Il carattere distintivo del marchio di posizione

di Cristina Ottonello

Title: The distinctive character of the position mark

Keywords: position mark, distinctive character, perception of the relevant public.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza pronunciata lo 8 ottobre 2020, (*Aktiebolaget Östgötatrafiken c. Patent-och registreringsverket, causa 456-19*) è stata chiamata ad interpretare gli articoli 2 e 3 della Direttiva 2008/95, con particolare riferimento al marchio di posizione.

Nonostante la citata normativa sia stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2015/2436, da recepirsi entro gennaio 2019, il caso di specie, trattandosi di una registrazione avvenuta nel 2016, trova la propria disciplina nella Direttiva del 2008.

Prima di dedicarsi alla ricostruzione del quadro fattuale, da cui origina la pronuncia, occorre brevemente soffermarsi sulla definizione di marchio di posizione e sulle disposizioni che rilevano nella fattispecie in esame.

Secondo la dottrina tedesca, che li ha definiti per la prima volta, i "positionmarke" consistono in marchi figurativi, tridimensionali o di colore, caratterizzati dal modo in cui viene applicato o posizionato, in maniera stabile, un segno su un determinato prodotto o servizio, tale da garantirne, agli occhi del pubblico, l'indipendenza e distintività dai beni di un altro produttore.

Quanto alla normativa comunitaria esaminata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, l'art. 2 della Direttiva 2008/95 definisce marchio ogni segno di impresa riproducibile graficamente, inclusi la forma del prodotto ed il suo confezionamento, che sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un concorrente.

L'art. 3 della predetta Direttiva precisa, invece, che l'assenza del carattere distintivo del marchio ne comporta la sua nullità a meno che quest'ultima qualità non venga acquisita prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto.

Nel caso di specie, la società *Aktiebolaget Östgötatrafiken* svolgeva diversi servizi di trasporto rientranti nella classe 39 dell'Accordo di Nizza.

La ricorrente, nel novembre 2016, depositava tre domande di marchio presso l'Ufficio per la proprietà intellettuale svedese al fine di tutelare la verniciatura dei veicoli con semi ellissi di colore rosso, bianco ed arancione, senza estenderlo alla forma dei mezzi.

L'Ufficio della proprietà intellettuale, con decisione del 29 agosto 2017, rigettava la domanda della ricorrente affermando che i colori per i quali si invocava tutela avessero un semplice carattere decorativo ma non distintivo.

La società impugnava la predetta decisione nanti il Tribunale competente in materia di brevetti e commercio svedese, sostenendo che si trattasse di un marchio di posizione, dal momento che i segni ed i colori, per cui si invocava tutela, erano di

una certa dimensione e collocati in una determinata maniera sui mezzi che effettuavano il trasporto passeggeri, così da essere idonei a distinguere il servizio reso da quello degli altri concorrenti.

Infatti, secondo la ricorrente, era comune, tra le varie aziende di trasporto, apporre segni grafici o colorazioni sui propri veicoli, immagini che gli utenti dei servizi consideravano indicatori di origine commerciale.

Tuttavia il Giudice di merito svedese, con sentenza del 29 marzo 2018, respingeva il ricorso promosso dalla Aktiebolaget Östgötatrafiken, dichiarando che i colori e la forma ellittica per cui era stata invocata tutela non potessero costituire un marchio di posizione in quanto non erano idonei ad essere percepiti dal pubblico come indicazione di origine commerciale, non differendo in modo significativo dallo standard commerciale del settore.

Avverso la predetta decisione, la società proponeva appello alla Corte d'appello di Stoccolma.

Quest'ultima sospendeva il giudizio sollevando due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Con la prima, domandava se un marchio destinato a designare servizi dovesse essere valutato, ai fini del suo carattere distintivo, in modo indipendente dalla forma e dall'aspetto delle superfici su cui lo stesso era collocato, la seconda, se un marchio di posizione, per avere carattere distintivo, dovesse differire, in modo significativo, dallo standard o dalle abitudini del settore economico interessato dal prodotto.

La giurisprudenza della Corte si è pronunciata diverse volte in merito alle caratteristiche del marchio di posizione ed alla sua diversità rispetto a quello di forma.

In quest'ultima ipotesi, la forma è il requisito necessario per ottenere un certo risultato tecnico o per attribuire un valore sostanziale al prodotto mentre nel marchio di posizione il segno da tutelare è costituito dalla modalità specifica di apposizione dello stesso sul bene.

Questa distinzione è stata chiarita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza 16 giugno 2018 (*Christian Louboutin c. Van Haren Schoenen, causa C-163/2016*) in cui si è precisato che il marchio, costituito esclusivamente dal colore rosso pantone, applicato alla suola di una calzatura da donna, è da ritenersi valido, indipendentemente dalla forma della suola della scarpa, perchè quest'ultima ha, come unica funzione, quella di mettere in evidenza la posizione del colore rosso per cui è stata legittimamente chiesta la registrazione come marchio. (*si veda C. Ottonello, "Caso Louboutin: marchio di forma o di posizione?" DPCE on line, v. 36, n 3/2018*)

La Corte, in questa pronuncia, chiarisce, pertanto, che il marchio di forma ricomprende tutti quei segni distintivi nei quali la forma è imposta dalla natura, dalla necessità di ottenere un risultato tecnico o di attribuire un valore sostanziale al prodotto.

Il marchio di posizione, invece, può essere integrato tanto da una parola quanto da una figura o da un motivo grafico, il cui elemento grafico risulta essere costituito dalla sua apposizione sul bene.

Con riguardo, poi, al carattere distintivo del marchio di posizione ed alla sua capacità di individuare un certo prodotto per differenziarlo da quello di un concorrente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con sentenza 10 aprile 2008 (*Adidas AG c. Euiipo, causa C- 102/2007*).

Il caso aveva tratto origine dal ricorso promosso da Adidas AG e da Adidas Benelux BV avverso H&M, C&A e Marca Mode con cui si chiedeva di vietare a queste ultime tre società l'utilizzo di qualsiasi segno costituito dal motivo a tre bande, registrato su domanda dell'Adidas, o da un motivo corrispondente ad esso, quale quello a due bande, impiegato dalle concorrenti per contrassegnare la stessa tipologia di prodotti.

Le controparti, al contrario, replicavano che le “strisce” dovessero essere considerate un elemento puramente decorativo del prodotto e non un suo tratto essenziale e distintivo.

Per la Corte di giustizia dell'Unione europea è la percezione del pubblico a delineare la distinzione tra un segno meramente decorativo ed uno meritevole di registrazione.

Nell'esaminare la percezione del pubblico, il giudice non dovrà fermarsi ad un vaglio teorico ed aprioristico, immaginando un ipotetico consumatore, ma dovrà cercare di delineare, in concreto, il “pubblico interessato”, ovvero i destinatari finali dei prodotti e/o servizi, e di qualificare, effettivamente, come il marchio viva la sua realtà comunicativa nel mercato e se lo stesso sia in grado di imporsi agli occhi di quel pubblico in grado di riconoscerne la sua provenienza ed origine, con la conseguenza che, laddove, il marchio abbia acquisito rinomanza, il grado di tutela offerto dovrà essere massimo.

Naturalmente, la percezione del pubblico sarà determinata dalla sua esperienza e competenza, così che, con riguardo ai beni di consumo corrente, si dovrà far riferimento al modo in cui il segno è percepito dal consumatore medio, non particolarmente qualificato, mentre, per prodotti o servizi specifici, nel valutarne la percezione, si dovrà tener conto dei significati noti in quell'ambiente specialistico. A questo punto, come affermato chiaramente nella sentenza del 4 maggio 1999 (*Windsurfing Chiemsee Produktions – und Betriebs GmbH/Boots und Segelzubehör Walter Huber/ Franz Attenberger, cause riunite C-108/1997 e C-109/1997*), all'interno della cerchia di consumatori così delineata, si dovrà, poi, prendere a riferimento un modello di consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente avveduto, e stabilire se una frazione significativa di tale pubblico percepisca il segno come un marchio, con compito del giudice di tradurre, di volta in volta, la nozione di “frazione significativa”, in un concetto numerico, ricorrendo, se del caso, anche ai sondaggi di opinione.

Proprio in ragione di ciò, in *Margarete Steiff c. OHIM WTR Daily (causa C 434/2012)*, la Corte aveva riconosciuto carattere esclusivamente decorativo al bottone tondo di metallo, fissato sull'orecchio di un orsetto di peluche affermando che la presenza di bottoni ed etichette fossero elementi comuni nei prodotti di peluches.

Al contrario, nell'ipotesi delle due strisce utilizzate da H&M, C&A e Marca Mode, la Corte ha rilevato che i motivi di bande apposti, su capi di abbigliamento, negli stessi punti o con le stesse caratteristiche del motivo, potesse contrastare con il marchio anteriormente registrato da Adidas, ingenerando confusione nel pubblico circa la ditta d'origine.

Pertanto, il marchio avrà carattere distintivo ogniqualvolta il consumatore medio, percependo quel segno, lo riconduca immediatamente ai beni ed ai servizi forniti da un imprenditore determinato, distinguendolo dai prodotti di un concorrente.

Un segno decorativo, invece, potrà rilevare e costituire illecito solo nel caso in cui quest'ultimo presenti una somiglianza ed un rischio di confusione con un marchio anteriore registrato.

Con riguardo alla fattispecie in esame, la Corte di giustizia dell'Unione europea, facendo propri i principi già affermati nella sua precedente giurisprudenza, dopo aver rammentato come il marchio di posizione possa essere esaminato indipendentemente dalla forma del prodotto su cui è applicato, ha chiarito che la valutazione del carattere distintivo del segno dovrà essere effettuata in concreto, tenendo conto sia dei prodotti e dei servizi per i quali è chiesta la registrazione sia della percezione del segno da parte del consumatore medio, ragionevolmente attento ed avveduto.

Pertanto, spetterà al giudice nazionale valutare se le combinazioni di colori

apposte dalla società Aktiebolaget Östgötatrafiken sui veicoli di trasporto consentano al consumatore medio di distinguere, senza possibilità di confusione, tra i servizi forniti da quest'ultima e quelli erogati dai concorrenti.

Questo senza che sia necessaria una valutazione sulla difformità significativa dalle consuetudini del settore economico interessato, esame riservato ai soli marchi di forma.

Diversamente, con riferimento al carattere distintivo di un marchio, la prevalente dottrina italiana (G. Sironi, *La percezione del pubblico interessato*, Milano, 2013, 121 ss., e S. Sandri, *Percepire il marchio: dall'identità del segno alla confondibilità*, Roma, 2007, 103) ha, nella maggior parte dei casi, ritenuto che l'aspetto rilevante di questo giudizio dovesse essere costituito da una valutazione sulla difformità del segno rispetto ad indicazioni generiche e meramente descrittive e, non tanto, nella percezione concreta del pubblico.

Tuttavia, in questi ultimi anni, la giurisprudenza della Suprema Corte si è discostata da questo orientamento.

In merito, si può analizzare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10205/2019, avente ad oggetto la richiesta di registrazione del marchio Carlo Gavazza Green Power e la sua confondibilità con il noto segno Enel Green Power.

Nella motivazione della pronuncia, la Corte di Cassazione, facendo propri i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ha precisato che al fine di valutare il carattere distintivo di un marchio, il giudice di merito debba, in via globale, esaminare – sia gli elementi salienti del segno, grafici, fonetici e visivi – sia la percezione del bene dal punto di vista del consumatore di media diligenza e capacità, destinatario del prodotto e/o del servizio. Il giudice, in questo caso, dovrà, altresì, tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio varia in funzione della categoria di bene e che il concetto di “consumatore normalmente informato ed avveduto” dovrà essere esaminata in base al caso concreto ed al settore, più o meno specialistico, di destinazione del prodotto.

Con riguardo alla capacità distintiva del marchio di forma, la Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare come quest'ultima sussista tutte le volte in cui il segno non abbia carattere meramente decorativo ed ornamentale ma sia idoneo ad essere memorizzato dal pubblico come elemento caratterizzante di un certo produttore. (*Cass. Sent. 22929/2009*)

Questo è quanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione nell'accogliere la domanda della società Artemide s.p.a che aveva visto respingere, da parte dell'UIBM, la domanda di registrazione di un marchio tridimensionale, consistente nella particolare forma della Lamapada Tolomeo.

Tuttavia, non potrà ricevere tutela un marchio, la cui forma particolare, sia dovuta, esclusivamente, ad esigenze tecniche; in questo caso, infatti, si creerebbe un danno al mercato, impedendo ai concorrenti di offrire ai consumatori un prodotto incorporante tale funzione. (*Cass. Sent. n. 22929/2009*)

Al contrario, in materia di marchi di posizione, la giurisprudenza italiana è quasi assente e non ha formato un proprio orientamento distinto, o perlomeno integrativo, dall'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Le scarse pronunce in merito si sono limitate a fare proprie le motivazioni impiegate dalla Corte di Cassazione per individuare la capacità distintiva del marchio di forma, adattandole alle particolarità del marchio di posizione.

In questo senso, si rammenta la pronuncia resa dal Tribunale di Padova che, con riferimento al marchio di posizione costituito una banda ondulata posta sul fianco di una calzatura, ha affermato come tale segno distintivo fosse validamente registrabile dal momento che il segno non risultava né funzionale al raggiungimento di un risultato tecnico né pregio estetico ed ornamentale tale da

rendere appetibile il bene solo per la sua gradevolezza alla vista. (*sent. n. 5290/2008*)

Il giudice di merito, tuttavia, nell'effettuare la predetta valutazione, non ha eseguito alcun esame concreto sulla percezione che il pubblico ha del prodotto e sulla idoneità del segno a discostarsi da quelli di un concorrente.

In conclusione, si auspica, pertanto, che la giurisprudenza italiana possa intervenire nel dibattito originatosi sui marchi di posizione, integrando i principi delineati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con particolare riferimento alla definizione di “consumatore medio” e di “frazione significativa di pubblico”, idonei a determinare la capacità distintiva del segno.

Cristina Ottonello
Università degli Studi di Genova
ottonello.cristina@gmail.com