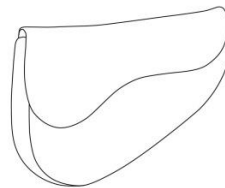


Newsletter

PA IP

Marchi di forma e accessori di moda: la recente decisione "*Dior Saddle Bag*"
(procedimento EUIPO R 32/2022-2)

Christian Dior Couture ("*Dior*") è una nota maison di moda attiva, a livello mondiale, nel settore dell'abbigliamento di lusso e della haute couture in generale. Con particolare riguardo alla famosa borsetta a tracolla c.d. "*Saddle Bag*", Dior ha presentato – in data 24 marzo 2021 – domanda di marchio tridimensionale europeo, avente ad oggetto la relativa seguente forma:



L'ambito di protezione merceologica richiesto includeva taluni prodotti di cui alle Classi di Nizza n. 9 (contenitori e custodie) e n. 18 (pelletteria).

Con decisione dell'11 novembre 2021, l'Esaminatore **EUIPO** respingeva parzialmente la domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 1001/2017 sul Marchio dell'Unione Europea ("**RMUE**"), negando la protezione, per assenza di carattere distintivo, ai seguenti prodotti:

- custodie per occhiali e custodie per telefoni, quanto alla Classe 9;
- articoli in cuoio e similpelle, pelli e pellicce di animali, portafogli, borsellini, portacarte, cartelle di cuoio o similpelle, portachiavi di cuoio o similpelle, borse, portamonete, sacchetti (articoli di pelletteria), borse da viaggio (articoli di pelletteria), borse da toilette e da trucco (vuote), quanto alla Classe 18.

Una tale limitazione merceologica è stata giustificata sulla scorta di due motivazioni principali.

In primo luogo, secondo le prospettazioni dell'Esaminatore, il consumatore - di fronte alla moltitudine di borse e custodie presenti sul mercato - sarebbe istintivamente indotto a guardare all'etichetta dell'articolo proposto, alla sua descrizione/composizione o a qualsiasi elemento verbale o figurativo aggiuntivo comunque raffigurato sul prodotto, piuttosto che alla

CHIOMENTI

sola sua forma. In seconda battuta, ai fini dell'acquisizione del carattere distintivo, la forma richiesta deve essere materialmente differente dalla mera combinazione di elementi base, o comunque comuni a prodotti analoghi e l'Esaminatore non ha riscontrato tale requisito nel caso di specie.

Il 7 gennaio 2022 Dior ha presentato ricorso avverso tale decisione.

In particolare, la ricorrente ha sostanzialmente argomentato che gli articoli in questione, essendo commercializzati da Dior stessa, debbono ritenersi per loro natura lussuosi, costosi e quindi destinati a un pubblico di nicchia. Di conseguenza, il consumatore di riferimento - che non sarebbe un consumatore medio - sarebbe naturalmente indotto a prestare, nella fase di acquisto, un elevato livello di attenzione alle caratteristiche del prodotto offerto in vendita.

Aggiunge poi Dior che il segno in esame rappresenterebbe una forma molto originale di sella da equitazione che, prima del lancio da parte della ricorrente, non era mai stata utilizzata nel mondo della moda: tale soluzione rappresenterebbe quindi una rottura totale con le forme solitamente adottate nel settore merceologico di riferimento e dunque conferma del carattere distintivo del segno richiesto.

La Seconda Commissione di ricorso EUIPO, nell'esaminare il ricorso di Dior, ha innanzitutto ricordato come - pur non essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi - occorre tenere presente che la percezione del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio di forma (che consiste nell'aspetto dei prodotti stessi) rispetto ad un marchio denominativo o figurativo (che consiste in un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che contraddistingue). E ciò in quanto il consumatore medio non è abituato a presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma, o di quella dell'imballaggio, in assenza di qualsiasi elemento grafico o testuale. Può, quindi, risultare maggiormente arduo stabilire il carattere distintivo di un marchio tridimensionale, rispetto a quello di un marchio denominativo o figurativo.

In tali circostanze, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dalla consuetudine del settore sarebbe quindi dotato di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, risultando di conseguenza idoneo a svolgere la sua funzione originaria. L'Ufficio ha poi altresì specificato come, ai fini dell'acquisizione di carattere distintivo, la divergenza della forma oggetto di domanda di registrazione rispetto ai prodotti concorrenti presenti sul mercato deve essere non solo riscontrabile, ma anche "significativa", quindi immediatamente percepibile dai consumatori come indicatore dell'origine commerciale del prodotto.

Sulla scorta di tali assunti, l'Ufficio ha ritenuto che il marchio in esame, nel suo insieme, non si discostasse in modo significativo dalla norma o dalle abitudini del settore della pelletteria.

La Seconda Commissione di ricorso EUIPO ha così parzialmente rigettato con decisione in data 7 settembre 2022 il ricorso di Dior, accordando la registrazione del marchio in relazione a tutti i prodotti rivendicati **ad eccezione** di alcuni ricompresi nella Classe 18 (borse, borsette, sacchetti (articoli in pelle), borse da viaggio (articoli in pelle), borse da toilette e da trucco - vuote).

Il caso è stato infine devoluto dalla Seconda Commissione di ricorso all'Esaminatore per un'ulteriore valutazione in ordine alla domanda, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, avanzata, in via subordinata, da Dior rispetto alla pretesa e successiva acquisizione del carattere distintivo in capo al marchio in virtù dell'uso cui sarebbe stato oggetto, nel tempo, da

parte della ricorrente e sarà quindi interessante seguire quali ulteriori sviluppi avrà questa vicenda.

Le statuizioni dell'Ufficio nel caso in esame si pongono nel solco di altri noti precedenti, quali *in primis* le sentenze del Tribunale UE ("TUE") emesse all'esito dei procedimenti T-409/10 e T-410/10 (casi "Bottega Veneta") in forza delle quali è stata negata a Bottega Veneta International Sarl la registrazione come marchi comunitari tridimensionali di due diverse forme di borsetta, caratterizzate l'una dalla particolare conformazione dei manici, l'altra dall'assenza di dispositivi di chiusura. In tali occasioni, il TUE ha invero rilevato come *«più la forma della quale è richiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto, più è verosimile che tale forma sia priva del carattere distintivo»*.

Di segno opposto, è invece la decisione del TUE nel caso Guerlain (procedimento T-488/20), avente ad oggetto la forma del rossetto "cilindrico" della maison francese, quale marchio tridimensionale. Con tale decisione, il TUE - pur riconoscendo il particolare "affollamento" del settore rossetti quanto alle forme degli stick - ha ricordato come il mero 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»*. Rilevando poi che *«[...] 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»*, il TUE ha accolto la relativa domanda di marchio tridimensionale UE presentata da Guerlain.

Sebbene non si possa inferire tout-court un atteggiamento del TUE più aperto rispetto all'approccio dell'EUIPO quanto alla protezione dei marchi tridimensionali (nella specie, sotto il profilo dell'affinità della forma alle norme e agli usi del settore in esame), il punto di partenza evidente è che si tratta di valutazioni da condursi con stretta aderenza all'ambito merceologico di volta in volta interessato.

Contatti

Paolo Bertoni

Of Counsel - Chiomenti
IP Practice Area
T. +39.0272157679
paolo.bertoni@chiomenti.net

Anna Gardini

Counsel - Chiomenti
IP Practice Area
T. +39.0272157758
anna.gardini@chiomenti.net

Sara Molina

Senior Associate - Chiomenti
IP Practice Area
T. +39.0272157476
sara.molina@chiomenti.net
