



# Niente marchio UE per il colore viola degli inalatori antiasmatici Glaxo

📅 28/09/2020

📖 PROPRIETÀ INTELLETTUALE, CONTENZIOSO

Giulia Beneduci

**I**n data 9 settembre 2020 il Tribunale dell'Unione Europea ha rigettato, nella causa T-187/19, il ricorso presentato dalla società Glaxo Group Ltd (di seguito, Glaxo) contro l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), il quale, con decisione della Prima Commissione di Ricorso resa in data 15 gennaio 2019, aveva confermato il rifiuto della sua domanda di registrazione come marchio UE di una certa tonalità di viola (Pantone 2587C) per inalatori e preparati farmaceutici antiasmatici (nelle Classi 5 e 10), in specie consistenti nei prodotti Seretide.

In particolare, l'EUIPO aveva ritenuto che il segno in questione dovesse essere escluso dalla registrazione in quanto privo di carattere distintivo ai sensi dell'Articolo 7(1)(b)<sup>1</sup> del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea (di seguito, Regolamento o RMUE). Con riferimento, poi, al carattere distintivo del segno in seguito all'uso che

ne sia stato fatto, idoneo a "riabilitarlo" per i fini della registrazione ai sensi dell'Articolo 7(3)<sup>2</sup> del Regolamento, secondo l'Ufficio la prova offerta da Glaxo non sarebbe stata sufficiente a dimostrare l'acquisto della distintività in tutti gli Stati Membri.

La motivazione della sentenza in commento passa in rassegna gli argomenti sviluppati da Glaxo per sostenere la pretesa violazione dei due predetti articoli da parte della decisione impugnata, e li smonta uno a uno.

**La Commissione di Ricorso EUIPO non ha commesso un errore di valutazione in merito al carattere distintivo del segno, che, per un colore o combinazione cromatica, sussiste solo in circostanze eccezionali**

Il Tribunale, sulla scorta della giurisprudenza pregressa della Corte di

<sup>1</sup> Art. 7(1)(b) RMUE: "... Impedimenti assoluti alla registrazione. 1. Sono esclusi dalla registrazione: ... b) i marchi privi di carattere distintivo ...".

<sup>2</sup> Art. 7(3) RMUE: "... Il paragrafo 1, lettera [a] b) ... non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto ...".



Giustizia, ricorda che i colori sono di regola una semplice proprietà delle cose, utilizzati per il loro potere di attrazione o decorativo, senza che essi trasmettano alcun significato.

Affinché un colore o combinazione cromatica sia idoneo, laddove utilizzato in relazione ad un prodotto o servizio, a costituire un segno registrabile come marchio UE ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento, devono essere soddisfatte tre condizioni: (i) si deve trattare di un segno; (ii) idoneo ad essere rappresentato (graficamente); e (iii) in grado di distinguere i beni/servizi di un'impresa da quelli delle altre (carattere distintivo).

Con riferimento al terzo di questi requisiti, secondo il Tribunale occorre considerare che i colori, se è vero che possono suscitare associazioni di idee e sentimenti, risultano invece poco adatti, per loro natura, a comunicare informazioni precise. In particolare, un semplice colore non viene utilizzato come mezzo per identificare l'origine commerciale dei prodotti a cui si applica (che abitualmente i consumatori non presumono basandosi appunto sulle caratteristiche cromatiche, del prodotto stesso o della sua confezione).

Pertanto, colori e combinazioni cromatiche non possono essere ritenuti intrinsecamente distintivi salvo che in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero dei prodotti o servizi per i quali venga richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitato ed il mercato pertinente molto specifico.

D'altro canto, quale corollario da tenere presente nel valutare la capacità distintiva, viene sottolineato l'interesse pubblico (sottostante all'Art. 7(1)(b) del Regolamento) a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori in quanto tali per le altre imprese, che offrano prodotti o servizi del genere di

quelli oggetto della domanda di registrazione.

Applicando questi principi al caso di specie, il Tribunale osserva come per i prodotti Seretide di Glaxo vengano utilizzate diverse tonalità di viola, in funzione diversa da quella di indicare l'origine commerciale; in particolare, per un certo tipo di inalatori, differenti gradazioni indicano la maggiore o minore efficacia del prodotto. In relazione a ciò, non risulterebbe dimostrato che il pubblico di riferimento associ necessariamente i prodotti Seretide proprio a quella specifica tonalità di viola (Pantone 2587C) e non ad un'altra, più chiara o più scura, pure applicata da Glaxo ai medesimi prodotti.

Vengono richiamate, inoltre, talune linee guida dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)<sup>3</sup>, le quali, da un lato, evidenziano come generalmente nel mercato farmaceutico non sia raccomandata una codifica cromatica dei prodotti, dato anche il range limitato dei colori disponibili; dall'altro, laddove a livello informale esistano convenzioni sull'uso dei colori, raccomanda che nel design del prodotto la scelta cromatica sia valutata in modo tale da non provocare alcun rischio di confusione con altri prodotti già esistenti. Con riferimento alla seconda ipotesi, le linee guida offrono come esempio proprio gli inalatori per le affezioni respiratorie. Del resto, al Tribunale risulta che la stessa Glaxo in precedenza si sia trovata a dover cambiare il colore di certi suoi inalatori per adeguarsi alla prassi del mercato ed evitare così un rischio di confusione per i pazienti.

In definitiva, privare le imprese che vendono prodotti analoghi della disponibilità di un colore, corrispondente al segno di cui sia richiesta la registrazione come marchio, darebbe luogo ad un ingiustificato monopolio e vantaggio competitivo a favore del richiedente.

---

<sup>3</sup> Il riferimento è alla “... Good practice guide on risk minimisation and prevention of medication errors, drawn up by the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee of the European Medicines Agency (EMA) ...” (paragrafo 45 della sentenza).

Sempre in punto di carattere distintivo, il Tribunale ritiene irrilevante l'argomento di parte ricorrente secondo cui Glaxo avrebbe fatto un uso estensivo della tonalità in questione per finalità pubblicitarie. Quanto, poi, a quello ulteriore secondo cui il colore viola sarebbe stato appositamente scelto in quanto insolito, unico e facile da memorizzare, e perché non era stato utilizzato da altri competitor, il Tribunale ricorda che novità ed originalità non sono criteri rilevanti nella valutazione del carattere distintivo.

**La Commissione di Ricorso EUIPO non ha commesso l'errore di diritto insito nell'esigere un livello di distintività superiore al minimo, e l'onere della prova del carattere distintivo fa carico al richiedente**

Glaxo lamentava che la Commissione di Ricorso avesse richiesto un carattere distintivo superiore ad un gradiente minimo, così commettendo un errore di diritto nell'applicare l'impedimento alla registrazione di cui all'Art. 7(1)(b), come interpretato dalla giurisprudenza. Al riguardo, il Tribunale osserva che la decisione impugnata piuttosto considera il segno depositato come del tutto privo di carattere distintivo (dunque, al di qua di qualsiasi soglia minima).

Inoltre, a fronte della doglianza della ricorrente secondo cui la Commissione di Ricorso avrebbe dovuto dimostrare che il segno fosse interamente descrittivo o decorativo, il Tribunale sottolinea che, secondo la giurisprudenza, spetta invece al richiedente fornire indicazioni solide e concrete per dimostrare che il marchio depositato sia dotato di carattere distintivo o che lo abbia acquisito attraverso l'uso, data la sua conoscenza approfondita del mercato, che lo colloca nella posizione migliore per farlo.

**Applicati i principi generali relativi alla determinazione del pubblico di riferimento**

Il carattere unitario del marchio UE comporta che, per poter essere registrato, un segno deve possedere carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l'uso, in tutta l'Unione. In particolare, in base all'Art. 7(2)<sup>4</sup> del Regolamento, l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'Art. 7(1)(b) si applica anche se la carenza di distintività esiste soltanto in una parte dell'Unione.

Per quanto riguarda l'acquisto del carattere distintivo mediante l'uso ai sensi dell'Art. 7(3) RMUE, la giurisprudenza ha chiarito che esso deve essere dimostrato nella parte dell'Unione in cui il marchio ne era originariamente privo. Comunque, sempre secondo la giurisprudenza, sarebbe irragionevole pretendere la prova dell'acquisto di tale carattere per ogni singolo Stato Membro.

Con riferimento al segno di Glaxo, avendo il Tribunale accertato la sua intrinseca carenza di carattere distintivo nell'Unione, ai fini della registrazione ai sensi dell'Art. 7(3) RMUE l'acquisto della distintività mediante l'uso dovrebbe essere dimostrato per l'intera Unione. Nel caso in cui la prova fornita non copra parte dell'Unione, il Tribunale non potrà accertare che il carattere distintivo sia stato acquisito a seguito dell'uso.

Sotto un diverso profilo, il pubblico di riferimento viene considerato anche in relazione ai prodotti designati dalla domanda di registrazione presentata da Glaxo, accomunati dall'essere oggetto di raccomandazione dal medico prescrittore prima della loro vendita in farmacia ai consumatori finali.

Glaxo sosteneva che, nella misura in cui l'operazione d'acquisto coinvolgesse un medico prescrittore ed un farmacista, fosse sufficiente dimostrare l'acquisto del carattere distintivo presso questi professionisti sanitari; secondo la

---

<sup>4</sup> Art. 7(2) RMUE: "... Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione ...".

decisione impugnata, invece, il carattere distintivo deve sussistere anche presso i pazienti.

Il Tribunale condivide al riguardo la tesi dell'Ufficio. Tenuto conto che il pubblico di riferimento include anche i pazienti/ consumatori finali, il fatto che intermediari/ professionisti sanitari siano suscettibili di influenzare o persino determinare la scelta d'acquisto non può in sé escludere del tutto, presso i primi, il rischio di confusione sull'origine del prodotto. I pazienti, in particolare, si trovano di fronte a questo prodotto non soltanto quando lo utilizzano senza la presenza di un professionista sanitario, ma anche nel contesto di operazioni d'acquisto che hanno luogo in momenti diversi.

#### **Applicati i principi generali sulla valutazione delle prove**

Il Tribunale si trova a dover verificare se il segno in causa, prima di essere depositato come marchio, abbia acquistato carattere distintivo attraverso l'uso, in tutta l'UE e rispetto ad una significativa porzione del pubblico di riferimento.

Sul punto, ricorda che il diritto unionale dei marchi non prescrive una formula obbligatoria ai fini della prova da fornire per dimostrare l'acquisto del carattere distintivo mediante l'uso. E che pertanto, da un lato, chi deposita un marchio è libero di scegliere la prova da depositare presso l'EUIPO a sostegno della propria domanda; dall'altro, l'EUIPO è tenuto ad esaminare tutte le prove prodotte dal richiedente, e non può rifiutare *ex ante* un certo tipo di prova in quanto inammissibile.

In base a consolidata giurisprudenza, nel diritto dell'Unione prevale il principio del libero apprezzamento della prova, da cui consegue che l'unico criterio rilevante al fine di determinare il valore probatorio di questa è la sua credibilità. In particolare, al fine di determinare il valore probatorio di un documento, è necessario tener conto della persona dalla quale esso origina e quella a cui è stato indirizzato, le circostanze nelle quali è venuto ad

esistenza, nonché l'apparenza o meno della sua certezza ed affidabilità.

Naturalmente, la giurisprudenza ritiene che certi elementi abbiano un maggior valore probatorio di altri. I dati relativi alle vendite ed il materiale pubblicitario possono essere considerati solo prove secondarie in grado di corroborare, eventualmente, le prove dirette del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso, come quelle fornite da sondaggi, studi di mercato, dichiarazioni di organismi professionali o pubblico specializzato.

Nel caso di specie, Glaxo ha prodotto tra l'altro sondaggi di opinione, dichiarazioni rese da propri dipendenti e professionisti sanitari, estratti da blog e siti web, materiali pubblicitari, nonché dati relativi alle vendite dei beni interessati, alle spese di marketing ed alle quote di mercato.

#### **I sondaggi prodotti da parte ricorrente sono carenti di valore probatorio**

Per quanto riguarda i sondaggi, viene citata certa giurisprudenza pregressa che ne fa dipendere il valore probatorio dal metodo di rilevazione utilizzato. Quali criteri che (tra gli altri) consentono di apprezzare positivamente il valore probatorio, il Tribunale indica il fatto che il sondaggio sia condotto nelle oggettive circostanze in cui il marchio in questione sia o potrebbe essere presente sul mercato, ed il fatto che alle persone intervistate siano state mostrate diverse immagini (non una soltanto), così da permettere loro di associare spontaneamente una di esse ad una certa impresa.

I sondaggi prodotti da Glaxo sono stati condotti tra medici di base, farmacisti e pazienti in 15 Stati Membri. Il Tribunale ritiene che siano carenti di valore probatorio in relazione ai Paesi interessati, e che - *a fortiori* - non se ne possano estrapolare evidenze con riferimento agli altri. Ciò, per le seguenti ragioni.



- I sondaggi sui pazienti sono stati condotti in soli 10 Stati Membri. Glaxo non ha fornito alcuna informazione tale da poter determinare quanto rappresentativo sia il campione selezionato in ciascuno di tali Stati Membri. Il numero degli intervistati, sia pazienti che professionisti sanitari, appare troppo basso per essere attendibile.
- Agli intervistati, sia pazienti che professionisti sanitari, è stata mostrata un'unica immagine che rappresentava una tonalità del colore viola.
- I sondaggi (salvo un paio di eccezioni) non specificano il codice Pantone del colore viola utilizzato. Inoltre, con riferimento ai sondaggi condotti in alcuni Stati Membri, gli annessi campioni contengono una tonalità di viola diversa da quella degli altri campioni, o persino rappresentano un certo tipo di inalatore anziché un colore.

#### **Anche le ulteriori prove prodotte da parte ricorrente sono carenti di valore probatorio**

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese da medici di base e farmacisti, nonché gli estratti da blog e siti web, il Tribunale osserva che questi si riferivano al colore viola in generale, e quindi non li ritiene in grado di dimostrare che il pubblico di riferimento abbia instaurato un collegamento tra la specifica tonalità di viola (Pantone 2587C) ed i prodotti di Glaxo.

Infine, circa i dati relativi alle vendite ed il materiale pubblicitario (che, come già detto, possono valere solo come prove secondarie), poiché i sondaggi (prova primaria) non hanno dimostrato l'acquisto del carattere distintivo mediante l'uso, essi non possono di per sé dimostrare che il pubblico di riferimento percepisca il marchio di colore domandato come un'indicazione dell'origine commerciale degli inalatori/prodotti antiasmatici di Glaxo.

#### **Un breve commento**

Nel caso di specie, di ostacolo alla registrazione non è stato l'obbligo di rappresentare il segno ai fini del deposito, a cui la richiedente ha di certo adempiuto. Infatti, nel riprodurre la tonalità d'interesse e fornire la descrizione accompagnatoria *"Purple – Pantone: 2587C"*, Glaxo ha senz'altro soddisfatto l'Art. 3(3)(f) del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, secondo cui: *"... nel caso di un marchio di colore: ... qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto ..."*.

Invece, la domanda di registrazione si è scontrata con l'impedimento assoluto costituito dalla mancanza di carattere distintivo, e con la difficoltà di assolvere all'onere probatorio in senso favorevole alla sua sussistenza. Essenzialmente, la richiedente non è riuscita a dimostrare che la specifica tonalità di viola dei suoi inalatori fosse, o fosse divenuta tramite l'uso, indicativa della loro origine commerciale (quali prodotti Glaxo), anziché essere puramente decorativa o descrittiva di qualche caratteristica merceologica.

In relazione al quadro probatorio offerto dalla ricorrente, un ruolo decisivo ha giocato la valutazione negativa dei sondaggi di opinione, che il Tribunale, nell'esercizio del proprio libero convincimento, ha ritenuto non attendibili.

Così, mentre da parte delle imprese si avverte un diffuso interesse ad ottenere una privativa industrialistica sul proprio colore identitario (o combinazione di colori), valorizzando così una componente potenzialmente strategica della propria immagine commerciale, dall'altra, la sentenza in commento sembra assumere un approccio restrittivo sulla possibilità di registrare questa tipologia di marchio, che in questo caso ha senz'altro dato prova della sua atipicità





**Giulia Beneduci**  
**ASSOCIATE**



[g.beneduci@dejalex.com](mailto:g.beneduci@dejalex.com)



+39 02 72554.1



Via San Paolo 7  
20121 - Milano

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
[milan@dejalex.com](mailto:milan@dejalex.com)

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
[rome@dejalex.com](mailto:rome@dejalex.com)

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
[brussels@dejalex.com](mailto:brussels@dejalex.com)

**MOSCOW**

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
[moscow@dejalex.com](mailto:moscow@dejalex.com)

