



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n.120/21
Lussemburgo, 7 luglio 2021

Sentenza nella causa T-668/19
Ardagh Metal Beverage Holdings / EUIPO

Il Tribunale si pronuncia, per la prima volta, sulla registrazione di un marchio sonoro presentato in formato audio

Un file audio contenente il suono che si produce all'apertura di una lattina di bevanda, seguito da un silenzio e da un gorgoglio, non può essere registrato come marchio per diverse bevande e per contenitori in metallo per il trasporto e il deposito, in quanto non presenta carattere distintivo

L'Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG ha presentato una domanda di registrazione di un segno sonoro come marchio dell'Unione europea presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Tale segno, presentato tramite un file audio, ricorda il suono che si produce all'apertura di una lattina di bevanda, seguito da un silenzio di circa un secondo e da un gorgoglio di circa nove secondi. La registrazione è stata richiesta per diverse bevande nonché per contenitori in metallo per il trasporto e il deposito.

L'EUIPO ha respinto tale domanda di registrazione adducendo come motivazione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo.

Con la sua odierna sentenza, il Tribunale dell'Unione europea respinge il ricorso dell'Ardagh Metal Beverage Holdings e si pronuncia, per la prima volta, sulla registrazione di un marchio sonoro presentato in formato audio. Esso fornisce precisazioni in merito ai criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori e alla percezione di tali marchi in generale da parte dei consumatori.

Giudizio del Tribunale

Innanzitutto, il Tribunale ricorda che **i criteri di valutazione del carattere distintivo¹ dei marchi sonori non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi e che un segno sonoro deve possedere una certa pregnanza che consenta al consumatore interessato di percepirlo come marchio e non come un elemento di natura funzionale o un indicatore senza caratteristiche intrinseche proprie²**. Pertanto, il consumatore dei prodotti o dei servizi di cui trattasi deve poter fare il collegamento con la loro origine commerciale mediante la mera percezione del marchio, senza che esso sia abbinato ad altri elementi quali, in particolare, elementi denominativi o figurativi, o anche un altro marchio.

Nei limiti in cui l'EUIPO ha poi applicato per analogia la giurisprudenza³ secondo cui solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore non è privo di carattere distintivo, il Tribunale sottolinea che tale giurisprudenza è stata sviluppata in riferimento ai marchi tridimensionali consistenti nella forma del prodotto stesso o della sua confezione, allorché esiste una norma o usi del settore relativi a tale forma. Orbene, in un caso del genere, il consumatore interessato, che sia abituato a vedere una o più forme corrispondenti alla norma o agli usi del settore, non percepirà il marchio tridimensionale come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti se la sua forma è identica o simile alla o alle forme abituali. Il Tribunale

¹ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

² Sentenza del 13 settembre 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Marchio sonoro), [T-408/15](#) (punti 41 e 45); vedere anche [CP n. 93/16](#).

³ V., in particolare, sentenza del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, [C-136/02 P](#) (punto 31).

aggiunge che tale giurisprudenza non stabilisce nuovi criteri di valutazione del carattere distintivo di un marchio, ma si limita a precisare che, nell'ambito dell'applicazione di tali criteri, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale rispetto al caso di un marchio denominativo, figurativo o sonoro, consistente in un segno indipendente dall'aspetto esteriore o dalla forma dei prodotti. Di conseguenza, il Tribunale dichiara che detta giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali, in linea di principio, non può essere applicata ai marchi sonori. Tuttavia, pur avendo l'EU IPO applicato erroneamente detta giurisprudenza, il Tribunale constata che siffatto errore non è tale da viziare il ragionamento esposto nella decisione impugnata che si fonda anche su un altro motivo.

Per quanto riguarda quest'altro motivo, relativo alla percezione del marchio richiesto da parte del pubblico di riferimento come un elemento funzionale dei prodotti di cui trattasi, il Tribunale osserva, da un lato, che **il suono emesso al momento dell'apertura di una lattina sarà effettivamente considerato, tenuto conto del tipo di prodotti, come un elemento puramente tecnico e funzionale.** Infatti, **l'apertura di una lattina o di una bottiglia è intrinseca ad una soluzione tecnica connessa alla manipolazione di bevande ai fini del loro consumo, ragion per cui tale suono non sarà percepito come indicazione dell'origine commerciale di tali prodotti.** Dall'altro, il pubblico di riferimento associa immediatamente il suono del gorgoglio delle bollicine a bevande. Inoltre, il Tribunale rileva che **gli elementi sonori e il silenzio di circa un secondo, considerati nel loro insieme, non posseggono alcuna caratteristica intrinseca che consenta loro di essere percepiti da tale pubblico come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti.** Detti elementi non sono abbastanza pregnanti per distinguersi da suoni comparabili nel settore delle bevande. Pertanto, il Tribunale conferma le conclusioni dell'EU IPO in merito all'assenza di carattere distintivo del marchio richiesto.

Infine, il Tribunale respinge la constatazione dell'EU IPO secondo cui sarebbe inusuale sui mercati delle bevande e delle loro confezioni segnalare l'origine commerciale di un prodotto unicamente tramite suoni atteso che tali prodotti sono silenziosi fino al loro consumo. Infatti, il Tribunale rileva che la maggior parte dei prodotti sono di per sé silenziosi e producono un suono solo al momento del loro consumo. Pertanto, la mera circostanza che un suono possa essere emesso solo al momento del consumo non significa che l'uso di suoni per segnalare l'origine commerciale di un prodotto su un determinato mercato sia ancora insolito. Il Tribunale spiega tuttavia che un eventuale errore dell'EU IPO al riguardo non comporta l'annullamento della decisione impugnata in quanto esso non avrebbe avuto alcuna influenza determinante sul dispositivo di detta decisione.

IMPORTANTE: I marchi dell'Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi in tutto il territorio dell'Unione europea. I marchi dell'Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi dell'Unione e dei disegni e modelli comunitari sono rivolte all'EU IPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106