



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

24 ottobre 2018\*

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo rappresentante una scanalatura a forma di “L” – Impedimento assoluto alla registrazione – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001] – Regolamento (UE) 2015/2424 – Applicazione temporale della legge – Forma del prodotto – Natura del segno – Considerazione degli elementi utili per l'identificazione delle caratteristiche essenziali del segno – Interesse generale sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94»

Nella causa T-447/16,

**Pirelli Tyre SpA**, con sede a Milano (Italia), rappresentata da T.M. Müller e F. Togo, avvocati,

ricorrente,

contro

**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**, rappresentato da J. Ivanauskas, in qualità di agente,

convenuto,

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

**The Yokohama Rubber Co. Ltd**, con sede a Tokyo (Giappone), rappresentata da F. Boscaroli de Roberto, D. Martucci e I. Gatto, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 aprile 2016 (procedimento R 2583/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Yokohama Rubber e la Pirelli Tyre,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto da V. Tomljenović, presidente, M. Kancheva, E. Bieliūnas (relatore), A. Marcoulli e A. Kornezov, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2016,

\* Lingua processuale: l'inglese.

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 2016,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2016,

in seguito all'udienza del 17 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

### Fatti

- 1 Il 23 luglio 2001 la ricorrente, Pirelli Tyre SpA, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
- 2 Il marchio dell'Unione europea di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:



- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 12 ai sensi dell'accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Pneumatici, gomme, cerchiature e coperture piene, semipneumatiche e pneumatiche per ruote di veicoli di ogni genere, ruote di veicoli di ogni genere, camere d'aria, cerchi, parti, accessori e ricambi per ruote di veicoli di ogni genere».
- 4 La domanda di marchio dell'Unione europea è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 36/2002, del 6 maggio 2002, e il segno figurativo menzionato al punto 2 supra è stato registrato in quanto marchio il 18 ottobre 2002 con il numero 2319176.
- 5 Il 27 settembre 2012 l'interveniente, The Yokohama Rubber Co. Ltd, ha introdotto dinanzi all'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso per i prodotti «Pneumatici, gomme piene, semipneumatiche e pneumatiche per ruote di veicoli di ogni genere». Tale domanda è stata basata sull'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) o con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento.

- 6 Con decisione del 28 agosto 2014 la divisione di annullamento dell'EUIPO ha dichiarato il marchio controverso nullo per i prodotti di cui al punto 5 supra nonché per «cerchiature e coperture piene per ruote di veicoli di ogni genere», poiché il segno controverso era costituito esclusivamente dalla forma dei prodotti interessati, necessaria per ottenere un risultato tecnico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.
- 7 La ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi all'EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001) avverso la decisione della divisione di annullamento.
- 8 Con decisione del 28 aprile 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha parzialmente accolto il ricorso. Al punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, la stessa ha annullato la decisione della divisione di annullamento nei limiti in cui quest'ultima aveva dichiarato il marchio controverso nullo per «cerchiature e coperture piene per ruote di veicoli di ogni genere». Infatti, la commissione di ricorso ha constatato che tali prodotti non erano oggetto della domanda di dichiarazione di nullità e che l'annullamento pronunciato dalla divisione di annullamento aveva ecceduto la portata di tale domanda. Al punto 2 del dispositivo della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di annullamento quanto al resto e ha dichiarato il marchio controverso nullo per «Pneumatici, gomme piene, semipneumatiche e pneumatiche per ruote di veicoli di ogni genere». A tale riguardo, in un primo momento, la commissione di ricorso ha considerato che, alla luce degli elementi di prova presentati e ai prodotti in causa «[era] chiaro che il segno rappresenta[va] un battistrada di uno pneumatico e, pertanto la parte (forse) più importante dei prodotti controversi, (...) almeno dal punto di vista tecnico». In un secondo momento, la commissione di ricorso ha rilevato che la principale caratteristica del marchio in causa era una scanalatura a forma di «L» che possedeva le seguenti caratteristiche essenziali: un angolo di circa 90°, un segmento curvo e due parti distinte che passavano da appuntite a spesse. In un terzo momento, la commissione di ricorso ha deciso, in sostanza, che dalle prove prodotte dall'interveniente risultava che il segno controverso aveva un ruolo essenziale nel buon funzionamento degli pneumatici per facilitare una trazione e una frenata efficaci e per migliorare il comfort. Al punto 3 del dispositivo della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha condannato la ricorrente a rimborsare EUR 1 700 all'interveniente sulla base del rilievo che la ricorrente era risultata soccombente dinanzi all'EUIPO.

### **Conclusioni delle parti**

- 9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
  - annullare la decisione impugnata nei limiti in cui:
    - conferma la decisione della divisione di annullamento del 28 agosto 2014 e dichiara il marchio controverso nullo per i seguenti prodotti: «Pneumatici, gomme piene, semipneumatiche e pneumatiche per ruote di veicoli di ogni genere»;
    - la condanna a rimborsare EUR 1 700 all'interveniente.
  - condannare l'EUIPO alle spese.
- 10 L'EUIPO e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
  - respingere il ricorso;
  - condannare la ricorrente alle spese.

## In diritto

- 11 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Con il primo motivo, la ricorrente critica la commissione di ricorso per avere fondato la sua decisione su una versione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), che non era applicabile *ratione temporis*. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia irregolarità procedurali e una violazione dell'obbligo di motivazione. Con il terzo motivo, essa deduce una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.
- 12 Nei controricorsi, l'EUIPO e l'interveniente sostengono che i motivi dedotti dalla ricorrente sono infondati. Essi affermano inoltre che gli elementi di prova contenuti nell'allegato 5 dell'atto di ricorso e che consistono in misure angolari di differenti scanalature di pneumatici devono essere dichiarati irricevibili sulla base del rilievo che essi sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.
- 13 Occorre esaminare in ordine successivo il primo e il terzo motivo dedotti dalla ricorrente.

### *Sul primo motivo, relativo al fatto che la decisione impugnata si basa su una versione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), inapplicabile *ratione temporis**

- 14 La ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha applicato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, nella sua versione risultante dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21).
- 15 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, sono esclusi dalla registrazione i segni «costituiti esclusivamente dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico».
- 16 Orbene, secondo la ricorrente, l'esistenza di una causa di nullità assoluta doveva, nel caso di specie, essere valutata sulla base della disposizione in vigore alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio controverso, vale a dire l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), nella sua versione risultante dal regolamento n. 40/94 che escludeva soltanto la registrazione dei segni costituiti esclusivamente «dalla forma del prodotto» necessaria per ottenere un risultato tecnico.
- 17 A tale riguardo, occorre, in un primo momento, individuare la disposizione applicabile *ratione temporis* dinanzi all'EUIPO e, in un secondo momento, valutare se, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso abbia effettivamente applicato la disposizione applicabile *ratione temporis*.

### *Sulla disposizione applicabile *ratione temporis**

- 18 Secondo una giurisprudenza costante, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell'11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C-610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza ivi citata), a differenza delle norme sostanziali che sono solitamente interpretate nel senso che non riguardano situazioni consolidate anteriormente alla loro entrata in vigore, salvo che emerga chiaramente dallo loro formulazione, dalla loro finalità o dal loro impianto sistematico che si deve ad esse attribuire tale effetto (sentenze del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270, punto 9, e dell'11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, EU:C:2008:709, punto 44).

- 19 In primo luogo, l'EUIPO non contesta che fosse l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), nella sua versione risultante dal regolamento n. 40/94, a essere applicabile nel caso di specie.
- 20 In secondo luogo, occorre sottolineare che il regolamento 2015/2424 ha effettivamente modificato il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) del regolamento 2017/1001], che riguarda una norma sostanziale e, più precisamente, uno degli impedimenti assoluti per i quali è possibile rifiutare la registrazione di un segno o, in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], una delle cause di nullità assoluta per le quali un marchio può essere dichiarato nullo. Orbene, il regolamento 2015/2424 è entrato in vigore il 23 marzo 2016 e non risulta dalla sua formulazione, dalla sua finalità e dal suo impianto sistematico che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, nella sua versione risultante dal regolamento 2015/2424, debba applicarsi a situazioni consolidate anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 21 Ne consegue che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, nella redazione risultante dal regolamento 2015/2424, non è manifestamente applicabile nel caso di specie, dal momento che il marchio controverso è stato registrato il 18 ottobre 2002 in seguito a una domanda di registrazione depositata il 23 luglio 2001.
- 22 Tenuto conto di quanto precede, la commissione di ricorso era tenuta, nel caso di specie, a valutare se il marchio controverso dovesse essere dichiarato nullo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

*Sulla disposizione applicabile nella decisione impugnata*

- 23 Al punto 14 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rammentato i termini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 nella versione modificata dal regolamento 2015/2424.
- 24 A tale riguardo, occorre sottolineare che, come riconosce l'EUIPO, la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, ha erroneamente citato il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 nella sua versione modificata dal regolamento 2015/2424.
- 25 Tuttavia, occorre rilevare che, quando la commissione di ricorso ha esposto, in modo dettagliato, l'interpretazione che si doveva fornire a tale disposizione nella decisione impugnata, la suddetta commissione ha menzionato più volte la giurisprudenza pronunciata in vigenza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) del regolamento n. 40/94, che fa unicamente riferimento alla «forma del prodotto». Inoltre, dalla lettura della decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso ha effettuato la sua valutazione dei fatti alla luce delle condizioni fissate dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) del regolamento n. 40/94, come interpretati dalla giurisprudenza pertinente.
- 26 In tali condizioni, nonostante abbia erroneamente citato il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) del regolamento n. 207/2009 nella sua versione modificata dal regolamento 2015/2424, la commissione di ricorso non ha applicato la modifica operata dal regolamento 2015/2424 nella decisione impugnata.
- 27 Conseguentemente, si deve considerare che la decisione impugnata è basata sulla disposizione che era applicabile all'epoca, vale a dire l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale sono esclusi dalla registrazione «i segni costituiti esclusivamente (...) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico».
- 28 Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

***Sul terzo motivo, relativo a una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94***

- 29 Con la prima parte del terzo motivo, la ricorrente sostiene che il segno controverso non costituisce la forma dei prodotti in questione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) del regolamento n. 40/94. A tale riguardo, la ricorrente asserisce che la commissione di ricorso ha commesso un errore nel considerare che il segno controverso fosse parte integrante del battistrada di uno pneumatico e quindi dei prodotti designati dal marchio controverso, vale a dire «pneumatici, gomme piene, semipneumatiche e pneumatiche per ruote di veicoli di ogni genere».
- 30 L'EUIPO sottolinea, in primo luogo, che la conclusione della commissione di ricorso, secondo la quale il segno controverso rappresenta un battistrada di uno pneumatico che, almeno dal punto di vista tecnico, costituisce (forse) la parte più importante dei prodotti controversi, è stata tratta, da un lato, dall'esame della rappresentazione grafica che costituisce il segno controverso rispetto ai prodotti richiesti e, dall'altro, dalle prove prodotte dalle parti. In secondo luogo, affinché un segno rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) del regolamento n. 40/94, sarebbe sufficiente che esso sia composto da una parte di un prodotto compresa nella sua specificazione. In altri termini, il semplice fatto che la forma in questione possa essere applicata a un prodotto più complesso o esservi incorporata non vieterebbe l'applicazione di tale impedimento alla registrazione. In terzo luogo, l'EUIPO osserva che una scanalatura di uno pneumatico non è un prodotto, poiché non costituisce un elemento separabile da uno pneumatico. Conseguentemente, il segno controverso sarebbe stato registrato per pneumatici, che sono prodotti che incorporano la scanalatura a forma di «L» in questione e sui quali tale scanalatura esercita una funzione tecnica. In quarto luogo, la presunta percezione del segno da parte del pubblico non sarebbe un elemento decisivo nell'ambito dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) del regolamento n. 40/94. Tale impedimento si baserebbe su un criterio obiettivo secondo il quale, oltre alla raffigurazione grafica di un segno, l'EUIPO potrebbe tener conto di tutti gli elementi utili all'adeguata identificazione di un segno nel contesto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) del regolamento n. 40/94. In quinto luogo, l'oggetto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) del regolamento n. 40/94 sarebbe di impedire la concessione di un monopolio su caratteristiche funzionali di un prodotto. Di conseguenza, se la ricorrente si vedesse concedere diritti connessi al marchio per il segno controverso (poiché rappresenta unicamente una parte di uno pneumatico), essa sarebbe in grado di impedire ad altre imprese di commercializzare pneumatici che incorporano i medesimi segni o segni simili, vale a dire delle scanalature.
- 31 L'interveniente sostiene, in primo luogo, che alcuni documenti del fascicolo mostrano che la ricorrente, mediante il suo rappresentante, ha già descritto e quindi riconosciuto che il marchio controverso era il «disegno di un battistrada». In secondo luogo, un marchio dovrebbe essere esaminato alla luce delle circostanze del caso di specie e nessuna disposizione impedirebbe all'EUIPO di applicare un processo di «ingegneria inversa», ossia di scoprire ciò che il marchio rappresenta effettivamente e l'elemento sul quale il titolare del marchio cerca di garantirsi diritti esclusivi. In terzo luogo, sarebbe corretto affermare che il marchio controverso costituisce la forma dei prodotti o la parte più importante dei prodotti interessati, in particolare alla luce dei documenti del fascicolo e dei prodotti effettivamente commercializzati dalla ricorrente. In quarto luogo, gli esempi di utilizzo, da parte della ricorrente, del segno controverso come un'indicazione di origine priva di funzione tecnica, negli opuscoli e nei cataloghi, per designare alcuni dei suoi modelli di pneumatici, non sarebbero rilevanti.

*Osservazioni preliminari*

- 32 In primo luogo, occorre sottolineare che, nella presente controversia, la domanda di nullità parziale depositata dinanzi all'EUIPO dall'interveniente era basata sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) del regolamento n. 40/94 nonché sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del medesimo regolamento. Per quanto riguarda la domanda di nullità basata sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

- n. 40/94 e quindi basata sull'assenza di carattere distintivo del marchio controverso, la ricorrente ha sostenuto, dinanzi all'EUIPO, che il suddetto marchio presentava un carattere distintivo, almeno per l'uso che ne era stato fatto, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento n. 40/94.
- 33 La divisione di annullamento, e poi la commissione di ricorso, hanno dichiarato la nullità del marchio controverso sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 e non hanno esaminato l'eventuale esistenza di una causa di nullità derivante dall'assenza di carattere distintivo del suddetto marchio.
- 34 Infatti, i marchi che possono essere esclusi dalla registrazione per i motivi elencati all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento n. 40/94 possono, conformemente al paragrafo 3 della medesima disposizione, acquisire un carattere distintivo per l'uso che ne è stato fatto. Invece un segno che è escluso dalla registrazione sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 40/94 non può mai acquisire un carattere distintivo ai fini dell'articolo 7, paragrafo 3, per l'uso che ne è stato fatto. Detto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), prende dunque in considerazione determinati segni che non sono di natura tale da costituire marchi ed è un ostacolo preliminare che può impedire che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto possa essere registrato (v., per analogia, sentenza del 18 giugno 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punti 75 e 76).
- 35 Di conseguenza, l'esame di un segno alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 40/94, qualora porti a constatare che uno dei criteri menzionati in tale disposizione è soddisfatto, dispensa dall'esame del medesimo segno alla luce dell'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, dal momento che in tal caso la registrazione di tale segno è manifestamente impossibile. Tale dispensa spiega l'interesse di procedere a un previo esame del segno alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 40/94 nell'ipotesi in cui fosse possibile un'applicazione di più impedimenti assoluti alla registrazione di cui al citato paragrafo 1, senza tuttavia che una siffatta dispensa possa essere interpretata nel senso che comporta un obbligo di previo esame del medesimo segno alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 40/94 [sentenza del 6 ottobre 2011, Bang & Olufsen/UAMI (Raffigurazione di un altoparlante), T-508/08, EU:T:2011:575, punto 44].
- 36 In secondo luogo, occorre rammentare che l'interesse sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 40/94 consiste nell'evitare che il diritto dei marchi sfoci nel conferimento a un'impresa di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto (v., per analogia, sentenza del 18 giugno 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punto 78).
- 37 A questo proposito, le norme stabilite dal legislatore sono il riflesso del bilanciamento tra due considerazioni, ciascuna delle quali è atta a contribuire alla realizzazione di un sistema di concorrenza sano e leale (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 44).
- 38 Da un lato, l'inserimento nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 del divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico garantisce che le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 45).
- 39 Dall'altro lato, circoscrivendo l'impedimento alla registrazione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 ai segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di

prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l'utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese (sentenza del 14 settembre 2010, *Lego Juris/UAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 48).

- 40 In terzo luogo, un'applicazione corretta dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 comporta che le caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale siano debitamente individuate da parte dell'autorità che si pronuncia sulla domanda di registrazione di tale segno come marchio. L'espressione «caratteristiche essenziali» dev'essere intesa nel senso che riguarda gli elementi più importanti del segno (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, *Lego Juris/UAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 68 e 69).
- 41 L'individuazione di dette caratteristiche essenziali deve essere effettuata caso per caso. Infatti, non esiste alcuna gerarchia sistematica tra i differenti tipi di elementi che un segno può comportare. Del resto, nella ricerca delle caratteristiche essenziali di un segno, l'autorità competente può basarsi direttamente sull'impressione complessiva prodotta dal segno o procedere, anzitutto, ad un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno (sentenza del 14 settembre 2010, *Lego Juris/UAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 70).
- 42 Di conseguenza, l'individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale nell'ottica di un'eventuale applicazione dell'impedimento alla registrazione previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 può, a seconda dei casi, soprattutto con riguardo al suo grado di difficoltà, essere realizzata per il tramite di una mera analisi visiva di detto segno, oppure, al contrario, essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili ai fini della valutazione, come le indagini e le perizie, o ancora dei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti in precedenza relativamente al prodotto interessato (sentenza del 14 settembre 2010, *Lego Juris/UAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 71).
- 43 La possibilità offerta all'autorità competente di prendere in considerazione gli elementi utili per l'identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale controverso è stata estesa all'esame dei segni bidimensionali (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2014, *Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry*, da C-337/12 P a C-340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 55).
- 44 In quarto luogo, occorre rilevare che, nella sua decisione, la divisione di annullamento ha sottolineato che certamente un segno figurativo poteva essere un'indicazione dell'origine commerciale ed essere presente su uno pneumatico, senza essere una rappresentazione di un battistrada di uno pneumatico. Tuttavia, la divisione di annullamento ha aggiunto che in tale procedimento era difficile negare che il marchio controverso fosse la rappresentazione reale di un tipo di battistrada utilizzato su veri pneumatici.
- 45 Al punto 25 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha spiegato di condividere totalmente l'approccio seguito dalla divisione di annullamento che aveva qualificato il segno controverso come «raffigurazione di un tipo di battistrada». Infatti, la commissione di ricorso ha precisato che la divisione di annullamento era non solo legittimata, ma anche tenuta, a prendere in considerazione gli elementi probatori prodotti dalle parti per identificare in modo appropriato la natura del segno e ciò che esso rappresentava nel contesto dei prodotti in causa. La commissione di ricorso ne ha dedotto che, «alla luce degli elementi probatori presentati e ai prodotti in causa, [era] chiaro che il segno rappresent[ava] un battistrada di uno pneumatico e, pertanto, la parte (forse) più importante dei prodotti controversi “pneumatici, gomme piene, semipneumatiche e pneumatiche per ruote di veicoli di ogni genere” di cui alla classe 12, almeno dal punto di vista tecnico».
- 46 Alla luce di tali osservazioni occorre esaminare la prima parte del terzo motivo dedotto dalla ricorrente, vertente sul fatto che il segno controverso non costituisce la forma del prodotto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

*Sulla natura del segno controverso*

- 47 Dalla giurisprudenza emerge, da un lato, che la rappresentazione grafica di un marchio deve essere di per sé completa, facilmente accessibile e intellegibile affinché un segno possa essere percepito in modo costante e certo, così da garantire la funzione d'origine di detto marchio. Dall'altro, il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il marchio stesso, onde individuare l'esatto oggetto della protezione conferita al suo titolare attraverso il marchio registrato (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C-337/12 P a C-340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
- 48 Nel caso di specie, in primo luogo, occorre sottolineare che, alla luce della sua rappresentazione grafica, il marchio controverso è costituito da un segno figurativo e bidimensionale. Quando è analizzato in modo astratto, tale segno ricorda, per esempio, la forma di una mazza da hockey inclinata, come sostiene la ricorrente, o ancora la forma di una «L» inclinata.
- 49 Pertanto, innanzitutto è evidente che, così come è stato registrato, il segno controverso non rappresenta né la forma di uno pneumatico né la forma di un battistrada di uno pneumatico. Inoltre, dalla rappresentazione grafica che costituisce il segno controverso non risulta che tale segno sia destinato a comparire su uno pneumatico o sul battistrada di uno pneumatico. Infine, dalla rappresentazione grafica del segno controverso non emerge neppure che si tratti di una forma funzionale che svolge o implica una funzione tecnica. Peraltro, al momento della sua registrazione, il segno controverso non era accompagnato da nessuna descrizione aggiuntiva.
- 50 In secondo luogo, dalla giurisprudenza menzionata ai punti da 40 a 43 supra risulta che, per l'identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno bidimensionale come il segno controverso, la commissione di ricorso può effettuare un esame approfondito nell'ambito del quale sono prese in considerazione, oltre alla rappresentazione grafica e alle eventuali descrizioni depositate al momento del deposito della domanda di registrazione, gli elementi utili che consentono di valutare ciò che il segno in questione rappresenta concretamente.
- 51 Nel caso di specie, la rappresentazione grafica che costituisce il segno controverso non fa apparire nessun contorno e tale segno non è accompagnato da nessuna descrizione aggiuntiva. Peraltro, la ricorrente non contesta che alcuni dei suoi modelli di pneumatici contengano, sulla superficie di rotolamento, una scanalatura della forma rappresentata dal segno controverso.
- 52 Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza menzionata ai punti da 40 a 43 supra, non si può criticare l'EUIPO, nell'ambito della sua valutazione del segno controverso alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, per avere esaminato la natura del segno in causa nel contesto dei prodotti designati dal marchio controverso e avere considerato che tale segno poteva rappresentare una scanalatura simile a quella presente sugli pneumatici che la ricorrente commercializza.
- 53 Tuttavia, la circostanza che alcuni dei modelli di pneumatici della ricorrente contengano una scanalatura della forma rappresentata dal segno controverso sulla loro superficie di rotolamento non consente di concludere che il segno controverso rappresenta uno pneumatico o l'intero battistrada di uno pneumatico.
- 54 Infatti, si deve anzitutto sottolineare che uno pneumatico è un prodotto complesso che si compone di numerosi elementi, ossia, in particolare, di una carcassa, di nappe, della gomma, dei fianchi e di un battistrada. Inoltre, come emerge dal fascicolo dell'EUIPO, un battistrada di uno pneumatico non è composto esclusivamente da una scanalatura isolata. Un battistrada di uno pneumatico si compone di molteplici elementi, vale a dire, in particolare, nervature, scanalature circonferenziali o trasversali e blocchi centrali o di spalla sui quali sono presenti lamelle. Infine, gli elementi di prova presentati dinanzi all'EUIPO mostrano che la scanalatura rappresentata dal segno controverso non è presente in

maniera isolata sugli pneumatici della ricorrente. La suddetta scanalatura è presente in modo ripetitivo e incrociato sul battistrada, al punto da comporre una forma che presenta intrecci e che è diversa dalla forma della scanalatura isolata iniziale.

- 55 Pertanto, anche se si tiene conto del fatto che il segno controverso costituisce la rappresentazione bidimensionale di una forma tridimensionale a causa della sua profondità, detto segno, come sostiene la ricorrente, è solo una parte molto limitata, ossia una scanalatura isolata, di un'altra parte, vale a dire un battistrada, che è composto di molteplici elementi intrecciati. Tale battistrada è esso stesso una parte che, con altre parti, in particolare i fianchi, costituisce i prodotti in causa designati dal marchio controverso, ossia pneumatici, gomme piene, semipneumatiche e pneumatiche per ruote di veicoli di ogni genere. Il segno controverso non rappresenta quindi né i prodotti in questione designati dal marchio controverso, né il battistrada di uno pneumatico.
- 56 Certamente, dalla giurisprudenza rammentata ai punti da 40 a 43 supra, risulta che l'EUIPO può prendere in considerazione tutte le informazioni utili che consentono di valutare i «differenti tipi di elementi che un segno può comportare», o ancora, gli «element[i] costitutiv[i] del segno». L'EUIPO è quindi legittimato a identificare ciò che rappresenta concretamente la forma in questione.
- 57 Tuttavia, tale giurisprudenza non può essere interpretata nel senso che, per qualificare la forma che rappresenta un segno controverso, l'EUIPO sarebbe autorizzato ad aggiungere a tale forma elementi che non sono costitutivi di tale segno e che sono quindi esterni o estranei ad esso. In altri termini, la perizia e tutti gli elementi rilevanti menzionati nella suddetta giurisprudenza servono a determinare ciò che il segno rappresenta concretamente. Al contrario, la perizia e tutti gli elementi rilevanti non consentono all'EUIPO di definire il segno controverso incorporandovi caratteristiche che tale segno non contiene e non ricomprende.
- 58 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso si è discostata dalla forma rappresentata dal segno controverso e ha alterato tale forma. Infatti, anche se si tiene conto della circostanza, non contestata dalla ricorrente, che alcuni dei suoi modelli di pneumatici contengono una scanalatura della forma rappresentata da tale segno sulla superficie di rotolamento, la commissione di ricorso non era legittimata a discostarsi dal segno controverso per qualificarlo come «rappresentazione di un battistrada di uno pneumatico». In altri termini, aggiungendo elementi che non sono costitutivi del segno controverso, ossia sul fondamento di tutti gli elementi presenti su un battistrada, la commissione di ricorso ha considerato che quest'ultimo rappresentava la forma dei prodotti per i quali era stato registrato.
- 59 Tale valutazione non è rimessa in discussione dall'argomento, dedotto dall'interveniente, secondo il quale alcuni documenti del fascicolo dimostrerebbero che la ricorrente, mediante il suo rappresentante, ha già descritto e quindi riconosciuto che il marchio controverso era il «disegno di un battistrada».
- 60 Infatti, da un lato, i documenti invocati dall'interveniente e nei quali la ricorrente avrebbe asseritamente riconosciuto che il marchio controverso era il «disegno di un battistrada» menzionano o mostrano segni diversi dal suddetto marchio. Più precisamente, occorre sottolineare che, nell'allegato 8 delle osservazioni dell'interveniente depositate dinanzi all'EUIPO il 19 dicembre 2013 il marchio controverso è descritto come una rappresentazione di una mazza (figura di mazza). Inoltre, per quanto riguarda gli allegati 9 e 10 delle medesime osservazioni, si deve rilevare che essi mostrano segni differenti dal marchio controverso.
- 61 Dall'altro lato, occorre sottolineare che l'iscrizione di un marchio nel registro dei marchi dell'Unione europea mira a consentire alla commissione di ricorso di esercitare le sue competenze e a salvaguardare gli interessi delle parti di una controversia, ma è volta altresì a informare i terzi dell'esatta natura dei diritti registrati e quindi a definire l'oggetto della protezione conferita [v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2017, M/S. Indeutsch International/EUIPO – Crafts Americana Group

(Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele), T-20/16, EU:T:2017:410, punto 46]. Orbene, si deve riconoscere che, analizzato oggettivamente e concretamente, il marchio controverso non rappresenta il disegno di un battistrada. Esso rappresenta al massimo una scanalatura isolata di un battistrada.

- 62 In terzo luogo, la giurisprudenza richiamata dalle parti, e in particolare dall'EUIPO e dall'interveniente, non può essere interpretata nel senso che autorizzerebbe la commissione di ricorso a qualificare il segno controverso come pneumatico o come «rappresentazione di un battistrada».
- 63 Infatti, nella causa che ha dato origine alla sentenza del 10 novembre 2016, *Simba Toys/EUIPO* (C-30/15 P, EU:C:2016:849), il giudice dell'Unione è stato chiamato a esaminare un segno composto dalla rappresentazione tridimensionale dei prodotti designati dal marchio controverso, ossia puzzle tridimensionali. Peraltro, nella causa che ha dato origine alla sentenza del 14 settembre 2010, *Lego Juris/UAMI* (C-48/09 P, EU:C:2010:516), il giudice dell'Unione è stato chiamato a esaminare un segno composto dalla rappresentazione tridimensionale di un mattoncino dei prodotti designati dal marchio controverso, ossia giochi di costruzione. Inoltre, la causa che ha dato origine alla sentenza del 18 giugno 2001, *Philips* (C-299/99, EU:C:2002:377) riguardava un segno composto dalla rappresentazione tridimensionale delle testine da rasatura dei prodotti designati dal marchio controverso, ossia rasoi elettrici. Infine, la causa che ha dato luogo alle sentenze del 6 marzo 2014, *Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry* (da C-337/12 P a C-340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129), e dell'11 maggio 2017, *Yoshida Metal Industry/EUIPO* (C-421/15 P, EU:C:2017:360) verteva su un segno composto dalla rappresentazione bidimensionale di un oggetto definito dai suoi contorni, vale a dire il manico dei prodotti designati dal marchio controverso (utensili da cucina quali coltelli).
- 64 Conseguentemente, le cause menzionate al punto 63 supra riguardavano segni che non avevano le stesse caratteristiche del segno controverso. La conclusione alla quale il giudice dell'Unione è giunto nelle suddette cause non può quindi essere estesa a un segno, come quello contestato nel caso di specie, che non fa apparire il contorno dei prodotti designati dal marchio controverso e che rappresenta unicamente una minima parte di una parte di tali prodotti.
- 65 Del resto, occorre rilevare che, nelle cause menzionate al punto 63 supra, la forma rappresentata concretamente dal segno in questione è stata definita dal giudice dell'Unione sulla base delle caratteristiche, visibili o invisibili, che erano «proprie» del segno in questione o «costitutive» dello stesso, e non sulla base di elementi che il segno non aveva.
- 66 Ne consegue che la giurisprudenza richiamata dalle parti non rimette in discussione la valutazione effettuata al punto 58 supra.
- 67 In quarto luogo, occorre constatare che la valutazione di ciò che rappresenta concretamente il segno controverso è una fase che consente, in un primo momento, di individuare le sue caratteristiche essenziali e, in un secondo momento, di valutare l'eventuale funzionalità di dette caratteristiche essenziali. Orbene, il solo fatto che la commissione di ricorso includa, nella sua valutazione, elementi che non sono costitutivi della forma rappresentata concretamente dal segno controverso è idoneo a viziare la conclusione secondo la quale ricorrono le condizioni poste dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. Pertanto, l'interesse generale sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, rammentato al punto 36 supra, non autorizza la commissione di ricorso a discostarsi, nell'ambito dell'applicazione di tale disposizione specifica, dalla forma rappresentata dal segno controverso e a tenere conto di elementi che non sono costitutivi della forma rappresentata concretamente da tale segno.
- 68 In quinto luogo, l'EUIPO osserva che una scanalatura non è un prodotto, poiché non costituisce un elemento separabile di uno pneumatico. Esso ne deduce che il segno controverso è stato registrato per pneumatici che sono prodotti che incorporano la scanalatura a forma di «L» in questione e sui quali tale scanalatura esercita una funzione tecnica.

- 69 A tale riguardo, è vero che il campo di applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non è limitato ai soli segni costituiti esclusivamente dalla forma di «un prodotto» in quanto tale. Infatti, come afferma in sostanza l'EUIPO, l'interesse generale sotteso a tale disposizione potrebbe esigere che sia parimenti rifiutata la registrazione per i segni costituiti dalla forma di una parte di un prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico. Ciò avverrebbe se tale forma rappresentasse, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, una parte significativa del suddetto prodotto.
- 70 Tuttavia, occorre constatare che, nel caso di specie, il segno controverso rappresenta una scanalatura isolata di un battistrada di uno pneumatico. Pertanto, nell'ambito dei prodotti in questione, il segno controverso non rappresenta un battistrada dal momento che non presenta gli altri elementi di un battistrada con i quali detto segno compone numerose forme, complesse e diverse dalla forma di ogni scanalatura e di ogni elemento, considerati isolatamente.
- 71 Conseguentemente, il segno controverso non è costituito esclusivamente dalla forma dei prodotti in questione, né da una forma che, in quanto tale, rappresenta, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, una parte significativa di tali prodotti.
- 72 Del resto, le prove prodotte dall'interveniente ed esaminate dalla commissione di ricorso non dimostrano che una scanalatura isolata, di forma identica a quella rappresentata dal segno controverso, sia idonea a produrre il risultato tecnico considerato nella decisione impugnata. Infatti, tali prove dimostrano che sono la combinazione e l'interazione dei diversi elementi che compongono un battistrada e che sono presenti ripetutamente sull'intero battistrada, al punto da comporre una forma diversa da tali elementi considerati isolatamente, ad essere eventualmente idonee a produrre il risultato tecnico considerato nella decisione impugnata.
- 73 Ne consegue che la registrazione del segno controverso, la cui protezione è limitata alla forma di ciò che rappresenta, non è idonea a impedire ai concorrenti della ricorrente di fabbricare e commercializzare pneumatici aventi una forma identica o una forma simile a quella che rappresenta detto segno quando tale forma identica o simile è combinata con altri elementi di un battistrada e, con questi altri elementi, compone una forma diversa da ciascuno degli elementi, considerato isolatamente. Infatti, in quanto tale, la forma che rappresenta il segno controverso non è necessariamente presente sul battistrada di uno pneumatico in modo da consentire di identificare tale segno.
- 74 Pertanto, la commissione di ricorso ha considerato erroneamente che il segno controverso rappresentava il battistrada di uno pneumatico e che detto segno era costituito dalla «forma del prodotto» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. Tale disposizione non poteva quindi essere applicata al marchio controverso e la dichiarazione di nullità di tale marchio, effettuata nella decisione impugnata, si basa su un fondamento giuridico errato.
- 75 Di conseguenza, la prima parte del terzo motivo dedotto dalla ricorrente deve essere accolta senza che sia necessario prendere in considerazione gli elementi di prova menzionati al punto 12 supra e senza che occorra pronunciarsi sul secondo motivo esposto al punto 11 supra, né sulla seconda parte del terzo motivo dedotto dalla ricorrente, vertente sul fatto che le caratteristiche essenziali del segno controverso non possiedono tutte una funzionalità esclusiva.
- 76 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, la decisione impugnata è annullata nei limiti in cui, al punto 2 del dispositivo di tale decisione, la commissione di ricorso ha in parte confermato la decisione della divisione di annullamento menzionata al punto 6 supra e ha dichiarato la nullità della registrazione del marchio controverso per «pneumatici, gomme piene, semipneumatiche e pneumatiche per ruote di veicoli di ogni genere», sulla base dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo

regolamento. Inoltre, e conseguentemente, la decisione impugnata è parimenti annullata nei limiti in cui, al punto 3 del dispositivo di tale decisione, la commissione di ricorso ha condannato la ricorrente, in qualità di parte soccombente dinanzi all'EUIPO, a rimborsare EUR 1 700 all'interveniente.

### Sulle spese

- 77 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 78 Poiché l'EUIPO è risultato soccombente, dev'essere condannato a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest'ultima.
- 79 Poiché la ricorrente non ha chiesto la condanna dell'interveniente alle spese, è sufficiente decidere che quest'ultima sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

- 1) **I punti 2 e 3 del dispositivo della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 aprile 2016 (procedimento R 2583/2014-5) sono annullati.**
- 2) **L'EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Pirelli Tyre SpA.**
- 3) **La The Yokohama Rubber Co. Ltd sopporterà le proprie spese.**

Tomljenović

Kancheva

Bieliūnas

Marcoulli

Kornezov

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 ottobre 2018.

Firme