



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

5 febbraio 2020*

«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea tridimensionale – Forma di una stringa per calzature – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Tutela di un diritto relativo a un disegno o modello anteriore – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale»

Nella causa T-573/18,

Hickies, Inc., con sede in New York, New York (Stati Uniti), rappresentata da I. Fowler, solicitor, e S. Petivlasova, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da H. O'Neill, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 giugno 2018 (procedimento R 2693/2017-5), relativa alla domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una stringa per calzature come marchio dell'Unione europea,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Papasavvas, facente funzione di presidente, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei (relatrice),
giudici

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2018,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 dicembre 2018,

vista la designazione di un altro giudice per integrare la sezione in seguito all'impedimento di uno dei suoi membri,

in seguito all'udienza dell'11 settembre 2019,

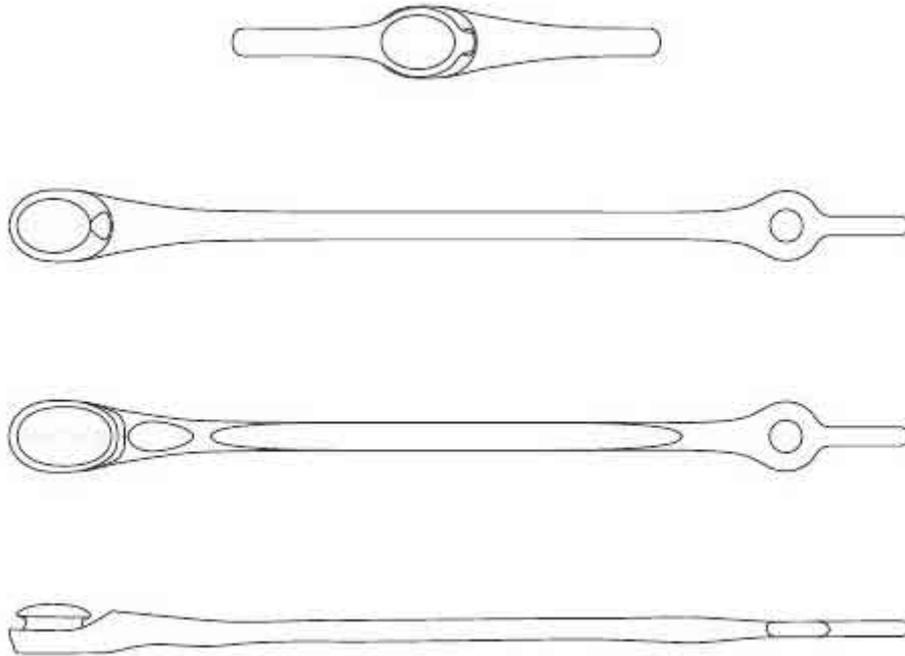
ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

Sentenza¹

Fatti

- 1 Il 5 luglio 2017, la Hickies, Inc., ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
- 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno tridimensionale:



- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 26 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Stringhe per calzature; ornamenti in plastica per calzature; guarnizioni per calzature; accessori per abbigliamento, articoli per cucire e articoli per decorazioni in tessuto; occhielli per calzature; fibbie per scarpe; ganci per calzature; fibbie per calzature».
- 4 Con lettera del 17 luglio 2017, l'esaminatrice ha sollevato obiezioni quanto alla possibilità di registrare il marchio richiesto in quanto esso sarebbe privo di carattere distintivo.
- 5 Con decisione del 19 ottobre 2017, l'esaminatrice ha respinto la domanda di registrazione di detto marchio sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
- 6 Il 19 dicembre 2017, la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione dell'esaminatrice.

¹ Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

- 7 Con decisione del 28 giugno 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha parzialmente accolto tale ricorso e ha annullato la decisione dell'esaminatrice nella parte in cui aveva rifiutato la registrazione del marchio richiesto per gli «occhielli per calzature» e i «ganci per calzature», rientranti nella classe 26.
- 8 La commissione di ricorso ha invece respinto il ricorso per le «stringhe per calzature», gli «ornamenti in plastica per calzature», le «guarnizioni per calzature»; gli «accessori per abbigliamento», gli «articoli per cucire e articoli per decorazioni in tessuto», le «fibbie per scarpe» e le «fibbie per calzature» rientranti nella classe 26, ritenendo che, riguardo a tali prodotti, il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

[omissis]

In diritto

[omissis]

Nel merito

- 20 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sostanzialmente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

[omissis]

- 40 La ricorrente sostiene, in primo luogo, che, contrariamente alla valutazione della commissione di ricorso, il marchio richiesto non illustra un sistema di chiusura tradizionale per calzature, bensì un tipo di chiusura completamente nuovo e che si discosta significativamente dalle norme e dagli usi del settore calzaturiero. In secondo luogo, essa afferma che la commissione di ricorso sembra non aver tenuto conto del fatto che il marchio richiesto mira ad ottenere non solo la protezione per le stringhe per calzature, ma anche per gli altri prodotti menzionati al precedente punto 8.

- 41 A tale riguardo, va osservato che, come indicato dalla commissione di ricorso, in sostanza, il marchio richiesto è un marchio tridimensionale, che si presenta sotto forma di laccio, rappresentato, in quattro illustrazioni, sotto diverse angolazioni. Ad un'estremità di tale laccio si trova un occhiello in cui può essere inserito il bottone posto all'altra estremità e ciò per chiudere il suddetto laccio. Nella prima illustrazione, il laccio è raffigurato chiuso e la combinazione tra l'occhiello e il bottone ivi inserito costituisce una forma ovale convessa. Nelle tre illustrazioni seguenti, il laccio è raffigurato aperto, visto da sopra, da sotto e di profilo (punto 19 della decisione impugnata). Inoltre, al pari della commissione di ricorso (punto 20 della decisione impugnata), va rilevato che dall'illustrazione contenuta nella domanda di registrazione non emerge il tipo di materiale usato per il cordoncino.

Sul carattere distintivo del marchio richiesto per quanto riguarda le stringhe per calzature

[omissis]

- 48 In secondo luogo, a sostegno della sua affermazione secondo cui il marchio richiesto si discosta significativamente dalle norme e dagli usi del settore interessato, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha menzionato una serie di web link che sarebbero privi di rilievo.

[omissis]

54 D'altro canto, la ricorrente fa valere che, in ogni caso, sia gli esempi citati dall'esaminatrice, ripresi dalla commissione di ricorso al punto 23 della decisione impugnata, sia quelli menzionati solo dalla commissione di ricorso, non consentirebbero di dimostrare che il marchio richiesto è privo del necessario carattere distintivo. Per contraddire siffatti esempi, essa sostiene che i prodotti interessati sono imitazioni.

[omissis]

56 In primo luogo, la ricorrente deduce che nessuno dei siti web citati dall'esaminatrice sono siti di titolari di marchi. Si tratterebbe di piattaforme di vendita online, alcune delle quali sono particolarmente note per servire da strumento di vendita ai contraffattori. Si deve considerare che il fatto che possa trattarsi di piattaforme di vendita online non riduce in alcun modo il valore probatorio degli elementi forniti dall'esaminatrice per dimostrare l'esistenza sul mercato dell'Unione di forme simili a quella che costituisce il marchio richiesto. Inoltre, anche ammettendo che taluni di detti siti possano essere utilizzati per la vendita di prodotti contraffatti, questa mera eventualità non prova che i prodotti cui rinviano i link citati dall'esaminatrice, ripresi dalla commissione di ricorso, siano contraffatti. In ogni caso, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla presunta contraffazione.

[omissis]

60 In quarto luogo, la ricorrente invoca la novità del prodotto, la cui forma corrisponde a quella del marchio richiesto. A tal proposito, essa sostiene di essere una creatrice di tendenze e invoca il lancio dell'idea del prodotto di cui trattasi a livello mondiale nel 2012 e poi il lancio del prodotto stesso nell'Unione nel 2014.

[omissis]

62 In ogni caso, si deve considerare che, anche ammettendo accertata la novità del prodotto la cui forma corrisponde a quella del marchio richiesto, come invocato dalla ricorrente, ciò non implica necessariamente che il marchio sia distintivo.

63 Da un lato, infatti, va ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, si ritiene che i segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o servizi interessati non siano tali da consentire di individuare l'origine dei suddetti prodotti o servizi. Nondimeno, tale affermazione non può essere interpretata a contrario per concludere che il carattere distintivo del marchio richiesto esiste quando è poco utilizzato per i prodotti e servizi di cui trattasi. Infatti, dalla giurisprudenza si evince che la valutazione del carattere distintivo di un marchio dell'Unione europea non si basa sull'originalità o sul mancato uso di detto marchio nel settore cui appartengono i prodotti e i servizi interessati [v. sentenza del 12 febbraio 2015, Vita Phone/UAMI (LIFEDATA), T-318/13, non pubblicata, EU:T:2015:96, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

64 Inoltre, occorre precisare che la violazione dei diritti di proprietà intellettuale invocata dalla ricorrente, nella fattispecie il diritto su due disegni o modelli dell'Unione europea, in ragione della commercializzazione di prodotti aventi una forma simile a quella del prodotto della ricorrente la cui forma corrisponde a quella del marchio richiesto, non incide sull'analisi del carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto, come precisato dalla commissione di ricorso (punto 28 della decisione impugnata). La tutela di un diritto relativo a un disegno o modello non implica infatti il carattere distintivo della forma di cui trattasi, in quanto i criteri di esame di questi due diritti sono fondamentalmente diversi. La tutela di un diritto relativo ad un disegno o modello riguarda l'aspetto di un prodotto che differisce dal patrimonio esistente e si basa sulla novità del suddetto disegno o modello, vale a dire l'assenza di divulgazione al pubblico di un disegno o modello identico, nonché sul suo carattere individuale. Per contro, nel caso di un marchio, sebbene la forma che costituisce il marchio richiesto debba necessariamente discostarsi significativamente dalle norme o dagli usi del

settore interessato affinché abbia carattere distintivo, la mera novità di tale forma non è sufficiente per concludere che tale carattere esiste, in quanto il criterio determinante è la capacità di tale forma di svolgere la funzione di indicazione dell'origine commerciale.

- 65 La commissione di ricorso ha inoltre giustamente sminuito l'importanza dei premi di design invocati dalla ricorrente. Infatti, per giurisprudenza, la circostanza che taluni prodotti presentino un design di qualità non implica necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti consenta ab initio di distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 [v. sentenza del 12 settembre 2007, Neumann/UAMI (Forma di una testa di microfono), T-358/04, EU:T:2007:263, punto 64 e giurisprudenza ivi citata]. Inoltre, come sostiene l'EUIPO, gli esperti che assegnano siffatti premi possono essere invitati a concentrarsi su differenze minime, mentre il pubblico di riferimento, dotato di un'attenzione media nella specie, non effettuerà un esame analitico della forma di cui trattasi.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **La Hickies, Inc. è condannata alle spese.**

Papasavvas

Csehi

Spineanu-Matei

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 febbraio 2020.

Firme