

DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 3 giugno 2022

Nel procedimento R 1839/2021-5

L'Absolut Company Aktiebolag
SE-117 97 Stoccolma
Svezia

Richiedente/ricorrente

rappresentata da Greyhills Rechtsanwälte Partnerschaftslinguaggio mbB Glombitza
Luckhaus Steinberg, Unter den Eichen 93, 12205 Berlino, Germania

Ricorso concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n.
18 023 659

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da V. Melgar (Presidente e Relatore), R. Ocquet (Membro) e S. Rizzo
(Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

- 1 Con domanda depositata in data 15 febbraio 2019, The Absolut Company Aktiebolag ("la richiedente"), rivendicando la priorità del marchio svedese n. 2019-00031 con data di deposito del 3 gennaio 2019, chiedeva la registrazione del marchio 3D



come marchio dell'Unione europea ("MUE") per il seguente elenco di prodotti limitato al 5 aprile 2019:

Classe 33 – Bevande alcoliche, ovvero vodka.

- 2 Nel corso del procedimento dinanzi all'esaminatore vi sono stati diversi scambi di corrispondenza con la richiedente in merito al carattere distintivo del segno richiesto. L'Ufficio ha mantenuto la posizione secondo cui la domanda è priva di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, mentre la richiedente sostiene che il segno possiede una capacità distintiva sufficiente, conforme alla funzione principale di un marchio, tale da consentire ai consumatori di identificare il produttore dei prodotti, vale a dire "vodka" (classe 33).
- 3 In data 9 settembre 2021, l'esaminatore adottava una decisione ("la decisione impugnata") con la quale rifiutava integralmente il marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. La decisione si fondava sulle seguenti conclusioni principali:
 - L'Ufficio ha basato il proprio esame su tutte le prove contenute nel fascicolo. Ciò include sia gli esempi forniti dal richiedente sia quelli risultanti dalle ricerche, dalle conoscenze e dalle ricerche dell'Ufficio.
 - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno richiesto nel suo complesso come non distintivo e non come marchio di un particolare titolare. Gli elementi che appaiono sul segno non sono in sospeso o presentano

un'impressione generale che si discosti in modo significativo dalle consuetudini e dalle norme sul mercato corrispondente.

- Poiché, nonostante l'analisi dell'Ufficio basata su tale esperienza, la richiedente sostiene che il marchio richiesto è distintivo, spetta alla richiedente fornire indicazioni concrete e comprovate atte a dimostrare che il marchio richiesto è dotato di carattere distintivo, intrinseco o acquisito in seguito all'uso; si trova nella posizione migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
- La richiedente sosteneva che il marchio richiesto è dotato di carattere distintivo nel settore merceologico di riferimento. A sostegno di ciò, ha fornito argomentazioni relative ai mercati delle bevande alcoliche in generale (dal mercato degli Stati Uniti, sostenendo che si applicano al mercato dell'UE) e, in particolare, alla vodka. Ha presentato esempi di bottiglie di bevande alcoliche, tra cui vodka, e campioni, spiegando le diverse caratteristiche del marchio richiesto, fornendo esempi di giurisprudenza e di domande e registrazioni di MUE a sostegno delle proprie argomentazioni. Ha inoltre introdotto una dichiarazione di esperti e informazioni sul lancio del prodotto.
- L'Ufficio ha analizzato tutte le argomentazioni e le prove presentate, ritenendoli comunque insufficienti a confutare l'analisi dell'Ufficio. Il ragionamento dell'Ufficio è stato spiegato chiaramente (utilizzando esempi) e giustificato sulla base della giurisprudenza consolidata e della prassi attuale. In particolare, ha fornito esempi di forme di bottiglie che sono state oggetto di rifiuto di registrazione.
- Infine, l'Ufficio ha esaminato le perizie prodotte dalla richiedente. L'opinione della richiedente che "(...) se il pubblico dell'UE è abituato a modelli e confezioni di prodotti molto diversi, comprenderà naturalmente che tali modelli di prodotti, nella misura in cui sono particolarmente unici e si distinguono dall'affollamento, fungono anche da identificatore di origine nel commercio (enfasi rimozione)" e che il pubblico di riferimento è abituato a prestare attenzione alla forma, al colore, alla superficie e ad altri elementi di una bottiglia per determinare l'origine del suo contenuto, non è stato rafforzato da ulteriori elementi di prova.
- La vodka è un buon consumo di massa e il livello di attenzione dei consumatori di riferimento è medio. Tutte le prove fornite sia dall'Ufficio sia dalla richiedente dimostrano che esiste una grande varietà di forme, forme, colori e caratteristiche, che si combinano in modi diversi. Benché la bottiglia della richiedente possa essere di aspetto differente da altre forme presenti sul mercato di riferimento (che si differenziano da ciascuna di esse per certi aspetti, in combinazione con le caratteristiche disponibili sul mercato), ciò non significa che la domanda della richiedente sia inaspettata e distintiva all'interno di un tale ambiente concorrenziale. Il consumatore medio percepirà questo packaging come una mera variazione di un contenitore. In

linea con la giurisprudenza citata, ciò non è sufficiente affinché tale marchio di forma sia considerato distintivo.

- Per le ragioni sopra esposte, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, con la presente la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 023 659 è respinta per tutti i prodotti rivendicati.
- 4 Il 29 ottobre 2021 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendo che la decisione fosse annullata integralmente. La memoria contenente i motivi del ricorso è pervenuta il 7 gennaio 2022.

Motivi del ricorso

- 5 Le argomentazioni formulate nei motivi del ricorso si possono sintetizzare come segue:
- L'esaminatore applica, evidentemente, un criterio di esame troppo rigido e un errore laddove ha concluso che il marchio richiesto, considerato nel suo complesso, non si differenzia da altre forme di bottiglie sul mercato di riferimento, e sarebbe percepito come semplici variazioni di tali forme esistenti nell'ambiente di mercato e che il marchio richiesto non sarebbe dunque idoneo a impegnare la memoria del pubblico destinatario verso una determinata origine di origine e non potrebbe essere inteso come un'indicazione di origine.
 - In particolare, è contestato che i consumatori rilevanti nel mercato della vodka percepirebbero il segno richiesto come non distintivo e non come il marchio di un particolare titolare. A sostegno del proprio punto di vista, l'Ufficio basa la propria analisi delle caratteristiche individuali asseritamente comuni del marchio richiesto, principalmente sulla propria "esperienza acquisita" piuttosto che sulle ampie prove fornite dalla richiedente nel corso del procedimento di domanda e sulle testimonianze fornite da esperti riconosciuti nel settore dei modelli di bottiglia per bevande alcoliche.
 - Se è vero che l'esaminatore riconosce debitamente — sulla base delle prove fornite sia dall'Ufficio sia dalla richiedente, che il marchio di forma richiesto è diverso dall'aspetto di altre forme presenti sul mercato di riferimento, che si differenzia da ciascuna di esse per quanto riguarda gli aspetti rilevanti, in particolare per quanto riguarda la combinazione di caratteristiche disponibili sul mercato della vodka per bottiglie, l'Ufficio ritiene tuttavia falsamente che l'oggetto della domanda, considerato nel suo complesso, non sia "inaspettato" e "distintivo" in un ambiente concorrenziale e che il consumatore medio percepisca il contenitore in questione semplicemente come un contenitore.
 - Nella misura in cui l'Ufficio afferma nella decisione impugnata che i consumatori sul mercato di riferimento sarebbero consapevoli della diversità di forme, colori e caratteristiche individuali delle bottiglie di vodka e non comprenderebbero, pertanto, che la forma e la presentazione della vaschetta

(bottiglia) richiesta funzionerebbero come "marchio", vale a dire indicare una particolare origine di origine, l'Ufficio commette errori di diritto, considerando che il semplice fatto che il settore commerciale di riferimento in questione sia caratterizzato da una varietà di forme di prodotto, motivi di superficie e colori, non significa che un motivo nuovo non sarà percepito come un motivo nuovo.

- In un avviso di impedimento supplementare emesso il 5 novembre 2019, l'Ufficio ha presentato sette immagini, poco leggibili, di bottiglie di vodka di terzi al fine di definire il settore di mercato delle bottiglie di vodka considerate rilevanti dall'Ufficio e di corroborare la precedente affermazione dell'EU IPO secondo cui il MUE contestato non sarebbe ammissibile alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

- È alla luce del quadro giuridico applicabile e delle argomentazioni e delle prove presentate dalla richiedente a sostegno della registrabilità che è necessario esaminare se l'Ufficio ha violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, pur concludendo che il marchio richiesto è privo di carattere distintivo per i prodotti (bevande alcoliche, ovvero vodka) che copre.
- In primo luogo, dalle prove prodotte inizialmente dall'esaminatore e ancor più dalle prove prodotte e depositate dalla richiedente risulta che il settore interessato dalla vodka è caratterizzato da una varietà di bottiglie, chiusure di bottiglie, imballaggi, etichette e motivi applicati alla struttura del vetro di tale bottiglia, le cui rappresentazioni sono mostrate nelle osservazioni presentate all'EU IPO dalla richiedente all'EU IPO.
- Sebbene la decisione impugnata sembri condividere l'opinione della richiedente secondo cui il mercato rilevante delle bottiglie di vodka è caratterizzato da una varietà di forme, colori, modelli di vetro e strutture dei contenitori di vodka, l'Ufficio ha già errato nel primo presupposto che la maggior parte di queste bottiglie siano contenitori banali che servono unicamente a contenere un liquido. Nello specifico, nell'ambiente di mercato delle bottiglie di vodka — e a parte i contenitori più regolarmente plasmati e colorati — esiste una serie di contenitori distintivi, che "si distinguono dall'affollamento" e servono non solo a uno scopo funzionale (vale a dire, effettuare all'interno della vodka [vodka] liquida), ma anche l'ulteriore finalità altrettanto importante di indurre il pubblico interessato all'origine commerciale di tali prodotti utilizzando una confezione specifica e memorizzabile.
- Il consumatore europeo mediamente attento e avveduto di prodotti derivati dalla vodka è ben consapevole di tale pratica nel mercato di riferimento ed è quindi abituato ad attribuire una principale "funzione di marchio" (vale a dire una funzione di fonte commerciale) a tali prodotti aventi carattere distintivo

come segno 3D complesso, nella misura in cui si discosta in modo notevole dalle norme e dalle consuetudini del settore interessato.

- Perquanto riguarda il settore commerciale delle bottiglie di vodka, è altresì rilevante notare che, a differenza del settore, ad esempio, "bottiglie gin", che nel complesso possono avere un aspetto diverso, le bottiglie di vodka presentano effettivamente alcuni estetici e caratteristiche comuni. I colori più usati su bottiglie di vodka sono bianco, blu e argento e trasparenti, simbolizzanti il colore. Anche la maggior parte delle bottiglie di vodka è cilindrata, mentre solo alcune di esse presentano un collo stretto relativamente breve.
- In tale situazione di fatto, il marchio richiesto non è privo di carattere distintivo per i prodotti rivendicati nella Classe 33 (vodka). Nel valutare la tutelabilità di una forma di confezionamento come indicazione di origine, è importante verificare se le forme di confezionamento siano generalmente utilizzate per il design di marca nel settore dei prodotti rivendicati, qui nel settore della vodka, e se queste siano comprese dal pubblico destinatario come indicazione dell'origine e se da ciò si è sviluppata una prassi industriale, come nel caso delle confezioni di vodka (cfr. il Tribunale federale dei brevetti tedesco GRUR 1998, 584, 585 "bottiglia googly"; EUIPO Marken R 1999, 366, 368; "GRANINI- Bottle").
- È quindi necessario collegare il grado di unicità della confezione in questione, che indica una specifica origine commerciale, alla situazione e alla prassi specifiche nel rispettivo settore merceologico. Se, come nel caso di specie, non è possibile riscontrare nei settori rilevanti dei prodotti una combinazione comparabile di forme, colori dei box a vite per bottiglia e strutture e ripiani di superficie in vetro unici, dove le deviazioni non sono limitate a sfumature memorizzabili di dimensioni più ridotte, ma piuttosto notevole e refrigerabile nel suo complesso, il pubblico considererà tipicamente il design concreto e l'gettone della confezione del prodotto come dotato di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Nel settore della vodka, una varietà alquanto limitata di colori, ornamenti/strutture superficiali e forme sono comuni. Nella misura in cui le bottiglie e le forme si discostano, ciò è dovuto non da ultimo alla peculiarità dei prodotti, i quali, da un lato, come liquidi trasparenti, non hanno forma fissa e, dall'altro, le loro proprietà e la loro origine non sono evidenti. Al fine di rendere distinguibili i prodotti anche se non sbarcati a distanza e di attirare l'attenzione su un particolare prodotto e di fornire un incitamento all'acquisto, l'impressione esterna della confezione deve quindi essere vistosa, il che porta a modelli di confezionamento diversi in questo settore.
- Inseguito alla limitazione dell'elenco di prodotti alle "bevande alcoliche, segnatamente vodka" per il marchio di forma (MUE) di forma sud (MUE), e secondo le indagini e le prove conclusive fornite dalla richiedente, la varietà di forme per quanto riguarda determinate caratteristiche di design è, in realtà,

alquanto limitata. In questa gamma di prodotti, relativamente tout, slim, bottiglie allungate sono comuni e i colori blu, bianco/trasparente, rosso e tutt'al più — sporadicamente — oro o nero per le bottiglie dominate. L'uso di un cappuccio a vite tratteggiato è del tutto insolito in questo caso, infatti, non si trova affatto. Una struttura superficiale simile a smartphone, simile a quella del marchio richiesto, non si trova nemmeno in tutto l'ambiente di mercato delle bottiglie di vodka. Lo stesso vale per il fondo unico rettangolare della bottiglia. I corpi di bottiglie nell'ambiente di mercato delle bottiglie di vodka tendono a avere forme cilindriche piuttosto scorrevoli e non forme rette combinate con un collo molto breve e un fondo di bottiglia rettangolare. Le capsule di bottiglie nell'ambiente di mercato sono diverse (fatta eccezione per le bottiglie ABSOLUT ® della richiedente stessa) e non usano in alcun caso il rame colorato.

- Isuddetti elementi del disegno o modello, propri del disegno di bottiglia del richiedente e che si riferiscono a un'origine di origine originaria della richiedente, non sono nemmeno presenti separatamente nell'ambiente di mercato di liquori o vodka leggeri. La combinazione di questi elementi è a maggior ragione eccezionale in tale contesto di mercato e richiama in particolare l'attenzione del telespettatore sul prodotto della richiedente, identificando al pubblico una determinata origine di origine del prodotto, di cui è responsabile solo una sola impresa. Nel complesso, l'insieme di queste caratteristiche distingue quindi il marchio di forma richiesto in modo talmente chiaro dalle forme, dalle forme e dai colori abituali di bottiglie di vodka che il pubblico di riferimento può facilmente riconoscere la produzione di bottiglia immaginativa del richiedente e quindi come un'indicazione di una particolare società di fabbricazione responsabile del prodotto in questione.
- Dato che il pubblico destinatario è abituato al fatto che elementi di design straordinari della natura di cui trattasi non servono solo alla decorazione del prodotto o al trasporto del liquido all'interno del prodotto, ma sono specificamente destinati a consentire ai consumatori di distinguere i prodotti così contraddistinti da prodotti concorrenti nel medesimo mercato per quanto riguarda la fonte del prodotto (semplicemente guardando la bottiglia da una distanza senza i marchi denominativi aggiuntivi allegati), è proprio la consuetudine e le norme del commercio di spiriti chiari e vodka che, in particolare, fanno pensare al consumatore di una particolare bottiglia. Pertanto, il pubblico di riferimento, con un livello di attenzione almeno medio, sarà sorpreso da tale colorazione di forma facilmente memorizzabile, da un lato, e dal disegno/modello esterno di formato applicato a una parte del corpo per cui si richiede protezione, dall'altro, e percepirà lo stesso come discostarsi in modo significativo dalla norma e dagli usi del settore della vodka in grado di indicare l'origine dei prodotti in questione.
- Pertanto, la divisione Esame dell'EUIPO ha commesso un errore nel ritenere che il MUE richiesto non fosse dotato di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò è particolarmente vero se si considera che l'esaminatore non è stato chiaramente in grado di fare riferimento a picchi di bottiglia sostanzialmente simili nel segmento di

mercato rilevante delle bottiglie di vodka, cosa che lo ha portato, in definitiva, a non fare più alcun riferimento specifico a picchi specifici nell'ambiente di mercato. Infatti, si limita a fare riferimento alla richiedente in termini molto generali e ampiamente mediante l'acquisizione di "esperienze" dell'Ufficio dalle quali potrebbe dedurre che il prodotto oggetto della domanda sarebbe comune e non molto diverso dalle prospettive preesistenti sul mercato in questione.

- Per lo meno se il richiedente, come nel caso di specie, ha fornito informazioni specifiche sull'ambiente del marchio e ha fornito prove esaustive al riguardo, l'Ufficio non può basarsi astrattamente sull'asserita acquisizione di "esperienza" da parte dell'Ufficio per negare la protezione a una domanda di marchio dell'Unione europea sulla base della presunta mancanza di carattere distintivo.
- Dal solo punto di vista dello Stato di diritto, i fatti che portano l'Ufficio a rifiutare il marchio sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione devono essere giuridicamente plausibili, verificabili e pienamente azionabili. Se l'Ufficio ignora sia le opinioni degli esperti indipendenti sia le prove presentate dal richiedente nell'ambiente di mercato nel settore della vodka, è pressoché impossibile per quest'ultimo presentare controargomentazioni adeguate sulla tutelabilità al fine di confutare il rigetto sulla base della mera "esperienza acquisita", laddove le prove concrete fornite dal richiedente siano in contraddizione con le ipotesi non comprovate fatte dall'EUIPO sulla base della propria "esperienza acquisita". Ciò è illegittimo e non può essere accolto.
- Contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata del 6 settembre 2021, il ragionamento e la motivazione dell'Ufficio non sono stati spiegati in modo chiaro utilizzando esempi e giustificati sulla base di una giurisprudenza consolidata e restano del tutto incomprensibili e in contraddizione con principi consolidati della giurisprudenza.
- Nella misura in cui l'esaminatore ha fornito un numero limitato di esempi di forme di bottiglie che sono state oggetto di rifiuto di registrazione, questi casi non sono paragonabili al caso di specie in quanto le forme, i colori, le strutture superficiali e altre combinazioni delle stesse non si discostano sostanzialmente dalle consuetudini e dalle norme del commercio in questi casi. Mentre l'esaminatore ha cercato invano di fornire esempi di bottiglie nel segmento di bottiglie di vodka aventi lo stesso colore, in realtà non ne ha tenuto conto perché ha ignorato che il colore che è stato espressamente rivendicato per il marchio di forma in questione, vale a dire per il tappo a vite, è "rame", vale a dire non "oro". Al riguardo, l'esaminatore non ha tenuto conto dello specifico colore "rame" rivendicato per l'applicazione contestata, oltre al fatto che l'uso di questo colore (per la chiusura della bottiglia) è del tutto unico e non deve essere visto nell'intero segmento di mercato delle bottiglie di vodka.

- Il fatto che il prodotto oggetto della domanda non sia privo di capacità distintiva è stato sottolineato anche dalla richiedente attraverso la presentazione di un certificato di registrazione proveniente dagli Stati Uniti (USPTO) per lo stesso marchio di forma complesso. Anche se l'EUPO potrebbe non essere vincolato dalla decisione dell'USPTO, che conferisce protezione alla stessa forma/disegno sughero di bottiglia, la registrazione oggetto di registrazione negli Stati Uniti è comunque indicativa della capacità del marchio di distinguere i prodotti così contraddistinti (vodka) sul mercato.
- Infine, l'esaminatore incaricato ha commesso uno snaturamento dei fatti affermando chiaramente che la testimonianza del sig. Richard Michael Woodard (doc. 4) avrebbe effettivamente "supportato" la posizione dell'Ufficio in merito alla non registrabilità.
- L'esaminatore è evidentemente sbagliato nell'affermare che il perito avrebbe confermato la posizione dell'Ufficio in merito alla non registrabilità. Mentre il testimone esperto ha confermato la tendenza del mercato di riferimento a utilizzare modelli diversi, ha chiaramente rilevato che la bottiglia in questione è chiara e comprende una serie di caratteristiche inconsuete che, in combinazione tra loro, sono memorizzabili nel complesso e consentono ai consumatori di distinguere la bottiglia da altre fonti di vodka concorrenti sullo stesso mercato semplicemente facendo riferimento alla sua forma e al suo aspetto generale e senza che sia necessario leggere l'etichetta.
- In sostanza, il perito teste ha chiaramente affermato che, in base alla sua esperienza, il marchio per il quale è stata presentata la domanda ben può servire, nel commercio, come un'indicazione di origine e può anche funzionare come marchio a sé stante per i prodotti così designati, vale a dire la vodka. Dal momento che il sig. Woodard non è stato coinvolto nel disegno della bottiglia in questione, la sua perizia in qualità di testimone indipendente ha un elevato valore probatorio, che non è stato adeguatamente preso in considerazione dall'esaminatore presso l'EUPO, il quale ha commesso un errore di diritto anche in tal senso.
- È altresì inconcepibile perché la giurisprudenza comunitaria citata dalla richiedente a sostegno della registrazione e i riferimenti, in particolare, a:

- (21/12/2018, R 1737/2018-4, DEVICE OF A BOTTLE BEARING A



disegno decorativo BENEATH A RED SEAL (fig.)



- (31/03/2014, R 525/2013-2, SHAPE OF A BOTTLE (3d))

- (20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II,



EU:C:2011:680);

sono stati considerati "irrilevanti" dall'esaminatore. Contrariamente a quanto osservato dall'esaminatore, i settori merceologici non sono diversi, per lo meno non per quanto riguarda la prima decisione sopra menzionata relativa a una bottiglia tridimensionale di bottiglia spiritosa di Bacardi rivendicando la protezione per "bevande alcoliche (tranne le birre)", che include anche "vodka". In questo caso, come per gli altri due casi di cui sopra, si è concluso che le confezioni di bottiglie sono complessivamente distintive e dovrebbero poter procedere alla registrazione come MUE.

- Il caso e la giurisprudenza summenzionati sembrerebbero essere direttamente comparabili al caso di specie. Sebbene la confezione di vodka qui in esame non sia costituita da un "punto rosso" o da un "emblema" simile sulla confezione, esso è tuttavia costituito da una serie di altre caratteristiche molto fantasiose e insolite, le quali, valutate congiuntamente, sono molto più della semplice somma delle loro parti e consentono direttamente al pubblico destinatario di percepire il segno richiesto come un'indicazione dell'origine commerciale. Nella misura in cui l'esaminatore ha fatto riferimento ad altre forme di confezionamento nel settore di riferimento delle bottiglie di vodka, è evidente che esse hanno un aspetto completamente diverso e possono quindi essere distinte facilmente dalla bottiglia oggetto della domanda.
- Allo stesso modo, l'esaminatore non è stato in grado di addurre ragioni plausibili per le quali:
 - la chiusura della bottiglia molto insolita in corrispondenza del lamina separato, ognuna con il colore inusuale "rame" sparse nell'ambiente di



mercato di riferimento ;

- telai per catturare la bottiglia, costituiti da linee verticali e orizzontali che



coprono la maggior parte del retro della bottiglia in vetro ;

- la struttura superficiale innovativa ed eccezionale di Facebook applicata ai lati della bottiglia, che non è da vedere sull'intero mercato e

contribuisce a rendere facilmente riconoscibili la confezione di vodka



- L' "effetto ottico" creato dalla rimozione del suono copiata attraverso e percepito anche dalla parte frontale della bottiglia perché anche l'interno dell'etichetta sul retro è anche di colore "rame", svincolabile attraverso la bottiglia e la bevanda trasparenti e "riflesso" attraverso lo stivamento, creando così un'impressione memorizzabile e inusuale della confezione



di vodka vista dalla parte anteriore ;

- la "forma quadrata" insolita del fondo della bottiglia in deroga alle norme e alle consuetudini del commercio di riferimento (le bottiglie nel settore della vodka sono generalmente "cilindriche" o "oval" e non contengono un fondo a forma quadrata) e con un effetto ottico "a liscio" creato dal tappo "rame" colorato "sbignare" la bottiglia; il liquido



trasparente all'interno del fondo della bottiglia non deve essere percepito come caratteristiche arbitrarie distintive (che indicano una fonte di marca) di una bottiglia di vodka, quando infatti ciascuna delle caratteristiche arbitrarie di cui sopra, da sola, potrebbe servire in commercio come marchio.

- Inoltre, tutte le caratteristiche arbitrarie del segno richiesto, valutate e apprezzate nel loro insieme e in combinazione tra loro, saranno considerate dal pubblico destinatario come un riferimento all'origine commerciale dei prodotti così contraddistinti. Il semplice fatto che gli elementi singolari del marchio richiesto possano essere utilizzati anche da altri in commercio non può costituire un ampio motivo di rifiuto della protezione del MUE contestato, purché non sia inteso a mostrare una norma o una consuetudine in questo settore.
- Infine, come affermato nella citata giurisprudenza della Commissione di ricorso, un segno può svolgere contemporaneamente diverse funzioni. Il semplice fatto che esso possa avere anche altre funzioni, e anche avere scopi decorativi nelle parti, non costituisce un impedimento alla sua registrazione, a meno che non si stabilisca che tali altre funzioni predominano in modo tale che il pubblico non percepisca più il segno come un riferimento a un'origine commerciale dei prodotti. Quest'ultima, tuttavia, non si verifica nel caso di specie, come è stato dimostrato e sostenuto da ampie perizie di testi.

- Ne consegue che i consumatori di riferimento potranno ripetere o evitare l'esperienza di acquisto dei prodotti così confezionati (vodka) unicamente sulla base della particolare combinazione dei diversi elementi arbitrari, dei quali il marchio dell'Unione europea complesso oggetto della domanda di sospensione. Poiché il segno richiesto è altamente distintivo di per sé anche in assenza di elementi denominativi e poiché il segno capitato corrisponde a una combinazione di varie caratteristiche di fantasia che, vista e valutata congiuntamente, sono più della semplice somma degli elementi che lo compongono, il marchio non incorre nel motivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Conclusione

- Pertanto, la richiedente chiede che la Commissione accolga il ricorso, annulli la decisione impugnata e consenta al marchio dell'Unione europea di procedere alla registrazione.

Motivazione

- 6 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.
- 7 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 e all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. Ed è ricevibile.

L'oggetto del marchio richiesto ai sensi dell'articolo 3 REMUE

- 8 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, REMUE, la rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione. Di conseguenza, l'ambito di protezione della presente domanda si estende al segno così come è stato depositato. Il segno è stato depositato come "marchio di forma" come segue:



- 9 È chiaramente visibile e sorprendente che gli elementi che hanno un colore, infatti, non hanno solo un colore, ma anche differenti sfumature o sfumature che spaziano dal rame al marrone o all'oro. Poiché tali caratteristiche sono chiaramente mostrate sulla rappresentazione del marchio richiesto, che costituisce quindi l'oggetto del marchio, la Commissione deve tenerne conto in sede di esame del marchio richiesto in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione.
- 10 A tal riguardo, la tesi della richiedente, così come espressa davanti all'esaminatore e anche nella memoria contenente i motivi del ricorso, secondo cui il marchio contiene un solo colore, vale a dire "rame", non può convincere la considerazione della rappresentazione del marchio come depositata dalla richiedente.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

- 11 Ai sensi dell'articolo 4 RMUE, un marchio comunitario può essere costituito dalla forma di un prodotto o dal suo confezionamento, purché tale forma possa distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese.
- 12 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione "i marchi privi di carattere distintivo".
- 13 Secondo la giurisprudenza, i marchi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che, dal punto di vista del pubblico pertinente, sono comunemente utilizzati in commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati o per i quali esistono, quantomeno, elementi concreti che consentano di concludere che essi possono essere utilizzati in tal modo (20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 19; 03/12/2003, T-305/02, bottle bottle, EU:T:2003:328, § 28). I segni di cui a tale articolo non sono in grado di svolgere la funzione essenziale del marchio, ossia quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, di consentire così al consumatore che li ha acquisiti di ripetere l'esperienza, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione di un successivo acquisto (v. 27.02.2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 20.11.2002, T-79/01 & T-86/01, kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 19, T-324/01 & T-110/02, Zigarrenform/Goldbarren, EU:T:2003:123, § 29; 03.12.2003, T-305/02, bottiglia, EU:T:2003:328, § 28).
- 14 Inoltre, per quanto riguarda i marchi tridimensionali, tanto più la forma per cui si chiede la registrazione assomiglia alla forma che con maggiore probabilità assumerà il prodotto in questione, maggiore è la probabilità che la forma sia priva di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Per contro, un marchio che si discosti in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore e che soddisfi quindi la sua funzione essenziale originale non è privo di carattere distintivo (v. 12.02.2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 49; 29.04.2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 39).
- 15 Per quanto riguarda la valutazione delle diverse componenti, occorre ricordare che un segno costituito da una combinazione di elementi, ciascuno dei quali è privo di carattere distintivo, può essere distintivo a condizione che prove concrete, quali, ad esempio, il modo in cui i vari elementi sono combinati,

indichino che il segno è superiore alla somma degli elementi che lo compongono (20.11.2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 29; 03.12.2003, T-305/02, bottiglia, EU:T:2003:328, § 40).

- 16 Secondo una giurisprudenza altrettanto consolidata, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili ad altre categorie di marchi (v.20.10.2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680 e giurisprudenza ivi citata).
- 17 Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, occorre tener conto del fatto che la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale costituito dall'aspetto del prodotto stesso e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, costituito da un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti in base alla loro forma o alla forma della loro confezione in assenza di qualsiasi elemento verbale o grafico, e potrebbe quindi risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che nel caso di un marchio denominativo o figurativo (v.20.10.2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46 e giurisprudenza ivi citata).
- 18 In tali circostanze, solo un marchio che si discosti in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore e soddisfi quindi la sua funzione essenziale di indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.207/2009 (v. 20.10.2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47 e giurisprudenza ivi citata).

Gruppo di riferimento pertinente

- 19 Il carattere distintivo di un marchio può essere valutato soltanto, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione alla percezione che ha il pubblico destinatario di tali prodotti o servizi (v. 27.02.2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27, 20.11.2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 20).
- 20 Occorre altresì rilevare che la percezione dei marchi da parte del pubblico di riferimento è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v.22.06.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
- 21 Poiché il marchio richiesto non presenta elementi verbali, la valutazione del carattere distintivo del marchio deve essere effettuata prendendo in considerazione i consumatori in tutta l'UE (12/9/2007, T-141/06, Glaverbel II, EU:T:2007:273, § 41; 15/11/2007, T-71/06, Windenergiekonverter, EU:T:2007:342, § 44).
- 22 La domanda riguarda "bevande alcoliche, ovvero vodka" nella Classe 33. Nei paesi scandinavi è risaputo che l'alcol altamente graduato è molto costoso e ha

canali di distribuzione limitati. In tali aree, l'attenzione dei consumatori potrebbe essere più elevata. Tuttavia, in altri Stati membri come Spagna o Portogallo, le bevande alcoliche come vodka non sono costose e sono disponibili in tutti i tipi di negozi e punti vendita. A tal proposito, i consumatori di questi paesi sono dotati di attenzione da bassa alla media, nella migliore delle ipotesi (18/07/2013, R 233/2012-G, PAPANAYO ORGANIC, § 51).

Oil carattere distintivo del segno richiesto

- 23 L'opinione del richiedente secondo cui l'esame del carattere distintivo del segno richiesto deve essere effettuato in relazione agli specifici prodotti, "vodka", non può essere accolta.
- 24 In particolare, da tale giurisprudenza non risulta (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 39; 07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 91, 12/12/2019, C-783/18P, FORM EINER FLASCHE (3D), EU:C:2019:1073, § 24) che è necessario limitare sistematicamente il settore ai fini dell'esame se una forma si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi dei prodotti reali per i quali è chiesta la registrazione. Non si può escludere che i consumatori di un dato prodotto siano eventualmente influenzati, nella loro percezione del marchio che riveste tale prodotto, dalle modalità di commercializzazione sviluppate per altri prodotti di cui essi siano ugualmente consumatori. Quindi, a seconda della natura dei prodotti di cui trattasi e del marchio richiesto, può essere necessario, al fine di valutare se il marchio sia o meno privo di carattere distintivo, prendere in considerazione un settore più ampio (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 32).
- 25 In particolare, quando, come nel caso di specie, il marchio di cui si chiede la registrazione consiste nella forma tridimensionale del confezionamento dei prodotti di cui trattasi — a fortiori quando i prodotti, per la loro stessa natura, devono essere confezionati per essere commercializzati, di modo che la confezione scelta impone la sua forma sui prodotti e, ai fini dell'esame di una domanda di registrazione come marchio, deve essere assimilata alla forma del prodotto, la norma o le consuetudini pertinenti possono essere quelle che si applicano nel settore di cui trattasi (v. 12/01/2006).
- 26 Nella sentenza "FORME D'UN TRESSAGE SUR UNE BOUTEILLE (3D)",(13/05/2020, T-172/19, FORME D'UN TRESSAGE SUR UNEBOUTEILLE (3D), EU:T:2020:202, § 41), il Tribunale ha espressamente affermato che, ai fini dell'esame del carattere distintivo della forma di una bottiglia richiesta, non solo i prodotti, il "rum" (classe 33), sono inclusi nel loro rum, ma anche in quelli della loro commercializzazione.
- 27 La richiedente afferma che i seguenti elementi del segno richiesto lo renderebbero distintivo:
 - chiusura della bottiglia nel colore "rame";
 - struttura rettangolare del corpo e ulteriori caratteristiche quali shoe corda, conico di bottiglia, struttura e proporzioni di bottiglie;

- disegno o modello superficiale costituito da una struttura a cristalli molto contigua;
- disegno del retro della bottiglia di colore interamente "rame", in cui la gradazione della bottiglia appare essere di colore in rame. La colorazione "rame" scusa attraverso la bottiglia di vodka trasparente (e la bevanda trasparente) ed è quindi riflessa attraverso il sostegno. Tale caratteristica — oltretutto — costituisce una caratteristica altamente peculiare e unica del disco e della bottiglia richiesti ed è intrinsecamente distintiva e atta a designare una particolare origine commerciale. A parte il colore del rame molto inusuale, che non è comunemente usato dal commercio di bottiglie di vodka, la copertura di un solo lato rettangolare della bottiglia in "rame" e l'effetto "fisco" ne creano questo particolare effetto unico e non corrispondono alle consuetudini del commercio;
- etichetta frontale costituita da una cornice ben visibile nel colore inusuale "rame";
- il collo con colore copristo (involucro di collo), da solo, è sorprendente e poco comune nell'ambiente di mercato di riferimento delle bottiglie di vodka. I consumatori dell'UE attribuiranno facilmente una certa origine commerciale a una vodka confezionata in tale bottiglia.

28 Ai fini dell'esame del carattere distintivo del segno richiesto, occorre esaminare l'impressione complessiva prodotta da quest'ultimo (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Ciò non è incompatibile con un esame in successione di ciascun elemento (29/04/2004, T-399/02, Botella Corona, EU:T:2004:120, § 24; 05/03/2003, T-194/01, saponi device, EU:T:2003:53, § 54).

A) Chiusura della bottiglia nella colorazione "rame"

29 In primo luogo, la chiusura della bottiglia è una chiusura normale, dotata di funzioni meramente tecniche che consistono nel chiudere la bottiglia per proteggere il liquido. La richiedente sostiene che il colore di tale chiusura è "rame", tuttavia la rappresentazione del marchio richiesto mostra sfumature o sfumature diverse dal rame al marrone o all'oro (v. precedenti punti 9-11).

B) Struttura rettangolare del corpo e ulteriori caratteristiche quali un collo corto, la shoe conica, la struttura e le proporzioni di bottiglie

30 Considerando, in particolare, il settore merceologico del mercato del whisky e del gin, le forme rettangolari di bottiglie sono molto comuni; la forma rettangolare attuale è semplicemente una piccola variante di quelle forme presenti sul mercato di bevande alcoliche forti.

31 Analogamente, per caratteristiche quali il collo più breve, la spalla di bottiglia conica, la struttura e le proporzioni delle bottiglie, questi elementi sono tutti presenti in numerose varianti sul mercato delle bevande alcoliche, con la

conseguenza che tali caratteristiche non presentano né spiccano alcuna peculiarità.

- 32 In tale contesto, la Commissione desidera sottolineare che, per quanto riguarda la questione se le forme di bottiglia rettangolari facciano parte della prassi di mercato del whisky o del gin e, in caso affermativo, se il marchio richiesto si discosti significativamente da tali norme o abitudini, occorre rilevare che, al fine di valutare il carattere distintivo intrinseco di un marchio richiesto, la Commissione di ricorso può basare la propria analisi su fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione di prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi soggetto e noti in particolare ai consumatori. In tal caso, la Commissione di ricorso non è tenuta a presentare esempi di tale esperienza pratica (16/01/2019, T-489/17, DARSTELLUNG EINES FLASCHENVERSCHLUSSES (3D), EU:T:2019:9, § 30 e giurisprudenza ivi citata).
- 33 Inoltre, la forma rettangolare è una forma geometrica elementare che, in generale, è altresì comune per le bottiglie (19/04/2013, T-347/10, Getränkeflasche, EU:T:2013:201, § 26).

C) Disegno o modello per superficie costituito da una struttura a cristalli molto forte

- 34 L'esaminatore ha dimostrato che esistono diversi produttori di vodka che utilizzano una struttura cellulare sul vetro delle bottiglie.
- 35 Ciò dimostra che sul mercato delle bevande alcoliche forti una struttura cellulare, come quella oggetto del presente ricorso, non è nuova, originale, Astonizzante o insolita. Al contrario, il mercato e i consumatori sono altresì abituati a vedere tali strutture su bottiglie di vodka, whisky, gin o rum. Pertanto, il disegno della superficie del marchio richiesto ha una funzione ornamentale o estetica e non consente ai consumatori di identificare l'origine dei prodotti.
- 36 Inoltre, il disegno o modello superficiale scelto dal richiedente è molto complesso e varia a seconda della prospettiva da cui si vede. A tal riguardo, il fatto che il disegno o modello rivendicato sia complesso e fantasioso non è sufficiente a stabilire che esso sia distintivo. La complessità e la fantasia sono attribuibili alla natura ornamentale e decorativa della finitura del modello, piuttosto che a indicare l'origine commerciale dei prodotti.
- 37 Inoltre, la complessità del disegno nel suo complesso, e il fatto che esso sia applicato alla superficie esterna del prodotto, non consente di comprimersi nei dettagli individuali del disegno o modello, né di fermare le qualità intrinseche del prodotto senza che le qualità intrinseche del prodotto siano percepite contemporaneamente. Pertanto, il disegno o modello rivendicato non può essere facilmente e immediatamente richiamato dal mercato di riferimento come segno distintivo (13/05/2020, T-172/19, FORME D'UN TRESSAGE SUR UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:202, § 60-61; 09/10/2002, T-36/01, Portan, EU:T:2002:245, § 28).

D) Il disegno del retro della bottiglia di colore interamente "rame"

- 38 Il retro della bottiglia contiene due grandi forme rettangolari. A seguito della rappresentazione del marchio, esistono sfumature o sfumature diverse che vanno dal rame al marrone o all'oro (cfr. i precedenti paragrafi da 9 a 11). Queste due forme rettangolari spaziano dalla spalle della bottiglia fino alla parte inferiore, occupando quindi quasi tutta la parte posteriore della bottiglia. Come correttamente affermato dalla richiedente, queste forme rettangolari sono visibili da tutti i lati e non passeranno inosservate agli occhi dei consumatori.

E) Il Front label è costituito da una cornice ben visibile nel colore "rame" inusuale

- 39 L'etichetta frontale è in bianco con un cornice che mostra, indipendentemente dalla vista della richiedente, sfumature o sfumature diverse dal rame al marrone o all'oro (cfr. i precedenti paragrafi 9-11). Presenta alcuni motivi ornamentali.

F) Il collo con colore bianco (involucro di collo)

- 40 Sul collo della bottiglia appare un involucro che riproduce sfumature o sfumature diverse dal rame al marrone o all'oro (cfr. i precedenti paragrafi 9-11).

Valutazione complessiva

- 41 La Commissione ritiene che i primi tre elementi (da A) a C) non si discostino significativamente dai moduli e dalle consuetudini disponibili sul mercato. Tuttavia, gli ulteriori elementi (da D) a F) non passeranno inosservata ai consumatori. Questi elementi aggiuntivi hanno un forte impatto sulla percezione dell'intera forma della bottiglia. In particolare, questi elementi sono colorati in sfumature o sfumature diverse dal rame al marrone o all'oro, e questa colorazione occupa gran parte della bottiglia. Così, i consumatori sono in grado di ricordare il disegno del retro della bottiglia, costituito da due rettangoli di grandi dimensioni, l'etichetta frontale e l'involucro di collo, i quali condividono la colorazione sopra descritta.
- 42 Gli elementi aggiuntivi (da D) a F) non possono essere considerati troppo complessi per essere ricordato. Tutti hanno in comune la stessa colorazione costituita dalle tonalità o dalle sfumature che vanno dal rame al marrone o all'oro. Pertanto, *a contrariodel ragionamento seguito dal Tribunale nella sentenza "Farben in Quadraten" (12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 47), tali elementi consentono al pubblico di stabilire un nesso con il produttore della vodka.*
- 43 Ciò detto, lo schema cromatico degli elementi (da D) a F) non può essere considerato nemmeno come puramente "decorativo". Il termine "decorativo" è errato quando applicato a tutto ciò che ha un ricorso all'occhio. Un prodotto o un elemento "decorativi", decorativi. Lo schema dei colori in questione non sarà percepito come una "decorazione" puramente estetica dei prodotti rivendicati ma,

a causa delle loro dimensioni e predominanza, come una vetrificazione e notevole impatto.

- 44 L'esaminatore non ha analizzato nel dettaglio tutti gli elementi in conflitto e, in particolare, quelli sopra indicati (sub D) — F). Nella decisione impugnata è stato semplicemente affermato che tutti gli elementi contenuti nel segno richiesto non sarebbero sufficienti, nel loro complesso, per discostarsi in modo significativo dalle norme e dagli usi nel mercato corrispondente. Non vi è stata alcuna motivazione specifica, in particolare, per quanto riguarda gli elementi (da D) a F) che, a parere della Commissione, non sono semplicemente arbitrari ma rendono il segno richiesto distinguibile dalle forme di bottiglie disponibili sul mercato di riferimento.
- 45 Anche tenendo conto del fatto che una sola colorazione normalmente non è di per sé distintiva (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65), occorre sottolineare che, nel caso di specie, esistono sfumature o sfumature che spaziano dal rame al marrone o all'oro e che questa colorazione copre una parte significativa della forma della bottiglia richiesta.
- 46 In conclusione, i consumatori di riferimento potranno ripetere o evitare l'esperienza di acquisto dei prodotti unicamente sulla base della particolare combinazione dei diversi elementi che compongono il marchio, in particolare a causa degli elementi (da D) a F) e della loro colorazione omogenea. Pertanto, la Commissione conclude che la forma della bottiglia richiesta si discosta sufficientemente da quelle disponibili sul mercato di riferimento con la conseguenza che il segno richiesto non viola l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

- 1. La decisione impugnata è annullata;**
- 2. La domanda di MUE può essere pubblicata ai sensi dell'articolo 44, RMUE.**

Firmato

V. Melgar

Firmato

R. Ocquet

Firmato

S. Rizzo

Cancelliere:

Firmato

P.O. P. Nafz

