

## **TEST DI AUTOVALUTAZIONE: Analisi di Casi Giurisprudenziali**

Questo documento offre un test di autovalutazione e un glossario basati su sentenze chiave della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in materia di diritto dei marchi. Le domande sono concepite per verificare la comprensione delle questioni giuridiche sostanziali affrontate nei casi, piuttosto che i dati formali delle sentenze.

### **Parte I: Test a Risposta Multipla**

Selezionare l'unica risposta corretta per ciascuna domanda.

#### **Caso: Sieckmann (C-273/00) e Marchi Non Convenzionali**

**1.** Secondo la sentenza Sieckmann, quali sono i requisiti che una "rappresentazione grafica" di un marchio deve soddisfare per essere valida ai sensi dell'art. 2 della Direttiva sui marchi?

- a) Deve essere visivamente attraente, innovativa e memorabile per il consumatore.
- b) Deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva.
- c) Deve consistere in una formula chimica o in un campione depositato presso l'ufficio competente.
- d) Deve essere percepibile da almeno tre dei cinque sensi fisici.

**2.** Nel caso Sieckmann, perché la Corte ha ritenuto che una formula chimica, una descrizione scritta o il deposito di un campione di odore non fossero metodi idonei a rappresentare graficamente un marchio olfattivo?

- a) Perché l'ufficio marchi non disponeva delle attrezzature tecniche per analizzare tali rappresentazioni.
- b) Perché la formula chimica rappresenta la sostanza e non il suo odore, la descrizione è soggettiva e il campione non è durevole.
- c) Perché i marchi olfattivi sono espressamente esclusi dalla Direttiva.
- d) Perché il pubblico non avrebbe potuto comprendere rappresentazioni così complesse.

### Caso: Libertel (C-104/01) e Marchi di Colore

**3.** Nella sentenza Libertel, quale principio di interesse generale viene evidenziato dalla Corte nella valutazione della registrabilità di un colore come marchio?

- a) L'interesse a promuovere la creatività artistica, permettendo la registrazione di tutti i colori.
- b) L'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori economici.
- c) L'interesse degli Stati membri a mantenere la propria autonomia nella legislazione sui marchi di colore.
- d) L'interesse dei consumatori a disporre di prodotti con imballaggi colorati e distintivi.

**4.** Cosa ha stabilito la Corte nel caso Libertel riguardo al carattere distintivo di un marchio costituito da un singolo colore?

- a) Un colore possiede sempre un carattere distintivo intrinseco, a meno che non sia il colore naturale del prodotto.
- b) Un colore di per sé non può mai acquisire carattere distintivo, nemmeno attraverso l'uso.
- c) Un colore di regola è privo di carattere distintivo intrinseco, ma può acquisirlo a seguito dell'uso che ne è stato fatto (cd. secondary meaning).
- d) L'acquisizione di carattere distintivo per un colore è possibile solo se abbinato a un elemento figurativo o denominativo.

### Caso: Dyson (C-321/03) e la Nozione di "Segno"

**5.** Perché la Corte, nella sentenza Dyson, ha stabilito che la domanda di registrazione per "tutte le forme immaginabili di un recipiente raccoglitore trasparente" non costituisce un "segno" ai sensi dell'art. 2 della Direttiva?

- a) Perché il recipiente era una caratteristica funzionale protetta da brevetto e non da marchio.
- b) Perché l'oggetto della domanda non era un segno specifico e determinato, ma una semplice proprietà del prodotto (la trasparenza) e un concetto astratto, il che conferirebbe un vantaggio concorrenziale indebito.
- c) Perché la trasparenza non può essere riprodotta graficamente in modo adeguato.

d) Perché i consumatori non associavano il contenitore trasparente esclusivamente all'azienda Dyson.

Caso: Red Bull (C-124/18 P) e Marchi di Combinazione di Colori

**6.** Nella causa Red Bull, quale requisito fondamentale ha ribadito la Corte per la registrazione di un marchio costituito da una combinazione di colori designati in modo astratto e senza contorni?

- a) La necessità di indicare i codici Pantone esatti per ciascun colore.
- b) La necessità di una disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante.
- c) L'obbligo di dimostrare che la combinazione di colori è esteticamente gradevole.
- d) L'obbligo di depositare un campione fisico del prodotto che mostra la combinazione di colori.

**7.** Perché una descrizione come "i due colori saranno applicati in proporzioni uguali e giustapposti" è stata ritenuta insufficientemente precisa nel caso Red Bull?

- a) Perché non specificava l'ordine esatto dei colori.
- b) Perché la parola "giustapposti" può assumere diverse forme (verticale, orizzontale, a scacchiera, ecc.), autorizzando numerose combinazioni diverse e non definendo l'esatta portata della tutela.
- c) Perché la descrizione era in contraddizione con la rappresentazione grafica depositata.
- d) Perché le proporzioni devono essere espresse in percentuale esatta, non con termini generici.

Casi: Baby-Dry (C-383/99 P) e Doublemint (C-191/01 P) e Marchi Descrittivi

**8.** Secondo la sentenza Baby-Dry, quando un marchio composto da parole di per sé descrittive può comunque essere registrato?

- a) Solo se le parole provengono da lingue diverse.
- b) Se la combinazione delle parole presenta uno scostamento percettibile rispetto alla terminologia corrente, ad esempio attraverso una struttura inusuale o un'invenzione lessicale.
- c) Se il richiedente dimostra di aver investito una somma significativa in pubblicità.

d) Se il marchio viene depositato per prodotti non direttamente collegati al significato delle parole.

**9.** Quale principio fondamentale ha chiarito la Corte nel caso Doublemint riguardo all'impedimento alla registrazione per descrittività (art. 7, n. 1, lett. c))?

a) Un segno viene rifiutato solo se è l'unica parola possibile per descrivere una caratteristica del prodotto.

b) È sufficiente che il segno possa servire a designare una caratteristica del prodotto, anche se ha altri significati potenziali, per essere escluso dalla registrazione.

c) Un segno con più significati (equivoco) non può mai essere considerato descrittivo.

d) L'impedimento si applica solo se il segno è già in uso corrente nel commercio con funzione descrittiva.

Caso: General Motors (C-375/97) e Marchi con Notorietà

**10.** Nella sentenza General Motors, come viene definito il requisito della "notorietà" di un marchio per ottenere una tutela ampliata a prodotti non simili (art. 5, n. 2 della Direttiva)?

a) Il marchio deve essere conosciuto da almeno il 51% della popolazione totale dello Stato membro.

b) Il marchio deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti.

c) Il marchio deve essere riconosciuto come "notoriamente conosciuto" ai sensi della Convenzione di Parigi.

d) Il marchio deve essere registrato da almeno vent'anni e utilizzato ininterrottamente.

**11.** Riguardo all'ambito territoriale, cosa ha stabilito la Corte nel caso General Motors per un marchio Benelux?

a) La notorietà deve essere dimostrata uniformemente in tutti e tre gli Stati del Benelux (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo).

b) È sufficiente che la notorietà esista in una parte sostanziale del territorio del Benelux, che può corrispondere anche solo a una parte di uno degli Stati membri.

c) La notorietà deve essere provata solo nello Stato in cui è avvenuta la presunta violazione del marchio.

d) La notorietà in un qualsiasi Stato membro dell'UE è sufficiente per estendere la protezione al territorio del Benelux.

## **Parte II: Chiave di Risposta**

1. b) Deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva.

2. b) Perché la formula chimica rappresenta la sostanza e non il suo odore, la descrizione è soggettiva e il campione non è durevole.

3. b) L'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori economici.

4. c) Un colore di regola è privo di carattere distintivo intrinseco, ma può acquisirlo a seguito dell'uso che ne è stato fatto (cd. secondary meaning).

5. b) Perché l'oggetto della domanda non era un segno specifico e determinato, ma una semplice proprietà del prodotto (la trasparenza) e un concetto astratto, il che conferirebbe un vantaggio concorrenziale indebito.

6. b) La necessità di una disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante.

7. b) Perché la parola "giustapposti" può assumere diverse forme (verticale, orizzontale, a scacchiera, ecc.), autorizzando numerose combinazioni diverse e non definendo l'esatta portata della tutela.

8. b) Se la combinazione delle parole presenta uno scostamento percettibile rispetto alla terminologia corrente, ad esempio attraverso una struttura inusuale o un'invenzione lessicale.

9. b) È sufficiente che il segno possa servire a designare una caratteristica del prodotto, anche se ha altri significati potenziali, per essere escluso dalla registrazione.

10. b) Il marchio deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti.

11. b) È sufficiente che la notorietà esista in una parte sostanziale del territorio del Benelux, che può corrispondere anche solo a una parte di uno degli Stati membri.

## **Parte III: Glossario Giuridico**

**Carattere Distintivo** La capacità di un segno di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, permettendo al consumatore di identificare l'origine del prodotto/servizio. Può essere intrinseco (ab initio) o acquisito tramite l'uso. (Rif. Libertel, Baby-Dry).

**Impedimento Assoluto alla Registrazione** Una causa di esclusione dalla registrazione di un marchio basata sulle caratteristiche intrinseche del

segno stesso (es. mancanza di carattere distintivo, descrittività, contrarietà all'ordine pubblico), indipendentemente da diritti anteriori di terzi. (Rif. Art. 7 Reg. 40/94, Art. 3 Direttiva 89/104/CEE).

**Marchio Descrittivo** Un marchio composto esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Tali marchi sono esclusi dalla registrazione per un fine di interesse generale che impone che tali segni rimangano liberamente utilizzabili da tutti. (Rif. Baby-Dry, Doublemint).

**Notorietà del Marchio** Un grado di conoscenza del marchio presso una parte significativa del pubblico interessato a quel tipo di prodotti o servizi. La sua esistenza, da valutare caso per caso considerando quota di mercato, intensità e durata dell'uso e investimenti, conferisce al titolare una tutela "ampliata" contro l'uso del segno per prodotti o servizi anche non simili. (Rif. General Motors).

**Principio di Disponibilità** Un principio di interesse generale che mira a evitare che la registrazione di un marchio (in particolare per segni come colori o termini descrittivi) restringa indebitamente la disponibilità di tali segni per gli altri operatori economici che offrono prodotti o servizi simili. (Rif. Libertel, Doublemint).

**Pubblico Interessato (o Rilevante)** Il gruppo di consumatori a cui si rivolge il prodotto o servizio contraddistinto dal marchio. A seconda del prodotto, può essere il grande pubblico o un pubblico più specializzato (es. un ambiente professionale). La percezione di questo pubblico è il parametro per valutare il carattere distintivo e la notorietà. (Rif. General Motors, Libertel).

**Rappresentazione Grafica** La modalità con cui un segno viene riprodotto nel registro dei marchi. Per essere valida, soprattutto per i marchi non convenzionali, deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettiva, al fine di definire con certezza l'oggetto della tutela. (Criteri di Sieckmann).

**Segno (ai sensi del diritto dei marchi)** L'oggetto suscettibile di costituire un marchio. Deve essere un'entità specifica e determinata, percepibile e riproducibile graficamente, e non un concetto astratto o una mera proprietà di un prodotto che possa manifestarsi in una moltitudine di forme diverse. (Rif. Dyson, Sieckmann).