



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

6 giugno 2019*

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Procedimento di decadenza – Marchio figurativo raffigurante una croce sul lato di una calzatura sportiva – Rigetto della domanda di decadenza»

Nella causa C-223/18 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 marzo 2018,

Deichmann SE, con sede a Essen (Germania), rappresentata da C. Onken, Rechtsanwältin,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, in qualità di agente

convenuto in primo grado,

Munich SL, con sede a Capellades (Spagna), rappresentata da J. Güell Serra e M. del Mar Guix Vilanova, abogados,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l’inglese.

Sentenza

- 1 Con la sua impugnazione, la Deichmann SE chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 17 gennaio 2018, Deichmann/EUIPO – Munich (Raffigurazione di una croce sul lato di una calzatura sportiva) (T-68/16, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:7), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 dicembre 2015 (procedimento R 2345/2014-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Deichmann e la Munich SL (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

- 2 Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1) è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), il quale è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Il regolamento n. 207/2009, come modificato, è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° ottobre 2017, 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). Tuttavia, tenuto conto della data di presentazione della domanda di decadenza in questione, vale a dire il 26 gennaio 2011, che è determinante ai fini dell'individuazione del diritto applicabile, la presente controversia è disciplinata dalle disposizioni del regolamento n. 207/2009.
- 3 L'articolo 15 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Uso del marchio [dell'Unione europea]», al paragrafo 1, lettera a), prevede quanto segue:

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

Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

- a) l'utilizzazione del marchio [dell'Unione europea] in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato».
- 4 L'articolo 51 del medesimo regolamento, rubricato «Motivi di decadenza», al paragrafo 1, lettera a), prevede quanto segue:

«Il titolare del marchio [dell'Unione europea] è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:

- a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell[Unione] per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata».

5 Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento n. 207/2009 (GU 2017, L 205, pag. 39), il quale, ai sensi del suo articolo 38, è applicabile solo a decorrere dal 1° ottobre 2017, ossia successivamente alla data di adozione della decisione controversa, all'articolo 3, rubricato «Rappresentazione del marchio», dispone quanto segue:

«1. Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

2. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione. Qualora la rappresentazione sia accompagnata da una descrizione a norma del paragrafo 3, lettere d) ed e), lettera f), punto ii), lettera h), o del paragrafo 4, tale descrizione è in linea con la rappresentazione e non ne amplia la portata.

3. Qualora riguardi uno qualsiasi dei tipi di marchio di cui alle lettere da a) a j), la domanda contiene un'indicazione in tal senso. Fatto salvo il paragrafo 1 o 2, il tipo di marchio e la sua rappresentazione sono in linea tra di loro nel modo che segue:

- a) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione (marchio denominativo), esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di layout, senza riproduzione grafica o colori;
- b) nel caso di un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure una riproduzione grafica o un colore (marchio figurativo), compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi, esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori;
- c) nel caso di un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto (marchio di forma), esso è rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica può comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la rappresentazione può essere costituita da un massimo di sei vedute;
- d) nel caso di un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto (marchio di posizione), esso è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti;
- e) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente (marchi a motivi ripetuti), il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi;

- f) nel caso di un marchio di colore:
- i) qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto;
 - ii) qualora sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori;
- g) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni (marchio sonoro), esso è rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale;
- h) nel caso di un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento (marchio di movimento), esso è rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse possono essere numerate o accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza;
- i) nel caso di un marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione (marchio multimediale), esso è rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono;
- j) nel caso di un marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche (marchio olografico), il marchio è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza.
4. Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al paragrafo 3 la sua rappresentazione è conforme agli standard di cui al paragrafo 1 e può essere accompagnata da una descrizione.
5. Qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico il direttore esecutivo dell'Ufficio determina i formati e le dimensioni del file elettronico nonché ogni altra specifica tecnica pertinente.
6. Qualora la rappresentazione non sia fornita in formato elettronico il marchio è riprodotto su un foglio unico, separato rispetto al foglio recante il testo della domanda. Il foglio unico sul quale è riprodotto il marchio contiene tutte le vedute o immagini pertinenti; le sue dimensioni non eccedono il formato DIN A4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21 cm). Intorno è lasciato un margine di almeno 2,5 cm.
7. Qualora non risulti evidente, l'esatto orientamento del marchio è specificato apponendo la dicitura "parte superiore" su ogni riproduzione.
8. La riproduzione del marchio è di qualità tale da consentirne:
- a) la riduzione fino a una dimensione non inferiore a 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza; o
 - b) l'ingrandimento fino a una dimensione non superiore a 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza.
9. Il deposito di un campione o di un facsimile non costituisce un'adeguata rappresentazione di un marchio».

Fatti e decisione controversa

- 6 I fatti all'origine della controversia, quali risultano dai punti da 1 a 14 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.
- 7 Il 6 novembre 2002, la Munich, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea presso l'EUIPO, ai sensi del regolamento n. 207/2009.
- 8 Il marchio figurativo di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «marchio in questione») era raffigurato come segue:



- 9 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 25, ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla descrizione «Calzature sportive».
- 10 Il marchio in questione è stato registrato il 24 marzo 2004 con il numero 2923852.
- 11 Nell'ambito dell'azione per contraffazione promossa dalla Munich dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) contro la Deichmann, quest'ultima ha proposto, il 29 giugno 2010, una domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento 207/2009. Il 26 ottobre 2010, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere l'azione per contraffazione ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 7, del regolamento n. 207/2009 e ha invitato la Deichmann a presentare una domanda di decadenza e di nullità dinanzi all'EUIPO entro un termine di tre mesi.
- 12 Il 26 gennaio 2011, la ricorrente ha depositato, presso l'EUIPO, una domanda di decadenza del marchio in questione sul fondamento dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, per il motivo che esso non aveva formato oggetto di un uso effettivo in seno all'Unione europea, in particolare nel corso dei cinque anni precedenti la data della domanda riconvenzionale, per i prodotti per i quali era stato registrato.
- 13 Con decisione del 7 agosto 2014, la divisione di annullamento dell'EUIPO ha accolto la domanda di decadenza, dichiarato la decadenza del marchio in questione a decorrere dal 26 gennaio 2011 e condannato la Munich alle spese.
- 14 Il 10 settembre 2014, la Munich ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.
- 15 Con la decisione controversa, la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di decadenza. Essa ha rilevato, in sostanza, che gli elementi di prova dell'uso dimostravano l'utilizzo del marchio in questione per le «calzature

sportive», rientranti nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, nel corso del periodo rilevante dalla medesima definito come corrispondente ai cinque anni precedenti la data di deposito della domanda riconvenzionale.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

- 16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2016, la ricorrente ha presentato un ricorso avverso la decisione controversa.
- 17 A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto tre motivi. Il primo motivo verteva sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 da parte della commissione di ricorso, per il motivo che quest'ultima, avendo ritenuto irrilevante la questione se il marchio in questione fosse un marchio figurativo o un marchio di posizione, avrebbe erroneamente valutato l'oggetto del medesimo. Il secondo motivo verteva sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento in parola, in quanto, per stabilire se il marchio in questione fosse utilizzato nella sua forma registrata o in una forma che non alterava il suo carattere distintivo, la commissione di ricorso si sarebbe limitata a confrontare unicamente una parte del medesimo, ossia due strisce incrociate apposte sulle calzature sportive asseritamente commercializzate dall'interveniente. Con il terzo motivo, la ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso aveva violato l'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, essendosi basata su modelli di calzature la cui commercializzazione da parte dell'interveniente non era stata dimostrata.
- 18 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha respinto i suddetti tre motivi e, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso.
- 19 Per quanto concerne il primo motivo, il Tribunale ha ritenuto, ai punti 33 e 34 della sentenza impugnata, che i «marchi di posizione» presentassero affinità con le categorie dei marchi figurativi e tridimensionali, in quanto avevano ad oggetto l'applicazione di elementi figurativi o tridimensionali alla superficie di un prodotto. A suo giudizio, dalla giurisprudenza emergeva che, nell'ambito della valutazione del suo carattere distintivo, la qualificazione di un «marchio di posizione» quale marchio figurativo o tridimensionale o quale categoria specifica di marchi era irrilevante. Inoltre, la giurisprudenza riconosceva la possibilità che marchi figurativi siano in realtà marchi «di posizione».
- 20 Secondo il Tribunale, dal semplice fatto che la casella «marchio figurativo» è stata contrassegnata all'atto della registrazione del marchio in questione non si può dedurre che quest'ultimo non possa essere considerato, allo stesso tempo, un marchio di «posizione». A tale riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 36 della sentenza impugnata, che occorre, in particolare, tener conto del fatto che la rappresentazione grafica del marchio designava chiaramente, in linee continue, l'elemento di cui era chiesta la tutela e, in linee tratteggiate, i contorni dei prodotti in questione, sui quali esso era apposto. Il Tribunale ha precisato che il marchio in questione, pur essendo considerato rientrante nel tipo «marchio di posizione», continuava a essere anche un marchio figurativo.
- 21 Al punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto di poter dedurre direttamente dalla rappresentazione grafica del marchio in questione che la tutela richiesta riguardava unicamente una croce, costituita da due linee nere intrecciate, raffigurate in tratti continui. Esso ha dichiarato, invece, che le linee «tratteggiate», che formano i contorni della calzatura sportiva e dei suoi lacci, dovevano essere intese come precisazione della posizione di detta croce, in quanto il tratteggio è abitualmente utilizzato in tal senso in situazioni comparabili.

- 22 Il Tribunale ne ha desunto, al punto 44 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva potuto, correttamente, ritenere che, «posto che [era] la rappresentazione grafica che [definiva] il marchio, la questione se [si trattasse] di un marchio di posizione o di un marchio figurativo [non fosse] rilevante».
- 23 Quanto ai motivi secondo e terzo, il Tribunale ha rilevato che a ragione la commissione di ricorso aveva ritenuto che gli elementi di prova presentati dinanzi alla divisione d'annullamento fossero sufficienti per provare l'uso effettivo del marchio in questione.

Conclusioni delle parti

- 24 La ricorrente chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
 - annullare la decisione controversa o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e
 - condannare il convenuto e l'interveniente alle spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.
- 25 La Munich e l'EUIPO chiedono rispettivamente che la Corte voglia respingere l'impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.

Sull'impugnazione

- 26 A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. A sostegno di tale motivo, la ricorrente adduce, in primo luogo, che il Tribunale, avendo considerato irrilevante stabilire se il marchio in questione fosse un marchio di posizione o un marchio figurativo, non ha tenuto conto dell'importanza e delle conseguenze giuridiche della determinazione del tipo di marchio in causa. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe determinato in modo corretto l'oggetto del marchio in questione, ma avrebbe considerato e trattato il medesimo marchio come un marchio di posizione al momento della valutazione del suo uso effettivo. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe ammesso, erroneamente, che la Munich era stata in grado di dimostrare l'uso effettivo del proprio marchio fornendo la prova della vendita di calzature sul lato delle quali erano applicate due linee incrociate.

Argomenti delle parti

- 27 Con il motivo unico, la ricorrente sostiene, anzitutto, che il Tribunale, al punto 44 della sentenza impugnata, ha errato nel ritenere che, «posto che era la rappresentazione grafica che definiva il marchio, la questione se si trattasse di un marchio di posizione o di un marchio figurativo non fosse rilevante».
- 28 Essa sottolinea, a tal proposito, che, al fine di determinare se il marchio in questione sia stato o no oggetto di un uso effettivo, è importante stabilire se esso sia stato registrato quale marchio di posizione o quale marchio figurativo.
- 29 I requisiti legali, l'oggetto e l'ambito di tutela specifici dei differenti tipi di marchio e del loro utilizzo sarebbero infatti diversi. Se il marchio in questione dovesse essere considerato come un marchio figurativo, il suo oggetto consisterebbe nella rappresentazione grafica quale è stata registrata, vale a dire l'immagine stilizzata di una calzatura con lacci con una suola invisibile e due linee incrociate sul

lato. Qualora, invece, il marchio in questione dovesse essere considerato come un marchio di posizione, il suo oggetto consisterebbe in due linee incrociate che devono essere apposte in una posizione specifica sul prodotto.

- 30 La ricorrente contesta altresì il punto 34 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ha rilevato che la giurisprudenza riconosce la possibilità che marchi figurativi siano in realtà marchi «di posizione». Essa sostiene che tale interpretazione è contraria all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione 2017/1431, secondo il quale i marchi di posizione costituiscono una categoria specifica di marchi, diversa da quella dei marchi figurativi. Essa sostiene, altresì, che la giurisprudenza citata dal Tribunale, in particolare la sentenza della Corte del 18 aprile 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253), e la sentenza del Tribunale del 28 settembre 2010, Rosenruist/UAMI (Raffigurazione di due linee curve su una tasca) (T-388/09, non pubblicata, EU:T:2010:410), non sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto la registrazione del marchio oggetto del presente procedimento, designato come marchio figurativo, non conteneva né una descrizione del medesimo che inducesse a considerarlo come un marchio di posizione né una dichiarazione di rinuncia.
- 31 Inoltre, secondo la ricorrente, il Tribunale si contraddice nell'affermare, da un lato, che non era rilevante stabilire se si trattasse di un marchio di posizione o di un marchio figurativo e nel trattare, dall'altro, ai punti 26, 28, 35, 40, 49 e 65 e seguenti della sentenza impugnata, il marchio in questione come un marchio di posizione.
- 32 Essa ritiene che sia, in ogni caso, errato considerare il marchio in questione come un marchio di posizione, laddove esso è stato designato sul modulo di domanda e registrato come marchio figurativo. Pertanto, secondo la ricorrente, il Tribunale è incorso in un errore nella determinazione dell'oggetto del marchio contestato, il che l'ha indotto a considerare e a trattare il medesimo marchio come un marchio di posizione al momento della valutazione del suo uso effettivo.
- 33 In primo luogo, e contrariamente alla valutazione del Tribunale, secondo la quale i contorni esatti della calzatura sportiva non sono rivendicati come marchio in quanto appaiono tratteggiati, il mero disegno di una linea tratteggiata o discontinua non dimostrerebbe, in mancanza di altri criteri che suggeriscano che si tratti di un marchio di posizione, che gli elementi che appaiono in tale forma siano stati oggetto di rinuncia. In assenza di una dichiarazione di rinuncia o di una descrizione, occorrerebbe supporre che tali linee facciano parte del marchio in questione.
- 34 In secondo luogo, nessuna disposizione di legge prevederebbe che il semplice utilizzo di linee tratteggiate per rappresentare un marchio implichi la qualificazione del medesimo come marchio di posizione.
- 35 In terzo luogo, il Tribunale, al punto 38 della sentenza impugnata, avrebbe ritenuto, erroneamente, che il marchio contestato dovesse essere considerato come marchio di posizione, in quanto la Munich avrebbe rivendicato un'antiorità, sulla base di un marchio spagnolo registrato nel 1992 la cui rappresentazione grafica era identica al marchio in questione e che conteneva una descrizione che precisava che il marchio consisteva nella raffigurazione di una croce situata sul lato di una calzatura sportiva.
- 36 Infine, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, essendosi limitato a esaminare se le linee incrociate fossero o no apposte in una posizione precisa sulle calzature vendute dalla Munich, senza comparare i segni impiegati da quest'ultima e il marchio quale era stato registrato. Così facendo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Munich avesse dimostrato l'uso effettivo del marchio in questione provando la vendita di calzature sul lato delle quali erano applicate due linee incrociate.
- 37 L'EUIPO ritiene che il motivo in esame sia infondato.

38 La Munich, che eccepisce, in via principale, l'irricevibilità del motivo, ritiene che esso sia in ogni caso infondato.

Giudizio della Corte

39 Per quanto riguarda, in via preliminare, l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Munich e vertente sulla natura asseritamente fattuale della valutazione del Tribunale quanto agli elementi costitutivi del marchio in questione, ossia che esso consisteva unicamente in una croce nera e non in uno sfondo tratteggiato, dall'impugnazione risulta che la ricorrente adduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo ritenuto che fosse irrilevante nel caso di specie stabilire se il marchio in questione fosse un marchio di posizione o un marchio figurativo. Poiché l'eccezione d'irricevibilità non verte sulla valutazione del Tribunale contestata con tale motivo, essa va respinta.

40 Per quanto riguarda il merito del motivo, occorre constatare, anzitutto, che, alla data rilevante nella fattispecie, la legislazione applicabile non definiva i «marchi di posizione», sicché il Tribunale non era tenuto a ritenere che la qualificazione del marchio in questione quale marchio figurativo o marchio di posizione fosse rilevante.

41 Occorre poi rilevare che il Tribunale non si è contraddetto allorché, da un lato, ha considerato irrilevante stabilire se il marchio in questione dovesse essere considerato come un marchio di posizione o un marchio figurativo e, dall'altro, ha trattato il medesimo marchio come un marchio di posizione. Infatti, dal punto 36 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha ritenuto che il marchio in questione, pur essendo considerato rientrante nel tipo dei marchi di posizione, continuasse a essere anche un marchio figurativo. Inoltre, il Tribunale si è essenzialmente fondato sulla rappresentazione grafica del marchio in questione, indipendentemente dalla sua classificazione, al fine di valutare l'esistenza o no di un uso effettivo di quest'ultimo, nel rilevare, ai punti 40 e da 42 a 44 della sentenza succitata, che la tutela richiesta riguardava unicamente una croce costituita da due linee nere intrecciate, rappresentate in tratti continui, e che le linee tratteggiate, che formano il contorno della calzatura sportiva e dei suoi lacci, dovevano unicamente consentire di delimitare più facilmente la posizione del disegno grafico sul lato della calzatura.

42 Il Tribunale ha correttamente ricordato, al punto 33 della sentenza impugnata, che i «marchi di posizione» presentano affinità con le categorie di marchi figurativi e tridimensionali, in quanto hanno ad oggetto l'applicazione di elementi figurativi o tridimensionali alla superficie di un prodotto, e che, nell'ambito della valutazione del suo carattere distintivo, la qualificazione di un «marchio di posizione» quale marchio figurativo o tridimensionale o quale categoria specifica di marchi è irrilevante [sentenza del 15 giugno 2010, X Technology Swiss/UAMI (Colorazione arancione della punta di un calzino), T-547/08, EU:T:2010:235].

43 Una simile qualificazione è parimenti irrilevante al momento della valutazione, come nel caso di specie, dell'uso effettivo di un tale marchio. Infatti, la Corte ha già statuito che i requisiti prevalenti quanto alla verifica dell'uso effettivo di un marchio sono analoghi a quelli concernenti l'acquisizione del carattere distintivo di un segno in seguito all'uso ai fini della sua registrazione (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé/Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

44 Inoltre, quanto alla determinazione dell'oggetto del marchio in questione, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la rappresentazione grafica di un marchio deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva (sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, punto 55).

- 45 A tale riguardo, il Tribunale ha constatato, al punto 40 della sentenza impugnata, che, per la rappresentazione grafica del marchio in questione, erano stati utilizzati due tipi di disegno grafico, ossia linee discontinue o «tratteggiate», che rappresentano l'aspetto del prodotto coperto da tale marchio, e due linee continue piene, raffiguranti una croce apposta. Ne ha dedotto, al punto 42 della sentenza impugnata, che le linee «tratteggiate», che formano i contorni della calzatura sportiva e dei suoi lacci, dovevano essere intese nel senso che consentivano di precisare la posizione della croce, essendo simili linee discontinue solitamente utilizzate per mostrare, in modo preciso, la posizione di un segno sul prodotto per il quale questo stesso segno è stato registrato, senza che i contorni del suddetto prodotto siano tuttavia coperti dal marchio.
- 46 Tale valutazione fattuale, che non spetta alla Corte controllare nell'ambito di un'impugnazione, conferma la valutazione del Tribunale, al punto 40 della sentenza impugnata, secondo cui si poteva dedurre direttamente dalla rappresentazione grafica del marchio in questione, e con sufficiente precisione, che la tutela richiesta riguardava unicamente una croce, costituita da due linee nere intrecciate raffigurate in tratti continui.
- 47 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto che il marchio in questione è stato registrato come marchio figurativo non rileva nel caso di specie al fine di determinare la portata della domanda di tutela. Infatti, al momento della valutazione delle caratteristiche di un segno, possono essere presi in considerazione, oltre alla rappresentazione grafica e alle eventuali descrizioni presentate al momento del deposito della domanda di registrazione, altri elementi utili ai fini dell'adeguata identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2014, *Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, C-337/12*, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 54).
- 48 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo il quale, se un marchio che contiene linee discontinue o tratteggiate non è descritto come un marchio di posizione o se le linee discontinue o tratteggiate non sono oggetto di una dichiarazione di rinuncia espressa, se ne dovrebbe dedurre che dette linee fanno parte del marchio, è sufficiente constatare che il richiedente la tutela di marchi è libero di precisare la portata della tutela richiesta aggiungendo una descrizione dell'oggetto del marchio registrato.
- 49 Se è vero che, come sottolinea la ricorrente, l'utilizzo delle linee discontinue in sede di registrazione di un marchio è spesso accompagnato da una descrizione o una dichiarazione di rinuncia al fine di limitare la portata della tutela richiesta, resta il fatto che né la legislazione applicabile *ratione temporis* né la giurisprudenza esigono il deposito di simili dichiarazioni. Nella misura in cui la ricorrente sostiene, inoltre, che le direttive dell'EUIPO richiedono che un marchio di posizione sia espressamente descritto in quanto tale, occorre ricordare che queste ultime non costituiscono atti giuridici vincolanti per l'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, *Leno Marken, C-149/11*, EU:C:2012:816, punto 48).
- 50 Infine, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere, al termine di un esame circostanziato contenuto ai punti da 64 a 69 della sentenza impugnata, che le differenze tra il marchio in questione e le varianti utilizzate sulle calzature sportive commercializzate dalla Munich presentassero un carattere trascurabile che consentiva a quest'ultima di giustificare un «uso effettivo» del marchio in questione.
- 51 Pertanto, occorre respingere in quanto infondato il motivo unico dedotto dalla ricorrente e, quindi, l'impugnazione nel suo complesso.

Sulle spese

- 52 A norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 53 La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell'EUIPO e della Munich.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) L'impugnazione è respinta.**
- 2) La Deichmann SE è condannata alle spese.**

Firme