



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

1° settembre 2021 *

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Limbic® Types – Impedimenti alla registrazione assoluti – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Deferimento alla commissione di ricorso allargata – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Errore di diritto – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Autorità di cosa giudicata – Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 – Composizione della commissione di ricorso allargata»

Nella causa T-96/20,

Gruppe Nymphenburg Consult AG, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da R. Kunze, avvocato,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 (procedimento R 1276/2017-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Limbic® Types come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, D. Spielmann (relatore), U. Öberg, O. Spineanu-Matei e R. Mastroianni, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2020,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2020,

* Lingua processuale: il tedesco.

visto il quesito scritto del Tribunale alle parti del 18 novembre 2020,

in seguito all'udienza del 16 marzo 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 15 novembre 2013, la Gruppe Nymphenburg Consult AG, 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 oggetto della domanda di registrazione è il segno denominativo Limbic® Types.
- 3 I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 16, 35 e 41 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 rivisto e modificato, e corrispondono in particolare, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
 - classe 16: «Stampati, in particolare libri, periodici [riviste], giornali e brochure nei settori della consulenza aziendale e della consulenza nella gestione delle risorse umane, nonché manuali sui marchi»;
 - classe 35: «Pubblicità; consulenza aziendale e nell'ambito delle risorse umane, in particolare nei settori dello sviluppo di marchi, del posizionamento dei marchi, dello sviluppo della cultura aziendale, dello sviluppo di modelli, della selezione del personale, della motivazione dei collaboratori, della pubblicità e del marketing, della presentazione di articoli e delle ricerche di mercato»;
 - classe 41: «Istruzione; formazione; servizi di divertimento; attività sportive e culturali; conferenze, formazione e istruzione nei settori dello sviluppo di marchi, del posizionamento dei marchi, dello sviluppo della cultura aziendale, dello sviluppo di modelli, della selezione del personale, della motivazione dei collaboratori, della pubblicità e del marketing, della presentazione di articoli e delle ricerche di mercato; pubblicazione di libri, riviste, giornali e brochure nei settori della consulenza aziendale e della consulenza nella gestione delle risorse umane, nonché manuali sui marchi».
- 4 Con decisione del 30 maggio 2014, l'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione sul fondamento dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento (divenuto articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), relativamente ai prodotti e ai servizi di cui al precedente punto 3.

- 5 Il 29 luglio 2014, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione dell'esaminatore, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).
- 6 Con decisione del 23 giugno 2015, la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto che il segno Limbic® Types fosse descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
- 7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2015, la ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione del 23 giugno 2015, registrato con il numero T-516/15.
- 8 Con sentenza del 16 febbraio 2017, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types) (T-516/15, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza di annullamento», EU:T:2017:83), il Tribunale ha accolto il ricorso della ricorrente e ha annullato la decisione del 23 giugno 2015, avendo ravvisato l'esistenza di valutazioni erranee da parte della commissione di ricorso quanto al carattere descrittivo del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
- 9 Con decisione del presidium delle commissioni di ricorso del 16 giugno 2017, la causa è stata deferita alla commissione di ricorso allargata, con riferimento R 1276/2017-G, affinché quest'ultima statuisse nuovamente. La ricorrente è stata informata di tale deferimento con comunicazione della cancelleria delle commissioni di ricorso del 2 agosto 2017.
- 10 Con comunicazione del 29 maggio 2018, la commissione di ricorso allargata ha reso edotta la ricorrente del fatto che essa riteneva che gli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001 ostassero alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti e i servizi in questione e l'ha invitata a presentare le sue osservazioni. La ricorrente ha ottemperato a tale richiesta il 21 settembre 2018.
- 11 Con decisione del 2 dicembre 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso allargata ha respinto il ricorso. In primo luogo, essa ha ritenuto che, nella sentenza di annullamento, il Tribunale avesse dichiarato che le prove su cui la prima commissione di ricorso si era basata, nella sua decisione del 23 giugno 2015, non erano sufficienti per giungere alla conclusione che il marchio richiesto era descrittivo. Pertanto, la commissione di ricorso allargata, ritenendo che esistessero fatti e prove supplementari, ha dedotto da ciò che spettava ad essa, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, statuire nuovamente sul carattere descrittivo del marchio richiesto. In secondo luogo, ai fini della valutazione di detto carattere descrittivo, essa ha anzitutto rilevato che i prodotti e i servizi in questione erano destinati al grande pubblico nonché ai professionisti della consulenza aziendale, della consulenza nella gestione delle risorse umane, della pubblicità, del marketing, delle risorse umane, della gestione aziendale, della formazione professionale, dello sport professionale, del coaching, del divertimento e della cultura. La commissione di ricorso allargata ha poi constatato che il marchio richiesto si traduceva con «tipi limbici» e ha ritenuto che tale marchio sarebbe stato compreso dal pubblico di riferimento anglofono nel senso che esso designa, in sostanza, una classificazione degli individui secondo profili o tipi di personalità stabiliti sulla base di informazioni relative al sistema limbico. Infine, essa ha dedotto dalle sue constatazioni che il marchio richiesto era descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione. In terzo luogo, la commissione di ricorso allargata ha ritenuto che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo. Di conseguenza, essa ha respinto il ricorso.

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

13 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

14 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi vertenti, il primo, su violazioni delle forme sostanziali; il secondo, su una violazione dell'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001; il terzo, su una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento; il quarto, su una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo; il quinto, su una violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento in parola e, il sesto, su una violazione dell'articolo 96 dello stesso.

Osservazioni preliminari

15 Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione in questione, ossia il 15 novembre 2013 – che è determinante ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile – la presente controversia è disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40, e sentenza del 23 aprile 2020, Gugler France/Gugler e EUIPO, C-736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza ivi citata).

16 Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti operati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata nonché dalla ricorrente nell'argomentazione sollevata all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, nel senso che essi riguardano l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), di identico tenore, del regolamento n. 207/2009.

17 Inoltre, poiché, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell'11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C-610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza citata), la controversia è disciplinata, secondo la data degli eventi interessati, dalle disposizioni procedurali dei regolamenti nn. 207/2009 e 2017/1001.

Sul primo motivo di ricorso, vertente su violazioni delle forme sostanziali

18 A sostegno di tale motivo, la ricorrente solleva tre censure.

Sulle censure prima e seconda, relative alla mancata comunicazione e all'insufficienza di motivazione della decisione di deferimento alla commissione di ricorso allargata

- 19 Con la prima censura, la ricorrente sostiene che la decisione del 16 giugno 2017 del presidium delle commissioni di ricorso, con la quale la causa è stata deferita alla commissione di ricorso allargata, non le è stata comunicata come tale, ma che essa è stata informata di tale decisione soltanto mediante comunicazione del 2 agosto 2017, in violazione dell'articolo 165, paragrafo 3, lettera a), dell'articolo 166, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2017/1001, dell'articolo 35, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001, e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).
- 20 Con la seconda censura, la ricorrente sostiene che la decisione del presidium delle commissioni di ricorso del 16 giugno 2017 è inficiata da una violazione dell'obbligo di motivazione, sancito dall'articolo 94 del regolamento 2017/1001, in quanto le ragioni di tale deferimento, previste dall'articolo 165 di detto regolamento, non vi erano menzionate. Essa aggiunge che una siffatta motivazione era tanto più necessaria in quanto, da un lato, la prima commissione di ricorso, che aveva adottato la decisione del 23 giugno 2015, di cui al precedente punto 6, era composta da un solo membro e, dall'altro, non era possibile conoscere il fondamento in base al quale la causa era stata deferita alla commissione di ricorso allargata.
- 21 L'EUIPO contesta la ricevibilità di tali censure, per il motivo che esse non sarebbero dirette avverso la decisione impugnata, bensì avverso la decisione del presidium delle commissioni di ricorso del 16 giugno 2017, la quale non pregiudica la ricorrente. Esso ne contesta altresì la fondatezza nonché – quanto alla seconda censura – l'operatività, sulla base dei rilievi che le ragioni del deferimento della causa alla commissione di ricorso allargata erano state portate a conoscenza della ricorrente nella comunicazione del 29 maggio 2018 e che quest'ultima era stata invitata a presentare osservazioni in risposta a tale comunicazione.
- 22 Ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, il ricorso dinanzi al giudice dell'Unione europea può essere proposto soltanto avverso le decisioni delle commissioni di ricorso. Nell'ambito di un simile ricorso, sono quindi ricevibili soltanto i motivi diretti contro la decisione della commissione di ricorso stessa [v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2005, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, punto 59, e del 16 maggio 2019, KID-Systeme/EUIPO – Sky (SKYFi), T-354/18, non pubblicata, EU:T:2019:333, punto 99 e giurisprudenza ivi citata].
- 23 È necessario constatare che le irregolarità fatte valere dalla ricorrente sarebbero idonee a incidere sulla decisione del presidium delle commissioni di ricorso del 16 giugno 2017, ma non sulla decisione impugnata.
- 24 Di conseguenza, le censure prima e seconda del primo motivo di ricorso sono irricevibili.

Sulla terza censura, vertente sulla violazione dell'articolo 169, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001

- 25 La ricorrente sostiene che la composizione della commissione di ricorso allargata che ha adottato la decisione impugnata non era conforme alle disposizioni dell'articolo 169, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per il motivo che un membro di tale commissione era l'unico membro della commissione di ricorso che aveva adottato la decisione del 23 giugno 2015.

- 26 L'EUIPO contesta l'argomentazione della ricorrente.
- 27 Ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, i membri delle commissioni di ricorso devono astenersi dal partecipare a una procedura di ricorso se hanno preso parte alla decisione oggetto del ricorso.
- 28 Occorre inoltre ricordare che una sentenza di annullamento opera ex tunc e ha pertanto l'effetto di eliminare retroattivamente l'atto annullato dall'ordinamento giuridico [v. sentenza del 25 marzo 2009, Kaul/UAMI – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].
- 29 Nel caso di specie, occorre ricordare che la registrazione del marchio richiesto è stata rifiutata con la decisione dell'esaminatore dell'EUIPO del 30 maggio 2014 e che, su ricorso della ricorrente, la prima commissione di ricorso ha confermato il rigetto della domanda di registrazione con decisione del 23 giugno 2015. Tuttavia, quest'ultima decisione è stata annullata dalla sentenza di annullamento, divenuta definitiva, sicché essa è stata eliminata retroattivamente dall'ordinamento giuridico. Di conseguenza, la decisione oggetto del ricorso, ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, dinanzi alla commissione di ricorso allargata non è la decisione del 23 giugno 2015, bensì la decisione dell'esaminatore del 30 maggio 2014.
- 30 Per di più, l'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 dispone quanto segue:
- «Se la decisione di una commissione di ricorso in merito a una causa è stata annullata o riformata da una sentenza definitiva del Tribunale (...), il presidente delle commissioni di ricorso, al fine di conformarsi a tale sentenza a norma dell'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, riassegna la causa di cui al paragrafo 1 del presente articolo a una commissione di ricorso che non comprende i membri che avevano adottato la decisione annullata, salvo quando la causa è attribuita alla commissione di ricorso allargata (...)».
- 31 Pertanto, dal momento che, nel caso di specie, la causa è stata deferita alla commissione di ricorso allargata, quest'ultima poteva includere l'unico membro della commissione di ricorso che aveva adottato la decisione del 23 giugno 2015.
- 32 Da quanto precede risulta che la composizione della commissione di ricorso allargata che ha adottato la decisione impugnata non era affetta da alcun vizio tale da rendere illegittima detta decisione. Pertanto, la terza censura e, quindi, il primo motivo di ricorso devono essere respinti.

Sul secondo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell'autorità di cosa giudicata

- 33 La ricorrente afferma, in sostanza, che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell'autorità di cosa giudicata, alla luce dell'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, in quanto la commissione di ricorso allargata sarebbe venuta meno al suo obbligo di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza di annullamento e avrebbe, di conseguenza, violato l'autorità assoluta di cosa giudicata inerente alla motivazione e al dispositivo di tale sentenza. Nella sentenza in parola, infatti, il Tribunale sarebbe pervenuto alla conclusione che il marchio richiesto non era descrittivo dei prodotti in questione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, e non già alla conclusione che la commissione di ricorso non aveva dimostrato in modo giuridicamente adeguato il carattere

descrittivo di tale marchio. Avendo il Tribunale così statuito nel merito, la ricorrente deduce da ciò che la commissione di ricorso allargata non poteva validamente procedere a un nuovo esame di detto carattere descrittivo.

- 34 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente. In primo luogo, esso sostiene che la decisione del 23 giugno 2015 è stata annullata, e non riformata, dalla sentenza di annullamento, sicché detta sentenza non imponeva all'EUIPO di autorizzare la registrazione del marchio richiesto. Nel rispetto della ripartizione delle competenze che incombono rispettivamente al Tribunale e all'EUIPO, la sentenza di annullamento non conterrebbe alcun accertamento definitivo quanto all'idoneità alla registrazione del marchio richiesto, all'esistenza o meno dell'impedimento alla registrazione assoluto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Dalla sentenza di annullamento risulterebbe soltanto che le prove su cui si basavano le valutazioni fornite dalla prima commissione di ricorso nella decisione del 23 giugno 2015 erano insufficienti per pervenire alla conclusione che il marchio era descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione.
- 35 In secondo luogo, l'EUIPO sostiene che l'obbligo di procedere d'ufficio all'esame dei fatti ad esso incombente ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 si applica, per quanto riguarda gli impedimenti alla registrazione assoluti, fino alla data della registrazione e che, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, esso può riaprire – in qualsiasi momento prima della registrazione e di propria iniziativa – l'esame di un impedimento alla registrazione assoluto, qualora ciò sia giustificato da fatti nuovi risultanti da osservazioni di terzi, da constatazioni effettuate nel corso di un successivo procedimento di opposizione oppure – come nel caso di specie – a seguito di una sentenza di annullamento divenuta definitiva.
- 36 In terzo luogo, l'EUIPO sostiene che la ricorrente ha erroneamente addebitato alla commissione di ricorso allargata di aver riesaminato il carattere descrittivo del marchio richiesto, in quanto l'esame effettuato da tale commissione verteva su elementi di fatto e prove diversi da quelli su cui era stata fondata la decisione del 23 giugno 2015.
- 37 In via preliminare, occorre ricordare che, poiché la sentenza di annullamento non è stata oggetto di impugnazione, essa è divenuta definitiva.
- 38 Inoltre, la giurisprudenza ha già evidenziato l'importanza del principio dell'autorità di cosa giudicata tanto nell'ordinamento giuridico dell'Unione quanto negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (v. sentenza del 19 aprile 2012, *Artogodan/Commissione*, C-221/10 P, EU:C:2012:216, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).
- 39 Inoltre, ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, l'EUIPO è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice dell'Unione.
- 40 È pacifico che, con la decisione del 23 giugno 2015, la commissione di ricorso aveva rifiutato la registrazione del marchio richiesto a causa del carattere descrittivo di tale marchio con riguardo ai prodotti e ai servizi in questione. Nella sentenza di annullamento, il Tribunale aveva accolto il

primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Con il punto 1 del dispositivo di tale sentenza, il Tribunale aveva annullato la decisione della commissione di ricorso del 23 giugno 2015.

41 La motivazione in base alla quale il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso, contenuta nei punti da 34 a 52 della sentenza di annullamento, è la seguente:

«34 [È] necessario constatare che la commissione di ricorso non ha dimostrato che il pubblico di riferimento nel caso di specie stabilirà immediatamente e senza alcuna riflessione un rapporto concreto e diretto tra i prodotti e i servizi in questione, da un lato, e il segno Limbic® Types, dall'altro.

35 Il simbolo “®” e il termine “types” potranno essere certamente compresi dal pubblico interessato, atteso che il primo rappresenta il segno che designa un marchio registrato e il secondo è un termine corrente nella lingua inglese che rinvia alla forma generale, alla struttura o al carattere distintivo di un tipo, un gruppo o una classe determinata di esseri viventi o di oggetti. Il significato di questi due elementi alla luce del pubblico di riferimento, quale accolto dalla commissione di ricorso, non è oggetto di contestazione da parte della ricorrente e deve essere confermato per le stesse ragioni di quelle esposte nella decisione impugnata.

36 Tuttavia, non è sufficiente che uno o più elementi che compongono un segno siano descrittivi; il carattere descrittivo deve essere constatato con riferimento al segno nel suo insieme, comprendendo, nel caso di specie, il terzo termine, ossia la parola “limbic” [v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2016, provv. Warenhandels/UAMI – Renfro (HOT SOX), T-543/14, non pubblicata, EU:T:2016:102, punto 29].

37 Al riguardo, come rilevato dall'EUIPO, al pari dell'esaminatore e della commissione di ricorso, il termine “limbic”, come confermato segnatamente dall'Oxford English Dictionary, si riferisce al “sistema limbico” (limbic system in inglese), che designa una regione del cervello che influisce sulla regolazione ormonale e sul sistema neurovegetativo. La ricorrente ha aderito a tale definizione durante il procedimento.

38 Tuttavia, occorre ritenere, in primo luogo, come sostiene correttamente la ricorrente, che la combinazione dei tre termini che compongono il marchio richiesto sia inusuale in relazione ai prodotti e ai servizi in questione.

39 Dalle varie definizioni del dizionario citate dall'esaminatore e dalla commissione di ricorso risulta infatti che il termine “limbic” è normalmente usato in inglese come parte delle note espressioni “limbic system” oppure “limbic lobe” che descrivono una determinata parte del cervello.

40 Orbene, per quanto riguarda il marchio richiesto, da un lato, il termine “limbic” è stato rimosso dall'espressione che gli conferisce normalmente il suo significato. In tal modo, il termine “limbic” è stato privato del suo significato chiaro e diretto.

41 Dall'altro lato, esso figura nel marchio richiesto in combinazione con il simbolo “®” e il termine “types”, vale a dire in una combinazione che non è corrente o usuale nella struttura della lingua inglese.

- 42 Pertanto, per via del carattere inusuale della combinazione in relazione ai prodotti e servizi interessati, la formulazione del marchio di cui si chiede la registrazione crea un'impressione che si allontana da quella prodotta dalla semplice unione degli elementi che lo compongono, il che è idoneo a conferire al marchio richiesto un carattere non descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione (v., in tal senso, la giurisprudenza menzionata al precedente punto 21).
- 43 In secondo luogo, occorre constatare, come fa altresì correttamente valere la ricorrente, che il termine "limbic", che rinvia al sistema limbico, è un termine medico relativo alla neurologia ed è, quindi, un termine altamente specialistico.
- 44 Al riguardo, occorre rilevare che la commissione di ricorso si è limitata a constatare che il pubblico di riferimento avrebbe inteso il marchio nel senso che esso rinvia ai diversi tipi di personalità che reagiscono in modo diverso alle stimolazioni del sistema limbico.
- 45 Orbene, non è dimostrato, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 22, che il pubblico di riferimento, che non include le professioni mediche, comprenderà il termine "limbic" immediatamente, senza altra riflessione, nel senso che esso si riferisce a una parte del cervello o, quantomeno, alla parte del cervello che influisce sulla regolazione ormonale e sul sistema neurovegetativo. Non è neppure dimostrato che il pubblico di riferimento percepirà, senza altra riflessione, la combinazione dei tre elementi che costituiscono il marchio richiesto nel senso che essa veicola il significato di diversi tipi di personalità che reagiscono in modo diverso alle stimolazioni della parte del cervello che influisce sulla regolazione ormonale e sul sistema neurovegetativo e, quindi, come un'indicazione descrittiva dei prodotti e dei servizi in questione o di una delle loro caratteristiche.
- 46 Infine, il fatto che i servizi di cui trattasi (rientranti nelle classi 35 e 41) potrebbero essere volti a fornire informazioni sui diversi tipi limbici e permetterebbero alle imprese di determinare la loro migliore strategia di comunicazione pubblicitaria e di vendita a seconda dei diversi tipi di personalità, come ritiene la commissione di ricorso ai punti 22 e 23 della decisione impugnata, non è sufficiente per considerare il marchio richiesto descrittivo di detti servizi.
- 47 Oltre al fatto che il marchio richiesto impieghi un termine che è utilizzato in una combinazione inusuale e che è sprovvisto del suo significato chiaro e diretto, non è dimostrato, infatti, che il professionista medio, segnatamente nel settore della pubblicità, della gestione commerciale e della gestione aziendale e delle risorse umane, in presenza di un termine medico specialistico, non dovrà quantomeno avviare un processo di interpretazione, implicante un periodo di riflessione, per comprendere il significato del marchio proposto per i servizi in questione. Orbene, un simile processo di interpretazione è incompatibile con il riconoscimento del carattere descrittivo il cui significato deve essere immediatamente percepito senza altra riflessione [v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2011, Psytech International/UAMI – Institute for Personality & Ability Testing (16PF), T-507/08, non pubblicata, EU:T:2011:253, punto 40].
- 48 Allo stesso modo, per ragioni identiche (v. precedente punto 47), occorre rilevare che, anche supponendo che i prodotti di cui trattasi nel settore della consulenza aziendale e della consulenza nella gestione delle risorse umane (rientranti nella classe 16) possano fornire informazioni sui diversi tipi limbici e sul loro comportamento, nonché sul modo migliore di

rivolgersi ad essi - come ritiene la commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata - tale constatazione non è sufficiente per considerare il marchio richiesto descrittivo di detti prodotti.

- 49 Inoltre, quanto alla valutazione del carattere descrittivo del marchio richiesto con riferimento alla comprensione dello stesso da parte del grande pubblico, è sufficiente rilevare che, alla luce delle considerazioni che precedono, esso comporterà un ulteriore processo di interpretazione che è incompatibile con il carattere descrittivo di un marchio (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2011, 16PF, T-507/08, non pubblicata, EU:T:2011:253, punto 43)
- 50 Per quanto riguarda la giurisprudenza richiamata dall'EUIPO secondo cui un segno denominativo deve essere escluso dalla registrazione, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 qualora, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, designi una caratteristica dei prodotti e dei servizi interessati (sentenza del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, punto 32), è sufficiente rilevare, alla luce di quanto precede, che il marchio richiesto non veicola un significato sufficientemente chiaro e diretto perché possa essere considerato descrittivo dei prodotti e servizi in questione da parte del pubblico di riferimento.
- 51 Si deve pervenire alla conclusione che la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il segno Limbic® Types verrà inteso dal pubblico di riferimento nel senso che esso designa diversi tipi di personalità che reagiscono in modo diverso alle stimolazioni del sistema limbico è errata.
- 52 Allo stesso modo, la commissione di ricorso è incorsa in un errore di valutazione ritenendo che il suddetto segno presentasse un rapporto sufficientemente diretto e concreto con i prodotti e servizi interessati rientranti nelle classi 16, 35 e 41».
- 42 Come è stato ricordato al precedente punto 28, una sentenza di annullamento opera ex tunc e ha pertanto l'effetto di eliminare retroattivamente l'atto annullato dall'ordinamento giuridico.
- 43 È stato inoltre affermato che l'autorità di cosa giudicata riguardava unicamente i punti di fatto e di diritto effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi (v. sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C-221/10 P, EU:C:2012:216, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).
- 44 Pertanto, per conformarsi a una sentenza di annullamento e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione da cui proviene l'atto annullato è tenuta a rispettare non soltanto il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione che ha condotto a tale dispositivo e che ne costituisce il sostegno necessario. È la motivazione, infatti che, da un lato, individua la disposizione esatta giudicata illegittima e, dall'altro, permette di conoscere le ragioni precise dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato [v. sentenza del 1° marzo 2018, Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Posizione di due strisce parallele su una scarpa), T-629/16, EU:T:2018:108, punto 102 e giurisprudenza ivi citata].
- 45 Nella fattispecie, a seguito della sentenza di annullamento, il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione dell'esaminatore del 30 maggio 2014 è tornato ad essere pendente dinanzi all'EUIPO. Al fine di conformarsi al proprio obbligo, derivante dall'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza di

annullamento, l'EUIPO doveva fare in modo che il ricorso portasse ad una nuova decisione di una commissione di ricorso. La commissione di ricorso allargata, a cui la causa è stata deferita, ha informato la ricorrente, con la comunicazione del 29 maggio 2018, di ritenere che gli impedimenti alla registrazione assoluti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 ostassero alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti e i servizi in questione e di essere autorizzata ad esaminare nuovamente detti impedimenti alla registrazione.

- 46 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso allargata, riferendosi all'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, ha anzitutto ritenuto che l'EUIPO fosse vincolato dal dispositivo di una sentenza soltanto nei limiti in cui i fatti e le questioni giuridiche ad esso sottesi fossero identici. Essa ha altresì affermato che, nella sentenza di annullamento, il Tribunale aveva ritenuto che le prove prodotte «fino [a quel momento]» non fossero sufficienti per dimostrare l'impedimento alla registrazione assoluto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e ha citato la motivazione della sentenza di annullamento, estratta dai punti 34 e da 45 a 48 di quest'ultima, che considerava idonea a sostenere tale affermazione. Ritenendo di potersi basare su nuovi elementi di prove e fondare sulle disposizioni dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, essa ha dedotto da ciò che un nuovo esame dell'idoneità alla registrazione del marchio richiesto era permesso nonché necessario, atteso che i punti decisivi della motivazione della sentenza di annullamento non ostavano a un riesame, sul fondamento di nuove prove, di un impedimento alla registrazione assoluto. Pertanto, essa ha ritenuto di essere tenuta a riesaminare detto impedimento.
- 47 Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001, gli esaminatori dell'EUIPO e, in sede di ricorso, le commissioni di ricorso dell'EUIPO devono procedere all'esame d'ufficio dei fatti per stabilire se al marchio di cui si chiede la registrazione si applichi o no uno degli impedimenti alla registrazione. Ne consegue che essi possono essere portati a fondare le loro decisioni su fatti non invocati dal richiedente (sentenza del 19 aprile 2007, UAMI/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, punto 38).
- 48 Inoltre, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, nonché dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, la commissione di ricorso è legittimata a riaprire l'esame degli impedimenti alla registrazione assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso, anche per sollevare un impedimento alla registrazione relativo alla domanda di marchio che non era stato già invocato nella decisione impugnata [sentenza del 12 dicembre 2019, Refan Bulgaria/EUIPO (Forma di un fiore), T-747/18, non pubblicata, EU:T:2019:849, punto 21].
- 49 Tuttavia, l'EUIPO può esercitare le competenze conferitegli da tali disposizioni solo nel rispetto del suo obbligo, di cui all'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a una sentenza del giudice dell'Unione.
- 50 Pertanto, nel caso di specie, la commissione di ricorso allargata era legittimata a procedere a un nuovo esame d'ufficio dei fatti al fine di determinare se il marchio richiesto ricadesse o meno nella sfera di applicazione di un impedimento alla registrazione assoluto. Tuttavia, nell'ambito di tale nuovo esame d'ufficio, essa era tenuta a rispettare non soltanto il dispositivo della sentenza di annullamento, ma anche la motivazione che ha condotto a tale dispositivo.

- 51 Al riguardo, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso allargata nella decisione impugnata e dall'EUIPO nel controricorso, il Tribunale ha ritenuto, in particolare ai punti da 45 a 48 della sentenza di annullamento, riprodotti al precedente punto 41, che alcune delle valutazioni fornite dalla prima commissione di ricorso nella decisione del 23 giugno 2015 non fossero sufficientemente corroborate o non consentissero di considerare descrittivo il marchio richiesto. In tal modo, il Tribunale ha ritenuto che esse non permettessero di sostenere la conclusione della prima commissione di ricorso relativa al carattere descrittivo del marchio richiesto.
- 52 In aggiunta, con la motivazione contenuta nei punti da 50 a 52 della sentenza di annullamento, di cui al precedente punto 41, il Tribunale si è pronunciato sul carattere descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione del marchio richiesto, ritenendo che quest'ultimo ne fosse privo e che quindi l'impedimento alla registrazione assoluto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sia stato erroneamente opposto alla registrazione di tale marchio.
- 53 Di conseguenza, la questione del carattere descrittivo del marchio richiesto deve essere considerata come un punto di fatto e di diritto che è stato effettivamente deciso dalla sentenza di annullamento, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 43. Al riguardo, la motivazione contenuta nei punti da 45 a 48 e da 50 a 52 della sentenza di annullamento relativa all'assenza di un simile carattere è stata determinante per suffragare il punto 1 del dispositivo di detta sentenza, che ha annullato la decisione del 23 giugno 2015, e ne costituiva il sostegno necessario. Pertanto, tali punti della motivazione sono muniti dell'autorità di cosa giudicata inerente a tale sentenza.
- 54 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione né dagli argomenti dell'EUIPO secondo cui il Tribunale non avrebbe individuato in modo circoscritto, nella sentenza di annullamento, i fatti pertinenti per valutare l'idoneità alla registrazione di tale marchio, né dagli argomenti vertenti sulla portata dell'esame d'ufficio dei fatti di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in base ai quali il controllo esercitato dal giudice dell'Unione si effettuerebbe, per principio, esclusivamente sul fondamento dei fatti e delle prove accertati dalla commissione di ricorso.
- 55 Sebbene, infatti, come è stato constatato, la sentenza di annullamento contenga punti della motivazione secondo cui alcune valutazioni della prima commissione di ricorso non erano sufficientemente corroborate o non consentivano di considerare descrittivo il marchio richiesto, tale sentenza contiene anche punti della motivazione che sanzionano valutazioni erranee nel merito da parte di tale commissione sulla base di fatti accertati. Pertanto, con la sentenza di annullamento, il Tribunale ha concluso che la decisione della prima commissione di ricorso era viziata da un errore di valutazione quanto alle condizioni di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 con riguardo al carattere descrittivo del marchio richiesto.
- 56 Inoltre, la competenza ad esaminare d'ufficio i fatti conferita all'EUIPO non può consentire a quest'ultimo di rimettere in discussione un punto di fatto e di diritto che è stato effettivamente deciso dal Tribunale, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 43. Infatti, la circostanza che la commissione di ricorso allargata abbia fondato il suo esame del carattere descrittivo del marchio richiesto su elementi di fatto di cui la prima commissione di ricorso non aveva tenuto conto ai fini della sua decisione del 23 giugno 2015 non è idonea a privare le valutazioni fornite dal Tribunale sul carattere descrittivo di tale marchio ai punti da 50 a 52 della sentenza di annullamento dell'autorità di cosa giudicata.

- 57 Per di più, l'argomento dell'EUIPO vertente su un'analogia tra la portata del suo esame d'ufficio dei fatti nell'ambito di una domanda di registrazione e di un procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti alla registrazione assoluti deve essere respinto. La circostanza, fatta valere dall'EUIPO, secondo cui la possibilità di dichiarare la nullità di un marchio successivamente alla sua registrazione confermerebbe che il legislatore era consapevole dell'eventualità che, al momento del primo esame dell'esistenza di impedimenti alla registrazione assoluti, non tutti i fatti pertinenti sarebbero stati necessariamente conosciuti o dimostrati, non implica, infatti, che l'EUIPO possa, nell'ambito del procedimento di registrazione di un marchio, violare l'autorità di cosa giudicata inerente alle valutazioni sul carattere descrittivo di detto marchio fornite dal giudice dell'Unione in una sentenza che ha annullato una decisione di una commissione di ricorso adottata nell'ambito del procedimento di registrazione.
- 58 Da quanto precede risulta che, avendo respinto la domanda di registrazione del marchio richiesto con la motivazione che tale marchio era descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso allargata ha violato l'autorità di cosa giudicata della sentenza di annullamento e non ha quindi rispettato le prescrizioni dell'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento n. 2017/1001.
- 59 Di conseguenza, il secondo motivo di ricorso dev'essere accolto.

Sul quarto motivo di ricorso, vertente su una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

- 60 La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, avendo ritenuto che il marchio richiesto non avesse carattere distintivo in relazione ai prodotti e ai servizi di cui trattasi. In particolare, essa sostiene che l'esame del carattere distintivo di tale marchio si basa su valutazioni già fornite nell'ambito dell'esame del carattere descrittivo di detto marchio, nonché sull'affermazione che tale marchio è descrittivo.
- 61 L'EUIPO contesta l'argomentazione della ricorrente e rinvia, al riguardo, alla motivazione della decisione impugnata.
- 62 In via preliminare, occorre ricordare che, supponendo che un segno oggetto di una domanda di marchio dell'Unione europea, a giudizio del Tribunale, contrariamente a quanto deciso dall'EUIPO, non ricada nella sfera di applicazione di uno degli impedimenti alla registrazione assoluti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, l'annullamento da parte del Tribunale della decisione dell'EUIPO che nega la registrazione di tale marchio porterebbe necessariamente l'EUIPO, a cui incomberebbe trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza del Tribunale, a riaprire il procedimento di esame della domanda di marchio in questione e a respingerla qualora ritenga che il segno di cui trattasi ricada nella sfera di applicazione di un altro impedimento alla registrazione assoluto previsto dalla medesima disposizione [v. sentenza del 6 ottobre 2011, Bang & Olufsen/UAMI (Raffigurazione di un altoparlante), T-508/08, EU:T:2011:575, punto 33 e giurisprudenza ivi citata].
- 63 I singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/2009 sono infatti indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato (v. sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

- 64 Di conseguenza, la commissione di ricorso allargata era legittimata, come dalla stessa rilevato, ad esaminare nella decisione impugnata l'impedimento alla registrazione assoluto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.
- 65 Secondo la giurisprudenza, gli impedimenti alla registrazione devono essere interpretati alla luce dell'interesse generale che sottende ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione in sede di esame di ciascuno di tali impedimenti alla registrazione può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda dell'impedimento alla registrazione in questione (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 46).
- 66 Dire che un marchio ha carattere distintivo equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v. sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
- 67 La nozione di interesse generale sottesa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è chiaramente confusa con la funzione essenziale del marchio, che è quella di garantire al consumatore o all'utente finale l'identità di origine del prodotto o del servizio designato dal marchio, consentendogli di distinguere senza possibilità di confusione tale prodotto o tale servizio da quelli di altra origine (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 48).
- 68 Inoltre, occorre ricordare che, certamente, i segni descrittivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sono, fatta salva la possibilità di acquisire un carattere distintivo per effetto dell'uso, anche privi di carattere distintivo e che, secondo la giurisprudenza, qualora almeno uno dei significati potenziali del segno designi una caratteristica dei prodotti interessati, il segno è qualificato come descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 ed è quindi escluso dalla registrazione (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, punti 30 e 32).
- 69 Tuttavia, tale giurisprudenza elaborata nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 non è trasponibile per analogia all'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento quando il carattere distintivo del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, è messo in discussione per ragioni diverse dal suo carattere descrittivo (sentenza del 3 settembre 2020, achtung!/EUIPO, C-214/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:632, punto 36).
- 70 Nel caso di specie, la commissione di ricorso allargata ha rilevato che il pubblico di riferimento specializzato avrebbe considerato il marchio richiesto nel senso che esso veicola un messaggio di tipo fattuale puramente informativo, e non come un segno commerciale, per pubblicazioni rientranti nelle classi 16 e 41, per servizi nei settori del divertimento, dello sport e della cultura nonché della formazione e della formazione continuativa, rientranti nella classe 41, e per servizi nei settori del marketing, della consulenza aziendale e della consulenza nella gestione delle risorse umane, rientranti nella classe 35, ove si tratta della creazione o dell'utilizzo di profili di personalità sulla base del sistema limbico.

- 71 La commissione di ricorso allargata ha aggiunto che lo stesso valeva per il pubblico professionale nei settori della cultura, dello sport e del divertimento, il quale semplicemente presupporrebbe che i servizi in questione tengono conto delle più recenti conoscenze sui diversi tipi limbici e rappresentano quindi un valore aggiunto rispetto ai servizi tradizionali della medesima tipologia.
- 72 Inoltre, la commissione di ricorso allargata ha respinto un argomento della ricorrente fondato sulla sentenza del 5 luglio 2012 *Deutscher Ring/UAMI* (*Deutscher Ring Sachversicherungs-AG*) (T-209/10, non pubblicata, EU:T:2012:347), con la motivazione che la causa che ha portato a tale sentenza riguardava un segno nonché prodotti e servizi differenti e che detto segno sarebbe stato inteso come una denominazione di fantasia, mentre il segno richiesto aveva un significato chiaramente descrittivo.
- 73 Infine, la commissione di ricorso allargata ha ritenuto che la sequenza di parole che compone il marchio richiesto non contenesse alcuna modifica grafica o semantica, sicché esso non presenta alcuna caratteristica che può rendere il marchio richiesto, considerato nel suo insieme, atto a distinguere i suoi prodotti e i suoi servizi da quelli di altre imprese.
- 74 È necessario constatare che la motivazione, di cui ai precedenti punti 70 e 71, in base alla quale la commissione di ricorso allargata ha ritenuto che il marchio richiesto sarebbe stato inteso come un messaggio di tipo fattuale di natura puramente informativa, mira a dimostrare, se del caso, un eventuale carattere descrittivo di tale marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in quanto il marchio richiesto potrebbe servire, in commercio, per designare, in particolare, la qualità, la destinazione o altre caratteristiche dei prodotti e dei servizi in questione, ai sensi di tale disposizione.
- 75 Inoltre, la commissione di ricorso allargata ha ricordato che essa riteneva che il marchio richiesto avesse un significato chiaramente descrittivo.
- 76 Per quanto riguarda il punto della motivazione richiamato al precedente punto 73, da un lato, esso si basa sulle conclusioni errate della commissione di ricorso allargata secondo cui il marchio richiesto presenta un carattere descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Dall'altro lato, esso dimostra l'impiego di un criterio erraneo per valutare se il marchio richiesto potesse essere registrato, criterio, questo, secondo cui un segno composto da elementi descrittivi potrebbe soddisfare le condizioni per la registrazione qualora sussista uno scarto percepibile tra il segno e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Se è infatti vero che un simile criterio permette di escludere l'uso di un marchio per descrivere un prodotto o un servizio, questo tuttavia non consente di determinare se un marchio possa garantire al consumatore o all'utente finale l'identità di origine del prodotto o del servizio che designa.
- 77 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso allargata non ha proceduto ad un esame dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 indipendente da quello dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento – avendo basato il suo ragionamento sulla premessa del carattere descrittivo del marchio richiesto ai sensi di quest'ultima disposizione – e, di conseguenza, ha omesso di prendere in considerazione l'interesse generale che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 intende specificamente tutelare. In tal modo, essa è incorsa in un errore di diritto nell'applicazione di quest'ultima disposizione.
- 78 Pertanto, il quarto motivo di ricorso dev'essere accolto.

79 Da tutto quanto precede risulta che la decisione impugnata deve essere annullata nel suo complesso, senza che sia necessario statuire sui motivi di ricorso quinto e sesto, vertenti, rispettivamente, su una violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001 e su una violazione dell'articolo 96 di tale regolamento. Non occorre neppure statuire sul terzo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, poiché, come è stato rilevato al precedente punto 53, le valutazioni fornite dal Tribunale nella sentenza di annullamento sul carattere descrittivo del marchio in questione erano munite dell'autorità di cosa giudicata.

Sulle spese

80 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'EUIPO è rimasto soccombente, dev'essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest'ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della commissione di ricorso allargata dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 dicembre 2019 (procedimento R 1276/2017-1) è annullata.**
- 2) L'EUIPO è condannato alle spese.**

Papasavvas

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Mastroianni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° settembre 2021.

Firme