

Causa C-237/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

19 marzo 2019

Giudice del rinvio:

Kúria (Corte suprema, Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

6 febbraio 2019

Ricorrente:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Resistente:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale)

Decisione

della Kúria (Corte suprema, Ungheria)

in qualità di giudice di cassazione

(omissis)

Richiedente:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. [(omissis) Budapest (omissis)]

(omissis)

Oggetto della controversia:

Modifica della decisione dello Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale; in prosieguo: l'«Ufficio») che nega la registrazione di un marchio d'impresa.

Ricorrente in cassazione:

La richiedente

(omissis)

Dispositivo

La Kúria (Corte suprema) chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [punto ii)], della direttiva 2008/95/CE, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che, per i segni costituiti esclusivamente dalla forma di un prodotto,

- a) è possibile esaminare se la forma sia necessaria per ottenere il risultato tecnico perseguito solamente sulla base della rappresentazione grafica contenuta nella registrazione, oppure
- b) può essere altresì considerata la percezione del pubblico rilevante.

In altri termini, se si possa tenere conto del fatto che il pubblico rilevante è consapevole che la forma di cui si chiede la registrazione è necessaria per ottenere il risultato tecnico perseguito.

2) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [punto iii)], della direttiva 2008/95/CE, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che l'impedimento alla registrazione è applicabile ai segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto per i quali si possa stabilire se la forma dia un valore sostanziale al prodotto in termini di percezione o di conoscenza dell'acquirente circa il prodotto rappresentato graficamente.

3) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [punto iii)], della direttiva 2008/95/CE, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che l'impedimento alla registrazione è applicabile ai segni costituiti esclusivamente da una forma

- a) che, per il suo carattere individuale, gode già della protezione conferita ai disegni e modelli, o
- b) il cui aspetto estetico conferisce di per sé un qualsiasi tipo di valore al prodotto.

(omissis) [elementi procedurali di diritto interno]

Motivi

Oggetto della controversia e fatti rilevanti

- [1] Il 5 febbraio 2015 la richiedente domandava la registrazione come marchio d'impresa di un segno tridimensionale per i seguenti prodotti: «articoli decorativi» ricompresi nella classe 14, «articoli decorativi di cristallo e ceramica», della classe 21, e «giocattoli», della classe 28.



- [2] Nella sua decisione l'Ufficio negava la registrazione del marchio d'impresa alla luce dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), secondo e terzo trattino, della a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (legge n. XI del 1997 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche; in prosieguo: la «legge sui marchi»). Stando alla motivazione di tale decisione, il segno di cui si richiede la registrazione è un solido omogeneo costituito da due piani di simmetria perpendicolari fra loro, sette lati lisci e alcuni spigoli che separano questi ultimi. Tale disegno di una forma riproduce il prodotto della richiedente noto come «Gömböc», un solido convesso e mono-monostabile, prodotto utilizzando un materiale omogeneo che ha un solo punto di equilibrio stabile e un solo punto di equilibrio instabile ossia, in totale, due punti di equilibrio, e il cui disegno della forma fa sì che il solido ritorni sempre nella sua posizione di equilibrio. Le caratteristiche e la funzione di questo disegno della forma sono giunte a conoscenza del consumatore medio attraverso la pagina web del prodotto e la sua ampia diffusione a mezzo stampa. Pertanto, tale conoscenza poteva essere considerata nel valutare l'idoneità alla registrazione del marchio d'impresa. Il segno di cui si richiede la registrazione rappresenta dunque un solido tridimensionale che, grazie al suo disegno esteriore e al materiale omogeneo utilizzato, ritorna sempre alla sua posizione di equilibrio; il disegno generale della forma del solido che costituisce il segno serve a raggiungere l'obiettivo tecnico, consistente nel fatto che il solido si raddrizza sempre.
- [3] Nell'esaminare l'impedimento alla registrazione previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della legge sui marchi *, l'Ufficio dichiarava che il

* [NdT.: La formulazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della legge sui marchi ungherese è identica alla formulazione ungherese dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii), della direttiva 2008/95, di cui si chiede l'interpretazione nella prima questione pregiudiziale. In entrambi i casi si stabilisce che sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente «dalla forma del prodotto necessaria per ottenere *il risultato tecnico perseguito*». Tuttavia, la versione italiana dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii), della direttiva 2008/95 impiega (analogamente alle versioni francese, inglese, tedesca, portoghese e spagnola) la formula «dalla forma del prodotto necessaria per ottenere *un risultato tecnico*».]

disegno generale della forma del solido tridimensionale gli consente di funzionare come un giocattolo il cui scopo consiste nel tornare sempre alla sua posizione di equilibrio stabile. Il disegno di tutti gli elementi del segno è subordinato esclusivamente all'ottenimento del risultato tecnico perseguito, nel senso che detti elementi adempiono a una funzione tecnica. Pertanto, relativamente ai giocattoli della classe 28, il consumatore informato e ragionevole non percepisce il segno di cui è richiesta la registrazione come riferimento all'origine commerciale del prodotto, bensì come una forma necessaria per raggiungere il risultato tecnico perseguito dal solido denominato «Gömböc». La registrazione del segno tridimensionale limiterebbe le possibilità di scelta dei concorrenti in occasione dell'applicazione della soluzione tecnica, il che è sufficiente per applicare l'impedimento alla registrazione esaminata. La tutela così conferita al marchio d'impresa creerebbe anche un esteso e ingiustificato monopolio, in quanto impedirebbe la commercializzazione di solidi di forma analoga che potrebbero generare un rischio di confusione.

- [4] Per quanto riguarda gli articoli decorativi delle classi 14 e 21, l'impedimento alla registrazione è dato dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, della legge sui marchi, in base al quale sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. La forma tridimensionale del segno rappresenta un disegno attraente e appariscente, che costituisce l'elemento essenziale per la commercializzazione dei prodotti in questione. I consumatori acquistano gli articoli decorativi principalmente a causa del particolare disegno della loro forma. In linea di principio, non può essere esclusa la registrazione come marchio d'impresa di articoli decorativi aventi un disegno tridimensionale, sebbene, quando il disegno appariscente determina l'aspetto della sua forma, vi siano motivi per sostenere che il valore del prodotto risieda in detto disegno della forma.
- [5] Nella sua richiesta di modifica, la richiedente adiva il giudice di primo grado chiedendo di sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale volta a interpretare gli impedimenti alla registrazione applicati. Quanto al merito, essa chiedeva di annullare la decisione nonché di disporre la prosecuzione del procedimento da parte dell'Ufficio. Secondo la richiedente, l'Ufficio era incorso in errore nell'esaminare le condizioni per la registrazione del prodotto denominato «Gömböc» prendendo altresì in considerazione proprietà che non erano visibili nella rappresentazione del segno tridimensionale. Nell'ambito dell'esame degli impedimenti alla registrazione può rilevarsi la presenza di un effettivo nesso causale tra la forma di cui si chiede la registrazione e la funzionalità, ma non la percezione e le deduzioni dei consumatori al riguardo.
- [6] Ritenendo che la domanda di modifica sollevasse una rilevante questione giuridica di principio, sulla base dell'articolo 77, paragrafo 1, della legge sui marchi l'Ufficio presentava una dichiarazione scritta in cui riteneva giustificata la richiesta della richiedente di sollevare una questione pregiudiziale.
- [7] Il giudice di primo grado respingeva la domanda di modifica.

- [8] Relativamente ai giocattoli, ricompresi nell'elenco della classe 28, nell'esaminare gli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della legge sui marchi, detto giudice dichiarava che la raffigurazione consistente in un'unica prospettiva non rivelava del tutto la forma del solido. Secondo l'immagine stampata allegata alla domanda di registrazione, il segno è una raffigurazione di un solido tridimensionale mostrato da un'unica prospettiva in una fotografia realistica in bianco e nero. Il contorno del segno tridimensionale ricorda una mitra e la sua superficie è composta da tre (o forse quattro) lati, separati da spigoli e angoli, senza disegni o iscrizioni. Il segno mostra la forma del prodotto chiamato «Gömböc» in prospettiva. Tuttavia, l'Ufficio aveva erroneamente identificato l'oggetto della domanda con la forma del prodotto noto. Il solido che compare nell'immagine stampata comporta una protezione più estesa, all'interno della quale rientra, come circostanza particolare, il prodotto denominato «Gömböc». Tuttavia, il segno non è caratterizzato dalla sua struttura materiale o dalla sua omogeneità, poiché queste caratteristiche non risultano graficamente.
- [9] In risposta alle questioni che, nella sua istanza, la richiedente aveva proposto di rinviare in via pregiudiziale, il giudice di primo grado dichiarava quanto segue.
- [10] In relazione ai giocattoli, nell'esaminare il risultato tecnico perseguito non occorre analizzare come il pubblico rilevante possa percepire il rapporto tra la forma del prodotto e il risultato menzionato, bensì se tale rapporto oggettivamente esista. In questo caso specifico, il risultato tecnico perseguito attraverso la forma del prodotto è dato dal ritorno all'unica posizione stabile (a destra). A tale riguardo, l'esito dell'esame del rapporto tra il risultato tecnico e la forma non deve essere indicato come giudizio di valore del pubblico, bensì come fatto tecnico. L'impedimento alla registrazione può applicarsi anche quando il risultato tecnico desiderato può essere raggiunto allo stesso modo utilizzando una forma diversa. La caratteristica relativa alla struttura materiale non fa parte del segno di cui si chiede la registrazione, in quanto essa non è rappresentata graficamente. D'altro canto, l'applicazione dell'impedimento alla registrazione di cui trattasi non è subordinata al fatto che la forma ritenuta necessaria debba essere altresì sufficiente per conseguire il risultato tecnico perseguito. Questo è garantito congiuntamente dal materiale e dalla forma della medesima. Senza alterare la forma è possibile modificare il materiale di qualsiasi prodotto in modo tale che il risultato tecnico perseguito non possa più ottenersi. Per questo motivo, in generale è vero che la forma del prodotto costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire tale risultato, giacché a tal fine deve essere anche scelto il materiale appropriato. Di conseguenza, se per applicare l'impedimento alla registrazione in questione fosse possibile valutare le caratteristiche relative alla struttura materiale del prodotto, detto impedimento sarebbe privato di qualsiasi contenuto.
- [11] Circa gli articoli decorativi, il giudice di primo grado non ha condiviso la posizione assunta dall'Ufficio, secondo cui le caratteristiche estetiche conferiscono un valore sostanziale alla forma del segno controverso. Secondo il

giudice summenzionato, da un lato, il valore del «Gömböc» si basa sul fatto che si tratta del primo di una serie di solidi derivanti dalla sfera e tangibili che sono, allo stesso tempo, convessi, omogenei e mono-monostabili; dall'altro, il valore del prodotto è dato dal fatto che esso fornisce una risposta empirica a problemi scientifici in campo matematico. La forma caratteristica e unica del «Gömböc» concretizza questi valori, indipendentemente dalla valutazione della forma sotto il profilo estetico. Il pubblico non cerca nel prodotto un bell'oggetto di design, bensì un'espressione tangibile della matematica, motivo per cui si desidera possederlo come articolo decorativo.

- [12] Il giudice di secondo grado, investito della causa in seguito all'impugnazione interposta dalla richiedente, ha confermato la decisione del giudice di primo grado.
- [13] Il giudice di secondo grado ha sostenuto che non vi erano motivi per esaminare, con riferimento ad altri impedimenti alla registrazione, se il marchio richiesto potesse essere registrato per i prodotti designati. Dall'immagine stampata e allegata alla domanda di registrazione si evince che la protezione richiesta si riferisce ad un segno tridimensionale. L'illustrazione mostra un solido da una prospettiva unica; da tale angolo è possibile distinguere un oggetto la cui forma è delimitata da tre (o forse quattro) lati lisci separati da spigoli e angoli. La modalità di rappresentazione non fornisce alcuna informazione sulla configurazione delle parti del solido non visibili nell'illustrazione, né tanto meno si può stabilire in modo inequivocabile se la figura tridimensionale sia simmetrica o asimmetrica. In tale situazione non è possibile stabilire una corrispondenza tra il prodotto della richiedente noto con la denominazione di «Gömböc» e il segno, né può essere presa in considerazione la caratteristica relativa al raddrizzamento. In ogni caso, il solido di struttura materiale omogenea sviluppato in seguito a calcoli ed esperimenti matematici ha la capacità di tornare alla posizione di equilibrio; tuttavia la struttura materiale non è riprodotta graficamente nell'immagine stampata.
- [14] La modalità attraverso la quale è raffigurato il segno controverso non indica in alcun modo che al solido possa essere associato un tipo di funzionalità, né questa può desumersi dall'elenco dei prodotti. La richiedente non ha limitato tale elenco con riferimento ai giocattoli menzionati nella classe 28, ragion per cui non è possibile sapere quale funzione debba svolgere la forma in oggetto. Nella fattispecie né l'immagine stampata né l'elenco dei prodotti forniscono informazioni sul modo in cui si può giocare con il giocattolo di cui si richiede la registrazione per quanto riguarda la forma o sul modo in cui può essere utilizzato per giocare. D'altra parte, gli articoli decorativi di cui alle classi 14 e 21, per definizione, non perseguono alcun risultato tecnico, dal momento che servono solo ad abbellire l'ambiente, aspetto a cui si riduce la loro utilità.
- [15] Alla luce delle suesposte considerazioni, il giudice di secondo grado ritiene che, in ordine all'impedimento alla registrazione ai sensi del quale è esclusa la registrazione dei segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore

sostanziale al prodotto, i requisiti di registrazione debbano essere esaminati in modo uniforme per l'intero elenco dei prodotti. Dal momento che al solido tridimensionale raffigurato nell'immagine stampata non può essere associata alcuna proprietà tecnica occulta e che il prodotto denominato «Gömböc» non può identificarsi con detto solido, non se ne può apprezzare l'importanza per la storia della scienza. È il particolare disegno della forma del solido tridimensionale, insolitamente sofisticato e ipnotico, che attribuisce valore al prodotto. Si può quindi affermare che la forma dà un valore sostanziale al prodotto; pertanto, la registrazione di tale segno tridimensionale dovrà essere negata. In considerazione del carattere individuale, l'esclusività conferita dalla protezione dei disegni e modelli, ottenuta per l'aspetto esterno, non può essere oggetto di altra forma di protezione. L'obiettivo di interesse generale perseguito dall'impedimento alla registrazione è raggiunto se i segni che presentano caratteristiche tipicamente corrispondenti a un'altra forma di protezione sono esclusi dalla registrazione dei marchi d'impresa.

- [16] La richiedente ha presentato ricorso per cassazione avverso la decisione definitiva, ribadendo la richiesta di avviare un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. Stando alle affermazioni della richiedente nel suddetto ricorso, il giudice di secondo grado avrebbe violato un requisito procedurale essenziale nell'esame dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, della legge sui marchi, nella parte relativa ai giocattoli. La procedura seguita dinanzi all'Ufficio non mirava ad esaminare se, per quanto concerne i giocattoli, la forma dà un valore sostanziale al prodotto, motivo per cui non poteva pronunciarsi su tale impedimento alla registrazione. Dal ragionamento seguito dal giudice di secondo grado, secondo cui il pubblico acquista un articolo decorativo per il suo aspetto esteriore, il che, di per sé, è un motivo sufficiente per applicare l'impedimento alla registrazione, si evince che, a priori, la forma degli articoli decorativi è esclusa dalla registrazione come marchio d'impresa. Contrariamente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, detto giudice non ha esaminato l'esistenza degli impedimenti alla registrazione per ciascun prodotto dell'elenco e sulla base dei criteri applicati [dalla Corte]; inoltre le sue affermazioni non si basano su prove, bensì su ipotesi. La rilevanza del «Gömböc» in quanto oggetto non risiede nella sua funzione artistica, ma nel fatto che essa è determinata mediante criteri scientifici e matematici. Di conseguenza, non è la forma tridimensionale, di cui si chiede la registrazione, ciò che rende eccezionale il giocattolo. Il pubblico non lo acquista a causa del suo aspetto esteriore, bensì perché desidera possedere il simbolo di una delle più importanti scoperte matematiche nella nostra epoca. Per quanto riguarda gli articoli decorativi, nel caso di specie non è la forma ciò che dà un valore sostanziale al prodotto, bensì la scoperta matematica, di cui tale elemento è divenuto un simbolo. Pertanto, in merito ai giocattoli e agli articoli decorativi, la forma di cui si chiede la registrazione non conferisce un valore sostanziale al prodotto. Invocando la difesa dell'interesse pubblico, il giudice di secondo grado rifiuta categoricamente la registrazione come marchio di impresa delle forme protette, come i disegni o modelli, sebbene non esista una base giuridica che escluda una protezione parallela.

Normativa nazionale pertinente

[17] Legge n. XI del 1997 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche (legge sui marchi) nella versione in vigore al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio d'impresa (5 febbraio 2015).

[18] L'articolo 1 della legge sui marchi così dispone:

«1. Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, a condizione che siano adatti a distinguere determinati prodotti o servizi da altri prodotti o servizi.

2. In particolare, un marchio d'impresa può essere costituito dai seguenti segni:

(...)

d) figure piane o tridimensionali, compresa la forma del prodotto o il suo confezionamento».

[19] Articolo 2 della legge sui marchi:

«1. Sono esclusi dalla registrazione i segni non conformi all'articolo 1.

2. Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

b) i segni costituiti esclusivamente:

- dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure
- dalla forma del prodotto necessaria per ottenere il risultato tecnico perseguito, o
- dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto».

[20] Recepimento del diritto dell'Unione.

Articolo 122 della legge sui marchi:

«1. La presente legge recepisce nel diritto ungherese i seguenti atti del diritto dell'Unione:

- a) direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,
- b) 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 d'impresa».

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

- [21] Conformemente alla sentenza pronunciata nella causa C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S e altri, l'obiettivo immediato del divieto di registrare le forme meramente funzionali o che danno un valore sostanziale al prodotto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [punti ii) e iii)], della direttiva di cui trattasi è di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire a perpetuare, senza limiti nel tempo, altri diritti che il legislatore dell'Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza (punti 19 e 31).
- [22] Nella causa C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd, la Corte di giustizia ha stabilito che la ratio degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva consiste nel fatto di evitare che la tutela del diritto di marchio si risolva nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. In tal modo, detta disposizione intende evitare che la tutela conferita dal diritto di marchio si estenda, oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, erigendosi in ostacolo a che questi ultimi possano offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio (punto 78). Per quanto riguarda i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico, è stato dichiarato che tale disposizione è diretta a rifiutare la registrazione delle forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica, talché l'esclusività inerente al diritto di marchio osterebbe alla possibilità per i concorrenti di offrire un prodotto incorporante una funzione siffatta, o almeno la loro libertà di scelta della soluzione tecnica che auspicano adottare per incorporare tale funzione nel loro prodotto (punto 79). Tale impedimento alla registrazione riflette anche l'obiettivo legittimo di non permettere ai singoli di utilizzare la registrazione di un marchio per ottenere o perpetuare diritti esclusivi aventi ad oggetto soluzioni tecniche (punto 82). L'esistenza di tale impedimento alla registrazione costituisce un ostacolo alla registrazione, anche se il risultato tecnico di cui trattasi possa essere conseguito tramite altre forme (punto 83).
- [23] Secondo la sentenza pronunciata nella causa C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy/Benelux-Merkenbureau, quando la registrazione di un marchio è richiesta per diversi prodotti o servizi, l'autorità competente deve verificare che il marchio non ricada nella sfera di applicazione di alcuno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi in relazione a ciascuno dei detti prodotti o servizi e può giungere a conclusioni diverse a seconda dei prodotti o dei servizi considerati (punto 32). In altri casi, la Corte di giustizia ha fornito indicazioni anche nel senso che i tre impedimenti alla registrazione previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva hanno natura autonoma e ciascuno di essi debba applicarsi indipendentemente dall'altro, e nel senso che se è soddisfatto uno solo dei criteri menzionati, il segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, o da una

riproduzione grafica di tale forma, non può essere registrato in quanto marchio (sentenza nella causa C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S, punti 39 e 40, e sentenza nelle cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde, Winward, Rado, punto 44).

- [24] Nella causa C-30/15 P, Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO e altri, la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale dell'Unione europea perché quest'ultimo aveva applicato in maniera errata gli impedimenti alla registrazione contenuti nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, che corrispondono agli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva [di cui trattasi]. Secondo tale sentenza, il segno in causa era costituito dalla forma di un prodotto concreto e non da una forma astratta, per cui si sarebbe dovuta definire la funzione tecnica del prodotto concreto in causa tenendone conto nella valutazione della funzionalità delle caratteristiche essenziali del segno (punto 47). Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nell'esame delle caratteristiche funzionali di un segno, l'autorità competente può effettuare un esame approfondito nel cui contesto si prendano in considerazione, oltre alla rappresentazione grafica e alle eventuali descrizioni presentate all'atto del deposito della domanda di registrazione, gli elementi utili ai fini dell'adeguata identificazione delle caratteristiche essenziali di tale segno (punto 49). Nell'ambito di altre cause (C-299/99 e da C-337/12 P a C-340/12 P), le autorità competenti non sarebbero state nemmeno in grado di analizzare la forma interessata basandosi esclusivamente sulla sua rappresentazione grafica, senza attingere ad informazioni supplementari relative al prodotto concreto (punto 50).
- [25] Nelle cause da C-337/12 P a C-340/12 P, Pi-Design e altri/Yoshida Metal Industry, la Corte, annullando la sentenza del Tribunale, ha respinto la tesi secondo cui, nell'effettuare l'analisi delle caratteristiche funzionali di una forma, ci si dovrebbe limitare alla sua rappresentazione grafica depositata per la registrazione, senza poter prendere in considerazione la forma del prodotto effettivamente commercializzata (punti 52 e 61).
- [26] Secondo la sentenza C-205/13, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva di cui trattasi, diversamente dall'ipotesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non impone l'obbligo di prendere in considerazione in modo imperativo la percezione del pubblico di riferimento dei prodotti o dei servizi (punto 33). La presunta percezione del segno da parte del consumatore medio non è un elemento decisivo nel contesto dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [punto iii], della direttiva, ma può, tutt'al più, costituire un utile elemento di valutazione nell'individuazione delle caratteristiche essenziali del segno (punto 34 e causa C-48/09, Lego Juris A/S/UAMI, punto 76). Possono infatti essere presi in considerazione altri elementi di valutazione quali la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico della forma di cui trattasi, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti simili

o l'elaborazione di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione (punto 35).

Sulla necessità di sollevare le questioni pregiudiziali

[27] Attualmente circa gli impedimenti alla registrazione in questione, in particolare per quanto riguarda le forme tridimensionali, la giurisprudenza della Corte di giustizia non ha ancora raggiunto un grado di sviluppo o di completezza tale da evitare che, pur conoscendola, possano sorgere questioni di interpretazione giuridica che necessitino di ulteriori chiarimenti. I dubbi che potrebbero emergere nell'applicazione del diritto sono i seguenti:

- se, nell'applicare l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [punto ii)], della direttiva, sussista l'obbligo di limitarsi solo alle informazioni esposte nella rappresentazione grafica o se si debbano/possano prendere in considerazione anche ulteriori informazioni;
- nell'applicare l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), in particolare [i punti ii) e iii)], della direttiva, nel caso di un segno costituito dalla forma di un prodotto concreto, quale importanza debba essere attribuita alla percezione del pubblico rilevante e alle informazioni di cui questo dispone;
- nell'applicare l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [punto iii)], della direttiva, quale importanza debba essere attribuita alla protezione parallela esistente e alla natura del prodotto incorporata nella forma.

Di fatto le questioni sollevate presuppongono un problema nell'applicazione del diritto e non hanno ancora ricevuto una risposta pienamente esaustiva dalla Corte di giustizia in ordine agli orientamenti di principio.

Sulla prima questione pregiudiziale

[28] Il segno tridimensionale di cui si chiede la registrazione per i giocattoli ricompresi nella classe 28 è un'immagine fotografica realistica del prodotto noto con la denominazione di «Gömböc». Il prodotto è un solido convesso, omogeneo e mono-monostabile che, in totale, ha due punti di equilibrio, per la precisione uno stabile e uno instabile. Il disegno della forma del solido e la caratteristica relativa alla struttura materiale (composta da un materiale omogeneo) garantiscono che il solido trovi sempre la posizione di equilibrio e che si raddrizzi. Il risultato tecnico perseguito consiste nella capacità della figura tridimensionale di ritornare alla posizione di equilibrio. Pertanto, il prodotto rappresentato graficamente è costituito solo dalla forma del prodotto necessaria per conseguire il risultato tecnico perseguito. Tuttavia, tale risultato tecnico non può essere determinato sulla

base della rappresentazione grafica della forma del prodotto come appare nell'immagine stampata a corredo della domanda di registrazione.

- [29] Nel segno si può riconoscere il prodotto della richiedente denominato «Gömböc». Secondo la dichiarazione iniziale, la richiedente intendeva ottenere protezione per la forma del prodotto. Numerose pubblicazioni hanno diffuso la notizia della creazione del prodotto «Gömböc», che ha ricevuto ampia attenzione dalla stampa ed è anche presentato su un sito web che fornisce informazioni specificamente destinate al pubblico (www.gomboc.eu). Il pubblico rilevante (interessato al prodotto) è quindi consapevole del fatto che il particolare disegno della forma e la struttura di materiale omogeneo del Gömböc garantiscono che l'oggetto trovi sempre la posizione di equilibrio. Ai fini della valutazione della funzione, l'Ufficio ha ritenuto giustificato tener conto delle conoscenze così acquisite. Il giudice di primo grado ha ritenuto che, in base alla rappresentazione grafica del segno, è possibile determinare il risultato tecnico perseguito per mezzo della forma, a prescindere dal fatto che questa non sia di per sé sufficiente a raggiungere detto risultato, in quanto a tal fine è necessaria anche un'altra caratteristica che non figura nella rappresentazione grafica. Tuttavia, seguendo l'interpretazione restrittiva del giudice di secondo grado, è possibile e necessario basarsi solo sulla rappresentazione grafica, nel caso di specie, partendo dal modo in cui il prodotto è rappresentato e dalla sua immagine fotografica realistica mostrata da un'unica prospettiva, non si può stabilire la funzione che costituisce la proprietà caratteristica dell'oggetto rappresentato, vale a dire il fatto che esso torna sempre in posizione dritta, ragion per cui non si può esaminare il risultato tecnico perseguito.
- [30] Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nell'applicare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, la presunta percezione del segno da parte del consumatore medio non deve obbligatoriamente essere presa in considerazione, ma può, tutt'al più, costituire un utile elemento di valutazione (causa C-205/13, punti 33 e 34). D'altro canto, nel caso di un segno costituito dalla forma di un prodotto concreto, qualora non sia possibile analizzare la forma interessata basandosi esclusivamente sulla sua rappresentazione grafica, è stato ritenuto giustificato attingere ad informazioni supplementari relative al prodotto concreto al fine di esaminarne le caratteristiche funzionali (causa C-30/15 P).
- [31] Nel caso della forma di un prodotto che ha acquisito vasta notorietà per il [semplice] fatto di costituire la risposta empirica a un problema teorico formulato nell'ambito di un settore scientifico, può essere necessario valutare la conoscenza del pubblico rilevante circa il prodotto al momento di determinare le caratteristiche del segno. Tale possibilità può essere altresì giustificata dal fatto che, in questo caso, la rappresentazione grafica mostra la figura tridimensionale solo da una prospettiva, ragion per cui non è possibile vedere il disegno complessivo della sua forma. Pertanto, l'estensione della protezione del marchio d'impresa così ottenuta sarebbe troppo ampia giacché, oltre al «Gömböc», si estenderebbe anche a quei prodotti che avessero semplicemente uno dei loro

profili identici o simili all'oggetto rappresentato graficamente nell'immagine stampata.

[32] L'oggetto della questione in esame si traduce nei seguenti termini:

a) se, nel caso di un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto, l'eventuale necessità della forma per ottenere il risultato tecnico perseguito possa essere esaminata solamente alla luce delle caratteristiche determinabili in base alla rappresentazione grafica contenuta nella registrazione, oppure se:

b) qualora il risultato tecnico perseguito non possa essere determinato in base alla rappresentazione grafica, ma il pubblico rilevante sia consapevole del fatto che, per ottenere tale risultato, è necessaria la forma rappresentata, unitamente all'altra proprietà non riprodotta graficamente (la caratteristica relativa alla struttura materiale), tale percezione dei consumatori possa essere presa in considerazione nell'esame dell'impedimento alla registrazione.

Sulla seconda questione pregiudiziale

[33] Basandosi sulla conoscenza del pubblico rilevante sul prodotto, in ordine agli articoli decorativi ricompresi nelle classi 14 e 21, il giudice di primo grado ha dichiarato che la scoperta matematica, attraverso la quale viene fornita una risposta a questioni concernenti la storia della scienza, dà un valore sostanziale al prodotto e che il prodotto rappresentato nel segno è divenuto il simbolo tangibile di tale scoperta.

[34] Anche per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [punto iii)] della direttiva, la questione mira a chiarire se, nell'esame dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione, si possa tener conto della conoscenza, da parte dell'acquirente, del prodotto rappresentato graficamente; in altri termini, se, qualora il segno sia costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, sia possibile applicare l'impedimento alla registrazione quando si può determinare se la forma conferisca un valore sostanziale al prodotto solo basandosi sulla conoscenza del pubblico rilevante.

Sulla terza questione pregiudiziale

[35] Con riferimento al punto a):

Tutte le forme di tutela della proprietà industriale si integrano reciprocamente in modo utile e a uno stesso prodotto possono applicarsi anche diversi tipi di protezione contemporaneamente. Tuttavia, come ha dichiarato la Corte di giustizia nelle sue decisioni, la registrazione come marchio d'impresa non può avere la funzione di conferire al titolare un diritto esclusivo di durata illimitata, eludendo la natura provvisoria del monopolio — di durata limitata — conferito dai brevetti, dai modelli di utilità o dai disegni e modelli.

La figura tridimensionale rappresentata dal segno controverso gode già della protezione conferita ai disegni e modelli. Questo tipo di protezione può essere concesso ai prodotti che, oltre a soddisfare altri requisiti, abbiano un carattere individuale. Nel caso degli articoli decorativi, la forma unica concepita tramite l'attività del suo creatore, in quanto caratteristica estetica, dà a priori un valore sostanziale al prodotto.

La questione in esame è intesa a chiarire se, in caso di prodotti aventi mera funzione decorativa (articoli decorativi), la forma di un prodotto che già beneficia della protezione conferita ai disegni e modelli, sulla base del carattere individuale già dichiarato, non possa a priori essere registrata come marchio d'impresa.

[36] Con riferimento al punto b):

Con riguardo agli articoli decorativi, l'unica funzione è il carattere decorativo; la forma del prodotto, in quanto caratteristica estetica, può conferire di per sé al prodotto un valore sostanziale, che costituisce il motivo per cui il prodotto viene acquistato dall'acquirente. L'oggetto della questione consiste nel determinare se l'impedimento alla registrazione in esame possa applicarsi in relazione ad un prodotto la cui forma risponde unicamente a una manifestazione estetica e a una funzione decorativa; in altri termini, se, per quanto riguarda gli articoli decorativi, occorra necessariamente negare la registrazione delle forme tridimensionali di cui si chiede la protezione.

Budapest, 6 febbraio 2019

(omissis)

[Firme]