

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

14 marzo 2014 (\*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario consistente nell'apposizione di un fiore su un bavero – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-131/13,

**Lardini Srl**, con sede in Filottrano (Italia), rappresentata da P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato da P. Bullock e N. Bambara, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 13 dicembre 2012 (procedimento R 2578/2011-1), concernente una domanda di registrazione di un segno costituito da un fiore apposto su un bavero come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka (relatore) e V. Kreuschitz, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° marzo 2013,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2013,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell'udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

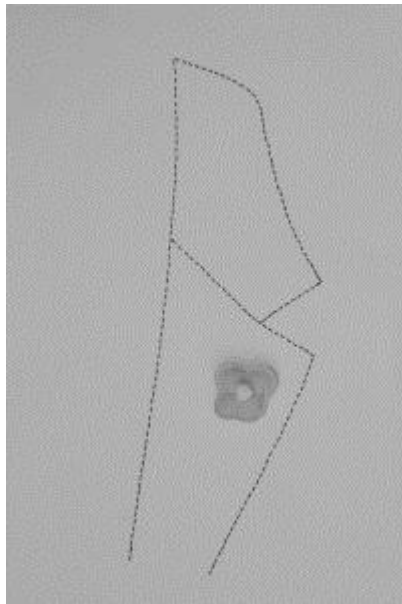
**Sentenza**

**Fatti**

- 1 Il 15 marzo 2011 la Lardini Srl, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),

ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

- 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione, identificato dalla ricorrente come marchio di tipo «altro», è raffigurato qui di seguito:



- 3 Nella domanda di registrazione, il marchio di cui trattasi è descritto nel modo seguente: «Il marchio consiste in un fiore stilizzato tridimensionale apposto sul bavero dell'indumento. Nell'esemplare del marchio il profilo tratteggiato del bavero ha il solo scopo di indicare la posizione del marchio e non costituisce parte del medesimo».
- 4 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Giacche, giacconi, cappotti, soprabiti e impermeabili».
- 5 Con decisione dell'11 novembre 2011 l'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione del marchio richiesto per l'insieme dei prodotti indicati al precedente punto 4 in quanto il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. A suo avviso, il marchio richiesto sarebbe percepito come un ornamento e una decorazione piuttosto che come un marchio. Il consumatore medio, pertanto, non sarà in grado di distinguere i prodotti del marchio richiesto da quelli aventi una diversa provenienza commerciale.
- 6 Il 16 dicembre 2011 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI avverso la decisione dell'esaminatore, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
- 7 Con decisione del 13 dicembre 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto, in sostanza, che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 dal momento che, da un lato, esso era rappresentato in modo troppo impreciso per essere memorizzato e utilizzato dal consumatore di riferimento come strumento efficace di differenziazione sul mercato e, dall'altro, esso rappresentava un elemento comunemente utilizzato per ornare i prodotti di cui trattasi. La Commissione di ricorso ha rilevato, in particolare, che la presenza di un fiore sugli indumenti era frequente e che il consumatore l'avrebbe percepita come un semplice ornamento.

## Conclusioni delle parti

8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l’UAMI alle spese.

9 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

### **In diritto**

10 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, attinente alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

11 La ricorrente ritiene, in sostanza, che il marchio richiesto sia idoneo a svolgere, grazie alla peculiare forma e all’inusuale posizionamento, una funzione distintiva per i prodotti da esso coperti.

12 L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

13 In via preliminare, si deve constatare che il marchio richiesto è un «marchio di posizione». A questo riguardo si deve osservare che né il regolamento n. 207/2009 né il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), menzionano i «marchi di posizione» come particolare categoria di marchi. Tuttavia, dal momento che l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 non contiene alcun elenco esaustivo dei segni atti a costituire marchi comunitari, tale circostanza è irrilevante quanto al carattere registrabile dei «marchi di posizione». Risulta inoltre che i «marchi di posizione» si avvicinano alle categorie dei marchi figurativi e tridimensionali, in quanto hanno ad oggetto l’applicazione di elementi figurativi o tridimensionali alla superficie di un prodotto. Tuttavia, la qualificazione di un «marchio di posizione» quale marchio figurativo o tridimensionale o quale categoria specifica di marchi è irrilevante nell’ambito della valutazione del suo carattere distintivo [sentenza del Tribunale del 15 giugno 2010, X Technology Swiss/UAMI (Colorazione arancione della punta di un calzino), T-547/08, Racc. pag. II-2409, punti da 19 a 21].

14 Infatti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. L’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento enuncia che «[i]l paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell[’Unione europea]».

15 Secondo costante giurisprudenza, i marchi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono quelli considerati inadatti a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [sentenze del Tribunale del 20 maggio 2009, CFCMCEE/UAMI (P@YWEB CARD e PAYWEB CARD), T-405/07 e T-406/07, Racc. pag. II-1441, punto 33, e del 21 gennaio 2011, BSH/UAMI (executive edition), T-310/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 23].

16 Un carattere distintivo minimo è tuttavia sufficiente affinché non sia applicabile l’impedimento assoluto alla registrazione definito all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [sentenze del Tribunale del 19 settembre 2001, Henkel/UAMI (pasticca rotonda rossa e bianca),

T-337/99, Racc. pag. II-2597, punto 44, e del 29 settembre 2009, The Smiley Company/UAMI (Rappresentazione della metà di un sorriso di smiley), T-139/08, Racc. pag. II-3535, punto 16].

- 17 Il carattere distintivo di un segno dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo in cui esso viene percepito dal pubblico di riferimento [sentenze della Corte del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C-398/08 P, Racc. pag. I-535, punto 34, e del 9 settembre 2010, UAMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, Racc. pag. I-8265, punto 32; sentenza del Tribunale del 12 marzo 2008, Compagnie générale de diététique/UAMI (GARUM), T-341/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 30].
- 18 È alla luce dei suesposti principi che occorre esaminare il presente ricorso.
- 19 Il marchio richiesto consiste nell'apposizione sul bavero dei prodotti coperti da tale marchio, all'altezza dell'occhiello, di un fiore costituito da quattro petali bombati di dimensioni diverse ricavati attraverso quattro cuciture longitudinali impresse su un unico pezzo di tessuto, con una pallina, del pari in tessuto, posta nel punto in cui le cuciture si incrociano per creare un pistillo. Si tratta quindi di un marchio avente una posizione ben precisa.
- 20 Dal momento che i prodotti coperti dal marchio richiesto, vale a dire le giacche, i giacconi, i cappotti, i soprabiti e gli impermeabili, sono prodotti di consumo corrente, il pubblico di riferimento ai fini della valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto è costituito, nel caso di specie, dal consumatore medio normalmente accorto e informato.
- 21 La ricorrente sostiene che il marchio richiesto ha carattere distintivo, segnatamente per la sua forma particolare e per il suo inusuale posizionamento. A suo avviso, la forma non convenzionale del marchio richiesto sarebbe sufficiente a conferirgli carattere distintivo. Allo stesso modo, essa addebita alla commissione di ricorso di aver giudicato che il marchio richiesto non fosse distintivo in quanto i fiori apposti sul bavero di una giacca svolgerebbero una funzione decorativa. In proposito, la ricorrente ritiene che l'uso di apporre un fiore sul bavero della giacca sia ormai da tempo caduto in desuetudine, salvo durante cerimonie particolarmente eleganti. Oltretutto, si tratterebbe di fiori freschi e non di stoffa. Infine, sarebbe inusuale, se non impossibile, trovare in commercio capispalla offerti in vendita che rechino sul bavero un fiore di stoffa.
- 22 Quanto alla forma del fiore che costituisce il marchio richiesto, la commissione di ricorso ha ritenuto che fosse troppo sommaria per poter essere memorizzata dal consumatore di riferimento. In particolare, essa ha giudicato che le cuciture che rappresentano i quattro petali fossero difficilmente distinguibili. La commissione di ricorso ha, in sostanza, concluso che fosse difficile riconoscere il fiore nella rappresentazione proposta del marchio richiesto.
- 23 Le considerazioni della commissione di ricorso richiamate al precedente punto 22 devono essere accolte. Infatti, si deve ritenere che il marchio richiesto, come presentato dalla ricorrente, sia molto semplice e non rivesta caratteristiche particolari o un aspetto facilmente e immediatamente memorizzabile dal pubblico di riferimento, che gli consenta di essere considerato un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti di cui trattasi. Anche ammesso che, nella rappresentazione del marchio richiesto, il pubblico possa riconoscere un fiore, esso, in quanto posto all'altezza dell'occhiello situato sul bavero di un indumento, non è peraltro sufficientemente distintivo per poter identificare l'origine commerciale dei prodotti da esso designati.
- 24 Occorre aggiungere che, come altresì rilevato dalla commissione di ricorso, il consumatore è abituato alla presenza di un ornamento, incluso un fiore, sul bavero di una giacca. Un fiore apposto in tal modo sarà considerato come un semplice ornamento. Di conseguenza, il consumatore gli assegnerà una funzione esclusivamente decorativa e non lo considererà come un segno distintivo idoneo a distinguere la merce di un produttore da quella dei suoi concorrenti.

- 25 A questo riguardo si deve ricordare che un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, soltanto se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, al fine di consentire al pubblico di riferimento di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale (v. sentenza Rappresentazione della metà di un sorriso di smiley, cit., punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Come risulta dalle considerazioni sopra illustrate, è evidente che ciò non si verifica nel caso di specie.
- 26 Quanto al posizionamento del marchio richiesto sui prodotti di cui trattasi, vale a dire il bavero delle giacche, dei cappotti e degli altri prodotti indicati al precedente punto 4, la commissione di ricorso ha espressamente rilevato, al punto 15 della decisione impugnata, che un occhiello è sovente praticato su tale parte degli indumenti e che si tratta di una posizione in cui vengono usualmente fissati spille, fiori, medaglie, riconoscimenti, ma non marchi. Tali rilievi devono essere accolti. Infatti, è notorio che un fiore possa adornare un occhiello posto sul bavero di un indumento. Tale circostanza riduce ancor più la capacità del marchio richiesto di fungere da indicazione di origine commerciale dei prodotti di cui trattasi.
- 27 La ricorrente afferma che la commissione di ricorso avrebbe ammesso che il bavero dei capispalla costituisce una posizione inusuale per apporvi il marchio di impresa. Essa ne deduce che tale circostanza dimostrerebbe che il marchio richiesto abbia carattere distintivo.
- 28 Tale argomento non può essere accolto. Infatti, si deve rilevare che, al punto 17 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che i marchi dei produttori di giacche non sono usualmente apposti sul bavero di queste ultime.
- 29 Occorre ritenere che il consumatore non presuma usualmente l'origine commerciale dei capispalla facendo riferimento ad un segno apposto sul bavero di essi. Allo stesso modo, la mera affermazione secondo cui sarebbe inusuale, se non impossibile, trovare in commercio capispalla il cui bavero sia adornato da un fiore di stoffa non può attestare che l'origine commerciale di un indumento sia dedotta a partire da un fiore apposto sul suo bavero.
- 30 Inoltre, al punto 15 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha fatto in particolare riferimento al «fiore all'occhiello», ricordando la tradizione di inserire un fiore naturale nell'occhiello sul bavero di una giacca. Inutilmente la ricorrente fa valere che una simile tradizione sia caduta in desuetudine. Infatti, come sottolineato al precedente punto 26, è notorio che un fiore possa adornare un occhiello situato sul bavero di un indumento. Il fatto che nel caso di specie il fiore non sia naturale, ma in stoffa, non muta tale conclusione, dal momento che esso sarà comunque percepito come un ornamento.
- 31 Per di più, va rilevato che, agli occhi del pubblico di riferimento, gli ornamenti presenti sul bavero di un capospalla tendono a confondersi con l'aspetto visivo di tale indumento. Nel caso di specie, tale tendenza è accentuata dal fatto che l'ornamento è composto dalla stessa materia degli indumenti sul bavero dei quali è apposto, vale a dire la stoffa.
- 32 Ne consegue che, al punto 25 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha correttamente concluso che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo.
- 33 Gli altri argomenti della ricorrente non invalidano tale conclusione.
- 34 Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe applicato un criterio di valutazione del carattere distintivo errato. Aniché verificare se il marchio richiesto fosse distintivo agli occhi del pubblico rilevante per i prodotti di cui trattasi, essa avrebbe incentrato il suo esame su un giudizio puramente estetico, in particolare valutando il livello di stilizzazione del segno. Analogamente, la

commissione di ricorso avrebbe operato una valutazione estetica del tutto discrezionale, dal momento che avrebbe messo a confronto il marchio richiesto con altri due marchi comunitari (nn. 9 763 905 e 2 535 813) raffiguranti un fiore stilizzato ed avrebbe affermato che tali due marchi fossero tutelabili.

35 A tale proposito, si deve constatare che la commissione di ricorso non ha ritenuto che il marchio richiesto non fosse idoneo a distinguere i prodotti a motivo della sua estetica o della sua semplicità, ma, più precisamente, in ragione della mancanza di elementi atti a rendere detto marchio distintivo e tali da consentire al pubblico rilevante di considerarlo indicativo dell'origine commerciale dei prodotti da esso coperti. Nonostante la commissione di ricorso, al punto 14 della decisione impugnata, abbia indicato che il marchio richiesto non rappresentava il disegno depurato di un fiore e che esso era rudimentale dal punto di vista della forma, essa non ha in alcun modo giudicato il carattere estetico del marchio richiesto, ma unicamente la sua capacità distintiva (v. punto 22 supra). Pertanto, essa non ha imposto criteri di valutazione discriminatori e non era incorsa in errore nella valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto.

36 Per quanto riguarda il confronto del marchio richiesto con esempi di marchi invocati dalla stessa ricorrente, la commissione di ricorso ha unicamente messo in luce il fatto che tali marchi anteriori raffigurassero un'autentica stilizzazione di un fiore, dato che gli elementi che lo componevano potevano essere chiaramente identificati. Il marchio richiesto, per parte sua, è segnatamente caratterizzato da una forma non sufficientemente definita.

37 Considerato tutto quanto precede, occorre respingere il motivo unico nonché il ricorso nel suo insieme.

#### **Sulle spese**

38 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

39 Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

#### **IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)**

dichiara e statuisce:

**1) Il ricorso è respinto.**

**2) La Lardini Srl è condannata alle spese.**

Prek

Labucka

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 marzo 2014.

Firme

---

\* Lingua processuale: l'italiano.