ANNULLAMENTO N. C 38 884 (NULLITÀ)

Socim Spa, Via Tovini 72/74, 25021 Bagnolo Mella (BS), Italia (richiedente), rappresentata da **Maroscia & Associati S.R.L.**, Viale Roma, 3, 36100 Vicenza, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

K-Way S.P.A., Via dell'Aprica 12, 20158 Milano, Italia (titolare del marchio dell'Unione europea).

Il 20/10/2022, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è interamente respinta.

2. La richiedente sopporta l'onere delle spese.

MOTIVAZIONI

In data 14/10/2019, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell'Unione europea n. 3 971 561  (marchio figurativo) (il marchio dell'Unione europea), depositato in data 03/08/2004 e registrato in data 30/06/2006. La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal marchio dell'Unione europea, ossia:

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; Pelli di animali; Bauli e valigie; Ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria; Cartelle, buste [articoli di pelle]; Borsette; Portafogli; Borsellini; Zaini; Cartelle scolastiche; Borse della spesa; Bauletti destinati a contenere articoli per la toilette, detti "vanity cases".*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

Classe 26: *Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; Bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; Fiori artificiali.*

La richiedente ha invocato l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), RMUE.

CASO DEFERITO DALLA COMMISSIONE DI RICORSO

Con decisione del 12/08/2020, la Divisione di Annullamento dichiarava la nullità del marchio in contestazione per tutti i prodotti contestati, sulla base dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

La decisione è stata impugnata e la Commissione di Ricorso ha adottato una decisione nel caso R 1924/2020-5 in data 03/05/2021. La decisione della Commissione ha annullato la decisione impugnata. La Commissione ha ritenuto che nessuna delle prove presentate dalla richiedente l'annullamento permetteva di valutare il carattere distintivo del marchio contestato al momento del deposito della domanda di registrazione di quest'ultimo, e in particolare se il segno in questione divergesse o meno significativamente dagli usi del settore considerato nel momento del deposito della domanda di registrazione. Pertanto, la motivazione della decisione della Divisione di Annullamento sulla base dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE era stata basata su mere presunzioni. La decisione della Commissione di Ricorso che ha statuito sul motivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è stata appellata ed è pertanto definitiva.

La Commissione ha deferito il caso alla Divisione di Annullamento per decidere sui rimanenti motivi invocati dalla richiedente l'annullamento, vale a dire l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), RMUE in combinato disposto con l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

In data 14/10/2019, la richiedente ha presentato le seguenti osservazioni:

- Dal contenuto della "descrizione" del MUE contestato risulta che il segno è costituito da una *"striscia rettangolare costituita da bande verticali parallele di diverse dimensioni, definite nei colori blu navy, arancio, giallo, arancio e blu navy, poste in detta sequenza. Tale striscia è applicata sui prodotti, generalmente in prossimità di cuciture, cerniere, spallette, polsini, giunture, finiture o bordi"*.

- Il MUE contestato è stato depositato inizialmente come marchio di colore e come tale è stato rifiutato in quanto privo di carattere distintivo. In seguito, la titolare ha modificato la domanda di registrazione rivendicando un marchio figurativo, anziché un marchio di colore, e adottando la descrizione sopra indicata.

- Sebbene il marchio sia stato concesso, si ritiene che l'espressione "in prossimità" presente nella descrizione non indica in maniera precisa dove le strisce colorate andrebbero apposte sui prodotti. La descrizione non individua l'esatta larghezza, proporzione o dimensione delle strisce. Tali caratteristiche non sono correttamente ed esplicitamente indicate, né sono deducibili dalla descrizione. Pertanto, non è possibile determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione ai sensi dell'articolo 4 RMUE. Il MUE contestato, dunque, non permette agli operatori del mercato di individuare senza margini di errore l'oggetto di tutela della registrazione. Il segno, di conseguenza, ricade nei motivi di nullità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) RMUE.

- Si ritiene, inoltre, che il segno sia eccessivamente semplice, costituito da una figura geometrica non dotata di originalità e, pertanto, privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE. La striscia rettangolare oggetto di protezione non presenta alcuna variante significativa rispetto alla rappresentazione convenzionale di un rettangolo. In assenza di elementi in grado di distinguere tale forma da una semplice

figura geometrica, la rappresentazione in questione non può assolvere una funzione di identificazione di origine dei prodotti contestati.

- In un caso analogo a quello in esame, è stata respinta la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea n. 12 880 481, presentata dalla stessa titolare, per assenza di carattere distintivo (20/07/2017, T-612/15, Rappresentazione di tre strisce verticali (fig.), EU:T:2017:537, confermata nella sentenza del 06/09/2018, C-547/17 P, EU:C:2018:682). Posto che tale segno è estremamente simile al MUE contestato, si ritiene che gli argomenti relativi alla carenza di capacità distintiva possano essere applicati al caso in esame.

- Le combinazioni di colori sono poco idonee, per loro natura, a distinguere i prodotti posto che rappresentano di regola una semplice proprietà delle cose e vengono abitualmente e ampiamente utilizzati nella pubblicità e nella commercializzazione di prodotti e servizi per il loro carattere attrattivo (06/05/2003 C-1104/01, Libertel, EU:C2003:244 §40). Una banda colorata o una sequenza di bande colorate non è capace di indicare al consumatore l'origine dei prodotti e servizi, in quanto la sua funzione è decorativa. Ciò vale soprattutto nel settore della moda, nel quale rientrano i prodotti contestati, laddove l'utilizzo di colori, bande colorate e motivi ornamentali e decorativi su capi di abbigliamento, borse e calzature è assai diffuso.

- A conferma del fatto che le strisce sono ampiamente utilizzate nel settore della moda in funzione decorativa, è stata condotta una ricerca su piattaforme di vendita *online*. L'uso da parte degli operatori della moda di strisce posizionate in prossimità delle cuciture è assai diffuso come di seguito riportato:



- Inoltre, nel marchio in esame, colori come il giallo e l'arancione svolgono la funzione di assicurare la visibilità dei prodotti contestati. Tale considerazione vale in particolar modo in relazione agli articoli di abbigliamento e alle calzature per l'antinfortunistica o per il lavoro rientranti nelle classi 18 e 25. Difatti, l'utilizzo di strisce gialle, arancioni e blu rendono i prodotti in esame più visibili. Tali colori verranno dunque percepiti dal consumatore come descrittivi della funzione tecnica dei prodotti.

- I prodotti contestati nella classe 26 sono articoli di merceria o passamaneria. In particolare, si tratta di nastri, cerniere ed elastici che presentano una forma rettangolare come quella del MUE contestato. Si ritiene, pertanto, che il segno coincida con il prodotto e diventi indistinguibile dallo stesso. Per tali ragioni, il marchio è costituito esclusivamente da caratteristiche imposte dalla natura del prodotto e ricade nei motivi di rifiuto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1), lettera e), punto i), RMUE.

- Con riferimento ai prodotti nella classe 25, è assai comune l'utilizzo di strisce anche in prossimità di cerniere o sulle cuciture dei vestiti di colore giallo o arancione al fine di rendere gli stessi maggiormente visibili. È ragionevole ritenere che il marchio sia composto da caratteristiche finalizzate a rendere più visibili capi di abbigliamento utilizzati per determinati lavori. In tal senso, il marchio è da considerarsi nullo per i motivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1), lettera e), punto ii), RMUE.

- La striscia colorata che costituisce il marchio è destinata ad abbellire il prodotto conferendogli un valore sostanziale. È evidente come il segno in questione ricopra un carattere prettamente ornamentale rispetto a prodotti di abbigliamento e oggetti in pelle. Di conseguenza, deve essere dichiarato nullo *ex* articolo 7, paragrafo 1), lettera e), punto iii), RMUE.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

Allegato 1: Copia della lettera di rifiuto iniziale emessa in data 02/03/2015 nei confronti del MUE contestato - depositato originariamente come marchio di colore - ritenuto non distintivo.

Allegato 2: Copia della sentenza del 20/07/2017 nel caso T-612/15, con la quale il Tribunale dell'Unione europea ha respinto la domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 880 481 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Allegato 3: Copia della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 06/09/2019, nel caso C-547/17 P, che conferma l'esito della sentenza T-612/15.

Allegato 4: Copia della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 19/06/2019 nella causa T-307/17 ('Device of Three Parallel Stripes (fig.)').

Allegato 5: Copia della sentenza del Tribunale di Milano nella causa civile n. RG 36857/2009 con decisione n. 6095/2013 pubblicata il 02/05/2013.

Allegato 6: Copia della sentenza del Tribunale di Torino del 22/03/2013 nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 22494/2011.

Allegato 7: Estratti da piattaforme internet per la vendita *online* di capi di abbigliamento, nei quali sono raffigurati giubbini e giacche aventi cerniere caratterizzate da bande verticali colorate.

Allegato 8: Copia di una tabella estratta dalla banca dati 'TMView' contenente dettagli di numerose registrazioni di marchi figurativi e complessi contenenti strisce colorate.

Allegato 9: Copia di una indagine condotta da una società indipendente sugli usi del MUE contestato a partire dal 2012.

Nella sua risposta del 20/12/2019, la titolare sostiene quanto segue:

- La descrizione del MUE contestato è stata elaborata in accordo con l'Ufficio, il quale ha qualificato il marchio come segno figurativo chiedendo alla titolare di modificare la domanda di registrazione. Un simile intervento da parte dell'Ufficio sulla descrizione non può che essere interpretato come un indizio sulla correttezza, precisione e idoneità della medesima a circoscrivere la tutela del marchio.

- Ad ogni modo, il marchio è caratterizzato da una notevole capacità distintiva intrinseca essendo costituito non da un semplice rettangolo, ma da una striscia di forma rettangolare, composta da cinque bande di tre colori differenti, collocate in una sequenza dettagliatamente descritta, riproducibile in modo predeterminato e costante, immediatamente riconoscibile.

- Ai fini dell'esame sui motivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il MUE contestato non può essere valutato alla stregua di un semplice rettangolo, né di un singolo colore, né di una semplice combinazione di colori, bensì deve essere valutato

come un marchio figurativo nell'insieme delle sue caratteristiche. Il segno è costituito da un serie di elementi e caratteristiche tali da renderlo immediatamente riconoscibile e, dunque, idoneo a creare un collegamento diretto tra i prodotti sui cui è applicato e la titolare.

- Il Tribunale dell'Unione europea, nella sentenza del 20/07/2017 nel caso T-612/15 ha ritenuto il MUE n. 12 880 481 privo di capacità distintiva intrinseca, ma ha riconosciuto la capacità distintiva acquisita dal segno in Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. In tale sentenza, comparando il marchio qui contestato con il MUE n. 12 880 481, il Tribunale ha osservato che *"il marchio anteriore della* ricorrente [il MUE contestato] *produce un'impressione d'insieme diversa da quella prodotta dal marchio richiesto* [MUE n. 12 880 481]*, cosicché la somiglianza tra i due marchi non è così elevata come sostiene la ricorrente. Infatti, come ha correttamente rilevato l'EUIPO, nel marchio anteriore della ricorrente i colori sono disposti in una maniera più articolata, con il rosso che si ripete due volte, e le strisce hanno spessore variabile"*. Ne consegue che le conclusioni del Tribunale sul MUE n. 12 880 481 non possono applicarsi al MUE contestato.

- Quando un marchio è costituito da una combinazione di colori rappresentata con un numero sufficiente di caratteristiche, come nel caso del MUE contestato, esso ha un sufficiente grado di carattere distintivo. Ciò è stato confermato dalla sentenza del Tribunale di Milano del 10/01/2013, parzialmente prodotta dalla richiedente, nella quale viene sostenuto che il segno in esame è caratterizzato da un'alternanza di colori che consente di ritenere che esso sia descritto con la necessaria precisione e sia individuabile in modo oggettivo.

- Sulla capacità distintiva intrinseca del marchio impugnato si sono espresse numerose decisioni dei Tribunali italiani, passate in giudicato.

- Gli estratti prodotti dalla richiedente mostrano tre modelli di giubbotti che recano, accanto alla cerniera, delle bande colorate simili al MUE n. 12 880 481, ma non il MUE contestato. Tali esempi, inoltre, mostrano colori diversi da quelli presenti nel segno in esame a dimostrazione del fatto che esistono centinaia di combinazioni di colori, motivi e bande colorate disponibili, senza che il MUE contestato possa essere ritenuto idoneo a ridurre l'estro creativo degli operatori nel settore della moda. La tabella fornita dalla stessa richiedente mostra la presenza di numerosi marchi sul registro aventi bande colorate.

- Infine, la Corte d'Appello di Torino il 28/05/2019 ha ribadito che nel MUE contestato la capacità distintiva prevale sulla funzione decorativa. A ulteriore dimostrazione della capacità del marchio impugnato a svolgere la propria funzione distintiva, vi sono, infine, le numerose operazioni di *co-branding* promosse dalla titolare.

- Si rileva, inoltre, che la richiedente non è stata in grado, non solo di provare, ma neanche di spiegare per quale ragione il MUE contestato dovrebbe ritenersi nullo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) ed e) RMUE.

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare ha fornito le seguenti prove:

Doc. 1: Immagini di prodotti, insegne e tagliandi recanti il MUE contestato, come riportato di seguito a titolo illustrativo:



Doc. 2: Copia di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 05/01/2017 nella causa iscritta al n. 66783, nella quale il giudice italiano riscontrava la contraffazione del MUE contestato da parte di un terzo che commercializzava prodotti recanti un segno considerato confondibile al MUE contestato, definito come "striscia colorata".

Doc. 3: Copia di una ordinanza del Tribunale di Napoli del 21/03/2017 nella causa RG n. 456/2017, con la quale il giudice accoglieva le domande cautelari avanzate, tra gli altri, dalla titolare in merito al rischio di confusione tra i segni utilizzati dalle società resistenti e i marchi della titolare, tra cui il MUE contestato (riconosciuto dal giudice come marchio di fantasia privo di contenuto significativo o evocativo rispetto ai prodotti rilevanti).

Doc. 4: Copia della sentenza n. 5801/2017 del Tribunale di Torino del 30/11/2017 nella causa RG n. 7016/2016, inerente alla domanda di accertamento di contraffazione e di concorrenza sleale presentata dalla titolare.

Doc. 5: Copia della sentenza del 28/05/2019 della Corte d'Appello di Torino la quale ha confermato l'esito della sentenza n. 5801/2017 (doc. 4).

Doc. 6: Estratti da cataloghi che mostrano prodotti recanti il MUE contestato.

Doc. 7: Copia di tre articoli pubblicati in data 13/08/2013, 09/03/2017, 07/09/2018, su riviste quali Vogue, Stile.it e Vanity Fair in merito all'uso del MUE contestato insieme ad altri marchi noti nel settore della moda.

Doc. 8: Immagini di cerniere caratterizzate da vari colori.

Doc. 9: Estratti da cataloghi della titolare datati 2015, 2017 e 2018 recanti immagini di vari capi di abbigliamento recanti il MUE contestato.

Nella replica del 18/02/2020, la richiedente ribadisce gli argomenti espressi nella precedente memoria e adduce quanto segue:

- La striscia che costituisce il segno è di per sé priva di capacità distintiva. L'elemento figurativo rappresentato dalla striscia rettangolare di cui si compone il marchio è una semplice figura geometrica. Secondo giurisprudenza costante (13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 30; 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 23), figure geometriche semplici sono in linea di principio incapaci di trasmettere un messaggio che consenta al consumatore di percepirle alla stregua di un marchio, a meno che il segno non abbia acquisito carattere distintivo mediante l'uso. Il segno non è stato registrato per carattere distintivo acquisito, né tantomeno la titolare ha fornito documentazione a riguardo.

- Inoltre, i colori utilizzati nel marchio - blu, arancione e giallo - non conferiscono al marchio alcuna nota distintiva ed originale, essendo tonalità spesso impiegate per articoli di abbigliamento ed accessori della moda.

- Contrariamente a quanto sostenuto dalla titolare, il MUE contestato non produce un'impressione d'insieme diversa dal MUE n. 12 880 481. A tal riguardo, si rileva che il Tribunale, in risposta alla richiesta della titolare di tener conto del fatto che l'Ufficio aveva concesso la registrazione del marchio qui impugnato, ha precisato che una eventuale illegittimità commessa dall'Ufficio in favore di altri non può essere invocata a proprio vantaggio per ottenere una decisione identica (20/07/2017, T 612/15, Rappresentazione di tre strisce verticali (fig.), EU:T:2017:537, § 73). Al pari del MUE n. 12 880 481, il MUE contestato è composto da elementi banali, non originali e utilizzati nel settore della moda in funzione decorativa e ornamentale.

- Non occorre che vi siano sul mercato marchi identici al segno in esame affinché esso sia ritenuto non distintivo. Infatti, non è necessario dimostrare l'esistenza di identiche norme o prassi del settore, ma è sufficiente dimostrare che il segno non si discosta in modo significativo da dette norme e prassi. Nel mercato, vi sono numerosi esempi di strisce somiglianti a quella registrata.

- Con riferimento alle ordinanze dei Tribunali di Roma e Napoli citate dalla titolare (doc. 2, 3), i giudici non si sono pronunciati sulla capacità distintiva del marchio, non essendo stata eccepita la nullità dello stesso, e si sono limitati ad escluderne la funzione meramente decorativa e a osservare che non contenesse elementi descrittivi. Tali ordinanze non hanno alcun carattere vincolante. Quanto alla sentenza della Corte di Appello di Torino, risulta che la stessa sia stata impugnata mediante ricorso in Cassazione e che il giudizio sia attualmente pendente.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove addizionali:

Allegati A, B, C, F, G, H: Copia di decisioni di rifiuto per mancanza di capacità distintiva emesse di domande di marchio dell'Unione europea per i seguenti segni figurativi:



n. 10 927 135



n. 17 458 787



n. 17 458 803



n. 17 458 753



n. 4 595 831



n. 18 049 709

Allegato D: Immagini raffiguranti prodotti ai quali sono applicate strisce colorate, come segue:











Allegato E: Copia dei seguenti articoli pubblicati su internet: "Un po' di curiosità sulla storia delle righe" (31/07/2018), "La moda delle righe aristocratiche" (17/05/2017), "Le righe nella moda, elemento senza tempo" (01/10/2017), "Curiosità sulla storia delle righe" (29/10/2014), ognuno dei quali fornisce cenni sull'uso delle righe sui capi di abbigliamento dal Medioevo all'attualità.

Allegato I: Immagini di cerniere caratterizzate da bande colorate, come segue:



Allegato L: Immagini di strisce gialle e arancioni utilizzate sui capi di abbigliamento di lavoro:



Nella controreplica del 30/04/2020, la titolare fa riferimento agli argomenti già presentati e contesta quanto asserito dalla richiedente sostenendo quanto segue:

- Il MUE contestato è un segno registrato e beneficia, dunque, di una presunzione di validità. Spetta alla richiedente la nullità produrre elementi idonei a sostenere che il marchio, nel suo complesso, sia privo di capacità distintiva. Nel presente caso, tuttavia, nessuno degli elementi prodotti è idoneo a dimostrare l'assenza di capacità distintiva intrinseca del MUE contestato per i prodotti in esame.

- La richiedente ha presentato una serie di decisioni di rifiuto per marchi di posizione contenenti strisce applicate sui capi di abbigliamento. Tuttavia, il MUE contestato è stato depositato e registrato come segno figurativo e non è possibile, dunque, valutarne la capacità distintiva applicando i criteri utilizzati per i marchi di posizione. Per i segni figurativi non sono previsti i medesimi obblighi di rappresentazione e descrizione di proporzione e dimensioni che valgono per i marchi di posizione.

- Il marchio in esame è dotato di capacità distintiva intrinseca, in quanto è caratterizzato da un sufficiente numero di elementi combinati tra loro in modo determinato e perfettamente individuabile sui prodotti sui quali viene applicato. Il segno non si esaurisce in semplici combinazioni cromatiche disegnate astrattamente e senza contorno, né in un banale rettangolo monocromatico, né tantomeno in una banale striscia priva di colore o recante un singolo colore.

- Il MUE contestato ha ad oggetto una striscia rettangolare con bande di determinati colori, poste in una determinata sequenza. Il segno si discosta sufficientemente da norme e prassi del settore. Le immagini prodotte dalla richiedente riguardano decorazioni di capi di abbigliamento con generiche righe o bande monocromatiche. Tuttavia, le prove non contengono alcuna indicazione che sia prassi nel mercato l'uso di una striscia rettangolare recante la sequenza di colori blu navy, arancione, giallo, arancione, blu navy su etichette, bordi, cuciture o altri dettagli dei prodotti.

- Vi sono varie sentenze sulla tutela di marchi costituiti da strisce con una combinazione di colori. Visto il riconoscimento di tutela per i marchi costituiti da una striscia con bande

colorate disposte in una determinata sequenza, non è, dunque, necessaria la dimostrazione dell'acquisizione di carattere distintivo del MUE contestato. Pertanto, la titolare non ha richiesto il riconoscimento del cosiddetto *secondary meaning.*

- Come già richiamato nella precedente memoria, la capacità distintiva intrinseca del marchio contestato è stata, altresì, riconosciuta nel caso T-612/15 (20/07/2017, T 612/15, Rappresentazione di tre strisce verticali (fig.), EU:T:2017:537, § 69).

- Le decisioni emesse dal Tribunale di Torino (doc. 4) e dalla Corte d'Appello di Torino (doc. 5), pur non essendo passate in giudicato, contengono una disamina rigorosa sulla validità del MUE contestato. Appare evidente come la capacità distintiva del marchio sia non solo riscontrabile da un esame diretto del segno, ma anche alla luce del suo concreto utilizzo, sempre riconoscibile e rimasto invariato nel tempo. Le immagini riguardanti l'uso del MUE contestato confermano che l'apposizione del segno sui prodotti e sulle loro etichette non ha la funzione di incidere sull'aspetto del prodotto, né si limita a una funzione decorativa ornamentale, bensì dimostra la funzione distintiva del marchio.

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare ha fornito le seguenti prove addizionali:

Doc. 10: Copia di una lettera del 17/06/2005 inviata dal rappresentante legale della titolare all'Ufficio contenente la descrizione del marchio e l'istanza di modifica dello stesso da marchio di colore a marchio figurativo.

Doc. da 11 a 14, 18: Estratti recanti dettagli dei marchi figurativi dell'Unione europea n. 4 049 201, n. 160 028, n. 122 051 - di titolarità di terzi – ed esempi del loro uso nel mercato.

Doc. 15: Estratti dal database 'eSearch' recanti dettagli di marchi figurativi dell'Unione europea n. 160 028, n. 9 376 864, n. 3 836 491, n. 10 073 047.

Doc. 16: Copia di un catalogo contenente *inter alia* immagini di capi di abbigliamento, calzature, borse e accessori sui quali è applicato il MUE contestato.

Doc. 17: Copia di una lista di punti vendita della titolare in Italia accompagnata da immagini che ritraggono il segno in esame applicato sulle insegne degli stessi.

Doc. 18: Immagini di prodotti sui quali è applicato il MUE contestato.

In data 20/04/2022, su esplicito invito dell'Ufficio, la titolare ha fornito commenti sulla decisione n. R 1924/2020-5 che ha rinviato il presente procedimento alla Divisione di Annullamento. La titolare sostanzialmente sostiene che i principi contenuti nella decisione della Commissione di Ricorso in relazione al motivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE siano applicabili agli altri motivi di nullità invocati dalla richiedente. A sua detta, se la documentazione della richiedente non è stata ritenuta idonea per dimostrare la nullità ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, in quanto tutta successiva alla data di deposito del marchio impugnato, nemmeno potrà essere tenuta in considerazione per i restanti motivi di nullità. Inoltre, con riferimento agli altri motivi di nullità invocati dalla richiedente, la titolare richiama integralmente le considerazioni contenute nelle osservazioni depositate nel corso del procedimento avanti a questa Divisione.

La richiedente non ha presentato commenti sulla decisione della Commissione di ricorso nonostante sia stata invitata a farlo.

RILIEVI PRLIMINARI

Data di riferimento

Il Tribunale ha statuito che se un marchio debba essere registrato o debba essere dichiarato nullo deve essere valutato sulla base della situazione esistente alla data della domanda e non della sua registrazione (sentenza del 03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172; confermata con ordinanza del 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225). La data di riferimento è pertanto la data di deposito della domanda del marchio impugnato, ossia il **03/08/2004**.

Norme applicabili

Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.

Tenuto conto della data di deposito del marchio contestato, vale a dire il 03/08/2004, che è decisiva per l'identificazione del diritto sostanziale applicabile ai fini dell'esame di una domanda di nullità, il caso di specie è disciplinato dalle disposizioni sostanziali del Regolamento (CE) n. 40/94. Pertanto, i riferimenti fatti nella decisione all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE e 7 paragrafo 1, lettere a), b), c), ed e) RMUE devono intendersi come riferimenti all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), ed e) del Regolamento (CE) n. 40/94. Il contenuto delle disposizioni vigenti al momento della data di deposito del marchio impugnato verrà specificamente menzionato ove esso non sia nella sostanza identico a quello delle disposizioni attualmente vigenti.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 7 RMUE

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, RMUE, su domanda presentata all'Ufficio un marchio dell'Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Inoltre, dall'articolo 7, paragrafo 2, RMUE risulta che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Per quanto concerne la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'articolo 7 RMUE, che sono stati oggetto di un esame d'ufficio antecedente alla registrazione il marchio dell'Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati dalle parti nei procedimenti di nullità.

Tuttavia, il fatto che la Divisione di Annullamento si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili.

Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al periodo in cui è stata depositata la domanda di marchio dell'Unione europea, i fatti relativi ad un periodo successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla situazione al momento del deposito (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 e 43).

È giurisprudenza consolidata il fatto che ciascuno degli impedimenti alla registrazione, elencati all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento sul marchio dell'Unione europea, sia indipendente ed esigano un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE

L'articolo Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), Regolamento (CE) n. 40/94 (applicabile in virtù della data di deposito del marchio impugnato), disponeva che *sono esclusi dalla registrazione: a) i segni che non sono conformi all'articolo 4.*

Sulla base dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 40/94 (applicabile in virtù della data di deposito del marchio impugnato), *possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*.

La regola 3 del Regolamento (Ce) N. 2868/95 della Commissione del 13/12/1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (applicabile in virtù della data di deposito del marchio impugnato), recitava che *la domanda può contenere una descrizione del marchio*.

Nel caso di specie, il marchio impugnato è stato registrato come marchio figurativo con una descrizione. Tale descrizione fornisce informazioni in merito all'ambito di protezione del marchio che sono conformi alla rappresentazione fornita (*striscia rettangolare costituita da bande verticali parallele di diverse dimensioni, definite nei colori blu navy, arancio, giallo, arancio e blu navy, poste in detta sequenza*). Essa include tuttavia anche la frase '*Tale striscia è applicata sui prodotti, generalmente in prossimità di cuciture, cerniere, spallette, polsini, giunture, finiture o bordi'.*

La richiedente sostiene che:

1. l'espressione "in prossimità" contenuta in questa frase non indichi in maniera precisa dove le strisce colorate andrebbero apposte sui prodotti;
2. la descrizione non individua l'esatta larghezza, proporzione o dimensione delle strisce.

Pertanto, non sarebbe possibile determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione ai sensi dell'articolo 4 RMUE. Il MUE contestato, secondo la richiedente, non permetterebbe agli operatori del mercato di individuare senza margini di errore l'oggetto di tutela della registrazione.

In merito al primo punto, bisogna considerare che il marchio impugnato è un marchio figurativo, il cui ambito di protezione è definito dalla rappresentazione grafica fornita al momento del suo deposito e per il quale il marchio è stato registrato. Per i marchi figurativi, le descrizioni dei marchi, sebbene ammesse alla data di deposito del marchio impugnato, non erano obbligatorie, ma potevano includere elementi utili per comprendere particolari della rappresentazione grafica che chiarissero l'ambito di protezione richiesto.

Nel caso di specie, la descrizione include informazioni in merito all'ambito di protezione del marchio che sono conformi alla rappresentazione fornita. L'eventuale presenza di

informazioni aggiuntive in merito al possibile uso del marchio sui prodotti (*normalmente in prossimità di […]*) non influenza il carattere chiaro e preciso della rappresentazione grafica presentata. Ne consegue che, tale informazione aggiuntiva non influenza l'ambito di protezione richiesto che, nei casi di marchi figurativi, deriva dalla riproduzione del marchio depositata dal richiedente al momento del deposito.

In merito al secondo punto, in fatto che la descrizione non indichi l'esatta larghezza, proporzione o dimensione delle strisce che costituiscono il marchio non è rilevante. Infatti, considerato che per i marchi figurativi la descrizione era del tutto opzionale, i dettagli circa l'esatta larghezza, proporzione o dimensione di elementi figurativi quali strisce non potevano costituire requisiti per la chiara e precisa rappresentazione del marchio. Anche questo argomento della richiedente non può pertanto trovare accoglimento.

Il segno, di conseguenza, non ricade nei motivi di nullità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) RMUE. La domanda di nullità deve pertanto essere respinta nella misura in cui si basa su tale articolo.

Considerazioni comuni ai restanti motivi invocati in combinato disposto con l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, ovvero articolo 7, paragrafo 1, lettera c) e lettera e), RMUE

Pubblico di riferimento

Nel caso di specie, il pubblico di riferimento è costituito, da un lato, dal grande pubblico dell'Unione per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla Classe 25 e una parte dei prodotti delle Classi 18 e 26 e, dall'altro, dai professionisti che operano nel settore della lavorazione del cuoio e sue imitazioni (Classe 18) e nel settore della cucitura e dell'artigianato (Classe 26). Il livello di attenzione del pubblico professionale sarà più elevato rispetto a quello del pubblico in generale, ma occorre rilevare che la giurisprudenza ha stabilito che questa circostanza non ha un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo del segno in questione (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

CARATTERE DESCRITTIVO – ARTICOLO 7, paragrafo (1), lettera c), RMUE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, proibisce la registrazione nel caso di marchi «composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

Proibendo la registrazione come marchi dell'UE dei segni e delle indicazioni a cui fa riferimento, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possono essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni e indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Sulla base della giurisprudenza consolidata, i segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in un uso comune, dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, i prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione di un marchio (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).

Sulla base della giurisprudenza consolidata, perché un segno ricada nel divieto enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno e i prodotti e/o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e/o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). Inoltre, per rientrare nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi, ma è sufficiente che tali segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi di detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. È sufficiente che almeno uno dei possibili significati di un segno denominativo designi una caratteristica dei prodotti in questione (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

L'esistenza della relazione indicata in precedenza deve essere valutata, da una parte, con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno e, dall'altra, con riferimento alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

Secondo la richiedente, i colori contenuti del marchio impugnato, come ad esempio il giallo e l'arancione, se posti in relazione con articoli di abbigliamento (ed in particolare con gli impermeabili), è ragionevole ritenere che essi svolgano la funzione di assicurare la visibilità del capo di abbigliamento stesso. Quanto sopra varrebbe in particolar modo in relazione agli articoli di abbigliamento e calzature per l'antinfortunistica o per il lavoro rientranti nelle classi 18 e 25, laddove l'utilizzo di strisce gialle e arancioni sul capo di abbigliamento svolge anche la funzione di conferire maggiore visibilità. A sostegno dei suoi argomenti la richiedente allega le immagini di seguito riportate.



Gli argomenti della richiedente su questo impedimento si fondano sull'assunto che i singoli colori (giallo, arancione o blu) che sono contenuti nel marchio impugnato possono essere utilizzati su capi di abbigliamento per assicurarne la loro visibilità. Tuttavia, il marchio impugnato non è costituito da un singolo colore ma è un marchio figurativo che contiene bande verticali parallele di diverse dimensioni nei colori blu navy, arancio, giallo, arancio e blu navy (in questa sequenza). La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di questo impedimento va condotta con riferimento al marchio impugnato nel suo complesso e non in relazione ad uno dei suoi colori. Pertanto, le prove e gli argomenti forniti dalla richiedente, non dimostrano che il marchio impugnato possa svolgere alcuna funzione tecnica né che sia descrittivo di alcuna caratteristica dei prodotti contestati.

La domanda di nullità deve pertanto essere respinta nella misura in cui si basa sull' articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) RMUE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), Regolamento (CE) n. 40/94 (applicabile in virtù della data di deposito del marchio impugnato) escludeva dalla registrazione i segni costituiti **esclusivamente**:

i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Tale articolo non definisce la categoria di marchio considerata una forma ai sensi di tale disposizione. Non fa distinzione tra forme bidimensionali e tridimensionali, e rappresentazioni bidimensionali di forme tridimensionali. Pertanto, esso deve ritenersi applicabile non solo alle forme tridimensionali ma anche ad altre categorie di marchi, quali i segni figurativi che rappresentano forme bidimensionali.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) punto i) - segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto

La richiedente sostiene che, con riferimento ai prodotti contestati in Classe 26 (in particolare nastri, cerniere ed elastici) il segno in esame coincida con il prodotto stesso in considerazione del fatto che questi prodotti hanno una forma rettangolare come quella che costituisce oggetto della registrazione di marchio.

È pur vero che il marchio impugnato presenta una forma basica rettangolare che delinea i suoi contorni. Tuttavia, il marchio non è costituito esclusivamente da questa forma rettangolare, ma all'interno di questa forma sono disposte bande verticali parallele di diverse dimensioni, nei colori blu navy, arancio, giallo, arancio e blu navy (poste in detta sequenza). Tali elementi costituiscono gli elementi più importanti del marchio agli occhi dei consumatori anche in considerazione del fatto che una forma basica rettangolare non sarebbe percepita dai consumatori come un'indicazione di origine dei prodotti. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, il marchio impugnato, nella sua interezza, non è costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura dei prodotti.

A sostegno dei suoi argomenti la richiedente ha fornito immagini (Allegato I) di alcuni nastri utilizzati nel settore della moda che presentano bande di contrasto a sua detta simili a quelle registrate con il marchio in esame. Secondo la richiedente, queste immagini dimostrerebbero che il prodotto "nastro" non può avere forma diversa rispetto a quella rivendicata dalla registrazione di marchio.



Tuttavia, l'esistenza sul mercato di nastri che presentano diverse combinazioni di strisce colorate (anche se ipoteticamente simili a quelle presenti nel marchio impugnato) conferma la circostanza che tali prodotti possono trovarsi nel mercato in diverse combinazioni di strisce e colori che non sono di certo imposte dalla natura dei prodotti.

In mancanza di ulteriori prove o argomenti, la domanda di nullità deve pertanto essere respinta nella misura in cui si basa sull' articolo 7, paragrafo 1, lettera e), comma i) RMUE.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) punto ii) - segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

La richiedente sostiene che con riferimento ai prodotti nella classe 25 (articoli di abbigliamento, in particolare l'abbigliamento tecnico da lavoro o antinfortunistico) è estremamente comune l'utilizzo di strisce anche in prossimità di cerniere o sulle cuciture dei vestiti di colore giallo o arancione al fine di rendere gli stessi maggiormente visibili. A sostegno dei suoi argomenti la richiedente fa riferimento alle stesse immagini già sopra riportate in relazione all'impedimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE e a quelle contenute nell'Allegato L di seguito riportate.



A sua detta, essendo il marchio in questione costituito dall'alternanza di strisce blu, arancioni e gialle ed essendo lo stesso applicato lungo cerniere, cuciture, bordi, colletti, polsini, etc., sarebbe ragionevole ritenere che esso sia composto da forme necessarie a rendere maggiormente visibili capi di abbigliamento utilizzati per determinati lavori.

Gli argomenti della richiedente su questo impedimento si fondano sull'assunto che i singoli colori (giallo, arancione o blu) che sono contenuti nel marchio impugnato possono essere utilizzati su capi di abbigliamento per assicurarne la loro visibilità.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo invocato, un segno è composto «esclusivamente» dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgano una funzione tecnica.

Come sopra anticipato, le caratteristiche essenziali della forma bidimensionale di cui si compone il marchio impugnato sono le bande verticali parallele di diverse dimensioni, nei colori blu navy, arancio, giallo, arancio e blu navy (poste in detta sequenza) e non in singoli colori per sé considerati.

La richiedente non ha provato che tali caratteristiche essenziali del segno fossero o potrebbero essere utilizzate per assicurare la visibilità di prodotti di abbigliamento. Gli esempi riportati dalla richiedente non presentano tali caratteristiche né caratteristiche equivalenti. Essi si riferiscono a casi non comparabili nei quali l'intero capo di abbigliamento presenta la colorazione arancione/gialla, arancione/blu o gialla/blu in abbinamento a strisce catarifrangenti o al caso di un giubbotto che presenta una cerniera arancione. Questi esempi non dimostrano che il marchio impugnato, nella sua interezza, sia costituito esclusivamente dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico.

In mancanza di ulteriori prove o argomenti, la domanda di nullità deve pertanto essere respinta nella misura in cui si basa sull' articolo 7, paragrafo 1, lettera e), comma ii) RMUE.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) punto iii) - segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto

La richiedente sostiene che il marchio rivendica l'applicazione della striscia colorata in posizioni (in coincidenza di cuciture, con bordi, con cerniere, etc.) ove la striscia è evidentemente destinata ad abbellire il capo conferendogli un valore sostanziale. Inoltre, a sua detta, da un esame delle modalità applicative del marchio in oggetto sui prodotti (Allegato 9) appare in modo evidente come il segno in questione ricopra carattere prettamente ornamentale/artistico ovvero di abbellimento meramente estetico di prodotti di abbigliamento e oggetti in pelle.

Il concetto di «valore» ai sensi dell'articolo invocato deve essere interpretato non solo in termini commerciali (economici), ma anche in termini di «attrattiva», vale a dire la possibilità che i prodotti vengano acquistati in primo luogo per via della loro forma particolare.

In sede di valutazione del valore dei prodotti, si può tenere conto di elementi quali la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico della forma o altra caratteristica di cui trattasi, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti simili o l'elaborazione di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione.

È importante stabilire se il valore estetico di una forma possa, di per sé, determinare il valore commerciale del prodotto e la scelta del consumatore in larga misura.

L' unica prova presentata dalla richiedente al fine di dimostrare che il marchio impugnato sia costituito da una forma che dà valore sostanziale ai prodotti è costituita da un'indagine condotta dalla società Convey (Allegato 9) che aveva l'obiettivo di verificare se tra il 2012 e il 2017:

- il marchio impugnato fosse stato utilizzato da parte della richiedente in prossimità di cerniere;

- si trovassero sul mercato prodotti di abbigliamento (in particolare giubbotti) che riportassero in prossimità della cerniera il marchio impugnato.

Attraverso l'analisi di social network e del sito ufficiale della richiedente, l'indagine conclude che il marchio impugnato non è mai stato utilizzato in prossimità di cerniere di capi di abbigliamento. Inoltre, alla fine dell'indagine si afferma che il marchio ha ricoperto nel tempo funzionalità di carattere prettamente "ornamentate/artistico" (ad abbellimento meramente estetico dei prodotti di abbigliamento e oggetti di pelle) oppure di carattere "ornamentale / funzionale", per facilitare usi particolari dei prodotti stessi (es. "appendi-capo"; "cintura elastica", "fascia elastica occhiali", manici di borse, ecc.).

I risultati di questa indagine derivano dall'analisi di usi che la richiedente ha fatto del proprio marchio in un periodo di gran lunga successivo alla data di deposito di questo marchio (la data rilevante). Inoltre, le risultanze di quest'indagine non sono conclusive ai fini dell'applicazione dell'impedimento invocato. Il fatto che il marchio fosse o non fosse utilizzato in prossimità di cerniere tra il 2012 e il 2017 è del tutto irrilevante per valutare l'applicazione di un impedimento assoluto al momento del deposito della domanda

(03/08/2004). Per lo stesso motivo è altrettanto irrilevante che l'uso del marchio possa aver avuto carattere ornamentale tra il 2012 e il 2017. Inoltre, pur non comprendendo, dall'analisi dell'indagine, le basi sulle quali è stato fondato il convincimento che l'uso del marchio fatto dalla richiedente fosse prettamente ornamentale, la Divisione di Annullamento precisa che il fatto che la forma sia gradevole o attrattiva non è sufficiente per escludere il marchio dalla registrazione. Se così fosse, sarebbe praticamente impossibile immaginare qualsivoglia marchio di forma o altra caratteristica, dal momento che nell'economia moderna non esiste un prodotto di interesse industriale che non sia oggetto di studio, ricerca e disegno industriale prima della sua immissione in commercio (03/05/2000, R 395/1999-3, SINGLE SQUARE CLASP, § 1-2, 22-36).

Inoltre, va sottolineato che la richiedente la nullità ha più volte affermato nelle sue osservazioni che il marchio contestato è eccessivamente semplice perché costituito da una figura geometrica non dotata di originalità. In tali condizioni, non si comprende come e perché il segno contestato darebbe un valore sostanziale ai prodotti e motiverebbe con il suo specifico disegno (o forma) i consumatori ad acquistare i prodotti in questione.

Al fine dell'applicazione di tale impedimento, ciò che si deve dimostrare, e non è stato dimostrato, è che il consumatore procederà ad un acquisto del prodotto in primo luogo per via della particolare forma che costituisce il marchio impugnato.

Su questo punto, la ricorrente aggiunge che la presenza di una funzione ornamentale del segno può portare ad escludere la capacità distintiva quando essa è tale da dominare la percezione del consumatore e quindi tale da impedire che quest'ultimo possa leggere il segno come indicatore d'origine, interpretando in pratica il segno stesso come un semplice elemento decorativo. Tuttavia, a differenza della situazione contemplata dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, la percezione da parte del consumatore medio non è un elemento decisivo nel contesto dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE, ma può, tutt'al più, costituire un utile elemento di valutazione per l'Ufficio quando quest'ultimo individua le caratteristiche essenziali del segno. L'obiettivo perseguito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE, è di evitare che i diritti esclusivi e permanenti conferiti da un marchio servano a perpetuare, senza limiti di tempo, altri diritti di PI, quali brevetti o disegni e modelli, che il legislatore dell'Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza. Pertanto, la percezione del consumatore medio circa la funzione d'origine del segno è irrilevante nella valutazione del presente impedimento. Di conseguenza, anche questo argomento della richiedente non può trovare accoglimento.

In mancanza di ulteriori prove o argomenti, la domanda di nullità deve pertanto essere respinta nella misura in cui si basa sull' articolo 7, paragrafo 1, lettera e), comma iii) RMUE.

Conclusione

Alla luce di quanto affermato in precedenza, la divisione Annullamento conclude che il marchio non rientra (e non rientrava al momento del suo deposito) nell'ambito dei divieti stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), RMUE. Pertanto, la domanda dovrà essere integralmente respinta nella misura in cui si basa sull'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), RMUE.

Come menzionato sopra, la decisione della Commissione di Ricorso che ha respinto la domanda nella misura in cui si basava sull'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE non è stata appellata ed è pertanto definitiva.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché la richiedente risulta soccombente, egli dovrà sopportare i costi sostenuti dal titolare del marchio dell'Unione europea nel corso di tale procedimento.

Secondo l'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare titolare del marchio dell'Unione europea sono le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti. Nel presente caso la titolare del marchio dell'Unione europea non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 120 RMUE e non ha pertanto sostenuto spese di rappresentanza.

La Divisione di Annullamento

Jessica N. LEWIS Rosario GURRIERI Aldo BLASI

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.