

## REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO TRIDIMENSIONALE

**SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. Questioni giuridiche: Capacità distintiva dei marchi di forma. – 3. Questioni giuridiche: Prova d’uso in ambito territoriale. – 4. Conclusioni – 5. Dottrina.**

### **1. IL FATTO.**

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza in commento, ha messo fine ad una controversia, durata circa dodici anni, tra la nota società produttrice di cioccolato Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (la “Lindt”) e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), stabilendo che il famoso coniglietto di cioccolato, altresì noto come “*Gold Bunny*”, non è registrabile come marchio comunitario tridimensionale, in quanto privo del carattere distintivo. La sentenza, si muove sul solco di una consolidata giurisprudenza in materia di caratteri distintivi necessari per ottenere la registrazione di un marchio comunitario.

La vicenda ha inizio, nel maggio 2004, con la presentazione, da parte della Lindt, di una domanda di registrazione come marchio comunitario, per la classe 30 dell’Accordo di Nizza, del segno tridimensionale consistente nella forma di un coniglietto di cioccolato, ricoperto di carta dorata e dotato di un collarino rosso con campanellino. L’UAMI, con decisione del 14 ottobre 2005, ha respinto la domanda ritenendo che il marchio richiesto difettesse del carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b), del Regolamento n. 40/94, rubricato “*Impedimenti assoluti alla registrazione*”, e che tale carattere non fosse stato acquisito neppure in seguito all’uso del marchio, ai sensi dell’art. 7, par. 3 del Regolamento<sup>1</sup>.

La Lindt, nel novembre dello stesso anno, ha impugnato il diniego davanti alla Commissione di ricorso dell’UAMI, che, circa tre anni più tardi, avallando la decisione impugnata, ha rigettato le domande della società produttrice di cioccolato.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (G.U. 1994, L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (G.U. L 78, pag. 1).

Secondo la quarta Commissione, infatti, gli elementi costituenti il marchio di cui si chiedeva la registrazione: vale a dire, la forma, la confezione e il nastro rosso dotato di campanellino, considerati, sia singolarmente, che nel loro insieme, non permettevano di attribuire carattere distintivo al prodotto.

Nello specifico, secondo la Commissione, la forma di un coniglio sarebbe una delle tipiche forme che possono assumere i prodotti di cioccolato, soprattutto durante il periodo pasquale; allo stesso modo, l'incarto dorato ed il nastro rosso con il campanellino non costituiscono elementi di differenziazione, in quanto frequentemente utilizzati per i prodotti di cioccolato a forma di animale. Inoltre, la prova d'uso del marchio fornita dalla Lindt, limitatamente alla Germania, ostava all'applicazione della deroga di cui al terzo paragrafo dell'art. 7 del Regolamento, che richiede, invece, una prova d'uso relativa a tutto il territorio dell'Unione Europea.

La decisione è stata impugnata dalla Lindt con ricorso davanti al Tribunale dell'Unione Europea, sulla base di due motivi di diritto: violazione dell'art. 7, par. 1, lett. b), sulla natura distintiva del marchio, e dell'art. 7, par. 3, sull'acquisizione della natura distintiva mediante l'uso del marchio, del Regolamento n. 40/1994.

Relativamente al primo motivo, il Tribunale ha svolto due valutazioni. Dopo un'attenta analisi dei singoli elementi caratterizzanti il marchio della Lindt, quali la forma di un coniglio seduto accovacciato, la carta dorata, ed il campanellino legato al nastro rosso pieghettato, il Tribunale è passato ad effettuare una valutazione complessiva del marchio. Tale esame si è concluso con esito sfavorevole per la Lindt, poiché il giudice, conformandosi alle considerazioni svolte dalla commissione UAMI, ha ribadito che nessuno degli elementi che compongono il marchio tridimensionale poteva ritenersi dotato di carattere distintivo<sup>2</sup>.

Allo stesso modo, gli ulteriori elementi grafici peculiari del marchio in oggetto, quali gli occhi, i baffi, le zampe del coniglio, non erano in grado di rendere il segno

---

<sup>2</sup> Da una giurisprudenza costante risulta che l'accertamento del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell' art. 7, par. 1, lett. b) del Regolamento 40/94, richiede che tale marchio permetta di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenze del 29 aprile 2004, Procter & Gamble/UAMI, da C-468/01 P a C-472/01 P, Racc. pag. I-5141, punto 32; del 21 ottobre 2004, UAMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Racc. pag. I-10031, punto 42; dell'8 maggio 2008, Eurohypo/UAMI, C-304/06 P, Racc. pag. I-3297, punto 66, e Audi/UAMI, cit., punto 33).

proteggibile, dato che anche questi si ritrovano costantemente in tutti i conigli di cioccolato e non presentano un particolare “*livello artistico che li faccia percepire come un’indicazione dell’origine del prodotto*”<sup>3</sup>.

Anche il secondo motivo è stato respinto. Infatti, il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha ritenuto che il “coniglio di Pasqua” di cioccolato non sia sconosciuto al di fuori della Germania, anzi sia largamente diffuso, al punto che esso determina nei consumatori la medesima impressione generale in tutta l’Unione Europea, ed è, per tali motivi, privo del carattere distintivo nella totalità degli Stati membri. Ne consegue che il marchio, per essere registrabile ai sensi del par. 3, dell’art. 7 del Regolamento, deve aver acquisito carattere distintivo, in seguito all’uso, in tutto il territorio dell’Unione.

La Lindt ha impugnato la sentenza avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea<sup>4</sup>, chiedendone l’annullamento. La Corte di Lussemburgo ha rigettato il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b) del Regolamento, in virtù del principio secondo cui la valutazione della distintività del marchio deve compiersi in funzione dei prodotti per i quali è richiesta la registrazione e della percezione che degli stessi ha il pubblico di riferimento, e sul presupposto secondo cui, di conseguenza, solo un marchio che diverga in modo significativo dalla norma o dalle abitudini del settore (perciò suscettibile di svolgere la sua funzione di indicazione d’origine) possiede carattere distintivo<sup>5</sup>.

Ugualmente, la Corte, riportandosi alla giurisprudenza comunitaria secondo cui, ai sensi dell’art. 7, par. 3 del Regolamento, un marchio può essere registrato solamente qualora sia fornita la prova che lo stesso, per l’uso che ne è stato fatto, abbia acquisito il

---

<sup>3</sup> V. punto 49 sentenza Tribunale.

<sup>4</sup> Come noto, il giudizio di impugnazione ordinaria avverso le decisioni del Tribunale dell’Unione Europea è un giudizio di legittimità che non tocca le valutazioni di merito. Quando la Corte accoglie l’impugnazione può rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo decida nel merito, ovvero, se ritiene che lo stato degli atti lo consenta, può trattenerla e statuire sulla controversia. In caso contrario, conferma la decisione impugnata. In sintesi, l’impugnazione europea ordinaria contro le decisioni del Tribunale costituisce un’ipotesi di impugnazione a critica vincolata, per soli motivi di diritto, dinanzi ad un organo chiamato a compiere un giudizio rescindente di legittimità della decisione impugnata. In tal senso, P. BIAVATI, *Diritto processuale dell’Unione Europea*, Milano, 2009, p. 399.

<sup>5</sup> Corte Giust. CE, 22 giugno 2006, (August Storck/UAMI) C- 25/05 P, in *Foro. it.*, 2006, I, p. 659 punto 28 della decisione; M. BARRUTO, *La capacità distintiva secondo la Corte di Giustizia*, in *La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina*, v. 1, in C. RUPERTO (a cura di), p. 1267.

carattere distintivo anche nella parte dell'Unione Europea in cui inizialmente non aveva tale carattere, ha negato che, nel caso in questione, la Lindt avesse fornito la prova d'uso del proprio marchio in tutto il territorio dell'Unione Europea, non rilevando, in proposito, che il marchio fosse stato oggetto di registrazione nei singoli Stati membri. Infatti, sebbene tali registrazioni costituiscano un dato di fatto che può essere preso in considerazione nel processo di registrazione di un marchio comunitario, l'UAMI non è vincolato ai requisiti previsti e alle valutazioni svolte a livello nazionale dalle competenti autorità, né tanto meno può ritenersi obbligato a registrare un marchio tenendo conto di tali rilievi. Sulla base di tali considerazioni, la Corte non ha potuto che respingere il ricorso e confermare la sentenza del Tribunale di primo grado.

## **2. QUESTIONI GIURIDICHE: CAPACITÀ DISTINTIVA DEI MARCHI DI FORMA.**

Dalla lettura della sentenza in esame, si nota come i giudici di Lussemburgo abbiano, anche in questa decisione, inteso proseguire una linea interpretativa perseguita già da diversi anni nell'ambito dei marchi di forma.

Infatti, la giurisprudenza comunitaria, in virtù della copiosa casistica esaminata in tale materia (dalla forma delle pasticche per i detersivi a quella delle confezioni dei succhi di frutta), ha estrapolato un principio cardine, in base al quale la forma ed il colore del prodotto o delle confezioni, per poter essere registrati e protetti come marchi, devono, *“nel contesto nel quale essi sono impiegati,...presentarsi effettivamente come un segno distintivo”* ed essere *“idonei...a trasmettere informazioni precise, in particolare quanto all'origine di un prodotto o di un servizio”*<sup>6</sup>.

La stessa giurisprudenza, ha precisato che la tutela dell'estetica del prodotto è strettamente condizionata dalla conformità alla nozione di marchio che si rinviene nell'art. 2 della Direttiva n. 89/104/CE, secondo cui *“possono costituire marchi di*

---

<sup>6</sup> Così, Corte Giust. CE, 24 giugno 2004, C-49/02, in *Giur. ann. dir. ind.* 2004, p. 1423 e ss.; analogamente, Trib. CE, 19 settembre 2001, T-129/00, ivi, 2002, p. 1169 e ss., che precisa che è *“sufficiente che il marchio consenta al pubblico interessato di distinguere il prodotto o il servizio contrassegnato nei confronti di quelli che hanno un'altra origine commerciale e di concludere che tutti i prodotti o i servizi che esso designa sono stati fabbricati, commercializzati o forniti sotto il controllo del titolare di tal marchio, al quale può attribuirsi la responsabilità della loro qualità”*.

*impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente...a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*", e nel corrispondente art. 4 del Regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.

In altre parole, affinché un'entità possa essere considerata come segno distintivo, deve essere idonea a comunicare al pubblico qualcosa che vada oltre l'oggetto stesso, e più precisamente deve svolgere una funzione di distintività<sup>7</sup>.

L'innovazione apportata dalla giurisprudenza comunitaria, si rinviene proprio nell'aver evidenziato che non sempre la forma del prodotto è segno distintivo, e di conseguenza non sempre è tutelabile come marchio. Tale conclusione deriva dalla considerazione che la valutazione di idoneità cui si riferisce l'art. 4 del Regolamento n. 40/94, secondo cui possono costituire marchi comunitari *"la forma dei prodotti o del loro confezionamento"*, sarebbe astratta, generalizzata e compiuta *a priori*.

Al contrario, l'idoneità generale della forma ad essere marchio deve essere verificata in concreto, con riferimento all'oggetto della specifica registrazione, in quanto essa *"non implica che i segni appartenenti a tale categoria possiedano necessariamente, in relazione ad un dato prodotto, carattere distintivo"*<sup>8</sup>.

In proposito, la giurisprudenza fa notare che forma o colore, diversamente da quanto avviene in riferimento ai marchi denominativi o figurativi che rappresentano segni *"indipendenti dall'aspetto dei prodotti che contraddistinguono"*, sono generalmente considerati come *"semplici proprietà delle cose"*, dotati di un *"potere di attrazione o decorativo, senza trasmettere alcun significato"*<sup>9</sup>, e specifica, altresì, che sebbene tali aspetti estetici *"ben possano trasmettere talune associazioni di idee e suscitare sentimenti, per contro risultano poco idonei a comunicare informazioni precise, tanto più in quanto vengono abitualmente e ampiamente utilizzate dalla pubblicità e nella commercializzazione dei prodotti e dei servizi per il loro potere attrattivo, al di fuori di qualsiasi messaggio preciso"*<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> In tal senso, in dottrina, C. GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996, pp. 188-194; S. SANDRI, *Percepire il marchio: dall'identità del segno alla confondibilità*", Forlì, 2001, pp. 49-123; ID., *Il marchio personificato*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, p. 68 e ss.; G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, pp. 51 e ss.

<sup>8</sup> Trib. CE, 19 settembre 2001, T-129/2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, p.1169 e ss.

<sup>9</sup> Corte Giust. C.E., 24 giugno 2004, C-49/02, in *Giur. ann. dir. ind.* 2004, p.1423 e ss.

<sup>10</sup> Corte Giust. C.E., 6 maggio 2003, C-104/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, p.1283 e ss.

Da ciò deriva la conseguenza che, mentre il consumatore *“ha l’abitudine di percepire immediatamente marchi denominativi o figurativi...come segni identificativi dell’origine commerciale del prodotto, lo stesso non varrebbe necessariamente allorché il segno si confonde con l’aspetto esteriore del prodotto”*<sup>11</sup>.

Infatti, *“il consumatore non farebbe, di regola, un’associazione precisa tra la forma tridimensionale del prodotto ed una determinata sua origine, ma si limiterebbe a percepire tale forma come preferibile sotto il profilo tecnico ovvero per alcuni aspetti estetici, oppure non le attribuirebbe alcun significato particolare”*<sup>12</sup>.

Non sarebbe abitudine del consumatore, dunque, *“presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico e testuale”*, con la conseguenza che *“potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo”*<sup>13</sup>.

Premesso che la valida registrazione, come marchio, di forme e colori del prodotto, o della confezione, è condizionata dalla capacità degli stessi ad essere percepiti dal pubblico dei consumatori come segni distintivi, si pone l’ulteriore problema di stabilire quando possa affermarsi la presenza di tale presupposto.

La Corte di Giustizia ed il Tribunale di Primo Grado, su tale questione affermano anzitutto che: *“più la forma per la quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui si tratta, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94”*<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Corte Giust. C.E., 24 giugno 2004 C-49/02, cit.; stesso senso anche, Trib. C.E., 5 marzo 2003, T-194/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1542 e ss., che ha affermato che *“I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall’immagine del prodotto da essi designato non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi, ma occorre tenere conto, nell’ambito di applicazione di tali criteri, che in tal caso la percezione da parte del pubblico non è necessariamente la stessa che nel caso di un marchio nominativo, figurativo o tridimensionale non costituito dall’immagine del prodotto poiché, mentre il pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l’immagine del prodotto stesso”*. Sul punto, anche Trib. C.E., 9 ottobre 2002, T-36/01, *ivi*, 2003, 1487 e ss. e spec. a p. 1494, punto 23.

<sup>12</sup> Corte Giust. C.E., 7 ottobre 2004, C-136/02, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, p. 1235 e ss.

<sup>13</sup> Corte Giust. C.E., 7 ottobre 2004, C-136/02, in *Giur. ann. dir. ind.*, cit.; Corte Giust. C.E., 29 aprile 2004, C-473/01 P e C-474/01, *ivi*, 2004, p. 1417 e ss.

<sup>14</sup> Corte Giust. C.E., 29 aprile 2004, C-468/01 P e C-472/01 P, in punto 37 della decisione.

Pertanto, secondo la giurisprudenza europea, sono privi di tale carattere tutti quei marchi che, *“dal punto di vista del pubblico destinatario, vengono comunemente usati nel commercio per la presentazione dei prodotti interessati”*; ed inoltre, sono privi di tale carattere i marchi che *“non divergono sostanzialmente da talune forme di base dei prodotti di cui trattasi, comunemente impiegate nel commercio”* e che *“non si distinguono sufficientemente da altre forme comunemente utilizzate ... non consentendo al pubblico destinatario di distinguere in modo immediato e certo (i prodotti contraddistinti) da quelli aventi una diversa origine commerciale”*.

In sintesi, la giurisprudenza sopra richiamata, tende a negare la registrazione come marchio di tutte le forme che siano sostanzialmente corrispondenti a quelle con cui il prodotto o la sua confezione si presentano abitualmente sul mercato.

Inoltre, la sussistenza del carattere distintivo del prodotto, non può essere affermata sulla base del fatto che la forma di cui si chiede la registrazione presenti delle differenze rispetto alle altre conosciute dal *“consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto”*<sup>15</sup>, ove tali differenze vengano percepite come delle semplici *“varianti”*, che rientrano dunque nell’immagine generale con la quale il consumatore si raffigura il prodotto o la sua confezione, ed alle quali il pubblico dunque *“pensa spontaneamente”*. Ciò premesso, più la forma per la quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui si tratta, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento n. 40/94<sup>16</sup>. Con l’ulteriore precipitato che *“solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo”*<sup>17</sup>.

Da quanto sinora esposto emerge che, ai fini della sussistenza del carattere distintivo in capo alla caratteristica dell’aspetto esteriore del prodotto o della sua confezione che si

---

<sup>15</sup> In tal senso, Corte Giust. C.E., 7 ottobre 2004, C-136/02 in *Giur. It.*, 2005, p. 963 e ss. (con nota di D’ANGELO) ed in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, p. 1235.

<sup>16</sup> Corte Giust. C.E., 7 ottobre 2004, C-136/02, cit.

<sup>17</sup> Corte Giust. C.E., 22 giugno 2006, C- 25/05 P, cit.

vorrebbe tutelare come marchio, è necessaria una differenza “qualificata” rispetto al panorama preesistente.

Una differenza “significativa”, che non solo dunque esista oggettivamente, ma sia tale da poter essere percepita come deviazione dall’aspetto che il consumatore, sulla base dei precedenti contatti con prodotti dello stesso tipo, potrebbe ragionevolmente attendersi dal prodotto stesso.

In sostanza, per essere segni distintivi in sé e per sé (ed indipendentemente da ogni uso sul mercato), forma e colore dovrebbero discostarsi da quelli con cui il prodotto si presenta normalmente sul mercato, in misura tale da essere notati e da rendere i prodotti sui quali vengono apposti riconoscibili rispetto agli altri a disposizione.

### **3. QUESTIONI GIURIDICHE: PROVA D’USO IN AMBITO TERRITORIALE.**

La tutela del marchio è prettamente territoriale, in quanto il marchio è un diritto di proprietà che tutela un segno in un territorio determinato.

All’interno dell’Unione Europea, la tutela dei marchi nazionali e di quelli comunitari coesiste. Tuttavia, sussiste una differenza; ai fini della determinazione dell’uso effettivo di un marchio nazionale sono rilevanti solo i casi di utilizzo nel territorio dello Stato membro in cui il marchio è registrato, anche nel caso in cui il titolare lo utilizzi altrove. L’uso di un marchio comunitario, invece, deve essere valutato, tenendo in considerazione l’uso che ne è stato fatto in tutto il mercato interno dell’Unione Europea, essendo irrilevante la prova che faccia riferimento ad un utilizzo limitato solo in alcuni Stati membri.

Da ciò, si desume che la prova dell’uso effettivo del segno necessita della dimostrazione della sua rilevanza commerciale nell’ambito dei 27 Stati membri dell’Unione.

### **4. CONCLUSIONI.**

Premesse tali considerazioni sul marchio di forma, occorre ora valutare se il coniglietto Lindt, con la sua forma, l’incarto dorato ed il nastro rosso con campanellino, avesse i requisiti per essere registrato come marchio comunitario.

La Corte di Giustizia, correttamente, ha ritenuto che la forma del medesimo fosse banale, standardizzata e generalizzata come quella degli altri coniglietti di cioccolata



utilizzati, nella tradizione cattolica, per festeggiare la Pasqua ed il Natale, e per di più che neanche i suoi elementi decorativi fossero talmente originali, creativi ed inventivi da renderlo riconoscibile tra gli altri prodotti dello stesso settore.

Pertanto, ove alla Lindt fosse stata concessa la possibilità di registrare come marchio la forma comune “*Gold Bunny*”, essa avrebbe monopolizzato non solo un segno, ma direttamente la stessa attività produttrice di quel bene, in quanto alle altre imprese dello stesso ambito merceologico, sarebbe stato vietato l’uso di un segno identico o somigliante a quello registrato, salvo il consenso della stessa.

A diversa conclusione, si sarebbe pervenuti ove il carattere distintivo del coniglietto fosse stato dimostrato mediante la prova che lo stesso, benché privo di particolarità nella forma e negli elementi decorativi, a seguito dell’uso fatto, avesse acquisito uno specifico carattere distintivo anche nella parte dell’Unione Europea in cui inizialmente non aveva tale caratteristica.

A tale riguardo, viene in considerazione l’art. 3, par. 3, della Direttiva n. 89/104/CE, a mente del quale: “*Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo*”. Normalmente, si ritengono indici dell’acquisto di capacità distintiva fattori come l’intensità e l’estensione geografica dell’uso del marchio, la quota di mercato detenuta dai beni o servizi dal medesimo contrassegnati, l’entità degli investimenti effettuati a titolo promozionale, la percentuale degli esperti del settore che, grazie al marchio, identificano i prodotti come provenienti da una determinata impresa<sup>18</sup>.

Da quanto esposto si nota che non è bastato, per l’impresa produttrice di cioccolato, allegare e dimostrare che il marchio aveva acquisito capacità distintiva, in seguito all’uso,

---

<sup>18</sup> In giurisprudenza, Trib. C.E., 29 aprile 2004, T- 399/02, in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu): “*Dalla giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 3.3 della Direttiva 104/89 [ora 95/2008] risulta che l’acquisizione di un carattere distintivo con l’uso del marchio richiede che almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata. Tuttavia, le circostanze nelle quali la condizione collegata all’acquisizione di un carattere distintivo con l’uso possa essere considerata soddisfatta non possono essere accertate solo in base a dati generali ed astratti, come percentuali determinate. Occorre altresì tenere conto, ai fini dell’acquisizione di un carattere distintivo mediante l’uso, di fattori come – fra l’altro – la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio e l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo. Mezzi di prova adeguati in proposito sono, in particolare, dichiarazioni di camere di commercio e di industria o di altre associazioni professionali nonché sondaggi di opinione*”.

soltanto in Germania, Austria e Regno Unito, dovendosi l'ambito territoriale considerare più esteso. D'altra parte, l'impresa non ha fatto alcun accenno a strategie commerciali, eventualmente intraprese, per accentuare sempre di più la funzione distintiva del suo prodotto, sia presso i consumatori germanofoni, che presso i consumatori di altri Paesi.

Infatti, come ribadito più volte dalla dottrina, qualora “*l'estetica del prodotto, pur scarsamente differenziata da quella dei concorrenti, sia stata memorizzata dal pubblico in funzione identificatrice di uno ed un solo imprenditore*” e che “*questa memorizzazione non è verosimilmente 'spontanea', ma riflette presumibilmente investimenti di natura promozionale diretti a stimolare l'attenzione del pubblico sui pur marginali elementi di caratterizzazione del bene, la protezione come marchio appare giustificata dall'interesse di tutelare questi investimenti*”<sup>19</sup>.

In conclusione, sebbene la Corte raramente ha riconosciuto, ai marchi di forma, la capacità distintiva, anche sulla base della prova d'uso, è evidente che, nel caso in questione, le carenze istruttorie della Lindt non potevano indurre il Giudicante a decidere diversamente.

## **5. DOTTRINA.**

In dottrina, tra gli altri, si segnalano i contributi di M. BARRUTO, *La capacità distintiva secondo la Corte di Giustizia*, in *La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina*, v. 1, in C. RUPERTO (a cura di), Milano, 2005; C. GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996; S. SANDRI, *Percepire il marchio: dall'identità del segno alla confondibilità*, Forlì, 2001; S. SANDRI, *Il marchio personificato*, in *Riv. dir. ind.*, 2006; D. SARTI, *I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004; G. SENA G., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007.

---

<sup>19</sup> D. SARTI, *I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, p. 1432.