

Marchio dell'Unione europea tridimensionale e impedimenti alla registrazione assoluti

Trib. primo grado UE, Sez. VI 8 maggio 2019, in causa T-325/18 - - Berardis, pres.; Papasavvas, est. - Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed a.

Produzione, commercio e consumo - Marchio dell'Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell'Unione europea tridimensionale - Forma di una bottiglia rosa - Impedimenti alla registrazione assoluti - Art. 7, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto art. 7, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Carattere distintivo - Art. 7, par. 1, lett. e), da i) a iii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto art. 7, par. 1, lett. e), da i) a iii), del regolamento 2017/1001].

(Omissis)

Sentenza

Fatti

1 Il 14 novembre 2013 (in prosieguo: la «data di riferimento») l'interveniente, sig. Sandro Bottega, 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) [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale qui di seguito raffigurato, per il quale era stato indicato il colore rosa:

(Omissis)

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato e corrispondono alla seguente descrizione:

«Bevande alcoliche (escluse le birre); acquaviti; alcool di menta; alcool di riso; alcoolici; amari [liquori]; anice [liquore]; anisetta; aperitivi; arack; bevande alcooliche ad eccezione delle birre; bevande alcooliche contenenti frutta; bevande alcooliche premiscelate, tranne che a base di birra; bevande distillate; cocktails; curaçao; digestivi [alcooli e liquori]; essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; gin [acquavite]; idromele; kirsch; liquori; nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; rum; saké; sidro; sidro di pere; vinello; vini; vodka; whisky».

4 Il 26 marzo 2014 il marchio è stato registrato come marchio dell'Unione europea per tutti i prodotti di cui al precedente punto 3.

5 Il 2 marzo 2016 la ricorrente, Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl, ha presentato una domanda di nullità, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l'articolo 7 di detto regolamento (divenuto articolo 7 del regolamento 2017/1001), contro il marchio contestato, per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6 Gli impedimenti dedotti a sostegno della domanda di nullità erano quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001] e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), da i) a iii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), da i) a iii), del regolamento 2017/1001].

7 Il 31 marzo 2017 la divisione di annullamento ha respinto la domanda di nullità.

8 Avverso la decisione della divisione di annullamento la ricorrente ha presentato, in data 17 maggio 2017, un ricorso dinanzi all'EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

9 Con decisione del 14 marzo 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso.

10 In particolare per quanto attiene, in primo luogo, all'impedimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha considerato che, dal momento che il marchio contestato era stato registrato dall'EUIPO a seguito dell'esame effettuato dall'esaminatore, esso beneficiava di una presunzione di validità a partire dalla data della domanda di registrazione, di modo che, conformemente a una giurisprudenza costante, l'EUIPO non era obbligato a effettuare nuovamente l'esame d'ufficio dei fatti di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 95 del regolamento 2017/1001. A tal riguardo, la commissione di ricorso ha rilevato che, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, spettava alla ricorrente, in qualità di richiedente la nullità, produrre gli «elementi concreti» idonei



a suffragare la sua affermazione secondo cui il marchio contestato, nel suo complesso, era privo di capacità distintiva alla data di riferimento. Orbene, nessuno degli elementi prodotti dalla ricorrente sarebbe stato idoneo a dimostrare l'assenza di capacità distintiva intrinseca del marchio contestato per i prodotti di cui trattasi alla data di riferimento.

11 Per quanto attiene, in secondo luogo, agli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 207/2009, nella sua versione applicabile ai fatti di causa, la commissione di ricorso ha rammentato, innanzitutto, che i prodotti di cui trattasi non erano bottiglie, bensì bevande le quali, essendo liquide, non potevano avere una forma imposta dalla natura del prodotto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 207/2009, ma assumevano la forma del loro confezionamento, il quale poteva variare. La commissione di ricorso ha poi rilevato che il colore del marchio contestato non era pertinente alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, nella sua versione applicabile ai fatti di causa. Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto che la forma della bottiglia e la colorazione rosa a specchio, che costituivano le uniche caratteristiche essenziali del segno, non avessero un design «notevole», «particolare» o di «facile memorizzazione», in modo da poter conferire, sia separatamente sia congiuntamente, un valore sostanziale ai prodotti in questione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), di detto regolamento.

Conclusioni delle parti

- 12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
 - condannare l'EUIPO alla rifusione delle spese.
- 13 L'EUIPO e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

14 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il secondo, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del medesimo regolamento, il terzo, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di detto regolamento e, il quarto, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del medesimo regolamento.

Osservazioni preliminari

15 In via preliminare, si deve rilevare che il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009 e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21), entrato in vigore il 23 marzo 2016, ha modificato il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 207/2009, il quale riguarda una norma sostanziale, aggiungendo ai segni costituiti esclusivamente «dalla forma», imposta dalla natura stessa del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico o che dà un valore sostanziale al prodotto, il riferimento ad «altra caratteristica» del prodotto di cui trattasi.

16 A tal riguardo, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, le norme sostanziali sono abitualmente interpretate nel senso che non riguardano situazioni consolidate anteriormente alla loro entrata in vigore salvo che emerga chiaramente dalla loro formulazione, dalla loro finalità o dal loro impianto sistematico che si deve ad esse attribuire tale effetto (sentenze del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270, punto 9, e dell'11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, EU:C:2008:709, punto 44). Orbene, dalla formulazione del regolamento 2015/2424, dalla sua finalità o dal suo impianto sistematico non emerge che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 207/2009, nella sua versione risultante dal regolamento 2015/2424, dovrebbe applicarsi a situazioni consolidate anteriormente alla sua entrata in vigore.

17 Inoltre, occorre rammentare che, in forza di una giurisprudenza costante, gli organi dell'EUIPO, per esaminare se gli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 ostino alla registrazione di un marchio o debbano comportare la dichiarazione della nullità di un marchio precedentemente registrato, devono collocarsi alla data di deposito della domanda di registrazione [v. sentenza del 21 novembre 2013, Heede/UAMI (Matrix-Energetics), T-313/11, non pubblicata, EU:T:2013:603, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].

18 Ne consegue che è l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento n. 207/2009, nella sua versione precedente alla modifica (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009 ante-modifica»), ad essere applicabile nel caso di specie, dato che il marchio contestato è stato registrato il 26 marzo 2014 a seguito di una domanda di registrazione depositata il 14 novembre 2013, il che non è messo in discussione dalle parti. Oltretutto, dalla formulazione della decisione impugnata emerge che è proprio l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 ante-modifica, ad essere stato



applicato dalla commissione di ricorso e ad essere stato dedotto dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo.

19 Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza citata ai precedenti punti 16 e 17, occorre esaminare gli impedimenti alla registrazione invocati dalla ricorrente nella loro versione risultante dal regolamento n. 207/2009 ante-modifica.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Sulla ricevibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

20 Occorre constatare, come rilevato dall'EU IPO, che la ricorrente ha allegato al ricorso due documenti che non erano stati prodotti nel corso del procedimento amministrativo, diretti a dimostrare l'asserita presenza sul mercato di bottiglie di forma simile e di colore rosa provenienti da marche concorrenti durante il periodo pertinente. Secondo la ricorrente, tali documenti sono idonei a corroborare la documentazione prodotta dinanzi all'EU IPO per quanto riguarda l'asserita assenza di carattere distintivo del marchio contestato.

21 Orbene, alla stregua dell'EU IPO, occorre rilevare che tali documenti, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono essere presi in considerazione. Infatti, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'EU IPO ai sensi dell'articolo 72 del regolamento 2017/1001, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. Occorre quindi escludere in quanto irricevibili i summenzionati documenti senza che sia necessario esaminarne l'efficacia probatoria [v. sentenza del 6 ottobre 2011, Bang & Olufsen/UAMI (Raffigurazione di un altoparlante), T-508/08, EU:T:2011:575, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

Nel merito

22 La ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia viziata da una contraddizione nella motivazione in quanto la commissione di ricorso, da un lato, ha respinto la domanda di nullità introdotta sul fondamento dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e al contempo ha affermato, dall'altro lato, nell'ambito dell'esame dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), di tale medesimo regolamento, che il carattere distintivo del marchio contestato era estremamente ridotto, tenuto conto dell'assenza intrinseca di capacità distintiva delle caratteristiche del segno qualificate come essenziali, ossia la forma della bottiglia e la colorazione rosa, considerate sia separatamente sia congiuntamente.

23 Orbene, secondo la ricorrente, tenuto conto del fatto che l'unico altro elemento del marchio contestato, ossia la lettera maiuscola «B» in rilievo sul collo della bottiglia, è stato considerato non essenziale o privo di rilevanza dalla commissione di ricorso, e che sia la forma della bottiglia sia la sua colorazione rosa sarebbero di uso comune nel settore, il marchio contestato è privo di carattere distintivo nel suo complesso. Tale conclusione s'imporrebbe nel caso di specie, in quanto tutti gli elementi costitutivi di detto marchio sarebbero stati considerati privi di capacità distintiva intrinseca. In tali circostanze, è solo in subordine che la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso relativa all'asserita irrilevanza degli elementi di prova da essa dedotti al fine di mettere in discussione il carattere distintivo del marchio contestato.

24 L'EU IPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

25 Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il marchio dell'Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7 di detto regolamento.

26 Orbene, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata (v. punto 10 supra), nell'ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, essa non era tenuta a effettuare nuovamente un esame d'ufficio dei fatti di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, i quali avrebbero potuto portarla ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione e, in particolare, quello di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Infatti, dal momento che l'esaminatore ha accolto la registrazione del marchio contestato, quest'ultimo beneficiava di una presunzione di validità a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione che spettava alla ricorrente confutare mediante la produzione di elementi concreti che ne mettessero in discussione la validità [v., in tal senso, sentenza del 28 settembre 2016, European Food/EU IPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T-476/15, EU:T:2016:568, punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata].

27 La ricorrente non contesta affatto tali valutazioni, ma si limita ad affermare che il marchio contestato è privo di capacità distintiva e che la decisione impugnata si fonda esclusivamente sul motivo che i documenti da essa prodotti durante il procedimento amministrativo non costituirebbero elementi concreti in grado di mettere in discussione la validità del marchio contestato.

28 In tali circostanze, il controllo del Tribunale deve vertere essenzialmente sulla questione se correttamente la commissione di ricorso abbia ritenuto che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non permettessero di mettere in discussione la conclusione secondo cui il marchio contestato presentava carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

29 A tal riguardo, la commissione di ricorso ha rilevato che, al fine di provare che il marchio contestato era privo di capacità distintiva, la ricorrente aveva prodotto risultati di varie ricerche effettuate su Internet, utilizzando i termini «bottiglia collio» e «pink bottle/bottiglia collio rosa». Inoltre, secondo la commissione di ricorso, la ricorrente aveva

fornito i risultati di una ricerca effettuata su Internet che comportava fotografie di bottiglie di altre marche al fine di dimostrare che altri produttori di vino utilizzavano già bottiglie rosa.

30 La commissione di ricorso ha constatato che i documenti costituiti principalmente da immagini scaricate da un motore di ricerca su Internet non costituivano elementi concreti idonei a mettere in discussione la validità del marchio contestato e quindi ad avvalorare la tesi secondo cui detto marchio era privo di capacità distintiva. In particolare, in primo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che i risultati legati alla ricerca «bottiglia collio» non erano pertinenti poiché, da un lato, dimostravano solo fatti noti e non controversi, ossia che la forma della bottiglia detta «collio» era nota anteriormente al 2013 e che essa era abitualmente impiegata per i vini frizzanti e per il prosecco in particolare, e, dall'altro, non riguardavano il marchio nel suo complesso. In secondo luogo, il documento legato alla ricerca «pink bottle-alcoholic drink» consisterebbe in una mera raccolta d'immagini senza alcuna spiegazione fornita circa la loro pertinenza, nonostante numerose bottiglie non fossero rosa, appartenessero al titolare del marchio contestato o fossero troppo piccole per essere chiaramente visibili. Inoltre, a parere della commissione di ricorso, fatta eccezione per una marca di champagne che, secondo la ricorrente sarebbe stata commercializzata perlomeno dal 2012, le immagini in questione non indicavano se le bottiglie facessero riferimento a prodotti presenti sul mercato e, se del caso, se la loro presenza fosse antecedente alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato e non specificavano neppure il territorio interessato. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha considerato che nemmeno detto documento consentisse di constatare che l'uso di bottiglie rosa fosse diffuso alla data di riferimento.

31 Per contestare la valutazione della commissione di ricorso su questo punto, la ricorrente si limita ad affermare che «dalla documentazione dimessa innanzi alla [c]ommissione [di ricorso] [come corroborata da quella prodotta dinanzi al Tribunale,] appare tutt'altro che "impossibile" desumere la presenza sul mercato di una moltitudine di bottiglie di forma e colorazione rosa identiche a quelle [...] d[el] marchio contestat[o]», il cui utilizzo fosse diffuso prima della data di riferimento. Essa sostiene, a tal riguardo, che la commissione di ricorso avrebbe ritenuto rilevante il fatto che il Rosé impérial della marca di champagne Moët & Chandon era presente sul mercato nell'edizione Tag your love da moltissimi anni e, in ogni caso, in data anteriore a quella del deposito del marchio contestato. Ciò sarebbe valso anche per un altro marchio di champagne, depositato come marchio dell'Unione europea nel 2007, a proposito del quale la commissione di ricorso aveva espresso dubbi in merito alla sua commercializzazione effettiva. Orbene, secondo la ricorrente, i nuovi documenti da essa prodotti dinanzi al Tribunale consentirebbero di dissipare tale dubbio.

32 Innanzitutto, è sufficiente constatare che, nei limiti in cui l'argomento della ricorrente si basa su documenti che non erano stati prodotti dinanzi alla commissione di ricorso, esso non può essere preso in considerazione dal Tribunale, essendo stati questi ultimi esclusi in quanto irricevibili per i motivi esposti al precedente punto 21.

33 Per quanto riguarda i documenti contenuti nel fascicolo dell'EUIPO, come constatato a ragione dalla commissione di ricorso, essi, non contenendo indicazioni precise sulla data e sul territorio di commercializzazione delle bottiglie che presentano somiglianze con quelle del marchio contestato, non consentono di metterne in discussione la validità. Infatti, al pari dell'EUIPO e come rilevato dalla commissione di ricorso, la mera esistenza d'immagini su Internet non dimostra che i prodotti di cui trattasi siano effettivamente presenti sul mercato e che lo fossero prima del novembre 2013.

34 Tale valutazione non è messa in discussione dagli argomenti della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe considerato rilevante il fatto che il produttore del marchio Moët & Chandon avrebbe immesso sul mercato una linea di bottiglie rosa prima della data di deposito del marchio contestato. Infatti, una constatazione del genere non emerge in alcun modo dalla decisione impugnata, dal momento che la commissione di ricorso si è limitata a osservare che la ricorrente, pur sostenendo che le bottiglie rosa di detta marca erano state commercializzate perlomeno dal 2012, non aveva prodotto prove che dimostrassero la veridicità di tale allegazione e, di conseguenza, la commissione di ricorso non ne ha tenuto conto. Ne consegue che la ricorrente non può utilmente sostenere che la commissione di ricorso abbia riconosciuto una qualsiasi rilevanza al suo argomento legato all'asserita presenza sul mercato di bottiglie di forma e di colore identici a quelli del marchio contestato anteriormente alla data di deposito di quest'ultimo.

35 Inoltre, per quanto attiene alla contraddizione interna da cui sarebbe asseritamente viziata la decisione impugnata (v. punto 22 supra), è giocoforza constatare che, da un lato, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, la commissione di ricorso non ha indicato affatto nella decisione impugnata che «il carattere distintivo del marchio in questione [era] estremamente ridotto». Infatti, una constatazione del genere non figura nella decisione impugnata, ma deriva da una lettura parziale di quest'ultima da parte della ricorrente, in quanto la ricorrente si fonda sulla circostanza rilevata dalla commissione di ricorso secondo la quale la forma della bottiglia in questione è comunemente utilizzata per prodotti come quelli oggetto del marchio contestato. La commissione di ricorso non si è peraltro pronunciata sul carattere distintivo del marchio nel suo complesso, dal momento che esso godeva di una presunzione di validità, che spettava alla ricorrente rovesciare, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 26. Orbene, la commissione di ricorso si è giustamente limitata a considerare che le prove prodotte dalla ricorrente erano non pertinenti o insufficienti, constatando che quest'ultima non aveva prodotto alcun elemento concreto a sostegno delle sue affermazioni quanto all'assenza di carattere distintivo del marchio contestato.

36 D'altra parte, la commissione di ricorso ha analizzato le caratteristiche del marchio, considerate separatamente, nell'ambito dell'esame dell'impedimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009 (v.

punto 59 supra), che persegue un obiettivo diverso, ossia quello di evitare che il diritto dei marchi sfoci nel conferimento a un'impresa di un monopolio su forme che danno un valore sostanziale al prodotto (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2011, Raffigurazione di un altoparlante, T-508/08, EU:T:2011:575, punti da 63 a 66), di modo che la ricorrente non può utilmente trarne argomento per mettere in discussione il carattere distintivo del marchio contestato.

37 Ne consegue che, nonostante la circostanza che la commissione di ricorso abbia indicato, al punto 56 della decisione impugnata, che la forma di bottiglia di cui trattasi era priva di qualsiasi carattere distintivo, tale considerazione deve essere letta nel contesto in cui è stata formulata, ossia quello dell'esame dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009. Essa non consente quindi di ritenere che la decisione impugnata sia viziata da una contraddizione interna, come asserisce la ricorrente, per quanto attiene alla valutazione del carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Infatti, come precisato dalla commissione di ricorso nello stesso punto della decisione impugnata, tale assenza di carattere distintivo della forma esclude che il suo design possa essere qualificato come «notevole», «particolare» o «facilmente riconoscibile», conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza rilevante in materia.

38 Inoltre, come immediatamente rilevato dalla commissione di ricorso nella sua analisi, sebbene il marchio contestato sia un segno tridimensionale esso non si riduce alla sola forma della bottiglia, ma comprende altri elementi o caratteristiche, ossia la colorazione rosa a specchio e la lettera maiuscola «B». Pertanto, l'affermazione della commissione di ricorso secondo cui la forma era, di per sé, priva di ogni carattere distintivo, quand'anche fondata, non può condurre automaticamente alla conclusione secondo cui il marchio contestato è privo di carattere distintivo nel suo complesso. Inoltre, si deve rammentare che l'analisi di ognuno degli altri elementi costitutivi di detto marchio è stata realizzata alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009 al fine di determinare se essi potevano essere considerati come costituenti caratteristiche tali da conferire un valore sostanziale ai prodotti in questione e non rispetto al loro carattere distintivo intrinseco o al carattere distintivo del marchio in quanto tale. Ne consegue che, alla stregua delle considerazioni vertenti sulla forma della bottiglia, formulate nell'ambito dell'esame dell'impedimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009, il fatto che la commissione di ricorso abbia qualificato l'altro elemento del marchio contestato, ossia la lettera maiuscola «B», come una caratteristica «non essenziale», non consente di dichiarare che la decisione impugnata è viziata da una contraddizione della motivazione per quanto riguarda il carattere distintivo di detto marchio.

39 Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 207/2009

40 La ricorrente afferma che la decisione impugnata è viziata da motivazione contraddittoria nella parte in cui da essa risulta, da un lato, che il prodotto oggetto del marchio contestato è il vino e non le bottiglie e, dall'altro, che, sebbene la commissione di ricorso abbia confermato che la forma di bottiglie comunemente denominata «collio» era abitualmente usata per vini frizzanti in generale e per il prosecco in particolare, essa non ha tuttavia ritenuto che la forma della bottiglia fosse imposta dalla natura del prodotto. Orbene, la ricorrente asserisce che la forma della bottiglia è strettamente legata ai prodotti che essa contiene e che il titolare del marchio contestato ha scelto una forma di bottiglia standardizzata senza aver adottato la benché minima variante, di modo che sarebbe colpito dall'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 207/2009.

41 L'EU IPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

42 La commissione di ricorso ha, innanzitutto, rilevato che, poiché i prodotti oggetto dal marchio contestato non erano bottiglie, ma bevande, essi non potevano avere una forma imposta dalla natura del prodotto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 207/2009, a causa del loro stato liquido. Essa ha poi osservato che, se è vero che tali prodotti richiederebbero necessariamente un imballaggio o una confezione, la forma di questi ultimi non era affatto obbligatoria, ma poteva variare, poiché le bevande possono essere confezionate in bottiglie di forme diverse. Infine, il fatto che la forma della bottiglia sia «standardizzata» sarebbe irrilevante nell'ambito dell'esame dell'impedimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 207/2009.

43 Per quanto attiene alla descrizione del marchio contestato, la commissione di ricorso ha rilevato che esso era registrato come marchio tridimensionale, ma racchiudeva caratteristiche relative alla forma e alla grafica, ossia la forma di una bottiglia detta «collio», la colorazione rosa a specchio nonché la lettera maiuscola «B», dello stesso colore del corpo della bottiglia, con caratteri tipografici relativamente comuni.

44 Come osserva l'EU IPO, i prodotti che non hanno forma intrinseca necessitano di una confezione per la commercializzazione, la quale deve essere assimilata, ai fini dell'esame di una domanda di registrazione come marchio, alla forma del prodotto. Infatti, si deve rilevare che il marchio contestato è costituito dalla forma del condizionamento dei prodotti di cui trattasi e non dalla forma dei prodotti stessi, poiché, per loro natura, le bevande non possono essere vendute nello stato in cui si trovano e necessitano di un condizionamento [v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2003, Nestlé Waters France/UAMI (Forma di una bottiglia), T-305/02, EU:T:2003:328, punto 30].

45 Più precisamente, poiché il condizionamento di un prodotto liquido è un imperativo di commercializzazione, il consumatore medio gli attribuisce anzitutto una semplice funzione di condizionamento [sentenza del 19 aprile 2013,

Adelholzener Alpenquellen/UAMI (Forma di una bottiglia con motivo in rilievo), T-347/10, non pubblicata, EU:T:2013:201, punto 20].

46 Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non può utilmente dedurre dalla constatazione della commissione di ricorso secondo cui il formato di bottiglie del marchio contestato è abitualmente utilizzato per vini frizzanti o per il prosecco che tale forma è imposta dalla natura del prodotto. Infatti, sebbene la forma della bottiglia «collio» sia la forma più comunemente utilizzata dalla maggior parte dei produttori di tale tipo di prodotti, questa circostanza risulta dalle abitudini di commercializzazione e del consumatore. Pertanto, il fatto che i produttori di tali prodotti ricorrano a una forma di condizionamento piuttosto che a un'altra rientra in una scelta di commercializzazione animata da ciò che è consueto per questo tipo di prodotti e non è assolutamente imposta dalla natura del prodotto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 207/2009. In tali circostanze, correttamente la commissione di ricorso ha rilevato che, tenuto conto della natura liquida dei prodotti, non si può ritenere che la forma del marchio contestato sia obbligatoria. Infatti, prodotti del genere potrebbero essere condizionati in flaconi, boccali o bottiglie di forme diverse, senza che una forma specifica sia imposta dalla loro natura.

47 Del resto, è sufficiente ricordare a tal riguardo che, a parte il vino frizzante, che è il solo prodotto su cui si basa la ricorrente per fondare le sue affermazioni, il marchio contestato è registrato per una molteplicità di altri prodotti, quali le acquaviti, gli alcool di menta o di riso, gli alcoolici, gli amari, l'anice e l'anisetta, gli aperitivi, l'arack, le bevande alcooliche contenenti frutta o premiscelate, le bevande distillate, i cocktails, il curaçao, i digestivi, le essenze alcooliche e gli estratti alcoolici, gli estratti di frutta con alcool, il gin, l'idromele, il kirsch, i liquori, il nira, il rum, il saké, il sidro di pere, il vinello, la vodka o il whisky, il cui condizionamento varia sostanzialmente e non riveste necessariamente la forma di bottiglia detta «collio».

48 Di conseguenza, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, il ragionamento della commissione di ricorso non è viziato da alcuna contraddizione o da errori su tale aspetto.

49 Inoltre, gli argomenti della ricorrente secondo cui il titolare del marchio contestato ha optato per una delle forme di bottiglia standardizzate nel settore riguardano il carattere distintivo di detto marchio e non sono quindi pertinenti nell'ambito dell'esame del secondo motivo.

50 Pertanto, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato.

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009

51 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione il fatto che l'utilizzo di una colorazione sulle bottiglie di vini frizzanti è destinata a preservare le proprietà organolettiche del contenuto, fungendo da barriera al processo ossidativo. Infatti, le bottiglie in vetro rivestite di colori più o meno scuri offrirebbero una certa protezione all'azione della luce e preverrebbero in buona parte gli effetti negativi che quest'ultima esercita sul vino. Di conseguenza, la combinazione della forma della bottiglia e della sua peculiare colorazione sarebbe diretta a ottenere un effetto di natura tecnica.

52 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

53 La commissione di ricorso ha constatato che, ai fini dell'applicazione della disposizione derivante dal regolamento n. 207/2009 ante-modifica, il colore non può essere assimilato alla forma del marchio contestato. Infatti, come rammentato al precedente punto 15 e come correttamente constatato dalla commissione di ricorso, la possibilità che un marchio possa essere funzionale a motivo di una caratteristica diversa dalla forma del prodotto è stata introdotta dal regolamento 2015/2424, il quale non era applicabile al momento dei fatti di causa.

54 Inoltre, occorre rammentare che, 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, di modo che un colore di per sé, senza delimitazione nello spazio, non potrebbe costituire una forma (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 giugno 2018, Louboutin e Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, punti 21 e 22).

55 Ne risulta che la ricorrente non può utilmente sostenere che, non prendendo in considerazione la circostanza, peraltro non dimostrata, che la colorazione rosa del marchio contestato consentirebbe di preservare le proprietà delle bevande dall'azione della luce esterna, la commissione di ricorso ha violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, nella sua versione applicabile ai fatti di causa, la quale riguarda i segni costituiti esclusivamente dalla «forma necessaria per ottenere un risultato tecnico». Del resto, la ricorrente non ha per nulla suffragato la sua affermazione secondo cui sarebbe la combinazione particolare della forma e della colorazione rosa che consentirebbe di ottenere un siffatto risultato, di modo che nemmeno tale affermazione può trovare accoglimento.

56 Di conseguenza, il terzo motivo non può che essere respinto.

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009

57 La ricorrente afferma che la colorazione rosa a specchio del marchio contestato, la quale, secondo il suo titolare, costituirebbe uno degli elementi essenziali nella strategia di detto marchio, conferisce ai prodotti di cui trattasi un «autonomo valore estetico», idoneo a renderli più attrattivi per il consumatore, per il quale tale colore alluderebbe alla femminilità, all'amore e alla tenerezza. Del resto, la ricorrente, riferendosi alle conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nella causa Louboutin e Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:64), sostiene che «la combinazione di colore e forma è assoggettabile al divieto della “forma che dà un valore sostanziale al prodotto”».

58 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

59 La commissione di ricorso ha innanzitutto, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza e delle decisioni anteriori dell'EUIPO, identificato le caratteristiche essenziali del segno di cui trattasi nella forma della bottiglia e nel suo colore rosa a specchio. Per contro, ha rilevato che l'altro elemento del segno, ossia la lettera maiuscola «B» che figura sul fianco della bottiglia, non aveva un impatto decisivo sul design di quest'ultima. La commissione di ricorso ha poi constatato che né la forma né la colorazione rosa del segno, sia separatamente sia considerate nel complesso, erano idonee a conferire un valore sostanziale ai prodotti di cui trattasi. A tal riguardo, in primo luogo, per quanto riguarda la forma della bottiglia, la commissione di ricorso ha rilevato che, come era stato riconosciuto dalle parti, essa era sicuramente banale e utilizzata da diversi decenni dalle aziende vinicole italiane, in particolare per i vini frizzanti. Inoltre, tale forma di bottiglie detta «collio» doveva essere considerata come una semplice variante di forme esistenti da tempo «immemorabile». In altri termini, la forma di cui trattasi era, secondo la commissione di ricorso, del tutto priva di carattere distintivo e, di conseguenza, il suo design non poteva essere descritto come «notevole», «particolare» o suscettibile di «facile memorizzazione». In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che neppure il colore rosa, che alludeva alla femminilità, all'amore o alla tenerezza e che era frequentemente impiegato per impreziosire prodotti o confezioni, né l'effetto specchio della superficie della bottiglia, che era dovuto alla lucidatura del vetro, apportassero un elemento di design «notevole» o «particolare».

60 A tal riguardo, si deve rammentare che, in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009, come applicabile alla data di riferimento, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

61 Occorre innanzitutto rilevare che, oltre alle constatazioni relative alla forma del segno, la quale, secondo la commissione di ricorso, non è idonea a conferire un valore sostanziale ai prodotti di cui al marchio contestato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009, la decisione impugnata comporta altresì valutazioni sulla questione se il colore a effetto specchio, identificato come una delle caratteristiche essenziali del segno, rivesta tale natura.

62 Orbene, con la sua argomentazione, la ricorrente si limita, in sostanza, ad affermare che il colore rosa che ricopre interamente la bottiglia conferisce ai prodotti considerati un valore sostanziale. Poiché il colore non può essere assimilato a una caratteristica della forma del segno, il quarto motivo deve essere respinto in quanto inconferente per gli stessi motivi illustrati al precedente punto 53.

63 In effetti, le valutazioni della commissione di ricorso che non riguardano la forma del segno non sono pertinenti con riferimento alla formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009, come in vigore all'epoca dei fatti, e pertanto non avrebbero dovuto apparire nell'analisi relativa a tale articolo. Tuttavia, pur essendo censurabile, la presenza di siffatte valutazioni della commissione di ricorso, dirette in particolare a rispondere, facendo applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza che ha interpretato detta disposizione, agli argomenti sollevati dalla ricorrente dinanzi ad essa e relativi essenzialmente alle proprietà estetiche del colore del segno, non ha l'effetto di mettere in discussione la legittimità della decisione impugnata, nei limiti in cui, da un lato, il rigetto dell'impedimento assoluto alla registrazione in questione si fonda altresì su un'analisi relativa alla forma del segno, la quale costituisce il criterio di valutazione pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009, e, dall'altro, la legittimità di tale analisi non è affatto messa in discussione dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

64 Quanto al riferimento effettuato dalla ricorrente al paragrafo 66 delle conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nella causa Louboutin e Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:64) dal quale emerge che la combinazione del colore e della forma potrebbe rientrare nel divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della 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), è sufficiente rilevare, innanzitutto, che l'argomento così come esposto nel ricorso non è comprovato. Occorre poi rammentare che la Corte e, di conseguenza, il Tribunale non sono vincolati né dalle conclusioni dell'avvocato generale né dalla motivazione in base alla quale egli vi perviene (v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2010, Hogan Lovells International, C-229/09, EU:C:2010:673, punto 26). Peraltro, la Corte, nella sua sentenza del 12 giugno 2018, Louboutin e Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423), non ha riprodotto la constatazione effettuata dall'avvocato generale. Infine, dal paragrafo 67 delle conclusioni dell'avvocato generale Szpunar summenzionate emerge che la questione dell'interpretazione della nozione della forma che dà valore sostanziale al prodotto non era esplicitamente oggetto della questione pregiudiziale. In tali circostanze, un siffatto argomento deve essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto inconferente, nei limiti in cui esso non è tale da inficiare la legittimità della decisione impugnata.

65 Di conseguenza, il quarto motivo dev'essere respinto.

66 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Sulle spese



67 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.

68 La ricorrente, rimasta soccombente, deve quindi essere condannata alle spese, conformemente alle domande dell'EU IPO e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **La Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl è condannata alle spese.**

(Omissis)

