Scudo mondiale sui prodotti IG -Italia Oggi del 9-10-2019

o mondiale sui prodot
zioni d'origine tutelate come marchi e

Le produzioni di origine tutelate come marchi e brevetti

L'unione Europea aderisce all'atto di Ginevra e porta le indicazioni geografiche sotto la WIPO

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

---

IP, la sfida è alla fake life -Italia oggi del 30-09-2019

, la sfida è alla *fake*

Quanti sono i fronti sui quali deve lavorare oggi un avvocato che si occupa di proprietà intellettuale? Il tema della contraffazione ormai non riguarda più solo marchi e brevetti ma, per effetto dell'intelligenza artificiale, anche la contraffazione di idee e persone.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

---

Dalle etichette alle dogane – Italia Oggi del 13-09-2019

Brexit, meglio correre ai ripari. Le imprese devono assicurarsi che i propri marchi e brevetti siano stati registrati anche nel Regno Unito.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

DILETTANTI SENZA IMPOSTA DI BOLLO

Le associazioni Dilettantistiche non pagheranno più il Bollo sugli atti e i documenti comprese le ricevute rilasciate ai soci mentre l’istanza di annotazione e trascrizione presentata all’Ufficio italiano Marchi e Brevetti contenente più richieste non può pagare una sola volta il Bollo

---

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “RAIN”

Il 02 AGOSTO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a BOLOGNA il marchio nazionale "RAIN"

Il marchio "RAIN " è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "Dottor Cucito"

Accettata in data 26.07.2019 la domanda di registrazione del marchio "Dottor Cucito" depositato il 08.01.2019 a Mantova

---

Patent Box sprint, dati delle imprese in chiaro -Italia oggi del 19/07/2019

Patent box sprint, dati delle imprese in chiaro

Patent Box Agevolato: da comunicare modello organizzativo, fattori di

competitività oltre ad informazioni più strettamente legate alla proprietà intellettuale e ai brevetti.

Le richieste nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “BASTARDO CAPITALISTA”

Il 19 LUGLIO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a GENOVA il marchio nazionale “BASTARDO CAPITALISTA”

Il marchio “BASTARDO CAPITALISTA ” è utilizzato nella classe di prodotti 38, 41.

CR

PRIMA contro PRIMATO -Divisione di Opposizione del 09/07/2019

Il marchio anteriore è il marchio denominativo “PRIMA”, il marchio impugnato è il marchio figurativo “PRIMATO ROSSO” e le classi contestate sono la classe 29 *Frutta e verdura in scatola, incluse secche e cotte, in particolare*

pomodori e loro derivati, condimenti per insalata e la classe 30 *Prodotti alimentari di origine vegetale per il consumo o la conservazione; coadiuvanti per alimenti.*

Ad avviso della Divisione di Opposizione non c'è rischio di confusione. Infatti per quanto riguarda il marchio impugnato, nonostante contenga la parola "prima", presenta elementi aggiuntivi ossia le lettere "to"che aggiunte alla parola "PRIMA" danno luogo alla parola "PRIMATO" che è un termine diverso rispetto a "PRIMA", in più c'è l'aggiunta del termine "rosso" e le foglie stilizzate che donano comunque una veste grafica seppur non particolarmente originale.

OPPOSIZIONE
N. B 2 560 871

Bolton Cile España, S.A., Calle Ombu, 3 – Torre Urbis, Planta 13, 28045, Madrid, Spagna (opponente), rappresentata da **Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.**, Via Borgonuovo, 10, 20121, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Ferrara Food S.p.A., Via Benedetto Croce 7, 47521, Cesena, Italia (richiedente),
rappresentata da **Bugnion S.p.A.**, Via di Corticella 87, 40128, Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 09/07/2019, la
Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 560 871 è totalmente respinta.

2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 966 965, vale a dire contro tutti i nelle classi 29 e 30, per il marchio figurativo. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio portoghese n. 260 224, sulla registrazione di marchio portoghese n. 259 384 e sulla registrazione di marchio spagnolo n. 2 578 815, tutte per il marchio denominativo "PRIMA". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

**RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE**

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Registrazione di marchio portoghese n. 260 224

Classe 29: *Frutta e verdura in scatola, incluse secche e cotte, in particolare pomodori e loro derivati, condimenti per insalata.*

Registrazione di marchio portoghese n. 259 384

Classe 30: *Prodotti alimentari di origine vegetale per il consumo o la conservazione; coadiuvanti per alimenti.*

Registrazione di marchio spagnolo n. 2 578 815

Classe 29: *Tutti i tipi di cibo in scatola, carne, pesce, pollame e selvaggina. Estratti di carne, frutta verdure secche e cotte, gelatine e marmellate, uova, latte e latticini, oli e grassi commestibili, condimenti per insalata.*

Classe 30: *Salse e condimenti, caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, dolci, pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, in polvere, sale, senape, pepe, aceto, ghiaccio.*

I

prodotticontestati sono i seguenti:

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili; pasta di pomodoro, passata di pomodoro, conserve di pomodoro, concentrato di pomodoro, estratti di pomodoro, succo di pomodoro per la cucina.*

Classe 30: *Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); ghiaccio; salsa di pomodoro, salse a base di pomodoro, spaghetti in salsa di pomodoro in scatola.*

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotticontestati fossero identici a quelli dei marchi anteriori, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodottiche risultano essere, in ipotesi, identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

PRIMA

Marchi anteriori Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è il Portogallo per quanto riguarda la registrazione di marchio portoghese

n. 260 224 e la registrazione di
marchio portoghese n. 259 384 e la Spagna per
quanto riguarda la registrazione
di marchio spagnolo n. 2 578 815.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

I
marchi anteriori sono denominativi. Il termine "PRIMA" che li compone significa, tra le altre cose, cugina sia in portoghese che in spagnolo ma indica anche, in spagnolo, una persona incauta che si fa ingannare facilmente o
una quantità di denaro che si offre a qualcuno a modo di ricompensa o ringraziamento. Nessuno dei significati che il termine "PRIMA" può assumere presenta tuttavia alcuna relazione con i prodotti nelle classi 29 e 30. Pertanto, i segni "PRIMA sono distintivi.

Per
quanto riguarda il segno impugnato, esso è figurativo. È formato dalla dicitura
"primato rosso" riprodotta in caratteri di colore rosso. Essi sono posti all'interno di un ovale di colore verde all'esterno del quale sono collocate rispettivamente una linea rossa che ne raddoppia una piccola parte sul lato destro e, sulla cima, la rappresentazione stilizzata di due foglie verdi.

Mentre gli elementi "primato" e "rosso" sono privi di
significato sia in portoghese che in spagnolo, e sono pertanto distintivi, lo stesso non vale per quanto riguarda le foglie verdi stilizzate, che sono elementi che a seconda dei prodotti possono considerarsi non distintivi, come ad esempio in relazione a prodotti quali *frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti*,
per i quali hanno natura descrittiva oppure deboli, in quanto suggeriscono un'idea di naturalità, o normalmente distintivi, per quei prodotti come il *ghiaccio* per i quali non è possibile
sottintendere alcuna relazione semantica.

Con riferimento al segno contestato, l'ovale all'interno del quale sono posti gli elementi verbali è meno distintivo trattandosi
di un elemento di natura puramente decorativa.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero
essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad
altri.

Si deve poi tenere in conto che quando i segni sono
costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di

principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il
pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone
gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i
segni coincidono nelle lettere “PRIMA”, che formano i marchi anteriori nella loro interezza e le prime cinque lettere del termine “primato” del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono negli ulteriori elementi del marchio impugnato, ovvero le due ultime lettere “to” del termine “primato”, il termine
“rosso” e gli elementi figurativi, i quali hanno il valore distintivo esplicitato poc’anzi.

Alla luce di quanto sopra, i segni sono ritenuti essere
visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la
pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “PRIMA”, presenti in modo
identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle ultime due lettere “to” del termine “primato” e delle lettere che formano la parola “rosso” del marchio contestato, che
non hanno controparti nel segno anteriore.

Pertanto, i segni sono
foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle
precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi.Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, i
segni non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in
almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

**d) Carattere
distintivo del marchio anteriore**

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori sono particolarmente
distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*.
Nel caso presente, i marchi anteriori risultano,
nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio
di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve
essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa
opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio
di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione
in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi
considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve
essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le
circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e,
in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,
dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nelle classi 29 e 30 sono stati considerati
essere, in ipotesi, identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene
che il grado di attenzione sia medio. I marchi anteriori godono di un carattere
distintivo normale per le ragioni viste nella sezione d) della presente decisione.

Per quanto riguarda i
segni, essi sono stati riscontrati essere simili soltanto in media misura sia visivamente che foneticamente mentre non sono concettualmente simili.

I marchi anteriori sono
formati da un solo termine di cinque lettere, ovvero "PRIMA". Per quanto

invece
riguarda il marchio impugnato, se è vero che pure contiene le lettera "prima",
esso presenta elementi aggiuntivi, e in particolare due lettere che danno luogo
ad un termine diverso, ovvero "primato", un termine aggiuntivo normalmente distintivo,
ossia "rosso" e una veste grafica, per quanto quest'ultima non particolarmente
originale e composta da un elemento figurativo, e cioè le foglie stilizzate, che per taluni prodotti presenta carattere non distintivo.

Gli elementi aggiuntivi e
differenti dei marchi sono chiaramente percettibili. La Divisione d'Opposizione
ritiene che la coincidenza in alcune lettere, anche alla luce del fatto che i segni non sono concettualmente simili, non sia sufficiente per concludere che sussista un rischio di confusione.

Considerato quanto precede,
anche qualora i prodotti fossero identici,non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte
del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

SPESE

Ai sensi
dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché
l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal
richiedente nel corso del
procedimento.

Conformemente
all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza
regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii),
REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Valeria Andrea ANCHINI VALISA Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi

dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “ECO LINE”

Il 3 LUGLIO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a BERGAMO il marchio nazionale “ECO LINE”

Il marchio “ECO LINE ” è utilizzato nella classe di prodotti 19, 20.

CR

INNOVATION MANAGER ESCLUSIVI – Italia Oggi del 08-07-2019

Innovation manager esclusivi

Potranno stipulare un solo contratto per anno solare

Con il Decreto del 7 maggio 2019 del MISE sono state adottate le disposizioni attuative dell’intervento diretto ad agevolare l’acquisizione di consulenze manageriali. Le imprese possono stipulare con il manager individuato un solo contratto per anno solare e tra i parametri della consulenza si annoverano la capacità di indirizzare e supportare i processi di innovazioni, la trasformazione digitale e l’innovazione di tutti i processi relativi alla valorizzazione di marchi e segni distintivi

Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

DONNA INES vs DONNA INES – Divisione di Opposizione 16-05-2019

DONNA INES

vs

Il marchio anteriore è il marchio denominativo “DONNA INES”. Il marchio impugnato è il marchio figurativo “DONNA INES 1932 – Tenuta Bianco di Castel Rovere” .

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Pomodori pelati; olio extra vergine d’oliva*.

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta secca*.

Classe 43: *Servizi di ristorazione*.

La Divisione di Opposizione ha deciso che esiste un rischio di confusione tra i due marchi per la parte “DONNA INES”, “1932” e Tenuta Bianco di Castel Rovere” sono marginali e privi di carattere distintivo. Ne discende che il marchio impugnato debba essere respinto per i prodotti e servizi considerati

identici o simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

Donna Ines S.r.l., Corso Vittorio Emmanuele n. 253, 83100 Avellino, Italia, e **Ines Fruncillo**, Piazzale Amedeo Guarino n.72, 83100 Avellino, Italia (opponente), rappresentati da **Luigi Martin**, Borgo Ronchini, 3, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Biancaffé S.r.l., Via Santa Maria a Vico, 33, 84095 Giffoni Valle Piana (SA), Italia (richiedente), rappresentata da **Studio Legale Militerni & Associati**, via Giosuè Carducci n. 42, 80121 Napoli, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/05/2019, la
Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 811 597 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 779 473 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente
ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 779 473 per il marchio figurativo . L'opposizione si basasulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 745 541 per il marchio denominativo "DONNA INES". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

**RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE**

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere

distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti e servizi

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, *inter alia*, i seguenti:

Classe 29: *Alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; alimenti da sgranocchiare a base di frutta a guscio; assortimenti di stuzzichini composti di frutta disidratata e frutta secca trattata; burro; capocollo; carne di maiale conservata; ciliegie trattate; cipolle lavorate; cipolle [ortaggi] conservate; cipolle sottaceto; concentrato di pomodori [purea]; concentrato di pomodoro; condensato di pomodori; confetture; conserve di frutta; conserve di legumi; conserve di pomodoro; conserve, sottaceti; crema di burro; crema di formaggio fresco; creme da spalmare a base di nocciole; creme da spalmare a base di formaggio; creme da spalmare a base di latticini; estratti di pomodoro; fagioli; fagioli secchi; fichi secchi; formaggi; frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; gnocchi a base di patate; gnocchi di patate; latticini; legumi conservati; legumi cotti; legumi in scatola; legumi secchi; legumi trattati; lenticchie; lenticchie [legumi] conservate; lenticchie secche; marmellate; marmellate di agrumi; marmellate di frutta; mele cotogne trattate; mele lavorate; mirtilli rossi essiccati; mirtilli trattati; miscele di burro; miscele di formaggi; miscele di frutta e noci; miscele di frutta secca; nocciole, preparate; noccioline in scatola; noci aromatizzate; noci candite; noci commestibili; noci preparate; noci salate; noci sgusciate; noci speziate; noci tostate; olii e grassi alimentari; olio extra vergine d'oliva; pancetta a pezzetti; passato di pomodoro; patate dolci; patate trattate; peperoncino rosso in conserva; pesche lavorate; piselli conservati; pinoli trattati; pistacchi preparati; polpa di frutta; pomodori (conservati); pomodori in scatola; pomodori pelati; pomodori trattati; prodotti a base di frutta secca; prodotti caseari e loro succedanei; prodotti lattieri; prosciutti; prosciutto; prosciutto crudo; prugne; prugne conservate; purea di frutta; purè di funghi; purè di mele; purè di verdure; ragù; salame; salame piccante; salse; salse al formaggio; salse [sottaceti]; salsicce affumicate; salsicce conservate; salumi; semi commestibili; semi*

[trattati]

; semi, preparati; snack a base di frutta; snack a base di frutta

candita; snack a base di frutta secca; snack a base di verdure; snack alla frutta; soppressata; sottaceti; spuntini a base di frutta secca; spuntini a base di verdure; spuntini in barrette a base di noci e semi organici; succedanei del formaggio; succhi di frutta per cucinare; succhi di verdura concentrati per uso alimentare; succo di pomodoro per la cucina; succo di tartufo; tartufi conservati; tartufi secchi; uva passa; uva sultanina; verdura
essiccata; verdura spalmabile; verdure affettate in scatola; verdure sottaceto;
verdure trattate; zucche [piante, conservate].

Classe 30: *Aceti;*
aceto; aceto di vino; aceto aromatizzato; aglio trattato da utilizzare come condimento; alimenti a base di cereali; alimenti a base di farina; alimenti a base di impasti; alimenti da colazione a base di cereali; alimenti (farinacei);
alimenti pronti sotto forma di salse; aromi a base di frutta; aromi alla frutta, escluse essenze; aromi alle erbe per la produzione di bevande; aromi di
limoni per alimenti o bevande; aromi di limone; aromi e condimenti; aromi (eccetto oli essenziali); aromi per alimenti; aromi sotto forma di salse disidratate; aromi sotto forma di salse concentrate; basi per la preparazione di frullati [aromi]; bevande a base di caffè; bevande preparate al caffè; biscotteria; biscotti; brioches; budini; bustine di caffé; caffè; caffè, tè e cacao e loro succedanei; capsule per caffè; caramelle; cereali; cereali lavorati; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; cereali lavorati per l'alimentazione umana; cereali per l'alimentazione umana; cereali per la produzione della pasta; cereali preparati
per il consumo umano; chicchi di caffè; chicchi di caffè in confetti; chicchi di caffè macinati; chicchi di caffè tostati; cialde; cibi estrusi a base di grano; cibi estrusi a base di mais; cioccolatini; cioccolato; composte di frutta; composti aromatici per uso alimentare; concentrati a base di ortaggi per condimenti; concentrati al caffè; concentrati di farina per uso alimentare;
concentrati per pane; condimenti; condimenti a base vegetale per pasta; condimenti
alimentari; condimenti secchi; confetteria; confetteria con ripieno al vino; confetteria con ripieni liquidi di superalcolici; confetteria con ripieni liquidi di frutta; confetteria contenente marmellate; confetteria e caramelle non medicinali; confetteria non medicinale; confetti; conserve di pasta; crackers; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; creme da spalmare a base di cioccolato e noci; creme di zucchero invertito [miele artificiale]; creme

[dessert cotti al forno]

; creme dolci da spalmare [miele]; croccante di
arachidi; croccanti [pasticceria]; croissant; crostate di mele; crostini; derivati dell'amido per l'alimentazione umana; derivati di amido di mais in

polvere per la preparazione di bevande; distillati affumicanti a base di legno
per aromatizzare alimenti; dolci; dolci [caramelle] contenenti frutta; dolci di
cereali per l'alimentazione umana; dolci di pane; dolci per la prima colazione;
dolci pronti [pasticceria]; dolciumi; espresso; essenza di caffè; essenze al
caffè da utilizzarsi come succedanei del caffè; essenze alimentari [eccetto le
essenze eteriche e gli oli essenziali]; essenze commestibili per alimenti

[eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali]

; essenze da cucina; essenze
di caffè; essenze per alimenti [esclusi gli oli essenziali]; essenze per la
cucina [esclusi gli oli essenziali]; essenze per la preparazione di alimenti

[esclusi gli oli essenziali]

; estratti di caffè; estratti di cioccolato; estratti
di lievito; estratti di lievito per l'alimentazione umana; estratti di lievito
per uso alimentare; estratti utilizzati come aromi [non oli essenziali]; farina
commestibile; farina di amido di grano; farina di amido di mais; farina di
cereali; farina di cereali tostati; farina di frumento; farina di grano; farina
di grano non selezionata; farina di grano [per uso alimentare]; farina di grano
saraceno per alimenti; farina di granoturco; farina di mais; farina di
nocciole; farina per dolci; farina per paste alimentari; farina per pizza;
farina pronta per la panificazione; farine alimentari; farine vegetali; fette
biscottate, biscotti; fiocchi di cereali essiccati; fiocchi di grano; fiocchi
di granturco; fiocchi di frumento; fiocchi di mais; fior di farina per
l'alimentazione; focacce; focaccine; focaccine alla frutta; frollini; frumento
maltato; frumento tritato; germe di grano; germi di grano per l'alimentazione
umana; gnocchi; gnocchi a base di farina; grano lavorato; grano macinato;
granturco tostato; granturco macinato; grissini; grissini spessi; impasti,
pastelle e loro miscele; insaporitori per alimenti [non oli essenziali];
involucri di pasta; involucri di pane ripieni di frutta; ketchup [salsa];
maccheroni; maccheroni non cotti; mais lavorato; mandorle allo zucchero;
mandorle ricoperte di cioccolato; mentine; miele; miele a base di erbe; miele
biologico per l'alimentazione umana; miele naturale; miele naturale stagionato;
miscele di caffè; miscele di condimenti; miscele di condimenti per stufati; miscele
di condimenti secchi per stufati; miscele di essenze di caffè e estratti di
caffè; miscele di farina; miscele di farina per la cottura al forno; miscele di

farina per uso alimentare; miscele per pane; miscele integrali per pane; miscele per paste; miscele per pizza; miscele per pasticceria; miscele per preparare salse; miscele per ripieni [alimenti]; miscele per ripieni contenenti
pane; miscele per salse; miscele per sughi in forma granulare; nocciole rivestite di cioccolato; noci ricoperte [confetteria]; noci ricoperte di cioccolato; olio al peperoncino per condimenti; orzo frantumato; orzo macinato;
orzo maltato per l'alimentazione umana; pane; panettone; panini; panini croccanti; panini imbottiti; panini morbidi; pasta alimentare; pasta alimentare

[pasta per dolci]

; pasta all'uovo; pasta con farciture; pasta confezionata e
fresca, tagliatelle e gnocchi; pasta fresca; pasta in fogli; pasta integrale; pasta lievitata con ripieni alle verdure; pasta lievitata con ripieni di carne;
pasta lievitata con ripieni di frutta; pasta madre; pasta per biscotti; pasta per dolci; pasta per pane; pasta per pizza; pasta per torte; pasta ripiena; pasta secca; pasta sfoglia contenente prosciutto; pasta sfoglia; pasta surgelata; pastafrolla; paste alimentari preparate; paste alimentari ripiene; pasti preparati a base di pasta; pasticceria; pasticceria fresca; pasticceria salata; pasticceria surgelata; pasticceria secca; pasticcini, torte, crostate e
biscotti; farina di patate per uso alimentare; peperoncino in polvere; peperoncino
in polvere [spezia]; piatti a base di pasta; piatti di pasta pronti; piatti essenzialmente a base di pasta; piatti pronti a base di pizza; piatti pronti asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste alimentari; piatti pronti
contenenti pasta; piatti pronti in forma di pizza; piatti pronti principalmente
a base di pasta; piatto a base di granturco cotto e macinato (hominy); pizza; polpe di verdure [salse – alimenti]; polveri di cereali; polveri lievitanti; praline; preparati a base di cereali; preparati a base di erbe per fare bevande; preparati alimentari a base di farina; preparati da utilizzare come agenti lievitanti per alimenti; preparati di cereali rivestiti con zucchero e miele; preparati per bevande [a base di caffè]; preparati per salse; preparati
per dolci; preparati per sughi; preparati vegetali succedanei del caffè; prodotti a base di cacao; prodotti a base di carboidrati per uso alimentare; prodotti a base di cereali in barrette; prodotti a base di cereali per l'alimentazione umana; prodotti a base di cioccolato; prodotti alimentari per spuntini a base di farina di mais; prodotti alimentari per spuntini a base di amidi di cereali; prodotti alimentari per snack a base di farina di pane biscottato; prodotti amidacei per uso alimentare; prodotti da forno; prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; prodotti di biscotteria; prodotti di
panetteria pronti da infornare; prodotti di pasticceria ripieni di frutta;

prodotti dolciari in barrette; prodotti essiccati a base di pasta; prodotti in
scatola a base di pasta; propoli; propoli per l'alimentazione umana [prodotto di apicoltura]; propoli per uso alimentare; ravioli; ravioli a base di farina;
ravioli [pronti]; riccioli di mais; riccoli al formaggio [snack]; ripieni a base di caffè; ripieni a base di cioccolato; ripieni di cioccolato per prodotti
da forno; riso; sale, spezie, aromi e condimenti; salsa concentrata; salsa di pomodoro; salsa per pizza; salsa piccante; salse; salse a base di pomodoro; salse aromatiche, chutney (salsa indiana); salse condimentate; salse da cucina;
salse in scatola; salse per alimenti; salse per pasta; salse pronte; salse salate; salse salate usate come condimento; sapori [condimenti]; scaglie di cioccolato contenenti chicchi di caffè; semolino; sfogliatine a base di cereali; sfogliatine di mais; snack a base di cereali; snack a base di cereali
aromatizzati al formaggio; snack a base di farina di cereali; snack a base di frumento; snack a base di frumento integrale; snack a base di mais; snack ai cereali; snack a base di pane croccante; snack dolci alla frutta; snack estrusi
contenenti mais; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta
secca [confetteria]; snack principalmente a base di pasta; snack principalmente
a base di cereali estrusi; snack principalmente a base di cereali; snack pronti
a base di cereali; snack salati a base di farina; snack salati pronti a base di
farina di mais e formati tramite estrusione; sostanze che impartiscon profumo da aggiungere agli alimenti [non oli essenziali]; sostanze che impartiscono gusto da aggiungere agli alimenti [tranne gli oli essenziali]; sostanze che impartiscono sapore da aggiungere ad alimenti [tranne gli oli essenziali]; spaghetti; spaghetti non cotti; spezie; spezie commestibili; spezie miste; spuntini
a base di cereali; spuntini a base di mais; spuntini di frumento estruso; succedanei del caffè e del tè; succedanei del miele; sughi di carne; sughi per
pasta; sughi per riso; sugo per pollo; sugo per spaghetti; tagliatelle; tagliatelle all'uovo; tagliatelle di grano saraceno; tagliatelle di farina integrale; tagliolini secchi; tartine; tè istantaneo; tè; tè in bustine (non medicinale); tisane (infusi); toast; torrone; torta di pasta frolla; torte; torte alla frutta; torte all'uovo; torte dolci o salate; torte fresche; torte salate; torte speciali; tortelli; tortellini; tortellini secchi; tortini; uova
di cioccolato; uova di pasqua; vermicelli; wafer; ziti; zucchero; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.

I
prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Pomodori pelati; olio extra vergine d'oliva*.

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta secca*.

Classe 43: *Servizi di ristorazione*.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 29

I *pomodori pelati; olio extra vergine d'oliva* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Prodotti contestati in classe 30

Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta secca sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Servizi contestati in classe 43

I *servizi di ristorazione* sono simili in basso grado al *caffè* dell'opponente in classe 30, dal momento che hanno in comune i fornitori/produttori e i canali di distribuzione. Inoltre, sono complementari, in quanto i prodotti dell'opponente sono necessari per la fornitura dei servizi contestati.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o

servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in basso gradosono diretti al grande pubblico e si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

MARCHIO IMPUGNATO
DONNA INES – MARCHIO ANTERIORE

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi comuni "DONNA INES" saranno associati con un nome proprio preceduto da un titolo di riguardo in taluni territori (informazione estratta da Garzanti Linguistica in data 06/05/2019 all'indirizzo http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=donna), per esempio nei paesi in cui l'italiano viene capito. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano. Non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti e servizi di riferimento, questi elementi presentano carattere distintivo.

Tali elementi sono gli unici che compongono il

marchio anteriore, che, essendo un marchio denominativo, è protetto in quanto tale, a prescindere dal fatto che sia riprodotto in stampatello maiuscolo.

Il segno impugnato è un segno figurativo formato dai termini comuni “Donna Ines” riprodotti in caratteri ordinari di colore bianco, essendo i primi caratteri di ciascuna parola maiuscoli e i restanti minuscoli, posizionati su di un elemento stilizzato simile ad una sorta di etichetta dai contorni bianchi su uno sfondo nero. Tale elemento figurativo ha una natura puramente decorativa. Ad ogni modo, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Il segno impugnato contiene altresì nella parte superiore il numero “1932” e nella parte inferiore l’espressione “Tenuta Bianco di Castel Rovere”. Entrambi questi elementi sono riprodotti in caratteri di dimensioni significativamente inferiori e conseguentemente hanno un ruolo secondario. Specialmente l’espressione verbale si legge con difficoltà a causa della sua dimensione. In particolare, il numero “1932”, che può tra le altre cose indicare un anno del Ventesimo secolo, è da considerarsi come un elemento non distintivo, dal momento che potrebbe essere semplicemente inteso come un riferimento, ad esempio, dell’anno di inizio dell’attività di un qualsivoglia operatore economico. L’espressione “Tenuta Bianco di Castel Rovere” sarà percepita come il nome della proprietà fondiaria o comunque come il nome del proprietario della tenuta in cui i prodotti in questione sono coltivati o lavorati e i servizi sono forniti, in quanto “Tenuta” si riferisce a un “vasto possedimento fondiario, specialmente se coltivato” (informazione ottenuta da Garzanti Linguistica in data 06/05/2019 all’indirizzo http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=tenuta) – pertanto normalmente distintiva. Ad ogni modo, gli elementi verbali comuni, “Donna Ines”, sono gli elementi dominanti del segno in quanto dotati di maggiore impatto visivo.

Visivamente, i segni coincidono in termini di “Donna Ines”, che sono gli elementi distintivi e chiaramente dominanti del segno impugnato. Tuttavia, i segni differiscono in termini di “1932”, non distintivo, e “Tenuta Bianco di Castel Rovere”, normalmente distintivo – elementi inclusi solamente nel segno impugnato, ma secondari. I segni differiscono anche nella

rappresentazione grafica del segno impugnato che però ha funzione meramente decorativa, come spiegato sopra.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "Donna Ines", presenti in modo identico in entrambi i segni e che costituiscono gli elementi dominanti e distintivi del segno impugnato. La pronuncia differisce nel suono del numero "1932", il quale è però un elemento non distintivo oltre che secondario, e nel suono delle lettere dell'espressione "Tenuta Bianco di Castel Rovere", la quale ha un grado di distintività normale ma che è un elemento secondario nell'insieme del segno impugnato per le ragioni viste poc'anzi e che in alcuni casi non verrà probabilmente pronunciato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi, per il pubblico nel territorio di riferimento. Tale contenuto appare fortemente caratterizzato dai termini comuni "Donna Ines". Gli elementi aggiuntivi del segno impugnato – "1932", che non svolge alcun ruolo dal punto di vista concettuale a causa del proprio significato ma anche per il suo ruolo secondario nell'insieme grafico del segno, e "Tenuta Bianco di Castel Rovere", che svolge anch'esso un ruolo secondario – non sono in grado di distanziare sensibilmente i segni sotto il profilo concettuale.

Pertanto, i segni sono concettualmente molto simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo

in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e serviziin questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell'11/11/1997, C-

251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle classi 29, 30 e 43 sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in basso grado. Essi sono diretti al grande pubblico il quale nel presente caso presterà un grado di attenzione medio. I segni sono simili in media misura da un punto di vista visivo e molto simili da un punto di vista fonetico e concettuale, a causa della coincidenza negli elementi verbali dominanti e distintivi "Donna Ines". Questi elementi svolgono nel segno impugnato un ruolo preponderante. Di fatto, gli elementi aggiuntivi di quest'ultimo svolgono un ruolo secondario per le ragioni dettagliatamente esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

Nel caso di specie è altamente possibile che il pubblico di riferimento

percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Inoltre, come già ribadito, i prodotti in esame sono identici. Detta circostanza gioca un ruolo cruciale in considerazione del fatto che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Per quanto riguarda i servizi in esame, che sono stati considerati simili in basso grado, il suddetto principio d’interdipendenza pure svolge un ruolo alla luce della somiglianza visiva tra i marchi e della forte somiglianza fonetica e concettuale degli elementi dominanti dei segni.

Le differenze tra i segni, limitate all’espressione distintiva ma secondaria “Tenuta Bianco di Castel Rovere” e all’elemento non distintivo “1932” e anch’esso secondario del segno impugnato, assumono un ruolo necessariamente assai marginale.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

Il richiedente rivendica nelle sue osservazioni in risposta del 21/07/2017 i seguenti punti: l’anteriorità del proprio marchio di fatto ex articolo 8(4) RMUE, a sostegno della quale richiama precedenti sentenze nazionali, e la malafede dell’opponente, nell’affrettarsi a depositare una domanda di marchio europeo omettendo

la parte figurativa e per una molteplicità di classi estranee alla sua attività,
il tutto nonostante la coesistenza pacifica “da sempre” delle due aziende. Per
quanto riguarda il primo punto, il diritto connesso a un marchio dell’Unione europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame il marchio dell’Unione europea a partire da tale data. Pertanto, nel valutare se un marchio dell’Unione europea ricade nell’ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito del marchio dell’Unione europea sono
privi di rilievo, in quanto i diritti dell’opponente, nella misura in cui precedono il marchio dell’Unione europea, debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio dell’Unione europea del richiedente. In merito al secondo punto, la Divisione d’Opposizione osserva che la malafede non costituisce una difesa per il richiedente prevista nel procedimento di opposizione. Infatti, il
fatto che l’opponente non utilizzi il marchio “DONNA INES” in relazione a tutti i prodotti delle classi registrate è di fatto irrilevante, in quanto il marchio anteriore si trova ancora nel “periodo di tolleranza (grace period)” di
cinque anni durante i quali non è necessario dimostrare l’uso del marchio per poterlo invocare. Inoltre, la Divisione d’Opposizione osserva che il sistema RMUE non richiede l’intenzione
di utilizzare il marchio UE al momento del deposito. Gli argomenti del richiedente esulano pertanto
dall’ambito del presente procedimento e devono essere respinti.

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base
al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE,
non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché
il richiedente è la parte soccombente,
deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base

dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI Valeria ANCHINI Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

ADIDAS PERDE IL SUO MARCHIO: LE TRE STRISCE PARALLELE SONO PRIVE DI CAPACITA DISTINTIVA

Si riporta qui di seguito la Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) da cui risulta l’assenza di carattere distintivo del marchio figurativo rappresentato da tre strisce parallele.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

16 giugno 2019 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio figurativo dell’Unione europea che raffigura tre strisce parallele –

Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo acquisito mediante l'uso – Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Forma d'uso che non può essere presa in considerazione – Forma che differisce dalla forma con la quale il marchio è stato registrato per variazioni non trascurabili – Inversione dello schema dei colori»

Nella causa T-307/17,

adidas AG, con sede a Herzogenaurach (Germania), rappresentata da I. Fowler e I. Junkar, solicitors,

ricorrente,

sostenuta da

Marques, con sede a Leicester (Regno Unito), rappresentata da M. Treis, avvocato,

interveniente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Rajh e H. O'Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Shoe Branding Europe BVBA, con sede a Oudenaarde (Belgio), rappresentata da J. Løje, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 marzo 2017 (procedimento R 1515/2016-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Shoe Branding Europe e l'adidas,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise, R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk (relatrice) e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: E. Hendrix, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2017,

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2017,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria

del Tribunale il 12 luglio 2017,

vista l’ordinanza del 5 dicembre 2017 con cui la Marques è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente,

vista la memoria di intervento della Marques depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2018,

viste le osservazioni della ricorrente depositate presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2018,

viste le osservazioni dell’EUIPO depositate presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2018,

viste le osservazioni dell’interveniente depositate presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2018,

in seguito all’udienza del 24 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. **Fatti**

1 Il 18 dicembre 2013 la ricorrente, adidas AG, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è riprodotto qui di seguito:

3 Nella domanda di registrazione, il marchio è identificato come marchio figurativo ed è descritto nei seguenti termini:

«Il marchio è costituito da tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione».

4 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Abbigliamento; scarpe; cappelleria».

5 Il marchio è stato registrato il 21 maggio 2014 con il numero 12442166.

6 Il 16 dicembre 2014 l’interveniente, Shoe Branding Europe BVBA, ha

presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso, sulla base dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

7 Il 30 giugno 2016 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dall'interveniente, sulla base del rilievo che il marchio controverso era privo di qualsiasi carattere distintivo, sia intrinseco sia acquisito in seguito all'uso.

8 Contro la decisione della divisione di annullamento la ricorrente ha presentato, il 18 agosto 2016, un ricorso dinanzi all'EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001). In tale ricorso, essa non ha contestato l'assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio controverso, ma, al contrario, ha sostenuto che detto marchio aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso ai fini dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuti articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001).

9 Con decisione del 7 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso.

10 Anzitutto, la commissione di ricorso ha rilevato che il marchio controverso era stato validamente registrato come marchio figurativo (punto 20 della decisione impugnata). In seguito, essa ha confermato la valutazione della divisione di annullamento secondo la quale tale marchio era privo di carattere distintivo intrinseco (punto 22 della decisione impugnata). Infine, la stessa ha esaminato gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente e ha considerato che la stessa non aveva dimostrato che detto marchio avesse acquisito, in tutta l'Unione europea, un carattere distintivo in seguito all'uso (punto 69 della decisione impugnata). Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio controverso fosse stato registrato in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e che, pertanto, dovesse essere dichiarato invalido (punto 72 della decisione impugnata).

II. **Conclusioni delle parti**

11 La ricorrente, sostenuta dall'associazione Marques (in prosieguo: l'«associazione interveniente»), chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.

12 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese;

– condannare l’associazione interveniente a sopportare le proprie spese.

13 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

III. **In diritto**

14 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, fa valere un motivo di ricorso unico, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, nonché con i principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità.

15 Si può considerare che tale motivo di ricorso consti di due parti, dal momento che la ricorrente, in sostanza, fa valere, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha, erroneamente, escluso numerosi elementi di prova sulla base del fatto che essi riguardavano segni diversi dal marchio controverso e, in secondo luogo, che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione ritenendo che non fosse dimostrato che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto nel territorio dell’Unione.

A. **Considerazioni preliminari**

16 Da un lato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. In forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento (divenuto articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), tale impedimento alla registrazione assoluto trova applicazione anche se esiste solo per una parte dell’Unione. Tuttavia, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, detto impedimento non osta alla registrazione di un marchio se lo stesso ha acquisito, per i prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione, un carattere distintivo in seguito dell’uso che ne è stato fatto.

17 Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, su domanda presentata all’EUIPO, il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché lo stesso è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 del medesimo regolamento. Tuttavia, in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, qualora il marchio dell’Unione europea sia stato registrato in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento non può essere dichiarato nullo se, in seguito all’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

18 Emerge pertanto dall’articolo 7, paragrafo 3, e dall’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, l’assenza di carattere distintivo intrinseco di un marchio registrato non comporta la nullità di detto marchio se quest’ultimo ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, prima della sua registrazione o tra la sua registrazione e la data della domanda di nullità [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2017, bet365 Group/EUIPO – Hansen (BET 365), T-304/16, EU:C:2017:912, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].

19 Si deve parimenti rammentare che il carattere distintivo di un marchio, che sia intrinseco o acquisito in seguito all’uso, comporta che tale marchio è idoneo a identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, punto 46, e del 18 giugno 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punto 35).

20 Tale carattere distintivo, intrinseco o acquisito in seguito all’uso, deve essere valutato, da un lato, rispetto ai prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione, e, dall’altro, rispetto alla percezione che di esso abbia il pubblico di riferimento (v., per analogia, sentenze del 18 giugno 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punti 59 e 63, e del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punti 34 e 75).

21 Nel caso di specie, il pubblico di riferimento per i prodotti per i quali il marchio controverso è stato registrato, vale a dire abbigliamento, scarpe e cappelleria, è costituito da tutti i potenziali consumatori di tali prodotti nell’Unione, vale a dire sia il pubblico in generale che il pubblico specializzato.

22 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare le due parti del motivo di ricorso unico menzionate al punto 15 supra.

B. **Sulla prima parte, vertente sull’ingiustificata esclusione di taluni elementi di prova**

23 Nell’ambito della prima parte del motivo di ricorso, la ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, addebita alla commissione di ricorso di aver escluso numerosi elementi di prova sulla base del fatto che riguardavano segni diversi dal marchio controverso. Tale motivo di ricorso si baserebbe, anzitutto, su un’erronea interpretazione del marchio controverso e, poi, su un’erronea applicazione della «legge delle varianti autorizzate». Occorre esaminare in ordine successivo tali due censure.

1. **Sulla prima censura, vertente sull’erronea interpretazione del marchio controverso**

24 Nell’ambito della prima censura, la ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, afferma che, ritenendo che il marchio

controverso fosse stato rivendicato solo in determinate dimensioni e, in particolare, in un determinato rapporto tra l'altezza e la larghezza, la commissione di ricorso ha erroneamente interpretato tale marchio. Infatti, detto marchio costituirebbe un «motivo di superficie» che può essere riprodotto in dimensioni e proporzioni differenti in funzione dei prodotti ai quali esso si applica. In particolare, le tre strisce parallele equidistanti che costituiscono il marchio controverso sarebbero idonee ad essere prolungate o tagliate in modi diversi, tra cui in obliquo. Essa aggiunge, basandosi sulle direttive concernenti l'esame dell'EUIPO e sul legittimo affidamento che ne deriva, di poter fare affidamento sul fatto che il marchio di cui trattasi costituisce un marchio a motivi, anche se è stato registrato come marchio figurativo.

25 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente e dell'associazione interveniente.

26 Al fine di rispondere all'argomento della ricorrente e dell'associazione interveniente, in primo luogo, occorre rammentare che, in forza dell'articolo 4 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 4 del regolamento 2017/1001) possono costituire marchi dell'Unione europea tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, a condizione che tali segni siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

27 In secondo luogo, occorre notare che la registrazione può aver luogo solo sulla base ed entro i limiti della domanda di registrazione presentata all'EUIPO dal richiedente. Ne consegue che l'EUIPO non può tener conto delle caratteristiche del marchio richiesto che non sono indicate nella domanda di registrazione o nei documenti di accompagnamento [v. sentenza del 25 novembre 2015, Jaguar Land Rover/UAMI (Forma di un autoveicolo), T-629/14, non pubblicata, EU:T:2015:878, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].

28 A tale riguardo, le caratteristiche di un marchio devono essere valutate alla luce di una serie di fattori.

29 Anzitutto, ai sensi della regola 1, paragrafo 1, lettera d), e della regola 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) [divenuti articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e articolo 3, paragrafi da 6 a 8 e paragrafo 3, lettere b) e f), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626, della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 2017/1001 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (GU 2018, L 104, pag. 37)], quando è rivendicata una rappresentazione grafica o un colore particolare, la domanda di marchio dell'Unione europea deve contenere la rappresentazione grafica, se del caso a colori, del marchio.

30 Il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il marchio stesso, al fine di determinare l'oggetto esatto della tutela conferita attraverso il marchio d'impresa registrato al suo titolare (v., per analogia, sentenze del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C-273/00,

EU:C:2002:748, punto 48, e del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 27). Conseguentemente, spetta al richiedente depositare una rappresentazione grafica del marchio che corrisponda proprio all'oggetto della tutela che intende ottenere. Una volta che il marchio è stato registrato, il titolare dello stesso non può richiedere una tutela più ampia di quella conferita da detta rappresentazione grafica [v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2017, Red Bull/EUIPO – Optimum Mark (Combinazione dei colori blu e argento), T-101/15 e T-102/15, con impugnazione pendente, EU:T:2017:852, punto 71].

31 Successivamente, la regola 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 prevede che la domanda di registrazione «può contenere una descrizione del marchio». Pertanto, una volta che una descrizione è presente nella domanda di registrazione, tale descrizione deve essere considerata congiuntamente alla rappresentazione grafica (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 novembre 2017, Combinazione dei colori blu e argento, T-101/15 e T-102/15, con impugnazione pendente, EU:T:2017:852, punto 79).

32 Infine, l'EUIPO deve parimenti esaminare il carattere distintivo del marchio di cui è chiesta la registrazione, alla luce del tipo di marchio scelto dal richiedente nella sua domanda di registrazione (v., in tal senso, ordinanza del 21 gennaio 2016, Enercon/UAMI, C-170/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:53, punti 29, 30 e 32).

33 In terzo luogo, occorre rilevare che, contrariamente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431, della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 207/2009 (GU 2017, L 205, pag. 39) (sostituito dal regolamento d'esecuzione 2018/626), né il regolamento n. 207/2009 né il regolamento n. 2868/95, applicabili alla data di deposito della domanda di dichiarazione di nullità, menzionano i «marchi di motivo», né tanto meno i «marchi figurativi», come categorie particolari di marchi.

34 Tuttavia, anche prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2017/1431, il Tribunale ha riconosciuto che un segno designato come marchio figurativo poteva consistere in una serie di elementi che si ripetono regolarmente [v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Raffigurazione di un motivo di linee ondulate incrociate), T-579/14, EU:C:2016:650, punti 43, 49, 53 e 62]. Pertanto, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2017/1431, un marchio a motivi poteva essere registrato come marchio figurativo, qualora si trattasse di un'immagine [v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2012, Fraas/UAMI (motivo a quadri di colore grigio chiaro, grigio scuro, beige, rosso scuro e marrone), T-326/10, non pubblicata, EU:T:2012:436, punto 56].

35 Nel caso di specie, secondo la domanda di registrazione, il marchio controverso è stato registrato come marchio figurativo, sulla base della rappresentazione grafica e della descrizione di cui ai paragrafi 2 e 3 supra.

36 Al punto 38 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha interpretato il marchio controverso come segue:

«Esso consiste in tre fini strisce nere verticali e parallele, su fondo bianco, circa cinque volte più alte che larghe. Esso ha relativamente poche caratteristiche: il rapporto altezza/larghezza (pressoché 5:1), lo spazio bianco equidistante tra le strisce nere e il fatto che le strisce siano parallele».

37 Si deve constatare che tale interpretazione del marchio controverso corrisponde strettamente alla rappresentazione grafica sulla base della quale detto marchio è stato registrato. In particolare, la commissione di ricorso ha correttamente concluso che esisteva un rapporto di circa 5 a 1 tra l'altezza e la larghezza totale del marchio controverso. Inoltre, la commissione di ricorso ha correttamente tenuto conto dell'uguale spessore delle tre strisce parallele nere e dei due spazi bianchi che separano tali strisce.

38 La ricorrente tuttavia contesta tale interpretazione del marchio controverso, sostenendo, da un lato, che un marchio figurativo può essere registrato senza indicazione della sua portata o delle sue proporzioni (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 luglio 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, punti 19 e 27) e, dall'altro, che il marchio controverso è un marchio a motivi. In tali circostanze, la rappresentazione grafica del marchio controverso avrebbe solo la funzione di mostrare un disegno costituito da tre strisce parallele equidistanti, indipendentemente dalla lunghezza delle strisce o dal modo in cui vengono tagliate.

39 Tale argomento non può essere accolto.

40 In primo luogo, si deve rilevare che, sebbene la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, abbia caratterizzato il marchio controverso tenendo conto delle proporzioni relative dei vari elementi che compongono tale marchio, come quest'ultimo era stato rappresentato nella domanda di registrazione, essa, al contrario, non ha definito il marchio controverso facendo riferimento alle dimensioni nelle quali detto marchio, considerato nel suo insieme, potrebbe essere riprodotto sui prodotti di cui trattasi. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'interpretazione del marchio controverso da parte della commissione di ricorso non rimette in discussione il fatto che tale marchio non è stato rivendicato in dimensioni particolari.

41 In secondo luogo, la ricorrente riconosce che il marchio controverso è stato validamente registrato come marchio figurativo. Orbene, risulta dalla giurisprudenza citata al punto 30 supra che un marchio figurativo è, in via di principio, registrato nelle proporzioni indicate nella sua rappresentazione grafica. Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dalla sentenza del 10 luglio 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070, punti 19 e 27), dedotta dalla ricorrente. Infatti, tale sentenza si limita ad indicare che un disegno può essere registrato come marchio, nonostante esso non disponga di indicazioni relative alla dimensione e alle proporzioni dell'oggetto che rappresenta. Al contrario, tale sentenza non implica che il marchio possa essere registrato senza che siano definite le proporzioni del segno stesso.

42 In terzo luogo, la ricorrente sostiene invano che tale marchio costituisce non un marchio figurativo ordinario, ma un marchio a motivi le cui proporzioni non sarebbero definite.

43 A tal riguardo, anzitutto, non risulta né dalla rappresentazione grafica del marchio controverso né dalla descrizione di detto marchio che esso sia composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente.

44 In seguito, l'affermazione della ricorrente secondo cui l'oggetto della tutela conferita dal marchio controverso sarebbe costituito da tre strisce parallele equidistanti, a prescindere dalla loro lunghezza o dal modo in cui esse sono tagliate, non è suffragata da alcun elemento concreto. Orbene, da un lato, tale affermazione è in contraddizione con la rappresentazione grafica del marchio controverso, che mostra un segno caratterizzato da un rapporto di circa 5 a 1 tra l'altezza e la larghezza totale nonché dalla sua forma rettangolare mentre le tre strisce che lo compongono sono tagliate ad angolo retto. Dall'altro lato, tale affermazione non è corroborata dalla descrizione del marchio controverso, che si limita a ricordare che tale marchio è composto da «tre strisce parallele di larghezza equidistante» e a precisare che tali strisce possono essere «applicate sul prodotto in qualsiasi direzione», senza menzionare che la lunghezza delle strisce potrebbe essere modificata o che le strisce potrebbero essere tagliate in obliquo.

45 Infine, sebbene sia vero che, prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2017/1431, le direttive concernenti l'esame dell'EUIPO indicavano che «[c]onformemente alla prassi dell'Ufficio, i marchi raffiguranti un motivo [erano] da considerarsi "figurativi"», dette direttive non fornivano una definizione di tali marchi a motivo diversa da quella risultante dalla giurisprudenza menzionata al punto 34 supra. Infatti, tali direttive precisavano che «un marchio figurativo [poteva] essere considerato un marchio "con motivi" quando [consisteva] esclusivamente di un insieme di elementi che si [ripetevano] periodicamente».

46 In tali circostanze, si deve concludere che il marchio controverso è un marchio figurativo ordinario e non un marchio a motivi. Conseguentemente, da un lato, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nell'interpretare il marchio controverso e, dall'altro lato, la ricorrente non può, in ogni caso, avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento al fine di contestare tale interpretazione.

47 Ne consegue che la prima censura dev'essere respinta.

2. **Sulla seconda censura, vertente sull'erronea applicazione della «legge delle varianti autorizzate»**

48 Nell'ambito della seconda censura, la ricorrente, sostenuta dall'associazione interveniente, afferma che la commissione di ricorso ha erroneamente applicato la «legge delle varianti autorizzate». Essa definisce tale legge come la regola secondo la quale l'uso di un marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo di detto marchio nella forma in cui esso è stato registrato si

considera alla stregua di un uso di detto marchio. Essa sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, tutti i documenti che essa ha prodotto sono relativi a forme di uso del marchio controverso per le quali il carattere distintivo di detto marchio non risulta alterato. Pertanto, tali forme di uso sarebbero pertinenti ai fini della valutazione relativa a se il marchio controverso abbia acquisito un carattere distintivo.

49 Prima di esaminare la fondatezza di tale censura, occorre, in limine, definire il termine «uso» del marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

a) **Sulla nozione di uso del marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009**

50 La ricorrente, sostenuta dall'associazione interveniente, fa valere che la nozione di uso del marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretata allo stesso modo della nozione di uso effettivo di un marchio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento (divenuto articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), che include, in alcuni casi, l'uso di detto marchio in forme che differiscono da quella in cui tale marchio è stato registrato.

51 L'EUIPO e l'interveniente contestano tale interpretazione. Essi sostengono che la nozione di «uso» di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 è più ristretta rispetto a quella di «uso effettivo» di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A loro avviso, al fine di dimostrare che un marchio ha acquisito un carattere distintivo, il titolare del marchio potrebbe invocare soltanto l'uso del marchio come è stato registrato. Solo variazioni trascurabili potrebbero essere accettate.

52 Occorre determinare se, per quanto riguarda le forme di uso del marchio che possono essere prese in considerazione, la nozione di «uso» del marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 deve o meno essere interpretata allo stesso modo della nozione di «uso effettivo» di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

53 A tale riguardo, occorre rammentare che l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001] dispone che costituisce parimenti un uso effettivo di un marchio registrato «l'utilizzazione del marchio [stesso] in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del [detto] marchio nella forma in cui esso è stato registrato». Emerge da tale disposizione che un marchio registrato deve essere considerato come oggetto di un uso effettivo nel momento in cui si fornisce la prova dell'uso di tale marchio in una forma leggermente differente da quella della registrazione (sentenza del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punto 86).

54 Si deve osservare che, evitando di esigere una stretta conformità tra la forma utilizzata in commercio e quella in cui il marchio è stato registrato, l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 è diretto a consentire al titolare di detto marchio di apportare a quest'ultimo, in occasione del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di meglio adattarlo alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi interessati (sentenze del 25 ottobre 2012, Rintisch, C-553/11, EU:C:2012:671, punto 21, e del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a., C-252/12, EU:C:2013:497, punto 29).

55 Per contro, a differenza dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 52, paragrafo 2, dello stesso regolamento, non prevedono esplicitamente l'uso del marchio in una forma che differisce dalla forma con cui tale marchio è stato oggetto di registrazione e, eventualmente, registrato.

56 Tale differenza di formulazione si spiega con il fatto che le disposizioni di cui al punto 55 supra si basano su una logica diversa. Infatti, l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 si applica solo ad un marchio già registrato e il cui carattere distintivo non è oggetto di contestazione. Tale articolo consente pertanto di mantenere la tutela del marchio mediante la prova del suo uso, se del caso con talune forme che si differenziano dalla forma con cui esso è stato registrato. Al contrario, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento scaturiscono dall'idea che l'uso, rispettivamente, di un segno intrinsecamente non distintivo e di un marchio erroneamente registrato nonostante la mancanza di carattere distintivo può consentire, in determinati casi, a tale segno o a tale marchio di essere o rimanere registrati. In altre parole, l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 ha come punto di partenza la registrazione di un marchio e comporta il successivo esame del suo uso, mentre l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento hanno come punto di partenza l'uso di un segno al fine di ottenere, se del caso, la sua registrazione o di mantenerla.

57 Nondimeno l'esigenza, menzionata al punto 54 supra, di apportare talune modifiche ad un marchio ai fini del suo sfruttamento commerciale è valida anche per il periodo durante il quale tale marchio ha, eventualmente, acquisito un carattere distintivo in seguito al suo uso, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

58 Per tale motivo il criterio dell'uso non può essere valutato alla luce di elementi diversi a seconda che si tratti di determinare se il criterio stesso sia idoneo a far sorgere diritti concernenti un marchio o ad assicurare il mantenimento di questi ultimi. Se è possibile acquisire la protezione in quanto marchio per un segno attraverso un certo uso che ne è fatto, la medesima forma d'uso deve poter assicurare il mantenimento di siffatta protezione. Pertanto, per quanto riguarda le forme d'uso, i requisiti prevalenti quanto alla verifica dell'uso effettivo di un marchio

sono analoghi a quelli concernenti l’acquisizione del carattere distintivo di un segno in seguito all’uso ai fini della sua registrazione (sentenza del 18 aprile 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punti 33 e 34; v., parimenti, in tal senso e per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:61, paragrafo 24).

59 Ne consegue che le forme d’uso di un marchio di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, ivi comprese quelle che differiscono solo per «elementi che non alterano il carattere distintivo di [tale] marchio», devono essere prese in considerazione non solo al fine di determinare se tale marchio sia stato oggetto di un uso effettivo ai sensi di tale disposizione, ma anche ai fini di determinare se tale marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

60 È vero che, nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sarebbe inappropriato parlare di alterazione del carattere distintivo ancor prima di aver determinato se il marchio ha acquisito o meno un siffatto carattere.

61 Orbene, è stato statuito che l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 contempla situazioni nelle quali la forma del segno utilizzata nel commercio differisce dalla forma con cui tale segno è stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che le due forme possono essere considerate come complessivamente equivalenti [v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2015, LTJ Diffusion/UAMI – Arthur e Aston (ARTHUR & ASTON), T-83/14, EU:T:2015:974, punto 18 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 settembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Rappresentazione di un poligono), T-146/15, EU:T:2016:469, punto 27].

62 In tali circostanze, come sostiene correttamente la ricorrente, la nozione di uso di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretata nel senso che si riferisce non solo all’uso del marchio nella forma in cui esso è stato sottoposto alla registrazione e, se del caso, registrato, ma anche all’uso del marchio in forme che differiscono da quella forma solo per variazioni trascurabili e che possono, quindi, essere considerate come complessivamente equivalenti a tale forma.

63 Nel caso di specie, si deve rilevare che la commissione di ricorso, in sostanza, ha applicato il criterio di cui al punto 61 supra. La commissione di ricorso, infatti, ha menzionato l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (punto 30 della decisione impugnata) e ha precisato che tale disposizione consentiva di tener conto dell’uso di un segno che differiva dalla forma con cui un segno era stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che i due segni potevano essere considerati come complessivamente equivalenti (punto 32 della decisione impugnata). Essa ha altresì indicato che, in linea di principio, non era necessario nel contesto dell’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, che il marchio fosse riprodotto negli elementi di prova

esattamente come era stato registrato (punto 69 della decisione impugnata).

b) **Sull’applicazione della «legge delle varianti autorizzate»**

64 La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non aver tenuto debitamente conto della «legge delle varianti autorizzate» ritenendo, erroneamente, in primo luogo, che, in presenza di un marchio estremamente semplice, anche una lieve differenza potesse portare a una significativa alterazione delle caratteristiche del marchio così come era stato registrato, in secondo luogo, che l’uso del marchio controverso con la forma di uno schema di colori invertito alterasse necessariamente il carattere distintivo di tale marchio, in terzo luogo, che taluni elementi di prova mostrassero un segno con due strisce, anziché tre, e, in quarto luogo, che l’uso di strisce inclinate modificasse il carattere distintivo di tale marchio.

65 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

66 In via preliminare, si deve rilevare che l’argomento della ricorrente mira, in sostanza, a contestare la parte della decisione impugnata nella quale la commissione di ricorso ha esaminato se il marchio controverso era presente o meno negli elementi di prova prodotti dalla ricorrente (punti da 29 a 45 della decisione impugnata). Tali elementi di prova consistono principalmente in immagini, derivanti da cataloghi o altro materiale pubblicitario, che mostrano prodotti recanti segni differenti.

67 Al termine del proprio esame, la commissione di ricorso ha ritenuto, come, prima di essa, la divisione di annullamento, che la maggior parte dei documenti prodotti dalla ricorrente non riguardasse il marchio controverso stesso, ma altri segni che differivano significativamente da tale marchio (v., in particolare, punti 33, 42 e 69 della decisione impugnata).

68 In particolare, ai punti 39, 40 e 43 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha riprodotto i seguenti esempi di elementi di prova che, secondo la stessa, non sono tali da dimostrare l’uso del marchio controverso:

69 È alla luce di tali elementi che occorre esaminare i quattro addebiti invocati dalla ricorrente avverso la decisione impugnata (punto 64 supra) e poi determinare se la commissione di ricorso ha potuto legittimamente ignorare i documenti prodotti dalla ricorrente.

1) *Sulla considerazione del carattere estremamente semplice del marchio controverso*

70 La commissione di ricorso ha qualificato il marchio controverso come «estremamente semplice», dal momento che tale marchio presentava relativamente poche caratteristiche e consisteva in tre linee nere parallele in una configurazione rettangolare su fondo bianco (punti 37, 38 e 69 della decisione impugnata). Essa ha ritenuto che, data l’estrema semplicità del marchio controverso, anche una lieve differenza poteva comportare una

significativa alterazione delle caratteristiche del marchio come è stato registrato (punto 69 della decisione impugnata).

71 A tal riguardo, da un lato, si deve rilevare che la ricorrente non contesta il carattere estremamente semplice del marchio controverso.

72 Dall'altro lato, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, occorre considerare che, in presenza di un marchio estremamente semplice, anche modifiche minori apportate a detto marchio possono costituire variazioni non trascurabili, di modo che la forma modificata non potrà essere considerata come complessivamente equivalente alla forma registrata di tale marchio. Infatti, più un marchio è semplice, meno è idoneo ad avere un carattere distintivo e più un cambiamento a tale marchio può incidere su una delle sue caratteristiche essenziali e alterare pertanto la percezione di tale marchio da parte del pubblico pertinente (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 settembre 2016, Rappresentazione di un poligono, T-146/15, EU:C:2016:469, punti 33 e 52 e giurisprudenza ivi citata).

73 Ne consegue che la commissione di ricorso non ha commesso errori prendendo in considerazione il carattere estremamente semplice del marchio controverso.

2) *Sulle conseguenze dell'inversione dello schema dei colori*

74 La commissione di ricorso ha affermato che, sebbene il marchio controverso consistesse in tre strisce nere su fondo bianco, si poteva, tuttavia, ammettere che esso equivaleva, in sostanza, «a tre strisce colorate su un fondo più chiaro» (punto 38 della decisione impugnata). Al contrario, la commissione di ricorso ha ritenuto che occorresse escludere, in particolare, gli elementi di prova in cui lo schema dei colori era invertito, vale a dire quelli che mostrano strisce bianche (o chiare) su un fondo nero (o scuro) (punti 38 e 42 della decisione impugnata).

75 La ricorrente, sostenuta dall'associazione interveniente, fa valere che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, l'uso del marchio controverso con la forma di uno schema di colori invertito non altera il carattere distintivo di tale marchio. Infatti, il marchio controverso è stato registrato in bianco e nero e senza rivendicazione di un colore particolare. Ne conseguirebbe che l'uso di detto marchio in varie combinazioni di colori che rispettano il contrasto tra le tre strisce e il fondo costituirebbe un uso di detto marchio ai fini dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

76 A tale riguardo, va osservato che il marchio controverso è un marchio figurativo che non contiene alcun elemento denominativo e che presenta poche caratteristiche (punto 36 supra). Una di tali caratteristiche è l'uso di tre strisce nere su fondo bianco. Detta caratteristica è all'origine di un contrasto specifico tra, da un lato, le tre strisce nere e, dall'altro, il fondo bianco nonché gli spazi bianchi che separano tali strisce.

77 In dette circostanze, tenuto conto, in particolare, dell'estrema semplicità del marchio controverso e della rilevanza della caratteristica

descritta al punto 76 supra, il fatto di invertire lo schema dei colori, mantenendo un netto contrasto tra le tre strisce e il fondo, non può essere qualificato come variazione trascurabile rispetto alla forma registrata del marchio controverso.

78 Ne consegue che la commissione di ricorso era legittimata a non tener conto degli elementi di prova che mostrano non il marchio controverso, ma altri segni che consistono in tre strisce bianche (o chiare) su fondo nero (o scuro).

79 Tale conclusione, che riguarda in particolare tutte le immagini riprodotte al punto 68 supra, ad eccezione di due immagini che mostrano tre strisce parallele di colore nero strettamente associate ad un logo costituito dalla parola «adidas», non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente e dell'associazione interveniente.

80 In primo luogo, la ricorrente sostiene che l'approccio della commissione di ricorso è in contrasto con quello adottato da taluni giudici nazionali, e segnatamente da due giudici tedeschi e un giudice francese. Tali giudici non avrebbero tratto alcuna conseguenza dall'inversione dello schema dei colori.

81 A tale riguardo, si deve rammentare che il regime dei marchi dell'Unione europea è un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme, che persegue obiettivi ad esso specifici e la cui applicazione è indipendente da qualsiasi sistema nazionale (sentenza del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C-238/06 P, EU:C:2007:635, punto 65). Conseguentemente, il marchio controverso deve essere valutato esclusivamente sulla base della normativa dell'Unione pertinente e le decisioni rese dai giudici nazionali non possono in ogni caso rimettere in causa la legittimità della decisione impugnata [ordinanza del 22 ottobre 2014, Repsol YPF/UAMI, C-466/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2331, punto 90; v., parimenti, in tal senso, sentenza del 12 novembre 2008, Lego Juris/UAMI – Mega Brands (Mattoncino Lego rosso), T-270/06, EU:T:2008:483, punto 91].

82 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l'approccio seguito dalla commissione di ricorso la pone in una «situazione impossibile» a causa della soluzione adottata dalla seconda commissione di ricorso in una decisione del 28 novembre 2013 (adidas/Shoe Branding Europe BBVA, procedimento R 1208/2012-2, punto 78). In tale decisione, la seconda commissione di ricorso avrebbe considerato che un altro marchio della ricorrente, che rappresenta strisce bianche su un fondo nero, dovrebbe essere applicato in quanto tale sul prodotto, vale a dire sotto forma di un rettangolo nero contenente strisce bianche. Secondo la ricorrente, risulterebbe dalla combinazione di tale decisione e della decisione impugnata che essa non potrebbe in pratica far valere né le forme d'uso che consistono in tre strisce di colore nero su fondo bianco né quelle che consistono in tre strisce bianche su fondo nero.

83 A tale riguardo, si deve rispondere che, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, l'esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare che dei marchi restino

indebitamente registrati. Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi non rientri in un impedimento alla registrazione (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 77). Ne consegue che, nella presente controversia, la ricorrente non può utilmente invocare le conseguenze che per la stessa potrebbe avere una distinta decisione dell'EUIPO relativa ad un segno diverso dal marchio controverso. Inoltre, si deve rammentare che la decisione del 28 novembre 2013, anche a voler supporre che abbia avuto l'importanza e le conseguenze che la ricorrente le attribuisce, è stata annullata dalla sentenza del 21 maggio 2015, adidas/UAMI – Shoe Branding Europe (Due strisce parallele su una scarpa) (T-145/14, non pubblicata, EU:T:2015:303).

84 In terzo luogo, la ricorrente richiama varie sentenze con le quali il Tribunale ha dichiarato che l'uso di alcuni marchi in varie combinazioni di colori, compreso uno schema di colori invertito, non alterava il carattere distintivo di tali marchi. Orbene, per quanto riguarda soluzioni del caso di specie e alla luce della giurisprudenza di cui al punto 83 supra, un simile argomento non può essere accolto nell'ambito della presente controversia. A fortiori, trattandosi di una questione distinta, la ricorrente non può nemmeno invocare altre sentenze con cui il Tribunale ha statuito che l'inversione dello schema dei colori non ostava, in determinate situazioni, a che due marchi in conflitto fossero considerati simili ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

85 In quarto luogo, la ricorrente e l'associazione interveniente fanno valere che l'approccio della commissione di ricorso – consistente nel prendere in considerazione il grado di semplicità o complessità del marchio e nel constatare l'assenza di equivalenza del segno utilizzato quando lo schema dei colori è invertito – non tiene debitamente conto del principio, di cui all'articolo 4 del regolamento n. 207/2009, secondo cui tutti i segni riproducibili graficamente possono costituire, in linea di principio, marchi dell'Unione europea. Secondo le stesse, un simile approccio comporterebbe che alcuni segni, come quelli costituiti da un motivo o registrati in bianco e nero e, in seguito, utilizzati in vari formati e in diversi colori, sarebbero automaticamente esclusi dalla tutela di cui godono i marchi dell'Unione europea.

86 A tal riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 207/2009, i segni di cui a tale disposizione possono costituire marchi dell'Unione europea solo se idonei a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, l'approccio della commissione di ricorso che consiste nel verificare, tenendo conto delle caratteristiche del marchio controverso, se quest'ultimo ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso, per principio, non osta alla registrazione di talune categorie di segni come marchi dell'Unione europea. Ne consegue che tale approccio non viola l'articolo 4 del regolamento

n. 207/2009.

87 In quinto luogo, la ricorrente e l’associazione interveniente invocano l’impatto sproporzionato che l’approccio della commissione di ricorso potrebbe avere per i titolari dei marchi. Esse spiegano che, se detto approccio fosse confermato, i titolari dei marchi avrebbero difficoltà a dimostrare che i loro marchi, compresi quelli apposti su abbigliamento, avevano acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso, cosicché sarebbero in pratica costretti a registrare, sistematicamente, tutti i loro marchi in schemi di colori invertiti nonché in diverse combinazioni di colori.

88 Tuttavia, da un lato, si deve rammentare che le commissioni di ricorso sono tenute ad applicare le disposizioni del regolamento n. 207/2009 e, in particolare, a rifiutare o a annullare la registrazione dei marchi che siano privi di qualsiasi carattere distintivo, indipendentemente dalle conseguenze sfavorevoli che ne risulterebbero per i titolari dei marchi. Dall’altro lato, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 riflette un obiettivo di interesse generale che si confonde, nel caso di specie, con la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (sentenze del 16 settembre 2004, SAT.1/UAMI, C-329/02 P, EU:C:2004:532, punto 27, e dell’8 maggio 2008, Eurohypo/UAMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, punto 56). In considerazione dell’obiettivo d’interesse generale, le implicazioni per i titolari dei marchi dell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 non possono essere considerate eccessive. Pertanto, l’approccio adottato dalla commissione di ricorso non era incompatibile con il principio di proporzionalità.

3) *Sulle immagini che mostrano due strisce nere su fondo bianco*

89 La commissione di ricorso ha osservato che talune immagini prodotte dalla ricorrente presentavano segni che in realtà hanno non tre bensì solo due strisce parallele nere (o scure) che contrastano con un fondo bianco (o chiaro) (punti 39, 41 e 42 della decisione impugnata). Tale constatazione riguarda in particolare le prime nove immagini riprodotte al punto 68 supra.

90 La ricorrente contesta tale affermazione della commissione di ricorso. Infatti, da un lato, la commissione di ricorso si sarebbe contraddetta traendo questa conclusione soltanto per una parte delle immagini prodotte. Dall’altro, le immagini in discussione mostrerebbero segni contenenti non due strisce nere (o scure) su fondo bianco (o chiaro), ma tre strisce bianche (o chiare) su fondo nero (o scuro).

91 A tale riguardo, si deve osservare che, ammettendo, come sostiene la ricorrente, che le immagini in discussione mostrino in realtà segni che consistono in tre strisce bianche (o chiare) su fondo nero (o scuro), si deve allora ritenere che tali immagini mostrino usi del marchio controverso sotto forme per le quali lo schema dei colori è invertito. In tali circostanze,

detti documenti devono, in ogni caso, essere respinti per i motivi indicati ai punti 77 e 78 supra.

92 Di conseguenza, la circostanza che la commissione di ricorso abbia affermato, erroneamente, che alcune immagini mostravano segni costituiti da due strisce nere (o scure) su fondo bianco (o chiaro) non ha alcuna incidenza sulla legittimità della decisione impugnata.

4) *Sulle immagini che mostrano strisce inclinate*

93 Per quanto riguarda la decima immagine riprodotta al punto 68 supra, la commissione di ricorso ha osservato che, sebbene detta immagine mostrasse un'atleta che indossava un capo di abbigliamento contraddistinto da un marchio a tre strisce, le strisce erano tuttavia inclinate secondo un'angolazione diversa da quella che caratterizza il marchio controverso nella sua forma registrata (punto 41 della decisione impugnata). Essa ha stimato che, in tale situazione, le «dimensioni» del marchio controverso non fossero più rispettate (punto 42 della decisione impugnata).

94 La ricorrente contesta la possibilità di escludere immagini sulla base del solo rilievo che le strisce rappresentate sarebbero inclinate. Essa sostiene che le strisce sono apposte su prodotti indossati da atleti e che, di conseguenza, la loro inclinazione e la loro direzione dipendono dal movimento di tali atleti come pure dalla piegatura e dalla presentazione dei prodotti. Al fine di illustrare la sua tesi, essa riproduce nel suo ricorso quattro immagini che mostrano atleti in movimento che indossano capi di abbigliamento recanti un marchio costituito da tre strisce parallele, non verticali ma inclinate.

95 A tal riguardo, da un lato, si deve rilevare che l'immagine menzionata al punto 93 supra e respinta dalla commissione di ricorso mostra un segno il cui schema dei colori è invertito. Lo stesso vale per le quattro immagini menzionate al punto 94 supra e invocate dalla ricorrente. Pertanto, dette cinque immagini devono, in ogni caso, essere respinte per i motivi indicati ai punti 77 e 78 supra.

96 D'altro lato, la ricorrente non individua alcuna immagine che mostra un marchio a tre strisce che rispetti lo schema dei colori e che sarebbe comunque stato respinto o ignorato dalla commissione di ricorso, sulla base del solo rilievo che le strisce rappresentate erano inclinate.

97 Di conseguenza, la ricorrente non può utilmente contestare alla commissione di ricorso di aver constatato che, su alcune immagini, le strisce rappresentate erano inclinate.

5) *Conclusione sull'applicazione della «legge delle varianti autorizzate»*

98 La ricorrente non formula nessun'altra critica dell'analisi della commissione di ricorso in merito alle diverse immagini prodotte dalla ricorrente, segnatamente, quelle riportate al punto 68 supra.

99 In particolare, da un lato, la ricorrente non rimette in discussione

l’esclusione, da parte della commissione di ricorso delle ultime quattro immagini riprodotte al punto 68 supra. Dette immagini mostrano segni complessi costituiti al contempo da un logo composto dal nome «adidas» e un elemento figurativo composto da tre strisce in un triangolo, in un trifoglio o in una forma rotonda. Peraltro, nel corso dell’udienza, la ricorrente ha espressamente ammesso la non pertinenza di tali immagini.

100 Dall’altro lato, la ricorrente non contesta il fatto che alcune immagini consistono in fotografie di scarpe su cui è apposto un segno costituito da tre strisce parallele di colore chiaro, nettamente più spesse e più brevi di quelle che costituiscono il marchio controverso, nella sua forma registrata, e tagliate in modo obliquo. Lo stesso vale, in particolare, per tre immagini di scarpe, riprodotte al punto 68 supra e escluse ai punti 41 e 42 della decisione impugnata. Orbene, oltre al fatto che, in tale situazione, lo schema dei colori non è rispettato, la modifica simultanea dello spessore e della lunghezza delle strisce nonché del modo in cui sono tagliate incide significativamente su molteplici caratteristiche del marchio controverso descritte al punto 36 supra.

101 Pertanto, le immagini di cui ai punti 99 e 100 supra sono relative a forme di uso diverse dalla forma con cui il marchio controverso è stato registrato. Le differenze constatate costituiscono variazioni non trascurabili, di modo che le forme di uso in discussione non possono essere considerate complessivamente equivalenti alla forma registrata del marchio controverso.

102 Inoltre, benché la ricorrente abbia invocato, in particolare, in udienza, la possibilità di utilizzare il marchio controverso in forme che non rispettano la proporzione di circa 5 a 1 menzionata ai punti 36 e 37 supra, dalla motivazione della decisione impugnata non risulta che la commissione di ricorso abbia escluso le forme di uso del marchio controverso sulla base del solo rilievo che esse non avevano rispettato detta proporzione.

103 In tali circostanze, la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i segni figuranti nella maggior parte delle immagini prodotte differivano significativamente dalla forma registrata del marchio controverso non risulta erronea. Pertanto la commissione di ricorso ha correttamente respinto tali immagini sulla base del rilievo che erano relative a segni diversi dal marchio controverso. Di conseguenza, la ricorrente non è legittimata a dedurre una violazione della «legge delle varianti autorizzate».

104 Pertanto, la seconda censura e, conseguentemente, la prima parte del motivo di ricorso unico devono essere respinte nel loro insieme.

C. **Sulla seconda parte, vertente su un errore di valutazione circa l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso**

105 Nell’ambito della seconda parte del motivo di ricorso, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nel ritenere che essa non avesse dimostrato che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne

era stato fatto nell’Unione.

106 La ricorrente sostiene di aver prodotto numerosi elementi di prova che devono essere valutati complessivamente e indipendentemente dal colore, dalla lunghezza e dall’inclinazione delle strisce rappresentate. Tali elementi di prova dimostrerebbero l’uso intensivo del «marchio a tre strisce parallele equidistanti» nonché il riconoscimento di tale marchio da parte del pubblico pertinente e il fatto che esso lo percepirà come idoneo a designare i prodotti della ricorrente. Detta prova sarebbe fornita in relazione all’intero territorio dell’Unione, e ciò anche alla luce dei soli documenti che mostrano il marchio controverso nella sua forma registrata.

107 Occorre rilevare, in limine, che, al fine di dimostrare che il marchio controverso ha acquisito un carattere distintivo, la ricorrente non può avvalersi di tutti gli elementi di prova che mostrano un marchio costituito da tre strisce parallele equidistanti. Infatti, emerge dalla risposta fornita alla prima parte del motivo di ricorso che gli elementi di prova pertinenti sono soltanto quelli che mostrano il marchio controverso, nella sua forma registrata o, eventualmente, in forme che sono complessivamente equivalenti, circostanza che esclude le forme di uso caratterizzate da un’inversione dello schema dei colori o dal mancato rispetto di altre caratteristiche essenziali del marchio controverso.

108 Pertanto, in un primo momento, si deve determinare se la commissione di ricorso ha correttamente valutato la pertinenza dei vari elementi di prova prodotti dinanzi ad essa dalla ricorrente al fine di stabilire che il marchio controverso era stato utilizzato e aveva acquisito un carattere distintivo. In un secondo momento, occorrerà esaminare, alla luce di tutti gli elementi prodotti, se la commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto che tale prova non fosse stata fornita in relazione all’area geografica pertinente, ossia quella dell’Unione.

1. **Sulla pertinenza degli elementi di prova prodotti**

109 Secondo costante giurisprudenza, per valutare l’acquisizione da parte di un marchio del carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, possono essere prese in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto o il servizio come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e dell’industria o di altre associazioni professionali (sentenze del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, punto 51, e del 18 giugno 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punto 60).

110 La quota di mercato detenuta dal marchio, come pure la quota di volume pubblicitario per il mercato dei prodotti di cui trattasi rappresentata dagli investimenti pubblicitari intrapresi per promuovere un marchio, possono dunque essere un’indicazione rilevante al fine di valutare se tale marchio abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso (sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punti 76 e 77).

111 Gli elementi menzionati ai punti 109 e 110 supra devono essere valutati complessivamente (sentenze del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, punto 49, e del 7 luglio 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punto 31).

112 Qualora, sulla scorta di tali elementi, si possa ritenere che gli ambienti interessati o quantomeno una parte significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione stabilita dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 è soddisfatta (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, punto 52).

113 Nel caso di specie, gli elementi di prova forniti dalla ricorrente possono essere raggruppati in varie categorie, vale a dire, anzitutto, le immagini già dedotte in occasione dell'esame della prima parte del motivo di ricorso, poi, i dati relativi al fatturato e alle spese per il marketing e la pubblicità, in seguito, gli studi di mercato, e, infine, gli altri elementi di prova.

a) **Sulle immagini**

114 L'analisi delle immagini prodotte dalla ricorrente rimette ampiamente in questione la pertinenza di tali documenti.

115 Infatti, in primo luogo, dall'esame della prima parte del motivo di ricorso emerge che la commissione di ricorso ha giustamente respinto la maggior parte delle immagini prodotte dinanzi all'EUIPO dalla ricorrente sulla base del rilievo che tali immagini, e in particolare quelle riportate nella decisione impugnata, riguardavano segni che non erano complessivamente equivalenti alla forma registrata del marchio controverso.

116 È vero che, come è stato rilevato al punto 106 supra, la ricorrente fa valere di aver prodotto, in particolare, dinanzi al Tribunale, «numerosi» elementi di prova che mostrano il marchio controverso avente «proprio» o «quasi» le stesse «dimensioni» di quelle della forma registrata del medesimo marchio.

117 Tuttavia, non risulta dai documenti prodotti in allegato al ricorso che essi conterrebbero un numero significativo di elementi di prova che rappresentano segni complessivamente equivalenti alla forma registrata del marchio controverso. Orbene, occorre rammentare, da un lato, che la ricorrente ha prodotto dinanzi all'EUIPO quasi 12 000 pagine di elementi di prova e, dall'altro, che sia la divisione di annullamento sia la commissione di ricorso le hanno addebitato di non aver prodotto prove dell'uso del marchio controverso stesso. Tuttavia, occorre constatare che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente non ha individuato tra le immagini prodotte nel corso del procedimento dinanzi all'EUIPO, quelle che consentirebbero di dimostrare l'uso del marchio richiesto nella sua forma registrata o in forme complessivamente equivalenti.

118 In secondo luogo, si deve rilevare che talune immagini escluse dalla

commissione di ricorso – tra cui le prime tre immagini riprodotte al punto 68 supra – presentano un marchio a tre strisce apposto su borse per lo sport, che non fanno parte dei prodotti di cui trattasi. Pertanto, alla luce della giurisprudenza di cui al punto 20 supra, tali elementi di prova non sono, in ogni caso, pertinenti.

119 In terzo luogo, anche se è vero che alcune immagini prodotte dalla ricorrente corrispondono al marchio controverso e sono, dunque, in grado di dimostrare un certo uso di detto marchio, tali immagini non forniscono tuttavia, in assenza di qualsiasi altro elemento, alcuna indicazione circa la portata e la durata di detto uso o circa l'impatto di tale uso sulla percezione di detto marchio da parte del pubblico di riferimento. Di conseguenza, dette immagini non consentono di dimostrare che tale uso è stato sufficiente affinché una parte significativa del pubblico di riferimento identifichi grazie al marchio controverso il prodotto come proveniente da una determinata impresa.

b) **Sui dati relativi al fatturato e alle spese per il marketing e la pubblicità**

120 La ricorrente, in particolare, ha prodotto dinanzi all'EUIPO una dichiarazione giurata che presenta il «marchio adidas» o «marchio a tre strisce» e comporta, per tutti i 28 Stati membri dell'Unione, dati riguardanti il fatturato dell'impresa gestita dalla ricorrente nonché l'importo delle spese per il marketing e la pubblicità sostenute da tale impresa. In detta dichiarazione giurata si è precisato che i prodotti venduti dall'impresa recano quasi tutti il «marchio a tre strisce» e che la maggior parte del suo materiale pubblicitario mostra tale marchio. Detta dichiarazione fornisce anche indicazioni relative alle quote di mercato del «marchio adidas» in alcuni Stati membri, vale a dire Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Inoltre, fornisce una sintesi dell'attività di sponsorizzazione della ricorrente nell'ambito delle manifestazioni e competizioni sportive.

121 Al pari della divisione di annullamento, la commissione di ricorso ha riconosciuto il carattere «considerevole» delle cifre presenti nella dichiarazione giurata (punto 46 della decisione impugnata). A tale riguardo, non vi è dubbio che la ricorrente abbia utilizzato in modo intenso e duraturo alcuni dei suoi marchi all'interno dell'Unione e destinato importanti investimenti alla promozione di questi ultimi.

122 Tuttavia, la commissione di ricorso ha ritenuto, correttamente, che non fosse possibile stabilire un nesso tra le cifre fornite dalla ricorrente e il marchio controverso nonché tra tali dati e i prodotti di cui trattasi (punti 46 e 70 della decisione impugnata).

123 Infatti, le cifre fornite dalla ricorrente riguardano l'insieme dell'attività dell'impresa, considerando indistintamente tutti i prodotti e tutti i marchi. Essi comprendono quindi, da un lato, la vendita e la promozione di prodotti non pertinenti, come le borse per lo sport (v. punto 118 supra), e, dall'altro, la vendita e la promozione dei prodotti che recano esclusivamente segni diversi dal marchio controverso.

124 Inoltre, la maggior parte degli esempi di marketing sportivo e di materiale pubblicitario dedotti dalla ricorrente dinanzi all'EUIPO e riprodotti nel ricorso o prodotti in allegato a tale ricorso mostrano dei segni a tre strisce che, a causa, in particolare, di un'inversione dello schema dei colori non sono complessivamente equivalenti alla forma registrata del marchio controverso.

125 In tali circostanze, i dati relativi al fatturato e alle spese per il marketing e la pubblicità non consentono di dimostrare che il marchio controverso è stato utilizzato e ha acquisito un carattere distintivo in ragione del suo uso.

c) **Sugli studi di mercato**

126 La ricorrente ha prodotto dinanzi all'EUIPO 23 studi di mercato realizzati tra il 1983 e il 2011 in Germania, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Romania, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

127 La commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che, dal momento che molti degli studi di mercato prodotti dalla ricorrente non riguardavano il marchio controverso come registrato, tali studi non fossero pertinenti al fine di dimostrare che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito al suo uso nei territori degli Stati membri interessati (punti da 48 a 50 della decisione impugnata).

128 A tale proposito, è opportuno operare una distinzione tra due categorie di studi di mercato tra quelli presentati dalla ricorrente dinanzi all'EUIPO.

129 In primo luogo, si deve rilevare che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente menziona esplicitamente e produce nuovamente cinque studi di mercato condotti tra il 2009 e il 2011, in Germania, Estonia, Spagna, Francia e Romania. Detti studi di mercato sono stati effettuati utilizzando la stessa metodologia e sulla base di una rappresentazione grafica identica a quella riprodotta al punto 2 supra. Essi hanno contribuito a determinare, sulla base di un questionario, un «grado di carattere distintivo» del marchio controverso, definito come la percentuale di intervistati che percepiscono detto marchio come proveniente da un'unica impresa quando è utilizzato in relazione con l'abbigliamento sportivo o le attrezzature sportive. Secondo la conclusione di tali studi di mercato, detto grado di carattere distintivo si attesta, per il grande pubblico, al 57% in Germania, al 48,3% in Estonia, al 47,1% in Spagna, al 52,0% in Francia e al 30,6% in Romania. Per il pubblico specializzato che acquista o utilizza, o che può acquistare o utilizzare, abbigliamento sportivo o attrezzature sportive, il grado di carattere distintivo è più elevato e raggiunge il 63,5% in Germania, il 52,4% in Estonia, il 62,7% in Spagna, il 62,7% in Francia e il 43,2% in Romania.

130 Pertanto, risulta dai cinque studi di mercato di cui al punto 129 supra, da un lato, che essi riguardano l'uso del marchio controverso, nella sua forma registrata, e dall'altro che misurano concretamente la percezione di tale marchio da parte del pubblico di riferimento. Inoltre, né la commissione di ricorso, né l'EUIPO, né l'interveniente hanno contestato la

metodologia adottata per realizzare tali studi di mercato. Ne consegue che detti studi sono, in linea di principio, elementi pertinenti al fine di stabilire che il marchio controverso ha acquisito un carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto.

131 Tuttavia, si deve rilevare che, durante la realizzazione dei cinque studi di mercato, menzionati al punto 129 supra, ai partecipanti era stato precedentemente chiesto se fossero già stati in presenza di tale marchio per quanto riguarda abbigliamento sportivo o attrezzature sportive. Vista l’insistenza della ricorrente circa l’uso del marchio controverso in occasione di attività e competizioni sportive, non si può escludere che la formulazione di tale domanda preliminare abbia agevolato, nella mente degli intervistati, l’associazione di detto marchio ad un’impresa determinata. In tali condizioni, la pertinenza, per quanto riguarda i prodotti di cui trattasi, degli studi di mercato di cui al punto 129 supra deve essere attenuata.

132 In secondo luogo, occorre rilevare che, nelle sue memorie, la ricorrente si limita a fare allusione agli altri 18 studi di mercato che ha prodotto dinanzi all’EUIPO e ad indicare che la commissione di ricorso ha respinto tali studi di mercato in modo sommario.

133 Orbene, si deve constatare che detti 18 studi di mercato sono stati realizzati a proposito di segni che non sono complessivamente equivalenti alla forma registrata del marchio controverso, in particolare in ragione dell’inversione dello schema dei colori o della modifica di altre caratteristiche essenziali del marchio controverso, come il numero di strisce.

134 Pertanto, alcuni studi, condotti in Germania nel 1983, in Spagna nel 1986, nel 1991, nel 2008 e nel 2009, in Francia nel 2011, in Italia nel 2009, in Finlandia nel 2005, in Svezia nel 2003 e nel Regno Unito nel 1995, si riferiscono ai segni costituiti da due, tre o quattro strisce parallele apposte su una scarpa. Tali strisce, di lunghezza, spessore e colore variabili sono sempre poste in modo specifico sulla scarpa e tagliate in obliquo (v., per esempio, le tre immagini riprodotte al punto 68 supra e menzionate al punto 100 supra).

135 Altri studi di mercato condotti in Germania nel 2001 e nel 2004, in Spagna nel 1995, in Italia nel 2004 e nel 2009, nei Paesi Bassi nel 2004, riguardano i segni costituiti da due o tre strisce bianche apposte su capi di abbigliamento di colore nero. Lo studio condotto nei Paesi Bassi nel 2004 riguarda anche i marchi costituiti da due strisce nere apposte su capi di abbigliamento di colore bianco. Inoltre, molti di questi studi riguardano l’esistenza di un rischio di confusione derivante dall’uso dei segni rappresentati, e non l’acquisizione da parte degli stessi di un carattere distintivo in seguito all’uso.

136 Infine, alcuni studi di mercato, effettuati nel 1984 in Germania e nel 1991 in Spagna, avevano ad oggetto non la rappresentazione grafica di un marchio figurativo, ma solo le parole «tre strisce» in tedesco e in spagnolo.

137 In tali circostanze, la ricorrente non è legittimata a lamentarsi del fatto che la commissione di ricorso ha respinto i 18 studi di mercato menzionati ai precedenti punti da 132 a 136 supra.

d) **Sugli altri elementi di prova**

138 La ricorrente ha parimenti prodotto molti altri elementi di prova dinanzi all'EUIPO e poi dinanzi al Tribunale e, in particolare, decisioni dei giudici nazionali o articoli di stampa che menzionano la notorietà del proprio «marchio a tre strisce».

139 Tuttavia, nell'ambito della seconda parte del motivo di ricorso, la ricorrente non ha fatto riferimento espressamente e precisamente a tali elementi di prova. In particolare, essa non indica quali decisioni dei giudici nazionali e articoli di stampa sarebbero pertinenti per rimettere in discussione la valutazione della commissione di ricorso per quanto riguarda l'acquisizione, da parte del marchio controverso, di un carattere distintivo.

140 È vero che, nell'ambito della prima parte del motivo di ricorso, la ricorrente fa valere, da un lato, due decisioni di giudici tedeschi e, dall'altro, una decisione di un giudice francese in seguito confermata in appello. Tali decisioni, già menzionate al punto 80 supra e prodotte all'allegato A.8 del ricorso, avrebbero riconosciuto la notorietà e, pertanto, il carattere distintivo dei marchi della ricorrente nonché l'uso effettivo di cui sono stati oggetto.

141 Tuttavia, occorre rilevare, da un lato, che le decisioni dei due giudici tedeschi si riferiscono, in maniera generale, ai «marchi a tre strisce» della ricorrente e, dall'altro, che la decisione del giudice francese è stata resa in relazione ad un marchio costituito da tre strisce bianche apposte su una scarpa e contrastanti con un fondo nero. Pertanto, dal momento che non riguardano forme d'uso idonee ad essere considerate equivalenti alla forma registrata del marchio controverso, tali decisioni non sono pertinenti al fine di dimostrare che tale marchio ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso.

2. **Sulla prova dell'uso del marchio controverso e dell'acquisizione da parte dello stesso di un carattere distintivo in tutta l'Unione**

142 Si deve ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), il marchio dell'Unione europea ha un carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta l'Unione.

143 Risulta dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea che, per essere ammesso alla registrazione, un segno deve avere carattere distintivo, intrinseco o acquisito in seguito all'uso, in tutta l'Unione (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punto 68).

144 Ne consegue che, per quanto riguarda un marchio privo di carattere

distintivo intrinseco nel complesso degli Stati membri, un siffatto marchio può essere registrato in forza di tale disposizione soltanto se è dimostrato che esso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in tutto il territorio dell'Unione (v., sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

145 Benché sia vero che l'acquisizione, da parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all'uso debba essere dimostrata per la parte dell'Unione in cui esso non aveva un carattere intrinseco, sarebbe tuttavia eccessivo pretendere che la prova di tale acquisizione venga fornita con riferimento a ciascun singolo Stato membro (v. sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

146 Nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 impone infatti di stabilire con prove distinte l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso in ciascun singolo Stato membro. Non può essere pertanto escluso che elementi di prova dell'acquisizione, da parte di un segno determinato, del carattere distintivo in seguito all'uso presentino una rilevanza riguardo a più Stati membri, se non a tutta l'Unione (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punto 80).

147 In particolare, è possibile che, per taluni prodotti o servizi, gli operatori economici abbiano raggruppato più Stati membri all'interno della medesima rete di distribuzione e abbiano trattato detti Stati membri, in particolare dal punto di vista delle loro strategie di marketing, come se costituissero uno stesso e unico mercato nazionale. In tale ipotesi, gli elementi di prova dell'uso di un segno in un siffatto mercato transfrontaliero possono avere una rilevanza per tutti gli Stati membri interessati (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punto 81).

148 Lo stesso accade qualora, a motivo della prossimità geografica, culturale o linguistica tra due Stati membri, il pubblico di riferimento del primo abbia una conoscenza sufficiente dei prodotti o dei servizi presenti nel mercato nazionale del secondo (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punto 82).

149 Da tali considerazioni risulta che, sebbene non sia necessario, ai fini della registrazione, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, di un marchio privo di carattere distintivo intrinseco nel complesso degli Stati membri dell'Unione, che sia fornita la prova, per ciascun singolo Stato membro, dell'acquisizione da parte del marchio in parola del carattere distintivo in seguito all'uso, le prove fornite devono consentire di dimostrare una siffatta acquisizione in tutti gli Stati membri dell'Unione (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punto 83). Lo stesso vale per quanto riguarda la

registrazione di un marchio sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento.

150 Nel caso di specie, è pacifico che il marchio controverso è privo di carattere distintivo intrinseco in tutta l’Unione. Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente esaminato se tale marchio avesse acquisito un carattere distintivo per il pubblico pertinente in tutto il territorio dell’Unione (v. punto 22 della decisione impugnata).

151 Si deve constatare che, tra gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente e esaminati ai punti da 114 a 141 supra, i soli ad essere, in una certa misura, pertinenti sono i cinque studi di mercato analizzati ai punti da 129 a 131 supra.

152 Orbene, tali studi sono stati effettuati soltanto in cinque Stati membri e coprono quindi solo una parte del territorio dell’Unione.

153 Tuttavia, la ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, deduce la giurisprudenza secondo la quale non è affatto richiesto che gli stessi tipi di elementi di prova vengano prodotti per ogni Stato membro [sentenze del 28 ottobre 2009, BSC/UAMI – Deere (Combinazione dei colori verde e giallo), T-137/08, EU:T:2009:417, punto 39, e del 15 dicembre 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Forma di una tavoletta di cioccolato), T-112/13, non pubblicata, EU:T:2016:735, punto 126]. Essa fa valere di aver prodotto, per ciascuno Stato membro, altri documenti relativi, in particolare, al suo fatturato nonché all’importo degli investimenti effettuati per promuovere il marchio controverso. Tali documenti dimostrerebbero che il marchio controverso è utilizzato in modo analogo in diversi Stati membri e, di conseguenza, che i mercati nazionali di tutti gli Stati membri sono comparabili. Pertanto, valutati complessivamente, i diversi elementi di prova prodotti dalla ricorrente consentirebbero di dimostrare che il marchio controverso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutto il territorio dell’Unione.

154 Tale argomento non può essere accolto.

155 Infatti, da un lato, la ricorrente non individua alcun elemento di prova pertinente, ad eccezione dei cinque studi di mercato di cui ai punti 129 e 151 supra. Pertanto, essa non dimostra di aver prodotto elementi di prova pertinenti per quanto riguarda i 23 Stati membri non interessati da tali studi di mercato.

156 Dall’altro lato, la sola produzione di dati relativi al suo fatturato e alle spese per il marketing e la pubblicità, che sono stati raccolti Stato membro per Stato membro, non può essere sufficiente a dimostrare l’esistenza di uno o più mercati transnazionali costituiti da diversi Stati membri. In particolare, la ricorrente non dimostra che, a causa dell’organizzazione delle reti di distribuzione e delle strategie di marketing degli operatori economici, o a causa della conoscenza da parte del pubblico di riferimento, i mercati nazionali dei 23 Stati membri non oggetto degli studi di mercato di cui ai punti 129 e 151 sono comparabili a quelli dei mercati nazionali dei cinque Stati membri in cui tali studi sono stati effettuati. Inoltre, anche

se la ricorrente fa valere, al fine di dimostrare l’uso del marchio controverso, la sua sponsorizzazione di manifestazioni sportive di portata europea e internazionale, essa non afferma né dimostra, a sostegno di tale argomento vertente sulla sua attività di sponsorizzazione, che i mercati di diversi Stati membri sono comparabili.

157 Di conseguenza, anche ammettendo che essi siano del tutto pertinenti, i risultati dei cinque studi di mercato di cui ai punti 129 e 151 supra non possono essere estesi a tutti gli Stati membri né essere completati e corroborati, negli Stati membri non contemplati da detti studi, dagli altri elementi di prova prodotti dalla ricorrente.

158 In tali circostanze, i diversi elementi di prova prodotti dalla ricorrente, anche se valutati complessivamente, da un lato, non consentono di dimostrare un uso del marchio controverso in tutto il territorio dell’Unione e, dall’altro, non sono sufficienti, in ogni caso, a dimostrare che, in seguito a tale uso, il marchio controverso è divenuto idoneo, in tutto il suo territorio, ad identificare i prodotti per i quali è stato registrato, e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese.

159 Ne consegue che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che la ricorrente non avesse dimostrato che il marchio controverso aveva acquisito, in tutto il territorio dell’Unione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto.

160 Pertanto, la seconda parte del motivo di ricorso e, di conseguenza, il motivo di ricorso unico nella sua interezza devono essere respinti.

161 Da quanto precede risulta che il ricorso dev’essere respinto.

IV. **Sulle spese**

162 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

163 Nel caso di specie, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’EUIPO e dall’interveniente, conformemente alle domande di questi ultimi.

164 Inoltre, in forza dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che una parte interveniente si faccia carico delle proprie spese. Nel caso di specie, l’associazione interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **L’adidas AG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Shoe Branding Europe BVBA.**

3) **La Marques si farà carico delle proprie spese.**

Gervasoni Madise da Silva Passos
Kowalik-Bańczyk Mac Eochaidh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 giugno 2019.

Firme

Indice

I. Fatti

II. Conclusioni delle parti

III. In diritto

A. Considerazioni preliminari

B. Sulla prima parte, vertente sull’ingiustificata esclusione di taluni elementi di prova

1. Sulla prima censura, vertente sull’erronea interpretazione del marchio controverso

2. Sulla seconda censura, vertente sull’erronea applicazione della «legge delle varianti autorizzate»

a) Sulla nozione di uso del marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

b) Sull’applicazione della «legge delle varianti autorizzate»

1) Sulla considerazione del carattere estremamente semplice del marchio controverso

2) Sulle conseguenze dell’inversione dello schema dei colori

3) Sulle immagini che mostrano due strisce nere su fondo bianco

4) Sulle immagini che mostrano strisce inclinate

5) Conclusione sull’applicazione della «legge delle varianti autorizzate»

C. Sulla seconda parte, vertente su un errore di valutazione circa l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso

1. Sulla pertinenza degli elementi di prova prodotti

a) Sulle immagini

b) Sui dati relativi al fatturato e alle spese per il marketing e la pubblicità

c) Sugli studi di mercato

d) Sugli altri elementi di prova

2. Sulla prova dell’uso del marchio controverso e dell’acquisizione da parte dello stesso di un carattere distintivo in tutta l’Unione

IV. Sulle spese

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio ” ITINERANT RESTAURANT”

Il 14 GIUGNO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a MILANO il marchio nazionale “ITINERANT RESTAURANT”

Il marchio “Itinerant restaurant” è utilizzato nella classe di prodotti 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 .

CR

Marchi UE – carattere distintivo – Italia Oggi del 20-06-2019

Ac Milan è diverso da Ac Hote
di Adidas non hanno carattere

confusione tra il mar-
ilan e quelli alberghieri
iott e Ac Hotels Marri-
nadra di calcio italiana
usf nel campo dell'ospi-
ion è un marchio euro-
lidas, costituito da tre
pplicate in qualsiasi di-
l'azienda di sportswear
a ha dimostrato di aver-
rattere distintivo. Sono
oni distinte e parallele
le dell'Unione europea
tamente, contribuisco-
politica comunitaria in
commerciali.
ia, il Tribunale Ue ha

quello della squadra di
Invece, nel caso Adidas
zialmente registrato il s
do che si trattava di tr
equidistanti di uguale la
per l'appunto sul prodo
rezione. Ma il ricorso
Shoe Branding Europe
all'annullamento in un
to, perché non aveva ca
giudizio dello stesso UI
prietà intellettuale. De
mata dal Tribunale dell'
seguito al ricorso della
peraltro ha escluso l'er
da parte di Euipo visto
prova prodotti da Adid

Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Ipposinergia”

Accettata in data 06.06.2019 la domanda di registrazione del marchio “Ipposinergia” depositato il 15.11.2018 a Varese

---

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Guida Fisco”

Accettata in data 29.05.2019 la domanda di registrazione del marchio “Guida Fisco” depositato il 02.07.2018 a Roma

---

Incentivi senza lacci e lacciuoli Italia Oggi del 13 maggio 2019

IMPRESA

Incentivi senza lacci e lacciuo

Smart&Start semplificato. Via al voucher per i brev

Smart & Start semplificato. Via al Voucher per i Brevetti

Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Itinerant Street Food”

Accettata in data 06.05.2019 la domanda di registrazione del marchio “Itinerant Street Food” depositato il 03.10.2018 a Oristano

---

Rischio di confusione tra marchi - Italia Oggi del 29-04-2019

Sentenza della Corte di Cassazione del 11 aprile 2019 –

Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore