



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa T-579/14**

**Birkenstock Sales GmbH  
contro  
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

«Marchio dell'Unione europea – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo raffigurante un motivo di linee ondulate incrociate – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Motivo di superficie – Applicazione di un motivo di superficie sulla confezione di un prodotto»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016

1. *Marchio dell'Unione europea — Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio figurativo composto da una sequenza ripetitiva di elementi — Uso di un tale marchio come motivo di superficie sui prodotti o sulla loro confezione — Carattere distintivo — Criteri di valutazione*

*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]*

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio figurativo raffigurante un motivo di linee ondulate che si incrociano ripetutamente*

*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]*

3. *Marchio dell'Unione europea — Disposizioni procedurali — Esame d'ufficio dei fatti — Registrazione di un nuovo marchio — Impedimenti assoluti alla registrazione — Onere della prova*

*(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, e 76, § 1)*

1. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, si deve tener conto del fatto che la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall'aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è infatti abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto rispetto a quello di un marchio denominativo o figurativo. Solo un marchio tridimensionale, costituito dall'aspetto del prodotto stesso, il quale si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore interessato e, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine, non è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea.

Tali criteri, elaborati per i marchi che si confondono con l'aspetto dei prodotti, sono parimenti applicabili nel caso di un segno costituito da un motivo applicabile alla superficie di un prodotto.

A tal riguardo, un segno composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente si presta in modo particolare a essere utilizzato come motivo di superficie. Esiste dunque, in linea di principio, una probabilità, inerente a tale segno, che quest'ultimo sia utilizzato come motivo di superficie, e ciò indipendentemente dalla sua designazione da parte del richiedente il marchio come marchio figurativo, marchio tridimensionale, motivo di superficie o altro. In tali circostanze, è soltanto quando l'utilizzo di un motivo di superficie è improbabile, considerata la natura dei prodotti in questione, che un segno di questo tipo non può essere considerato come un motivo di superficie, con riferimento ai prodotti di cui trattasi. Negli altri casi, si può ritenere che il segno di cui trattasi, che presenta le caratteristiche tipiche di un motivo di superficie a causa della sequenza ripetitiva dei propri elementi, costituisca effettivamente un motivo di superficie. Si tratta di un criterio obiettivo che non dipende dalle intenzioni commerciali dell'impresa interessata.

I criteri stabiliti dalla giurisprudenza riguardo alla valutazione del carattere distintivo dei marchi che si confondono con l'aspetto dei prodotti sono applicabili ai motivi di superficie applicati sulla confezione di prodotti che sono abitualmente venduti in una confezione e che sono normalmente estratti dalla loro confezione soltanto poco prima di essere consumati.

Tuttavia, l'applicazione di tale giurisprudenza non è giustificata nel caso di un motivo di superficie applicato su una semplice confezione per il trasporto. Infatti, un motivo di superficie applicato su una semplice confezione per il trasporto non può essere assimilato all'aspetto di un prodotto.

(v. punti 23, 24, 26, 54, 55, 57, 66, 67)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 129-133, 145, 152, 153)

3. V. il testo della decisione.

(v. punto 136)