

I marchi speciali nel diritto italiano ed europeo

Milano, 20 gennaio 2026

Avv. Francesca Cazzola
Dragotti & Associati S.p.A.



Quadro normativo di riferimento

- **Europa**


- Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea
- Dal 2017 è stata eliminata l'obbligatorietà della rappresentazione grafica: il segno deve essere rappresentabile *"in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo"* (criteri *Sieckmann*).

- **Italia**


- Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005)
- Allineamento alla disciplina UE: anche in Italia non è più necessaria la rappresentazione grafica (la riforma del 2019 ha eliminato il requisito della rappresentazione "grafica" e ammesso file digitali quali suoni, video, ecc.).




Categorie di marchi speciali

-  **Marchi di forma (3D)** - circa 6000 marchi UE registrati
 - Proteggono la forma del prodotto o del suo packaging.
 - Esclusioni: forme imposte dalla natura del prodotto, necessarie per ottenere un risultato tecnico, o che danno valore sostanziale al prodotto.

Esempi: bottiglia *Coca-Cola*, flacone *Dior J'adore*

-  **Marchi di colore** – circa 270 marchi UE registrati
 - Può essere un colore singolo o una combinazione.
 - Distintività intrinseca rara; spesso serve il cd. secondary meaning.
 - Necessaria una rappresentazione precisa (es. codice Pantone).

Esempi: viola *Milka*, blu *Tiffany*, rosso *Ferrari*

-  **Marchi sonori** – circa 330 marchi UE registrati
 - Rappresentazione mediante file audio o notazione digitale.
 - Devono essere immediatamente percepibili come indicazione di origine commerciale.

Esempi: jingle *Intel*, suono *Nokia*



Categorie di marchi speciali

-  **Marchi di movimento** – circa 260 marchi UE registrati
 - Segni costituiti da una sequenza di movimenti.
 - Rappresentazione tramite file video o sequenza di immagini statiche.

Esempi: logo animato *Microsoft*, transizione *Netflix*, ruggito leone *Metro Goldwyn Mayer*.
-  **Marchi multimediali** – circa 100 marchi UE registrati
 - Combinazione di immagini e suoni.
 - Rappresentazione tramite file multimediale.

Esempio: clip promozionale registrata come marchio.
-  **Marchi olografici** – circa 5 marchi UE registrati
 - Segni costituiti da elementi olografici.
 - Devono essere rappresentati in modo stabile e comprensibile nonostante i cambiamenti di prospettiva.

Esempi: etichetta olografica anticontraffazione di *Google*.



Categorie di marchi speciali

- **🎯 Marchi di posizione** – circa 235 marchi UE registrati
 - Proteggono la posizione specifica di un segno su un prodotto.
 - Importante la descrizione che delimita la collocazione esatta.

Esempio:

- **👉 Marchi tattili e olfattivi**
 - Teoricamente ammissibili, ma di fatto quasi impossibili da registrare per carenze nel soddisfacimento dei criteri Sieckmann.
 - Nessun marchio olfattivo valido nell'UE oggi: "*profumo di arancia*" applicato a prodotti antidepressivi o "*fragranza di limone*" per soles di scarpe e calzature, sono state rifiutate.
 - Negli Stati Uniti, invece, è stato registrato l'odore di erba appena tagliata per palline da tennis.



Requisiti di legge

- Capacità distintiva (intrinseca o acquisita)
- Non descrittività / non genericità
- Assenza di impedimenti assoluti (es. funzione tecnica)
- Comprensibilità per il pubblico e per gli uffici competenti
- **Rappresentazione** secondo i **criteri Sieckmann** (causa C-273/00 del 12 dicembre 2002 – marchio olfattivo relativo alla sostanza chimica metilcinnamato con relativa formula chimica):

«può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non è atto ad essere percepito visivamente, a condizione che esso possa formare oggetto di una rappresentazione grafica — in particolare mediante immagini, linee o caratteri — che sia:

- ✓ *chiara,*
- ✓ *precisa,*
- ✓ *di per sé completa,*
- ✓ *facilmente accessibile,*
- ✓ *intelligibile (per determinare l'esatta natura del marchio),*
- ✓ *durevole (vista la necessità di rinnovo) ed oggettiva (per evitare qualsiasi elemento di soggettività nel processo di identificazione e di percezione del segno)»*



Tendenze giurisprudenziali

- Elevata severità per i marchi non convenzionali: l'onere distintivo è generalmente più alto.
- Per colori e forme, forte attenzione a evitare monopoli ingiustificati.
- *Secondary meaning* (carattere distintivo acquisito tramite l'uso) spesso è necessario, soprattutto per colori/forme.
- Una parte significativa delle domande viene rifiutata per mancanza di distintività e/o rappresentazione insufficiente.



Caso: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) vs EUIPO - EUTM No. 018849003

- La compagnia di trasporti pubblici di Berlino ha chiesto la registrazione di un marchio sonoro per i suoi servizi di trasporto (classe 39) costituito da un jingle di pochi secondi, che doveva fungere da "logo uditivo".



- L' EUIPO aveva inizialmente respinto la domanda, sostenendo che il segno «mancava di capacità distintiva» e che era troppo breve (*«[era] un segno sonoro di due secondi, consistente in una semplice successione di quattro suoni percettibili diversi»*) e "banale" da non avere alcuna pregnanza né capacità di essere riconosciuto dai consumatori come un'indicazione dell'origine commerciale dei servizi che esso designava.
- A seguito del ricorso presentato da BVG, il Tribunale il 10 settembre 2025 ha annullato la decisione dell'Ufficio sostenendo che l'Ufficio non aveva valutato correttamente il carattere distintivo del marchio richiesto e ritenendo che il jingle potesse effettivamente superare la soglia di distintività richiesta (caso T-288/24).



Caso: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft vs EUIPO - EUTM No. 018795489

- La casa automobilistica Porsche ha presentato domanda per registrare come marchio un suono “simulante l’accelerazione di un motore” per, tra gli altri, veicoli (classe 12).



- L’Ufficio il 25 agosto 2023 ha rifiutato la domanda sulla base dell’art. 7(1)(b) EUTMR (mancanza di carattere distintivo), ritenendo che il suono “riproduce l’effetto dell’accelerazione o dell’aumento di prestazione del veicolo” e che quindi manca del carattere distintivo necessario per identificare l’origine commerciale specifica.
- Decisione del Board of Appeal dell’EUIPO (20 giugno 2024): conferma del rifiuto, ribadendo che il segno “riproduce l’effetto di accelerazione o aumento delle prestazioni di veicoli” e che il pubblico lo percepisce come tale e non come un marchio distintivo.
- In particolare, l’Ufficio ha spiegato che anche se il suono è “artificialmente generato”, i consumatori lo percepirebbero come il rumore generico di un motore in accelerazione, non come indicatore di una casa automobilistica specifica.



Conclusioni

- I marchi speciali rappresentano un'opportunità strategica per le imprese, ma richiedono un'attenta valutazione tecnica:
 - corretta definizione del segno,
 - scelta del formato di rappresentazione,
 - raccolta di prove di uso e distintività acquisita.

- Il professionista è chiamato ad assistere il cliente nella valutazione preventiva della registrabilità e nella costruzione di una strategia probatoria.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Francesca Cazzola
Dragotti & Associati S.p.A.
cazzola@dragotti.com