



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 17 maggio 2017¹

Causa C-501/15 P

**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
contro**

Cactus SA

«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articoli 15, 28 e 42 – Segno figurativo contenente gli elementi denominativi CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Opposizione presentata dal titolare di marchi comunitari anteriori contenenti l'elemento denominativo CACTUS – Portata di tali marchi anteriori – Servizi di commercio al dettaglio – Valutazione dell'uso effettivo di un marchio figurativo se viene usata solo una parte del marchio registrato»

1. Con la sua impugnazione, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-24/13². In tale sentenza, il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO che annullava la decisione della divisione di opposizione nella parte in cui essa aveva dichiarato confermato l'uso effettivo dei marchi anteriori.

2. Il presente procedimento solleva due problemi principali entrambi vertenti, segnatamente, sulla nozione di «uso effettivo», ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009³. Da un lato, la causa verte sulla portata della tutela che deve essere conferita ad un marchio anteriore se, a parte un rinvio generale alla classe rilevante di prodotti e servizi, al momento della registrazione non è stata fornita alcuna indicazione specifica dei prodotti e dei servizi per i quali i marchi sono stati richiesti. A tal riguardo, la causa fornisce alla Corte l'opportunità di precisare la sua giurisprudenza derivante dalle sentenze IP Translator⁴ e Praktiker⁵. D'altro lato, la causa induce la Corte a chiarire come debba essere valutato l'uso effettivo di un marchio composto qualora quest'ultimo sia in pratica utilizzato in forma abbreviata.

1 Lingua originale: l'inglese.

2 Sentenza del 15 luglio 2015, Cactus/UAMI – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ), T-24/13, non pubblicata, EU:T:2015:494 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

3 Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»).

4 Sentenza del 19 giugno 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361 (in prosieguo: la sentenza «IP Translator»).

5 Sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425 (in prosieguo: la sentenza «Praktiker»).

I. Quadro normativo

3. L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario dispone quanto segue:

«Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi del primo comma sono inoltre considerate come uso:

a) l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;

(...).

4. L'articolo 28 del regolamento sul marchio comunitario stabilisce quanto segue:

«I prodotti e i servizi per i quali sono depositati i marchi comunitari sono classificati secondo la classificazione stabilita dal regolamento di esecuzione».

5. L'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario verte sull'esame dell'opposizione. Esso è così formulato:

«Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi».

6. Rubricata «Elenco dei prodotti e servizi», la Regola 2 del regolamento (CE) n. 2868/95⁶ stabilisce quanto segue:«1) Per la classificazione dei prodotti e dei servizi si applica la classificazione comune di cui all'articolo 1 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi, del 15 giugno 1957, riveduto e modificato.

2) L'elenco dei prodotti e servizi è redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio in una sola classe della classificazione dell'Accordo di Nizza.

3) I prodotti e i servizi sono raggruppati, in linea di principio, per classi, in base alla classificazione dell'Accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine di dette classi.

4) La classificazione dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. I prodotti e i servizi, quindi, non possono essere considerati simili l'uno all'altro, in quanto appartenenti alla stessa classe della classificazione dell'Accordo di Nizza, né possono essere considerati diversi l'uno dall'altro in quanto appartenenti a classi diverse della classificazione dell'Accordo di Nizza».

⁶ 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, in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»).

II. Fatti

7. La sentenza impugnata descrive il contesto fattuale della causa come segue.
8. Il 13 agosto 2009, la sig.ra Isabel Del Rio Rodríguez ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione di un marchio comunitario ai sensi del regolamento sul marchio comunitario.
9. Ella chiedeva la registrazione come marchio di un segno figurativo contenente gli elementi denominativi CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.
10. I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientravano nelle classi 31, 39 e 44 dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato («la Classificazione di Nizza»)⁷.
11. La domanda di marchio è stata pubblicata il 14 dicembre 2009.
12. Il 12 marzo 2010, la Cactus SA (in prosieguo: la «Cactus») ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento sul marchio comunitario.
13. A sostegno della sua opposizione, la Cactus invocava i suoi marchi comunitari registrati anteriormente (i «marchi Cactus anteriori»). Segnatamente, l'opposizione era fondata, da un lato, sul marchio comunitario denominativo CACTUS (il «marchio denominativo anteriore»), registrato il 18 ottobre 2002 per prodotti e servizi delle Classi 2, 3, da 5 a 9, 11, 16, 18, 20, 21, da 23 a 35, 39, 41 e 42⁸. D'altro lato, l'opposizione era fondata sul marchio comunitario figurativo (il «marchio figurativo anteriore»), registrato il 6 aprile 2001 per gli stessi prodotti e servizi contraddistinti dal marchio denominativo, con l'eccezione di «prodotti alimentari non compresi in altre classi; piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi» della classe 31.
14. L'opposizione, che era fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, era diretta contro tutti i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio richiesto e concerneva tutti i prodotti e i servizi contraddistinti dai marchi anteriori.
15. Con decisione del 2 agosto 2011, la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione per «semi, piante e fiori naturali», di cui alla classe 31, e per «giardinaggio, vivai, orticoltura» di cui alla classe 44, che sono contraddistinti dal marchio denominativo anteriore. La registrazione richiesta del marchio è stata dunque rifiutata per tali prodotti e servizi, ma accolta per i servizi nella classe 39.

⁷ La Classificazione di Nizza contiene un elenco di classi, corredato di note esplicative. Dal 1° gennaio 2002 la classificazione comprende 34 classi per i prodotti e 11 classi per i servizi. Ciascuna classe è composta da diverse indicazioni generali, che formano il titolo della classe, e dell'elenco alfabetico di prodotti e servizi. I prodotti e i servizi di cui trattasi nella fattispecie in esame sono i seguenti. Classe 31: «Semi, piante e fiori naturali»; classe 39 «Deposito, distribuzione e trasporto di letame, fertilizzanti, semi, fiori, piante, alberi, attrezzi e prodotti per il giardinaggio di tutti i tipi»; classe 44: «Giardinaggio, vivai, orticoltura».

⁸ Tali prodotti e servizi corrispondono, per talune delle suddette classi, alla seguente descrizione: Classe 31: «Prodotti alimentari non compresi in altre classi; piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi; tranne cactus, semi di cactus e, in generale, piante e semi della famiglia dei cactus»; classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali, tra cui gestione di negozi, di negozi di fai-da-te o di giardinaggio, gestione di supermercati o ipermercati; amministrazione commerciale; lavori di ufficio, tra cui pubblicità, pubblicità radiofonica e/o televisiva; diffusione di materiale pubblicitario; pubblicazione di testi pubblicitari, pubblicità con posta diretta; inchieste di mercato; pubblicità all'aperto; assistenza alla gestione commerciale; dimostrazione di prodotti, distribuzione di campioni; sondaggi di opinione; assunzione di personale; analisi del prezzo di costo; pubbliche relazioni»; classe 39: «Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi, compreso trasporto di merci; deposito di merci, noleggio di depositi e/o magazzini; consegna di pacchi; servizi di corriere».

16. La divisione di opposizione ha considerato, inter alia, che, a seguito della richiesta della sig.ra Del Rio Rodríguez che la Cactus provasse l'uso effettivo dei marchi anteriori, le prove fornite dal richiedente mostravano un uso effettivo del marchio anteriore per «piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi; tranne cactus, semi di cactus e, in generale piante e semi della famiglia dei cactus» nella classe 31, e per servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi» nella classe 35.

17. Il 28 settembre 2011, la sig.ra Del Rio Rodríguez ha presentato ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione.

18. Con decisione del 19 ottobre 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha accolto il ricorso e respinto in toto l'opposizione. Segnatamente, essa ha dichiarato che la divisione di opposizione aveva erroneamente considerato che la Cactus aveva provato l'uso effettivo dei marchi Cactus anteriori riguardo ai servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi» della classe 35. Più specificamente, la commissione di ricorso ha considerato che i) tali servizi non erano contraddistinti dai marchi Cactus anteriori; ii) sebbene la Cactus invocasse l'uso per i «servizi di supermercato», non solo detti servizi non erano contraddistinti dai marchi Cactus anteriori, ma non era stato dimostrato l'uso effettivo per tali servizi, e iii) la «gestione di supermercati e ipermercati» della classe 35, che è contraddistinta dai marchi Cactus anteriori, corrisponde a servizi di gestione prestati ad imprese terze, con la conseguenza che tale servizio doveva essere considerato diverso dai servizi di vendita al dettaglio quanto al suo carattere, al suo obiettivo e agli utenti finali a cui è diretto. La commissione di ricorso ha considerato inoltre che la Cactus non aveva addotto prove di uso effettivo di tali marchi Cactus anteriori per nessuno dei prodotti o dei servizi contraddistinti da tali marchi per il periodo tra il 14 dicembre 2004 e il 13 dicembre 2009.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale

19. Con atto introduttivo depositato il 21 gennaio 2013, la Cactus ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione impugnata.

20. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte in cui comporta il rigetto dell'opposizione per il motivo che i servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi», di cui alla classe 35, non erano contraddistinti dai marchi Cactus anteriori e in relazione a «piante e fiori naturali, granaglie», di cui alla classe 31, e ha respinto il ricorso per il resto.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

21. Con l'impugnazione, depositata presso la Corte il 22 settembre 2015, l'EUIPO chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- condannare la Cactus alle spese del procedimento.

22. La Cactus chiede alla Corte di respingere il ricorso di impugnazione e di condannare l'EUIPO alle spese.

23. Le parti sono state sentite nelle loro difese orali all'udienza del 29 marzo 2017.

V. Analisi

24. L'EUIPO deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione.

25. Con il primo motivo, esso fa valere che la sentenza impugnata viola l'articolo 28 del regolamento sul marchio comunitario, in combinato disposto con la Regola 2 del regolamento di esecuzione, in quanto equipara ciò che è ricompreso dal titolo della classe 35 a tutti i servizi appartenenti a tale classe.

26. Con il secondo motivo, l'EUIPO fa valere che la sentenza impugnata viola gli articoli 42, paragrafo 2, e 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario, in quanto il Tribunale ha affermato che l'uso dell'elemento figurativo, ossia un logo che raffigura un cactus stilizzato, senza l'elemento denominativo non alterava il carattere distintivo del marchio figurativo come registrato.

A. Primo motivo: se un marchio possa contraddistinguere servizi di vendita al dettaglio anche se siffatti servizi non sono menzionati nell'elenco alfabetico della classe 35 della Classificazione di Nizza.

1. Introduzione

27. Il motivo in esame verte sulla possibilità di registrare marchi per servizi di vendita al dettaglio e sull'uso dei titoli delle classi per designare prodotti e servizi contraddistinti da un marchio. Esso pone anche un problema importante riguardo all'impatto, sulla portata della tutela conferita da un marchio, delle comunicazioni pubblicate da EUIPO e relative alla sua prassi di registrazione.

28. In senso più ampio, tale motivo verte sulla portata della tutela che deve essere conferita ad un marchio anteriore qualora i titoli generali delle classi della classificazione di Nizza siano stati utilizzati per designare i prodotti e i servizi che devono essere contraddistinti dal marchio. Dopo la registrazione dei marchi Cactus anteriori, la giurisprudenza della Corte ha ristretto la possibilità per i richiedenti il marchio di fare semplicemente riferimento ai titoli generali delle classi al fine di designare i prodotti e i servizi che devono essere contraddistinti dal marchio. Essa ha anche fornito orientamenti sulle condizioni alle quali possono essere consentite registrazioni di marchio per servizi di vendita al dettaglio.

29. Da un lato, nella sentenza IP Translator, la Corte ha dichiarato che «al fine di rispettare i requisiti di chiarezza e di precisione, (...), colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda di registrazione verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l'obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione»⁹.

30. D'altro lato, nella sentenza Praktiker, la Corte ha dichiarato che, sebbene un marchio possa contraddistinguere servizi di vendita al dettaglio, «deve esigersi che il richiedente precisi i prodotti o i tipi di prodotti interessati da tali servizi» nella sua domanda¹⁰.

⁹ IP Translator, punto 61.

¹⁰ Praktiker, punto 50.

31. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che quanto enunciato dalla Corte nella sentenza IP Translator non incide sulla portata della tutela conferita dai marchi Cactus anteriori e che la designazione del titolo della classe 35 contraddistingue «tutti i servizi compresi in tale classe», compresi i servizi di vendita al dettaglio dei prodotti. Secondo il Tribunale, la tutela dei marchi comunitari anteriori si estende ai servizi di vendita al dettaglio relativi al commercio di ogni prodotto, dato che detti marchi sono stati depositati prima della sentenza della Corte nella causa Praktiker. Per tali motivi, il Tribunale ha concluso che i marchi comunitari anteriori sono tutelati con riguardo ai servizi di «commercio al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi»¹¹.

32. A giudizio dell'EUIPO, il Tribunale ha applicato erroneamente l'autorità derivante dalla sentenza IP Translator ed ha indebitamente limitato l'applicazione della sentenza Praktiker in relazione ai marchi Cactus anteriori. A parere dell'EUIPO, ciò configura una violazione dell'articolo 28 del regolamento sul marchio comunitario, in combinato disposto con la regola 2 del regolamento di esecuzione. Poiché né i servizi di commercio al dettaglio in quanto tali, né i servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi», sono ricompresi nell'elenco alfabetico della classe 35, i marchi Cactus anteriori non sono tutelati in relazione a tali servizi.

33. La Cactus sostiene che le censure dell'EUIPO non possono essere accolte e che il primo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

2. La prassi dell'EUIPO

34. In via preliminare, è utile osservare che i prodotti e i servizi ai quali si applicano i marchi comunitari sono classificati ai sensi della classificazione comune di cui all'articolo 1 dell'Accordo di Nizza. Infatti la regola 2 del regolamento di esecuzione esige che l'elenco dei prodotti e servizi sia redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio in una sola classe della classificazione dell'Accordo di Nizza.

35. Prima della sentenza della Corte IP Translator, l'EUIPO accoglieva domande di marchi che si riferivano a uno o a diversi titoli di classi, senza esigere ulteriori indicazioni su quali prodotti o servizi sarebbero stati contraddistinti dal marchio depositato. Più specificamente, in tale contesto, la comunicazione n. 4/03 del presidente dell'Ufficio¹² ha chiarito la prassi dell'(allora) Ufficio per l'Armonizzazione del mercato interno relativamente ai titoli delle classi. Da un lato, era consentito l'uso delle indicazioni generiche utilizzate nei titoli delle classi. Nessuna di esse era considerata troppo vaga o indefinita. D'altro lato, si considerava che l'indicazione dell'intero titolo di una determinata classe designasse tutti i prodotti e i servizi *potenzialmente* rientranti nella classe in questione (l'approccio di universalità).

36. Dopo la pronuncia della sentenza IP Translator il 19 giugno 2012, l'EUIPO ha sostituito la comunicazione n. 4/03 con la comunicazione n. 2/12¹³, la quale stabilisce una distinzione a seconda della data in cui è stata fatta domanda di marchio comunitario. Con riguardo ai marchi comunitari richiesti il 21 giugno 2012 o successivamente a tale data, i richiedenti devono dichiarare esplicitamente la loro intenzione di contraddistinguere tutti i prodotti e i servizi nell'elenco alfabetico di una particolare classe. Quanto ai marchi comunitari richiesti prima della data limite del 21 giugno

¹¹ Punti da 36 a 39 della sentenza impugnata.

¹² Comunicazione n. 4/03 del presidente dell'Ufficio, del 16 giugno 2003, relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari.

¹³ Comunicazione n. 2/12 del presidente dell'Ufficio, del 20 giugno 2012, relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari.

2012, si ritiene che l'uso delle indicazioni generali di un titolo della classe intenda implicare che l'applicazione del marchio si estende a tutti i prodotti e i servizi repertoriati nell'elenco alfabetico di una particolare classe. Come sopra menzionato, in passato si presumeva che siffatta domanda comprendesse, ai sensi dell'approccio universale, tutti i prodotti e i servizi rientranti in una data classe.

37. Come fa notare l'EUIPO, la distinzione tra, da un lato, i prodotti o i servizi nell'elenco alfabetico di una particolare classe e, dall'altro lato, i prodotti o i servizi che potenzialmente rientrano in tale specifica classe è una distinzione importante. Ciò perché non tutti i possibili prodotti e servizi che rientrano in una data classe sono menzionati nell'elenco alfabetico.

38. Ciò mi induce ad esaminare l'impatto della dichiarazione della Corte nella sentenza IP Translator sulla portata della tutela conferita dai marchi registrati prima della pronuncia di tale sentenza.

3. La giurisprudenza e le sue implicazioni

a) La sentenza IP Translator

39. La recente sentenza Brandconcern, emessa dopo la chiusura della fase scritta del presente procedimento, ha precisato la portata della dichiarazione della Corte nella sentenza IP Translator riguardo ai marchi registrati prima della pronuncia di tale sentenza¹⁴.

40. Giudicando in appello, nella sentenza Brandconcern la Corte ha dichiarato che quanto da essa enunciato nella sentenza IP Translator non riguarda i titolari di un marchio già registrato, bensì unicamente i (nuovi) richiedenti di marchi. Segnatamente, essa ha dichiarato che la Corte intendeva soltanto precisare i requisiti ai quali sono soggetti i richiedenti di marchi nazionali che utilizzano le indicazioni generali del titolo di una classe al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio. Simili requisiti consentono di determinare con concretezza la portata della protezione derivante da un marchio qualora un richiedente utilizzi tutte le indicazioni figuranti nel titolo di una classe. La Corte ha anche spiegato che la sentenza IP Translator non intendeva rimettere in discussione la validità dell'approccio seguito nella comunicazione n. 4/03 per quanto riguarda i marchi registrati prima della pronuncia di tale sentenza¹⁵.

41. In altri termini, la dichiarazione della Corte non veniva dichiarata applicabile ai marchi registrati prima della pronuncia di tale sentenza.

42. Tale conclusione deve essere ugualmente valida nella fattispecie in esame: al Tribunale si può rimproverare di aver considerato che la dichiarazione della Corte nella sentenza IP Translator non pregiudica la portata della tutela conferita dai marchi registrati prima della pronuncia di tale sentenza¹⁶.

43. Ciò non cambia per il fatto che, nella comunicazione n. 2/12, l'EUIPO ha adottato un nuovo approccio in relazione anche ai marchi registrati prima del 21 giugno 2012.

¹⁴ Sentenza del 16 febbraio 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India, C-577/14 P, UE:C:2017:122.

¹⁵ Punti da 29 a 32.

¹⁶ Qualsiasi altra interpretazione priverebbe di significato la modifica dell'articolo 28 del regolamento n. 207/2009, introdotta dal regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015. (GU 2015, L 341, pag. 21). In base a detto regolamento, all'articolo 28 è stata aggiunta una disposizione transitoria che consente ai titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, di dichiarare entro il 24 settembre 2016 che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre a quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché essi figurino nell'elenco alfabetico della classe.

44. Come sopra osservato, sulla base di quella comunicazione l'EUIPO ha riveduto la sua prassi riguardo ai marchi registrati anteriormente: per siffatti marchi, l'uso delle indicazioni generali del titolo di una classe era inteso significare che la tutela conferita dal marchio si estendeva a tutti i prodotti o servizi repertoriati *nell'elenco alfabetico* di una particolare classe, invece che a tutti i prodotti o servizi (potenzialmente) rientranti in tale particolare classe, come avveniva in precedenza.

45. Semplicemente, la portata della protezione conferita dai marchi che sono stati registrati non può essere alterata sulla base di una comunicazione non vincolante. Sarebbe contrario alla stabilità dei marchi registrati¹⁷ se l'EUIPO potesse limitare la portata di marchi già registrati in virtù di una comunicazione.

46. A tal riguardo, non si deve dimenticare che le comunicazioni in parola dell'EUIPO mirano a spiegare e a precisare la prassi dell'EUIPO nell'esame delle domande di marchio comunitario. Esse non sono giuridicamente vincolanti. All'epoca in cui sono stati registrati i marchi Cactus anteriori, l'EUIPO accettava le registrazioni di marchi per servizi di commercio al dettaglio nella classe 35, mentre nelle comunicazioni rilevanti o, per quanto rilevante, nella giurisprudenza, non era stata formulata alcuna limitazione relativamente all'uso dei titoli di una classe per designare i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio¹⁸.

47. Contrariamente a quanto sostenuto dall'EUIPO in udienza, quanto sopra esposto non è smentito dalla sua interpretazione della sentenza Brandconcern. È certamente vero che la Corte non solo ha dichiarato che la sua conclusione nella sentenza IP Translator non si applica ai marchi commerciali che sono già stati registrati, ma essa ha anche specificamente convalidato l'approccio del Tribunale secondo il quale un marchio anteriore riferito al titolo della classe rilevante (in quella fattispecie la classe 12) doveva essere interpretato nel senso che esso era volto a proteggere detto marchio relativamente alla totalità dei prodotti repertoriati *nell'elenco alfabetico* della classe rilevante, ai sensi dell'approccio formulato nella comunicazione n. 2/12 per i marchi registrati prima della pronuncia della sentenza IP Translator¹⁹. Nella tesi dell'EUIPO, ciò corrisponde ad accettare che l'uso di un titolo di una classe al fine di designare i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio si può estendere soltanto ai prodotti o ai servizi menzionati nell'elenco alfabetico di una data classe.

48. A tal proposito, mi limito ad osservare che nella sentenza Brandconcern non si poneva il problema di una distinzione tra, da un lato, i prodotti o i servizi repertoriati nell'elenco alfabetico e, dall'altro lato, tutti i prodotti o i servizi compresi nel titolo della classe rilevante.

49. In appello, la Corte è stata chiamata a giudicare se il Tribunale potesse validamente concludere che, mentre il titolare del marchio anteriore (LAMBRETTA), ai sensi della sua domanda depositata prima dell'entrata in vigore della comunicazione n. 4/03, aveva ottenuto la registrazione del suo marchio per «veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», di cui alla classe 12, al titolare, sulla base della comunicazione n. 2/12, doveva essere conferita la protezione per tutti i prodotti che figurano nell'elenco alfabetico riguardante la classe 12, secondo l'intenzione del titolare²⁰.

17 V. paragrafo 56 in prosieguo.

18 L'EUIPO ha accettato registrazioni di marchi per servizi di commercio al dettaglio dopo l'adozione della comunicazione n. 3/01 del presidente dell'Ufficio, del 12 marzo 2001, concernente la registrazione di marchi comunitari per servizi di commercio al dettaglio. V. sentenza del 30 giugno 2004, BMI Bertollo/UAMI – Diesel (DIESELIT), T-186/02, EU:T:2004:197, punto 42.

19 Sentenza del 16 febbraio 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punto 32.

20 Sentenza del 16 febbraio 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punti 19 e 32. V. anche sentenza del 30 settembre 2014, Scooters India/UAMI – Brandconcern (LAMBRETTA), T-51/12, non pubblicata, EU:T:2014:844, segnatamente i punti 35 e 36. V. anche sentenza del 31 gennaio 2013, Present-Service Ullrich/UAMI – Punt Nou (babilu), T-66/11, non pubblicata, EU:T:2013:48, punti 49 e 50. In quel caso, il Tribunale ha dichiarato che si può presumere che un richiedente un marchio che ha utilizzato tutte le indicazioni generali elencate nel titolo della classe 35 prima che entrasse in vigore la comunicazione n. 2/12 abbia inteso includere tutti i servizi compresi nell'elenco alfabetico della classe. Tuttavia, il Tribunale non ha esaminato il fatto che il rinvio all'elenco alfabetico non era compreso nella comunicazione n. 4/03.

50. Di conseguenza, la sentenza *Brandconcern* non consente di confermare l'approccio dell'EUIPO nella comunicazione n. 2/12 in relazione alla presunzione che un marchio registrato prima della data limite del 21 giugno 2012 può al massimo conferire protezione per i prodotti e i servizi che figurano nell'elenco alfabetico rilevante. Nella stessa ottica, tale sentenza non deve essere interpretata nel senso che essa osta, sin dall'inizio, a che la protezione accordata dai marchi registrati prima della pronuncia della sentenza in *IP Translator* potesse estendersi oltre i prodotti e i servizi figuranti nell'elenco alfabetico di una particolare classe.

51. Dopo tale precisazione, passo adesso a discutere la portata della sentenza della Corte nella causa *Praktiker*.

b) La sentenza Praktiker

52. Il problema che si pone è se il Tribunale abbia correttamente dichiarato che, dato che i marchi *Cactus* anteriori erano stati registrati prima della pronuncia della Corte nella causa *Praktiker*, la protezione conferita da tali marchi anteriori si estende ai servizi di vendita al dettaglio relativi al commercio di qualsiasi prodotto, senza bisogno di specificare i prodotti o i tipi di prodotti rientranti nel servizio di commercio al dettaglio di cui trattasi.

53. È vero che, come rileva l'EUIPO, la limitazione temporale dell'effetto delle sentenze della Corte non costituisce la regola, bensì l'eccezione. L'EUIPO afferma correttamente anche che la Corte non ha specificamente limitato gli effetti nel tempo della sua sentenza *Praktiker*.

54. Il carattere eccezionale della limitazione degli effetti temporali delle sentenze è il logico corollario di come si dispiegano gli effetti delle sentenze della Corte. In linea di principio, le sentenze della Corte producono effetti *ex tunc*. Secondo una formula consolidata, reiterata nel contesto delle pronunce pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE, l'interpretazione data dalla Corte ad una norma di diritto dell'Unione chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dalla sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, purché sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma²¹. Di conseguenza, la Corte limita gli effetti delle sue sentenze solo in circostanze eccezionali²². In ogni caso, la Corte può farlo soltanto quando nella sentenza statuisce sull'interpretazione richiesta²³.

55. Detto ciò, a mio avviso l'approccio adottato dal Tribunale è giustificato. La ragione è semplice.

56. Sarebbe incoerente accettare l'applicazione della dichiarazione della Corte nella sentenza *Praktiker*, ma non quella della sentenza *IP Translator*, a marchi già registrati. Nella fattispecie, consentire l'applicazione retroattiva della sentenza *Praktiker* sarebbe non solo incoerente, ma anche errato, perché quanto enunciato nella sentenza *Praktiker*, come la sentenza *IP Translator*, è inapplicabile nella fattispecie in esame. Entrambe le sentenze vertono su domande di marchio, mentre il problema sottoposto alla Corte presentemente verte sulla portata della tutela conferita da un marchio registrato anteriormente.

21 V., ad esempio, sentenze dell'11 agosto 1995, *Roders e a.*, da C-367/93 a C-377/93, EU:C:1995:261, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata, e del 6 marzo 2007, *Meilicke e a.*, C-292/04, EU:C:2007:132, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata.

22 La Corte ha consentito la limitazione degli effetti temporali delle sue sentenze, inter alia, nella recente sentenza del 28 aprile 2016, *Borealis Polyolefine e a.*, C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e C-391/14 - C-393/14, EU:C:2016:311, punti da 101 a 111. V. anche sentenza dell'8 aprile 1976, *Defrenne*, 43/75, EU:C:1976:56.

23 V., tra le tante, sentenza del 9 marzo 2000, *EKW e Wein & Co*, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 57.

57. Come osservato dall'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, esiste un'importante distinzione tra le due fasi della domanda e della registrazione dei marchi. L'interpretazione dell'elenco di prodotti e servizi contenuto in una domanda può essere ancora modificata, ai sensi dell'articolo 43 del regolamento sul marchio comunitario. Ciò non vale per l'interpretazione dell'elenco di prodotti e servizi contraddistinti da un marchio già registrato. Ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento, un marchio già registrato è, per definizione, immutabile²⁴. Accettare che una successiva sentenza della Corte riguardo alle domande di marchio abbia incidenza sulla protezione conferita da marchi già registrati pregiudicherebbe la stabilità di siffatti marchi, sarebbe contrario al principio della certezza del diritto e frustrerebbe le legittime aspettative dei titolari dei marchi.

58. Infine, per concludere, discuterò un punto sollevato dall'EUIPO in udienza.

c) Osservazioni conclusive

59. L'EUIPO ha sottolineato che la Cactus non aveva indicato prima del 24 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento sul marchio comunitario, che, alla data della presentazione della sua domanda per i marchi Cactus anteriori, era sua intenzione ottenere la protezione per altri prodotti o servizi oltre a quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, ma figuranti nell'elenco alfabetico relativo a tale classe.

60. Ciò di per sé non ha effetto sull'esito della presente impugnazione.

61. Tuttavia, il punto sollevato dall'EUIPO, e la conseguente osservazione della Cactus sull'assenza di siffatta dichiarazione, serve ad illustrare due punti.

62. Anzitutto, esso mostra che il legislatore ha cercato di allineare la protezione conferita, in futuro, a marchi registrati prima della pronuncia della sentenza della Corte nella causa IP Translator, a quella conferita a marchi registrati dopo la pronuncia di tale sentenza²⁵. Infatti l'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento sul marchio comunitario stabilisce che i marchi UE per i quali la dichiarazione non è presentata entro il 24 settembre 2016 si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.

63. D'altro lato, non è affatto chiaro entro quali limiti il fatto che l'elenco alfabetico di cui alla classe 35 non menziona espressamente i servizi di commercio al dettaglio sia determinante al fine di accertare se marchi come i marchi Cactus anteriori possano conferire protezione anche per servizi di commercio al dettaglio. Infatti, non sembra del tutto illogico considerare che, alla luce della nota esplicativa della classe 35²⁶, siffatti servizi potrebbero essere inclusi in tale classe anche ai sensi dell'approccio letterale²⁷.

24 Conclusioni presentate dall'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Brandconcern/EUIPO, C-577/14 P, EU:C:2016:571, paragrafi 67 e 68

25 Sentenza del 16 febbraio 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punto 33

26 Ai sensi della nota esplicativa della classificazione di Nizza (7ª edizione, in vigore all'epoca della presentazione delle domande per la registrazione dei marchi Cactus anteriori) il titolo generale della classe 35 comprende servizi che comportano il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti tali da consentire al consumatore di vederli e acquistarli agevolmente. V. anche le Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'Unione europea, dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Parte B, Esame, Sezione 3, Classificazione, 1º agosto 2016, pag. 4. Nelle direttive, l'EUIPO spiega che le note esplicative chiariscono quali prodotti o servizi sono intesi o non sono intesi rientrare nei titoli delle classi e quali devono essere considerati come parte integrale della classificazione.

27 V. sentenza Praktiker, punto 50. V. anche, in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Netto Marken Discount, C-420/13, EU:C:2014:2069, punti da 33 a 36.

64. Sulla base delle considerazioni che precedono, considero che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che la designazione del titolo della classe 35 comprendeva tutti i servizi figuranti in tale classe, compresi i servizi consistenti di commercio al dettaglio di prodotti. Il primo motivo, pertanto, deve essere respinto in quanto infondato.

B. Secondo motivo: come debba essere valutato il carattere distintivo di un marchio se esso è utilizzato in forma abbreviata

1. Introduzione

65. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «occorre osservare che il marchio figurativo anteriore consiste di un elemento figurativo, un cactus stilizzato, seguito dall'elemento denominativo "Cactus". I due elementi che formano il marchio figurativo anteriore esprimono dunque, nelle rispettive forme, il medesimo contenuto semantico. Occorre aggiungere che, sia nel marchio figurativo registrato che nella forma abbreviata di detto marchio, la rappresentazione del cactus stilizzato è la medesima, con l'effetto che il consumatore equipara la forma abbreviata di tale marchio con la sua forma registrata. Ne consegue che il marchio figurativo anteriore, come registrato, e il marchio utilizzato dalla ricorrente nella sua forma abbreviata devono essere considerati come sostanzialmente equivalenti. Si deve pertanto concludere che il mero uso da parte della ricorrente del cactus stilizzato non altera il carattere distintivo del marchio figurativo anteriore»²⁸.

66. Occorre chiedersi se il Tribunale abbia correttamente concluso che l'uso del logo stilizzato raffigurante un cactus, senza l'elemento denominativo «Cactus», configura un uso «in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario. È questo il problema che la Corte è chiamata a risolvere nell'esame del secondo motivo di impugnazione.

67. L'EUIPO lo nega. Esso sostiene, in sintesi, che la conclusione del Tribunale si fonda su un criterio non corretto (ossia l'equivalenza semantica tra il logo e l'elemento denominativo «Cactus»). A suo avviso, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare separatamente il carattere distintivo e l'importanza dell'omissione dell'elemento denominativo «Cactus».

68. Più specificamente, esso identifica quattro errori di diritto nella sentenza impugnata, tutti riguardanti l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario. In primo luogo, fondando la sua conclusione sulla mera concordanza semantica tra il logo e l'elemento denominativo, il Tribunale non avrebbe esaminato entro quali limiti l'elemento denominativo «Cactus» fosse distintivo e importante nel marchio complesso. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le differenze visive e le (eventuali) differenze fonetiche tra il logo e il marchio composito. In terzo luogo, esso avrebbe erroneamente basato la sua affermazione sulla conoscenza anteriore che il pubblico in Lussemburgo ha del marchio composito anteriore. In quarto luogo, nel valutare il carattere distintivo del marchio figurativo, non avrebbe considerato la percezione del pubblico europeo nel suo insieme.

69. La Cactus fa valere che il secondo motivo di impugnazione è irricevibile. In ogni caso, essa sostiene che il ragionamento del Tribunale è ineccepibile.

²⁸ Punto 61 della sentenza impugnata.

2. I criteri per determinare se l'uso di un marchio in forma abbreviata alteri il carattere distintivo del marchio come registrato

69. Anzitutto, devo esprimere i miei dubbi sulla ricevibilità di almeno due (dei quattro) argomenti avanzati dall'EUIPO con il motivo di impugnazione in esame. Come è noto, la Corte non è competente a riesaminare fatti o prove. Di norma, essa non può sostituire la sua valutazione a quella del Tribunale²⁹.

70. A mio avviso, gli argomenti dell'EUIPO riguardanti la percezione dei consumatori del marchio figurativo anteriore e il pubblico rilevante (errori tre e quattro) invitano implicitamente la Corte a riesaminare i fatti posti a fondamento del presente procedimento. La giurisprudenza considera irricevibili siffatti argomenti³⁰. Infatti, le caratteristiche del pubblico rilevante e la percezione dei consumatori riguardo al marchio in esame rientrano come tali nella competenza del Tribunale a valutare i fatti³¹.

71. Con riguardo al terzo asserito errore, l'EUIPO sostiene che il Tribunale ha implicitamente fondato la sua conclusione sull'equivalenza tra il cactus stilizzato e il marchio figurativo come registrato, e sulla conoscenza anteriore che i consumatori (in Lussemburgo) potevano avere dell'elemento omesso. Quanto al quarto presunto errore, l'EUIPO fa valere che, se avesse tenuto conto della percezione dei consumatori europei in generale, il Tribunale non avrebbe potuto giungere a tali conclusioni. Verificare la correttezza delle suddette censure richiederebbe evidentemente un riesame dei fatti e delle prove fornite al Tribunale e da esso valutate.

72. Tuttavia, i due argomenti rimanenti sembrano poter essere esaminati dalla Corte³². Ciò perché essi vertono sui criteri da impiegare al fine di valutare se l'uso di un marchio in forma abbreviata alteri il carattere distintivo del marchio registrato.

73. L'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario consente al titolare del marchio di apportare modifiche al marchio registrato quando il marchio viene sfruttato commercialmente. Ai sensi di tale disposizione, sono consentite modifiche nei limiti in cui queste ultime non alterano il carattere distintivo del marchio. Di conseguenza, lo scopo della disposizione è consentire al titolare di adattarsi meglio alle esigenze di marketing e di promozione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi. In tale contesto, la Corte ha dichiarato che un marchio registrato è stato effettivamente utilizzato «nel momento in cui si fornisce la prova dell'uso di tale marchio in una forma leggermente differente da quella della registrazione»³³.

74. In termini generali, valutare se la forma in cui il marchio è utilizzato sia essenzialmente equivalente alla forma in cui è stato registrato richiede una valutazione globale dell'equivalenza.

75. Ciononostante, la giurisprudenza non fornisce indicazioni chiare su come valutare se l'uso di un marchio in una forma abbreviata alteri il carattere distintivo del marchio registrato. La giurisprudenza verte soprattutto su conformazioni leggermente diverse riguardanti, segnatamente, l'aggiunta di nuovi elementi concettualmente distinti al marchio registrato (o l'uso del marchio registrato in una forma

29 V., tra le tante, sentenza del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata.

30 V., tra le tante, sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata.

31 V., ad esempio, sentenze del 4 ottobre 2007, Henkel/UAMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, punto 51, e del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punto 51, e la giurisprudenza ivi citata.

32 V. le conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nella causa UAMI/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:2, paragrafo 111.

33 Sentenza del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punto 86.

alterata). In tale contesto, il Tribunale di norma considera che la verifica di un'alterazione del carattere distintivo del marchio registrato esige una valutazione del carattere distintivo e dominante degli elementi aggiunti, effettuata sulla base delle qualità intrinseche di ciascuno di tali elementi, nonché della posizione relativa dei diversi elementi nella configurazione del marchio³⁴.

76. La presente impugnazione pone il problema se ciò sia parimenti valido anche nel caso di omissione di taluni elementi.

77. A mio avviso, la soluzione del suddetto problema dipende dalle circostanze di ciascuna singola fattispecie.

78. Presumiamo che la Cactus avesse registrato un marchio figurativo composto di due elementi: un elemento figurativo rappresentante una rosa e un elemento denominativo «Cactus». Presumiamo anche che la Cactus avesse utilizzato soltanto l'elemento figurativo rappresentante una rosa nello sfruttamento del marchio figurativo per le sue attività commerciali. In tali circostanze, il carattere distintivo e dominante dell'elemento omesso avrebbe dovuto essere valutato per determinare l'impatto dell'omissione del carattere distintivo del marchio come registrato. Ciò, in sostanza, a causa della dissonanza concettuale tra l'elemento figurativo e l'elemento denominativo che compongono il marchio registrato. Infatti, in una situazione del genere, l'omissione di uno degli elementi può incidere sul carattere distintivo³⁵.

79. La fattispecie in esame è diversa. L'elemento figurativo (il cactus stilizzato) e l'elemento denominativo (Cactus) si riferiscono allo stesso concetto. Sebbene io mi chieda se sia corretto affermare che un logo e un elemento denominativo hanno lo stesso contenuto semantico, come ha sostenuto il Tribunale, ciò non altera il fatto che l'elemento omesso è concettualmente equivalente all'elemento figurativo utilizzato.

80. Anche se il Tribunale non ha dichiarato la sua intenzione di effettuare una valutazione globale dell'equivalenza, mi appare chiaro che lo ha fatto nel punto contestato della sentenza impugnata. Infatti, esso ha raffrontato il marchio come utilizzato (cactus stilizzato) al marchio registrato (cactus stilizzato e elemento denominativo). Siffatta valutazione globale di equivalenza ha consentito al Tribunale di concludere che i due marchi erano sostanzialmente equivalenti. Come osserva la Cactus, se gli elementi di cui trattasi sono concettualmente equivalenti, il carattere distintivo dell'elemento denominativo Cactus non può essere diverso da quello espresso dall'elemento figurativo del marchio. In tale situazione sarebbe superfluo esaminare separatamente il carattere distintivo dell'elemento denominativo omesso.

81. Per tale motivo, il Tribunale ha correttamente dichiarato che il mero uso del cactus stilizzato, senza l'elemento denominativo «Cactus», non altera il carattere distintivo del marchio figurativo anteriore. Di conseguenza, ritengo che il secondo motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

34 Sentenze del 10 giugno 2010, Atlas Transport/UAMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, non pubblicata, EU:T:2010:229, punti 38 e 39, e del 14 luglio 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/UAMI – Viavita (VIAVITA), T-204/12, non pubblicata, EU:T:2014:646, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata. D'altro canto, la Corte ha anche dichiarato che l'uso di un segno complesso che è registrato come marchio può tutelare i diritti acquisiti sia su tale segno complesso che su una sua parte che è oggetto di una registrazione distinta, purché detta parte continui ad essere percepita come tale come un marchio. V. sentenza del 18 aprile 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punti da 27 a 35.

35 Con riguardo all'analisi da condurre, v., ad esempio, sentenze del 24 novembre 2005, GfK/UAMI – BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, punti 36 e segg., e del 21 gennaio 2015, Sabores de Navarra/UAMI – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T-46/13, non pubblicata, EU:T:2015:39, punti da 35 a 42.

VI. Conclusione

82. Alla luce delle suesposte considerazioni propongo alla Corte di respingere il ricorso e condannare l'EUIPO alle spese.