



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 6 giugno 2018¹

Causa C-26/17 P

**Birkenstock Sales GmbH
contro**

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

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Registrazione internazionale riguardante l'Unione europea del marchio costituito da un segno composto da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente – Rifiuto da parte dell'esaminatore di accordare la protezione offerta dal sistema del marchio dell'Unione europea»

I. Introduzione

1. Con la sua impugnazione, la Birkenstock Sales GmbH chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Rappresentazione di un motivo di linee ondulate incrociate)², con cui quest'ultimo ha parzialmente respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 maggio 2014 (procedimento R 1952/2013-1) relativa alla sua domanda di registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo raffigurante un motivo di linee ondulate incrociate (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2. Con la sua sentenza, il Tribunale ha parzialmente confermato la decisione con cui l'EUIPO aveva negato la tutela del marchio internazionale nell'Unione per prodotti rientranti nelle classi 10, 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»). L'impedimento addotto a sostegno di tale rifiuto era quello previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009³, vale a dire l'assenza di carattere distintivo del marchio internazionale in questione.

3. A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo, concernente la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, è suddiviso in tre parti.

4. In ossequio alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all'analisi della prima parte del primo motivo di impugnazione. Con tale parte, la ricorrente sostiene in sostanza che il Tribunale, ai punti 54 e seguenti della sua sentenza, ha erroneamente assunto a criterio di applicabilità della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti la

¹ Lingua originale: il francese.

² T-579/14, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:650.

³ Regolamento del Consiglio del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

constatazione della mera «possibilità» che un segno composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente venga utilizzato come motivo di superficie. A parere della ricorrente, detta giurisprudenza sarebbe applicabile unicamente quando l'utilizzo di un segno come motivo di superficie sia l'«utilizzo più probabile» per i prodotti considerati.

5. Pertanto, la questione giuridica sollevata dalla prima parte del primo motivo di impugnazione riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte affinché la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti sia applicata ai marchi costituiti da segni composti da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente. Più precisamente, la presente impugnazione verte, in particolare, sui criteri di applicabilità dei rigorosi requisiti giurisprudenziali relativi alla valutazione del carattere distintivo dei segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti interessati. Tuttavia, al fine di mantenere la coerenza terminologica con le posizioni delle parti e, soprattutto, con le sentenze della Corte e del Tribunale che esaminano tale problematica, nelle presenti conclusioni farò piuttosto riferimento ai criteri di applicabilità della giurisprudenza relativa a questo tipo di segni.

II. Contesto normativo

6. L'articolo 7 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Impedimenti assoluti alla registrazione», al paragrafo 1, lettera b), dispone quanto segue:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

b) i marchi privi di carattere distintivo».

7. Inoltre, ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 1, del menzionato regolamento, le registrazioni internazionali che designano l'Unione europea sono soggette all'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio dell'Unione europea.

III. Procedimento dinanzi all'EUIPO

8. La ricorrente è succeduta a una società la quale, il 27 giugno 2012, ha ottenuto dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) una registrazione internazionale, sulla base di un marchio tedesco, che designa in particolare l'Unione europea, per il seguente marchio figurativo:



9. Il 25 ottobre 2012 l'EUIPO ha ricevuto la notificazione della registrazione internazionale del segno di cui trattasi. L'estensione della protezione è stata richiesta per prodotti delle classi 10, 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, segnatamente corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 10: «Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari; membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico»;
- classe 18: «Cuoio e sue imitazioni nonché articoli in queste materie, compresi nella classe 18; pellami e pellicce»;

– classe 25: «Articoli di abbigliamento, cappelleria, calzature».

10. Con decisione del 29 agosto 2013 la divisione di esame dell'EUIPO ha notificato alla ricorrente il rifiuto totale di protezione del marchio internazionale nell'Unione a motivo dell'assenza di carattere distintivo del segno in questione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Secondo dette disposizioni, deve essere negata l'estensione della protezione a una registrazione internazionale priva di carattere distintivo. Il 4 ottobre 2013 la ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione.

11. Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto tale ricorso, in base al rilievo che il segno in parola era privo di carattere distintivo per tutti i prodotti per i quali era stata chiesta l'estensione della protezione.

12. Secondo la commissione di ricorso, il segno in questione, a causa delle sue caratteristiche intrinseche, poteva estendersi verso le quattro direzioni del quadrato e applicarsi dunque a qualsiasi superficie bidimensionale o tridimensionale. Il segno di cui trattasi sarebbe quindi immediatamente percepito come raffigurante un motivo di superficie. La commissione di ricorso ha inoltre rilevato che era notorio che le superfici e la confezione dei prodotti per i quali era stata chiesta l'estensione della protezione fossero ornati da motivi per varie ragioni.

13. In tale contesto la commissione di ricorso ha anzitutto ricordato che, risulta dalla giurisprudenza che i consumatori medi non hanno l'abitudine di presumere l'origine commerciale dei prodotti basandosi su segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti stessi. Pertanto, il segno di cui trattasi avrebbe presentato un carattere distintivo soltanto se si fosse discostato in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore.

14. La commissione di ricorso ha poi rilevato che tale giurisprudenza era applicabile al caso di specie, poiché il segno in questione si confondeva con l'aspetto dei prodotti di cui trattasi. Applicando i criteri relativi alla valutazione del carattere distintivo elaborati nell'ambito di tale giurisprudenza, la commissione di ricorso ha concluso che l'impressione complessiva prodotta dal segno in parola non divergeva in maniera significativa dagli usi dei settori interessati. Di conseguenza, il marchio internazionale sarebbe privo di carattere distintivo per tutti i prodotti considerati.

IV. Sentenza impugnata

15. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2014, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione controversa, deducendo un unico motivo concernente la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

16. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa per quanto riguarda i seguenti prodotti: «membra, occhi e denti artificiali», «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico» (classe 10 ai sensi dell'Accordo di Nizza) e «pellami, pellicce» (classe 18). Inoltre, il Tribunale ha respinto il ricorso per il resto in quanto infondato.

17. Per giungere a tali conclusioni, il Tribunale ha ricordato, ai punti da 23 a 27 della sentenza impugnata, la giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali che si confondono con l'aspetto dei prodotti.

18. Il Tribunale si è poi interrogato sul criterio pertinente al fine di stabilire se un segno figurativo, composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente, possa effettivamente essere considerato come un motivo di superficie per un determinato prodotto e debba quindi essere assoggettato ai criteri di valutazione del carattere distintivo elaborati per marchi tridimensionali che si confondono con l'aspetto dei prodotti.

19. Al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che un segno composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente si presta in modo particolare a essere utilizzato come motivo di superficie. Esisterebbe dunque, in linea di principio, una probabilità, inerente a tale segno, che quest'ultimo sia utilizzato come motivo di superficie. Così, secondo le considerazioni del Tribunale figuranti al punto 55 della sentenza impugnata, è soltanto quando l'utilizzo di un motivo di superficie è improbabile, considerata la natura dei prodotti in questione, che un segno di questo tipo non può essere considerato come un motivo di superficie, con riferimento ai prodotti di cui trattasi.

20. È pur vero che, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato la sentenza *Deichmann/UAMI* (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata)⁴, in cui il Tribunale medesimo aveva confermato la decisione della commissione di ricorso di basare la propria valutazione del carattere distintivo del marchio in questione sull'utilizzo «più probabile» dello stesso. Tuttavia, secondo il punto 57 della sentenza impugnata, tale ragionamento non sarebbe trasponibile alla fattispecie in esame, poiché la sentenza *Deichmann/UAMI* (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata)⁵ non riguarda la registrazione di un segno composto da una sequenza ripetitiva di elementi.

21. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che l'utilizzo del marchio internazionale in questione come motivo di superficie non fosse «improbabile» rispetto alla maggior parte dei prodotti per i quali la ricorrente aveva chiesto la protezione del marchio. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali che si confondono con l'aspetto dei prodotti fosse applicabile alla domanda di estensione della tutela del marchio internazionale alle classi 10, 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, ad eccezione dei seguenti prodotti: «membra, occhi e denti artificiali», «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico» (classe 10 ai sensi dell'Accordo di Nizza) e «pellami e pellicce» (classe 18).

22. Il Tribunale ha poi concluso che il marchio internazionale era privo di carattere distintivo nella misura in cui la ricorrente chiedeva la protezione di tale marchio per i prodotti delle classi 10, 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, salvo per quanto riguarda i prodotti sopra menzionati.

23. Nei successivi passaggi motivazionali della sentenza il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione controversa e ha respinto il ricorso quanto al resto.

V. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

24. Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la registrazione del marchio internazionale, accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado dinanzi al Tribunale relative ai prodotti per i quali il ricorso è stato respinto, e condannare l'EUIPO alle spese.

⁴ Sentenza del 13 aprile 2011, *Deichmann/UAMI* (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata) (T-202/09, non pubblicata, EU:T:2011:168, punto 47).

⁵ Sentenza del 13 aprile 2011, *Deichmann/UAMI* (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata) (T-202/09, non pubblicata, EU:T:2011:168).

25. Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta la constatazione del Tribunale secondo cui la mera «possibilità» di utilizzare un segno che costituisce un marchio come motivo di superficie sarebbe sufficiente per applicare al marchio internazionale in questione la giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l'aspetto dei prodotti designati.

26. A sostegno di tale parte, la ricorrente fa valere il punto 55 dell'ordinanza Deichmann/UAMI⁶, con cui la Corte ha respinto l'impugnazione proposta avverso la sentenza Deichmann/UAMI (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata)⁷, menzionata al punto 56 della sentenza impugnata. Secondo detta ordinanza, il criterio decisivo per l'applicazione della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti non è quello del possibile uso del segno di cui trattasi come motivo di superficie, bensì quello del suo «utilizzo più probabile». Pertanto, se il Tribunale si fosse basato sul criterio corretto dell'«utilizzo più probabile», il marchio internazionale non avrebbe dovuto essere assoggettato ai principi che disciplinano i marchi tridimensionali.

27. L'EUIPO afferma, in primo luogo, che la prima parte del primo motivo è irricevibile nella misura in cui la ricorrente contesta la qualificazione del marchio internazionale come sequenza ripetitiva idonea a costituire un motivo di superficie. A sostegno di tale eccezione di irricevibilità, l'EUIPO sostiene che il ricorso mira in realtà a sottoporre nuovamente all'esame della Corte questioni di fatto già sollevate più volte.

28. In secondo luogo, l'EUIPO sostiene che la prima parte del primo motivo – qualora sia ricevibile – è infondata.

29. A parere dell'EUIPO, il Tribunale avrebbe correttamente preso in considerazione, giungendo alla soluzione adottata nella sentenza impugnata, la caratteristica intrinseca del marchio internazionale, che si presta in modo particolare ad essere utilizzato come motivo di superficie. Pertanto, l'EUIPO è dell'avviso che il Tribunale abbia presunto, giustamente, che la mera possibilità di utilizzare il marchio in questione come motivo di superficie del prodotto o della sua confezione fosse sufficiente a giustificare l'applicazione della giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l'aspetto dei prodotti designati.

30. Inoltre, secondo l'EUIPO, la Corte avrebbe già confermato che la mera possibilità che un marchio costituisca una parte della forma dei prodotti per i quali viene richiesta la protezione consente di applicare la giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l'aspetto dei prodotti. In tale contesto l'EUIPO richiama i punti 57 e 59 della sentenza Louis Vuitton Malletier/UAMI⁸.

31. Nella sua comparsa di risposta, l'EUIPO osserva che l'argomento della ricorrente basato sull'ordinanza Deichmann/UAMI⁹, con cui essa tenta di dimostrare che il mero utilizzo di un marchio come motivo di superficie non sarebbe sufficiente per applicare la giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l'aspetto dei prodotti, è già stato esaminato nella sentenza impugnata. Occorre rammentare che il Tribunale ha rilevato, al punto 57 della sentenza impugnata, che la sentenza Deichmann/UAMI (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata)¹⁰, confermata dall'ordinanza della Corte citata dalla ricorrente, non poteva essere trasposta alla fattispecie in esame, in quanto non verteva su un segno che, a causa delle sue caratteristiche intrinseche, si presta in modo particolare a essere utilizzato come un motivo di superficie.

6 Ordinanza del 26 aprile 2012, Deichmann/UAMI (C-307/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:254).

7 Sentenza del 13 aprile 2011, Deichmann/UAMI (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata) (T-202/09, non pubblicata, EU:T:2011:168).

8 Sentenza del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI (C-97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324).

9 Ordinanza del 26 aprile 2012, Deichmann/UAMI (C-307/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:254).

10 Sentenza del 13 aprile 2011, Deichmann/UAMI (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata) (T-202/09, non pubblicata, EU:T:2011:168).

VI. Analisi

A. Sulla ricevibilità

32. L'EUIPO sostiene che la prima parte del primo motivo è irricevibile nella parte in cui la ricorrente contesta la qualificazione del marchio internazionale come motivo di superficie.

33. Occorre anzitutto rammentare che, ai sensi degli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a vagliare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi¹¹.

34. In tale contesto si deve osservare, in primo luogo, che, nella prima parte del primo motivo di impugnazione, la ricorrente non contesta gli accertamenti del Tribunale relativi al fatto che il marchio internazionale può essere utilizzato come marchio di superficie. La ricorrente non contesta nemmeno che questo tipo di utilizzo del marchio internazionale non sia improbabile.

35. La ricorrente contesta invece il criterio adottato dal Tribunale per giustificare l'applicazione della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l'aspetto del prodotto. Mentre il Tribunale ha considerato che detta giurisprudenza doveva essere applicata nel caso di specie in quanto l'utilizzo del marchio internazionale come motivo di superficie non era un utilizzo improbabile, la ricorrente ritiene che tale giurisprudenza possa trovare applicazione solo quando si tratti dell'utilizzo più probabile del marchio in questione.

36. In secondo luogo, mi sembra che l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'EUIPO sia in qualche modo contrastante con le altre considerazioni svolte dal medesimo in ordine alla prima parte del primo motivo.

37. Nella sua comparsa di risposta, l'EUIPO rileva che la Corte ha confermato, nella sentenza *Louis Vuitton Malletier/UAMI*¹², che la possibilità che un marchio costituisca una parte dei prodotti che contraddistingue può rappresentare un criterio di applicabilità della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti. Infatti, una delle questioni controverse tra le parti nella causa che ha dato luogo a detta sentenza era se la giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali consistenti nell'aspetto del prodotto stesso si applichi del pari ai marchi figurativi che rappresentano non soltanto il prodotto nella sua interezza, ma anche solo una sua parte¹³. In tale contesto la Corte ha rilevato, al punto 56 di detta sentenza, che il Tribunale non aveva commesso un errore di diritto richiamandosi alla giurisprudenza applicabile ai marchi tridimensionali e ha respinto in quanto infondato l'argomento dedotto in proposito a sostegno della parte pertinente del motivo unico di impugnazione.

38. Con tale argomento, respinto in quanto infondato, la ricorrente aveva contestato, in astratto, i criteri di applicabilità *ratione materiae* della giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali, ciò che, a mio avviso, costituiva una questione di diritto che poteva, in quanto tale, essere dedotta in sede di impugnazione. La Corte ha peraltro valutato le cose allo stesso modo, dato che siffatto argomento della ricorrente non era stato dichiarato irricevibile, bensì respinto in quanto infondato.

11 V. ordinanze del 13 settembre 2011, *Wilfer/UAMI* (C-546/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:574, punto 62 e giurisprudenza citata), e dell'11 settembre 2014, *Think Schuhwerk/UAMI* (C-521/13 P, EU:C:2014:2222, punto 43 e giurisprudenza citata).

12 Sentenza del 15 maggio 2014, *Louis Vuitton Malletier/UAMI* (C-97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324).

13 V. per le posizioni della ricorrente e dell'EUIPO, rispettivamente punti 43 e 47 della sentenza del 15 maggio 2014, *Louis Vuitton Malletier/UAMI* (C-97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324).

39. Per quanto riguarda la presente causa, la prima parte del primo motivo dedotto dalla ricorrente verte su una problematica analoga. Infatti, la ricorrente contesta, in astratto, i criteri di applicabilità *ratione materiae* della giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l'aspetto dei prodotti, applicati dal Tribunale nella sentenza impugnata.

40. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno della prima parte del primo motivo di impugnazione vertano su una questione di diritto. Pertanto, propongo alla Corte di respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'EUIPO nei limiti in cui riguarda tale parte.

B. Nel merito

1. Osservazioni preliminari

41. Rammento che, con la prima parte del primo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di avere applicato erroneamente al marchio internazionale la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti. Ad avviso del Tribunale, tale giurisprudenza si applica, in linea di principio, in relazione a tutti i prodotti, ad eccezione di quelli per i quali, data la loro natura, l'utilizzo di un simile segno come motivo di superficie appare improbabile. La ricorrente ritiene invece che detta giurisprudenza possa trovare applicazione solo se l'utilizzo di un segno come motivo di superficie ne costituisce l'utilizzo più probabile.

42. In tale contesto analizzerò, in primo luogo, l'evoluzione della portata della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti. Tale analisi sarà utile per individuare i criteri di applicabilità *ratione materiae* di detta giurisprudenza. In secondo luogo, esaminerò la questione se i menzionati criteri siano pienamente trasponibili ai marchi costituiti da segni composti da elementi che si ripetono regolarmente.

2. Sull'evoluzione della portata della giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l'aspetto dei prodotti designati

a) Richiamo della giurisprudenza

43. La giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l'aspetto dei prodotti che contraddistinguono trae origine dalle sentenze concernenti i marchi tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto stesso¹⁴. Emerge da tali sentenze che non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale. In tali circostanze potrebbe quindi risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale che in quello di un marchio denominativo o figurativo. Orbene, l'assenza di carattere distintivo implica che un segno non possa assolvere la funzione essenziale del marchio.

¹⁴ V., in tal senso, nel contesto del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI (C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258); del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI (C-136/02 P, EU:C:2004:592), e del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI (C-173/04 P, EU:C:2006:20).

44. In ogni caso, la giurisprudenza pertinente si fonda sul presupposto che esiste una differenza, nella percezione del pubblico di riferimento, tra i marchi tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto stesso e i marchi denominativi e figurativi consistenti in segni indipendenti dall'aspetto dei prodotti che contraddistinguono¹⁵. Pertanto, detta giurisprudenza non si applica a tutti i marchi tridimensionali, bensì esclusivamente a quelli costituiti dalla forma dei prodotti interessati. Inoltre, non si può escludere a priori che la giurisprudenza in parola si applichi ai marchi denominativi e figurativi, nella misura in cui essi non siano indipendenti da tali prodotti.

45. Tali considerazioni sono suffragate dall'analisi dell'evoluzione della portata della giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto stesso.

46. È pacifico che tale giurisprudenza si applica anche quando il marchio di cui si chiede la registrazione è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale del prodotto di cui trattasi. In tale contesto la Corte ha riconosciuto che, in simili casi, il marchio non è costituito da un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che contraddistingue¹⁶. Per gli stessi motivi, detta giurisprudenza è parimenti applicabile quando solo una parte del prodotto designato è rappresentata da un marchio bidimensionale¹⁷.

47. Inoltre, la Corte ha recentemente convalidato il ragionamento del Tribunale secondo cui la qualificazione del marchio considerato era irrilevante al fine di accertare se i criteri di valutazione del suo carattere distintivo, elaborati per marchi tridimensionali, fossero applicabili nel caso di specie. Pertanto, la Corte ha indirettamente riconosciuto che l'elemento decisivo non è la qualificazione del marchio, bensì il fatto che esso si confonda con l'aspetto del prodotto di cui trattasi¹⁸.

48. Tuttavia, rilevo che la Corte ha già constatato, nella sentenza *Louis Vuitton Malletier/UAMI*, che l'applicazione della giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali e figurativi costituiti, rispettivamente, dalla forma del prodotto interessato o da una raffigurazione dello stesso presuppone l'esistenza di un nesso tra il marchio e tale prodotto, *che sarà riconosciuto dal pubblico di riferimento*¹⁹. Peraltro, nelle sentenze che si inseriscono nel solco di tale giurisprudenza, la Corte ha convalidato gli accertamenti del Tribunale relativi all'applicazione della giurisprudenza in parola ad un marchio costituito da un segno tridimensionale o bidimensionale contenente un elemento figurativo, in quanto tale elemento figurativo non consisteva in un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti, *bensì costituiva, nella mente del consumatore, solo una configurazione decorativa*²⁰.

15 V., in tal senso, nel contesto del regolamento (CE) n. 40/94, sentenze del 29 aprile 2004, *Henkel/UAMI* (C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 38); del 7 ottobre 2004, *Mag Instrument/UAMI* (C-136/02 P, EU:C:2004:592, punto 30), e del 12 gennaio 2006, *Deutsche SiSi-Werke/UAMI* (C-173/04 P, EU:C:2006:20, punto 28).

16 Sentenza del 22 giugno 2006, *Storck/UAMI* (C-25/05 P, EU:C:2006:422, punto 29).

17 Ordinanza del 13 settembre 2011, *Wilfer/UAMI* (C-546/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:574, punto 59).

18 V., in tal senso, ordinanza del 16 maggio 2011, *X Technology Swiss/UAMI* (C-429/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:307, punti da 36 a 38). V., altresì, sentenza del Tribunale del 13 aprile 2011, *Deichmann/UAMI* (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata) (T-202/09, non pubblicata, EU:T:2011:168, punto 41).

19 Sentenza del 15 maggio 2014, *Louis Vuitton Malletier/UAMI* (C-97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punto 55). Il corsivo è mio.

20 V., per quanto riguarda i marchi tridimensionali, sentenza del 6 settembre 2012, *Storck/UAMI* (C-96/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:537, punti 37 e 38). Per quanto concerne i marchi bidimensionali, v. sentenza del 4 maggio 2017, *August Storck/EUIPO* (C-417/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:340, punti 40 e 42). Il corsivo è mio.

49. Da tale analisi giurisprudenziale emerge che l'applicabilità della giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l'aspetto dei prodotti che contraddistinguono non dipende dall'impossibilità tecnica di separare il segno dal prodotto, bensì dall'esistenza di una somiglianza²¹, percepibile dal pubblico di riferimento, tra un segno e i prodotti da esso designati o una parte degli stessi.

b) Conclusione intermedia

50. A titolo di conclusione intermedia rilevo quindi, in primo luogo, che l'applicabilità dei criteri di valutazione del carattere distintivo elaborati inizialmente dalla giurisprudenza nel contesto di taluni marchi tridimensionali non dipende dalla qualificazione del marchio di cui trattasi.

51. Pertanto, sebbene la nozione di «marchio a motivi ripetuti» sia stata integrata nel sistema dei marchi dell'Unione a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431²², non è necessario rispondere alla questione se il marchio internazionale controverso debba essere qualificato come marchio a motivi ripetuti ai sensi di detto regolamento. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), del regolamento di esecuzione 2017/1431 stabilisce unicamente come debba essere rappresentato il marchio «nel caso [in cui sia] costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente»²³. In ogni caso, alla luce delle considerazioni esposte ai paragrafi 47 e 50 delle presenti conclusioni, detta disposizione non contiene una definizione del marchio a motivi ripetuti idonea ad influire sulla valutazione del suo carattere distintivo. Inoltre, la domanda di estensione della protezione derivante dal marchio internazionale è stata presentata dalla ricorrente prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2017/1431.

52. In secondo luogo, ciò che determina l'applicabilità dei criteri elaborati per taluni marchi tridimensionali è il fatto che un segno che costituisce un marchio non è indipendente dall'aspetto dei prodotti designati. Così, tale giurisprudenza, dal momento che presuppone l'esistenza di una somiglianza tra il segno e i prodotti che esso contraddistingue, non può essere applicata ad un marchio unicamente in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, valutate in astratto. Pertanto, al fine di stabilire se la menzionata giurisprudenza sia applicabile o meno, occorre tenere conto dei prodotti per i quali è richiesta la protezione del marchio.

53. In terzo luogo, per rispondere alla questione se un segno sia indipendente dall'aspetto dei prodotti per i quali è richiesta la protezione del marchio, è necessario porsi nell'ottica del pubblico di riferimento.

21 Intendo per «somiglianza» una somiglianza per associazione. Non utilizzo il termine «nesso di associazione» per evitare qualsiasi confusione con l'impiego di tale termine nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Ad ogni modo, utilizzando la nozione di «somiglianza», non intendo anticipare il giudizio sull'impossibilità di applicare la giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali che si confondono con l'aspetto dei prodotti alle situazioni nelle quali la protezione del marchio viene richiesta per dei servizi. In tale contesto rilevo che, in una serie di sentenze, il Tribunale ha dichiarato che detta giurisprudenza si applica anche quando il marchio richiesto sia un marchio figurativo costituito da un motivo di colori privo di contorno. V. punto 26 delle quattro sentenze pronunciate il 10 settembre 2015: EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo grigio) (T-77/14, non pubblicata, EU:T:2015:620); EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo blu) (T-94/14, non pubblicata, EU:T:2015:618); EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo giallo) (T-143/14, non pubblicata, EU:T:2015:616), e EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo avorio) (T-144/14, non pubblicata, EU:T:2015:615). Nelle sentenze sopra citate il Tribunale non ha esitato ad applicare la giurisprudenza sui marchi tridimensionali a marchi costituiti da colori, laddove la protezione del marchio era stata richiesta per dei servizi. Rilevo che l'EUIPO ha assunto la medesima posizione nei suoi orientamenti, secondo i quali un marchio con motivi ripetuti considerato privo di carattere distintivo per i prodotti che contraddistingue deve essere considerato parimenti privo di carattere distintivo per i servizi strettamente connessi a tali prodotti. V. direttive concernenti l'esame dinanzi all'EUIPO – parte B, sezione 4, capitolo 3, punto 13.

22 Regolamento di esecuzione del 18 maggio 2017 recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 205, pag. 39).

23 V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Louboutin e Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:64, paragrafo 33).

3. Sulla trasponibilità dei criteri giurisprudenziali ai marchi costituiti da segni composti da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente

a) Inquadramento della problematica

54. È facile stabilire che un segno si confonde con l'aspetto dei prodotti designati quando la domanda di registrazione ha ad oggetto un segno già apposto o altrimenti associato ai prodotti per i quali è richiesta la protezione del marchio.

55. Ad esempio, la causa che ha dato luogo alla sentenza Freixenet/UAMI²⁴ verteva su un aspetto specifico della superficie dei prodotti per i quali era stata chiesta la protezione del marchio, rientranti nella classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza, vale a dire gli «Spumanti». I marchi di cui era stata chiesta la registrazione erano costituiti da segni che raffiguravano bottiglie in vetro smerigliato. In tale contesto la Corte ha confermato che la giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali che si confondono con l'aspetto dei prodotti designati si applica anche quando il marchio di cui si chiede la registrazione è un marchio della categoria «altro» costituito dall'aspetto specifico della superficie della confezione necessaria dei prodotti che contraddistingue²⁵.

56. L'esistenza di una somiglianza tra un segno che costituisce un marchio e i prodotti da esso designati è meno percepibile quando il segno in questione consiste, come nel caso di specie, in una rappresentazione grafica, di forma quadrata, di un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.

57. È pur vero che la Corte ha già convalidato, con un esplicito richiamo alla giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali che si confondono con l'aspetto dei prodotti designati, le conclusioni del Tribunale, il quale aveva considerato un motivo astratto come un segno che si confonde con l'aspetto esteriore del prodotto per il quale il segno è richiesto²⁶. Tuttavia, il motivo controverso in tale causa era incontestabilmente destinato ad essere applicato alla superficie di un prodotto.

58. La Corte ha quindi confermato in linea di principio l'applicabilità della giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l'aspetto dei prodotti ai marchi costituiti da motivi ripetuti. Tuttavia, nella giurisprudenza sopra ricordata, la Corte non ha espressamente preso posizione sul livello di probabilità di cui occorre tenere conto per considerare un marchio figurativo, quale quello in discussione nella specie, composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente, come un motivo di superficie che si confonde con l'aspetto dei prodotti di cui trattasi.

59. In ogni caso, non si possono trarre conclusioni definitive neppure dalla giurisprudenza della Corte secondo cui più la forma della quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi o la sua confezione, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo²⁷.

60. Mi sembra infatti che il passaggio citato non riguardi i criteri di applicabilità della giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali che si confondono con l'aspetto dei prodotti, bensì la valutazione del carattere distintivo di un marchio alla luce di detta giurisprudenza.

²⁴ Sentenza del 20 ottobre 2011 (C-344/10 P e C-345/10 P, EU:C:2011:680).

²⁵ Sentenza del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI (C-344/10 P e C-345/10 P, EU:C:2011:680, punto 48).

²⁶ Ordinanza del 28 giugno 2004, Glaverbel/UAMI (C-445/02 P, EU:C:2004:393, punti 23 e 24).

²⁷ V., in tal senso, nel contesto del regolamento n. 40/94, sentenze del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI (C-136/02 P, EU:C:2004:592, punto 31); del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI (C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 39), e del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI (C-173/04 P, EU:C:2006:20, punto 31).

61. Tale interpretazione è suffragata dall'analisi della sentenza *Mag Instrument/UAMI*²⁸. Al punto 31 di tale sentenza, la Corte ha ricordato le considerazioni giurisprudenziali relative all'interrelazione tra, da un lato, il carattere distintivo di un marchio costituito dalla forma dei prodotti che esso designa e, dall'altro, la forma più probabile di questi ultimi. La Corte ha poi rilevato, al punto 32 della sentenza citata, che, quando un marchio tridimensionale è costituito dalla forma del prodotto del quale si chiede la registrazione, il semplice fatto che tale forma costituisca una «variante» di una delle forme abituali di tale tipo di prodotti non è sufficiente a stabilire che detto marchio non è privo di carattere distintivo. Mi sembra quindi evidente che le considerazioni relative all'interrelazione tra il carattere distintivo di un marchio e la forma più probabile dei prodotti per i quali è richiesta la protezione del marchio riguardano, in sostanza, la valutazione del carattere distintivo di un marchio. Pertanto, i punti delle sentenze sopra citati non riguardavano i criteri di applicabilità della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti interessati.

62. Sulla stessa linea, il Tribunale ha inoltre spiegato nella sua giurisprudenza che l'analisi della forma più probabile che assumerà il prodotto contraddistinto da un marchio costituisce, in sostanza, l'analisi della norma o degli usi del settore di cui trattasi²⁹.

63. Tuttavia, la ricorrente sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, occorre che l'utilizzo del segno in questione come motivo di superficie sia «l'utilizzo più probabile» di tale segno. L'EUIPO, il quale espone a tale proposito un punto di vista analogo a quello della ricorrente, pur giungendo a conclusioni diverse, osserva che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la mera possibilità che un marchio costituisca una parte della forma dei prodotti rivendicati è sufficiente per applicare la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti.

64. La discussione suscitata dalla prima parte del primo motivo di impugnazione verte quindi, in particolare, sulla questione se il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza *Louis Vuitton Malletier/UAMI*³⁰ o nell'ordinanza *Deichmann/UAMI*³¹ possa essere trasposto alla presente causa. In tale contesto, analizzerò anzitutto le suddette decisioni della Corte. Confronterò poi la soluzione adottata analizzando la giurisprudenza del Tribunale, il quale, a mio avviso, ha risolto tale problematica in varie sentenze.

b) Analisi della giurisprudenza della Corte

1) Sulla pertinenza della sentenza Louis Vuitton Malletier/UAMI

65. Ricordo che, a parere dell'EUIPO, nella sentenza *Louis Vuitton Malletier/UAMI*³² la Corte avrebbe confermato che la possibilità che un marchio costituisca una parte della forma dei prodotti rivendicati può configurare un criterio di applicabilità della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti. Secondo l'EUIPO, il medesimo criterio andrebbe quindi applicato alla presente causa.

28 Sentenza del 7 ottobre 2004 (C-136/02 P, EU:C:2004:592).

29 V. sentenza del 29 gennaio 2013, *Germans Boada/UAMI* (Rotella ad avanzamento manuale) (T-25/11, non pubblicata, EU:T:2013:40, punto 99). V. altresì, in tal senso, sentenza del 29 giugno 2015, *Grupo Bimbo/UAMI* (Forma di una tortilla messicana) (T-618/14, non pubblicata, EU:T:2015:440, punti 25 e 26). In detta sentenza il Tribunale ha rilevato che «più la forma della quale è stata chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui si tratta, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo» e che, all'inverso, «solo un marchio che si discosti in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, possa assolvere la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo».

30 Sentenza del 15 maggio 2014, *Louis Vuitton Malletier/UAMI* (C-97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324).

31 Ordinanza del 26 aprile 2012, *Deichmann/UAMI* (C-307/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:254).

32 Sentenza del 15 maggio 2014, *Louis Vuitton Malletier/UAMI* (C-97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punti 57 e 59).

66. In tale contesto rilevo che, in risposta all'argomento della ricorrente secondo cui il criterio da adottare per considerare un marchio figurativo, composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente, come un motivo di superficie risulterebbe dall'ordinanza Deichmann/UAMI³³, l'EUIPO si limita ad affermare che tale argomento è stato esaminato nella sentenza impugnata. Va ricordato che, al punto 57 di quest'ultima, il Tribunale ha osservato che la sua sentenza pronunciata nella causa che ha dato luogo all'ordinanza citata non poteva essere traspota al caso di specie, in quanto non riguardava un segno composto da una sequenza ripetitiva di elementi.

67. Peraltro, neppure la sentenza Louis Vuitton Malletier/UAMI³⁴ riguardava la registrazione di un segno composto da una sequenza ripetitiva di elementi. Detta sentenza verteva infatti su una domanda di registrazione di un marchio figurativo che rappresentava un dispositivo di chiusura.

68. La tesi dell'EUIPO mi sembra quindi contraddittoria in quanto esso, a sostegno della sua comparsa di risposta, da un lato, richiama la sentenza Louis Vuitton Malletier/UAMI³⁵ e, dall'altro, sembra considerare che il Tribunale abbia concluso correttamente che l'ordinanza Deichmann/UAMI³⁶ non poteva essere traspota al caso di specie.

69. Per tali motivi, fatta salva la fondatezza del criterio adottato dalla Corte nella sentenza Louis Vuitton Malletier/UAMI³⁷, non sono convinto, a differenza dell'EUIPO, che si possano trarre da detta sentenza conclusioni definitive, trasponibili alla fattispecie in esame.

2) Sulla pertinenza dell'ordinanza Deichmann/UAMI

70. La ricorrente, dal canto suo, richiama, a sostegno della prima parte del primo motivo di impugnazione, il punto 55 dell'ordinanza Deichmann/UAMI³⁸. Essa afferma che dalla giurisprudenza della Corte emerge che, ai fini dell'applicazione della giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l'aspetto dei prodotti, è decisivo l'utilizzo più probabile di un segno. Pertanto, secondo la ricorrente, siffatto criterio andrebbe applicato al marchio internazionale di cui trattasi.

71. Non condivido tale posizione.

72. Occorre rilevare che la causa da cui ha tratto origine l'ordinanza Deichmann/UAMI³⁹ riguardava una domanda di registrazione come marchio comunitario di un marchio figurativo che rappresentava una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata. Pertanto, il segno che costituiva il marchio in questione non era composto da elementi che si ripetono regolarmente.

73. A tale proposito, devo anzitutto ammettere che ritengo non trascurabile la tesi della ricorrente secondo cui, in teoria, qualsiasi marchio denominativo o figurativo potrebbe essere esteso o riprodotto all'infinito ed essere utilizzato come motivo apposto sulla superficie dei prodotti. Ciò vale a maggior ragione in quanto la giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l'aspetto dei prodotti designati non riguarda unicamente i marchi che si confondono con l'aspetto del prodotto, ma anche quelli che si confondono con una parte del prodotto designato⁴⁰.

33 Ordinanza del 26 aprile 2012, Deichmann/UAMI (C-307/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:254).

34 Sentenza del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI (C-97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punti 57 e 59).

35 Sentenza del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI (C-97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punti 57 e 59).

36 Ordinanza del 26 aprile 2012, Deichmann/UAMI (C-307/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:254).

37 Sentenza del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI (C-97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punti 57 e 59).

38 Ordinanza del 26 aprile 2012 (C-307/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:254).

39 Ordinanza del 26 aprile 2012 (C-307/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:254).

40 V., in tale contesto, la giurisprudenza richiamata al paragrafo 46 delle presenti conclusioni.

74. Tuttavia, riconosco che esiste una differenza tra, da un lato, un marchio costituito da un segno che si ripete regolarmente e, dall'altro, la riproduzione all'infinito di altri marchi figurativi o denominativi, costituiti e registrati come segni unici e idonei ad essere utilizzati in quanto tali.

75. È evidente che i marchi rientranti in questa seconda categoria possono essere moltiplicati, pur non essendo costituiti da segni che si ripetono regolarmente. Orbene, ciascun elemento di tale moltiplicazione, preso isolatamente, costituisce un segno che non è privo di carattere distintivo.

76. Tuttavia, ciò non vale, in linea di principio, per un marchio costituito da un segno composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente. È vero che, teoricamente, un marchio siffatto può essere suddiviso o scomposto al fine di estrarne una serie unica di elementi. Mi sembra però che tale serie unica di elementi sarebbe priva, in linea di massima, di carattere distintivo, tenuto conto della sua banalità, e non potrebbe costituire un marchio ai sensi del regolamento n. 207/2009.

77. È questo, a mio avviso, il motivo per cui il livello di probabilità che un segno composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente sia utilizzato come motivo di superficie che si confonde con l'aspetto dei prodotti designati dovrebbe essere più elevato di quello richiesto per altri segni che costituiscono marchi denominativi e figurativi. Infatti, i segni composti da elementi che si ripetono regolarmente sono in qualche modo destinati ad essere apposti sulla superficie o sulla confezione di prodotti, non essendo costituiti da elementi che, presi singolarmente, possano essere registrati e utilizzati in quanto marchi che consentono al pubblico di riferimento di identificare l'origine dei prodotti in questione. Pertanto, la probabilità che i segni di cui trattasi non siano utilizzati come motivi di superficie è piuttosto scarsa.

78. In secondo luogo, rammento che, nella giurisprudenza, i criteri elaborati per marchi tridimensionali che si confondono con l'aspetto dei prodotti si applicano di norma ai marchi costituiti da segni composti da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente, precedentemente apposti su prodotti per i quali è richiesta la protezione del marchio⁴¹.

79. In tale contesto si deve tenere conto del fatto che, a seguito della registrazione di un segno consistente in una rappresentazione grafica, di forma quadrata, del medesimo insieme di elementi che si ripetono regolarmente, il titolare potrebbe apporre tale segno sulla superficie dei prodotti per i quali è richiesta la protezione. In ogni caso, le dichiarazioni relative all'utilizzo previsto o attuale di un marchio possono essere modificate dopo la registrazione di quest'ultimo e non possono, quindi, avere alcuna incidenza sulla valutazione della possibilità di registrarlo⁴².

80. Di conseguenza, in siffatte circostanze, l'adozione del livello di probabilità sostenuto dalla ricorrente nella prima parte del primo motivo di impugnazione potrebbe permettere di sottrarsi sistematicamente all'applicazione dei criteri elaborati per i marchi tridimensionali che si confondono con l'aspetto dei prodotti, anche quando si tratti di marchi che si prestano in modo particolare ad essere utilizzati come motivi di superficie e saranno probabilmente utilizzati come tali.

81. Alla luce delle considerazioni che precedono, sono incline a condividere la posizione adottata dal Tribunale ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, secondo cui soltanto quando l'utilizzo di un motivo di superficie è improbabile, considerata la natura dei prodotti in questione, un segno di questo tipo non può essere considerato come un motivo di superficie, con riferimento ai prodotti di cui trattasi.

82. Nondimeno, confronterò tali considerazioni con l'approccio adottato dal Tribunale nella sua giurisprudenza relativa ai segni composti da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.

41 V., in particolare, la giurisprudenza ricordata al paragrafo 55 delle presenti conclusioni.

42 V., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2006, De Waele/UAMI (Forma di una salsiccia) (T-15/05, EU:T:2006:142, punti 28 e 29).

c) Analisi della giurisprudenza del Tribunale

83. Il Tribunale ha applicato più volte la giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto stesso ad un segno figurativo che rappresenta un motivo a quadri.

84. Per quanto riguarda i prodotti per i quali è stata richiesta la protezione del marchio, di norma il Tribunale considera la possibilità che un marchio sia costituito da una parte della forma dei prodotti rivendicati come un criterio di applicabilità della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l'aspetto dei prodotti per i quali è richiesta la protezione del marchio⁴³.

85. È vero che, recentemente, in relazione a un marchio figurativo descritto come «motivo “vichy” di colore rosso e bianco», registrato per i prodotti «latte e prodotti derivati dal latte, ad esclusione degli entremets e dei dessert a base di latte», il Tribunale non si è basato sulla giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali nella sua analisi del motivo di ricorso con cui veniva lamentata una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Al pari della commissione di ricorso dell'UAMI, il Tribunale ha applicato la giurisprudenza secondo la quale un segno caratterizzato da eccessiva semplicità è inidoneo, in quanto tale, a trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori ed è, pertanto, privo di carattere distintivo⁴⁴. Sono consapevole del fatto che tale ragionamento è stato determinato in qualche modo dalla decisione della commissione di ricorso.

86. In risposta a un quesito posto dalla Corte in udienza, l'EUIPO ha dichiarato che un segno può essere privo di carattere distintivo per vari motivi e che, di conseguenza, in simili casi la commissione di ricorso, quando procede alla valutazione del carattere distintivo di un marchio, può optare tra queste due linee giurisprudenziali.

87. Così, da tale analisi emerge che, secondo il Tribunale, è sufficiente che l'utilizzo di un segno come motivo di superficie sia «probabile» per applicare la giurisprudenza elaborata in relazione a marchi tridimensionali che si confondono con l'aspetto dei prodotti designati. All'inverso, tale giurisprudenza non è applicabile quando detto utilizzo risulta improbabile.

88. Tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione dal fatto che, nell'ambito dei sistemi dei marchi nazionali, i giudici competenti valutano il carattere distintivo dei marchi costituiti da segni composti da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente senza fare riferimento alla giurisprudenza concernente i marchi che si confondono con l'aspetto dei prodotti⁴⁵. Secondo costante giurisprudenza la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso non deve essere valutata sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime, bensì unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009, come interpretato dal giudice dell'Unione⁴⁶.

43 V., in particolare, sentenze del 19 settembre 2012, Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore grigio chiaro, grigio scuro, beige, rosso scuro e marrone) (T-326/10, non pubblicata, EU:T:2012:436, punti da 52 a 57); Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore nero, beige, marrone, rosso scuro e grigio) (T-26/11, non pubblicata, EU:T:2012:440, punti da 53 a 57); Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro) (T-50/11, non pubblicata, EU:T:2012:442, punti 51 e 52); del 21 aprile 2015, Louis Vuitton Malletier/UAMI – Nanu-Nana (Raffigurazione di un motivo a scacchiera marrone e beige) (T-359/12, EU:T:2015:215, punti 29 e 30), e Louis Vuitton Malletier/UAMI – Nanu-Nana (Rappresentazione di un motivo a scacchiera di colore grigio) (T-360/12, non pubblicata, EU:T:2015:214, punti 29 e 30).

44 V. sentenza del 3 dicembre 2015, Compagnie des fromages & Richesmonts/UAMI – Grupo Lactalis Iberia (Raffigurazione di un motivo vichy rosso e bianco) (T-327/14, non pubblicata, EU:T:2015:929, punto 33).

45 Ad esempio, nella sentenza del 1° dicembre 2010 (n. 09/02580), la Cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia) ha dichiarato che un marchio costituito dal motivo «vichy» non era privo di carattere distintivo, in quanto non era stato dimostrato che l'utilizzo di tale motivo nelle confezioni dei prodotti alimentari fosse banale e consueto. Peraltro, la Cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi), con sentenza del 14 dicembre 2012 (n. 12/05245), ha considerato altresì che non era privo di carattere distintivo neppure un marchio costituito da un quadrato monocromatico di cui si chiedeva la tutela per prodotti rientranti nella classe 25 dell'Accordo di Nizza, più specificamente per le calzature.

46 V., in tal senso, nel contesto della prassi anteriore delle commissioni di ricorso, per quanto riguarda i marchi comunitari sotto la vigenza del regolamento n. 40/94, la sentenza del 15 settembre 2005, BioID/UAMI (C-37/03 P, EU:C:2005:547, punto 47).

89. Alla luce delle mie osservazioni di cui sopra, ritengo che la prima parte del primo motivo di impugnazione sia infondata. Al pari del Tribunale, sono dell'avviso che è soltanto quando l'utilizzo di un motivo di superficie è improbabile, considerata la natura dei prodotti in questione, che un segno di questo tipo non può essere considerato come un motivo di superficie, con riferimento ai prodotti di cui trattasi, e che ad esso non si applica, pertanto, la giurisprudenza elaborata per i marchi tridimensionali che si confondono con l'aspetto dei prodotti.

VII. Conclusione

90. Per questi motivi, e fatta salva la fondatezza delle altre parti del primo motivo nonché degli altri motivi, propongo alla Corte di respingere la prima parte del primo motivo in quanto infondata.