

**Impugnazione proposta il 29 luglio 2015 da Yoshida Metal Industry Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) emessa il 21 maggio 2015 nelle cause riunite T-331/10 RENV e T-416/10 RENV: Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

**(Causa C-421/15 P)**

(2015/C 389/15)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Yoshida Metal Industry Co. Ltd (rappresentanti: J. Cohen, solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, barrister)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede, in via principale, che la Corte voglia:

- a) annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 maggio 2015, nelle cause riunite T-331/10 RENV e T-416/10 RENV;
- b) accogliere la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata ed annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 20 maggio 2010 nel procedimento R 1235/2008-1;
- c) accogliere la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata ed annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 20 maggio 2010 nel procedimento R 1237/2008-1;
- d) condannare l'UAMI e le intervenienti a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese riservate nella sentenza della Corte del 6 marzo 2014, Pi Design e a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P e C-340/12 P, EU:C:2014:129.

Qualora non fosse accolta la domanda principale, si chiede che la Corte voglia, in via subordinata:

- a) annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 maggio 2015 nelle cause riunite T-331/10 RENV e T-416/10 RENV nella parte in cui riguarda i seguenti beni per i quali sono stati registrati i marchi comunitari n. 1371244 e n. 1372580: nella classe 8, lastre di pietra e astucci; nella classe 21, recipienti per uso domestico e da cucina (né in metalli preziosi né in placcato) e blocchi per coltelli.
- b) accogliere la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata ed annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 20 maggio 2010 nel procedimento R 1235/2008-1 nella parte in cui riguarda i seguenti beni per i quali è stato registrato il marchio comunitario n. 1371244: nella classe 8, lastre di pietra e astucci; nella classe 21, recipienti per uso domestico e da cucina (né in metalli preziosi né in placcato) e blocchi per coltelli.

- c) accogliere la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata ed annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 20 maggio 2010 nel procedimento R 1237/2008-1 nella parte in cui riguarda i seguenti beni per i quali è stato registrato il marchio comunitario n. 1372580: nella classe 8, lastre di pietra e astucci; nella classe 21, recipienti per uso domestico e da cucina (né in metalli preziosi né in placcato) e blocchi per coltelli.
- d) condannare l'UAMI e le intervenienti a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese riservate nella sentenza della Corte del 6 marzo 2014 nelle cause riunite C 337/12 P e C 340/12 P, EU: C:2014:129. .

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- a) Il primo motivo verte sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento<sup>(1)</sup>, dovuta all'erronea interpretazione e, di conseguenza, applicazione di tale disposizione rispetto ai segni graficamente rappresentati nei marchi comunitari di cui trattasi.
- b) Il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale ha, in aggiunta o in alternativa, violato l'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento, laddove ha mancato di esaminare l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) nei confronti di ciascuna delle diverse categorie di beni per le quali sono stati registrati i segni graficamente rappresentati nei marchi comunitari di cui trattasi.

#### A sostegno del primo motivo, la ricorrente deduce, in sostanza, quanto segue:

Al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), si applica a tutti i segni, bi- o tridimensionali che siano, qualora tutte le caratteristiche essenziali del segno svolgano una funzione tecnica. Tuttavia, nel pervenire a tale conclusione e nell'applicarla ai marchi in esame, il Tribunale ha erroneamente disatteso (ed ha quindi mancato di applicare) quanto affermato al punto 48 della sentenza *Lego Juris/UAMI*, C-48/09 P, EU: C:2010:516, secondo cui l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), non impedisce la registrazione di un segno come marchio comunitario «per il solo motivo che ess[o] presenta caratteristiche funzionali». I termini «esclusivamente» e «necessaria» restringono l'ambito di applicazione di tale disposizione alle sole «forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica».

Il Tribunale avrebbe dovuto concludere, in linea con quanto affermato nella sentenza *Lego Juris*, che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), non pone alcun requisito legale secondo il quale i segni bi- o tridimensionali siano privi di funzionalità e non impedisce la registrazione di «segni ibridi», compresi elementi grafici decorativi rilevanti dal punto di vista visivo, che non «si limitano ad incorporare una soluzione tecnica» ma svolgono anche una funzione distintiva, come si presume i marchi svolgano. Tuttavia, il Tribunale si è erroneamente discostato dai criteri legali rilevanti per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) (e, pertanto, non li ha applicati), laddove non si è basato sul fatto che i segni graficamente rappresentati nei marchi comunitari erano «segni ibridi» comprendenti elementi grafici decorativi (disegni visivamente rilevanti presentati all'osservatore sotto forma di punti neri creati mediante dentellature e colorazione delle stesse) i quali, come confermato dalla decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 31 ottobre 2001, citata al punto 5 della sentenza impugnata, avevano carattere distintivo.

Se il Tribunale non avesse erroneamente interpretato, e di conseguenza erroneamente applicato, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), adottando e applicando un approccio errato in merito all'idoneità delle dentellature a rivestire sia carattere funzionale che distintivo rispetto ai segni graficamente rappresentati nei marchi comunitari in esame, esso avrebbe stabilito che le disposizioni di detto articolo non escludevano i segni in questione dalla registrazione e che le decisioni in senso contrario della prima commissione di ricorso dell'UAMI erano errate e dovevano essere annullate.

A sostegno del secondo motivo, la ricorrente deduce, in sostanza, quanto segue:

Il Tribunale era tenuto, in base all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento, a valutare se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), comportasse la nullità dei segni graficamente rappresentati nei marchi comunitari per il fatto di essere «forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica» (conformemente al punto 48 della sentenza *Lego Juris/UAMI*, C 48/09 P, EU:C:2010:516), per tutti i beni per i quali sono registrati o solo per alcuni di essi e, in tal caso, per quali categorie di beni. Il Tribunale non ha soddisfatto tale requisito essenziale ed ha quindi ommesso di effettuare valutazioni dalle quali dipendeva, necessariamente, la legittimità del suo accertamento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

Inoltre, e in ogni caso, il Tribunale non poteva rispettare il requisito essenziale di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento applicando il ragionamento seguito per il suo accertamento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), a tutti i beni sprovvisti di manici per i quali sono stati registrati i segni graficamente rappresentati nei marchi comunitari in questione. I segni, in particolare, erano registrati per le seguenti categorie di beni sprovvisti di manici nei confronti dei quali l'accertamento del Tribunale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento non poteva legalmente trovare applicazione in forza delle condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 3: nella classe 8, lastre di pietra e astucci; nella classe 21, recipienti per uso domestico e da cucina (né in metalli preziosi né in placcato) e blocchi per coltelli.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca) il  
18 agosto 2015 — Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje**

**(Causa C-447/15)**

(2015/C 389/16)

*Lingua processuale: il ceco*

**Giudice del rinvio**

Krajský soud v Ostravě

**Parti**

Ricorrente: Ivo Muladi.

Convenuto: Krajský úřad Moravskoslezského kraje