



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

14 marzo 2019*

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Nozione di “forma” – Forma che dà un valore sostanziale al prodotto – Marchio bidimensionale – Marchio figurativo che costituisce parimenti un’opera secondo il diritto d’autore – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii) – Regolamento (UE) 2015/2424»

Nella causa C-21/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma, giudice d’appello in materia di proprietà intellettuale e questioni economiche, Svezia), con decisione del 14 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria l’11 gennaio 2018, nel procedimento

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

contro

Svenskt Tenn AB,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, C. Lycourgos, E. Juhász (relatore), M. Ilešič e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Svenskt Tenn AB, da B. Eliasson e M. Jerner, jur. kand.,
- per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda e G. Tolstoy in qualità di agenti,

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

* Lingua processuale: lo svedese.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul [marchio dell'Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1), e di tale disposizione del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21) (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009 modificato»).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la Textilis Ltd ed il sig. Ozgur Keskin alla Svenskt Tenn AB in merito alla commercializzazione da parte dei ricorrenti nel procedimento principale di prodotti di arredamento di interni che violerebbe il marchio di cui la Svenskt Tenn è titolare.

Contesto normativo

Il regolamento n. 207/2009

- 3 L'articolo 4 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Segni atti a costituire un [marchio dell'Unione europea]», dispone quanto segue:

«Possono costituire [marchi dell'Unione europea] tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

- 4 L'articolo 7 del regolamento medesimo, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», prevede al paragrafo 1, lettera e), che:

«Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

e) i segni costituiti esclusivamente:

- i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
- ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto».

Il regolamento n. 207/2009 modificato

- 5 Il considerando 12 del regolamento 2015/2424, che ha modificato il regolamento n. 207/2009, così recita:

«Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio UE non dovrebbe pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE. (...)».

6 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 207/2009 modificato così recita:

«Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

e) i segni costituiti esclusivamente:

- i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
- ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto».

7 Emerge dall'articolo 4 del regolamento 2015/2424 che esso è entrato in vigore il 23 marzo 2016.

Il procedimento principale e le questioni pregiudiziali

8 La Svenskt Tenn commercializza mobili e stoffa da tappezzeria nonché altri accessori decorativi.

9 Durante gli anni 1930, la Svenskt Tenn iniziava una collaborazione con l'architetto Joseph Frank, che disegnava per la stessa numerosi motivi per stoffa da tappezzeria, in particolare, un motivo chiamato MANHATTAN, che commercializza e riguardo al quale afferma di essere titolare di diritti in base al diritto d'autore.

10 Il 4 gennaio 2012, la Svenskt Tenn presentava domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Tale marchio figurativo denominato MANHATTAN veniva registrato con il numero 010540268.

11 I prodotti e i servizi per i quali tale marchio è stato registrato rientrano nelle classi 11, 16, 20, 21, 24, 27 e 35 ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono in particolare a paralumi (classe 11), tovaglie, tovaglioli di carta, sottocaraffe di carta, carta da imballaggio, quaderni da scrittura o da disegno, manifesti (classe 16), mobili (classe 20), utensili e recipienti per uso domestico o di cucina, spazzole, vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi (classe 21), tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e tovaglie (classe 24), tappeti, tappezzerie per pareti in materie non tessili, carte da tappezzeria (classe 27), servizi di vendita al dettaglio in materia di vendita di mobili, cuscini, specchi, carta da parati, tappeti, lampade, tessuti, prodotti tessili, ninnoli, utensili e contenitori per la casa e la cucina, vasellame, vetreria, porcellana, ceramica, candelieri, tovaglioli in carta, borse, gioielleria, libri e riviste (classe 35).

12 Il marchio figurativo MANHATTAN è così rappresentato:



- 13 La Textilis è una società di diritto inglese, detenuta dal sig. Keskin, la cui attività di commercio on-line è iniziata nel 2013. Tale società ha commercializzato stoffa e prodotti per interni rivestiti da motivi simili a quelli del marchio figurativo MANHATTAN.
- 14 Nei confronti della Textilis e del sig. Keskin la Svenskt Tenn proponeva dinanzi allo Stockholms tingsrätt (Tribunale di primo grado di Stoccolma, Svezia) un'azione per contraffazione del marchio MAHNATTAN di cui essa è titolare nonché azione per violazione del proprio diritto d'autore. Essa chiedeva parimenti che alla Textilis e al sig. Keskin venisse inibito, a pena di sanzione, da un lato, di commercializzare o di diffondere in qualsivoglia altro modo al pubblico in Svezia taluni oggetti di design e, dall'altro, di far uso del marchio de quo in Svezia per stoffa, cuscini e mobili.
- 15 A tali azioni la Textilis e il sig. Keskin replicavano con domanda riconvenzionale dinanzi al giudice medesimo affinché venisse accertata la nullità del marchio MANHATTAN, in quanto, da un lato, esso sarebbe privo di carattere distintivo e, dall'altro, sarebbe costituito, alla luce delle modalità della sua utilizzazione, da una forma che darebbe valore sostanziale al prodotto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii) del regolamento n. 207/2009.
- 16 Lo Stockholms tingsrätt (Tribunale di primo grado di Stoccolma) respingeva la domanda riconvenzionale sulla base, in particolare, del rilievo che, da un lato, in forza dell'articolo 4 del regolamento n. 207/2009, tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare i disegni, possono essere marchi dell'Unione europea, a condizione che possiedano carattere distintivo e, dall'altro lato, che il marchio MANHATTAN non è una forma, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), di detto regolamento.
- 17 Lo Stockholms tingsrätt (Tribunale di primo grado di Stoccolma) dichiarava che la Textilis e il sig. Keskin avevano contraffatto il marchio MANHATTAN violando, inoltre, il diritto d'autore di cui era parimenti titolare la Svenskt Tenn.

- 18 La Textilis e il sig. Keskin hanno impugnato la sentenza dinanzi allo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello di Stoccolma, giudice d'appello in materia di proprietà intellettuale e questioni economiche) affinché, in particolare venga accertata la nullità del marchio MANHATTAN, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009.
- 19 A sostegno dell'impugnazione, essi deducono che un segno costituito dal motivo di una stoffa non potrebbe essere registrato in quanto marchio, salvo eludere il principio della limitazione nel tempo della tutela del diritto d'autore. Essi ritengono che si tratti del motivo per cui l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009 ostacola la registrazione in quanto marchio dei segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
- 20 Al contrario, la Svenskt Tenn obietta che i segni costituiti dalla forma di motivi possono essere registrati in quanto marchi dell'Unione europea, come il marchio figurativo MANHATTAN.
- 21 Lo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello di Stoccolma, giudice d'appello in materia di proprietà intellettuale e questioni economiche) si chiede se un marchio figurativo, come MANHATTAN, consistente nella riproduzione bidimensionale di un prodotto bidimensionale, come un tessuto, possa essere considerato come una forma ai sensi di tale disposizione. Detto giudice sottolinea, in proposito, che dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009 emerge chiaramente che il motivo di nullità previsto in detta disposizione si applica ai marchi tridimensionali e ai marchi bidimensionali che rappresentino forme tridimensionali, come ad esempio, la rappresentazione di una scultura o di un vaso, come affermato dalla corte EFTA, ai punti da 110 a 115 della propria sentenza del 6 aprile 2017, Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights – appeal from the municipality of Oslo (E-05/16), o, dalla Corte nella sentenza del 18 giugno 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377).
- 22 Il giudice medesimo si chiede tuttavia se un tale motivo di nullità possa essere applicato a marchi bidimensionali rappresentanti un prodotto bidimensionale, come, ad esempio, un motivo apposto su un tessuto o, ancora, la riproduzione di un quadro. Al riguardo, rileva che sarebbe paradossale non considerare un simile impedimento alla registrazione per tali ipotesi, giacché nulla giustificerebbe una differenza di trattamento tra una scultura, di natura tridimensionale, e una pittura, di natura bidimensionale.
- 23 A suo avviso, a differenza del marchio oggetto della causa sfociata nella sentenza del 12 giugno 2018, Louboutin e Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423), consistente in un colore apposto sulla suola di una scarpa, il marchio figurativo MANHATTAN, in causa nel procedimento dinanzi ad esso pendente, costituisce un'opera protetta dal diritto d'autore.
- 24 Il giudice medesimo si chiede se la modifica dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009 operata con il regolamento 2015/2424, ai sensi della quale sono esclusi dalla registrazione non solo i segni costituiti esclusivamente «dalla forma» bensì parimenti da «un'altra caratteristica del prodotto» che dà un valore sostanziale allo stesso, sia di natura tale da modificare la valutazione da compiere nell'ambito di tale motivo di nullità. Al riguardo, esso chiede se, nella causa pendente dinanzi al medesimo, debba essere applicato il regolamento n. 207/2009 o il regolamento n. 207/2009 modificato, tenuto conto del fatto che la data di registrazione del marchio MANHATTAN così come quella della domanda di nullità nonché quella della sentenza di primo grado impugnata sono anteriori al 23 marzo 2016, data di entrata in vigore del regolamento 2015/2424.
- 25 A suo parere, in ogni caso e a prescindere da quale testo del menzionato articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), sia applicabile, nell'ipotesi in cui si ammetta che tale disposizione si applichi a marchi bidimensionali rappresentanti un prodotto bidimensionale, si pone la questione dei criteri che consentono di determinare se un segno come quello controverso nel procedimento principale, possa essere considerato come «costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al

prodotto» qualora la registrazione di tale segno in quanto marchio riguardi molteplici classi di prodotti e il marchio sia concepito in modo tale da poter ricoprire tutto il prodotto o parti sostanziali dello stesso o, ancora, essere utilizzato come logotipo.

- 26 Al riguardo, il giudice medesimo sottolinea la difficoltà di valutare tale motivo di nullità laddove il richiedente il marchio sia unicamente tenuto ad indicare i prodotti per i quali intenda utilizzare il marchio stesso e non a precisare le condizioni pratiche dell'utilizzo del segno di cui richieda tutela.
- 27 Pertanto, un marchio potrebbe essere apposto, a seconda dei casi, sul prodotto nel suo complesso, come, ad esempio, stoffa, carta o un vassoio, così da divenire un elemento essenziale del prodotto stesso e, in molti di tali casi, realizzando un'identità tra il marchio e il prodotto, ovvero occupare una posizione minore sul prodotto, in particolare, quando tale marchio sia utilizzato come logotipo.
- 28 A fronte di tali rilievi, lo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello di Stoccolma, giudice d'appello in materia di proprietà intellettuale e questioni economiche) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se l'articolo 4 del regolamento 2015/2424 debba essere interpretato nel senso che le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009, modificato, siano applicabili laddove un giudice sia chiamato a pronunciarsi sulla domanda di dichiarazione di nullità (ex articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009) successivamente all'entrata in vigore della modifica, vale a dire il 23 marzo 2016, anche nel caso in cui la domanda di dichiarazione di nullità sia stata proposta anteriormente a tale data e riguardi, quindi, un marchio registrato precedentemente a tale data.
- 2) Se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009, nel testo applicabile nel procedimento principale, debba essere interpretato nel senso che la sua sfera d'applicazione includa un segno consistente nella rappresentazione bidimensionale di un prodotto bidimensionale, ad esempio stoffa decorata con il segno di cui trattasi nella specie.
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, in base a quali principi debba essere interpretata la locuzione "i segni costituiti esclusivamente dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto", di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del [regolamento n. 207/2009 modificato], in una fattispecie in cui la registrazione contenga un'ampia schiera di classi di beni e i segni possano essere apposti ai beni in diversi modi. Se la valutazione debba fondarsi su criteri più obiettivi e generali, ad esempio, in base al modo con cui il marchio si presenti e possa essere apposto ai vari prodotti, vale a dire senza tenere conto del modo in cui il suo titolare possa averlo effettivamente apposto il segno medesimo sui vari prodotti».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

- 29 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009 modificato debba essere interpretato nel senso della sua applicabilità a marchi registrati anteriormente all'entrata in vigore del regolamento modificato medesimo.
- 30 Secondo costante giurisprudenza della Corte, per garantire l'osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme dell'Unione di diritto sostanziale devono essere interpretate come applicabili a situazioni create anteriormente alla loro entrata in vigore solo

in quanto dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev'essere loro attribuita tale efficacia (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 e C-27/10, EU:C:2011:484, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

- 31 Nella specie, è pacifico che il regolamento 2015/2424, entrato in vigore il 23 marzo 2016, non contenga nessuna disposizione che preveda espressamente che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009 modificato sia destinato ad applicarsi ai marchi dell'Unione europea registrati anteriormente a tale data.
- 32 Inoltre, non emerge né dalla finalità del regolamento 2015/2424 né dalla sua economia che il legislatore dell'Unione abbia inteso attribuire portata retroattiva all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009 modificato. Una simile interpretazione emerge parimenti dal considerando 12 del regolamento 2015/2424, che rammenta l'importanza per il legislatore dell'Unione del principio della certezza del diritto.
- 33 Occorre conseguentemente rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009 modificato dev'essere interpretato nel senso che non è applicabile a marchi registrati anteriormente all'entrata in vigore del regolamento modificato medesimo.

Sulla seconda questione

- 34 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che un segno, come quello controverso nel procedimento principale, consistente in motivi bidimensionali decorativi, apposto su prodotti, quali stoffa o carta, sia «costituito esclusivamente dalla forma», ai sensi di tale disposizione.
- 35 Al riguardo, non essendovi nel regolamento 207/2009 alcuna definizione della nozione di «forma», la determinazione del significato e della portata di tale termine dev'essere operata, secondo costante giurisprudenza della Corte, sulla base del significato abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto nel quale è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte [v., in tal senso, per quanto riguarda la direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25), sentenza del 12 giugno 2018, Louboutin e Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, punto 20 nonché giurisprudenza ivi citata].
- 36 Nel contesto del diritto dei marchi, la nozione di «forma» va intesa generalmente nel senso che designa un insieme di linee o di contorni che delimita il prodotto in questione nello spazio (sentenza del 12 giugno 2018, Louboutin e Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, punto 21).
- 37 Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato che l'applicazione di un colore determinato su una parte specifica di un prodotto non significa che il segno in causa sia costituito da una «forma», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95, di tenore simile a quello dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009, quando la registrazione del marchio è diretta a tutelare non la forma del prodotto o una parte del prodotto bensì esclusivamente l'applicazione di tale colore a detta parte specifica (sentenza del 12 giugno 2018, Louboutin e Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, punto 24).
- 38 È ben vero che, come sottolineato dalla Commissione europea nelle proprie osservazioni, è pacifico che, a differenza di un segno costituito da un colore in quanto tale, il segno oggetto del procedimento principale, costituito da motivi bidimensionali decorativi ed apposto su taluni prodotti, quali stoffa o carta, presenta linee e contorni.

- 39 Tuttavia, il segno de quo non può essere considerato come «costituito esclusivamente dalla forma», ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009.
- 40 Infatti, se è pur vero che, nel procedimento principale, il segno in questione rappresenta forme costituite dai contorni esterni dei disegni rappresentanti, in modo stilizzato, parti di carte geografiche, è parimenti vero che, oltre a tali forme, detto segno contiene elementi decorativi che si trovano tanto all'interno quanto all'esterno dei contorni stessi.
- 41 Inoltre, tale segno mette in evidenza talune parole, in particolare, la parola Manhattan.
- 42 Non si può, in ogni caso, ritenere che un segno consistente in motivi bidimensionali decorativi si confonda con la forma del prodotto quando il predetto segno sia apposto su prodotti, quali stoffa o carta, la cui forma si differenzi dai motivi decorativi medesimi.
- 43 Per tali motivi, non si può ritenere che un segno come quello controverso nel procedimento principale sia costituito esclusivamente dalla forma, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009.
- 44 Conseguentemente, l'esclusione prevista all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii) del regolamento n. 207/2009 non può applicarsi ad un segno di tal genere.
- 45 A tal riguardo, si deve sottolineare che la circostanza che il segno oggetto del procedimento principale sia parimenti protetto dal diritto d'autore è irrilevante ai fini della risposta alla questione se esso sia o meno costituito esclusivamente da una «forma», ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009.
- 46 Occorre conseguentemente rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009 dev'essere interpretato nel senso che un segno, come quello oggetto del procedimento principale, consistente in motivi bidimensionali decorativi, apposto su taluni prodotti, quali stoffa o carta, non è «costituito esclusivamente dalla forma», ai sensi della disposizione medesima.
- 47 Alla luce della risposta data alla seconda questione, non occorre procedere alla soluzione della terza questione.

Sulle spese

- 48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

- 1) **L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul [marchio dell'Unione europea], come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, dev'essere interpretato nel senso che non è applicabile a marchi registrati anteriormente all'entrata in vigore del medesimo regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424.**
- 2) **L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009 dev'essere interpretato nel senso che un segno, come quello oggetto del procedimento principale, consistente in motivi bidimensionali decorativi, apposto su taluni prodotti, quali stoffa o carta, non è «costituito esclusivamente dalla forma», ai sensi della disposizione medesima.**

Firme