



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 128/14**

Lussemburgo, 18 settembre 2014

Sentenza nella causa C-205/13

Hauck GmbH Co. KG / Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik e  
Peter Opsvik A/S

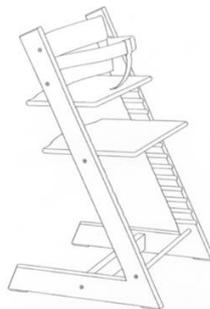
**La registrazione come marchio delle forme imposte dalla funzione del prodotto nonché delle forme che possano conferire differenti valori sostanziali a un prodotto dotato di più caratteristiche può essere esclusa in forza del diritto dell'Unione**

*Il fatto di riservare siffatte forme a beneficio di un solo operatore economico conferirebbe un monopolio sulle caratteristiche essenziali dei prodotti, il che comprometterebbe l'obiettivo della tutela dei marchi*

Il diritto dell'Unione<sup>1</sup> vieta la registrazione dei marchi costituiti esclusivamente da una forma che dà un valore sostanziale al prodotto o che è imposta dalla natura stessa del prodotto.

Peter Opsvik ha sviluppato una sedia per bambini denominata «Tripp Trapp». Tale sedia è costituita da montanti obliqui sui quali sono fissati i suoi elementi, nonché da montanti e da elementi orizzontali a forma di «L», cosa che le conferisce così un alto livello di originalità. Nel 1972 il gruppo Stokke, composto dalla società norvegese Stokke A/S e dalla società olandese Stokke Nederland BV, ha introdotto la sedia Tripp Trapp sul mercato. Anche Peter Opsvik e la società norvegese Peter Opsvik A/S detengono i diritti di proprietà intellettuale sulla forma in questione.

Nel 1998 la Stokke A/S ha depositato presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale una domanda di registrazione per un marchio tridimensionale avente l'aspetto della sedia per bambini «Tripp Trapp». Il marchio è stato registrato a suo nome per «sedie, incluse le sedie per bambini» e raffigurava la seguente forma:



La società tedesca Hauck GmbH & Co. KG fabbrica e distribuisce articoli per bambini, tra i quali due modelli di sedia denominati «Alpha» e «Beta».

La Stokke A/S, la Stokke Nederland BV, Peter Opsvik e la Peter Opsvik A/S hanno presentato un ricorso contro la società Hauck, facendo valere che la vendita delle sedie «Alpha» e «Beta» violava i loro diritti d'autore nonché i diritti derivanti dal marchio registrato. La società Hauck ha proposto, da parte sua, una domanda riconvenzionale chiedendo l'annullamento del marchio. Nel 2000 un giudice olandese ha accolto il ricorso di Stokke e Opsvik per quanto riguarda la violazione

<sup>1</sup> Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag.1). Tale direttiva era applicabile all'epoca dei fatti.

dei diritti d'autore, annullando però al contempo la registrazione del marchio, conformemente alla domanda della società Hauck.

Adito in cassazione, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha posto alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali sui motivi per i quali la registrazione di un marchio costituito dalla forma del prodotto può essere esclusa o dichiarata nulla.

Nella sua sentenza odierna, la Corte sottolinea innanzitutto che **la nozione di «forma imposta dalla natura stessa del prodotto»** comporta che le forme le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto devono, in linea di principio, essere escluse dalla registrazione. Riservare caratteristiche siffatte a favore di un solo operatore economico, infatti, impedirebbe ad imprese concorrenti di attribuire ai propri prodotti una forma utile al loro uso. Inoltre, si tratta di caratteristiche essenziali che il consumatore potrà ricercare nei prodotti concorrenti, dato che questi ultimi mirano a svolgere una funzione identica o simile.

**Riguardo all'impedimento o al motivo di nullità basato sulle «forme che danno un valore sostanziale al prodotto»**, la Corte osserva che tale nozione non può essere limitata alla forma di prodotti aventi esclusivamente un valore artistico o ornamentale, con il rischio di non ricomprendere i prodotti che abbiano, oltre a un elemento estetico importante, caratteristiche funzionali essenziali. Il fatto di considerare che la forma dia un valore sostanziale al prodotto non esclude che altre sue caratteristiche possano anch'esse conferirgli un valore rilevante. Pertanto, l'obiettivo 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 richiede che l'applicazione di tale impedimento o motivo di nullità non sia automaticamente esclusa quando, oltre alla sua funzione estetica, il prodotto in questione assolve anche altre funzioni essenziali. Peraltro, la presunta percezione del segno da parte del consumatore medio non è un elemento decisivo nel contesto dell'applicazione di tale impedimento, ma può, tutt'al più, costituire un utile elemento di valutazione per l'autorità competente quando essa individua le caratteristiche essenziali del segno. Possono 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.

**Riguardo, infine, alla questione se tali due impedimenti alla registrazione possano applicarsi in maniera combinata**, la Corte rileva che gli impedimenti alla registrazione previsti dalla direttiva sui marchi hanno natura autonoma. Pertanto, se è soddisfatto uno solo dei criteri, il segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, o anche da una riproduzione grafica di tale forma, non può essere registrato in quanto marchio.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis 📞 (+352) 4303 2582*