Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

14 luglio 2021 *

«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea tridimensionale – Forma di un rossetto oblunga, conica e cilindrica – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

Nella causa T-488/20,

Guerlain, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da T. de Haan, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Pétrequin, A. Folliard-Monguiral e V. Ruzek, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 giugno 2020 (procedimento R 2292/2019-1), riguardante una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un rossetto oblunga, conica e cilindrica come marchio dell'Unione europea,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Spielmann, presidente, U. Öberg e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

cancelliere: J. Pichon, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 agosto 2020,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 2020,

visto il quesito scritto del Tribunale alle parti del 10 febbraio 2021 ai fini di una risposta in udienza,

in seguito all'udienza del 21 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

Sentenza [1]

[*omissis*]

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

10 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

[*omissis*]

42 In secondo luogo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo all'aspetto estetico pregevole della forma in questione, occorre osservare che secondo la giurisprudenza, la circostanza che taluni prodotti presentino un design di qualità non implica necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti consenta ab initio di distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 (sentenza del 5 febbraio 2020, Forma di una stringa per calzature, T-573/18, EU:T:2020:32, punto 65).

43 Non si può tuttavia escludere che l'aspetto estetico di un marchio che assume la forma dell'imballaggio di un prodotto, nella fattispecie del suo contenitore, possa essere tenuto in considerazione, tra gli altri elementi, per accertare uno scostamento dalla norma e dagli usi del settore, purché tale aspetto estetico sia inteso come richiamante l'effetto visivo oggettivo e inusuale del design specifico del marchio suddetto (sentenza del 12 dicembre 2019, EUIPO/Wajos, C-783/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:1073, punto 32).

44 Di conseguenza bisogna rilevare che la presa in considerazione dell'aspetto estetico del marchio richiesto non deve equivalere ad una valutazione, che per definizione sarebbe soggettiva, sulla bellezza del prodotto di cui trattasi o sulla mancanza della stessa, bensì mira a verificare, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 43, se tale aspetto è idoneo a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale presso il pubblico di riferimento.

[*omissis*]

[1] Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

48 Inoltre secondo la giurisprudenza, la norma e gli usi del settore non possono essere ridotti alla sola forma statisticamente più diffusa, ma comprendono tutte le forme che il consumatore ha l'abitudine di reperire sul mercato [sentenza del 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Forma di una bottiglia scura), T-862/19, EU:T:2020:561, punto 56].

49 Pertanto, tenendo conto delle immagini considerate dalla commissione di ricorso come rappresentative della norma e degli usi del settore interessato, occorre constatare, al pari della ricorrente, che la forma in questione è inusuale per un rossetto e differisce da qualsiasi altra forma presente sul mercato.

50 La commissione di ricorso si è limitata ad appurare la mancanza di scostamento significativo dalla norma e dagli usi del settore. Orbene, se pure è vero, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 19, che il semplice fatto che una forma costituisca una «variante» di una delle forme abituali di un tipo di prodotti non è sufficiente a stabilire che detta forma non è priva di carattere distintivo, il fatto che un settore sia caratterizzato da una considerevole varietà di forme di prodotti non implica che un'eventuale nuova forma sia necessariamente percepita come una di esse.

[*omissis*]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 giugno 2020 (procedimento R 2292/2019-1) è annullata.

2) L'EUIPO è condannato alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Guerlain ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

Spielmann Öberg Spineanu-Matei

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 luglio 2021.

Il cancelliere Il presidente
E. Coulon