

Opposizione alla registrazione di un marchio denominativo e figurativo dell'Unione europea

Corte di giustizia UE, Sez. IV 11 ottobre 2017, in causa C-501/15 P - von Danwitz, pres.; Jürimäe, est.; Wahl, avv. gen. - Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) c. Cactus SA e Isabel Del Rio Rodríguez.

Produzione, commercio e consumo - Marchio dell'Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ» - Opposizione del titolare dei marchi denominativo e figurativo dell'Unione europea contenenti l'elemento denominativo «Cactus» - Classificazione di Nizza - Art. 28 - Art. 15, par. 1, secondo comma, lett. a) - Uso effettivo del marchio in forma abbreviata.

(Omissis)

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 15 luglio 2015, Cactus/UAMI – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:494), con cui quest'ultimo ha parzialmente annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 ottobre 2012 (procedimento R 2005/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cactus SA e la sig.ra Isabel Del Rio Rodríguez (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), entrato in vigore il 13 aprile 2009, ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

3 L'articolo 15 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Uso del marchio [dell'Unione europea]», prevede quanto segue al suo paragrafo 1:

«Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio [dell'Unione europea] non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nel[l'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 28 di tale regolamento, intitolato «Classificazione», così dispone:

«I prodotti e i servizi per i quali sono depositati i marchi [dell'Unione europea] sono classificati secondo la classificazione stabilita dal regolamento [(CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU 1995, L 303, pag. 1)].».

5 L'articolo 42 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Esame dell'opposizione», così dispone al suo paragrafo 2:

«Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio [dell'Unione europea] anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio [dell'Unione europea] il marchio [dell'Unione europea] anteriore sia stato seriamente utilizzato nel[l'Unione] per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio [dell'Unione europea] anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi».

6 La regola 2 del regolamento n. 2868/95, intitolata «Elenco dei prodotti e servizi», così dispone:

«1. Per la classificazione dei prodotti e dei servizi si applica la classificazione comune di cui all'articolo 1 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi, del 15 giugno 1957, riveduto e modificato [(in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»)].

2. L'elenco dei prodotti e servizi è redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio in una sola classe della classificazione dell'Accordo di Nizza.

3. I prodotti e i servizi sono raggruppati, in linea di principio, per classi, in base alla classificazione dell'Accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine di dette classi.

4. La classificazione dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. I prodotti e i servizi, quindi, non possono essere considerati simili l'uno all'altro, in quanto appartenenti alla stessa classe della classificazione dell'Accordo di Nizza, né possono essere considerati diversi l'uno dall'altro in quanto appartenenti a classi diverse della classificazione dell'Accordo di Nizza».

7 Con due comunicazioni pubblicate, rispettivamente, nel 2003 e nel 2012, il presidente dell'EU IPO ha fornito indicazioni relative all'utilizzazione dei titoli delle classi di prodotti previste dall'Accordo di Nizza.

8 Il punto IV, primo comma, della comunicazione n. 4/03 del presidente dell'EU IPO, del 16 giugno 2003, relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari (in prosieguo: la «comunicazione n. 4/03»), così enunciava:

«Le 34 classi di prodotti e le 11 classi di servizi comprendono l'insieme di tutti i prodotti e servizi. Conseguentemente, l'uso di tutte le indicazioni generali elencate nel titolo di una determinata classe costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti o servizi rientranti in tale classe».

9 Il 20 giugno 2012, il presidente dell'EU IPO ha adottato la comunicazione n. 2/12, che abroga la comunicazione n. 4/03 e riguarda l'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari (in prosieguo: la «comunicazione n. 2/12»). Il punto V di tale comunicazione prevede quanto segue:

«Per quanto concerne i marchi [dell'Unione europea] registrati prima dell'entrata in vigore della presente Comunicazione, che utilizzano tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe particolare, l'[EU IPO] ritiene che, alla luce del contenuto della precedente Comunicazione 4/03, l'intenzione del richiedente fosse quella di prendere in considerazione tutti i prodotti o servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi nell'edizione in vigore al momento del deposito».

Fatti

10 I fatti all'origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata e possono essere riassunti come segue.

11 Il 13 agosto 2009 la sig. Del Rio Rodríguez ha depositato dinanzi all'EU IPO una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea, ai sensi del regolamento n. 207/2009, per il seguente segno figurativo:

12 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 31, 39 e 44, dell'Accordo di Nizza.

13 Il 12 marzo 2010, la Cactus ha presentato opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti e i servizi contraddistinti da quest'ultimo.

14 L'opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

– il marchio denominativo dell'Unione europea Cactus, registrato il 18 ottobre 2002, con il numero 963694, per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 2, 3, da 5 a 9, 11, 16, 18, 20, 21, da 23 a 35, 39, 41 e 42, ai sensi dell'Accordo di Nizza, e

– il marchio figurativo dell'Unione europea, di seguito riprodotto, registrato il 6 aprile 2001, con il numero 963595, per gli stessi prodotti e servizi di cui al marchio denominativo anteriore, con l'eccezione di «prodotti alimentari non compresi in altre classi; piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi», rientranti nella classe 31, ai sensi di detto accordo:

15 L'opposizione si fondava sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

16 Con decisione del 2 agosto 2011, la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione per i «semi, piante e fiori naturali», di cui alla classe 31, ai sensi dell'Accordo di Nizza, e per «servizi di giardinaggio, vivai, orticoltura» di cui alla classe 44, ai sensi di detto accordo, i quali sono coperti dal marchio denominativo anteriore.

17 La divisione di opposizione ha considerato in particolare che, a seguito della richiesta della sig.ra Del Rio Rodríguez che la Cactus provasse l'uso effettivo dei marchi anteriori, le prove fornite da quest'ultima dimostravano un uso effettivo del marchio denominativo anteriore per i prodotti rientranti nella classe 31, ai sensi dell'Accordo di Nizza, nonché per i servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi» rientranti nella classe 35, ai sensi di detto accordo.

18 La registrazione richiesta del marchio è stata dunque negata per i prodotti e i servizi citati al punto 16, ma è stata ammessa per i servizi rientranti nella classe 39, ai sensi dell'Accordo di Nizza.

19 Il 28 settembre 2011, la sig.ra Del Rio Rodríguez ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione.

20 Con la decisione controversa, la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha accolto il ricorso e respinto in toto l'opposizione. Segnatamente, essa ha dichiarato che la divisione di opposizione aveva erroneamente considerato che la Cactus aveva provato l'uso effettivo dei marchi anteriori per i servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi» della classe 35, ai sensi dell'Accordo di Nizza.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

21 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2013, la Cactus ha proposto ricorso volto ad ottenere l'annullamento della decisione controversa.

22 A sostegno del suo ricorso la Cactus ha dedotto, in sostanza, tre motivi, il primo attinente alla violazione dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il secondo vertente sulla violazione dell'articolo 75 e dell'articolo 76, paragrafo 1, di detto regolamento e il terzo riguardante la violazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento in parola.

23 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto i primi due motivi e ha respinto il terzo motivo. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte in cui comportava, da un lato, il rigetto dell'opposizione per il motivo che i servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi», di cui alla classe 35, ai sensi dell'Accordo di Nizza, non erano coperti dai marchi anteriori e, dall'altro, il rigetto dell'opposizione fondata su «piante e fiori naturali, granaglie», di cui alla classe 31, ai sensi di detto accordo, e ha respinto il ricorso per il resto.

Conclusioni delle parti

24 Con la sua impugnazione, l'EUIPO chiede che la Corte voglia:

- accogliere l'impugnazione in toto, annullare la sentenza impugnata, e
- condannare la Cactus alle spese.

25 La Cactus chiede che la Corte voglia:

- respingere integralmente l'impugnazione, e
- condannare l'EUIPO alle spese.

Sull'impugnazione

26 A sostegno della sua impugnazione, l'EUIPO deduce due motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell'articolo 28 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 2 del regolamento n. 2868/95, e sulla violazione dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di quest'ultimo regolamento.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

27 Con il suo primo motivo, l'EUIPO contesta al Tribunale di aver violato l'articolo 28 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 2 del regolamento n. 2868/95, avendo interpretato erroneamente le sentenze del 19 giugno 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10; in prosieguo: la «sentenza IP Translator», EU:C:2012:361), e del 7 luglio 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02; in prosieguo: la «sentenza Praktiker Bau», EU:C:2005:425). L'erronea interpretazione in parola avrebbe indotto il Tribunale a considerare, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, che l'utilizzazione di tutte le indicazioni generali elencate nel titolo della classe 35, ai sensi della classificazione di Nizza, estende la protezione dei marchi anteriori a tutti i servizi rientranti in tale classe, inclusi i servizi consistenti nella vendita al dettaglio di prodotti.

28 L'EUIPO rammenta che la comunicazione n. 4/03 aveva inizialmente autorizzato l'utilizzazione delle indicazioni generali che compongono i titoli delle classi, ai sensi dell'Accordo di Nizza. Ai sensi della comunicazione in parola, la designazione dell'intero titolo di una determinata classe, ai sensi di detto accordo, costituisce rivendicazione per tutti i prodotti o servizi rientranti in tale classe, inclusi quelli non menzionati nell'elenco alfabetico. In tal senso, nessuna di tali indicazioni era considerata troppo vaga o indefinita.

29 La Corte avrebbe inficiato tale approccio nella sentenza IP Translator. Ad avviso dell'EUIPO, dai punti da 57 a 64 di tale sentenza risulta che le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica possono coprire solo i prodotti o i servizi inclusi nell'elenco alfabetico di detta classe, fatto salvo il rispetto di due condizioni cumulative, ossia che i diversi termini che costituiscono il titolo della classe siano sufficientemente «chiari e precisi» e che la domanda rispecchi la volontà del richiedente di ricomprendere tutti i prodotti o servizi inclusi in detto elenco alfabetico.

30 A seguito della pronuncia di detta sentenza, la comunicazione n. 4/03 sarebbe stata abrogata e sostituita dalla comunicazione n. 2/12, la quale limita, per i marchi dell'Unione europea depositati prima del 21 giugno 2012, la portata

delle indicazioni generali di cui al titolo di una classe, ai sensi dell'Accordo di Nizza, a tutti i prodotti o i servizi dell'elenco alfabetico di una classe specifica, e non più a tutti i prodotti e i servizi rientranti in detta classe.

31 Nel caso di specie, l'EUIPO non contesta che i servizi di vendita al dettaglio rientrino nella classe 35, ai sensi dell'Accordo di Nizza. Tuttavia, né i servizi di vendita al dettaglio in quanto tali, né i servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi» sarebbero inclusi nell'elenco alfabetico della classe in parola. L'EUIPO ritiene, quindi, che il Tribunale abbia erroneamente considerato che i marchi anteriori fossero protetti in relazione ai servizi di vendita al dettaglio.

32 L'EUIPO aggiunge che il Tribunale, avendo ritenuto che la classe 35, ai sensi dell'Accordo di Nizza, includesse i servizi di vendita al dettaglio per tutti i prodotti possibili, abbia anche erroneamente interpretato la sentenza Praktiker Bau, ai sensi della quale il richiedente è tenuto a precisare i prodotti o i tipi di prodotti interessati dai servizi di vendita al dettaglio.

33 Pertanto, avendo dichiarato, al punto 38 della sentenza impugnata, che la sentenza Praktiker Bau non si applica ai marchi registrati prima della data di pronuncia di tale sentenza, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'efficacia retroattiva della giurisprudenza, che può essere limitata solo in via eccezionale. Orbene, la Corte non avrebbe limitato l'efficacia della sentenza Praktiker Bau. Il Tribunale avrebbe, quindi, erroneamente ommesso di applicare ai marchi anteriori l'interpretazione di cui alla sentenza in parola.

34 La Cactus contesta la fondatezza di tutti i suddetti argomenti.

Giudizio della Corte

35 L'EUIPO contesta, in sostanza, al Tribunale di aver erroneamente interpretato le sentenze IP Translator e Praktiker Bau allorché ha dichiarato che la giurisprudenza derivante da tali sentenze non aveva efficacia retroattiva, nonché di aver erroneamente statuito che la designazione del titolo della classe 35, ai sensi dell'Accordo di Nizza, copre tutti i servizi che rientrano in detta classe, inclusi i servizi di vendita al dettaglio di qualsiasi prodotto. L'EUIPO ritiene, infatti, che la giurisprudenza in parola abbia efficacia retroattiva e che essa avrebbe dovuto essere applicata ai marchi anteriori, a prescindere dal fatto che tali marchi fossero stati registrati prima della pronuncia di dette sentenze.

36 Ai punti da 36 a 38 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che, tenuto conto del principio della certezza del diritto, non si doveva applicare la giurisprudenza derivante dalle sentenze IP Translator e Praktiker Bau ai marchi anteriori in quanto questi ultimi erano stati registrati prima della pronuncia di dette sentenze. Il Tribunale ha concluso che, in relazione ai marchi anteriori, la designazione del titolo della classe 35, ai sensi dell'Accordo di Nizza, copriva tutti i servizi rientranti in tale classe, inclusi i servizi consistenti nella vendita al dettaglio di qualsiasi prodotto.

37 Per quanto riguarda, in primo luogo, la portata della sentenza IP Translator, occorre ricordare che la Corte, al punto 61 della sentenza in parola, ha dichiarato che, al fine di rispettare i requisiti di chiarezza e precisione, colui che richiede un marchio utilizzando tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda di registrazione verte su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l'obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.

38 La Corte ha indicato, ai punti 29 e 30 della sentenza del 16 febbraio 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India (C-577/14 P; in prosieguo: la «sentenza Brandconcern», EU:C:2017:122), che la sentenza IP Translator ha precisato solo i requisiti di cui alle nuove domande di registrazione come marchi dell'Unione europea, e non riguarda, quindi, i marchi già registrati alla data di pronuncia di quest'ultima sentenza. La Corte ne ha dedotto, al punto 31 della sentenza Brandconcern, che non si può quindi considerare che la Corte, mediante la sentenza IP Translator, abbia inteso rimettere in discussione l'approccio seguito nella comunicazione n. 4/03 per quanto riguarda i marchi registrati prima della pronuncia di quest'ultima sentenza.

39 La comunicazione n. 2/12 non può rimettere in discussione la giurisprudenza in esame e, quindi, condurre a limitare la portata della protezione dei marchi registrati prima della pronuncia della sentenza IP Translator per prodotti o servizi contraddistinti dalle indicazioni generali di cui ai titoli di una classe, ai sensi dell'Accordo di Nizza, ai soli prodotti o servizi contemplati nell'elenco alfabetico di detta classe e a negare che quest'ultima si estenda, conformemente alla comunicazione n. 4/03, a tutti i prodotti o servizi rientranti in tale classe.

40 Infatti, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, la portata della protezione conferita dai marchi registrati non può essere alterata sulla base di una comunicazione non vincolante che mira soltanto a spiegare ai richiedenti le prassi dell'EUIPO.

41 L'EUIPO, durante l'udienza dinanzi alla Corte, ha eccepito che dalla sentenza Brandconcern non si poteva dedurre che la protezione conferita dai marchi anteriori potesse estendersi oltre i prodotti o i servizi contemplati dall'elenco alfabetico della classe interessata. Esso ha fatto osservare che, nella sentenza in parola, la Corte ha confermato la motivazione del Tribunale, secondo la quale la registrazione di un marchio anteriore che faceva riferimento al titolo di una classe doveva essere interpretata nel senso che proteggeva tale marchio soltanto per la totalità dei prodotti di cui all'elenco alfabetico della specifica classe e non oltre, conformemente alle disposizioni della comunicazione n. 2/12 relative ai marchi registrati prima della pronuncia della sentenza IP Translator.

42 Occorre tuttavia osservare in proposito che, come rilevato giustamente dall'avvocato generale ai paragrafi da 48 a 50 delle sue conclusioni, una siffatta lettura della sentenza Brandconcern è erronea. Infatti, detta sentenza non verteva sulla distinzione tra, da un lato, i prodotti o i servizi contemplati nell'elenco alfabetico di una classe, ai sensi dell'Accordo di Nizza, e, dall'altro, il più ampio insieme dei prodotti o dei servizi coperti dal titolo della suddetta classe. Si trattava esclusivamente di determinare se occorresse prendere in considerazione il significato letterale del titolo della classe di cui trattavasi o se fosse necessario, invece, considerare che il suddetto titolo designava i prodotti rientranti nell'elenco alfabetico di detta classe. La sentenza Brandconcern non può, di conseguenza, essere intesa nel senso che ha limitato la portata della registrazione dei marchi anteriori, che utilizzano il titolo delle classi, ai soli prodotti o servizi contemplati nell'elenco alfabetico della suddetta classe.

43 Dalle suesposte considerazioni consegue che il Tribunale ha giustamente ritenuto che la giurisprudenza derivante dalla sentenza IP Translator non si applicasse ai marchi anteriori.

44 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata della sentenza Praktiker Bau, è necessario ricordare che la Corte, ai punti 39 e 50 di tale sentenza, ha dichiarato che, sebbene l'attività del commercio al dettaglio di prodotti costituisca un servizio rientrante nella classe 35, ai sensi dell'Accordo di Nizza, il richiedente deve ciononostante precisare, ai fini della registrazione di un marchio, i prodotti o i tipi di prodotti interessati dall'attività del commercio al dettaglio.

45 Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, la giurisprudenza derivante dalla sentenza Praktiker Bau, così come la sentenza IP Translator, verte soltanto sulle domande di registrazione in quanto marchi dell'Unione europea e non concerne la portata della protezione conferita dai marchi registrati prima della pronuncia di detta sentenza.

46 Siffatta soluzione è peraltro conforme, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

47 Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver considerato, al punto 38 della sentenza impugnata, che la Cactus non era tenuta a precisare i prodotti o i tipi di prodotti interessati dall'attività del commercio al dettaglio.

48 In tal senso, dall'esame delle sentenze IP Translator, come interpretata dalla Corte nella sentenza Brandconcern, e Praktiker Bau risulta che la portata della protezione conferita da un marchio registrato prima della pronuncia di tali sentenze, come il marchio denominativo della Cactus, registrato il 18 ottobre 2002, e il marchio figurativo della Cactus, registrato il 6 aprile 2001, non può essere inficiata dalla giurisprudenza derivante dalle suddette sentenze in quanto queste ultime vertono soltanto sulle nuove domande di registrazione come marchi dell'Unione europea.

49 Infine, quanto al fatto che l'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), prevede una disposizione transitoria che consente ai titolari dei marchi dell'Unione europea di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, di dichiarare, prima del 24 settembre 2016, che alla data del deposito della domanda la loro intenzione era di ottenere la protezione di prodotti o servizi diversi da quelli coperti dal significato letterale di detto titolo, ma contemplati nell'elenco alfabetico di detta classe, è sufficiente rilevare che tale disposizione non era applicabile alla data della decisione controversa.

50 Dalle suesposte considerazioni discende che, avendo dichiarato che, in relazione ai marchi anteriori controversi, la designazione del titolo della classe 35, ai sensi dell'Accordo di Nizza, copre tutti i servizi rientranti in tale classe, inclusi i servizi consistenti nella vendita al dettaglio di prodotti, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto.

51 Il primo motivo d'impugnazione deve quindi essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

52 Con il suo secondo motivo, l'EUIPO sostiene che il Tribunale ha violato l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di quest'ultimo, allorché ha considerato che l'utilizzazione, senza l'elemento denominativo «Cactus», del solo elemento figurativo del marchio anteriore, vale a dire il cactus stilizzato, equivaleva a una utilizzazione «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», ai sensi di quest'ultima disposizione.

53 L'EUIPO fa valere che tale considerazione è viziata da quattro errori di diritto.

54 Il Tribunale sarebbe incorso in un primo errore di diritto nel considerare che il logo stilizzato di un cactus era «essenzialmente equivalente» alla forma in cui il marchio complesso era stato registrato. Infatti, esso non avrebbe verificato se l'elemento denominativo «Cactus», che era stato omissso nella versione abbreviata del marchio figurativo anteriore, possedesse un carattere distintivo intrinseco in relazione a «piante e fiori naturali, granaglie», o se detto elemento denominativo fosse, in ragione della sua dimensione e della sua posizione in seno alla forma registrata del marchio anteriore, trascurabile o, per contro, in grado di attirare l'attenzione del consumatore e di essere custodito nella memoria come segno identificativo, di per sé, dell'origine commerciale dei prodotti.

55 L'asserito secondo errore discenderebbe dal fatto che il Tribunale avrebbe dedotto l'equivalenza dei marchi, come utilizzati e registrati, dalla mera equivalenza semantica dei rispettivi elementi denominativi e figurativi, senza effettuare

un esame globale dell'equivalenza dei segni, che richiede un'analisi delle differenze visive ed eventualmente fonetiche in grado di distinguere la forma in cui il marchio anteriore è stato registrato da quella in cui detto marchio è stato utilizzato.

56 Il terzo errore contestato al Tribunale verterebbe sul fatto che esso, nell'affermare l'equivalenza tra il cactus stilizzato e la forma in cui il marchio è stato registrato, si sarebbe fondato implicitamente sulla previa conoscenza che i consumatori possono avere di detto marchio complesso. Senza previa conoscenza, i consumatori non avrebbero alcun motivo di supporre che il cactus stilizzato sia un elemento di un marchio complesso il cui secondo elemento sia necessariamente il termine «Cactus».

57 Infine, il quarto errore del Tribunale sarebbe stato di non aver considerato che l'alterazione del carattere distintivo del marchio complesso anteriore deve essere esaminata con riferimento alla percezione dei consumatori europei, e non unicamente dei soli consumatori lussemburghesi. Se fosse stata presa in considerazione la percezione dei consumatori europei, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che, per una parte rilevante del pubblico di riferimento, il cactus stilizzato non può essere equiparato al termine «cactus» o al marchio complesso anteriore nel suo complesso, in quanto il termine equivalente nelle lingue ufficiali dell'Unione, ossia «cacto», «kaktus», «kaktusas», «kaktuzs», «κάκτος», avrebbe un'ortografia e una pronuncia differenti.

58 La Cactus fa valere, in via principale, che il secondo motivo deve essere considerato irricevibile in quanto l'EUIPO chiede alla Corte, in realtà, di riesaminare elementi di fatto, e ciò al fine di sostituire l'esame di quest'ultima a quello svolto dal Tribunale.

59 In subordine, la Cactus considera che le affermazioni dell'EUIPO sono infondate.

Giudizio della Corte

60 Conformemente all'articolo 256, paragrafo 1, TFUE e all'articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Pertanto, solo il Tribunale è competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punto 52 e giurisprudenza citata).

61 Per quanto riguarda il preteso terzo errore, sulla base del quale l'EUIPO contesta al Tribunale di aver dedotto l'equivalenza dei segni dall'asserita previa conoscenza che i consumatori avrebbero del segno, come registrato, si deve sottolineare che i rilievi relativi all'attenzione, alla percezione o all'atteggiamento del pubblico di riferimento rientrano nell'ambito delle valutazioni di fatto (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punto 51 e giurisprudenza citata).

62 Per quanto concerne l'asserito quarto errore, mediante il quale l'EUIPO contesta al Tribunale di aver esaminato l'eventuale alterazione del carattere distintivo del marchio figurativo anteriore unicamente alla luce della sola percezione dei consumatori lussemburghesi anziché alla luce della percezione dei consumatori europei in generale, è opportuno rilevare, per motivi identici a quelli esposti al precedente punto della presente sentenza, che le considerazioni contestate sono considerazioni di fatto e che non spetta alla Corte esaminarle, salvo il caso di snaturamento dei fatti, che non non è dedotto nel caso di specie.

63 Il secondo motivo deve quindi essere respinto in quanto irricevibile nella parte in cui riguarda la definizione del pubblico di riferimento e la percezione, da parte di quest'ultimo, del marchio figurativo anteriore.

64 Il secondo motivo è invece ricevibile nella parte in cui concerne, sulla base degli asseriti errori primo e secondo, i criteri alla luce dei quali si deve valutare l'uso effettivo di un marchio in forma abbreviata. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la Cactus, la determinazione dei criteri che devono essere applicati ai fini della valutazione globale dell'equivalenza dei segni dal punto di vista del loro carattere distintivo costituisce una questione di diritto che rientra nella competenza della Corte.

65 A tal riguardo, la Corte ha già precisato che si evince direttamente dalla formulazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento in parola che l'uso del marchio in una forma che si differenzia da quella in cui esso è stato registrato è considerato come uso ai sensi del primo comma del medesimo articolo, purché non sia alterato il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato (sentenza del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a., C-252/12, EU:C:2013:497, punto 21).

66 Occorre rilevare che l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di tale regolamento, non imponendo una stretta conformità tra la forma utilizzata in commercio e quella in cui il marchio è stato registrato, è diretto a consentire al titolare di quest'ultimo di apportare al segno, in occasione del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi relativi (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a., C-252/12, EU:C:2013:497, punto 29).

67 Ne consegue che il requisito dell'«uso effettivo» ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del medesimo regolamento è soddisfatto anche se è utilizzato soltanto l'elemento figurativo di un marchio complesso, purché il carattere distintivo di detto marchio, così come registrato, non sia alterato.

68 Per quanto concerne l'asserito primo errore, l'EUIPO non può contestare al Tribunale di non aver verificato in che misura la parte omessa, vale a dire l'elemento denominativo «Cactus», avesse carattere distintivo e fosse rilevante nella percezione del segno nel suo complesso, mentre il Tribunale ha correttamente confrontato il segno come utilizzato in forma abbreviata con il segno registrato.

69 Infatti il Tribunale, al punto 61 della sentenza impugnata, ha rilevato, senza che ciò sia contestato dall'EUIPO nell'ambito della presente impugnazione, che i due elementi che formano il marchio figurativo anteriore, ossia un cactus stilizzato e l'elemento denominativo «Cactus», esprimevano, nella rispettiva forma, il medesimo contenuto semantico. Orbene, da siffatto rilievo deriva che, secondo il Tribunale, l'elemento denominativo «Cactus» non poteva essere considerato avere carattere distintivo diverso da quello del cactus stilizzato e che l'assenza di tale elemento denominativo nella versione abbreviata del marchio figurativo anteriore non aveva, nella percezione di detto marchio nel suo complesso, importanza tale da alterare il relativo carattere distintivo.

70 Per quanto riguarda l'asserito secondo errore, occorre rilevare, come l'avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, che il Tribunale ha correttamente svolto una valutazione globale dell'equivalenza tra il segno utilizzato in forma abbreviata, ossia il solo cactus stilizzato, e il segno protetto dal marchio figurativo anteriore, il cactus stilizzato, accompagnato dall'elemento denominativo «Cactus». A tal riguardo si deve rilevare, da un lato, che contrariamente a quanto sostiene l'EUIPO, il Tribunale ha svolto un confronto visivo, indicando che la raffigurazione del cactus stilizzato era la stessa nei due segni in parola. Dall'altro lato, sarebbe stato superfluo un confronto fonetico esplicito tra i detti segni, in quanto il Tribunale ha rilevato che i due elementi del marchio figurativo anteriore avevano lo stesso contenuto semantico. Occorre quindi considerare che il Tribunale, senza violare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, poteva limitarsi, al punto 61 della sentenza impugnata, a svolgere un esame dell'equivalenza, sui piani visivo e concettuale, dei segni controversi.

71 Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato nella parte in cui verte sui criteri alla luce dei quali si deve valutare l'equivalenza dei segni controversi ai fini della dimostrazione dell'uso effettivo.

72 Pertanto, il secondo motivo dev'essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

73 In considerazione dell'insieme degli elementi che precedono, l'impugnazione va respinta in toto.

Sulle spese

74 Conformemente all'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'EUIPO, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Cactus.

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

- 1) **L'impugnazione è respinta.**
- 2) **L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.**

(Omissis)