

Causa C-456/19**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

14 giugno 2019

Giudice del rinvio:

Corte d'appello di Svea, competente in materia di brevetti e commercio (Svezia)

Data della decisione di rinvio:

14 giugno 2019

Ricorrente:

Östgötatrafiken AB

Resistente:

Ufficio del registro e dei brevetti

SVEA HOVRÄTT **PROTOKOLL** [OMISSIS]

Patent-och 2019-06-13 [OMISSIS]

marknadsöverdomstolen [OMISSIS]

[OMISSIS]

Ricorrente

Aktiebolaget Östgötatrafiken [OMISSIS]

Linköping

[OMISSIS]

Resistente

Ufficio del registro e dei brevetti

[OMISSIS]

Sul merito

Registrazione di un marchio d'impresa; domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

DECISIONE IMPUGNATA

Decisione del Patent- och marknadsdomstol (Tribunale competente per i brevetti e il commercio, Svezia) del 2018-03-29 [OMISSIS]

DECISIONE (trasmessa il 2019-06-14)

1. Il Patent- och marknadsöverdomstol (Corte d'appello di Svea, competente in materia di brevetti e commercio, Svezia) decide di sottoporre, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, chiedendo di pronunciarsi in merito ai sensi all'allegato A del presente verbale.

[OMISSIS]

Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

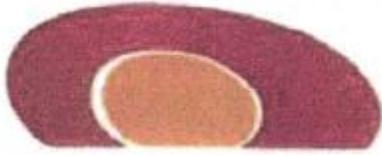
Contesto

1. La società per azioni Östgötatrafiken (Östgötatrafiken) gode di diritti esclusivi in relazione ad alcuni marchi figurativi per effetto di registrazione nel registro nazionale dei marchi, ivi compresi i seguenti marchi figurativi recanti i numeri di registrazione 363521-363523 per i veicoli e i servizi di trasporto della classe 39 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;

voce 363521



voce 363522



voce 363523



Il procedimento dinanzi all'Ufficio per la registrazione e i brevetti

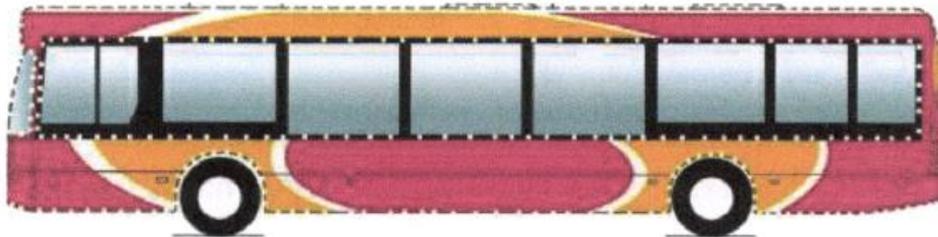
2. Il 23 novembre 2016, l'Östgötatrafiken chiedeva all'Ufficio nazionale per la registrazione e i brevetti (Patent- och registreringsverket; in prosieguo: il «PRV»), che è l'autorità nazionale di registrazione dei marchi in Svezia, la registrazione di tre marchi, descritti nelle domande come «colorazione dei veicoli nei colori rosso, bianco e arancione, come viene mostrato». L'Östgötatrafiken sottolinea che la società non ha fatto valere alcuna esclusiva per la forma dei veicoli in sé o per i campi in grigio o in nero dei veicoli. Le domande riguardavano vari servizi di veicoli e trasporti della classe 39 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.
3. Il PRV rigettava la domanda di registrazione con decisione del 29 agosto 2017, in base al rilievo, sostanzialmente, che i marchi richiesti presenterebbero mero carattere decorativo, non sarebbero idonei a designare i servizi richiesti e difetterebbero di carattere distintivo.

Il caso dinanzi al Patent- och marknadsdomstol

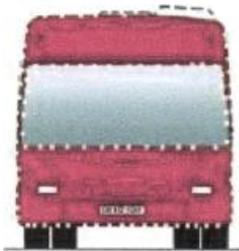
4. L'Östgötatrafiken impugnava la decisione del PRV dinanzi al Patent- och marknadsdomstol precisando la propria domanda nei seguenti termini. I marchi richiesti costituiscono cosiddetti «marchi di posizione» e consistono di marchi ellittici di diverse dimensioni in rosso, bianco e arancione, posti in una determinata posizione, con dimensioni e collocati in un dato rapporto reciproco su autobus e treni utilizzati per prestare i relativi servizi di trasporto.

5. L'Östgötatrafiken presentava le seguenti immagini dei marchi richiesti in cui, come mostrano le immagini stesse, i contorni dei veicoli sono stati riprodotti con linee tratteggiate per chiarire che le loro forme non sono oggetto di protezione.

voce 5



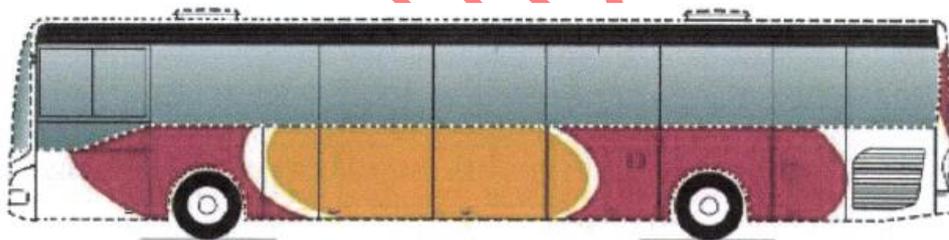
Vista laterale



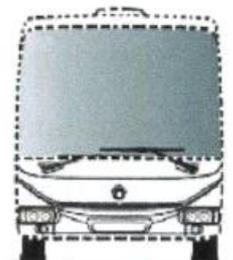
Vista anteriore



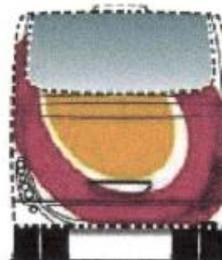
Vista posteriore



Vista laterale



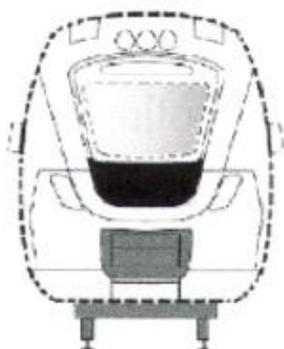
Vista anteriore



Vista posteriore



Vista laterale



Vista anteriore/posteriore

6. L'Östgötatrafiken sosteneva in conclusione quanto segue. I marchi qui richiesti presentano forme denominative corrispondenti a quelli figurativi già registrati con i numeri di registrazione 363520-363623. La circostanza che gli elementi del marchio qui richiesto siano ora applicati ai veicoli di una certa dimensione, in una determinata posizione e in un luogo specifico non dovrebbe dar luogo ad una valutazione diversa del carattere distintivo dei marchi richiesti. I vettori dipingono i loro veicoli in modi diversi e può essere ampiamente riconosciuto che quasi tutti coloro che sono a contatto con il trasporto pubblico [veicoli] percepiscono anche il fatto che la pittura o la grafica per il trasporto pubblico [i veicoli] indica una particolare origine commerciale.
7. In conclusione, il PRV dichiarava quanto segue. La protezione degli elementi figurativi nei marchi richiesti non è stata richiesta in astratto, ma [per gli elementi figurativi] apposta sui veicoli come indicato nella domanda, o comunque in modo equivalente, come nel caso di un marchio di posizione; la valutazione del carattere distintivo deve pertanto aver luogo dall'esterno dei marchi nel loro insieme e non essere isolata dagli elementi figurativi riprodotti sui veicoli. È ampiamente riconosciuto che i veicoli adibiti al trasporto commerciale, come treni e autobus, siano spesso decorati e colorati in modi diversi. Pertanto, i consumatori non possono, senza prima essersi abituati ai marchi, percepirla immediatamente come caratteristica di un'origine commerciale, ma li percepiscono come pura decorazione. Tenuto conto della varietà della pittura e della decorazione dei veicoli da trasporto presenti nel settore interessato, i marchi del richiedente non possono essere considerati sufficientemente diversi dalla norma né da quanto è consuetudine nel settore.
8. Il Patent- och marknadsdomstol respingeva il ricorso dell'Östgötatrafiken. A suo avviso, i marchi richiesti sarebbero, per la loro ubicazione, rispettivamente, sui treni o sugli autobus, talmente collegati con i servizi di trasporto della classe 39, dei quali è stata chiesta la protezione, da dover essere considerati coincidenti con l'immagine dei prodotti o materializzare i servizi in questione. Il Patent- och marknadsdomstol rilevava, in tale contesto, che i consumatori non sono da considerare abituati a interrogarsi sull'origine commerciale di un prodotto, e che

quindi occorre, ai fini del carattere distintivo dei marchi, che essi si discostino in modo significativo dalla norma o dalle consuetudini del settore.

9. Secondo il Patent- och marknadsdomstol, né gli elementi di prova addotti né gli elementi di prova emersi nel procedimento avrebbero avvalorato, quanto al resto, il fatto che il colore e la forma del marchio si discostino talmente dalle modalità con cui altre società scelgono di decorare i propri veicoli da poter ritenere che il pubblico di riferimento percepisca i marchi come indicazione di origine commerciale. Al contrario, il Patent- och marknadsdomstol riteneva che tali caratteristiche ai fini di una valutazione globale dovessero essere più precisamente considerate come decorative.

Il procedimento dinanzi al Patent- och marknadsöverdomstol

10. L'Östgötatrafiken impugnava la decisione del Patent- och marknadsdomstol dinanzi al Patent- och marknadsöverdomstol chiedendone l'annullamento con rinvio della causa al PRV per ulteriore esame;
11. Dinanzi al Patent- och marknadsöverdomstol le parti hanno esposto essenzialmente, le stesse circostanze in fatto già dedotte dinanzi al Patent- och marknadsdomstol.

Norme applicabili

Normativa dell'Unione:

12. Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (la direttiva sui marchi), sono suscettibili di costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure 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) a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare.
13. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui marchi, i marchi privi di carattere distintivo non possono essere registrati.

Legislazione svedese

14. Ai sensi del capo 1, sezione 4, primo comma, della legge sui marchi (2010:1877), che attua le disposizioni della direttiva, un marchio può essere costituito da qualsiasi segno dotato di carattere distintivo e che può essere chiaramente

riprodotto nel registro dei marchi dell'Ufficio per la registrazione e i brevetti. Ai fini del secondo comma, per «caratteri» s'intendono i termini specifici che includono, segnatamente, i nomi di persone, nonché le figure, le lettere, le cifre, i colori, i suoni e la forma o l'aspetto di un prodotto o del suo confezionamento.

15. Ai sensi del successivo capo 2, sezione 5, i marchi da registrare devono avere carattere distintivo per i prodotti o servizi oggetto del marchio.
16. Ai sensi del capo 1, sezione 5, primo comma, della legge medesima, si considera che il contrassegno di una merce ha carattere distintivo se è in grado di distinguere i prodotti o i servizi forniti in uno stesso commercio da quelli offerti in un altro.

Sulla necessità della proposizione delle questioni pregiudiziali

17. Dall'articolo 3 della direttiva risulta che la necessità fondamentale per cui un segno possa andare ad integrare un marchio d'impresa è che esso sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato sulla base dei prodotti o dei servizi cui si riferisce la domanda di registrazione e del modo in cui il pubblico di riferimento, che è costituito da un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di tali prodotti o servizi, percepisce il marchio (ad esempio, sentenza dell'8 aprile 2003, Linde e a., da C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, punto 41, e sentenza del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punto 34).
18. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea emerge parimenti che, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico interessato 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, consistente in 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 ad un marchio denominativo o figurativo (v., ad esempio, sentenza del 29 aprile 2004, C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån/UAMI, EU:C:2004:258, punto 38 e sentenza del 7 ottobre 2004, C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån/UAMI, EU:C:2004:592, punto 30).
19. In tale contesto, la Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda i marchi tridimensionali, il marchio deve essere significativamente diverso dalla norma o da quanto è usuale nel commercio affinché si possa ritenere che il marchio abbia carattere distintivo (v., per esempio, sentenze del 29 aprile 2004, C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, EU:C:2004:258, punto 39; del 7 ottobre 2004, C-136/02 P, Mag Instrument/UAMI, EU:C:2004:592, punto 31, nonché sentenza

del 29 aprile 2004, C-473/01 P e C-474/01 P, Procter & Gamble/UAMI, EU:C:2004:260, punto 37).

20. La Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la "CGUE") ha applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza richiamata supra, ai punti 18 e 19, non solo ai marchi tridimensionali, ma anche ad una rappresentazione bidimensionale del prodotto considerato (v. sentenze del 4 ottobre 2007, C-144/06 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån/UAMI, EU:C:2007:577, punto 37; del 22 giugno 2006, C-25/05 P, Storck/UAMI, EU:C:2006:422, punto 29, nonché sentenza del 4 maggio 2017, C-417/16 P, Storck/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, EU:C:2017:340, punti da 36 a 43), nonché alle caratteristiche dell'apparenza sulla superficie dell'imballaggio di un prodotto liquido (v. sentenza del 20 ottobre 2011, C-344/10 P e C-345/10 P, Freixenet/UAMI, EU:C:2011:680, punto 48), nonché ad un segno sotto forma di un disegno apposto sulla superficie di un prodotto (v. ordinanza del 28 giugno 2004, C-445/02 P, Glaverbel/UAMI, EU:C:2004:393, punti da 23 a 24).
21. I principi sono stati applicati dal Tribunale dell'Unione Europea anche in numerosi casi ai cosiddetti «marchi di posizione» (v., in particolare, sentenze del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2010, T-547/08, X Technology Swiss/UAMI, EU:T:2010:235, punti da 25 a 27; del 26 febbraio 2014, T-331/12, Sartorius Lab Instruments/UAMI, EU:T:2014:87, punti da 20 a 22, nonché sentenza del 13 giugno 2014, K-Swiss/UAMI, T-85/13, EU:T:2014:509, punti da 16 a 20).
22. Detti principi sono stati applicati, per analogia, anche dalla CGUE ad un marchio che consiste nella riproduzione del locale di vendita di merci, per servizi consistenti in prestazioni aventi ad oggetto tali merci, ma che non rientrano nell'offerta di vendita (v. sentenza del 10 luglio 2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070). La CGUE ha stabilito che un contrassegno di tal genere può essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa quando la decorazione interna raffigurata si discosta notevolmente dalla norma o dalle consuetudini di settore (v. punto 20).
23. Ad eccezione della causa C-421/13 (Apple), la CGUE ha applicato i principi elaborati in materia di marchi tridimensionali solo ai marchi che caratterizzano i prodotti. La causa C-421/13 (Apple) non specifica a quali condizioni il requisito di uno scostamento significativo dalla norma o dalle consuetudini di settore debba essere applicato nel caso di un marchio che caratterizza un servizio.
24. La decisione sull'applicabilità della giurisprudenza richiamata ai punti da 18 a 21 supra è intesa a stabilire se il segno non sia indipendente dall'aspetto dei prodotti cui esso si riferisce. Per quanto riguarda i marchi d'impresa specifici per i servizi, secondo il Patent- och marknadsöverdomstol, tali servizi, naturalmente, non hanno forma né imballaggio. Dalla menzionata causa Apple, non è chiaro se la CGUE abbia verificato se il marchio coincidesse o meno con l'aspetto di specifici elementi fisici di interesse per i servizi contemplati dal marchio stesso.

25. Secondo l'Östgötatrafiken, i marchi richiesti sono definiti «marchi di posizione» e sono stati descritti come ellissi di diverse dimensioni colorate in rosso, bianco e arancione, poste in una determinata posizione, di determinate dimensioni, e collocate reciprocamente in un certo modo su autobus e treni utilizzati per prestare i relativi servizi. L'Östgötatrafiken non ha fatto valere un diritto esclusivo sulla forma dei veicoli. Come emerge dalle immagini dei marchi richiesti, v. punto 5 supra, questi ultimi coprono ampie parti dei veicoli stessi.
26. Con la questione sollevata si chiede di acclarare se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui marchi debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze che ricorrono nel caso di specie, i marchi d'impresa, per essere considerati distintivi, debbano discostarsi significativamente dalla norma o da dagli usi del commercio.
27. Per poter dirimere la controversia, occorre che questo Patent- och marknadsöverdomstol riceva risposta alle seguenti questioni.

Questioni pregiudiziali

28. Le questioni vertono sull'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva (UE) 2015/2436, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336), e recitano come segue:
- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui marchi debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda di registrazione di un marchio che caratterizza servizi e in cui la domanda riguarda una caratteristica, posizionata in un certo modo, che copre parti rilevanti dei mezzi utilizzati per prestare i servizi, occorra valutare se il marchio medesimo non sia indipendente dall'aspetto degli oggetti interessati.
 - 2) In caso di risposta affermativa alla questione sub I., se sia necessario che il marchio, affinché possa essere considerato distintivo, differisca in modo significativo dalla norma o dagli usi del commercio.

[OMISSIS]