

## Il carattere distintivo di un marchio cromatico e la sua registrabilità

*di Cristina Ottonello*

**Title:** The distinctive character of a colour mark and its registrability

**Keywords:** Colour mark and figurative mark; distinctive character; registrability.

1. – Con la sentenza pronunciata il 27 marzo 2019 (causa C-578-2017, *Oy Hartwall Ab-Patentti-ja rekisterihallitus*) la Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale, promosso dalla Corte Suprema amministrativa finlandese, avente ad oggetto l'interpretazione degli articoli 2 e 3 paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 2008/95 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008.

1787

La questione ha tratto origine dalla causa intentata dalla Hartwall Ab avverso la decisione, adottata dall'Ufficio per la proprietà finlandese, di rigetto della registrazione di un marchio cromatico.

Il 20 settembre 2012, infatti, la Hartwall Ab aveva depositato domanda di registrazione di un marchio cromatico, costituito dai colori blu e grigio, presso il competente Ufficio per la proprietà intellettuale, il quale aveva respinto la richiesta per assenza di carattere distintivo, in quanto la notorietà del marchio della Hartwall Ab si era affermata, non in ragione dei colori, ma per il suo aspetto figurativo.

Secondo l'Ufficio, infatti, il diritto esclusivo per la registrazione non poteva essere concesso, a meno che non si fosse dimostrato che i colori, per i quali si chiedeva la tutela accordata dalla legge sulla proprietà intellettuale, avessero acquisito carattere distintivo per effetto di un uso durevole ed importante.

Avverso la decisione dell'Ufficio per la proprietà intellettuale, la Hartwall Ab proponeva appello nanti il Tribunale del commercio ed, anche in questo caso, la domanda della ricorrente veniva rigettata per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la registrazione del marchio.

La Hartwall Ab, allora, si rivolgeva alla Corte Amministrativa Suprema finlandese, la quale sospendeva il giudizio e sollevava tre questioni pregiudiziali nanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Con la prima, il giudice del rinvio ha chiesto se gli articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 2008/95 dovessero essere interpretati nel senso che la qualificazione data ad un segno al momento della sua registrazione da parte del richiedente fosse rilevante ai fini della sua configurabilità come marchio e, se ad un 'marchio cromatico' potesse riconoscersi carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera b) della citata Direttiva.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, dopo aver chiarito che la configurabilità di un marchio come 'cromatico' o 'figurativo' rileva ai fini della determinazione dell'oggetto e dell'ambito della tutela, si è soffermata sulla valutazione necessaria a determinarne il carattere distintivo.

L'esame, secondo la Corte, deve avvenire in concreto, tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, senza dover ricorrere a criteri diversi da quelli previsti per il 'marchio figurativo', nonostante quest'ultimo presenti una capacità distintiva maggiore rispetto al semplice colore.

Con il secondo quesito, il giudice nazionale ha domandato se la protezione accordata dall'articolo 2 della Direttiva 2008/95 ricomprendesse anche il 'marchio cromatico'. La citata disposizione, infatti, afferma che «possono costituire marchi di impresa 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 del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

Nell'ipotesi in esame, la domanda di registrazione presentata dalla Hartwall Ab riguardava esclusivamente una combinazione di colori, il blu ed il grigio, senza i contorni a delimitazione degli stessi.

La Corte, sul punto, ha rammentato come, secondo sua costante e pacifica giurisprudenza, l'oggetto della domanda, ai fini della registrazione, debba essere chiaramente e precisamente individuato. Nel caso di specie, invece, il segno rappresentato era figurativo mentre la domanda di tutela era limitata a soli due colori, richiedendosi la registrazione del marchio esclusivamente come 'cromatico'.

Alla luce di ciò, pertanto, la Corte ha chiarito come, nella fattispecie in esame, l'articolo 2 della Direttiva 2008/95 non potesse trovare applicazione e dovesse essere interpretato come ostacolo alla registrazione, essendovi una contraddizione nella domanda di registrazione.

1788

Infine, la terza questione pregiudiziale, ovvero, se circostanze come quelle di cui al procedimento in oggetto impedissero la registrazione di un marchio in considerazione dell'esistenza di una contraddizione nella domanda, è stata ritenuta dalla Corte assorbita nel secondo quesito.

Come già anticipato, la presente pronuncia si pone in linea con la giurisprudenza della Corte ed, in particolare, la stessa richiama le conclusioni alle quali era già pervenuta con il caso *Liebertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau*, causa C-104/01.

È pacifico, pertanto, come sia consolidato, nella giurisprudenza della Corte, l'orientamento per cui un segno possa essere registrato come marchio nel caso in cui il richiedente ne faccia una rappresentazione grafica, conformemente al requisito di cui all'art. 2 della Direttiva 2008/95 e solo nell'ipotesi in cui l'oggetto della domanda venga chiaramente e precisamente determinato. Quanto al criterio da utilizzarsi nella valutazione del carattere distintivo di un 'marchio cromatico' è, al pari, indiscusso che debba essere analogo a quello di un 'marchio figurativo', nonostante la maggiore difficoltà nel pubblico di percepire il primo e di distinguerne i relativi prodotti.