



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-307/17

**adidas AG
contro**

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 19 giugno 2019

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio figurativo dell'Unione europea che raffigura tre strisce parallele – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo acquisito mediante l'uso – Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Forma d'uso che non può essere presa in considerazione – Forma che differisce dalla forma con la quale il marchio è stato registrato per variazioni non trascurabili – Inversione dello schema dei colori»

1. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso – Uso del marchio in forme che differiscono da quella registrata solo per variazioni trascurabili – Inclusione*
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, b), e 3, e 52, § 2]

(v. punti 52-62)

2. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso – Carattere estremamente semplice del marchio – Rilevanza*
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b), e 3, e 52, § 2]

(v. punto 72)

3. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso – Uso del marchio in forme che differiscono da quella registrata solo per variazioni trascurabili – Marchio figurativo che raffigura tre strisce parallele di colore nero su fondo bianco – Inversione dello schema dei colori – Variazioni che non possono essere qualificate come variazioni trascurabili*
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, b), e 3, e 52, § 2]

(v. punti 76-78)

4. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso – Criteri di valutazione*
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, b), e 3, e 52, § 2]

(v. punti 109-112)

5. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso – Marchio privo di carattere distintivo in tutta l'Unione – Acquisizione in seguito all'uso parimenti in tutta l'Unione*
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, b), e 3, e 52, § 2]

(v. punti 143-145)

6. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso – Efficacia probatoria degli elementi di prova*
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, b), e 3, e 52, § 2]

(v. punti 146-149)

Sintesi

Nella sentenza adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Raffigurazione di tre strisce parallele) (T-307/17), pronunciata il 19 giugno 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con la quale quest'ultimo ha dichiarato la nullità di un marchio figurativo che raffigura tre strisce parallele di colore nero su fondo bianco sulla base del rilievo che tale marchio era privo di qualsiasi carattere distintivo, anche di quello acquisito mediante l'uso.

Nel caso di specie, l'adidas AG aveva registrato un marchio figurativo consistente in tre strisce equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione. La Shoe Branding Europe BVBA aveva presentato una domanda di dichiarazione di nullità nei confronti di tale marchio invocando l'assenza di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009¹, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. L'EUIPO aveva accolto la domanda di dichiarazione di nullità sulla base del rilievo che il marchio controverso era privo di qualsiasi carattere distintivo, sia intrinseco sia acquisito in seguito all'uso.

¹ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

In primo luogo, il Tribunale è stato chiamato a determinare se, per quanto riguarda le forme di uso del marchio che possono essere prese in considerazione, la nozione di «uso» del marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 deve o meno essere interpretata allo stesso modo della nozione di «uso effettivo» di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato che la nozione di uso di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretata nel senso che si riferisce non solo all'uso del marchio nella forma in cui esso è stato sottoposto alla registrazione e, se del caso, registrato, ma anche all'uso del marchio in forme che differiscono da quella forma solo per variazioni trascurabili e che possono, quindi, essere considerate come complessivamente equivalenti a tale forma.

In secondo luogo, il Tribunale ha considerato che, in presenza di un marchio estremamente semplice, anche modifiche minori apportate a detto marchio possono costituire variazioni non trascurabili, di modo che la forma modificata non potrà essere considerata come complessivamente equivalente alla forma registrata di tale marchio. Infatti, più un marchio è semplice, meno è idoneo ad avere un carattere distintivo e più un cambiamento a tale marchio può incidere su una delle sue caratteristiche essenziali e alterare pertanto la percezione di tale marchio da parte del pubblico pertinente.

In terzo luogo, il Tribunale ha constatato che la forma registrata del marchio in questione era caratterizzata dall'uso di tre strisce di colore nero su fondo bianco. Esso ne ha dedotto che, tenuto conto dell'estrema semplicità del marchio controverso e della rilevanza dello schema di colori utilizzato al momento della registrazione, il fatto di invertire lo schema dei colori non poteva essere qualificato come variazione trascurabile rispetto alla forma registrata del marchio controverso. Pertanto, il Tribunale è pervenuto alla conclusione che l'EU IPO era legittimato a non tener conto degli elementi di prova che mostrano non il marchio controverso, bensì altri segni che consistono in tre strisce bianche (o chiare) su fondo nero (o scuro).