed essendo oggetto di alcune pronunce giurisprudenziali delle corti americane e delle commissioni di Ricorso dell'allora UAMI, non è stato mai approfondita in maniera peculiare nei primi tempi dalla dottrina italiana poiché il marchio stesso non era considerato in linea di principio di grande rilevanza pratica⁷⁸. Questo fino ai tempi più recenti, dove tutti siamo consapevoli dell'importanza del colore, soprattutto nei settori di moda, che ha portato alla necessità di una tutela maggiore di questo tipo di marchio e a un'enorme considerazione del suo potenziale. L'articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) al riguardo, include infatti “*le combinazioni o le tonalità cromatiche*” tra i segni che possono essere registrati come marchio, purché abbiano la funzione distintiva di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Una previsione che sorprendentemente risulta ancor più dettagliata rispetto alla norma europea contenuta nella Direttiva sui marchi d'impresa 2008/95/CE di matrice europea,

⁷⁷ S. Albanini, I marchi non convenzionali, Corriere Giur., 2016, 7, 998 (commento alla normativa), p.1

⁷⁸ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, P. 125 e P.134.

che al contrario non include i colori tra i segni che possono essere registrati come marchio⁷⁹.

L'atteggiamento della giurisdizione italiana nei confronti dei marchi olfattivi, è ancora una volta differente. In Italia fino a poco tempo fa tutti i marchi riguardanti gli odori venivano considerati come inammissibili in quanto era opinione comune che un marchio per essere considerato tale doveva essere suscettibile di una rappresentazione di tipo grafico, cosa che risulta alquanto impossibile per delle fragranze o profumi. Tuttavia, non passò molto per comprendere che, al contrario, questi marchi potessero risultare di un'importanza enorme. Un odore infatti è in grado di creare un fenomeno di estrema rilevanza: grazie al ricordo della particolare fragranza rappresentata da un certo marchio olfattivo un potenziale consumatore è decisamente facilitato nel ricordare e distinguere un determinato prodotto dagli altri, con un conseguente enorme vantaggio per l'imprenditore nella commercializzazione dello stesso. Non si poteva più mettere in dubbio la capacità distintiva di eventuali marchi olfattivi e della loro capacità di influenzare il pubblico e di creare una sorta di legame con questo. Successivamente, con il venir meno del requisito della rappresentazione grafica e l'adeguamento dell'Italia alla legge delega dell'UE, anche nel nostro paese finalmente si è introdotta la tutela dei marchi olfattivi, così che oggi risulta possibile, con il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'EUIPO, procedere alla tutela del proprio marchio.

Per ciò che concerne invece i marchi sonori, questi ultimi non hanno mai riscontrato grossi contrasti in Italia. La dottrina infatti, sin dall'inizio, affermava chiaramente come non ci fossero grandi ostacoli alla loro registrazione ma non si esimeva dal riportare quanto fosse complesso procedere a una loro rappresentazione di tipo grafico. Per l'art.7 del D.Lgs 30/2005 risulta oggi possibile la registrazione di un suono e questo grazie all'ausilio di rappresentazioni grafiche realizzate tramite la riproduzione di note musicali su un pentagramma. In mancanza di tale adempimento, l'UIBM (Ufficio Italiano

⁷⁹ Sul punto, si rimandi al capitolo 2, paragrafo 2.1.1

Brevetti e Marchi) sarà tenuto al rigetto della domanda. Ancora una volta l'UE non fu affine a quella Italiana in quanto ritiene possibile la registrazione di un suono anche tramite un altro strumento di rappresentazione: un documento sonoro contenente il suono in formato MP3 con dimensioni non superiore a 1 megabyte⁸⁰. Ed è proprio grazie all'orientamento dell'Unione Europea che sono state possibili registrazioni, la cui tutela prima veniva vietata. Si pensi al celebre "urlo di Tarzan" (impossibile da rappresentare tramite note su un pentagramma) considerato ora come marchio grazie alla creazione di un diritto esclusivo sull'urlo impiegato ad esempio nei videogiochi e nelle suonerie per cellulari⁸¹. Con i marchi di posizione entriamo nel mondo di quella cerchia di consumatori che, come già accennato, vivono un certo stile di vita elevato e benestante dove un marchio, come quello di posizione soddisfa ampiamente esigenze di lusso e ostentazione di status symbol. Infatti, specialmente nel settore della moda e accessori di lusso l'obiettivo primario è quello di rendere riconoscibili i prodotti anche se utilizzati o indossati dai clienti. Proprio per questo è fondamentale che il segno distintivo di tali articoli sia al loro esterno ben visibile ed utilizzabile, così da essere percepito dai consumatori. In tutti questi casi ciò che è fondamentale non è l'articolo in se ma bensì il marchio e tutto ciò che questo rappresenta. In Italia inizialmente i marchi di posizione furono oggetto di attenzione da parte della dottrina sulla scia del diritto tedesco che li definisce come "Positionsmarke". Oggi è possibile, grazie agli orientamenti del diritto comunitario, procedere alla registrazione di un motivo grafico oppure una figura tridimensionale per i quali viene richiesta la registrazione in una posizione specifica e ben definita su di un determinato prodotto in modo da contraddistinguerlo da altri, evitando confusione.

Risulta chiaro dunque come, sin dall'origine, in Italia non fosse possibile un

⁸⁰ T. Kulbaba, *EU Trademark Law Reform Series: Implications for Non-traditional Mark*", INTA Bulletin Vol. 71 n. 3, International Trademark Association, 15 Febbraio 2016, p.1

⁸¹C. Sappa, *Rappresentazione grafica del marchio sonoro: come e quando?*, Giur. It., 2006, 12 (nota a sentenza), p.4

atteggiamento preclusivo a priori dei segni ricollegabili ai nuovi marchi in quanto un tale atteggiamento avrebbe comportato una frammentazione pericolosa del marchio incompatibile con il processo di armonizzazione dell'Unione Europea⁸². I continui sviluppi della società, i nuovi interessi, sviluppi tecnologici e di marketing comportano la necessità di accogliere i nuovi marchi nel nostro ordinamento e la ricerca di strumenti legali sempre più avanzati per la loro trattazione.

1.6- Cenni ad alcuni paesi: Usa, Cina, India e Giappone

Non risulta semplice armonizzare la disciplina dei nuovi marchi in tutto il mondo soprattutto perché vi sono strategie di marketing e mercati diversi in ogni paese e continente e differenti livelli e metodi di regolazione legislativa del mercato. Tuttavia riscontriamo una volontà di armonizzazione soprattutto fra i paesi membri della WIPO⁸³ che ricercano anche di trovare standard comuni per il trattamento dei nuovi marchi⁸⁴.

Nonostante vi siano modalità di rigetto dei marchi differenti in diverse zone geografiche, si può riscontrare una base della loro disciplina che è comune alla maggior parte delle giurisdizioni, per questo non possono considerarsi esclusi a priori i marchi non tradizionali. D'altronde si è da sempre ricercata un'armonizzazione in questa materia, per cui una disciplina il più possibile

⁸² M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, P. 147

⁸³ WIPO, *Member States Agree to Move Ahead with Efforts to Harmonize Trademark Law*, Ginevra, 14 dicembre 2001, *Press Updates UPD/2001/154*

⁸⁴ WIPO, *Member States Address Non-Traditional Marks, Advance Work on Industrial Designs*, PR/2010/650, Ginevra 2 luglio, 2010

equilibrata ed affine a livello globale non può che rappresentare un passo avanti verso questa tanto ambita direzione.

1.6.1 – Stati Uniti

Gli Stati Uniti, la cui registrazione dei marchi è regolata dal Lanham Act del 1946, rappresentano un Paese caratterizzato da un'attenzione particolare per la disciplina dei marchi che ha portato nel tempo a un'enorme espansione di tale materia⁸⁵. Nuovamente, come ribadito altre volte nel corso della trattazione, l'oggetto del marchio viene definito come ogni parola o simbolo impiegato per identificare il proprio prodotto o servizio da parte di un imprenditore e viene utilizzato per distinguerli da quelli della concorrenza. Per una sua protezione a livello giuridico poi, risulterà necessario che sia in grado di distinguere con successo l'origine dei beni a lui associati e che non li renda confondibili con altri tramite una semplice descrizione approssimativa del bene stesso⁸⁶. Un aspetto rilevante e differente è come la struttura di protezione dei marchi negli USA differisca in parte rispetto a quella dei paesi europei in quanto si basa anche sull'utilizzo del marchio e non solo sulla sua registrazione con una domanda presso l'USPTO⁸⁷. Per cui, non vi è problema in relazione al marchio fintanto che questo rimane in uso e mantenga la sua qualità di capacità distintiva. Merita ora attenzione l'atteggiamento della disciplina statunitense nei confronti dei nuovi marchi, nello specifico quello di colore, che verrà illustrata qui a seguito.

⁸⁵ R. Schechter e J. Thomas, *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, WEST GROUP, 2003, p. 632

⁸⁶ R. Schechter e J. Thomas, *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, WEST GROUP, 2003, p. 4

⁸⁷ United States Patent and Trademark Office, ovvero l'organismo amministrativo incaricato di rilasciare i brevetti ed i marchi depositati negli Stati Uniti d'America, uno degli organismi più importanti per le dimensioni economiche del mercato statunitense

Un breve cenno merita il caso *Qualitex Co. v Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159 (1995), su una questione di validità del Trade Dress⁸⁸ costituito da un colore, tanto sul piano della distintività quanto sul piano della funzionalità. Qualitex, una ditta produttrice di presse da stiro per lavanderie, aveva prodotto per molti anni le proprie presse con la caratteristica specifica di essere realizzate di un colore particolare “verde-oro” sulle due piastre del prodotto. Quando anche la ditta Jacobson iniziò a produrre le proprie presse dello stesso colore, Qualitex decise di registrare il proprio colore come marchio e di citare la sua controparte per contraffazione. In primo grado Qualitex risulta vincitore, tuttavia, la U.S. Court of Appeals ne dichiara la nullità in quanto un colore non poteva essere registrato come marchio⁸⁹. Investita della questione la Corte Suprema rovesciò la decisione della U.S. Court of Appeals dichiarando che in realtà nel Lanham Act manca un divieto esplicito alla registrazione del marchio di colore e che può essere registrato quindi come marchio, come avviene per ogni parola, nome, simbolo o dispositivo o qualsiasi combinazione di questi. Justice Breyer della Corte suprema, affermò che i colori possono assumere un secondary meaning proprio tramite il loro utilizzo nel mercato e diventare dunque suscettibili di registrazione⁹⁰. Da qui si stabilì che il colore poteva essere considerato come marchio anche se questo, se vagliato di per sé e singolarmente, non riporta l’elemento di distintività.

Proprio grazie a questo ampliamento di prospettiva l’attuale definizione di marchio nel Lanham Act⁹¹ permette di ricomprendere svariati tipi di segni con una nuova chiave interpretativa. Proprio il termine “*simboli*” e “*combinazione di*

⁸⁸ La definizione di Trade Dress viene data dalle Corti americane (in quanto la legge marchi federale non ha provveduto al riguardo) che lo definiscono come un’insieme di caratteristiche della confezione o prodotto che riguardano per esempio forma, dimensione, grafica, colore o posizione dell’etichetta e che hanno la capacità intrinseca (o che l’hanno acquisita nel tempo) di fungere da indicatore d’origine.

⁸⁹ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 13 F.3d 1297 (9th Cir 1994)

⁹⁰ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159, 165, 115 S.Ct. 1300, 1304, 131 L.Ed.2d 248 (1995), p.41.

⁹¹ Così dal Lanham Act: “*Any word, name, symbol, or design or any combination thereof*”

questi” permette la protezione ad esempio di marchi di gesto, movimento o colore.

1.6.2- Cina

L’attuale legge sui marchi in Cina è entrata in vigore nel 1983 e rappresenta la prima legge specifica sulla proprietà intellettuale comparsa nella Repubblica Popolare Cinese. Vi sono state riforme della legge nel 1993, nel 2001 e per la terza volta il 30 agosto 2013, dove la quarta sessione plenaria del Comitato Permanente della XII Assemblea Nazionale Popolare ha approvato l'emendamento alle Legge sui Marchi, in conformità con la “Trademark Law of the People’s Republic of China” (‘PRC Trademark Law’). La legge, entrata in vigore il 1 maggio 2014 con l'obiettivo di *"dare un giro di vite alle violazioni, e assicurare un mercato equo ai titolari di marchi cinesi e stranieri"*, costituisce il risultato dell'impegno elargito dai leader della Repubblica Popolare cinese nel dotare il Paese di un sistema di protezione della proprietà intellettuale in linea con gli standard internazionali⁹². Prima della sua entrata in vigore alcuni tipi di marchio non tradizionale, come il colore erano già protetti, ma solo grazie a questo è possibile tutelare i suoni come marchio, come previsto dall’Art 8 della legge sul marchio. L’articolo 8 stabilisce infatti ora che può essere richiesta la registrazione di qualsiasi segno, comprese parole lettere dell’alfabeto numeri, simboli tridimensionali, combinazione di colore e suoni, o ogni combinazione di questi che identifica e distingue il prodotto.

Infine, al successivo articolo 10 viene fatto un elenco di ciò che non può essere

⁹² S. Novaretti, *La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l’evoluzione e le prospettive di sviluppo*, *Dir. Industriale*, 2014, 3, 207 (commento alla normativa), P. 1

considerato marchio e fra i vari esempi evidenziamo: segni simili alla bandiera nazionale, al simbolo nazionale, nome dello Stato. L'influenza di un paese come la Cina è enorme, infatti risulta uno dei paesi con più richiesta di registrazione dei marchi⁹³.

Riassumendo, pur constatando l'impegno della Cina nei confronti dei nuovi marchi, questo risulta essere uno sforzo piuttosto recente rispetto a quello degli altri paesi in quanto è solo a partire dal periodo di "riforma" cominciato con Deng Xiaoping nel 1978 che si iniziò a considerare come prioritaria la regolamentazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale⁹⁴. Prima di questo cambio di visione, la Repubblica Popolare Cinese riteneva infatti le invenzioni e le innovazioni beni di eredità comune all'umanità, un punto di vista particolare che rendeva la Cina in forte svantaggio rispetto ai paesi produttori concorrenti e che necessitava un cambio di svolta per attirare tecnologia e investimenti stranieri. Queste ragioni portarono la Cina ad aderire alla WIPO nel 1980, a firmare la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e a promulgare le proprie leggi come la Legge sui Marchi (1982), la Legge sui Brevetti (1984) e la Legge sul diritto di autore (del 1990, pubblicata successivamente rispetto alle altre in quanto portatrice di temi come la libertà di espressione e, pertanto, particolarmente sensibile dal punto di vista politico)⁹⁵. Tutta questa spinta d'innovazione fu resa necessaria dalle richieste della comunità internazionale e dalla necessità di porre tutela anche alle imprese cinesi che volevano aprirsi la strada sul mercato a livello mondiale.

Per concludere, nonostante il lungo percorso per la sua modernizzazione, oggi la Cina non è più solamente il primo paese che produce prodotti contraffatti ma

⁹³ R. Carapeto, A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks, *Waseda Bulletin of Comparative Law*, January 1, 2016, Vol.34, p. 53

⁹⁴ S. Novaretti, *La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo*, *Dir. Industriale*, 2014, 3, 207 (commento alla normativa), P. 1

⁹⁵ S. Novaretti, *La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo*, *Dir. Industriale*, 2014, 3, 207 (commento alla normativa), P. 1

anche uno dei paesi con la registrazione più alta in numero di marchi e brevetti, in buona parte richiesti proprio da soggetti cinesi⁹⁶.

1.6.3- India

La legge sui marchi in India prima del 1940 era basata sui principi di *common law* d'impronta inglese che hanno lasciato segni d'influenza anche sulla definizione stessa di marchio che attualmente si ritrova nel "Trademark Act" indiano del 1999⁹⁷ dove l'elenco dei segni suscettibili ad essere considerati come marchio è svariato: possono costituire oggetto di marchio ad esempio brand, label, etichette, nomi, firme, parole, lettere, numeri, forme dei beni, packaging combinazione di colori o combinazione di questi⁹⁸. La lista tuttavia non è esaustiva infatti, il Controller General of Patents Designs and Trade Marks (CGPDTM), l'11 Marzo 2015 ha pubblicato il "Draft of Manual of Trademark Practice and Procedure" (che chiameremo brevemente "Draft Manual") che statuisce che i segni non visibili potranno essere accolti solo a seconda del caso e dunque non dovranno essere esclusi o inclusi a priori⁹⁹. Infatti il "Draft Manual" indiano applica indirettamente il requisito della "rappresentazione grafica" proprio come lo richiedeva l'Unione Europea e, non essendo parte dei paesi membri dell'Unione, una spiegazione a tale richiesta potrebbe essere stata la sua appartenenza come

⁹⁶ S. Novaretti, *La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo*, *Dir. Industriale*, 2014, 3, 207 (commento alla normativa), P. 1

⁹⁷ D. S. Gangjee, *Non-Conventional Trade Marks in India*, *National Law School of India Review*, Vol. 22, No. 1, P. 68-69

⁹⁸ Sezione 2 (1) (m) del Trademark Act del 1999, fra gli oggetti del marchio: "*includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, shape of goods, packaging or combinations of colors or any combination thereof*".

⁹⁹ Draft Manual, Ch II, al 3.1

colonia del Regno Unito, che ne ha influenzato le scelte.

Ciò nonostante per quanto riguarda i nuovi marchi, l'India si è resa fortemente partecipe nella loro armonizzazione infatti si pensi ai vari casi in cui ha ammesso la registrazione di marchi non tradizionali fra i quali, ad esempio, il suono per Yahoo (simile a un suono jodel) oppure la forma dell'accendino Zippo¹⁰⁰. Da rilevare come la registrazione di questi sia più simile a quella affrontata negli Stati Uniti rispetto a quella dell'Unione Europea.

1.6.4- Giappone

In Giappone vi è da sempre un atteggiamento ostile verso i nuovi marchi di tipo non visibile. Infatti si ritiene che i marchi devono necessariamente essere visivi per cui gli altri, come quelli di odore o gusto, vengono esclusi automaticamente anche nel caso in cui presentino delle funzioni ampiamente assimilabili a quelle visibili¹⁰¹. Tuttavia un caso particolare riguarda i marchi sonori, per i quali si riscontra una visione più aperta ed elastica in quanto vi sono stati tentativi per avvicinarli a quelli tradizionali.

Bisogna attendere l'aprile del 2014 per ottenere in Giappone il primo cambiamento rilevante del Trademark Act locale. La legge sui marchi giapponese odierna dedica particolare attenzione al design, tanto è vero che un intervento legislativo di recente emanazione si preoccupa di tutelare esclusivamente le caratteristiche estetiche di un determinato oggetto. Tuttavia, un aspetto molto importante della normativa è quello che la rende vantaggiosa per gli investitori

¹⁰⁰ D. S. Gangjee, *Non-Conventional Trade Marks in India*, *National Law School of India Review*, Vol. 22, No. 1, P. 68

¹⁰¹ M. Husovec, *Trademarkuse Doctrine in the European Union and Japan*, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Winter 2017, P. 4-5

stranieri: per l'ottenimento della registrazione di un marchio in Giappone non è richiesto che lo stesso sia già utilizzato, al momento della domanda, né in Giappone, né in qualsiasi altro paese, questo per favorire le imprese straniere e per invogliarle a investire nel proprio mercato. Da qui l'aspetto vantaggioso della norma è evidente in quanto risulta possibile registrare il proprio marchio anche semplicemente solo in previsione della possibile e imminente espansione della propria attività commerciale in Giappone così che la società possa tutelarsi nei confronti degli altri operatori in anticipo poiché il primo soggetto che effettua la registrazione gode della tutela del marchio. Tutto ciò mette in evidenza come sia fortemente accentuata la parità di trattamento fra un operatore giapponese e uno straniero. Non va comunque tuttavia trascurato che, in ogni caso, i marchi registrati in giapponese devono, obbligatoriamente, essere utilizzati entro tre anni dal momento della avvenuta registrazione, pena l'annullamento e la cancellazione dal registro conservato dal competente Ufficio Brevetti.

Attualmente la definizione del marchio (articolo 2 paragrafo 1) in Giappone ricomprende il colore, la forma estetica, forma tridimensionale, la funzione (se presenta funzionalità speciali) o combinazione di questi, suoni o ciò che è approvato dall'esaminatore. Per cui qualsiasi carattere, figura, segno o forma tridimensionale, o una qualsiasi loro combinazione, colori, che è usato in connessione con i prodotti di una persona che produce, certifica o assegna i beni come attività commerciale o utilizzato in connessione con i servizi di una persona che fornisce o certifica i servizi come attività¹⁰². Non vengono riportati gli odori ma rimane aperta la possibilità di includere tutto gli altri segni che il "Cabinet Order" ritenga necessari.

¹⁰² W. Wu, *The Balances of Two Trademark Rights: Generation System in Japan's Trademark Laws*, *The John Marshall Law School Review of Intellectual Property Law*, L. 607, 2018

Capitolo 2 – Segni Visibili

In questo capitolo, nell’ambito dell’analisi dei marchi non tradizionali (ossia diversi dai semplici nomi o loghi distintivi) verranno esaminati i segni riconosciuti come “visibili”, una classificazione attribuita, come già osservato¹⁰³, in relazione al presupposto che i marchi si rivolgono ai consumatori, dal punto di vista comunicativo, tramite i cinque sensi. L’uomo infatti, è in grado di identificare tantissimi e differenti generi di segni che vanno dalle forme fino anche ai colori¹⁰⁴, e pertanto la nostra analisi ora verterà su quelli che vengono riconosciuti ed elaborati nello specifico dalla nostra sfera di percezione visiva. Tale categoria, composta ad esempio, da ologrammi, titoli di film e libri o multimedia, racchiude dei segni di fondamentale importanza in quanto la comunicazione e l’informazione, elementi importantissimi non più solo nelle attività sociali, ma anche all’interno di attività commerciali, vengono trasmessi proprio da questi qualora dotati di capacità distintiva. Nei prossimi paragrafi pertanto verranno approfonditi i più rilevanti fra i segni “non tradizionali” visibili, nello specifico quelli di forma, colore e posizione tramite anche l’utilizzo di casi giurisprudenziali, per poi passare a un approfondimento dei segni non visibili nel capitolo successivo.

¹⁰³ Vedi Capitolo 1 paragrafo 1.3

¹⁰⁴ F. M. Abbott, T. Cottier, F. Gurry, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, Wolters Kluwer, USA, 2011, p. 317

2.1- Marchio di forma

L'attitudine delle forme a svolgere la funzione distintiva tipica del marchio è da tempo nota e riconosciuta dalle legislazioni di diversi paesi, e pertanto, i marchi di forma si possono definire come elementi meno estranei alle giurisdizioni rispetto alle altre tipologie di nuovi marchi: proprio per tale ragione questi rappresentano il punto di partenza della nostra analisi relativa ai segni visibili. La disciplina dei segni attinenti alla forme si ritrova espressamente contemplata all'art. 7 del Codice di Proprietà Industriale italiano, stando al quale, nel suo elenco esemplificativo e non tassativo, i segni di forma che possono essere registrati come marchi sono quelli rappresentanti la forma del prodotto o della sua confezione, la cui disciplina specifica viene poi riportata all'art. 9 c.p.i. a cui corrispondono a livello europeo gli artt. 4, p.1, lett. e) della Direttiva (UE) 2015/2436 e 7, p. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2015/2424.

Parte della dottrina poi definisce i marchi di forma, e si riferisce indistintamente a questi, come marchi tridimensionali, mentre, altra parte della dottrina, suddivide il *genus* principale dei marchi di forma nelle due *species* di marchi tridimensionali e bidimensionali distinguendo dunque due categorie principali e distinte fra di loro (per riportare un esempio di un marchio di forma bidimensionale, si faccia riferimento alla trama del tessuto della nota casa di moda Burberry)¹⁰⁵.

Occorre mettere in evidenza tuttavia, che la tutela di tali marchi, presenta talune accortezze, poiché la disciplina in merito comporta questioni di non facile soluzione. Si pensi, ad esempio, al collegamento fra la percezione sensitiva del consumatore e il prodotto che, al contrario di ciò che avviene per marchi di colore e che analizzeremo in seguito, non risulta essere di tipo immediato: la minore distintività del marchio di forma infatti si spiega in ragione della normale

¹⁰⁵ G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2007 pp. 80-81

percezione della forma stessa come elemento strutturale del prodotto. Oppure per riportare ancora un altro esempio, si faccia riferimento alla funzione principale del marchio consistente proprio nel contraddistinguere il prodotto all'interno del suo genere di appartenenza e nella riflessione che più il segno è simile agli altri della sua gamma, minor grado di incisività e distinzione avrà rispetto a quelli dei concorrenti, e si noti come in questo caso, trattandosi di marchi di forma la questione presenterà alcune problematiche. Da qui pertanto, occorre analizzare nello specifico la relativa disciplina per poi soffermarsi su tali e altre delicate questioni e cercare di comprendere a fondo le modalità della tutela dei marchi tridimensionali.

Innanzitutto, è necessario evidenziare come la disciplina europea riporti i limiti dei marchi di forma e le situazioni preclusive della loro registrazione riscontrabili in corrispondenza anche all'art 9 del c.p.i. sottoforma di un elenco di casistiche in cui il segno non è idoneo alla registrazione come marchio di forma, pena la nullità della registrazione. Gli artt. 4, p.1, lett. e) della Direttiva (UE) 2015/2436 e 7, p. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2015/2424, riportano infatti gli impedimenti assoluti alla registrazione di tale marchio che risultano differenti fra loro a seconda del caso in cui il segno viene rilevato, e a cui si può fare riferimento rispettivamente parlando di: forma necessaria, forma utile e forma ornamentale¹⁰⁶. Infatti, i marchi di forma, oltre a possedere capacità distintiva e tutti gli altri requisiti necessari per essere dei marchi validi, devono altresì rispettare gli impedimenti previsti da questi articoli, per evitare che, ad esempio, la tutela del diritto di marchio conduca a conferire al suo titolare un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali del prodotto, oppure su forme che conferiscono al prodotto un valore sostanziale¹⁰⁷.

¹⁰⁶ M. Garis, *Marchi tridimensionali e carattere distintivo*, *Dir. Industriale*, 2005, 3, 264 (nota a sentenza), p. 1

¹⁰⁷ S. Albanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), p. 3

Innanzitutto, la prima forma, quella necessaria, consiste nella forma imposta dalla natura stessa del prodotto, di cui quindi ne rappresenta le caratteristiche tipiche e naturali e pertanto non può essere assoggettabile a registrazione dal momento che non presenta alcun tipo di capacità distintiva. In questo caso infatti, il marchio assume la forma del prodotto, che per le sue caratteristiche intrinseche non potrebbe averne una diversa. La seconda forma invece, quella utile, si riscontra quando la forma in questione è indispensabile per ottenere un risultato di tipo tecnico, per cui, venendo in luce la sua funzione imposta da esigenze tecniche e di utilità, risulta tutelabile eventualmente solo ed unicamente tramite i brevetti per invenzione. Infatti, tali forme funzionali, essendo fondamentali per il progresso della tecnica, dal momento in cui è di interesse generale far cadere in pubblico dominio l'innovazione vietando la registrazione di forme che sarebbero brevettabili come invenzione o modello di utilità, comportano un divieto di registrazione (anche se non è da considerarsi tuttavia di tipo assoluto). Infine, la forma ornamentale, rappresenta un valore sostanziale del prodotto che incide nella scelta d'acquisto del consumatore, grazie all'esercizio del suo valore attrattivo e che per questo, soggiace alla disciplina dei disegni e modelli¹⁰⁸. Inoltre, data la forte similitudine di queste forme rispetto ai modelli di design, che riportano la finalità di proteggere gli aspetti esterni di prodotti o *packaging*, può riscontrarsi la difficoltà di individuare alcune aree quasi sovrapponibili delle due materie, tali da rendere difficile la valutazione circa il ricorso all'una o all'altra forma di tutela e disciplina. Per di più, gli impedimenti appena descritti comportano una conseguenza ulteriore: un segno rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 9 del Codice di Proprietà Industriale, non potrà mai acquisire un carattere distintivo per secondary meaning, ai sensi dell'art.13 commi 2 e 3 c.p.i. (art.7, p. 3, Reg. 2015/2424)¹⁰⁹.

¹⁰⁸ M. Garis, Marchi tridimensionali e carattere distintivo, Dir. Industriale, 2005, 3, 264 (nota a sentenza), pp. 1-2

¹⁰⁹ Sul punto vedi: Trib. UE 6 ottobre 2011, n. T-508/08, *Bang & Olufsen*, punto 42; Corte di Giust. UE 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, *Linde* punto 44

Si può pertanto affermare quindi che, rispettivamente, sono esclusi dalla registrazione quei segni la cui forma risulta banale e standardizzata, ovvero quando il segno risulta strettamente connesso al settore di appartenenza del prodotto e non è dotato di particolare originalità (la forma alla quale ci si riferisce è quella essenziale che il prodotto deve assumere a detta della sua natura, senza la quale esso non potrebbe esistere), le forme che conferiscono al prodotto una particolare utilità in quanto tutelate unicamente come di modelli di utilità ed infine, i segni la cui forma conferisce un particolare valore di pregio estetico al prodotto, che incide nella scelta d'acquisto del consumatore, esercitando un valore di tipo attrattivo poiché non possono godere della tutela conferita dalla disciplina dei marchi, ma possono essere registrati come modelli ornamentali valendo per queste in alternativa l'applicazione di una delle due discipline.

Da tali requisiti emerge inoltre il già illustrato principio di estraneità del marchio dal prodotto: il segno dotato di capacità distintiva deve possedere infatti delle caratteristiche tali da permettergli di essere sempre identificato e separato dall'oggetto al quale si riferisce e pertanto è dunque necessario che questo abbia una propria identità. Tale principio, già anticipato nel primo capitolo, prevede infatti che, affinché un'entità possa svolgere una funzione distintiva, occorre che essa sia certamente connessa al bene ma che sia anche almeno concettualmente separabile da quello, senza modificarne in conseguenza la sua natura. Nei marchi di forma però, tale principio comporta delle problematiche, in quanto, se si prendono ad esempio i segni imposti dalla natura stessa del prodotto, non verrà in tal caso rispettato il principio di estraneità del marchio al prodotto, data la totale coincidenza fra l'aspetto estrinseco del bene e il segno per il quale è richiesta la tutela come marchio¹¹⁰. In tali situazioni di fatto, non sempre si avrà un marchio valido di forma poiché altrimenti, si ammetterebbe che ogni prodotto che ha una

¹¹⁰ A. Musso, *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Zanichelli, 2012, pp. 176-178

forma necessaria diventi il marchio di sé stesso¹¹¹. Ciò nonostante, dato che il marchio assume sempre più la caratteristica di valore aggiunto al prodotto in grado anche di determinare e influenzare le scelte di acquisto dei consumatori, non si può escludere a priori e in linea di principio, ogni possibilità di registrare le forme tridimensionali dei prodotti. Di conseguenza, diventa necessario stabilire, caso per caso, quando tale registrazione sia possibile e per farlo, occorre tenere conto sia il contesto d'uso del marchio¹¹² (che quindi sarà tutelato nel caso in cui la forma possa comunicare anche un messaggio di provenienza del prodotto), sia le caratteristiche appartenenti alla forma in questione (in particolare facendo riferimento alla presenza del requisito della capacità distintiva e tenendo presente che alcune forme risultano più idonee rispetto ad altre per essere registrate per le loro caratteristiche¹¹³)¹¹⁴.

La questione tuttavia più complessa relativa ai marchi di forma, è rappresentata dalla capacità distintiva. È fuori dubbio che non ogni forma possa essere registrata come segno distintivo del prodotto che dovrebbe contraddistinguere, soprattutto se carente della capacità distintiva. La *ratio* sottostante a tale concetto, consiste nella considerazione per cui un consumatore deve essere in grado di associare i prodotti all'impresa di origine, e ciò deve avvenire unicamente grazie alla vista della forma senza l'accompagnamento del marchio o di ogni altra indicazione¹¹⁵. Una forma per poter essere registrata dovrà permettere infatti alla sua cerchia di consumatori di creare un legame fra il segno e il prodotto in modo tale da

¹¹¹ G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 83

¹¹² Vedi Trib. Napoli 26 luglio 2006 (ord.), caso "Cipster", in *Riv. dir. ind.*, 2001, 153

¹¹³ Le forme dell'autovetture ad esempio, sono spesso determinanti per scelte di un veicolo da parte dell'acquirente, in aggiunta ad altri elementi come quelli di cilindrata o prezzo; così Alberto Musso, *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Zanichelli, 2012, pp. 182-183

¹¹⁴ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 205-206

¹¹⁵ M. Garis, *Marchi tridimensionali e carattere distintivo*, *Dir. Industriale*, 2005, 3, 264 (nota a sentenza), p. 1-2

consentire di distinguere i prodotti simili in relazione dall'impresa di provenienza e per poter poi orientare le scelte di acquisto future. In caso infatti di registrazione di segni non distintivi verrebbe turbato l'ordinario svolgimento della concorrenza perché si creerebbero situazioni di confondibilità in merito alla provenienza dei vari prodotti e servizi. D'altronde però, non risulta semplice individuare la sussistenza o meno della capacità distintiva nelle forme, pertanto, prima di analizzare ancor meglio tale aspetto, bisogna prima chiarire in cosa consistano tali segni.

I marchi di forma nello specifico, possono consistere sia nella forma del prodotto o della sua confezione, sia nella forma di un elemento che fa parte di quel prodotto, come accade ad esempio per gli oggetti che decorano i cofani delle auto di lusso (vedi ad esempio la stella a tre punte della Mercedes)¹¹⁶ ma, in ogni caso, si dovrà trattare sempre di una forma determinata che possa costituire un segno. Nella sentenza Dyson¹¹⁷ vi è stato infatti un caso di rigetto di domanda in quanto la forma in questione non costituiva un segno e non poteva dunque essere tutelata. Nella domanda di deposito del marchio infatti, Dyson indicava come oggetto un contenitore di raccolta per aspirapolvere trasparente di qualunque forma esso assumesse e pertanto, si poneva proprio un problema relativo alla domanda di registrazione, in quanto questa era stata avanzata per un tipo generale di contenitore e non per uno specifico. Tale descrizione infatti, secondo la Corte, siccome faceva meramente riferimento ad un concetto astratto e non percepibile da uno dei cinque sensi dell'uomo ed era individuabile unicamente solo tramite il frutto dell'immaginazione, non poteva in questo caso rientrare nella categoria dei segni¹¹⁸. In aggiunta, l'ammissione di tale registrazione avrebbe posto Dyson in una posizione di indubbio vantaggio concorrenziale nel suo settore di mercato e

¹¹⁶ S. Alvanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), P.2

¹¹⁷ Corte di Giustizia CE 25 gennaio 2007, causa C-321/03, *Dyson Ltd. c. Registrar of Trade Marks*, caso "Dyson (cestello trasparente per aspirapolvere)", par. 39

¹¹⁸ S. Alvanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), Pp.2-3

ciò avrebbe bloccato la produzione in generale di contenitori di plastica da parte delle altre aziende.

Illustrato e precisato dunque che un marchio di forma deve essere un segno, tale segno dovrà inoltre possedere necessariamente il requisito della capacità distintiva, caratteristica che, come già accennato brevemente, richiede alcune considerazioni in merito visto che, come noto, tale requisito è indispensabile e fondamentale non solo per questi marchi, ma per tutti quelli che aspirano ad ottenere una registrazione. Lo stesso svolgimento della concorrenza del mercato sarebbe turbato infatti se venissero utilizzati segni privi della caratteristica di distintività che non farebbero altro che creare situazioni di confusione circa la provenienza delle attività di produzione o servizio ed è per tale motivo che vi è una grande diffusione di pronunce dirette a questo¹¹⁹. Di conseguenza, ciò che è fondamentale evitare è la confusione tra la mera forma del prodotto con la forma che invece costituisce un segno distintivo e ciò al fine di scongiurare la considerazione di tutte le forme quali segni potenzialmente registrabili come marchio d'impresa: nel caso dei marchi di forma infatti l'esame sulla sussistenza del carattere distintivo pone indubbiamente maggiori problemi rispetto agli altri marchi, in quanto la funzione distintiva è attribuita direttamente alla forma del prodotto (o alla sua confezione), vale a dire ad elementi intrinsecamente connessi al prodotto stesso (o al suo contenitore) e in questo caso, l'intrinseca inerenza tra il prodotto e il messaggio insito nel segno rende inevitabilmente più difficoltoso il riconoscimento della funzione distintiva del segno¹²⁰. Inoltre, è indispensabile segnalare che il consumatore medio non è abituato a presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione senza prendere in considerazione un elemento grafico o testuale¹²¹. Pertanto di conseguenza, i marchi di forma

¹¹⁹ M. Garis, Marchi tridimensionali e carattere distintivo, Dir. Industriale, 2005, 3, 264 (nota a sentenza), p. 2

¹²⁰ M. Garis, Marchi tridimensionali e carattere distintivo, Dir. Industriale, 2005, 3, 264 (nota a sentenza), p.3

¹²¹ Sul punto vedi Corte di Giust.UE 25 ottobre 2007, n. C-238/06, Develey, punto 80, (bottiglia di plastica)

devono permettere al consumatore medio, considerato come normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di poter distinguere tale prodotto da quelli concorrenti senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione¹²². I giudici europei inoltre¹²³, concordano nell'affermare che i criteri applicabili alla valutazione della capacità distintiva dei marchi di forma devono essere i medesimi applicabili agli altri tipi di marchio, in quanto, le difficoltà inerenti all'accertamento di tale requisito, non sono sufficienti per giustificare l'applicazione di eventuali criteri più rigorosi e restrittivi alla registrabilità dei marchi di forma: questo significa che, la Corte, riafferma il cosiddetto "principio della parità di trattamento" di tutti i marchi nel sistema del marchio a livello europeo, principio molto importante in relazione a quelli non convenzionali, che si sta sempre più diffondendo nell'esame della validità dei marchi non solo di forma ma anche di suono, colore, odore. Infatti, proprio la capacità percettiva in relazione a tali marchi solleva innumerevoli difficoltà pratiche ma non tali da giustificare criteri più rigorosi e restrittivi per la registrazione di questi potenziali marchi non tradizionali. In particolare, l'attenzione al momento percettivo del marchio, e le sue particolarità che emergono soprattutto proprio nel caso di un marchio di forma, non possono contraddire il "principio della parità del trattamento" tra i diversi segni e questo implica che viene esclusa a priori ogni distinzione fra differenti categorie di marchio¹²⁴. Dunque, proprio la presenza di impedimenti speciali per i marchi di forma dimostra la necessità di regole apposite per tali marchi, e di conseguenza, il principio della parità di trattamento comporta che i marchi tridimensionali possono essere protetti tanto quanto i marchi tradizionali salve le apposite e

¹²² M. Garis, *Marchi tridimensionali e carattere distintivo*, Dir. Industriale, 2005, 3, 264 (nota a sentenza), p3-4

¹²³ Sul punto vedi: Corte di Giust. UE 15 dicembre 2005, n. T-262/04, BIC, punto 29; Corte di Giust. UE 29 aprile 2004, cause riunite da C-468/01P a C-472/01P, Procter & Gamble/EUIPO, punto 59

¹²⁴ G. Petraz, *La protezione della forma*, Giuffrè, 2007, p. 60

necessarie regole poste a tutela degli interessi pubblici sottesi all'uso dei marchi e alle libertà concorrenziali.

Pertanto pur non essendo di certo semplice verificare la sussistenza del carattere distintivo nei nuovi marchi, quelli di forma saranno considerati segni con capacità distintiva se permettono al pubblico, nello specifico a un consumatore che rappresenta l'uomo normalmente informato e ragionevolmente attento, di distinguere il bene da quelli della concorrenza senza alcun sforzo o comparazioni. Infatti, sulla scia di una giurisprudenza ormai consolidata sul punto, la Corte di Giustizia Europea è passata dall'accertamento di una distintività di tipo oggettivo, vagliata con riferimento al tipo di prodotto ed alle sue caratteristiche intrinseche, all'accertamento di una distintività di tipo soggettivo, valutata sulla base della percezione che il consumatore di riferimento ha di un determinato segno. Come è noto infatti, a partire dalla sentenza Baby Dry¹²⁵ dell'8 luglio 1999 la Corte di Giustizia ha continuato ad affermare la necessità, per i giudici, di mettersi in “*the feet of the consumers*” ovvero nei panni del consumatore, onde appurare se le sue scelte, al momento di effettuare un acquisto, fossero influenzate dall'apposizione di un marchio¹²⁶. In conclusione si può affermare che sono proprio i cosiddetti marchi non convenzionali (di colore, suono, odore, di forma) che hanno messo in evidenza l'importanza del momento percettivo, segnalandosi per la complessità delle tematiche coinvolte, connesse alla percezione inevitabilmente soggettiva del consumatore.

Si riporti ora l'attenzione su un altro aspetto inerente alla disciplina delle forme accennato in precedenza: se per alcuni tipi di marchio la percezione appare intuitiva da parte del pubblico, come accade ad esempio per quelli verbali o figurativi, in quanto non vi è alcuna difficoltà da parte dei consumatori nel riconoscerli immediatamente perché rappresentati da un segno indipendente

¹²⁵ Causa T-163/98, *The Procter & Gamble Co. c. UAMI*, Racc. 1999, II, 2383 ss., caso «Baby Dry», 8 luglio 1999, par. 20.

¹²⁶ M. Garis, *Marchi tridimensionali e carattere distintivo*, Dir. Industriale, 2005, 3, 264 (nota a sentenza), p3

dall'aspetto del prodotto che contrassegna, al contrario, nel caso dei marchi di forma, tale percezione appare molto più complessa¹²⁷. La forma di un prodotto in sé infatti normalmente non è percepibile a meno che non abbia qualche elemento in più, e si consideri che, in aggiunta, tipicamente un consumatore medio non è solito desumere l'origine dei prodotti basandosi unicamente sulla forma o confezione specialmente in assenza di elementi grafici o testuali. Di conseguenza potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo in questi casi rispetto a quello di un marchio denominativo o figurativo: la forma deve essere perciò originale, inusuale o innovativa¹²⁸ in modo tale da colpire il pubblico¹²⁹.

Riassumendo, il primo elemento che deve possedere un marchio di forma per essere considerato meritevole di tutela è la sua condizione di essere segno e in quanto tale di essere percepito dai sensi. Questo inoltre, non dovrà rappresentare un semplice concetto in quanto la forma oggetto della domanda di registrazione deve possedere dunque un valore sostanziale¹³⁰ e deve consistere altresì in un segno che possieda una capacità distintiva che, secondo la giurisprudenza europea, non si discosta da quella degli altri tipi di marchio, e va considerata valutando il marchio di forma nel suo complesso senza scomporlo nei singoli elementi che lo compongono¹³¹. In conclusione, oltre a tutti questi requisiti si

¹²⁷ S. Alvanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), P.2

¹²⁸ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, P. 43

¹²⁹ Per meglio comprendere con casi concreti, si riscontri come è stata ritenuta forma con capacità distintiva nella pronuncia del 3 dicembre 2003, causa T-305/02 la bottiglia dell'acqua minerale Perrier, mentre è stata ritenuta priva del requisito di distintività la bottiglia della birra Corona nella causa T-399/02 del 29 aprile 2004, perché considerata come forma comunemente utilizzata sul mercato per quel genere di prodotti.

¹³⁰ L'importanza del valore sostanziale della forma dell'oggetto della domanda emerge, per esempio, nel caso Ferragamo. In tale caso infatti, le Commissioni di ricorso hanno riconosciuto valore sostanziale alla forma della fibbia Comm. di ricorso, 3 maggio 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 4139. Si tratta del caso in cui la casa di moda Ferragamo ha depositato domanda di registrazione per la fibbia rettangolare rappresentante la lettera omega; la domanda è stata accolta poiché tale forma non conferiva un particolare valore estetico ai prodotti.

¹³¹ Si riporti ad esempio: Corte di Giust. UE 20 ottobre 2011, cause riunite C-344/10P e C-345/10P,

dovranno poi rispettare gli impedimenti previsti dall'art. 7, n. 1, lett. e), Reg. (UE) 2015/2424 (dall'art. 9 c.p.i) con la finalità di evitare che la tutela del diritto di marchio conduca a conferire al suo titolare un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto, ovvero su forme che conferiscono al prodotto un valore sostanziale, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti concorrenti, tenendo conto che il prodotto non potrà mai acquisire un carattere distintivo nemmeno per secondary meaning.

2.1.1 – La forma e gli impedimenti alla registrazione

Un caso importante relativo ai marchi di forma, è rappresentato dalla vicenda che coinvolge una disputa fra due grandissime imprese di prodotti alimentari che si sono fronteggiate più volte in materia nel corso degli anni, ed è utile anche per poter analizzare tramite un caso concreto gli impedimenti alla registrazione delle forme, introdotti ai paragrafi precedenti.

Nello specifico, quando la Société des Produits Nestlé S.A. fece richiesta nel Regno Unito di registrazione della forma denominata come "*Kit Kat 4 fingers*" dello snack Kit Kat nella classe merceologica 30, l'azienda britannica di prodotti alimentari e bevande Cadbury si oppose aspramente. Nestlé ottenne la registrazione di tale marchio nel 2006 dall'attuale EUIPO e l'anno successivo Cadbury (ora Mondelez) iniziò la sua battaglia contro la multinazionale chiedendone l'annullamento contestandone la distintività e difendendo le proprie ragioni e anche quelle di aziende minori come, per esempio, la Freia che produce "*Kvikk Lunsj*", un clone del KitKat distribuito anche in alcune zone della Gran

Freixenet, punto 45 (bottiglia bianca in vetro smerigliato e bottiglia nera opaca in vetro smerigliato)

Bretagna. Le due aziende si erano già fronteggiate precedentemente in materia di proprietà intellettuale, quando a suo tempo, Nestlé presentò opposizione ad una richiesta di Cadbury per la registrazione come marchio britannico di un determinato colore viola corrispondente al codice pantone 2685C per le sue confezioni di barrette di cioccolato¹³².

Ritornando al caso in analisi, Cadbury ottenne una prima decisione favorevole davanti all'Ufficio dei marchi del Regno Unito, in quanto quest'ultimo aveva negato la possibilità di registrare come marchio la forma della barretta di cioccolato. Il rigetto della domanda di Nestlé fu determinato, secondo l'ufficio, dall'incapacità dei sondaggi effettuati nel dimostrare la capacità distintiva acquisita come secondary meaning delle barrette rettangolari di cioccolato. Non solo, un'ulteriore considerazione sulla barretta Kit Kat comportava che questa avesse delle caratteristiche essenziali che erano imposte unicamente dalla natura stessa del prodotto e necessarie per ottenere un risultato tecnico, e pertanto la domanda di registrazione venne respinta anche sulla base di due degli impedimenti assoluti previsti in materia di marchi di forma¹³³.

Il caso è poi proseguito davanti alla *High Court of Justice of England & Wales* (EWHC), che ha preferito rivolgersi, tramite rinvio pregiudiziale, alla Corte di Giustizia europea con l'intento di chiarire qualsiasi dubbio in materia e per devolvere ai giudici della Corte di Giustizia¹³⁴ il compito di affrontare il tema dei marchi di forma nell'ambito del diritto comunitariamente armonizzato. Nello specifico, la domanda di pronuncia pregiudiziale davanti alla Corte, originata proprio dal procedimento di opposizione di Cadbury alla domanda di registrazione come marchio nel Regno Unito della tavoletta Kit Kat, consistente in un segno tridimensionale con la forma di un wafer ricoperto di cioccolato proposta da Nestlé, serviva per chiarire alla stessa *High Court of Justice* i concetti della

¹³² T. M. Seling, *The Kit Kat conundrum: difficulties in obtaining trademarks for shapes and containers*, Michigan State International Law Review, 26 Luglio 2018, pp. 1-2

¹³³ Per tali impedimenti, si rimandi alla spiegazione data al paragrafo 2.1 di questo capitolo

¹³⁴ Corte giustizia Unione Europea Sez. I, 16 settembre 2015, n. 215

normativa europea relativi alla registrazione dei marchi tridimensionali e la nozione di “carattere distintivo acquisito a seguito dell’uso” nell’ambito della *Trade Marks Directive* 2008/95/E anche sulla base del diritto del Regno Unito¹³⁵. Pertanto, la Corte di Giustizia si ritrovò a pronunciare in tema di marchi di forma un’interpretazione dell’art. 3, par. 1, lett. b) ed e), sub i) e ii) e par. 3 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa tenendo in considerazione tre quesiti: due in tema di impedimenti specifici alla registrazione di una forma tridimensionale quale marchio ed uno sulla capacità distintiva acquisita, in seguito all’uso, della forma tridimensionale medesima¹³⁶. Dunque, i giudici di Lussemburgo si sono ritrovati ad affrontare la questione relativa agli impedimenti alla registrazione di un marchio di forma e quella relativa all’acquisizione nel tempo della sua capacità distintiva per secondary meaning ed è per questo che tale caso risulta fondamentale nella nostra analisi. Infatti, nonostante l’importanza odierna dei marchi di forma, destinata a crescere in modo proporzionale all’attenzione destinata dalle aziende al marketing e alla comunicazione aziendale, non riporti alcun dubbio circa la possibilità di poter ottenere la registrazione della forma come marchio¹³⁷, bisogna tener conto tuttavia dei relativi impedimenti. In relazione alla capacità distintiva infatti, si ricollegano i tre impedimenti già ampiamente illustrati relativi alla forma che non deve essere costituita esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, non deve essere necessaria ad ottenere un risultato tecnico e non deve dare valore sostanziale al prodotto, situazioni che peraltro non permettono di

¹³⁵ E, Tonello, *Marchio di forma – quella tavoletta sono io! Storia di Wafer, cioccolato e marchi tridimensionali*, *Giur. It.*, 2016, 2, 386 (nota a sentenza), P.3

¹³⁶ E. Tonello, *Marchio di forma – quella tavoletta sono io! Storia di Wafer, cioccolato e marchi tridimensionali*, *Giur. It.*, 2016, 2, 386 (nota a sentenza), p.1

¹³⁷ La giurisprudenza europea infatti è consolidata riguardo alla possibilità di registrare come marchi delle forme tridimensionali, come si può riscontrare per esempio, nel caso della domanda ad oggetto il caratteristico Toblerone caratterizzato da una forma di trapezio.

usufruire del secondary meaning¹³⁸. Proprio sulla linea di queste riflessioni infatti, Cadbury si oppose a Nestlé affermando che quest'ultimo non avesse prodotto sufficienti prove nei confronti del carattere distintivo della forma e che la stessa fosse imposta necessariamente dalla natura del prodotto e da semplici esigenze funzionali di dimensione ed utilizzo: Cadbury infatti continuava a sostenere che non solo la forma del Kit Kat sarebbe distintiva agli occhi dei consumatori unicamente se in associazione ai colori e logo del prodotto ma continuava anche a riportare e ribadire come le quattro barrette rettangolari sarebbero caratteristiche comuni e tipiche per qualsiasi snack al cioccolato ed infine che le rientranze che dividono i parallelepipedi che compongono la barretta Kit Kat sarebbero determinate unicamente dal processo produttivo e dalla necessità di spezzarle facilmente, con il numero che deriverebbe invece direttamente dalle dimensioni di una barretta di cioccolata e dalle macchine esistenti per produrle. Di conseguenza, la riflessione della Corte poneva le sue basi proprio su delle considerazioni inerenti a quelle poco sopra accennate.

La Corte inoltre si era già pronunciata in relazione ai tre impedimenti specifici chiarendo come fossero indipendenti fra di loro e che, potessero essere applicati cumulativamente¹³⁹ causando, di conseguenza, l'esigenza che per poter rifiutare la registrazione fosse sufficiente il ricorrere di un solo impedimento ma che questo dovesse essere applicabile in modo unitario alla forma. Coerentemente a tale riflessione, il primo quesito richiesto dalla *High Court of Justice* alla Corte di Giustizia era relativo all'art. 3, par. 1, lett. e) della Direttiva per comprendere se questo fosse di ostacolo alla registrazione come marchio di una forma in tal caso costituita da tre caratteristiche essenziali, una delle quali imposta dalla natura stessa del prodotto e due necessarie per ottenere un risultato tecnico. Infatti, in relazione a ciò, l'esaminatore dell'Ufficio Britannico della Proprietà Intellettuale

¹³⁸ Sul punto vedi paragrafo 2.1

¹³⁹ Corte di Giustizia 18 settembre 2014, C-205-13 (*Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S ed altre*) in *Giur. It.*, 2015, 1412 e ss

che rifiutò in precedenza la registrazione della forma del Kit Kat, non lo fece sulla base di un'analisi unitaria, declinata per ciascun impedimento, della forma oggetto di domanda di registrazione come stabilito, ma sulla base di un'analisi frazionata delle tre caratteristiche essenziali del prodotto: la forma base di una tavoletta rettangolare, la presenza, posizione e profondità delle scanalature disposte longitudinalmente sulla tavoletta ed infine del numero delle scanalature. Di conseguenza ritenne che la forma base della tavoletta fosse la forma imposta dalla natura stessa del prodotto e che le altre due caratteristiche fossero unicamente necessarie ad ottenere un risultato di tipo tecnico¹⁴⁰. Per questo, la *High Court of Justice* chiese chiarezza alla Corte proprio in relazione alla metodologia di analisi condotta dall'esaminatore: la giurisprudenza relativa all' art. 3 della Direttiva non era sufficientemente approfondita sul punto e pertanto non si sapeva come valutare il metodo utilizzato. A tal proposito, la Corte affermò che fosse necessario assumere come punto di partenza del metodo di analisi ciascun impedimento specifico e valutare se questo sia applicabile alla forma, declinata eventualmente, per praticità, in più caratteristiche essenziali ma poi ricondotta sempre ad unità al momento di valutare i risultati dell'analisi, al contrario di quello che fece l'esaminatore britannico che si focalizzò su un'ispezione unicamente frazionata¹⁴¹.

Il secondo requisito invece proposto dalla High Court of Justice, si concentra sull'impedimento specifico che esclude la registrazione della forma quale marchio quando questa sia necessaria per ottenere un risultato tecnico per poter chiedere alla Corte se questo riguardi solo il modo in cui il prodotto funziona o possa applicarsi anche al modo in cui il prodotto è fabbricato. In relazione a ciò, i giudici di Lussemburgo ritennero la Direttiva non facesse cenno

¹⁴⁰ E. Tonello, *Marchio di forma – quella tavoletta sono io! Storia di Wafer, cioccolato e marchi tridimensionali*, *Giur. It.*, 2016, 2, 386 (nota a sentenza), P.2

¹⁴¹ E. Tonello, *Marchio di forma – quella tavoletta sono io! Storia di Wafer, cioccolato e marchi tridimensionali*, *Giur. It.*, 2016, 2, 386 (nota a sentenza), P.2

al processo di fabbricazione del prodotto, in quanto il risultato tecnico costituisce già l'esito di una data fabbricazione.

Infine, per quanto riguarda l'ultimo quesito specifico rivolto alla Corte, il tema passa alla capacità distintiva, nello specifico alla sua acquisizione tramite secondary meaning. Quello che la *High Court of Justice* richiedeva era di chiarire se il soggetto che invoca una capacità distintiva acquisita sia tenuto a provare che negli ambienti inerenti al suo settore merceologico, una notevole percentuale di questi sappia riconoscere il marchio identificando chi lo ha commercializzato oppure se il soggetto debba unicamente dimostrare che una percentuale significativa degli ambienti interessati fa affidamento sul proprio marchio e non a quello dei concorrenti grazie alla sua funzione indicativa della provenienza del prodotto. A tal riguardo bisogna riportare l'istituto del secondary meaning in quanto rappresenta un'eventuale variazione della percezione creatasi nel pubblico data solo a seguito della diffusione e pubblicizzazione del prodotto con il passare del tempo. Occorre però tenere conto che il periodo temporale a cui si fa riferimento per valutare l'influenza e la percezione del pubblico è quello precedente alla registrazione, quello geografico è quello nel quale il marchio è destinato ad avere efficacia (quindi, in questo caso, il Regno Unito posto che il marchio è inglese) e l'uso che conta è quello del marchio in quanto idoneo a distinguere il prodotto da quello di altre imprese. La Corte in risposta afferma soltanto che occorre fornire prova che gli ambienti interessati percepiscono il prodotto o il servizio designato da quell'unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa¹⁴².

A seguito di questi orientamenti esposti dalla Corte di Giustizia, rimase poi da aspettare la posizione al riguardo dei giudici inglesi alla luce di queste osservazioni che arrivò nel gennaio del 2016, quando una corte inglese sentenziò

¹⁴² E. Tonello, *Marchio di forma – quella tavoletta sono io! Storia di Wafer, cioccolato e marchi tridimensionali*, *Giur. It.*, 2016, 2, 386 (nota a sentenza), P.3

che il Kit Kat di Nestlé non aveva le sufficienti caratteristiche distintive per poter essere registrato come brevetto tridimensionale e diede ragione a Cadbury.

2.2 – Marchio non tradizionale di colore

Un altro segno visibile è rappresentato dal colore, che in quanto marchio, è quello che fra tutti quelli non tradizionali, ha goduto da sempre, di maggiore attenzione da parte degli imprenditori e, di conseguenza, è quello che più di frequente è stato oggetto di legislazione e attenzione, di sentenze e dottrina a livello nazionale ed internazionale. Infatti, la sua particolare efficacia è ricollegata alla sua essenza di segno contraddistinto da un collegamento fra percezione sensitiva del consumatore e prodotto di tipo immediato rispetto ad esempio al precedente caso dei marchi di forma. Infatti, in questo caso, la percezione inevitabilmente soggettiva del consumatore è tanto accentuata da provocare un conseguente spostamento del punto di osservazione dal momento dell'impresa a quello del consumatore¹⁴³ portando altresì con sé una complessità delle tematiche coinvolte. Nelle sentenze sui marchi non convenzionali si riscontrano infatti molti riferimenti alle presunte difficoltà che il consumatore incontra nel riconoscere un marchio tramite la percezione dei segni, specie nel caso di colore. Tuttavia, non si deve dimenticare che, l'importanza proprio del momento percettivo del messaggio trasmesso dal marchio al consumatore sta crescendo in maniera esponenziale nella considerazione giuridica come più volte ribadito, e come si vedrà nell'analisi del colore, un segno che attiene al processo visivo, rappresenta quindi un elemento di immediata ed efficace capacità comunicativa, rappresentato dal colore. Per meglio comprendere tale segno però, in primo luogo bisogna osservare in cosa consiste

¹⁴³ S. Sandri, *Marchi non convenzionali*, *Dir. Industriale*, 2007, 4, 341 (nota a sentenza), p.2

prima di procedere ulteriormente nella sua analisi.

L'uomo da sempre è in grado di riconoscere i colori tramite un insieme di diversi fattori primari consistenti in: radiazione luminosa, composizione chimica, struttura della materia, ed infine, percezione del colore che sarà il frutto della relazione che si crea fra occhio e cervello durante l'osservazione. Il colore infatti, non è una proprietà intrinseca ed appartenente all'oggetto che si osserva ma è solamente la percezione del riflesso creato dalla luce che colpisce l'oggetto stesso, ed è ciò che quindi la mente del uomo riconosce attraverso tale processo¹⁴⁴. Non solo, la percezione del colore varia anche a causa di elementi esterni ad esso che influiscono sulla visione finale di ogni individuo. Per esempio infatti, un colore osservato alla luce del sole o all'interno di una stanza in penombra sarà percepito in maniera differente nelle due situazioni descritte, tuttavia, la nostra vista, sarà comunque in grado di adattarsi alle diverse fonti di luce e ai vari cambiamenti in modo tale da essere in grado di intuire che il colore che si guarda è in realtà sempre lo stesso¹⁴⁵. Per tali ragioni il marchio di colore, proprio in quanto sottoposto alla percezione visiva, è fortemente influenzato dalle cause ambientali, tanto da renderlo quasi unico sotto questo profilo rispetto agli altri marchi percepiti attraverso altri sensi.

Questa situazione può far sorgere delle difficoltà ricollegate alla tutela giuridica di tale marchio, in quanto, già dal momento in cui si chiede la registrazione di alcuni colori, un problema può essere rappresentato dalle varie "tonalità" di cui questi sono composti. Non solo, un'altra complicazione, piuttosto comune tuttavia per i segni caratterizzati da una percezione di tipo sensoriale, è data dalla percezione che i soggetti avranno dell'oggetto. Due individui infatti, cioè i futuri consumatori, non potranno mai avere la stessa identica e precisa percezione o impressione di un colore fisico, e di conseguenza si rende estremamente difficile delinearne una identificazione di tipo oggettivo. Tuttavia, data la grande e

¹⁴⁴ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, P. 57

¹⁴⁵ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, p.50

crescente importanza del colore in quanto canale comunicativo, si rende necessario trovare dei punti di incontro sulla disciplina e sul trattamento dei colori¹⁴⁶. Tale necessità si riscontra ad esempio anche solo dal fatto che, un consumatore di fronte ad un marchio, analizzando la situazione ad un livello psicologico, prima di tutto procederà tramite una memorizzazione di tipo visivo, in quanto viene colpito prima di tutto dal colore e, solo successivamente, passerà ad una memorizzazione di tipo verbale dell'oggetto tutelato dal marchio. Ciò dimostra come i colori siano in grado di far memorizzare in maniera più semplice ed intuitiva un marchio dimostrando la loro enorme efficacia comunicativa. Il potere di tali segni ha inoltre ulteriori punti di forza: una volta che il pubblico percepisce un determinato colore o una combinazione di questi, sarà in grado di associarlo immediatamente all'impresa di origine, ancora prima di aver letto il nome ad esso ricollegato, senza alcun tipo di sforzo intellettuale e riuscirà a fare tale associazione anche durante le sue scelte di acquisto future, proprio grazie alla capacità di conferire un'efficacissima distintività e caratterizzazione ad un prodotto. Tuttavia, la strada che deve affrontare il colore per ricevere tutela in quanto marchio non risulta così semplice perché questo dovrà dimostrare di essere dotato di capacità distintiva ed individualizzante, in modo tale da permettere al consumatore di ricollegare la provenienza del prodotto o del servizio da uno specifico imprenditore anziché da uno qualsiasi e rendere tale bene di spicco rispetto agli altri. Tale prova di distintività risulta complessa perché spesso i colori rappresentano una semplice proprietà dei prodotti e non un segno.

Prima di tutto si tenga presente che, per marchio di colore, si intende il colore che riveste tutto o parte del prodotto o che viene ricollegato al servizio. Pertanto non rientrano nella categoria dei marchi di colore i colori di un segno distintivo non di colore (come può essere ad esempio uno figurativo) e nemmeno i colori semplicemente apposti sui prodotti, come potrebbe avvenire ad esempio tramite

¹⁴⁶ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, P. 59

gli adesivi¹⁴⁷. Affinché dei colori o combinazione di questi vengano considerati marchi, è necessario che siano dei segni, vale a dire che nel contesto nel quale essi sono impiegati, si presentino come un segno (e non invece come una semplice proprietà della cosa o per il loro potere di attrazione o decorativo¹⁴⁸) e che trasmettano informazioni di origine del bene o servizio e siano idonei a distinguere i prodotti di una determinata impresa da quelli di altre imprese. Di regola, un colore rappresenta una semplice proprietà delle cose ma può divenire un segno a seconda del contesto in cui il colore viene utilizzato. Perché ciò avvenga, è però necessario che il colore sia impiegato in funzione specificamente distintiva ma ciò risulta difficile da rilevare: la valutazione deve per un verso essere contestuale, dove si tratta di accertare se il colore sia indicazione di origine imprenditoriale piuttosto che proprietà del bene o del suo involucro, e deve inoltre prescindere dalla dimensione temporale rivolta a rilevare l'effetto che le modalità di uso del colore abbia sulla percezione del pubblico¹⁴⁹. Si pensi ad esempio al campo della moda, dove il colore rosso è un colore che se semplicemente applicato alle scarpe è atto ad esprimere energia o altre sensazioni determinate e rimarrà pertanto un colore a disposizione di tutti gli operatori e non di uno a esclusione di tutti gli altri, mentre se invece il pubblico è attratto da tale caratteristica qualora di ritrovi ad esempio nella suola e in contrapposizione rispetto a un colore diverso presente nella restante parte della calzatura che permette loro di associare il prodotto a una specifica marca (come avviene per "Louboutin"), ci ritroveremo nella situazione opposta¹⁵⁰.

D'altronde, come già accennato, il carattere distintivo di un colore o di una combinazione cromatica deve essere poi considerato in relazione alla comprensione che ne ha il pubblico interessato cioè in relazione al momento

¹⁴⁷ S. Alvanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), p. 6

¹⁴⁸ Corte di Giustizia UE 24 giugno 2004, n. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, punto 22

¹⁴⁹ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 215

¹⁵⁰ Tali orientamenti e il caso "Louboutin" saranno analizzati e approfonditi successivamente al paragrafo 2.2.5

percettivo del consumatore come sopra descritto. Si consideri difatti al riguardo che, la percezione dei consumatori, risulta poi differente nel caso di un segno costituito da un colore o da una combinazione di colori in quanto tali, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che esso indica. Infatti, se il pubblico ha l'abitudine di percepire immediatamente marchi denominativi o figurativi come segni di identificazione dell'origine commerciale del prodotto, lo stesso non vale necessariamente allorché il segno si confonde con l'aspetto esteriore del prodotto, o qualora il segno sia costituito soltanto da un colore o da colori utilizzati per annunciare i servizi¹⁵¹. È necessario quindi che il colore si discosti dalla norma o dagli usi del settore affinché venga percepito dai consumatori come un segno identificatore di origine¹⁵². Dunque, come per i marchi di forma, un marchio di colore possiede capacità distintiva se l'impressione di insieme prodotta dal colore o dalla combinazione cromatica del prodotto o utilizzati per un servizio sono percepiti dal pubblico come un'indicazione di origine: questo può avvenire solamente quando il marchio di colore si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. Per di più la giurisprudenza europea ritiene che la capacità distintiva dei marchi di colore, come avviene per ogni tipo di marchio, deve essere valutata non solo alla luce della percezione dei consumatori, ma anche in riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione. Oltretutto, vi è sempre la possibilità per prodotti o servizi caratterizzati dal colore, di acquisire la propria capacità distintiva inizialmente assente, successivamente nel tempo, per secondary meaning¹⁵³.

¹⁵¹ Trib. UE 9 ottobre 2002, n.m T-173/00, *KWS Saat*, punto 29

¹⁵² Tale elemento si riscontra anche nei marchi di forma come verrà illustrato in seguito nei paragrafi relativi.

¹⁵³ S. Alvanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), p. 7

2.2.1 – Può un colore essere considerato come marchio?

L'esigenza di una disciplina comune per i colori si riscontra già a partire dagli anni 70 dove in America, la società PANTONE® iniziò a specializzarsi nella produzione di colori tramite un sistema di codificazione. Il sistema in questione prende il nome dalla stessa società ed è riconosciuto come Pantone Color Matching System®: il suo utilizzo permette di associare un nome a ciascuna delle svariate sfumature di colore che saranno poi inserite in campionari detti "pantoni" che verranno successivamente stampati in versione lucida o opaca e corredati da una formula per ottenere in maniera esatta e perfetta il colore desiderato nelle riproduzioni successive. La società PANTONE® permette poi la riproduzione fedele di questi colori su ogni tipo di materiale¹⁵⁴ e il soggetto interessato avrà anche la possibilità di richiedere, oltre al codice di colore, un cromatogramma, così come stabilito dal SCT Report del Novembre 2006¹⁵⁵. PANTONE® non rappresenta tuttavia oggi l'unica società che fornisce standard oggettivi relativi ai colori, infatti, fra le altre, si riportino a titolo esemplificativo le società RAL™, Focoltone® o RGB¹⁵⁶.

Per quanto riguarda i presupposti per ottenere la registrazione dei marchi di colore, essi rappresentano una questione molto dibattuta in quanto, anche se non vi sono dubbi che siano segni facili da percepire sensitivamente e che sia altrettanto semplice associarvi una rappresentazione di tipo grafico, ciò che risulta difficile da definire è la loro capacità distintiva. Infatti, i problemi maggiori sono

¹⁵⁴ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, P. 59-60

¹⁵⁵ *SCT Report, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT)*, 16ma Sessione, Ginevra, 16/2, 17 -13 Novembre 2006, paragrafo 19; la SCT rappresenta la "Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications" aperta a tutti i membri della WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale)

¹⁵⁶ *SCT Report, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT)*, 16ma Sessione, Ginevra, 16/2, 17 -13 Novembre 2006, paragrafo 3

riscontrabili nella presenza del carattere distintivo del colore, che come già analizzato, spesso risulta una semplice proprietà dei prodotti e non un segno. Se la rappresentazione grafica di un marchio di colore deve essere in modo tale da identificare il colore con esattezza¹⁵⁷, quella delle combinazioni di colori deve consistere in una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato in modo tale da ottenere i caratteri di precisione e di costanza richiesti ai fini della registrazione¹⁵⁸.

In generale, viene riconosciuta l'ammissibilità della registrazione di un colore specifico a condizione che questo venga percepito dal pubblico quale indicatore della provenienza imprenditoriale del bene che contraddistingue non come strumento attrattivo o decorativo. Inoltre, la descrizione verbale di un colore è considerata idonea a soddisfare il requisito della rappresentazione grafica, sempre però se risulti chiara, precisa, completa, facilmente intellegibile ed obiettiva¹⁵⁹.

Per di più, come riportato anche dall'art. 7 del nostro Codice di Proprietà Industriale, fra tutti i vari segni, le combinazioni o le tonalità cromatiche sono suscettibili di essere registrate come marchio solo a condizione che soddisfino il requisito di rappresentabilità grafica e solo se atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre. In relazione a ciò, di particolare importanza è l'aspetto che differenzia la disciplina italiana da quella europea per ciò che concerne i marchi di colore. Infatti, se in Italia, come dichiarato dal poco sopra menzionato art 7 c.p.i., è espressamente consentita la registrazione sia di combinazioni, sia di tonalità cromatiche (tale registrazione è consentita anche dall'Accordo TRIPs¹⁶⁰), queste ultime invece non sono espressamente menzionate a livello europeo tra i segni registrabili anche se ormai, la giurisprudenza europea ne ammette la registrabilità e la tutela a condizione che presentino tutti i requisiti

¹⁵⁷ S. Alvanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), p.8

¹⁵⁸ Come descritto dalla Corte di Giust. UE 24 giugno 2004, n. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, punti 34 e 35, illustrata al paragrafo 2.2.2.

¹⁵⁹ Trevisan & Cuonzo, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, IPSOA, 2017

¹⁶⁰ S. Sandri, *Dottrina, Dir. Industriale*, 2007, 4, 341 (nota a sentenza), p.5

previsti per i marchi (si presume che, per i principi di interpretazione che presidono alla materia, l'Unione Europea si ritenga vincolata alla previsione dell'art. 15 TRIPs, che riporta fra le entità registrabili proprio le combinazioni e le tonalità cromatiche)¹⁶¹. All'opposto, mentre il Codice di Proprietà Intellettuale italiano all'art. 7, non prevede la registrazione dei colori puri, questi sono riconosciuti in Europa¹⁶² solo a condizione che siano espressione di capacità distintiva¹⁶³.

Nello specifico, giurisprudenza e dottrina maggioritarie tendono¹⁶⁴ ad escludere la registrabilità dei colori c.d. puri o tonalità di colori in sé e la Corte di Cassazione ha infatti stabilito (18 marzo 2008, n. 7254)¹⁶⁵ che *"la possibilità di registrare come marchio il singolo colore monocromo trova un limite nell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi analoghi, sicché può riconoscersi il carattere distintivo solo allorché i colori abbiano tonalità molto particolari o siano del tutto inusuali rispetto al prodotto cui sono applicati, secondo una valutazione che deve essere effettuata non in astratto ma in concreto, tenendo conto della peculiarità del caso specifico"*. La Corte in questa statuizione ha riconfermato una decisione della Corte di Appello di Milano¹⁶⁶ in relazione alla registrazione di alcuni marchi della società Louis Vuitton dichiarati nulli in quanto privi di carattere distintivo poiché costituiti da colori come nero, azzurro, rosso, marrone o beige, colori davvero comuni e tipici secondo la Suprema Corte per degli articoli

¹⁶¹ Sul punto si veda: M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Vol. I, Giappichelli, 2015, 211 e S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi. Forme, colori, odori, suoni e altro*, Milano, 2002, pp.59-60

¹⁶² Si veda in riferimento ad esempio: Corte di Giust. UE 24 giugno 2004, n. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie per i colori blu e giallo per prodotti edili* e Trib. UE 9 ottobre 2002, n. T-173/00, *KWS Saat AG (colore arancio per prodotti agricoli)*

¹⁶³ A. Saraceno, *Marchio di colore – la registrabilità di un colore come marchio*, Trib. Milano, 06 marzo 2015, *Giur. It.*, 2015, 12, 2673 (nota a sentenza), P.1

¹⁶⁴ A. Musso, *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Zanichelli, 2012, p. 147

¹⁶⁵ Cass., 18 marzo 2008, n. 7254, in *Giur. It.*, 2008, 11, 2489

¹⁶⁶ Trib. Milano, 7 giugno 2007, in *Giur. Dir. Ind.*, 2007, 829

di pelletteria e quindi senza funzione distintiva¹⁶⁷. Questo principio peraltro, è proprio quello affermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso "Libertel" del 2003 (Case C-104/01) relativo all'utilizzo del colore arancione per servizi di telecomunicazioni che verrà descritto ampiamente nel paragrafo successivo: con tale sentenza come vedremo, si riflette dunque sul carattere distintivo dei colori, dove con un atteggiamento di cautela prima si afferma che nel caso di un colore in quanto tale, l'esistenza di un carattere distintivo prima di qualsiasi uso potrebbe ipotizzarsi solo in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero di prodotti per i quali viene richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitato e il mercato pertinente sia molto specifico, per poi condividere una formulazione più risoluta¹⁶⁸.

In conclusione, una volta appurato che un colore o una combinazione cromatica per essere marchio deve essere un segno idoneo a distinguere e deve avere capacità distintiva, come già illustrato, vengono richiamati gli ulteriori requisiti di novità e di liceità dei marchi, e per analogia anche gli impedimenti¹⁶⁹ previsti ed illustrati per i marchi di forma¹⁷⁰. Pertanto, viene impedita la registrazione ai marchi di colore o alle combinazioni cromatiche imposti dalla natura stessa del prodotto, a quelli che hanno valore sostanziale ed infine, a quelli che hanno una funzione tecnica, e anche questi, rappresentano impedimenti non sanabili per secondary meaning come avviene nel caso dei marchi tridimensionali. Tutto ciò viene consentito per tutelare l'interesse generale a non ridurre in maniera ingiusta

¹⁶⁷ A. Saraceno, *Marchio di colore – la registrabilità di un colore come marchio*, Trib. Milano, 06 marzo 2015, *Giur. It.*, 2015, 12, 2673 (nota a sentenza), p. 1

¹⁶⁸ Tale caso sarà illustrato al paragrafo 2.2.2.

¹⁶⁹ Cass. 14 marzo 2001, n. 3666, *ivi*, 2001, 4205, per rivestimento di una bottiglia con una capsula viola.

¹⁷⁰ Gli impedimenti previsti per il marchio di forma sono illustrati in questo capitolo al paragrafo 2.1.

la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del medesimo genere di quelli oggetto della domanda di registrazione¹⁷¹.

2.2.2 - Colore per sé

In Europa il primo e più importante caso sulla registrazione di un colore per sé, fu il Caso C-104/01, *Libertel Groep BV vs Benelux-Merkenbureau* del 6 maggio 2003, caso già accennato per la sua rilevanza nel paragrafo precedente in quanto risulta fondamentale per approfondire l'analisi di un colore specifico in merito ad esempio alla sua possibilità di registrazione e alle circostanze in cui possa ritenersi distintivo.

Nello specifico, l'impresa *Libertel* aveva depositato presso il *Benelux Merkenbureau* (l'Ufficio Marchi del Benelux, regione comprendente Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo) un colore arancione a titolo di marchio per alcuni prodotti e servizi di telecomunicazione (della cosiddetta classe merceologica 9), i materiali di telecomunicazione e, per i servizi di cui alle classi 35-38, la gestione commerciale, finanziaria e tecnica dei mezzi di telecomunicazione. Il modulo di deposito della domanda di registrazione riportava una superficie rettangolare di colore arancione e, nello spazio destinato ad accogliere la descrizione del marchio, la menzione "arancione", senza fra l'altro riportare nemmeno l'indicazione di un qualsiasi codice del colore¹⁷². Inizialmente il *Benelux Merkenbureau* aveva comunicato a *Libertel* il diniego provvisorio di registrazione del segno depositato, in quanto composto unicamente da un campione di colore e

¹⁷¹ A tal proposito, Corte Giust. UE 6 maggio 2003, n. C-104/01, *Libertel*, punto 60, che riferisce tale ratio alla sola valutazione del carattere distintivo

¹⁷² Caso C-104/01 - *Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau*, Motivazione della Sentenza, Paragrafo 27

dalla sua descrizione in parole, elementi non sufficienti da soli per soddisfare i criteri di rappresentazione grafica. Libertel inoltre non aveva dimostrato che tale segno avesse acquisito un carattere distintivo per effetto del suo utilizzo e per questa ragione quindi rimaneva sprovvisto di capacità distintiva ai sensi dell'art. 6 bis, n. 1, lett. a) della legge uniforme Benelux sui marchi (LBM)¹⁷³.

Contro tale diniego provvisorio Libertel propose opposizione sostenendo la legittimità della registrazione come marchio del colore arancione depositato, in quanto dotato di sufficiente capacità distintiva. Tale opposizione tuttavia fu rifiutata e pertanto, Libertel tentò nuovamente anche con un ricorso in cassazione di fronte alla *Hoge Raad der Nederlanden*, dove sono state portate in luce alcune problematiche. A tal proposito, l'*Hoge Raad der Nederlanden* decise di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea talune questioni pregiudiziali in merito alla possibilità di registrazione di un colore specifico, alle circostanze in cui possa ritenersi che tale colore possieda il carattere distintivo e quando possa considerarsi rilevante, tanto per citare alcuni esempi.

Di fatto, in linea di principio non può presumersi che un colore specifico costituisca un segno perché questo di regola rappresenterà solo una semplice proprietà delle cose ma, a seconda del contesto e modo in cui viene utilizzato, tale elemento potrebbe costituire un segno anche se in relazione ad un prodotto o servizio¹⁷⁴. Come già affermato dalla Corte, una rappresentazione grafica, ai sensi dell'art. 2 della direttiva, deve permettere che il segno possa essere rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuato con esattezza (sulla scorta di quanto affermato dalla Corte nella sentenza del 12 dicembre 2002, causa C-273/00, Sieckmann) e per di più, per poter assolvere la propria funzione, la rappresentazione grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente

¹⁷³ Caso C-104/01 - Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau, Motivazione della Sentenza, Paragrafo 31-35

¹⁷⁴ Caso C-104/01 - Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau, Motivazione della Sentenza, Paragrafo 31-35

accessibile ed intelligibile (ancora una volta troviamo una decisione sulla scia di quella della sentenza Sieckmann).

Proprio per questi motivi il semplice campione di colore rappresentato non era in grado di rispondere ai requisiti indicati. Inoltre, per quanto riguarda una descrizione verbale del colore, questa non risponderà necessariamente in tutti i casi ai requisiti indicati e dunque tale questione dovrà essere valutata, caso per caso, alla luce delle circostanze della specie. Ulteriori problemi affiorano in relazione alla questione di riproducibilità di un colore su un supporto cartaceo, in quanto è difficile ritenere che questa possa mantenersi intatta e stabile con il passare del tempo¹⁷⁵. Ancora una volta, tale riflessione è basata sulla scia di quanto affermato dalla Corte di Giustizia nel caso Sieckmann, che ha espressamente sancito che la rappresentazione del segno deve essere durevole, al fine di conservare nel tempo la certezza sui confini dell'esclusiva¹⁷⁶.

Affinché un'associazione di un campione di colore e di una descrizione verbale del colore stesso possa quindi costituire una rappresentazione grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva, questa deve presentarsi con una descrizione chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile ed obiettiva. Ed è proprio per queste ragioni che, la determinazione di un colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto (come quelli forniti da Pantone Color Matching System®) può essere considerata quale rappresentazione grafica in quanto tali codici sono reputati precisi e stabili e oggettivamente riconosciuti¹⁷⁷.

La motivazione dietro a queste decisioni, a prima vista piuttosto restrittive, si spiega dal fatto che la quantità di colori disponibili per il loro utilizzo risulta limitata e un numero, anche se basso, di registrazione di marchi di determinati colori per prodotti o servizi finirebbe per esaurire l'intera gamma di colori

¹⁷⁵ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, P. 213

¹⁷⁶ A. Saraceno, *Marchio di colore – la registrabilità di un colore come marchio*, Trib. Milano, 06 marzo 2015, *Giur. It.*, 2015, 12, 2673 (nota a sentenza), P.2

¹⁷⁷ Caso C-104/01 - Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau, Motivazione della Sentenza, Paragrafo 28-30

disponibili creando così una sorta di monopolio ingiustificato di tali segni a svantaggio di tutti gli altri operatori¹⁷⁸.

Da queste riflessioni si ricava un primo elemento a sostegno della tesi favorevole alla validità del marchio di colore che, riassumendo, per essere considerato tale, un colore specifico deve anzitutto costituire un segno, deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica e, da ultimo, il segno medesimo deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese grazie alla sua capacità distintiva.

2.2.3- Combinazioni cromatiche

In tema di combinazioni cromatiche assume rilievo il Caso Heidelberger Bauchemie GmbH¹⁷⁹ in quanto ha contribuito a delinearne alcune linee guida che possono assicurarne univocità e certezza per la loro rappresentazione. A seguito della sentenza Libertel e altre numerose decisioni dell'UAMI in tema di combinazioni di colori, la Corte ha affrontato tale tema riportando ancora una volta come la rappresentazione grafica debba essere quanto meno precisa e durevole come stabilito dal noto caso Sieckmann e dal caso Libertel¹⁸⁰. Da qui, la necessità di ottenere una rappresentazione grafica di due o più colori che, se disegnati in modo astratto e senza contorno (come nel caso che andremo ad analizzare), deve consistere in una disposizione sistematica che associ i colori

¹⁷⁸ Caso C-104/01 - Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau, Motivazione della Sentenza, Paragrafo 54

¹⁷⁹ Causa C-49/02, Heidelberger Bauchemie

¹⁸⁰ Rispettivamente ai punti (punti 46-55) e (punti 28 e 29).

considerati in modo predeterminato e costante e non in maniera varia o casuale¹⁸¹. Per capire meglio, il caso Heidelberger Bauchemie GmbH riguardava la possibilità di registrare come marchio la combinazione dei colori blu e giallo per determinati prodotti dell'edilizia. La Corte di Giustizia al riguardo dichiarò che: *“la semplice giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno o la menzione di due o più colori «in tutte le forme immaginabili», come quella che costituisce oggetto della causa principale, non presentano i caratteri di precisione e di costanza”*¹⁸². La Corte in questa sentenza infatti ha altresì contribuito a stabilire come i colori o la combinazione cromatiche possano ottenere una registrazione. Prima di tutto il suo orientamento mostra come, dal punto di vista della rappresentazione grafica, le combinazioni di colore devono rispondere all'esigenza di una sufficiente precisione per la quale si rende necessario che vengano associate a un codice internazionale di lettura e che siano definite nei contorni e accostamenti, per poi richiamare gli posizioni sostenute nella sentenza, precedentemente esaminata, Libertel.

Pertanto, anche se nella domanda di registrazione verranno designati dei colori in combinazione, in maniera astratta e senza contorno, se le loro tonalità saranno enunciate con riferimento a un campione di colore e precisate in accordo a una classificazione di colori internazionalmente riconosciuta, potranno essere accettati come marchio¹⁸³ solo a patto che tuttavia, nel contesto in cui sono utilizzati, si presentino effettivamente come un segno¹⁸⁴ e che la domanda di registrazione contenga una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante¹⁸⁵. Nel caso Heidelberger Bauchemie dunque, la Corte di Giustizia ha delineato alcune linee guida che possono assicurare, in tema di combinazioni cromatiche, l'univocità e la certezza della loro rappresentazione.

¹⁸¹ S. Sandri, *Dottrina, Dir. Industriale*, 2007, 4, 341 (nota a sentenza), p.5

¹⁸² Causa C-49/02, Heidelberger Bauchemie, Sulle questioni pregiudiziali, paragrafo 34

¹⁸³ A. Saraceno, *Marchio di colore – la registrabilità di un colore come marchio*, Trib. Milano, 06 marzo 2015, *Giur. It.*, 2015, 12, 2673 (nota a sentenza), P.2

¹⁸⁴ S. Sandri, *Dottrina, Dir. Industriale*, 2007, 4, 341 (nota a sentenza), p.4

¹⁸⁵ Causa C-49/02, Heidelberger Bauchemie, Sulle questioni pregiudiziali, paragrafo 42

Infatti ai fini della valida registrazione viene richiesto che, nel contesto nel quale sono impiegati, colori o combinazioni cromatiche si presentino come un segno (vale a dire che nel contesto nel quale essi sono impiegati questi si dovranno presentare effettivamente come un segno e non invece come una semplice proprietà della cosa o per il loro potere di attrazione o decorativo¹⁸⁶ e devono possedere capacità distintiva in quanto occorre valutare se il colore o la combinazione siano idonei o meno a trasmettere informazioni sull'origine del prodotto o del servizio) e che la domanda di registrazione contenga una disposizione che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante (ad esempio, il requisito si considera soddisfatto se viene riportato il rapporto quantitativo da osservare ai fini della rappresentazione del segno, tra i colori utilizzati sulla superficie).

2.2.4- Il colore e il suo carattere distintivo

Come già illustrato, la questione più dibattuta sui segni di colore riguarda la sussistenza della loro capacità distintiva, originaria o acquisita. La dottrina sul punto appare divisa: mentre alcuni autori negano la possibilità di registrazione di tali segni se consistenti in singoli colori, altri, tenendo conto del ruolo sempre più decisivo nelle strategie di marketing, sostengono che la registrabilità dei colori vada stabilita caso per caso ed infine altri ancora, in una posizione intermedia, basano la propria scelta basandosi sulla funzione distintiva ritenendo quindi eccezionalmente idonei alla registrazione i colori che trasmettono un messaggio

¹⁸⁶ Corte di Giustizia UE 24 giugno 2004, n. C-49/02, Heidelberg Bauchemie, punto 22

informativo di origine ai consumatori¹⁸⁷.

Si rilevi che il carattere distintivo si presenta sotto un duplice aspetto in quanto rappresenta sia una distintività oggettiva, ovvero vagliata con riferimento al tipo di prodotto ed alle sue caratteristiche intrinseche, sia una distintività soggettiva, ovvero valutata sulla base della percezione che il consumatore, quale ricettore qualificato, ha di un determinato segno¹⁸⁸. Per quanto riguarda l'aspetto oggettivo, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che il segno dovrà prescindere e diversificarsi quanto più possibile: per un esempio concreto si pensi al colore verde che è stato ritenuto descrittivo nella misura in cui ne fosse richiesta la registrazione per macchinari destinate all'agricoltura, in quanto quel colore stesso richiama la natura e dunque il mondo agrario. Dal punto di vista soggettivo invece, grazie ad un utilizzo costante, ma pur sempre settoriale di tale prodotto, il colore deve arrivare a distinguere determinati prodotti agli occhi degli acquirenti abituali sul presupposto d'essere un collettore al consumo. Si rende dunque in questo caso necessaria un'ampia pubblicità in modo tale da rendere ben noto quel determinato colore al pubblico e affinché il marchio stesso possa influenzare il consumatore nel momento della scelta: questo di conseguenza potrebbe essere propenso ad acquistare proprio il prodotto con quel marchio poiché vi è ricondotto anche dal colore stesso.

Sulla capacità distintiva del colore, i giudici italiani in più occasioni e in controcorrente rispetto agli orientamenti innanzi ricordati, hanno ritenuto tutelabile anche il colore puro. Si pensi ad esempio a ciò che accadde per il rosso della Ferrari: tale colore venne ritenuto meritevole di tutela (in senso estensivo e non in una sua particolare sfumatura) poiché percepito dal pubblico come distintivo del rapporto con la Ferrari e per tutti prodotti che contenevano richiami al mondo della Formula 1 (ad esempio prodotti di merchandising). In particolare,

¹⁸⁷ A. Saraceno, *Marchio di colore – la registrabilità di un colore come marchio*, Trib. Milano, 06 marzo 2015, *Giur. It.*, 2015, 12, 2673 (nota a sentenza), P.2

¹⁸⁸ F. M. Andreani, *Colori, combinazioni e sfumature come oggetto di marchio (commento a)*, *Dir. Industriale*, 2003, 3, 241 (nota a sentenza), P.2

il Tribunale di Milano ha ritenuto che l'impiego ultradecennale fatto dalla Ferrari del colore rosso ha oramai "*assunto un valore qualificante assoluto*" per secondary meaning, cosicché appare assurdo che, anche per il consumatore più sprovvisto, quel particolare colore rosso nell'ambito della Formula 1 non costituisca elemento caratterizzante la Scuderia Ferrari¹⁸⁹. Del resto, i colori e le combinazioni cromatiche, sono oramai sempre più utilizzati dalle imprese per identificare i propri prodotti nel mercato per cui è consuetudine fare riferimento a taluni elementi invocandoli come "Blu Tiffany" segno riconoscibile in tutto il mondo per i prodotti della famosissima gioielleria o "Rosso Valentino" in relazione al noto stilista, solo per fare solo alcuni esempi.

Riassumendo, la verifica della distintività di un determinato marchio di colore è comune a quella degli altri, per cui deve essere portata avanti secondo gli stessi criteri utilizzati degli altri marchi. In relazione a ciò, un segno descrittivo o generico, anche dal momento in cui acquista secondary meaning, svolge di fatto la funzione di marchio nel mercato e di conseguenza, se la registrazione venisse negata sarebbe pericoloso perché gli altri concorrenti potrebbero utilizzare lo stesso marchio per confondere i consumatori e beneficiare della reputazione di questo¹⁹⁰.

2.2.5- Colore e aesthetic functionality

La causa che verrà ora riportata, vede come protagonisti il produttore di scarpe di alta moda Christian Louboutin e Yves Saint Laurent (YSL), un'altra impresa pietra miliare nel settore dell'haute couture, e rappresenta un caso fondamentale

¹⁸⁹ Così, Trib. Milano, 11 settembre 2008

¹⁹⁰ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, P. 73

per i marchi di colore in quanto, fra le altre cose, è utile per analizzare la funzione di indicatore di origine imprenditoriale del colore e permette anche di osservare la *functionality doctrine* statunitense.

Louboutin è riconosciuto in tutto il mondo per la produzione di scarpe con tacco alto caratterizzate da una caratteristica particolare: sin dalla loro produzione nel 1992, le sue calzature sono prodotte con la suola esterna dal colore di un rosso brillante. Il marchio Louboutin godendo di enorme popolarità e fama rende il colore rosso della suola delle scarpe, un elemento noto e riconosciuto su larga scala. La registrazione di tale marchio avvenne nel 2008 quando venne concessa la tutela a suddetto colore con l'indicazione di "Marchio della Suola Rossa" (il "Red Sole Mark") e descritto come consistente "nel colore rosso (Pantone 18-1663TP) applicato alla suola di una scarpa come rappresentata (il contorno della scarpa non fa parte del marchio ma ha lo scopo di evidenziare la posizione del marchio)"¹⁹¹. Tale descrizione poi fu accompagnata da un diagramma indicante l'esatta posizione del colore rispetto alla calzatura.

Tre anni dopo tale registrazione, l'impresa Yves Saint Laurent, iniziò a commercializzare una linea chiamata "Cruise Collection" costituita da scarpe caratterizzate da un unico colore su tutte le parti dei loro componenti. Dal momento che proprio uno di questi modelli era composto dal colore rosso che dunque andava a ricoprire tutta la scarpa, compresa la suola stessa, Louboutin decise di citare YSL per contraffazione. Tuttavia YSL chiedeva in via riconvenzionale l'annullamento della registrazione del colore della controparte, sostenendo che, tra gli altri motivi, il marchio fosse solo ornamentale¹⁹² e

¹⁹¹ Corte di Giust. UE, *Comunicato Stampa n. 84/18*, Sentenza nella causa C-163/16, *Christian Louboutin e Christian Louboutin SAS / Van Haren Schoenen BV, Lussembrugo*, 12 giugno 2018

¹⁹² *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holdings, Inc.*, 778 F.Supp.2d 445 (U.S. District Court SDNY, 2011), presente in *Rivista di Diritto industriale*, 2012, II, 168, con nota di Gardini, ricorda il fermento con cui tale decisione è stata attesa nell'industria della moda. Numerosi sono stati gli interventi *ad adiuvandum* a sostegno di Louboutin, tra i quali le memorie, in qualità di *amici curiae*, dell'INTA, *International Trademark Association*, e della celebre catena di gioiellerie Tiffany, interessata a preservare la validità del proprio marchio costituito da una tonalità particolare di blu (ormai riconosciuto come blu Tiffany) utilizzata per le confezioni dei

sosteneva dunque di aver subito dei danni al proprio business per competizione sleale. Il giudizio pronunciato dinanzi al Tribunale distrettuale di New York, fece risultare Louboutin soccombente sulla base della decisione dei giudici ispirata proprio dalla sentenza della Corte Suprema nel caso “Qualitex Co. vs. Jacobson Products Co.”, 514 U.S. 159, 162 (1995).

Nel Caso Qualitex la Corte, in risposta alla statuizione per la quale si dichiarava che il colore non poteva essere registrato come marchio in quanto vi erano limitati colori disponibili nel settore delle calzature, dichiarò che è presente al contrario una gamma di colori alternativi a disposizione per gli imprenditori e che, nel caso in cui vi fosse un problema in tale direzione, si farebbe ricorso alla dottrina della *functionality*. In accordo con tale dottrina, viene stabilito che gli elementi funzionali appartenenti a un marchio, o le sue caratteristiche con principalmente uno scopo utilitario, non vengono considerate registrabili e dunque non sono garantite da alcuna protezione. Nello specifico, tra le fonti della proprietà intellettuale statunitensi, il divieto di registrazione degli elementi di tipo funzionale è stato elaborato in primo luogo dalla giurisprudenza. Solo successivamente, nel 1988, la *functionality doctrine* venne codificata dal legislatore federale, in base al quale per ottenere la registrazione di un marchio, bisogna provare una sua “non-funzionalità”¹⁹³. La *ratio* della *functionality doctrine* consiste nella considerazione per cui un mercato non sarebbe davvero competitivo se i nuovi entrati non potessero creare un prodotto con le caratteristiche richieste e desiderate dai consumatori solo perché gli è impedito dalle molteplici registrazioni concesse a segni funzionali dei prodotti dei propri operatori concorrenti. Infatti, quando gli elementi di un prodotto, come un colore o una forma, sono necessari per poter vendere il bene o sono richiesti dal prodotto

propri gioielli. Della questione della proteggibilità della suola rossa Louboutin sono state investite altre corti, tra cui le commissioni di ricorso dell’OAMI, che ne hanno confermato la registrabilità come marchio comunitario nella causa R---2272/2010---2. L’OAMI aveva rifiutato per due volte la registrazione del colore rosso per assenza di distintività.

¹⁹³ K. L. Fink, *Seeing red: Recent Developments in the Trademark Functionality Doctrine*, Banner & Witcoff, Intellectual Property Update, Autunno - Inverno 2012

stesso in modo tale da funzionare in maniera ottimale, non saranno tutelati in alcun modo dalla registrazione di un marchio. Lo scopo di tale dottrina è pertanto negare la protezione a livello federale di elementi che rappresentano unicamente qualcosa di utile o funzionale ed è poi suddivisa in due rami principali: *utilitarian functionality* e *aesthetic functionality*. Quest'ultima, pur non essendo stata oggetto di una pronuncia della Corte Suprema che ne chiarisse la validità o un test appropriato per la sua applicazione, viene riconosciuta in seguito dalla stessa Corte nel sopracitato caso Qualitex. Tale dottrina afferma che un segno viene considerato come esteticamente funzionale se il suo valore estetico giace nella sua abilità di conferire un vantaggio significativo che non può essere ricreato tramite un elemento alternativo. Infatti, per quanto riguarda il Caso Louboutin vs YSL, il problema era proprio capire se il colore rosso ricomprendesse l'*aesthetic functionality* e dunque non fosse registrabile in quanto tale¹⁹⁴. Solo nel caso in cui un segno di colore ha acquisito forte carattere distintivo tramite secondary meaning, l'esaminatore preposto non potrà rifiutare di registrare un marchio di colore se il richiedente sarà in grado di provarlo e a condizione che il suo riconoscimento come marchio non interferisca con la libera concorrenza del mercato in quanto altrimenti risulterebbe un uso esclusivo di un elemento importante per il prodotto e per il suo settore di origine.

Louboutin, in quanto soccombente dinanzi alla *District Court* di New York, propose così appello alla *U.S. Court of Appeals (Second Circuit)*. I giudici in tale occasione, ripercorsero nuovamente la dottrina dell'*aesthetic functionality* per comprenderne le varie sfumature e tenendo conto della sua frequente applicazione proprio nel *Second Circuit*. Questi di conseguenza, ribaltarono la visione dell'*aesthetic functionality* resa dalla *District Court* secondo la quale: nessun colore poteva essere registrato come marchio nel settore della moda¹⁹⁵ e nessun

¹⁹⁴ K. L.Fink, *Seeing red: Recent Developments in the Trademark Functionality Doctrine*, Banner & Witcoff, Intellectual Property Update, Autunno - Inverno 2012

¹⁹⁵ C. George, S. Hardy, C. Mangan, *The Explosion of Non-Traditional Trademarks*, ACC's 2013 Annual Meeting, October 27-30, Los Angeles, p. 139-140

operatore potesse crearne un monopolio perché i colori in tale settore hanno una funzionalità estetica che risulta fondamentale per una robusta concorrenza, e che il marchio di suola rossa Louboutin non fosse in grado di provare in maniera efficiente (tramite i test) di meritare protezione come marchio nonostante avesse acquisito tanta conoscenza fra il pubblico da ottenere secondary meaning perché in tal modo proibirebbe ingiustamente agli altri operatori di compiere determinate scelte stilistiche come le scarpe monocromatiche di YSL. La corte d'appello concludeva che il giudice di primo grado aveva autonomamente creato la regola della "aesthetic functionality per se", di intrinseca funzionalità estetica, per i marchi costituiti unicamente da un colore e impiegati nell'industria della moda. In opposizione a questa visione, la corte di Appello dichiarò che non vi fosse motivo di ritenere che un singolo colore nel settore moda non potesse acquisire secondary meaning e diventare marchio, se grazie al suo assiduo utilizzo è divenuto un simbolo in grado di far identificare la fonte di origine del suo prodotto. Venne così riportata in auge la presunzione di validità di cui godono i marchi registrati per la quale il marchio deve ritenersi "non funzionale" (in assenza di prove contrarie) e dunque registrabile. Ciononostante, le scarpe di YSL che crearono la concatenazione di tutti questi problemi, erano modelli di calzature monocromatiche, nelle quali dunque il rosso ricopriva l'intera scarpa e non solo la suola, pertanto il *Second District* confermò il diniego dell'ingiunzione preliminare della corte di New York. Infatti, questa esclusività può essere rivendicata solamente nel caso in cui il colore rosso della suola sia in contrasto con quello della parte superiore della calzatura perché la sua capacità distintiva ottenuta per secondary meaning era stata acquisita solo in riferimento a tale circostanza¹⁹⁶. In altre parole, se l'intera scarpa è rossa, come quella di Yves Saint Laurent, è permesso l'uso di una suola del medesimo colore altrimenti se il colore rosso riguarda solo la suola questo non sarà concesso. In conclusione, l'iniziale erronea

¹⁹⁶ M. E. Musumeci, *Marchio UE – la rivincita del "rosso Louboutin"*, *Giur. It.*, 2016, 12, 2649 (nota a sentenza), P.2

interpretazione dell'aesthetic functionality dal caso "Qualitex", fu abbandonata in appello dove ci fu una vittoria per Louboutin ma si trattò di una vittoria non completa: viene garantita una tutela alle scarpe di alta gamma solo nel caso di altre con la suola rossa in contrasto con il resto della scarpa e non in altri casi.

2.3- Marchio di posizione

L'ultimo marchio riportato nell'analisi dei segni visibili è rappresentato da quello di posizione. La sua disciplina nasce dal diritto tedesco che li definisce come "*Positionmarke*" e consistono in quei marchi caratterizzati dal modo in cui viene applicato o posizionato un segno su di un determinato prodotto. Nella maggior parte dei casi, con marchi di posizione si intende oggetti che accompagnano in maniera stabile un prodotto, e questo si riscontra soprattutto e in particolar modo nel caso di prodotti dove la presenza di tali marchi riporta esigenze di status symbol da parte di quei consumatori che perseguono uno stile di vita elevato¹⁹⁷. Proprio per questo si rende necessario che questi segni rimangano riconoscibili anche un volta applicati al prodotto stesso e possono consistere in marchi di tipo figurativo, tridimensionale o di colore posizionati sempre nel medesimo punto del prodotto. Ciò sarà possibile dunque se all'esterno di tali articoli siano riconoscibili e percepibili dai consumatori marchi e segni distintivi e tale tipo di marchio è ammissibile solamente se risponde ai requisiti di indipendenza, distintività e rappresentabilità grafica. Per riportarne alcuni esempi che possano far meglio comprendere tale tipologia di beni, si pensi a come l'Unione Europea abbia già registrato diversi tipi marchi di posizione come l'etichetta rossa sulla tasca dei

¹⁹⁷ S. Sandri, Sergio Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, P.117

jeans Levi's o le tre strisce sulle scarpe Adidas. Inoltre, per ciò che concerne la capacità distintiva di questi marchi, si valuterà in funzione sia dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione, sia dalla percezione che ne hanno i consumatori. Infatti, il carattere distintivo di tale segno deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento¹⁹⁸. Pertanto, come avviene per i marchi di forma e di colore, nei marchi di posizione risulta fondamentale la percezione del pubblico di riferimento e questa, che può essere influenzata dalla natura del segno di cui è stata chiesta la registrazione, e dunque occorre riportare nuovamente il concetto relativo a tale questione: dato che i consumatori medi non hanno l'abitudine di presumere l'origine commerciale dei prodotti basandosi su segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti stessi, segni di tal genere sono distintivi solo se si discostano in maniera significativa dalla norma o dalle abitudini del settore¹⁹⁹.

Si evidenzia inoltre che nessuno dei marchi di posizione è registrato appunto come marchio di posizione, ma sono tutti registrati come marchi figurativi o di colore che rivendicano la loro apposizione in una determinata posizione del prodotto²⁰⁰: ad esempio infatti, il marchio europeo Adidas (n. 3517646) viene riportato come "*composto da tre strisce della stessa grandezza e larghezza, parallele, applicate sulle scarpe; le strisce sono applicate sulla parte superiore della scarpa nella superficie fra i lacci e la suola*"²⁰¹.

In aggiunta, dalla giurisprudenza europea e nazionale si desume che ai marchi di posizione si applichino gli stessi impedimenti previsti dall'art. 9 c.p.i. che abbiamo

¹⁹⁸ Vedi Trib. UE 15 giugno 2010, n. T-547/08, *X Technology Swiss*, punti 21 e 24. e Trib. UE 16 gennaio 2014, n. T-433/12, *Steiff* (bottone applicato all'orecchio dei *peluches*), punto 19

¹⁹⁹ S. Alvanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), P. 8

²⁰⁰ SCT Report, 20ma sessione, Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, Area of Convergence n.05, Ginevra, 1-5 Dicembre 2008, paragrafo 5.01

²⁰¹ A. M. Altamura, *Marchi di forma e modelli industriali: alcune considerazioni sul caso «Adidas»*, *Giur. It.*, 1995, 8-9 (nota a sentenza)

analizzato sia nei confronti dei marchi di forma e sia nel caso dei marchi di colore. A tal riguardo si veda infatti una sentenza del Tribunale di Padova del 29 aprile 2008 per una banda ondulata apposta sul fianco di una calzatura²⁰², per il quale in questo caso il marchio non riscontrerebbe alcun impedimento alla registrazione *"in primo luogo perché la banda ondulata non appare funzionale al raggiungimento di un risultato di carattere tecnico, ed in secondo luogo perché non ha la funzione di dare un valore sostanziale al prodotto, nel senso che non costituisce di per sé un pregio estetico tale da rendere il prodotto appetibile per la sua gradevolezza, ed appare invece essere un segno del tutto avulso da funzioni di ornamento, ed ispirato solo a criteri di fantasia o di attitudine differenziatrice del prodotto"*.

Per ciò che concerne infine la rappresentazione di tale tipologia di marchio nella domanda di registrazione, questa è costituita in modo tale da individuarne adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti a questo pertinenti. Di conseguenza tutti gli elementi che non dovranno far parte della richiesta di registrazione vengono esclusi dalla rappresentazione mediante linee tratteggiate o punteggiate. Infine, vi è la possibilità di accompagnare la rappresentazione può da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti.

2.3.1- Capacità distintiva dei marchi di posizione

²⁰² Trib. Padova, (banda ondulata apposta sul fianco della calzatura), in *Giur. ann. dir. ind.*, 29 aprile 2008, 5290

Nei marchi di posizione, così come nel caso di tanti altri nuovi marchi, le questioni più problematiche riguardano la capacità distintiva. Il caso Steiff rappresenta un caso di estrema importanza, in quanto la giurisprudenza a questo successiva, è caratterizzata da maggiore chiarezza ai fini dei requisiti di registrazione dei cosiddetti marchi di posizione. Nel 2012 Margarete Steiff fece domanda per registrare come Marchio dell'Unione Europea nella classe merceologica 28, il segno riguardante i propri prodotti. Nello specifico, il prodotto in questione riguardava un marchio di posizione circa un bottone tondo di metallo, lucido o opaco, applicato nella parte centrale dell'orecchio dei propri peluches (raffiguranti qualsiasi tipo di animale), elemento che risultava molto più piccolo rispetto la dimensione dell'orecchio e sporgente rispetto ad esso²⁰³. A tale bottone poi, viene applicata un'etichetta rettangolare in tessuto di forma allungata, mentre la dimensione e forma del peluche risultava irrilevante rispetto alla richiesta di registrazione.

L'allora UAMI rifiutò tale registrazione in quanto tali segni furono considerati privi di capacità distintiva dato che non possedevano le caratteristiche tipiche per diventare marchio e per di più tali applicazioni non sarebbero di per sé idonee e sufficienti a far riconoscere al consumatore l'origine commerciale del prodotto, ossia che si trattava di peluche Steiff e non di altri produttori.²⁰⁴ Non solo, anche il tribunale dell'Unione Europea confermava le statuizioni dell'UAMI riscontrando anch'esso l'assenza di carattere distintivo del marchio²⁰⁵. Tutto questo in quanto bottoni ed etichette sono elementi tipici di prodotti come i peluches e risultava chiaro come il pubblico si aspettasse che tali elementi fossero unicamente decorativi e funzionali dell'articolo e che potessero trovarsi perciò in qualsiasi

²⁰³ Trib. UE 16 gennaio 2014, n. T-433/12, *Steiff*, Punto 19

²⁰⁴ S. Alvanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), P.8

²⁰⁵ Casi T-433/12 AND T-434/12

posizione²⁰⁶. Il fatto che Steiff fosse l'unica impresa produrre beni caratterizzati da tali peculiarità non risultava rilevante in tale contenuto e non fosse indicazione di origine del prodotto. Infatti, come già descritto, dal momento che i consumatori medi non hanno l'abitudine di presumere l'origine commerciale dei prodotti basandosi su segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti stessi, segni di tal genere sono distintivi solo se divergono in maniera significativa dalla norma o dalle abitudini del settore ed in base a questo principio viene dichiarato privo di capacità distintiva il bottone applicato all'orecchio dei peluches perché si confonde con l'aspetto del prodotto designato. Un caso che portò a una conclusione analoga è il caso X Technology Swiss GmbH²⁰⁷ relativo alla registrazione del colore arancione (Pantone 16-1359 TPX) applicato alla punta dei calzini dove ancora una volta non si concesse la registrazione del marchio in quanto questo si confonde con l'aspetto del prodotto designato.

Capitolo 3 – Segni non visibili

²⁰⁶ Chris McLeod, Amanda McDowall, Cases T-433/12 AND T-434/12 Margarete Steiff vs OHIM, WTR Daily, 16 Gennaio 2014

²⁰⁷ Trib. UE n. T-547/08, *X Technology Swiss*, 15 giugno 2010

Le aziende oggi si trovano ad operare in contesti sempre più caratterizzati da una domanda difficilmente influenzabile e prevedibile, pertanto nel mercato vi sono prodotti, servizi, ed infinite opzioni d'acquisto che portano il consumatore a considerare e a decidere sulla base non più solo delle qualità tecniche dei beni venduti ma anche, e soprattutto, per le emozioni e sensazioni che questi possono suscitare durante la scelta²⁰⁸. Il marketing e la comunicazione si proiettano sempre più verso una dimensione personale, intima, per costruire dei valori, delle emozioni e delle esperienze, per farsi conoscere dal cliente, fidelizzandolo e quindi, in un certo senso, legandolo a sé. Di conseguenza, iniziano così a crearsi delle relazioni stabili fra imprese e cliente, e quest'ultimo diventa il centro delle posizioni strategiche delle imprese. L'analisi sensoriale effettuata dal consumatore nasce sulla base di ciò che percepisce e di quello che esso rappresenta a livello cognitivo e sensoriale, non tanto per le sue caratteristiche tecniche: se fino ad ora abbiamo osservato ciò che nello specifico tocca la sfera di percezione visiva dell'individuo, in questo capitolo, si osserveranno altre tipologie di marchio, che vanno a toccare i restanti sensi umani.

Pertanto si osserverà nello specifico, la capacità evocativa che può possedere una melodia, una fragranza o un determinato sapore, per poi analizzare come le varie legislazioni hanno cercato di donare una disciplina il più completa possibile nei confronti di tali marchi.

²⁰⁸ P. Principi, *Emotional Marketing: attrarre, mantenere e migliorare la relazione con i clienti attraverso il coinvolgimento emotivo*, Ledizioni, Bologna, 2015, p. 3

3.1- Marchio sonoro

Prima di affrontare l'analisi sui marchi sonori, occorre riportare qualche approfondimento circa il funzionamento dell'udito per capire meglio il suono e comprendere come sia possibile rappresentarlo. Il suono infatti, è un fenomeno ondulatorio di natura elastica consistente nella vibrazione di atomi e molecole attraverso la materia in cui si propaga e che viene percepito dallo orecchio umano che lo trasmetterà poi al cervello per decodificarlo. Inoltre, il suono, è caratterizzato da tre caratteristiche specifiche corrispondenti ad altezza o frequenza, intensità e timbro²⁰⁹ che sono fondamentali per intuire e per stabilire ciò che può essere ricompreso fra i suoni. Ad esempio infatti, ovviamente viene accettato e considerato come marchio sonoro unicamente quello che rientrerà nel campo di udibilità umano (in quanto in grado di toccare la nostra sfera di percezione²¹⁰), mentre al contrario viene escluso quello che l'uomo non è in grado di percepire a causa della sua intensità²¹¹ se questa risulta al di sopra della soglia di udibilità, una soglia strettamente legata alla frequenza.²¹²

²⁰⁹ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, p. 100

²¹⁰ Questa prima caratteristica è ricavabile grazie all'altezza del suono: questa infatti rappresenta il numero dei cicli completi che la vibrazione esegue in un'unità di tempo (misurabile in Hertz) ed arriva a racchiudere frequenze elevatissime. Ciò che l'uomo tuttavia riesce a percepire è compreso fra una scala precisa che oscilla fra i 16 Hz ai 16.000 Hz, in quello che è noto come campo di udibilità mentre le frequenze inferiori a tale limite sono poi indicate come infrasuoni. Al contrario, quelle superiori a tale campo vengono indicati come ultrasuoni; in S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, p. 101

²¹¹ L'intensità nello specifico si misura in Decibel (Db) ed è l'ampiezza della vibrazione. Per riportare un esempio, se si preme piano un tasto di un pianoforte, si otterrà un suono di bassa intensità, al contrario, se lo si preme in maniera forte, il suono otterrà un'intensità maggiore. L'intensità massima percepibile è rappresentata dalla "soglia del dolore" che varia, in base alla frequenza, dai 120 ai 140 Db circa; in S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, p. 101

²¹² Mentre le appena due osservate caratteristiche di altezza e intensità rappresentano due grandezze fisiche, il timbro, l'ultima caratteristica appartenente al suono, non ha alcuna misura fisica. Per una sua descrizione occorre infatti riportare un esempio: una stessa nota suonata prima con uno strumento e poi con uno differente sarà riprodotta con due suoni diversi che saranno differenti fra di loro unicamente per il timbro anche se, magari, l'altezza e intensità delle note

In generale, vi è una distinzione principale dei marchi sonori in due tipologie principali, per la quale viene considerato “suono” un fenomeno acustico in cui si riconosce facilmente una frequenza base dominante a frequenza di vibrazione costante, nella quale rientrano per esempio gli strumenti melodici e il canto, mentre vengono definiti “rumori” i fenomeni acustici in cui non si individua facilmente una nota ad intonazione definita, e in questa tipologia si ritrovano ad esempio il parlato o i rumori ambientali. Tuttavia, risulta spesso impossibile una distinzione netta fra le due specie in quanto, solitamente, un fenomeno acustico può contenere sia suoni che rumori. Si pensi infatti al caso in cui la musica è composta da suoni non prodotti da strumenti musicali: in questo caso la musica sarà composta da un’unione di suoni e rumori. Inoltre, la valutazione nei confronti di questi elementi è sempre di tipo soggettivo. Ciò che per qualcuno è solo rumore, per altri può consistere in un suono e viceversa²¹³. Possiamo pertanto affermare che, alla categoria dei segni sonori in generale appartengono sia le note e le composizioni musicali, come possono essere ad esempio i *jingles*, sia i rumori rappresentati ad esempio da un canto del gallo o dal rumore del motore di una Harley Davidson)²¹⁴.

La capacità evocativa che possiede nello specifico una melodia o un suono, può incidere notevolmente nella funzione di distinzione dei prodotti e servizi di un’impresa rispetto a quelli di altre, ragion per cui il marchio sonoro risulta essere sempre più utilizzato nel complesso processo di fidelizzazione del cliente, proprio perché agisce a livello emozionale ed arriva in alcune parti del cervello irraggiungibili attraverso altri strumenti del marketing. D’altronde la notevole

riprodotta è la stessa. L’unica differenza infatti è data dal timbro, vale a dire da quella qualità del suono che consente di riconoscere il tipo di strumento (fonte sonora) che lo ha riprodotto e quindi ci permette, ad esempio, di distinguere la nota prodotta da un pianoforte da quella prodotta da una chitarra. Questa riflessione si può anche riportare in relazione alle voci umane, in quanto ognuna di queste possiede una timbrica particolare che le rende diverse l’un l’altra; in S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, p. 101

²¹³ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, p. 103-104

²¹⁴ S. Alvanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), p. 10

capacità comunicativa del marchio sonoro non è sfuggita alle imprese che sempre di più oggi, ricorrono a motivi musicali per contraddistinguere i propri prodotti o servizi. Un motivo musicale infatti, che si tratti di suono o rumore caratteristico, ha un enorme potere di evocazione in relazione ad alcuni prodotti, in particolare nei confronti di determinati consumatori²¹⁵. Per questo motivo i marchi sonori col tempo iniziarono a godere sempre più di un riconoscimento da parte delle legislazioni internazionali, fra i primi quella americana che, in un esempio dei più famosi, accettò la registrazione della sequenza di tre note che identifica la NBC²¹⁶, per poi passare in Europa a paesi come Francia, Germania e Italia. L'obiettivo infatti è quello di riuscire ad associare, nella mente del consumatore, la canzone o il rumore al prodotto o servizio in contesti commerciali e non.

3.1.2- Capacità distintiva del marchio sonoro

Il criterio per stabilire il possesso della capacità distintiva di un suono è lo stesso applicabile a tutti gli altri tipi di marchio. Infatti, la registrazione di un suono come marchio dipende dalla sua capacità di identificare i beni e servizi come provenienti da una specifica impresa²¹⁷. Tuttavia, per quanto riguarda tali marchi si riscontra una difficoltà maggiore in quanto il consumatore medio potrebbe non percepire un suono come marchio nello stesso modo in cui lo percepisce nel caso di altri segni e questo potrebbe creare problemi per quanto riguarda proprio la

²¹⁵ Si pensi ad esempio infatti al suono di alcuni venditori ambulanti di gelato che è in grado di conquistare l'immediata attenzione in particolare dei bambini, che non sarebbero catturati in egual modo tramite altri richiami pubblicitari di altre tipologie di marchi; sul punto vedi S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, p. 106

²¹⁶ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, p. 105

²¹⁷ Intellectual Property Department, the Hong Kong Special Administrative Region, Trademark Registry, Sound marks, 24 Ottobre 2008, p.4.

possibilità di comprendere la presenza della capacità distintiva di un marchio sonoro. Infatti, un suono rappresentato da una singola nota o una combinazione di queste difficilmente sarà riconoscibile come marchio rispetto al bene da cui viene emesso, anche se, allo stesso tempo, l'utilizzo di melodie musicali è sempre più diffuso da parte di prodotti, spot pubblicitari o marketing²¹⁸.

Ovviamente vi sono numerosi casi in cui tali segni sono privi di carattere distintivo, e quindi non potranno mai ricevere una tutela, come nel caso del “*pop*” di quando viene stappata una bottiglia di champagne oppure il rumore di vetri che si frantumano da associare per esempio ad un servizio di riparazione di schermi²¹⁹. Non solo, anche una canzone intera o un lungo pezzo di melodia in alcuni casi non possiedono capacità distintiva, e, per risolvere il problema, si aggiungono ulteriori elementi a segno della loro distintività. Infatti, in alcuni casi si prende in considerazione la possibilità di registrare le melodie in combinazione con altri elementi o parole che a questo punto portano distintività, e l'opera nel complesso potrebbe considerarsi registrabile. Vi è pertanto una ricerca continua della capacità distintiva di tali suoni, con la finalità di ottenerne una protezione in quanto marchi: vi è sempre un rinvio alla condizione essenziale di base per cui un segno, per essere considerato marchio d'impresa deve essere in grado di distinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli della concorrenza.

²¹⁸ SI pensi ad esempio ad una compagnia che produce telefoni o computer che potrebbe registrare i suoni emessi dal proprio prodotto quando si accende o spegne

²¹⁹ Intellectual Property Department, the Hong Kong Special Administrative Region, Trademark Registry, Sound marks, 24 ottobre 2008, p.4-6

3.1.3 – Riproduzione grafica dei marchi sonori

Come ogni segno, anche i suoni devono possedere tutti i requisiti previsti per la loro registrabilità ma, il problema maggiore riguardo a questi, e che si poneva fino a poco tempo fa, riguarda la loro rappresentabilità grafica. Si è dunque sempre ricercata l'esistenza di un'ideale descrizione verbale o di un valido strumento grafico che potesse soddisfare effettivamente tale disposizione, in particolar modo nel caso dei rumori. Di fatto, nel caso di un suono non si riscontreranno tanti problemi in quanto solitamente il tutto sarà riproducibile, ad esempio, su di un pentagramma composto da tutte le note musicali, completo di chiave, pause e variazioni²²⁰. Al contrario invece, nel caso dei rumori, si rilevano delle difficoltà in quanto non risulta possibile una loro rappresentazione tramite note musicali su di un pentagramma. Nello specifico infatti, nonostante alcuni rumori siano altamente distintivi (si pensi ad esempio al rombo dell'Harley Davidson), fino all'entrata in vigore del Reg. 2424/2015/UE, si poneva l'evidente problema circa la loro rappresentabilità grafica. Per la rappresentabilità grafica dei rumori, si deve riportare il famoso caso della Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), la quale chiese la registrazione del “ruggito del leone”. La decisione della Commissione dei Ricorsi dell'EUIPO²²¹, ha così portato in luce, in primo luogo, il tema della rappresentazione grafica dei rumori, e poi ha analizzato le diverse forme possibili di rappresentabilità di questi distinguendo tra la possibilità di utilizzo di un oscillogramma, spettro, spettrogramma o sonogramma per poi giungere alla conclusione che, in questo caso specifico del “ruggito del leone”, il sonogramma potesse costituire un mezzo adeguato per la sua rappresentazione grafica e che, di conseguenza, consistesse in un mezzo ottimale per la rappresentazione dei rumori.

²²⁰ Sul punto vedi: Corte di Giust. UE 27 n. C-283/01, *Sield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, caso *Für Elise*, punto 29 (Per Elisa), 27 novembre 2003, punto 59

²²¹ R 781/1999-4, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation* (ruggito del leone), in data 25 agosto 2003 (corretta poi il 29 settembre 2003)

Nonostante tale analisi approfondita, in questo caso, la Commissione ha ritenuto che il sonogramma del verso del leone depositato dalla richiedente non fosse comunque idoneo a rappresentare graficamente il marchio perché incompleto²²². Proprio grazie a questo caso iniziarono a diffondersi diverse tipologie di rappresentazione grafica dei suoni che occorre pertanto riportare in questo paragrafo.

Una prima modalità di rappresentazione del marchio sonoro, avviene tramite la rappresentazione grafica delle note in un pentagramma ed è quella più efficace nel caso di una melodia²²³. La rappresentazione tramite pentagramma nello specifico, deve essere poi chiara, perfettamente riconoscibile e non deve lasciare alcun dubbio circa la sua interpretazione e completa di tutti gli elementi necessari per una sua ottimale rappresentazione (come le note musicali, chiave, pause e variazioni)²²⁴.

Un'altra modalità di rappresentazione, può avvenire poi tramite una descrizione a parole e in questo caso, per capire meglio la natura del suono musicale, la descrizione dovrebbe essere il più possibile ricca di particolari e riportare quindi: note, strumenti, tempo, lunghezza, volume e tutte le altre caratteristiche utili²²⁵ come, ad esempio, il nome del pezzo.

²²² Non sempre ci si ritrova di fronte a un rigetto: conformemente alla decisione della Commissione dei Ricorsi appena citata, pochi anni dopo l'EUIPO (l'Ufficio Europeo per la Protezione della Proprietà Intellettuale) ha concesso infatti la registrazione come marchio europeo per il "suono delle corna di cervi" per il liquore alle erbe *Jägermeister*, rappresentato proprio attraverso un sonogramma (marchio UE n. 004928371 registrato il 26 aprile 2007)

²²³ A tal proposito, si prenda come esempio il marchio sonoro che Nokia richiese nel 1999, per una propria suoneria, rappresentato graficamente proprio tramite pentagramma. La fu depositata in data 12 gennaio 1999 e registrata in data 30 ottobre 2000 per "Sigla musicale Nokia Corporation" nelle classi 9, 35 e 38 (registrazione avvenuta prima del caso Sieckmann). La Domanda di registrazione in questo caso è stata depositata con l'immagine del pentagramma e la descrizione "Sigla musicale Nokia Corporation". La Domanda fu accettata dal momento in cui il pentagramma era stato considerato soddisfacente il requisito della rappresentazione grafica.

²²⁴ Orientamento emerso dal Caso C-283/01, *Shield Mark BV v Joost Kist*, del 3 Aprile 2003, paragrafo 39

²²⁵ SCT Report, 17ma Sessione, *Relation od established trademarks principles to new types of marks, document prepared by the Secretariat*, Ginevra, 17th Session, 7-11 Maggio 2007, paragrafo 30

Qualora risulti impossibile invece la rappresentazione tramite un pentagramma o tramite parole (come avviene nel caso dei rumori in Europa, dove la descrizione a parole viene ritenuta insufficiente per la loro registrazione), questa può avvenire tramite uno spettrogramma²²⁶, uno strumento che riesce a riportare l'intensità di un suono in funzione del tempo e della frequenza.

Un'altra possibilità ancora di rappresentazione poi avviene tramite il sonogramma. Come esempio si può riportare l'impresa tedesca Hexal Aktiengesellschaft che nel 2004 propose la registrazione di un marchio sonoro rappresentato da un sonogramma. Inizialmente questa fu rifiutata in quanto la lettura e comprensione di un sonogramma non era semplice senza conoscenze tecniche e richiedeva anche l'aiuto di un esperto. Tuttavia, tale decisione fu annullata e si stabilì che questa rappresentazione fosse sufficiente e che fosse possibile imparare come interpretarla, allo stesso modo con cui si può imparare una lingua straniera o le note musicali.

Una domanda di registrazione di marchio sonoro può avvenire poi tramite un oscillogramma: questo consiste nella rappresentazione grafica dell'andamento di una grandezza variabile, ottenuta mediante un oscillografo o un oscilloscopio. Anche qui inizialmente, come per il sonogramma, furono riportate difficoltà nella sua interpretazione per poi accettarlo pacificamente come metodo di rappresentazione.

Infine, in un'altra decisione più recente, della Commissione dei Ricorsi dell'EUIPO vediamo poi emergere un altro tipo di rappresentazione, portato in luce durante la pronuncia sul famoso "urlo di Tarzan"²²⁷. Questo caso infatti, portò la possibilità di utilizzo del file MP3 qualora depositato insieme ad un sonogramma. In questo caso infatti, la Commissione dei ricorsi si è espressa sull'

²²⁶ Sul punto il sopra descritto: R 781/1999-4, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation* (ruggito del leone), in data 25 agosto 2003 (corretta poi il 29 settembre 2003), para. 35

²²⁷ Proc. R. 708/2006-4, *Edgard Rice Burroughs Inc* (urlo del personaggio di fantasia Tarzan), 27 settembre 2007, in *Dir.ind.*, 2008,

urlo del personaggio Tarzan²²⁸: la Edgar Rice Burroughs Inc., nel 1997 infatti, ha chiesto di registrare come marchio sonoro il famoso “urlo di Tarzan”, con l’intenzione di proteggerlo ottenendo una protezione internazionale, un diritto esclusivo, quindi, su di esso, in quanto spesso utilizzato nelle suonerie per cellulari o nei videogiochi. Nella domanda rivolta all’EUIPO, viene riprodotto lo “jodel” in questione mediante due immagini di cui una era rappresentata da uno spettrogramma che descriveva graficamente l’intensità del suono, mentre l’altra era data dall’onda sonora che l’urlo produceva. Lo spettrogramma, che descrive graficamente l’intensità del suono in funzione della frequenza e del tempo, presentava l’urlo suddiviso in un totale di tre secondi, accompagnato da una descrizione verbale dettagliata, che precisava la presenza di cinque fasi distinte: suono sostenuto poi seguito da modulazione, seguita da suono sostenuto ad una frequenza più alta, seguito da modulazione, che riconduce il suono alla frequenza iniziale. In risposta la Commissione di Ricorso dell’EUIPO si è pronunciata sostenendo che il suono prodotto non è riconducibile a precise note musicali, rifiutando in prima battuta la sua richiesta di registrazione, motivando la decisione presa con il fatto che *“il Registro del marchio comunitario è destinato ai terzi che vogliono accertare se i segni che intendono usare per i loro prodotti o servizi possono ragionevolmente ricadere nell’ambito di protezione del marchio registrato, ciò che presuppone in primo luogo che possano accertare quale sia l’oggetto del marchio”*²²⁹. Infatti, difficilmente si è in grado di leggere uno spettrogramma e capire il suono che raffigura e descrive: per tali ragioni l’EUIPO ha dichiarato questa rappresentazione non chiara, né completa e tantomeno accessibile ed intellegibile. Pertanto da questo caso più recente si ricava che, una rappresentazione del suono, per essere caratterizzata deve permettere ai terzi, in modo autonomo, di riprodurre il suono o, almeno, averne un’idea generale: si

²²⁸ Commissione di Ricorso UIPO 708/2006-4, *Edgard Rice Burroughs Inc* (urlo del personaggio di fantasia Tarzan) in *Dir.ind.*, 2008, 235, 27 settembre 2007

²²⁹ Commissione di Ricorso UIPO 708/2006-4, *Edgard Rice Burroughs Inc* (urlo del personaggio di fantasia Tarzan) in *Dir.ind.*, 2008, 235, 27 settembre 2007

ricerca una rappresentazione completa, in quanto i terzi che consultano il bollettino del marchio comunitario dovrebbero da soli e senza ulteriori ausili tecnici essere capaci di riprodurre il suono o almeno di avere una idea generale di quale sia il suono²³⁰. Sulla base di tali considerazioni venne ripresentata una nuova domanda di registrazione per questo suono, includendovi questa volta, oltre alle immagini e alla descrizione verbale, un file audio, il quale riproduceva perfettamente l'urlo di Tarzan, superando le precedenti obiezioni e vincendo la battaglia per ottenerne la registrazione. L'accettazione della domanda è stata resa possibile grazie alla modifica introdotta nel 2005, la quale ha previsto l'accettazione anche di file MP3 come modalità valida di rappresentazione grafica, purché depositati contestualmente al sonogramma²³¹.

Si tenga tuttavia presente che, dinanzi ad una richiesta sempre più crescente di segni non convenzionali, che vogliono accedere alla tutela di marchio, l'ordinamento europeo ha risposto suggerendo l'abolizione della rappresentabilità grafica, sostenendo che *“al fine di garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del diritto per quanto attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi, occorre sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio europeo. Il segno deve poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea, è quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione consenta alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con precisione e chiarezza l'oggetto esatto della protezione”*²³². Pertanto si vuole lasciare spazio ad un numero maggiore di modalità che offrano le garanzie richieste dalla normativa, assicurando allo stesso tempo più certezza e flessibilità. Se dal punto di vista

²³⁰ S. Albanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), p. 11

²³¹ S. Rizzo, S. Sandri, *Marchio Sonoro e Rappresentazione Grafica*, Nota a Dec. Ufficio Europeo Brevetti sez. IV 27 settembre 2007 (R-708/2006), in *Il Diritto industriale*, 2008, fasc. 3 pag. 237 - 244

²³² Cfr. Regolamento UE n. 2424/2015, punto 9; l'abolizione della rappresentazione grafica a livello Europeo è stata già trattata al capitolo 1 para. 1.5

teorico, tutto questo rappresenta una profonda innovazione, a livello pratico, però, la certezza che di un cambiamento per ora non è così forte. Questo perché la giurisprudenza tende sempre più ad accettare nuove tecnologie per i segni non convenzionali, stando a quanto affermato dalla nuova direttiva e dal nuovo regolamento, che sostengono appunto che la rappresentazione non debba avvenire necessariamente tramite strumenti grafici, ma allo stesso tempo richiedono chiarezza, precisione, durezza ed obiettività²³³.

In particolare, con il nuovo regolamento europeo, si è ottenuto un sistema di “*what you see is what you get*” (letteralmente: “*quello che vedi è quello che ottieni*”) che riporta l’obiettivo di rendere più chiare, accessibili e facili da cercare le iscrizioni nel registro dei marchi europei. L’articolo 3 del regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea (REMUE)²³⁴ prevede infatti norme e requisiti specifici per la rappresentazione di alcuni fra i tipi di marchio più diffusi, compresi alcuni requisiti tecnici in base alla natura e agli attributi specifici del marchio in questione con l’obiettivo di accrescere la certezza del diritto per gli utenti e ridurre il tasso di obiezioni relativamente ai requisiti formali.²³⁵ Dal punto di vista sostanziale, gli obiettivi che tale regolamento si propone di raggiungere sono relativi ad incoraggiare e promuovere l’innovazione e la crescita economica, rendendo il sistema più accessibile ed efficiente per gli affari europei in termini di minori costi e complessità, nonché un aumento della velocità delle procedure e migliore prevedibilità e certezza legale. Inoltre, ha pure lo scopo di rifornire un

²³³ Questo cambiamento porta ad un allinearsi fra la normativa europea e quella statunitense sotto il

profilo dei requisiti necessari al fine di registrare un segno come marchio, in quanto è stata evidenziata la necessità di non creare restrizioni all’accesso alla protezione per tutti i tipi di segni (negli Stati Uniti infatti non è richiesto l’adempimento della rappresentabilità grafica).

²³⁴ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, e successivamente codificato dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si ricordi che uno dei punti di modifiche entrate in vigore l’1 ottobre 2017 abbiamo, fra le altre cose, la più volte descritta eliminazione del requisito della rappresentazione grafica per i marchi dell’Unione europea.

²³⁵ C.A. GIUSTI, *Marchio dell’Unione europea: riflessioni a margine del nuovo Regolamento(UE) 2015/2424*, in *Comp. dir. civ.*, Agosto 2016, p.2

fondamento legale ed assicurare una fonte sostenibile di finanziamento per la cooperazione tra i vari uffici nazionali degli Stati membri²³⁶. D'altro canto, inoltre, questo cambiamento è risultato fondamentale per aver aperto e semplificato la strada²³⁷ ai marchi non convenzionali, che hanno sempre sofferto del limite dato dalla difficoltà di dover essere, rappresentati graficamente. Infatti, si riporti come l'art. 4 del vecchio Regolamento non includeva in maniera esplicita colori, suoni e profumi nella lista dei segni che hanno la possibilità di essere rappresentati graficamente e quindi, in passato, registrati come marchi. In particolare poi, proprio i segni non visibili, presentando una natura intrinseca immateriale, rendevano complessa la loro rappresentazione grafica rendendo negli anni sempre più difficile, se non impossibile, ottenerne una registrazione come marchi. Di conseguenza, l'obiettivo del nuovo Regolamento fu proprio quello di modificare la richiesta del requisito della rappresentabilità grafica del segno: se in precedenza infatti, si affermava che potesse costituire un marchio un segno che, pur non essendo di per sé atto ad essere percepito visivamente, poteva comunque formare oggetto di rappresentazione grafica, in particolare attraverso figure, linee o caratteri²³⁸, con il nuovo Regolamento, si è invece eliminato tale requisito, abbandonando l'idea che esso fosse necessario per la registrazione di un segno come marchio provocando di conseguenza una formulazione più liberale che permette una rappresentazione del segno in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici e attraverso la fornitura, da parte dell'Ufficio, di informazioni circa i mezzi ed i formati alternativi considerati conformi alla nuova

²³⁶ Infatti, il regolamento modificativo prevede ed introduce un quadro giuridico e legislativo più solidi, che consentono la consultazione dei rappresentanti degli utenti in relazione a progetti di cooperazione, in particolare nelle fasi di definizione dei progetti e di valutazione dei loro risultati; in C.A. Giusti, *Marchio dell'Unione europea: riflessioni a margine del nuovo Regolamento(UE) 2015/2424*, in *Comp. dir. civ.*, Agosto 2016, p.2

²³⁷ C.A. Giusti, *Marchio dell'Unione europea: riflessioni a margine del nuovo Regolamento(UE) 2015/2424*, in *Comp. dir. civ.*, Agosto 2016, p.2

²³⁸ C.A. Giusti, *Marchio dell'Unione europea: riflessioni a margine del nuovo Regolamento(UE) 2015/2424*, in *Comp. dir. civ.*, Agosto 2016, p.3

disposizione²³⁹.

Nello specifico, per quanto riguarda il marchio sonoro, i requisiti specifici richiesti dall'art.3, paragrafo 3, REMUE sono riportati alla lett. g) che riporta come, affinché un marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni sia valido, questo dovrà essere rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale. Nella prassi dunque i requisiti attuali risultano unicamente due: la notazione musicale (con file sonoro facoltativo) o un sonografo che deve essere corredato di un file sonoro²⁴⁰ e di conseguenza non saranno accettati altri mezzi di rappresentazione, quali onomatopee, note musicali in forma autonoma e sonogrammi, come rappresentazioni di marchi sonori nell'ambito di domande dei marchi europei perché in ogni caso, tali rappresentazioni non consentirebbero in misura sufficiente alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione²⁴¹.

3.1.4 – Ulteriori requisiti per la rappresentabilità grafica di un marchio sonoro

Nonostante le diverse tipologie di rappresentazione grafica di un suono appena illustrate, occorre analizzare i determinati requisiti ulteriori che sono necessari per una rappresentazione di tale tipo, già richiesti in precedenza e portati nuovamente

²³⁹ C.A. Giusti, *Marchio dell'Unione europea: riflessioni a margine del nuovo Regolamento(UE) 2015/2424*, in *Comp. dir. civ.*, Agosto 2016, p.3 e ss.

²⁴⁰ C.A. Giusti, *Marchio dell'Unione europea: riflessioni a margine del nuovo Regolamento(UE) 2015/2424*, in *Comp. dir. civ.*, Agosto 2016, p.3

²⁴¹ S. Alvanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), p.11

in luce anche dall'appena illustrato Regolamento UE n. 2424/2015. Infatti, nonostante l'abolizione della rappresentabilità grafica data da tale Regolamento, deve sempre essere garantita una certezza ottimale e precisione di questi che va mantenuta nel tempo. A tal proposito si può far riferimento a un caso che, se pur precedente al Regolamento UE n. 2424/2015, dona una prima visione di questi requisiti per la rappresentabilità grafica, oltre a mostrare gli orientamenti della Corte di Giustizia circa l'ammissibilità di un segno sonoro.

Nel caso in questione, la società Shield Mark²⁴² era titolare di quattordici marchi registrati presso l'ufficio del Benelux (il primo registrato il 5 giugno 1992 e l'ultimo il 2 febbraio 1999) di cui undici erano relativi al tema della melodia "Für Elise" ("Per Elisa") di Ludwig Van Beethoven e altri tre riguardavano il suono che ricordava il canto di un gallo. Quattro dei marchi appartenenti agli undici del primo gruppo della melodia di Beethoven, erano rappresentati tramite un pentagramma che riportava le prime nove note della composizione musicale²⁴³ "Für Elise". In particolare poi, il terzo e quarto di questi²⁴⁴, erano accompagnati anche da una descrizione che specificava: "*Marchio sonoro. Il marchio è formato dalla riproduzione musicale delle note (graficamente) rappresentate sul pentagramma. Nel primo di quest'ultimi due marchi la musica deve essere riprodotta da un pianoforte*". Inoltre, altri due marchi invece, vennero riportati con una descrizione specifica che recitava esattamente: "*consistente nelle prime nove note di "Für Elise"*"²⁴⁵. Continuando l'analisi dei marchi registrati da Shield Mark, altri due marchi vennero poi proposti con la descrizione appena riportata,

²⁴² Corte di Giust. UE, n. C-283/01, *Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, caso *Für Elise*, punto 29 (Per Elisa), 27 novembre 2003

²⁴³ Opinione dell'avv. generale Ruiz-Jarabo Colomer, 3 Aprile 2003, sul Caso C-283/01 *Shield Mark BV v Joost Kist*, paragrafo 5 . Nello specifico si fa riferimento ai marchi N. 517166, N. 835113, N.931683 e N. 931688.

²⁴⁴ Rispettivamente si fa riferimento ai marchi N.931683 e N. 931688 (sul punto vedi: opinione dell'avv. generale Ruiz-Jarabo Colomer, 3 Aprile 2003, sul Caso C-283/01 *Shield Mark BV v Joost Kist*, paragrafo 5)

²⁴⁵ Opinione dell'avv. generale Ruiz-Jarabo Colomer, 3 Aprile 2003, sul Caso C-283/01 *Shield Mark BV v Joost Kist*, paragrafo 6 . Nello specifico si fa riferimento ai marchi N. 535083 e N. 835115

ma con, in aggiunta, l'informazione che le note in questione dovessero essere riprodotte da un pianoforte²⁴⁶ ed infine, gli ultimi tre marchi degli undici totali, (uno registrato come un marchio di parola e gli altri due come marchio sonoro) furono riportati con la descrizione delle note "E, D#, E, D#, E, B, D, C, A" (ovvero "mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la").

Per quanto riguarda invece i tre marchi relativi invece al verso del gallo, due di questi consistevano nell'onomatopea "kukelekuuuuu",²⁴⁷ che richiama il canto del gallo in olandese e l'ultimo di questi invece aveva la descrizione testuale: "marchio di suono consistente in un onomatopea rappresentante il verso di un gallo"²⁴⁸.

Nel 1992 Shield Mark utilizzò la melodia con le prime nove note di "Für Elise" per le sue pubblicità e pubblicò poi un software per avvocati e specialisti del *marketing* che ad ogni suo avvio era accompagnato dal canto di un gallo. Così nacque la controversia²⁴⁹ fra la Shield Mark e la Joost Kist h.o.d.n. Memex, quando quest'ultimo nel 1995 utilizzò gli stessi segni sonori le stesse tecniche di marketing per una campagna pubblicitaria (caratterizzata infatti da una melodia composta dalle prime nove note di "Für Elise") ed un programma informatico (per l'avvio del quale scelse il verso di un gallo)²⁵⁰. Shield Mark propose ricorso per contraffazione e concorrenza sleale e il *Gerechtschoft's Gravenhagen*, con sentenza il 27 maggio 1999, accolse unicamente la domanda per quanto riguardava la concorrenza sleale, mentre rigettò quella di contraffazione, dato che verteva su un marchio sonoro, che non era previsto per gli Stati membri della

²⁴⁶ Rispettivamente si fa riferimento ai marchi N .931687 e N. 931689 (sul punto vedi: opinione dell'avv. generale Ruiz-Jarabo Colomer, 3 Aprile 2003, sul Caso C-283/01 Shield Mark BV v Joost Kist, paragrafo 6)

²⁴⁷ La parola onomatopea fu rappresentata in varie forme a seconda delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Ad esempio: "kikiriki" in tedesco, "cock-a-doodle-doo" in inglese e "kukeliku" in Svedese.

²⁴⁸ Opinione dell'avv. generale Ruiz-Jarabo Colomer, 3 Aprile 2003, sul Caso C-283/01 Shield Mark BV v Joost Kist, paragrafo 8.

²⁴⁹ M. Garis, *Suoni e Melodie Come Oggetto di Marchio: il caso Für Elise*, Nota a CGCE, 27 novembre 2003, causa C-283/0, in *Il Diritto industriale*, 2004, fasc. 3 pag. 219 - 227

²⁵⁰

regione del Benelux. A questo punto, la vicenda fu sottoposta alla Corte di Giustizia per una domanda di pronuncia pregiudiziale in materia. In questo caso infatti, furono due i quesiti richiesti alla Corte di Giustizia: se l'articolo 2 della Direttiva 89/104/CE ammetteva i marchi di suono (e nel caso negativo, quando fosse possibile considerare dei suoni come marchio) e a quali condizioni un suono poteva essere rappresentato graficamente secondo l'interpretazione dell'articolo 2.

La Corte di giustizia dopo aver dichiarato che un segno per essere marchio deve possedere la qualità e abilità di distinguere e la capacità di essere rappresentato graficamente si sofferma su requisiti specifici in relazione a quest'ultimo aspetto. Proprio qui si inserisce la questione riportata ad inizio paragrafo: l'articolo 2 dell'allora direttiva 89/104/CE, sanciva che i segni non visibili, quindi non percepibili visivamente, costituiscono marchio solo se possono essere oggetto di una rappresentazione grafica che deve avere determinati requisiti, rinviando alla condizione essenziale di base che, prima di tutto, un segno, per essere considerato marchio d'impresa debba essere *“adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”*²⁵¹. Questo orientamento era lo stesso riscontrabile nel Regolamento UE n. 2424/2015 perché nonostante l'abolizione della rappresentabilità grafica, la giurisprudenza tende comunque sempre a ricercare nuove tecnologie per tali segni sulla scia del regolamento appena citato che richiede, come quello vecchio una rappresentazione chiara, precisa, durevole ed obiettiva nel tempo.

Ritornando al caso in analisi infatti, La corte stabilì dunque che la capacità distintiva da sola è essenziale ma non è una condizione sufficiente per ottenere una registrazione come marchio poiché i segni devono anche essere riprodotti graficamente con requisiti fino ad ora illustrati affinché si possano identificare e distinguere i prodotti o servizi caratterizzati da quel suono, da quelli di altre imprese. Inoltre venne sancito che deve essere di competenza della Corte

²⁵¹ Corte di Giust. UE, n. C-283/01, *Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, caso *Für Elise*, punto 29 (Per Elisa), 27 novembre 2003

Nazionale stabilire se, caso per caso, tali requisiti vengano rispettati.

Di conseguenza quindi, in relazione ai marchi richiesti nel caso Shield Mark, non può essere registrato un segno rappresentato graficamente mediante una descrizione che si avvale del linguaggio scritto, come l'indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono un'opera musicale conosciuta o l'indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o mediante una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni, oppure ancora mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni. Infatti, nonostante il marchio richiesto in questo caso fosse anche rappresentato graficamente su un pentagramma consistendo nelle prime nove note di "Per Elisa", in quel caso alcuni dei marchi furono negati perché il titolare, confidando nella notorietà della melodia, si era limitato a depositare due marchi: uno con la descrizione verbale "*le prime nove note di Für Elise*" e l'altro con la trascrizione letterale delle note "*mi, re-diesis, mi, re-diesis, mi, si re, do, la*" con la specificazione "*suonata al pianoforte*"²⁵².

In ogni caso, come più volte ripetuto, ormai il problema della rappresentabilità grafica è ora completamente superato dal nuovo Reg. 2424/2015/UE che prevede anche la possibilità del deposito "*in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile*".

²⁵²S. Albanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), p.11

3.2 – Marchi Olfattivi

L'analisi sensoriale è lo strumento che inconsciamente utilizziamo per effettuare le nostre scelte, e attraverso il quale percepiamo il mondo che ci circonda e mettiamo in atto un'analisi primaria. Infatti se ad ogni stimolo, gli organi sensoriali trasmettono informazioni al nostro cervello tramite l'utilizzo inconsapevole dei nostri cinque sensi, non si può non riportare l'importanza dei segni da noi percepiti tramite l'olfatto: la memoria olfattiva infatti è probabilmente il ricordo più affidabile che possediamo e, di conseguenza, gli operatori economici hanno un chiaro interesse a ricorrere a segni olfattivi per identificare i loro prodotti.

Tutti gli odori, che riusciamo a percepire, sono prodotti da molecole volatili, che vengono a contatto con la mucosa olfattiva e sono così percepite dal nostro cervello. Un'altra via inoltre per la quale percepiamo gli odori, è quella retro nasale, ovvero dalla bocca: la bocca è infatti collegata alle narici, quindi le molecole odorose, sprigionate dagli alimenti durante la masticazione, vanno a stimolare le cellule olfattive, risalendo per le cavità nasali. Pertanto si possono distinguere due tipologie di percezione, anche se hanno lo stesso scopo finale, che sono distinte in profumo, per quanto riguarda le percezioni che risalgono tramite la mucosa olfattiva, e aromi, per quelle che provengono dalla masticazione.

Il marketing inizialmente, ha sempre sottovalutato l'olfatto rispetto ad altri sensi come la vista e l'udito in quanto il mondo della comunicazione (si pensi ai luoghi di vendita, nonché alla pubblicità in televisione, in radio e ora perfino nel web) è, infatti, pervaso da questi ultimi sensi. Tale tradizionale approccio è sempre stato causato dalle limitate conoscenze possedute rispetto all'olfatto, in particolare dalle limitate conoscenze che ha di esso la tecnologia e che non ne supportano lo sviluppo nel mercato. Di conseguenza si ricava una grave perdita, in quanto l'olfatto rappresenta un vero e proprio flusso di comunicazione, i cui codici sono rappresentati da odori che possono stimolare la memoria olfattiva dei consumatori

aiutandoli ad identificare un prodotto specifico proprio tramite l'utilizzo di un odore. Infatti, anche se le persone principalmente interagiscono con il mondo esterno tramite ciò che vedono e sentono, si deve tenere conto che in realtà, vi è una percezione consapevole o inconscia, ma altrettanto forte e incisiva, per gli odori. Ciò nonostante, anche se inizialmente solo determinati settori di mercato hanno dato peso all'immenso potere dell'olfatto considerando gli odori una parte integrante delle loro strategie per influenzare i consumatori (si pensi ad esempio al settore della cosmesi) e vedendo così gli odori non sfruttati in altri ambiti, oggi, al contrario, vi è la diffusione di questo tramite nuovi metodi di fare marketing, anche nel settore dei servizi, o quello dell'*entrainment*. Questo recente riconoscimento del potere olfattivo è collegato al grande potere inerente alla funzione della memoria olfattiva, un genere di memoria, che non svanisce nel tempo, potendo le relative emozioni e sensazioni, essere sempre rievocate. Ovviamente la memoria olfattiva è tanto più potente quanto lo è l'emozione associata ad essa e pertanto le imprese, ai fini di veicolare le informazioni al consumatore e invogliarlo all'acquisto, così da privilegiare l'acquisto d'impulso, basato sulle emozioni²⁵³.

Un buon odore senza dubbio produce inconsciamente un effetto positivo sul consumatore, suscitando dunque emozioni positive come il benessere, l'accoglienza, invogliando, ad esempio, alla permanenza nel luogo o all'acquisto e lasciando una traccia indimenticabile di quell'esperienza²⁵⁴. Infatti, ad esempio, la Procter & Gamble già nel 1966, decise di sperimentare per la prima volta il profumo di limoni all'interno di un sapone per piatti, usandolo non per coprire l'odore, non propriamente piacevole, di saponi e detersivi, ma come *benefit* da comunicare al consumatore: si riteneva infatti che il profumo di limone potesse

²⁵³ S. Sandri, S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002, pp. 87-89

²⁵⁴ A tal riguardo, il dipartimento di Psicologia Sperimentale dell'Università di Oxford, grazie al lavoro del Dott. Edmund T. Rolls, ha condotto recenti studi, che affermano che un odore, se accompagnato dalla parola giusta, può essere determinante per una scelta d'acquisto; sul punto vedi: I. E. De Araujo, E. T. Rolls, M. I. Velzaco, C. Margot, *Cognitive Modulation of Olfactory Processing*, in *Neuron*, 2005, p. 671 - 679.

suscitare nella percezione dei suoi consumatori l'idea della forza sgrassante²⁵⁵. In effetti questa decisione si rivelò efficace e fu un successo, tant'è che oggi è addirittura dimostrato come il gradimento del profumo di detergenti, saponi, ammorbidenti sia uno dei principali motivi d'acquisto di un bene rispetto a uno concorrente.

I marchi olfattivi sono segni che consistono in un odore o in una fragranza determinata e, come tutti i marchi, anche quelli olfattivi devono possedere tutti i requisiti di validità relativi al marchio. In primo luogo, questi devono essere idealmente scindibili dal prodotto e quindi non è possibile registrare, ad esempio, la stessa fragranza di un profumo per un profumo o l'odore di un determinato frutto per una nuova tipologia agroalimentare da cui scaturisca quell'odore. Inoltre, il segno olfattivo, deve essere anche idoneo a distinguere i prodotti ai quali è applicato da quelli dei concorrenti così che il consumatore possa identificare la provenienza del prodotto (o del servizio offerto sempre accompagnato dalla stessa fragranza, come potrebbe essere, la tipica fragranza di alcuni negozi di moda giovanile) attraverso il segno olfattivo. Tuttavia sono due i punti principali su cui si è soffermata in particolar modo la giurisprudenza europea, e sono rappresentati dalla capacità distintiva e la sua rappresentabilità grafica tenendo inoltre sempre conto che non è consuetudine del consumatore medio individuare l'origine dei prodotti sulla base del loro odore (così come abbiamo osservato ad esempio nel caso delle forme) in assenza di qualche elemento grafico o testuale. Nei paragrafi successivi pertanto verranno approfonditi proprio questi due aspetti principale in modo tale da approfondire ulteriormente l'analisi sui marchi olfattivi.

²⁵⁵ Sul punto vedi la nota a Trib. Milano 26 febbraio 1976, *Procter & Gamble Ohio e Procter & Gamble Italia c. Sullivan Corporation s.a.s. di Bonato & C.*, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 183

3.2.1 – Rappresentabilità grafica del marchio olfattivo

Per quanto riguarda la rappresentabilità grafica, questa rappresenta una questione di estrema difficoltà se ricollegata ad un odore. Infatti, il quesito che i vari potenziali richiedenti la registrazione dei marchi olfattivi si pongono, è quello di capire quali modalità grafiche siano idonee a una corretta rappresentazione di un elemento percepito per sua natura attraverso un senso diverso dalla vista. Il caso *Ralf Sieckmann vs Deutsches Patent- und Markenamt*, illustra ampiamente le difficoltà di tale rappresentazione. Infatti questo caso non è utile solo per mostrare un esempio di cosa deve affrontare il richiedente per la registrazione di un odore, ma permette anche di illustrare in un certo senso i modi presumibili con cui può rappresentarsi graficamente.

Questo caso riguarda la domanda presentata da Ralf Sieckmann e depositata presso il *Deutsches Patent – und Markenamt* (Ufficio dei marchi e brevetti tedesco, in seguito DPMA)²⁵⁶ per la registrazione di un marchio olfattivo descritto come “*odore balsamico fruttato con una leggera traccia di cannella*”²⁵⁷, identificativo di servizi appartenenti alle classi 35, 41 e 42²⁵⁸. A tale domanda di registrazione

²⁵⁶ La legge tedesca relativa alla tutela dei marchi d’impresa e di altri contrassegni è il *Gesetz über den Schtz von Marken und sonstiges Kennzeichnungen* (di seguito riportata come *Markengesetz*). Per la sentenza si richiamino gli artt. 3 n.1 e 8 n.1 del *Markengesetz*. Rispettivamente il primo riporta: “*Possono essere tutelati come marchi d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i segni acustici, le raffigurazioni tridimensionali, nonché la forma di un prodotto o il suo confezionamento, al pari di altre presentazioni, nonché i colori e le combinazioni di colori, che siano atti a distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese*”; mentre l’articolo 8 sono esclusi dalla registrazione i marchi “*che non possono essere oggetto di rappresentazione grafica*” e, ai sensi del n. 2, punto 1 di suddetto articolo, sono esclusi dalla registrazione i marchi “*privi di carattere distintivo*”.

²⁵⁷ Corte di Giustizia UE 12 dicembre 2002, n. C-273/00, *Sieckmann*, punto 72

²⁵⁸ La classe 35 riguarda pubblicità, gestione delle attività commerciali, amministrazione commerciale e lavori d’ufficio; la classe 41 è quella relativa all’educazione, formazione, attività di svago, attività sportive e culturali; la classe 42 per la ristorazione, soggiorni temporanei, cure mediche, igieniche e di bellezza, servizi veterinari e agricoli servizi giuridici, ricerca scientifica e industriale, programmazione di computer e servizi che non rientrano in altre classi.

poi, venne allegato, oltre alla descrizione appena riportata, anche “*la registrazione del marchio per il marchio olfattivo, depositato presso il DPMA, relativo alla sostanza chimica pura metilcinnamato (= estere metilico di acido cinnamico), la cui formula di struttura viene riportata in appresso*”²⁵⁹. Non solo, la domanda venne poi integrata con l’indicazione di una lista di laboratori iscritti negli elenchi telefonici della *Deutsche Telekom AG*, che si sarebbero prestati, su domanda, a fornire un campione di tale aroma e inoltre, la società stessa si prestava, sempre su richiesta, a render pubblici campioni di tale composto. Infine, come ultimo chiarimento nella domanda, fu depositato anche un contenitore, che racchiudeva un campione del marchio olfattivo. Tuttavia, la sezione competente per esaminare la domanda presentata al DPMA, ritenne che il segno fosse inadatto a svolgere la sua funzione distintiva²⁶⁰ e ne contestò poi la modalità di rappresentazione grafica. Infatti, nonostante Sieckmann avesse proposto diverse modalità di rappresentazione, tutte furono rifiutate da parte del DPMA. Per quanto riguarda la prima, la formula chimica, non venne considerata idonea in quanto rappresentava un’identificazione di sostanze che determinano l’odore e pertanto non venne accettata perché la formula chimica non rappresentava l’odore in quanto tale ma solo elementi di base (anche se nelle esatte proporzioni), senza tenere conto poi che solo un campione ristretto di persone, infatti, potrebbero essere in grado di leggere e comprendere la formula e interpretare conseguentemente l’odore, che essa descrive, e per di più anche se il consumatore fosse in grado di comprenderla, questa costituirebbe comunque un ingiusto onere per coloro che effettuano la consultazione del registro²⁶¹, in quanto nessuno sarebbe in grado di percepire, da tale formula, l’odore registrato²⁶².

²⁵⁹ Descrizione riportata ai sensi dell’articolo 8, n.1 del *Markengesetz*

²⁶⁰ Decisione che fu presa in base all’articolo 8, n. 2 del *Markengesetz*

²⁶¹ R. J. COLMER, *Conclusioni dell’avvocato generale*, 6 novembre 2001, punto 41.

²⁶² Inoltre, sempre a sostegno del rifiuto da parte del DPMA della formula chimica, venne evidenziato come un odore descritto da una mera formula chimica sia altamente suscettibile di alterazione relativamente alla sua concentrazione, alla temperatura esterna e al mezzo attraverso cui questo si manifesta

Neppure la descrizione testuale venne ritenuta sufficiente poiché pur soddisfacendo il requisito di riproduzione grafica, risultava carente in chiarezza e precisione: la descrizione di un odore comporta infatti un'elevata soggettività nell'interpretazione di esso. Ancora, per quanto riguarda il campione, anche questo venne dichiarato non valido come rappresentazione perché, come per la descrizione, non rispettava i requisiti di chiarezza e precisione. In questo caso, tali requisiti vengono meno data la natura dell'odore stesso, che è soggetto a trasformazione e a volatilizzazione nel tempo e non è nemmeno uniforme il modo in cui l'odore viene percepito in tutte le sue componenti.

Ovviamente, se nessuna delle tre modalità considerate isolatamente è sufficiente a soddisfare la riproducibilità grafica, neanche la loro unione può soddisfarla, anzi potrebbe creare maggiore incertezza e confusione, dato che aumenta l'entità dei messaggi, attraverso i cui riconoscere il segno distintivo, con il rischio di maggiori interpretazioni personali. Da ciò si può dedurre che, nonostante la tecnologia avanzata disponibile al giorno d'oggi, un odore non può essere rappresentato in maniera efficiente con lo scopo di ottenerne la registrazione²⁶³. Nemmeno altri metodi, che funzionano in modo differente fra di loro, riescono a soddisfare la rappresentazione di un odore. Ad esempio, si può effettuare una valutazione sensoriale che consiste in un'analisi statistica dei sensi umani fatta ad un gruppo di persone che viene interrogato tramite un test di tre sezioni: un "test analitico" (basato su domande sul prodotto che permettono di ottenere un risultato oggettivo), un "test affettivo" (vengono testati dei consumatori in piccoli gruppi a cui può essere richiesto di descrivere o valutare l'odore) ed infine il "test di percezione" (che esamina gli aspetti biochimici e psicologici della sensazione). Eppure questa, come ad esempio una spettrografia o cromatografia non sono sufficienti per una rappresentazione ideale²⁶⁴.

²⁶³ S. Alvanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), pp.11-12

²⁶⁴ D. Snowden, *The registration of colours and scents as trademarks*, *Intellectual Property Dissertation*, April 2002, pp. 15-16

Un caso con esito opposto, e precedente a quello appena descritto, riguarda un marchio olfattivo per contraddistinguere palline da tennis consistente ne "l'odore dell'erba tagliata di fresco". In questo caso la decisione della Commissione dei ricorsi ritenne che l'odore fosse stato descritto in modo chiaro e completo *"in quanto si tratta di una descrizione che fornisce un'informazione sufficientemente chiara per consentire al lettore dell'attestato di formarsi un'idea immediata e non ambigua delle caratteristiche del marchio, avendo ad oggetto un odore definito che chiunque può riconoscere in base alla sua esperienza"*²⁶⁵. Tuttavia in relazione a questa decisione²⁶⁶, l'Avvocato Generale Colomer nelle conclusioni presentate il 6 novembre 2001, nel caso *Sieckmann*, ha rilevato che *"si tratta, sembra, di una "perla nel deserto"*, proprio per evidenziare che si era trattata di una decisione isolata senza seguito²⁶⁷. Questo a dimostrazione che, anche per quanto riguarda i marchi olfattivi si pone il problema della rappresentabilità poiché un marchio olfattivo può essere registrato solo a determinate condizioni. Queste ultime possono infatti ricavarsi dalla sentenza relativa alla domanda di registrazione proposta dalla Eden Sarl per la registrazione del marchio olfattivo *"odore di fragola matura"* da applicare a diversi prodotti (da detersivi ad abiti) in cui si afferma che un odore può essere registrato come marchio *"a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica - in particolare mediante figure, linee o caratteri - che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva"*^{268, 269}.

²⁶⁵ Comm. Ricorsi EUIPO 11 febbraio 1999, proc. R 156/1998-2, *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing* (marchio di cui alla domanda n. 428.870)

²⁶⁶ S. Albanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), p.12

²⁶⁷ Nell' *Oami News* infatti, n. 3, 1999, 4, troviamo un trafiletto nel quale si afferma che, nonostante l'autorizzazione del marchio n. 428.870, "profumo dell'erba appena tagliata" rimane in vigore, come condizione per autorizzare un deposito, la prassi dell'ufficio, consistente nel richiedere una rappresentazione grafica (bidimensionale) di tutti i marchi non verbali.

²⁶⁸ Trib. UE 27 ottobre 2005, n. T-305/04, *Sarl*, punto 24 (odore di fragola matura per diversi prodotti ai detersivi agli abiti), che conferma Comm. Ricorsi EUIPO 24 maggio 2004, proc. R-0591/2003-1

Dunque, se solamente in un primo momento la descrizione a parole della fragranza o dell'odore era stata ritenuta dall'EUIPO sufficiente per descrivere il segno (come nel caso descritto poco sopra dell'"*odore dell'erba tagliata di fresco*"²⁷⁰), la Corte di Giustizia UE è successivamente intervenuta statuendo molte più restrizioni, emerse dal caso Sieckmann, per cui anche una formula chimica, una descrizione verbale o il deposito di un campione di un odore non sono in grado di soddisfare i requisiti di una rappresentazione grafica, seguendo i requisiti di chiarezza e precisione (illustrati tramite la sentenza *Sarl*), assumendo così una posizione molto più severa, segnando le linee guida delle decisioni successive in materia.

La Corte, in altre parole, sebbene in linea di principio non negasse la possibilità che anche gli odori potessero essere registrati come marchi, di fatto, nel definire i criteri a cui bisognava attenersi per la rappresentazione grafica, ha sempre posto dei paletti difficilmente superabili²⁷¹. Il ragionamento è stato esplicitato dall'avvocato generale Colomer nelle conclusioni presentate alla Corte, il quale ha affermato che "*a priori, ogni messaggio percepibile dai sensi può costituire un'indicazione per il consumatore e può, conseguentemente, essere un segno atto ad adempiere la funzione distintiva di un marchio. In linea di principio nulla impedirebbe che i marchi possano essere costituiti da messaggi diversi da quelli*

²⁶⁹ Nella sentenza *Sarl*, la Corte ha chiarito un ulteriore punto: se l'odore è descritto attraverso l'immagine dell'oggetto che lo emana, una siffatta rappresentazione è ancor meno precisa di una descrizione verbale per il motivo che, da un lato, non è possibile alle autorità competenti e al pubblico stabilire se il segno, oggetto della protezione, è l'immagine in sé stessa considerata o il suo odore e, dall'altro lato, l'immagine sarebbe intellettualmente sostituita dal suo equivalente linguistico, il che si risolve nel definire nuovamente l'odore mediante parole, quando una siffatta definizione è già stata considerata come troppo imprecisa. Inoltre, laddove l'immagine riguardi un prodotto agricolo (una fragola nel caso di specie) si deve constatare che i prodotti agricoli hanno un odore diverso secondo la varietà, e l'immagine del prodotto di cui non è specificata la varietà, non consente di identificare con chiarezza e precisione il segno olfattivo rivendicato

²⁷⁰ La Commissione di ricorsi EUIPO si pronunciò circa la rappresentazione grafica ritenendo la sola descrizione verbale sufficiente anche nel caso EUIPO R-711/1999-3, "Profumo di lamponi", 5 dicembre 2001. Questo caso sarà riportato al paragrafo successivo in relazione alla capacità distintiva degli odori.

²⁷¹ G. Colangelo, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 108

*percepibili con gli occhi, tuttavia è impossibile riprodurre graficamente un segno olfattivo con precisione e chiarezza per tutti*²⁷² (proprio questo orientamento fu seguita nei casi successivi dalle commissioni di ricorso, fra cui, proprio il caso Sarl)²⁷³. Inoltre, è da tener presente anche il fatto che non esista una classificazione internazionale di odori generalmente riconosciuta che consenta, in modo analogo ai codici internazionali esistenti per i colori o per la scrittura musicale, l'identificazione obiettiva e precisa di un segno olfattivo, dovuta all'attribuzione di una denominazione o di un codice preciso tipico di ciascuna fragranza²⁷⁴ costituisce un problema circa la descrizione di questi segni. Infatti, come analizzato per i marchi sonori²⁷⁵, i marchi olfattivi presentano lo stesso problema di rappresentabilità grafica, comune ai nuovi marchi, anche se in maniera più accentuata. Di fatto, ogni registrazione di una determinata fragranza od odore risulta molto difficile, in quanto nessun tipo di spettrogramma cromatografia permette di avere un'identificazione sufficientemente certa ed intellegibile per i terzi²⁷⁶.

Riassumendo, se inizialmente l'EU IPO ritenne sufficiente, per registrare un odore come marchio olfattivo, la descrizione a parole della fragranza o dell'odore, oppure il deposito di un campione congiuntamente alla riproduzione chimica dello stesso (almeno nel caso di profumo), in un secondo momento, vennero ritenute però condizioni non sufficienti per soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla

²⁷² Conclusioni dell'Avv. Gen. D. R.-J. Colomer presentate il 6 novembre 2001: la questione pregiudiziale che il *Bundespatentgericht* (Tribunale federale competente in materia di brevetti e marchi) ha sottoposto a questa Corte verte sull'interpretazione dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. Il *Bundespatentgericht* chiede che la Corte di giustizia interpreti il concetto di «segni che possono essere riprodotti graficamente» contenuto nell'art. 2 della prima direttiva.

²⁷³ G. Colangelo, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 108

²⁷⁴ G. Lecce, *Il marchio nella giurisprudenza*, 2 ed., Milano, Giuffrè, 2009, p. 8

²⁷⁵ Vedi para 3.1.3

²⁷⁶ L. Trevisan, G. Cuonzo, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, Ipsoa, 2017, p.286

rappresentazione grafica, non consentendo di conseguenza una registrazione²⁷⁷. Bisogna tenere inoltre presente che, un odore, risulta difficile da percepire da parte del consumatore come indicatore dell'origine di prodotti o servizi piuttosto che semplice caratteristica degli stessi.

Ad oggi risulta che l'EUIPO abbia accolto la registrazione come marchio olfattivo unicamente nel caso del segno de "*l'odore dell'erba tagliata di fresco*" ("*the smell of fresh cut grass*"), tra l'altro scaduto e non rinnovato, per contraddistinguere le palline da tennis, considerando tale fragranza come ben individuata e conosciuta da tutti per esperienza diretta²⁷⁸. Quanto sin qui considerato fa supporre che il motivo principale che ha spinto a modificare l'art. 4 del Regolamento CE n. 207/2009 sul marchio comunitario mediante il Regolamento UE n. 2424/2015 relativamente all'abolizione della rappresentabilità grafica come prerequisito essenziale, fu proprio quello di rendere più agevole l'ottenimento della registrazione da parte dei marchi non tradizionali, come quelli sonori, olfattivi, di movimento, di gusto e tattili.

Oggi dunque, alla luce di quanto già osservato in relazione al regolamento modificativo, grazie all'abolizione del requisito della rappresentabilità grafica, i presupposti sono differenti. Con il nuovo regolamento infatti si abbandona l'idea per la quale il requisito della rappresentazione grafica sia necessario per definire il marchio stesso, dando la possibilità di poter registrare qualunque segno, anche non convenzionale e non visibile.

Nello specifico, come già osservato nel caso dei marchi sonori²⁷⁹, l'art. 3 REMUE preveda norme e requisiti specifici per la rappresentazione di 10 tra i più popolari tipi di marchio che vengono elencati dalla lettera a) alla lettera j). Fra questi tuttavia non compare alcun riferimento ai marchi olfattivi (e nemmeno a quelli

²⁷⁷ Cfr. CGCE, C-273/00, *Ralf Sieckmann/Deutsches Patent-und Markenamt*, 12 dicembre 2002, n. 4763, 1255

²⁷⁸ L. Trevisan, G. Cuonzo, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, Ipsoa, 2017, p.286-287

²⁷⁹ Vedi para 3.1.3

gustativi come analizzeremo ai paragrafi successivi)²⁸⁰ rinviando la loro disciplina agli articoli artt. 3, paragrafi 4²⁸¹ e 9²⁸² dello stesso REMUE.

Ciò nonostante, attualmente non è possibile rappresentare odori in conformità dell'articolo 4 RMUE, in quanto l'oggetto della protezione non può essere determinato con chiarezza e precisione con la tecnologia generalmente disponibile ed inoltre, l'articolo 3, paragrafo 9, REMUE esclude specificamente il deposito di campioni²⁸³. Pertanto dato che, come già illustrato, non vengono riconosciuti come soddisfacenti le formule chimiche (poiché solo gli esperti in chimica riconoscerebbero l'odore in questione in una tale formula), la riproduzione e descrizione verbale, la riproduzione grafica dell'odore, la descrizione verbale dell'odore o una loro combinazione, alla luce della giurisprudenza europea, è attualmente impossibile una rappresentazione dei segni olfattivi, orientamento anche riconfermato dal Reg. 24242/15/UE. Questa rappresenta una strada che si protrarrà nel tempo, finché future innovazioni tecnologiche non metteranno a disposizione più precise e chiare forme di rappresentazione grafica di questi segni²⁸⁴.

²⁸⁰ Fra gli altri, non sono ricompresi nemmeno i marchi olfattivi e tattili fra le norme specifiche per i tipi di marchi dell'art. 3 del REMUE

²⁸¹ Art. 3 paragrafo 4: “*Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al paragrafo 3 la sua rappresentazione è conforme agli standard di cui al paragrafo 1 e può essere accompagnata da una descrizione.*”

²⁸² Art. 3 paragrafo 9: “*Il deposito di un campione o di un facsimile non costituisce un'adeguata rappresentazione di un marchio.*”

²⁸³ C.A. Giusti, *Marchio dell'Unione europea: riflessioni a margine del nuovo Regolamento(UE) 2015/2424*, in *Comp. dir. civ.*, Agosto 2016

²⁸⁴ S. Alvanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), p.12

3.2.2 – Capacità distintiva del marchio olfattivo

Per ciò che concerne invece la capacità distintiva, non si può di certo affermare che un odore ne sia provvisto per sua natura. Pertanto tale questione risulta delicata in quanto bisogna individuare quando il segno olfattivo è idoneo a distinguere i prodotti ai quali è applicato da quelli dei concorrenti. Il consumatore così deve poter identificare la provenienza del prodotto (o del servizio offerto sempre accompagnato dalla stessa fragranza, come avviene per la tipica fragranza di alcuni negozi di moda giovanile) attraverso il segno olfattivo²⁸⁵.

Sulla base di tali orientamenti si è pronunciata la Commissione dei ricorsi EUIPO in relazione alla domanda di marchio olfattivo, presentata dalla società Schütz & Partner, in data 28 giugno 1999 per l'“aroma di lamponi” da applicare a prodotti “*combustibili, inclusi carburanti per autotrazione, in particolare gasolio per riscaldamento, combustibili e carburante*”²⁸⁶. Infatti, a tal riguardo la Commissione con decisione in data 5 dicembre 2001²⁸⁷, ritenne privo di carattere distintivo l'odore di lampone per carburanti perché tale odore appariva più come un pregio del prodotto che copriva il cattivo odore del carburante, che come un segno identificativo della provenienza²⁸⁸. Secondo la Commissione, infatti, l'odore di cui si chiedeva la registrazione non era idoneo a porsi quale strumento di differenziazione dei prodotti contraddistinti rispetto ad altri identici o simili, né quale indicatore d'origine degli stessi agli occhi del pubblico, non garantendo un'immediata associazione tra i prodotti e l'impresa di provenienza²⁸⁹. Nello specifico poi, per quanto riguarda la fattispecie dei prodotti presi in

²⁸⁵S. Alvanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa), p.11

²⁸⁶ Classe merceologica n. 4

²⁸⁷ EUIPO R-711/1999-3, “Profumo di lamponi”, 5 dicembre 2001

²⁸⁸ Nella stessa sentenza la corte si pronunciò circa la rappresentazione grafica ritenendo che la descrizione verbale in quel caso fosse sufficiente.

²⁸⁹ EUIPO R-711/1999-3, “Profumo di lamponi”, 5 dicembre 2001, punto 35

considerazione, va sottolineato come la denominazione generica “combustibile” comprenda anche candele deodoranti e petrolio deodorante. Quest’ultimo, in particolare, si è diffuso nel mercato negli ultimi anni con la funzione di diffondere diversi aromi profumati durante la sua combustione: il marchio olfattivo, applicato a questa categoria di prodotti, pertanto, potrebbe essere considerato come una sorta di elemento decorativo²⁹⁰. La domanda comprende anche altri tipi di combustibili e carburanti per autotrazione, che posseggono, in quanto tali, odori fortemente sgradevoli e di conseguenza, l’aroma di lamponi, può essere inteso come un modo per rendere la percezione di carburanti più gradevole: essa può essere interpretata nel mercato non tanto come forma di distinzione del prodotto dell’azienda produttrice, quanto come servizio che essa offre ai suoi clienti. In questo modo, l’aroma si legherebbe al prodotto e si presenterebbe come un suo miglioramento, più precisamente come un tentativo per smorzarne il cattivo odore, venendo così meno il requisito della indipendenza ed estraneità del marchio rispetto al prodotto o servizio contraddistinto. Pertanto, anche in tale caso la domanda di registrazione venne rigettata²⁹¹.

La difficoltà degli odori sulla loro impossibilità di possedere capacità distintiva per propria natura in relazione ai prodotti a cui appartengono, può essere tuttavia superata tramite secondary meaning. Infatti un odore può acquisire capacità distintiva a seguito di un suo uso intenso da parte del titolare, della sua costante pubblicità e di altre circostanze che portano il segno a perdere il carattere generico o descrittivo e ad assumere un secondary meaning²⁹², acquisendo o rafforzando la sua capacità distintiva, in aggiunta al suo significato primario non di carattere distintivo. Si può pertanto dividere la situazione in due casi principali: quello pre-vendita del prodotto e quello post-vendita. Infatti nel primo caso, prima della

²⁹⁰ EUIPO R-711/1999-3, “Profumo di lamponi”, 5 dicembre 2001, punto 41 e 45

²⁹¹ La domanda venne rigettata anche se la modalità di rappresentazione grafica era stata ritenuta adeguata e idonea. Ciò che mancava infatti era la capacità distintiva che il marchio deve avere rispetto al prodotto contraddistinto

²⁹² G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 95

commercializzazione del servizio o prodotto, i consumatori hanno scarse possibilità di venire a contatto con quel specifico profumo o aroma: basti anche solo pensare che alcuni prodotti sono sigillati ermeticamente e dunque non permettono di sentirne l'odore. Nonostante ciò, prima della vendita è comunque difficile che un consumatore orienti la sua scelta unicamente per l'odore anche se gli fosse possibile sentirlo. In tal caso infatti, la connessione fra odore e impresa di origine fallirà e il segno sarà privo di capacità distintiva. Al contrario, in una situazione post vendita, potrebbe col tempo entrare in gioco il secondary meaning, perché l'accesso all'odore è una conseguenza naturale all'acquisto del bene e il pubblico potrebbe iniziare ad associare tale profumo o aroma al prodotto²⁹³. Tuttavia, il problema che potrebbe porsi ora, in seguito all'acquisto del prodotto, è quello della percezione soggettiva, in quanto un odore non è percepito in egual modo da tutti i consumatori.

Date tutte queste circostanze, difficilmente dunque un odore sarà in grado di acquisire un carattere distintivo anche tramite secondary meaning, sia nel periodo pre-vendita, sia in quello post-vendita. Ma, il caso più probabile in cui questo possa avvenire è quello degli "odori primari"²⁹⁴: infatti, al contrario, negli altri casi, l'odore ha unicamente lo scopo di rendere gradevole il prodotto per i consumatori oppure è l'odore stesso del prodotto e di conseguenza, non avrà una funzione distintiva e non riceverà la sua tutela in quanto marchio.

²⁹³ D. Snowden, *The registration of colours and scents as trademarks, Intellectual Property Dissertation*, April 2002, p.16

²⁹⁴ Infatti vi è una generale classificazione degli odori in tre categorie principali. La prima è quella degli "odori primari" a cui appartengono prodotti con il solo scopo di emettere fragranze come avviene nel caso di profumi, deodoranti e simili. Poi, gli "odori secondari" a cui appartengono invece prodotti che non hanno lo stesso obiettivo principale di quelli primari, ma l'odore in questo caso è un attributo necessario del bene: si pensi ad esempio a saponi o detergenti in cui un odore specifico è necessario per renderli gradevoli. Infine, ci sono gli "odori unici/irripetibili" che appartengono a prodotti che non sono ottimizzati, potenziati o migliorati tramite l'aggiunta di un profumo. In D. Snowden, *The registration of colours and scents as trademarks, Intellectual Property Dissertation*, April 2002, p.16

3.3- Marchi gustativi: alcuni cenni

Accanto ai marchi olfattivi si inseriscono i marchi gustativi che rappresentano i segni di sapore, vale a dire il sapore che può avere un determinato prodotto. Un aspetto particolare, consiste nella condivisione degli stessi problemi da parte dei marchi gustativi e da parte di quelli olfattivi anche se, i primi, ne presentano uno ulteriore. Infatti, i marchi gustativi riportano inoltre la problematica relativa all'effetto anticompetitivo che la registrazione di tali segni può avere sul mercato²⁹⁵.

La Commissione dei Ricorsi EUIPO affronta tale problema per la prima volta tramite la questione di registrabilità di un marchio per un aroma di fragola²⁹⁶. Punto fondamentale di tale caso è relativo all'interesse da parte di aziende chimiche-farmaceutiche di aggiungere ai loro prodotti sostanze che ne rendano più gradevole l'ingestione. Nel caso di specie infatti, una famosa multinazionale del settore, Lilly, ha presentato all'Ufficio di Alicante una domanda di registrazione per un marchio descritto come “*aroma artificiale di fragola*” per contraddistinguere prodotti della classe 5.

In primo luogo, per quanto riguarda l'effetto anticompetitivo, la Commissione si è pronunciata sulla base di orientamenti giurisprudenziali precedenti secondo i quali bisogna evitare che i segni che ogni operatore potrebbe legittimamente utilizzare siano riservati all'uso esclusivo di una sola impresa per mezzo della registrazione come marchio²⁹⁷. La Commissione ha quindi concluso che ogni impresa farmaceutica ha il diritto di aggiungere il sapore di fragola artificiale ai propri

²⁹⁵ S. Albanini, *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa) p.12

²⁹⁶ Proc. R-120/2001-2, *Ely Lilly and Company* (sapore di fragola artificiale), 4 agosto 2003

²⁹⁷ Per tale orientamento la corte si è basata sul già esaminato caso *Libertel*, sentenza del 6 maggio 2003, causa C-104/01, punti 49 -51. Si ricordi che in tale sentenza la Corte ha dichiarato che c'è un pubblico interesse a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi dello stesso tipo di quelli per i quali è chiesta la registrazione (v. punto 55).

medicinali per mascherare il gusto sgradevole, o semplicemente al fine di renderli piacevoli da gustare, pertanto il segno sapore di fragola non poteva essere dato in esclusiva ad una sola impresa: vi è un pubblico interesse dunque a non restringere indebitamente la disponibilità di tale odore per prodotti dello stesso tipo. La Commissione infatti ha rigettato la domanda proprio sostenendo che ogni fabbricante di prodotti è legittimato ad usare per i suoi prodotti tale aroma²⁹⁸.

Al di là dell'effetto anticompetitivo, il gusto inoltre è tra i cinque sensi quello meno affidabile e distinguibile, concorrendo alla sua percezione anche l'apporto degli altri sensi, in particolare della vista e dell'olfatto. Ne consegue una fisiologica instabilità, variabilità e inattendibilità che contraddicono palesemente le esigenze chiarite ed elencate nella sentenza Sieckmann quanto alle condizioni della rappresentazione grafica²⁹⁹. Resta poi il fatto che il sapore rimarrebbe pur sempre indissolubilmente connesso con il prodotto stesso, al punto di renderne problematica una percezione separata ed indipendente, così come si vuole per il riconoscimento di un segno che sia idoneo a costituire un marchio. Infine, essendo il sapore apprezzabile unicamente dopo l'immissione in bocca del farmaco, il consumatore non sarebbe in grado di orientare le proprie scelte d'acquisto prima che il marchio abbia assolto la sua funzione.

Inoltre, il marchio gustativo, come quello olfattivo, non figura nell'elenco non esaustivo di tipi di marchi fornito dall'articolo 3, paragrafo 3, REMUE e attualmente dunque non è possibile rappresentare i gusti in conformità dell'articolo 4 RMUE, in quanto l'articolo 3, paragrafo 9, REMUE esclude specificamente il deposito di campioni e l'oggetto della protezione non può essere determinato con chiarezza e precisione con qualsiasi tecnologia ora disponibile. Pertanto, una domanda di marchio gustativo verrebbe respinta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE siccome la tecnologia disponibile, come accade per i marchi olfattivi, non consente di rappresentare tale tipo di marchio in modo adeguato.

²⁹⁸ S. Sandri, *Dottrina, Dir. Industriale*, 2007, 4, 341 (nota a sentenza), p. 8

²⁹⁹ Sentenza Sieckmann riportata in questo capitolo al paragrafo 3.2.1

Da ultimo, se pur nel paragrafo dei marchi gustativi, in un elaborato dedicato ai marchi non tradizionali, risulta fondamentale porre in evidenza ed analizzare una recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di diritto d'autore sul gusto del formaggio, riscontrabile nel caso C-310/17 del 13 novembre 2018, data la sua pertinenza in materia. Nello specifico, il caso riguarda il diritto d'autore sul gusto di due formaggi olandesi: *Heksenkaas*, un formaggio spalmabile con erbe aromatiche prodotto dall'azienda Levola, e il *Witte Wievenkaas*, un prodotto dai sapori analoghi realizzato invece dall'azienda concorrente Smilde.

Questa vicenda ebbe inizio nel 2007 quando un commerciante di prodotti ortofrutticoli realizzò il formaggio *Heksenkaas* (in italiano, “formaggio delle streghe”) per la prima volta per poi cedere nel 2011 alla società olandese Levola tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al prodotto, in cambio di un corrispettivo correlato al fatturato ricavato dalla sua vendita³⁰⁰. Dal 2014 tuttavia, l'azienda Smilde iniziò a distribuire il proprio *Witte Wievenkaas*, un formaggio realizzato con un gusto molto simile a quello dell'originario *Heksenkaas* ma dalla ricetta diversa, ad una catena di supermercati olandese³⁰¹. Per la Levola, la produzione e la vendita del *Witte Wievenkaas* violava però il suo diritto d'autore relativo al sapore del formaggio; pertanto, la società chiese ai giudici olandesi di ingiungere alla Smilde di porre fine alla produzione e alla vendita di tale prodotto. La Levola sostenne infatti, da un lato, che il sapore dell'*Heksenkaas* costituisse un'opera tutelata dal diritto d'autore e, dall'altro, che il sapore del *Witte Wievenkaas* rappresentasse una riproduzione identica di tale opera³⁰².

La Levola di conseguenza citò in giudizio la Smilde davanti al tribunale di Gelderland chiedendo ai giudici olandesi di ingiungere a quest'ultima di porre

³⁰⁰C. Bovino, *Il sapore di un alimento è senza copyright*, il Quotidiano giuridico, 20 Novembre 2018,p.1

³⁰¹ Corte Giust. UE, *Comunicato Stampa N. 171/18*, Caso C-310/17, Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV, Lussemburgo, 13 Novembre 2018, p.1

³⁰² Corte Giust. UE, *Comunicato Stampa N. 171/18*, Caso C-310/17, Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV, Lussemburgo, 13 Novembre 2018, p.1

fine alla produzione e alla vendita di tale prodotto. Con sentenza del 10 giugno 2015, il tribunale dichiarò che le richieste della Levola dovevano, in ogni caso, essere respinte, non avendo quest'ultima dichiarato quali elementi o quale combinazione di elementi del sapore dell'*Heksenkaas* ne determinassero il carattere originario e l'impronta personale. Inoltre, il tribunale non si pronunciò in merito alla possibilità di poter considerare il sapore dell'*Heksenkaas* come oggetto di protezione ai sensi del diritto d'autore³⁰³. Di conseguenza la Levola ha impugnato la sentenza in appello. Chiamato a pronunciarsi in sede di appello su tale controversia, il *Gerechtshof ArnhemLeeuwarden* (la corte d'appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi), chiese alla Corte di giustizia un orientamento al riguardo, per sapere se il sapore di un alimento potesse beneficiare di tutela in forza della direttiva sul diritto d'autore³⁰⁴.

Nello specifico, la Corte di appello dei Paesi Bassi chiese ai giudici europei di interpretare gli articoli dal 2 al 5 della direttiva 2001/29/CE sul Diritto d'Autore e Diritti Connessi nella Società dell'Informazione al fine di sapere se il sapore di un alimento costituisse un'"opera" e potesse essere oggetto quindi di una protezione ai sensi della normativa europea.

In primo luogo la Corte ha evidenziato che, secondo la direttiva, gli Stati membri prevedono una serie di diritti esclusivi per gli autori da attribuire alle loro "opere". All'articolo 5, viene infatti enunciata una serie di eccezioni e limitazioni a tali diritti, che non prevede però alcun richiamo al diritto degli Stati membri alla determinazione del senso e della portata della nozione di "opera". Pertanto, si rende necessario che tale nozione deve di norma dar luogo, in tutta l'Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme. Richiamando infatti una costante giurisprudenza, la Corte di Giustizia ha ribadito che la nozione di "opera", deve essere considerata come una nozione autonoma di diritto dell'Unione, con la

³⁰³ C. Bovino, *Il sapore di un alimento è senza copyright*, *il Quotidiano giuridico*, 20 Novembre 2018, p.1

³⁰⁴ Nello specifico la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

conseguenza che gli Stati membri non possono prevedere norme diverse o supplementari³⁰⁵.

Da qui, la Corte ha inoltre osservato che, per essere tutelato dal diritto d'autore, il sapore di un alimento dovesse poter essere qualificato come "opera" ai sensi della direttiva, una qualificazione che presuppone, anzitutto, che l'oggetto in questione costituisca una creazione intellettuale originale (quindi deve trattarsi di una creazione intellettuale propria del suo autore) e che consista altresì in una "espressione" originale di siffatta creazione intellettuale. La nozione di "opera" infatti, implica necessariamente un'espressione dell'oggetto della tutela ai sensi del diritto d'autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività, fatto che risulta impossibile per un alimento³⁰⁶ e che di conseguenza non permetteva di ottenere tutela da parte della direttiva 2001/29. Non solo, a differenza ad esempio di un'opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, che rappresentano un'espressione precisa e obiettiva, l'identificazione del sapore di un alimento si può basare unicamente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili³⁰⁷. Le esperienze del gusto dipendono infatti da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come, ad esempio, la sua

³⁰⁵ C. Bovino, *Il sapore di un alimento è senza copyright*, *il Quotidiano giuridico*, 20 Novembre 2018, p.1

³⁰⁶ Corte Giust. UE, *Comunicato Stampa N. 171/18*, Caso C-310/17, *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV*, Lussemburgo, 13 Novembre 2018, p.1-2

³⁰⁷ L'Unione Europea, pur non essendo parte contraente della Convenzione di Berna, è tuttavia obbligata, in forza dell'articolo 1 para. 4, del Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d'autore del quale essa è parte, e che la direttiva 2001/29 mira ad attuare, a conformarsi agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna. In particolare, ai sensi dell'art. 2 para.1 della Convenzione di Berna, le opere letterarie ed artistiche comprendono tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, ed a norma dell'articolo 2 del Trattato OMPI e art. 9, p. 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, sono protette in virtù del diritto d'autore le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali. Di conseguenza il concetto di "opera" che la direttiva 2001/29 vuole richiamare implica un'espressione dell'oggetto della tutela ai sensi del diritto d'autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività.. Sul punto vedi: Corte Giust. UE, *Comunicato Stampa N. 171/18*, Caso C-310/17, *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV*, Lussemburgo, 13 Novembre 2018, p.1

età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l'ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato³⁰⁸. Inoltre, non è possibile, con i mezzi tecnici oggi disponibili, procedere ad un'identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo, osservazione che fra l'altro si è riportata anche in riferimento ad alcuni marchi di tipo non convenzionale, come quello gustativo.

Date tutte queste considerazioni, la Corte di Giustizia concluse dichiarando che il sapore di un alimento non potesse essere qualificato come opera e che, di conseguenza, non potesse beneficiare della tutela del diritto d'autore ai sensi della direttiva 2001/29³⁰⁹.

Grazie anche all'analisi di questo caso si può affermare pertanto che, la richiesta di protezione di un sapore, potrà difficilmente maturare in un marchio distintivo di un prodotto o godere della protezione del diritto d'autore. Proprio l'esclusione della registrabilità dei marchi non convenzionali di tipo gustativo ha portato le imprese, che hanno fra gli obiettivi primari quello di provocare l'attenzione dei consumatori sui propri prodotti, ad orientarsi verso delle forme alternative di tutela come quella del diritto d'autore. Come analizzato però, nemmeno il diritto di autore riesce a produrne una tutela adeguata³¹⁰. Si è arrivati infatti a domandarsi, come accade proprio nella sentenza C-310/17, se tale tipo d'interesse sia meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, in altri termini, se esso possa giustificare l'attribuzione di tale diritto esclusivo attraverso la concessione di un diritto di sfruttamento esclusivo, seppure temporalmente

³⁰⁸ L'insieme delle caratteristiche fisiche e chimiche degli alimenti sono infatti destinate ad essere percepite e valutate dai sensi umani. Questo meccanismo avviene principalmente tramite il gusto e l'olfatto ma anche attraverso il tatto e tutto in base all'esperienza soggettiva delle impressioni che l'alimento esercita su tali organi di senso. Dunque, la possibilità di assegnare l'identificazione di un sapore a un giudice o a un esperto da lui designato, come suggerì la Levola nelle sue osservazioni scritte, nulla toglie al fatto che tale identificazione continuerebbe ad essere comunque e per sua stessa natura, un esercizio soggettivo.

³⁰⁹ C. Bovino, *Il sapore di un alimento è senza copyright*, *il Quotidiano giuridico*, 20 Novembre 2018, p.2

³¹⁰ Corte Giust. UE, *Comunicato Stampa N. 171/18*, Caso C-310/17, *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV*, Lussemburgo, 13 Novembre 2018, p.2

limitato e a determinate condizioni. Data l'impossibilità di un marchio di tutelare il sapore, tale sentenza, nelle conclusioni del 25/07/2018 dell'Avv. Generale, perviene infatti a chiedersi se il sapore di un alimento sarebbe potuto rientrare nel concetto di opera creativa e originale³¹¹. Tuttavia, come accade nel caso dei marchi gustativi, manca un supporto normativo specifico per sostenere questa tesi e per poter effettuare un'estensione analogica del termine "opera" perché le opere d'autore disciplinate nei diversi contesti legislativi non escludono, ma neanche esplicitamente ammettono i sapori. Non solo dopo tale caso si escluderà la possibilità di un marchio gustativo, ma anche la possibilità di avere una protezione del sapore tramite il diritto d'autore. Per concludere, la marcatura e l'incontrollabilità del gusto, che rendono il sapore un elemento soggettivo, faranno risultare spesso il sapore come una componente essenziale del prodotto che pretende contraddistinguere. Difatti, un eventuale marchio gustativo avrebbe moltissime probabilità infatti di risultare funzionale rispetto al prodotto che pretende individuare e saremmo dunque fuori dalla logica della funzione distintiva del marchio. Non solo, vi sono difficoltà di accesso al marchio da parte del pubblico: il sapore di un prodotto può essere apprezzato solo con il consumo dello stesso, o comunque dopo l'uscita del prodotto dal circuito commerciale. Non esiste, in altri termini, un punto di esposizione del marchio gustativo, e quindi il sapore non è in grado di svolgere l'importante funzione del riconoscimento del prodotto ai fini dell'acquisto dello stesso e allo stesso tempo non si avrà mai una descrizione chiara ed obiettiva di un sapore. Nel descrivere un sapore infatti è difficile che due persone utilizzino gli stessi termini, poiché non esistono convenzioni specifiche nella loro descrizione. Pertanto, sulla scia di tali considerazioni, grazie anche all'analisi della sentenza C-310/17, si riafferma il fatto che i sapori stessi siano effimeri, volatili e instabili e dunque viene impedita una loro identificazione precisa ed oggettiva che ne nega la qualificazione di opere, così come, allo stesso tempo, quella di marchi, poiché tali caratteristiche

³¹¹ C. Bovino, *Il sapore di un alimento è senza copyright*, *il Quotidiano giuridico*, 20 Novembre 2018, p.2

rappresentano elementi che contraddicono palesemente le esigenze dettate dalla certezza del dritto.

Conclusioni

L'obiettivo principale del presente elaborato è quello di riportare una visione globale dei nuovi marchi, per poi soffermarsi nello specifico sull'analisi di alcuni di essi. Infatti, partendo da una descrizione del contesto della società attuale in cui l'acquisto di beni non avviene solamente a seconda del bisogno che soddisfa, bensì anche dai significati, valori e messaggi che trasmette e che l'acquirente riconosce facendoli propri, questa tesi ha portato in luce alcuni dei nuovi marchi più diffusi dimostrando come il momento d'acquisto diventa un'esperienza sensoriale in cui sono coinvolte emozioni e sensazioni del soggetto, stimulate dal prodotto stesso. Le aziende di conseguenza cercano sempre più di rafforzare e dare importanza alle sensazioni che il consumatore prova in tutte le fasi del processo, da quando viene in contatto per la prima volta con il prodotto o servizio, fino all'acquisto che si attua rivoluzionando il concetto di consumatore e il modo di comunicare con esso.

Questa nuova prospettiva, che cerca di stimolare l'acquirente attraverso metodologie inusuali, differenziandosi in questo modo dalle strategie classiche, ha reso necessaria la presenza di discipline specifiche al riguardo per comprendere quando sia possibile tutelare come marchio dei segni che si discostano ampiamente da quelli tradizionali (come suoni, odori o colori) ma che allo stesso tempo si mostrano necessari ed efficienti per l'influenza che riversano sui consumatori tramite la loro intrusione nella sfera percettiva dei cinque sensi e che ha portato delle conseguenze sulle discipline a livello nazionale, europeo ed internazionale. Proprio a ciò infatti, è dedicato il primo capitolo, che evidenzia e mette in luce il continuo percorso delle varie legislazioni nei confronti dei marchi non convenzionali. Così, ad esempio, a livello europeo, si riportano la Direttiva (UE) 2015/2436 e il Regolamento (UE) 2015/2424, grazie ai quali, vengono introdotti cambiamenti fondamentali sulla disciplina che tuttavia osservo risultino

in sintonia con la diffusione dei nuovi marchi e mantengono sempre come punto fermo la continua ricerca dell'armonizzazione fra i paesi membri. Un paragrafo viene dedicato anche all'Italia dove viene riportato come, sin dall'origine, nel nostro paese non fosse possibile un atteggiamento preclusivo a priori dei segni ricollegabili ai nuovi marchi in quanto ciò avrebbe comportato una frammentazione pericolosa del marchio incompatibile con il processo di armonizzazione dell'Unione Europea. Pertanto, grazie ai continui sviluppi della società, ai nuovi interessi, agli sviluppi tecnologici e di marketing anche in Italia viene a diffondersi la necessità di accogliere i nuovi marchi e di ricerca di strumenti legali sempre più avanzati per la loro disciplina.

Proseguendo, l'analisi del capitolo riporta infine le conseguenze della diffusione di tali marchi anche a livello internazionale e soffermandosi nello specifico su alcuni paesi come USA, Giappone o India, dove vi sono svariate e differenti discipline degli stessi, influenzate dalle tradizioni giuridiche nazionali.

Durante questo lavoro alcune specifiche tipologie di marchio hanno colpito la mia attenzione, sia per la loro rilevanza nel mercato sia per la disciplina ad essi relativa, pertanto, ho realizzato un'analisi al riguardo suddividendoli in primo luogo nelle categorie di segni "visibili" e "non visibili".

Il secondo capitolo infatti, partendo proprio dalla classificazione resa dalla WIPO introdotta al primo capitolo, illustra i segni appartenenti alla categoria di quelli "visibili" ossia di quelli che vengono riconosciuti ed elaborati dalla sfera di percezione visiva. Fra questi, il capitolo è dedicato a tre segni principali: forma, colore e posizione. Mentre i primi, hanno una funzione distintiva da tempo nota e riconosciuta dalle legislazioni di diversi paesi data la loro enorme diffusione, e pertanto sono definibili come elementi meno estranei alle giurisdizioni rispetto alle altre tipologie di nuovi marchi, quelli di colore e posizione al contrario, pongono problemi maggiori soprattutto per ciò che concerne la rappresentazione grafica.

Per quanto riguarda il colore, data la sua capacità di attirare maggiore attenzione da parte degli imprenditori (in quanto la sua grande efficacia è data dalla percezione sensitiva fra consumatore e prodotto di tipo immediato) risulta quello che, di conseguenza, più di frequente è stato oggetto di legislazione e attenzione, di sentenze e dottrina a livello nazionale ed internazionale. Il primo quesito che si pone, è quello relativo alla possibilità di considerare il colore come marchio: la presenza di una classificazione internazionale di colori generalmente riconosciuta che ne consente un'identificazione obiettiva e precisa tramite l'attribuzione di una denominazione o di un codice preciso tipico di ciascuna fragranza aiuta certamente a permettere una tutela giuridica chiara e precisa. Tuttavia questa riflessione, insieme all'analisi riportata di alcuni casi giurisprudenziali, permette a mio avviso di sostenere la tesi a favore della validità del marchio di colore che, riassumendo, per essere considerato tale, deve anzitutto costituire un segno, deve essere rappresentato in maniera adeguata e, da ultimo, il segno medesimo deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese grazie alla sua capacità distintiva.

Passando invece ai marchi di posizione, riportati come ultimo argomento del secondo capitolo, si rende necessario che questi, per essere riconosciuti come marchio, rimangano riconoscibili anche un volta applicati al prodotto poiché possono consistere in marchi di tipo figurativo, tridimensionale o di colore posizionati in un suo punto. Quindi viene descritto come questo sarà possibile unicamente se quei segni rimangano riconoscibili e percepibili dai consumatori e se rispondono ai requisiti di indipendenza, distintività (il carattere distintivo di tale segno deve essere valutato sia in funzione, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione sia per la percezione che ne ha il pubblico di riferimento) e rappresentabilità grafica. Di conseguenza appare chiaro che tali marchi non saranno registrati come marchi di posizione, ma come marchi figurativi o di

colore (a seconda del caso) che rivendicano la loro apposizione in una determinata posizione del prodotto.

Il terzo capitolo infine, è dedicato ai segni di tipo “non visibile” tramite l’analisi delle discipline dedicate alla capacità evocativa che può possedere un melodia, una fragranza o un determinato sapore.

In primo luogo vengono riportati i marchi sonori (consistenti in suoni o rumori) la cui capacità evocativa ha la capacità di incidere notevolmente nella funzione di distinzione dei prodotti e servizi di un’impresa rispetto a quelli di altre, ragion per cui, il marchio sonoro, risulta essere sempre più utilizzato nel complesso processo di fidelizzazione del cliente, proprio perché agisce a livello emozionale ed arriva in alcune parti del cervello irraggiungibili attraverso altri strumenti del marketing. Il criterio applicabile per l’individuazione della sua capacità distintiva è quello riscontrabile anche per gli altri tipi di marchio anche se, in questo determinato caso, la difficoltà è data dal fatto per cui il consumatore medio potrebbe non percepire un suono come marchio nello stesso modo in cui lo percepisce nel caso di altri segni e questo potrebbe creare problemi per quanto riguarda proprio la possibilità di comprenderne la presenza della capacità distintiva.

Per ciò che concerne invece la rappresentabilità grafica, dopo un’illustrazione tramite casi giurisprudenziali dei vari metodi di rappresentazione del suono si riscontra la necessità di trovare dei mezzi idonei e affidabili. Pertanto oggi nella prassi i requisiti attuali risultano unicamente due: la notazione musicale (con file sonoro facoltativo) o un sonografo che deve essere corredato di un file sonoro e di conseguenza non saranno accettati altri mezzi di rappresentazione perché non consentirebbero in misura sufficiente alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione. Ritengo oggi il problema della rappresentabilità grafica completamente superato grazie al nuovo Reg. 2424/2015/UE che prevede anche la possibilità del deposito in qualsiasi forma idonea e tramite l’utilizzo della tecnologia generalmente disponibile.

Passando ai marchi olfattivi: se inizialmente i segni di odore sono stati sempre sottovalutati rispetto ad altri sensi come la vista e l'udito, si è iniziato a comprendere il loro grande potere inerente alla funzione della memoria olfattiva, un genere di memoria, che non svanisce nel tempo, potendo le relative emozioni e sensazioni, essere sempre rievocate. Tuttavia negli odori si riscontra la loro impossibilità di possedere capacità distintiva per propria natura in relazione ai prodotti a cui appartengono, può essere tuttavia superata tramite secondary meaning. Infatti, un odore può acquisire capacità distintiva a seguito di un suo uso intenso da parte del titolare, della sua costante pubblicità e di altre circostanze che portano il segno a perdere il carattere generico o descrittivo e ad assumere un secondary meaning, acquisendo o rafforzando la sua capacità distintiva, in aggiunta al suo significato primario non di carattere distintivo. Un altro problema viene in luce per ciò che concerne la rappresentazione di tipo grafico in quanto risulta impossibile. Infatti non vengono riconosciuti come soddisfacenti le formule chimiche, la riproduzione e descrizione verbale, la riproduzione grafica dell'odore, la descrizione verbale dell'odore o una loro combinazione, e pertanto, alla luce della giurisprudenza europea, è attualmente impossibile una rappresentazione dei segni olfattivi. Tale orientamento viene anche riconfermato dal Reg. 24242/15/UE.

Ritengo infatti che anche se questa rappresenta una strada che si protrarrà nel tempo, l'importanza della capacità evocativa di tale segno comporterà in futuro l'utilizzo di innovazioni tecnologiche che permetteranno disposizioni più precise e chiare per la rappresentazione grafica di questi segni.

Per ultimi vengono dedicati alcuni cenni ai marchi gustativi. Questi marchi possiedono gli stessi problemi appartenenti ai marchi sonori e olfattivi anche se ne viene analizzata nello specifico la problematica relativa all'effetto anticompetitivo che la registrazione di tali segni può avere sul mercato. Non solo, il gusto inoltre è tra i cinque sensi quello meno affidabile e distinguibile, concorrendo alla sua

percezione anche l'apporto degli altri sensi, in particolare della vista e dell'olfatto: questo comporta una fisiologica instabilità, variabilità e inattendibilità che contraddicono palesemente le esigenze chiarite della rappresentazione grafica. Attualmente non risulta nemmeno possibile rappresentare tali marchi in conformità dell'articolo 4 RMUE in quanto l'oggetto della sua protezione non può essere determinato con chiarezza e precisione con qualsiasi tecnologia ora disponibile.

Viene infine analizzata una recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di diritto d'autore sul gusto del formaggio data la sua pertinenza in materia: in tale occasione la Corte nega la tutela del diritto d'autore alle opere percepite con il gusto osservando come il sapore di un alimento non può beneficiare della tutela del diritto d'autore in quanto il sapore di un alimento non può essere qualificato come "opera" data una sua possibile identificazione unicamente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili e l'impossibilità di una sua rappresentazione tramite gli strumenti tecnologici oggi disponibili (riscontrandosi così un'affinità di tale questione con altri marchi non convenzionali come quelli gustativi).

Sicuramente il mondo dei nuovi marchi è un mercato potenziale sempre più in espansione dove gli operatori economici hanno iniziato a comprenderne la funzione strategica e pertanto si è iniziata a diffondere la necessità di una disciplina che riesca a includere tali marchi tramite una tutela adeguata. Certamente, l'eliminazione del requisito della rappresentabilità grafica a livello europeo, apre la strada a nuove possibilità degli imprenditori che vogliono registrare marchi non tradizionali. Tuttavia, si noti come, le problematiche principali riportate dai nuovi marchi, riguardano proprio il rapporto fra l'importanza di questi per gli imprenditori e la difficoltà di ottenerne una registrazione. Non solo, le questioni concorrenziali e monopolistiche relative ai segni rappresentano una delle questioni più complesse di tale materia e di conseguenza, si rende necessaria un'inclusione cauta del mondo dei nuovi marchi.

Pertanto, dovrebbe essere dedicata più attenzione al processo di registrazione dei marchi non convenzionali: attualmente la proliferazione delle loro richieste di registrazione, sintomatica della volontà degli operatori di usufruire e sfruttare al meglio ciò che abbiamo definito come “marketing sensoriale”, rende necessario un atteggiamento molto prudente in materia.

Per concludere, ci sono delle difficoltà per quanto riguarda la registrazione e diffusione dei marchi non tradizionali. Se da un lato, la possibilità di registrazione dei nuovi marchi espande la capacità dei detentori dei marchi di promuovere i propri prodotti nel mercato e accrescere la propria competitività, d’altro canto però, si pongono delle problematiche per quanto riguarda la creazione di regole specifiche per alcuni segni proprio a causa della loro natura specifica. In realtà infatti, si presentano situazioni diverse: se nel caso di alcuni segni come ad esempio colori o suoni le problematiche relative alla registrazione sono bene o male risolte, in altri casi, si pensi ad esempio ai marchi olfattivi, la situazione ancora non è risolta.

Infine, dopo l’attento studio effettuato tramite questa tesi, ritengo che, a mio avviso, non sia inoltre consigliabile porre valutazioni di eccessivo favore nei confronti dei marchi non convenzionali in quanto considero necessario contemperare la loro utilità ed efficacia con la garanzia di un mercato concorrenziale, evitando dunque di creare dei monopoli iniqui di prodotti o servizi appartenenti ad un solo ed unico operatore nel mercato.

Bibliografia:

- Aa.Vv., Diritto industriale. *Proprietà intellettuale e concorrenza*, V ed., Torino, Giappichelli, 2016
- Abbott F. M., Cottier T., Gurry F., *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, Wolters Kluwer, USA, 2011
- Altamura A. M., *Marchi di forma e modelli industriali: alcune considerazioni sul caso «Adidas»*, *Giur. It.*, 1995, 8-9 (nota a sentenza)
- Alvanini S., *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa)
- Alvanini S., *I marchi non convenzionali*, *Corriere Giur.*, 2016, 7, 998 (commento alla normativa)
- Andreani F. M., *Colori, combinazioni e sfumature come oggetto di marchio (commento a)*, *Dir. Industriale*, 2003, 3, 241 (nota a sentenza)
- Bagnato M. E., *Sapore non tutelabile con il diritto d'autore, Nota sentenza C-310/17, Altalex*, 27 novembre 2018
- Bogni M., *Marchi di forma e di colore e assimilabili: la portata della nuova disciplina anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in ambito UE*, *Dir. Industriale*, 2017, 2, 139 (commento alla normativa)
- Bovino C., *Il sapore di un alimento è senza copyright*, *Quotidiano giuridico*, 20 Novembre 2018
- Calboli I. & Senftleben M., *Non-Traditional Trademarks and Inherently Valuable Expression in the protection of non-traditional trademarks:*

critical perspectives, eds., Oxford University Press, 2018, Lisa P. Ramsey,
20 marzo 2018

- Calboli I., *Chocolate, Fashion, Toys and Cabs: The Misunderstood Distinctiveness of Non-Traditional Trademarks*, IIC - *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, January 2018, Volume 49, Issue 1
- Capareto R., *A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks*, *Waseda Bulletin of Comparative Law*, Vol. 34
- Carapeto R., *A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks*, *Waseda Bulletin of Comparative Law*, January 1, 2016, Vol.34
- Carboni A., *The European Trademark Regime: What's New*, WWL, Giugno 2013,
- Casado, McDonald L., Comunicato stampa dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Internazionale (marchi, disegni e modelli), 24.12.2015
- Cionti, *Considerazioni sugli elementi costitutivi del Marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1978, 3, I, 213
- Colangelo G., *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Bologna, Il Mulino, 2011
- Commissione di ricorso, *Der Duft Von Himbeeren*, Decisione 5 dicembre 2001, decisione "Il profumo di lamponi"
- Cooper J. M., *The United States Patent and Trademark Office Symposium on Trends in Alternative Dispute Resolution Concerning Intellectual Property Rights Litigation: The North American Free Trade Agreement*

and Its Legacy on the Resolution of Intellectual Property Disputes,
California Western International Law Journal, Fall, 2012

- Corte di Giust. EU causa C-10/89, *Hag Gf*, 14, sentenza 17 Ottobre 1990
- Corte di Giust. Eu, Canon Kabushi Kaisha vs. Metro-Godlwin-Mayer Inc., causa C-39/97, 29 Settembre 1998
- Corte di Giust. UE, *Comunicato Stampa n. 84/18*, Sentenza nella causa C-163/16 , *Christian Louboutin e Christian Louboutin SAS / Van Haren Schoenen BV*, Lussemburgo, 12 giugno 2018
- Corte Gius. UE, *Caso 273/00 Ralf Sieckmann*, para 46, 12 Dicembre 2002
- Corte Giust. EU, Caso 283/01, *Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n. MEMEX*
- Corte Giust. UE, Caso 102/77, *Hoffmann-La Roche/Centrafarm* 23 Maggio 1978
- Corte Giust. UE, Comunicato Stampa N. 171/18, Caso C-310/17, *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV*, Lussemburgo, 13 Novembre 2018,
- Corte Giust. Ue, Procedimento T-104/01, J.-P. Puissochet, presidente Libertel Groep BV (AVV.TI D.W.F. Verkade E D.J.G. Visser) C. BENELUX-MERKENBUREAU (AVV. C.J.J.C. Van Nispen), 6 Maggio 2003
- De Araujo I. E., Rolls E. T., Velzaco M. I., Margot C., *Cognitive Modulation of Olfactory Processing*, in *Neuron*, 2005
- Dev Saif Gangjee, *Non-Conventional Trade Marks in India*, *National Law School of India Review*, Vol. 22, No. 1
- Direttiva (EU) 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio, *to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*, 16 Dicembre 2015

- Foglia G., *Brevi considerazioni sul marchio di forma*, *Dir. Industriale*, 2001, 3, 243 (nota a sentenza)
- Franzosi M. e Scuffi M., *Diritto Industriale Italiano*, CEDAM 2013
- Gallo B. M., *Barbie's life in plastic: it's fantastic for first amendment protection-or is it? Mattel, INC. V MCA RECORDS, INC.*, 296 F.3D 894 (9TH CIR. 2002), *University of Dayton Law Review*, 2004
- Garis M., *Marchi tridimensionali e carattere distintivo*, *Dir. Industriale*, 2005, 3, 264 (nota a sentenza)
- Garis M., *Suoni e melodie come oggetto di marchio: il caso Für Elise*, (Nota a CGCE 27 novembre 2003, causa C-283/01) in *Il Diritto industriale*, 2004, fasc. 3 pag. 219 – 227
- Garis M., *Suoni e Melodie Come Oggetto di Marchio: il caso Für Elise*, Nota a CGCE, 27 novembre 2003, causa C-283/0, in *Il Diritto industriale*, 2004, fasc. 3
- George C., Hardy S., Mangan C., *The Explosion of Non-Traditional Trademarks*, ACC's 2013 Annual Meeting, October 27-30, Los Angeles
- Giannino M., *Brevi osservazioni sulla registrabilità dei marchi olfattivi nel diritto comunitario*, articolo in *Altalex*, 06/06/2006
- Giusti C.A., *Marchio dell'Unione europea: riflessioni a margine del nuovo Regolamento(UE) 2015/2424*, in *Comp. dir. civ.*, Agosto 2016
- Gorman D. E., *Protecting single color trademarks in fashion after loboutin*, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 2012
- Husovec M., *Trademarkuse Doctrine in the European Union and Japan*, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Winter 2017
- Intellectual Property Department, the Hong Kong Special Administrative Region, Trademark Registry, Sound marks, 24 Ottobre 2008

- Intellectual Property Department, the Hong Kong Special Administrative Region, Trademark Registry, Sound marks, 24 Ottobre 2008.
- Intellectual Property Department, the Hong Kong Special Administrative Region, Trademark Registry, Colour Marks, 23 Settembre 2016.
- Intellectual Property Department, the Hong Kong Special Administrative Region, Trademark Registry, Shape marks, 1 Gennaio 2007.
- Kulbaba T., *EU Trademark Law Reform Series: Implications for Non-traditional Mark*”, INTA Bulletin Vol. 71 n. 3, International Trademark Association, 15 Febbraio 2016
- Laatsch Fink K., *Seeing red: Recent Developments in the Trademark Functionality Doctrine*, Banner & Witcoff, Intellectual Property Update, Autunno - Inverno 2012
- Lecce G., *Il marchio nella giurisprudenza*, 2 ed., Milano, Giuffrè, 2009
- Lerro E., *Marchi di forma – Marchio di forma ed impedimenti alla registrazione*, *Giur. It.*, 2015, 6, 1412 (nota a sentenza)
- McLeod C., McDowall A., *Cases T-433/12 AND T-434/12 Margarete Steiff vs OHIM*, *WTR Daily*, 16 Gennaio 2014
- Mezzetti, Nota a sentenza, Tribunale Torino Sez. spec. propr. industr. ed intell., 13/01/2009 Cosci F.lli di Franco e Sergio & c. s.a.s. c. Bottega Veneta International s.a.r.l., *Giur. It.*, 2009
- Montuschi P., *Il marchio di forma secondo la Corte di Giustizia*, *Dir. Industriale*, 2002, 4, 348 (commento alla normativa)
- Musso A., *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Zanichelli, 2012
- Musso A., *Commentario del Codice Civile. Art. 2575-2583. Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, Zanichelli, 2008

- Musumeci M. E., *Marchio UE – la rivincita del “rosso Louboutin”*, *Giur. It.*, 2016, 12, 2649 (nota a sentenza)
- Novaretti S., *La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo*, *Dir. Industriale*, 2014, 3, 207 (commento alla normativa)
- Peguera M., *Trademark functions and trademark rights*, IPSC Paper, 2014
- Petraz G., *La protezione della forma*, Giuffrè, 2007
- Pfeffer R. E., *Who's Fooling Whom: An Economic Analysis of Expressive Trademark Use*, *Wake Forest Intellectual Property Law Journal*, Primavera 2006
- Ricolfi M., *Le nozioni di “attitudine a distinguere” nel C.P.I e nel diritto comunitario*, *Dir. Industriale*, 2008, 2, 157 (commento alla normativa)
- Ricolfi M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015
- Rizzo S., Sandri S., *Marchio Sonoro e Rappresentazione Grafica*, Nota a Dec. Ufficio Europeo Brevetti sez. IV 27 settembre 2007 (R-708/2006), in *Il Diritto industriale*, 2008, fasc. 3
- Sandri S., *Marchi non convenzionali*, *Dir. Industriale*, 2007, 4, 341 (nota a sentenza)
- Sandri S., Rizzo S., *Marchio sonoro e rappresentazione grafica*, (Nota a Dec. Ufficio Europeo Brevetti sez. IV 27 settembre 2007 (R-708/2006)) in *Il Diritto industriale*, 2008, fasc. 3 pag. 237 – 244
- Sandri S., S. Rizzo, *I nuovi marchi: forme, colori, odori, suoni e altro*, IPSOA, 2002

- Sappa C., *Rappresentazione grafica del marchio sonoro: come e quando?*, *Giur. It.*, 2006, 12 (nota a sentenza)
- Saraceno A., *Marchio di colore – la registrabilità di un colore come marchio*, Trib. Milano, 06 marzo 2015, *Giur. It.*, 2015, 12, 2673 (nota a sentenza)
- Sblendorio R., *Il marchio Divani & Divani alla prova di forza*, *Italy Intelctual Property Blog*, 16 Febbraio 2015
- Schechter R. e Thomas J., *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, WEST GROUP, 2003
- SCT Report, 16ma sessione, *Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications*, Ginevra, 13-17 Novembre 2006
- SCT Report, 17ma sessione, *Relation od estlabished trademarks principles to new types of marks*, document prepared by the Secretariat, Ginevra, 7-11 Maggio 2007
- SCT Report, *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT)*, 16ma Sessione, Ginevra, 16/2, 17 -13 Novembre 2006, paragrafo 3
- Seling T. M., *The Kit Kat conundrum: difficulties in obtaining trademarks for shapes and containers*, *Michigan State International Law Review*, 26 Luglio 2018
- Sena G., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2007
- Snowden D., *The registration of colours and scents as trademarks*, *Intellectual Property Dissertation*, April 2002

- Tonello E., *Marchio di forma – quella tavoletta sono io! Storia di Wafer, cioccolato e marchi tridimensionali*, *Giur. It.*, 2016, 2, 386 (nota a sentenza)
- Trevisan & Cuonzo, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, IPSOA, 2017
- Vanzetti A. e Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, 7 ed., Milano, Giuffrè, 2012,
- WIPO, *Member States Address Non-Traditional Marks, Advance Work on Industrial Designs*, PR/2010/650, Ginevra 2 luglio, 2010
- WIPO, *Member States Agree to Move Ahead with Efforts to Harmonize Trademark Law*, Ginevra, 14 dicembre 2001, *Press Updates UPD/2001/154*
- Wu W., *The Balances of Two Trademark Rights: Generation System in Japan's Trademark Laws*, *The John Marshall Law School Review of Intellectual Property Law*, 17 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 607, 2018