



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

29 luglio 2019*

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Impedimento alla registrazione assoluto – Procedimento di dichiarazione di nullità – Combinazione di due colori in quanto tali – Assenza di disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante»

Nella causa C-124/18 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 febbraio 2018,

Red Bull GmbH, con sede a Fuschl am See (Austria), rappresentata da A. Renck, Rechtsanwalt, e S. Petivlasova, abogada,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard-Monguiral e D. Botis, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

Marques, con sede a Leicester (Regno Unito), rappresentata da R. Mallinson, solicitor, e T. Müller, Rechtsanwalt,

Optimum Mark sp. z o.o., con sede a Varsavia (Polonia), rappresentata da R. Skubisz, J. Dudzik, M. Mazurek, adwokaci, ed E. Jaroszyńska-Kozłowska, advocate,

intervententi in primo grado,

LA CORTE (Decima Sezione),

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

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

* Lingua processuale: l’inglese.

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

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con la sua impugnazione, la Red Bull GmbH chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 30 novembre 2017, Red Bull/EUIPO – Optimum mark (Combinazione dei colori blu e argento) (T-101/15 e T-102/15, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:852), con la quale quest'ultimo ha respinto i ricorsi diretti all'annullamento di due decisioni della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 2 dicembre 2014 (procedimento R 2036/2013-1 e procedimento 2037/2013-1), relative a due procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Optimum Mark sp. z o.o. e la Red Bull.

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 40/94

- 2 L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 40/94, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), rubricato «Segni atti a costituire un marchio comunitario», così dispone:

«Possono costituire marchi comunitari 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 confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

- 3 L'articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», così recita:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;

b) i marchi privi di carattere distintivo;

(...)

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

- 4 L'articolo 15 di detto regolamento, rubricato «Uso del marchio comunitario», prevede quanto segue:

«1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità 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 comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

a) l'utilizzazione del marchio comunitario 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;

(...)).

- 5 L'articolo 51 del medesimo regolamento, rubricato «Cause di nullità assoluta», è formulato nei termini seguenti:

«1. Su domanda presentata all'[EUIPO] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo

- a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 5 o dell'articolo 7;
- b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede.

2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

(...)).

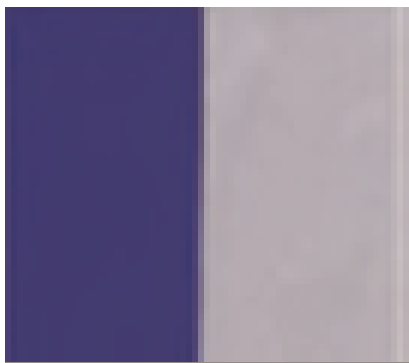
Regolamento (CE) n. 207/2009

- 6 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 n. 40/94.
- 7 L'articolo 4, l'articolo 7, l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 52 del regolamento n. 207/2009 riprendono, in sostanza, la formulazione, rispettivamente, dell'articolo 4, dell'articolo 7, dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 51 del regolamento n. 40/94.

Fatti

- 8 I fatti della controversia, che figurano ai punti da 1 a 26 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere riassunti come segue.

- 9 Per quanto riguarda la causa T-101/15, la Red Bull ha presentato, il 15 gennaio 2002, una domanda di registrazione relativa alla combinazione di due colori in quanto tali, riprodotta di seguito:



- 10 Con una comunicazione del 30 giugno 2003, la ricorrente ha prodotto documenti aggiuntivi al fine di provare il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso di tale marchio. L'11 ottobre 2004, la ricorrente ha prodotto una descrizione di quest'ultimo, redatta come segue:

«La protezione richiesta comprende i colori blu (RAL 5002) e argento (RAL 9006). La percentuale dei due colori è circa 50%-50%».

- 11 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla 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 energetiche».
- 12 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 10/2005, del 7 marzo 2005. Il primo marchio è stato registrato il 25 luglio 2005, con il numero 002534774, con l'indicazione del suo carattere distintivo acquisito in seguito all'uso e la descrizione menzionata al punto 10 della presente sentenza.
- 13 Il 20 settembre 2013 la Optimum Mark ha depositato presso l'EUIPO una domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità del marchio.
- 14 A sostegno della sua domanda, tale società ha affermato, da un lato, che il marchio non soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in quanto la sua rappresentazione grafica non includeva una disposizione sistematica dei colori, che li associasse in modo predeterminato e costante, e, dall'altro lato, che la descrizione del marchio, secondo la quale la proporzione tra i due colori che componevano il marchio era «circa 50%-50%», era idonea a consentire numerose combinazioni, di modo che i consumatori non avrebbero potuto reiterare con certezza un'esperienza di acquisto.
- 15 Con riferimento alla causa T-102/15, il 1° ottobre 2010 la ricorrente ha presentato all'EUIPO una seconda domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea, vertente su una combinazione di colori in quanto tali, come riprodotta al punto 9 della presente sentenza e concernente gli stessi prodotti menzionati al punto 11 della presente sentenza.
- 16 La domanda di marchio dell'Unione europea è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 48/2011, del 29 novembre 2010.
- 17 Il 22 dicembre 2010 l'esaminatore ha emesso una notifica di mancato rispetto delle condizioni di forma e ha chiesto di conseguenza alla ricorrente di specificare «le proporzioni nelle quali i due colori saranno applicati (ad esempio, in proporzioni uguali) e il modo in cui essi appariranno».

- 18 Il 10 febbraio 2011 la ricorrente ha indicato all'esaminatore che, «[c]onformemente alla [sua] notifica del 22 dicembre 2010, [essa] informava l'EUIPO (...) del fatto che i due colori saranno applicati in proporzioni uguali e giustapposti».
- 19 L'8 marzo 2011 tale secondo marchio è stato registrato sul fondamento del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso, con l'indicazione dei colori «blu (Pantone 2747 C), argento (Pantone 877 C)» e la descrizione seguente: «I due colori saranno applicati in proporzioni uguali e giustapposti».
- 20 Il 27 settembre 2011, la Optimum Mark ha presentato all'EUIPO una domanda diretta a far dichiarare la nullità di detto marchio, affermando, da un lato, che esso non rispettava i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e, dall'altro, che, a causa del fatto che il termine «giustapposti» poteva assumere più significati, la descrizione del marchio non indicava il tipo di disposizione secondo la quale i due colori sarebbero stati applicati sui prodotti e non era quindi completa, chiara e precisa di per sé.
- 21 Con due decisioni del 9 ottobre 2013, la divisione di annullamento dell'EUIPO ha dichiarato nulli i due marchi in questione (in prosieguo: i «marchi controversi») con la motivazione, in particolare, che essi non erano sufficientemente precisi. La divisione di annullamento si è infatti basata sul fatto che essi erano idonei ad autorizzare numerose combinazioni diverse, non consentendo al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare che egli avrebbe potuto utilizzare per reiterare, con certezza, un'esperienza di acquisto.
- 22 La Red Bull ha proposto due ricorsi avverso queste due decisioni dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.
- 23 Con due decisioni del 2 dicembre 2014 (in prosieguo: le «decisioni controverse»), la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto tali ricorsi ritenendo, in sostanza, che la rappresentazione grafica dei marchi controversi, valutata congiuntamente alla descrizione che li accompagnava, non soddisfaceva i requisiti di precisione e di costanza posti dalla sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberg Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), secondo la quale i marchi consistenti in una combinazione di colori devono essere oggetto di una disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante. Infatti, secondo la prima commissione di ricorso dell'EUIPO, i marchi controversi autorizzavano la disposizione di due colori secondo numerose combinazioni diverse, producendo un'impressione complessiva molto diversa.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

- 24 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2015, la ricorrente ha proposto due ricorsi di annullamento avverso le decisioni controverse.
- 25 A sostegno dei propri ricorsi, la Red Bull ha dedotto due motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 nonché dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento e, il secondo, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
- 26 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto i ricorsi nella loro interezza.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

- 27 La ricorrente, sostenuta dalla Marques, chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
 - annullare le decisioni controverse, e
 - condannare l'EUIPO alle spese del procedimento;
- 28 L'EUIPO chiede che la Corte voglia:
- respingere l'impugnazione e
 - condannare la Red Bull alle spese.
- 29 La Optimum Mark chiede che la Corte voglia:
- respingere l'impugnazione e
 - condannare la Red Bull alle spese.

Sull'impugnazione

- 30 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità nell'ambito dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il secondo, sulla violazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il terzo, sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, il quarto, sulla violazione del principio di proporzionalità e, infine, il quinto, sulla violazione dell'articolo 134, paragrafo 1, e dell'articolo 135 del regolamento di procedura del Tribunale.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

- 31 Con il suo secondo motivo, che occorre analizzare in primo luogo, la ricorrente critica il Tribunale per avere interpretato erroneamente la sentenza del 24 giugno 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), nonché per avere violato l'articolo 4 e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 207/2009, avendo dichiarato che i marchi costituiti da una combinazione di colori devono sistematicamente comportare precisazioni sulla disposizione dei colori nello spazio e, pertanto, avendo ritenuto che, nel caso di specie, la rappresentazione grafica dei marchi controversi non fosse sufficientemente precisa in assenza di una tale disposizione.
- 32 Con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza del 24 giugno 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), precisamente il suo punto 34, deve essere interpretata, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 55, 64, 96, 114 e 119 della sentenza impugnata, nel contesto specifico della causa che ha portato a tale sentenza, che verteva su un marchio costituito da una combinazione di colori e la cui descrizione indicava che questi ultimi dovevano essere utilizzati «in tutte le forme immaginabili». Nella fattispecie, nel ritenere che la semplice giustapposizione dei colori fosse insufficiente a costituire una rappresentazione grafica precisa e costante, il Tribunale avrebbe violato la regola secondo la quale il marchio deve essere

esaminato così come è stato depositato, come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 10 luglio 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), e avrebbe quindi negato la particolarità dei marchi costituiti da una combinazione di colori, che è quella di non presentare contorni.

- 33 Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente critica i punti 78 e 89 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale vi ha affermato che i marchi costituiti da una combinazione di colori devono contenere una descrizione della rappresentazione grafica, mentre ciò è sempre stato lasciato alla discrezionalità delle parti. In ogni caso, i marchi controversi comprendevano ciascuno una descrizione che non si poneva in contraddizione con la rappresentazione grafica e che non giustificava quindi che essi fossero dichiarati nulli.
- 34 Con la terza parte del secondo motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha tenuto conto, ai punti 65, 66, 69, 71, 72 e 90 della sentenza impugnata, dell'uso effettivo dei marchi controversi per stabilire che la loro rappresentazione grafica autorizzava una moltitudine di disposizioni, e ha perciò confuso l'analisi della rappresentazione grafica con quella del carattere distintivo del segno di cui trattasi, mentre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il titolare di un marchio ha diritto di utilizzare tale marchio in diverse varianti e, pertanto, i marchi consistenti in una combinazione di colori non possono essere ridotti a un'unica disposizione figurativa corrispondente al modo in cui essi sono effettivamente utilizzati.
- 35 L'EUIPO e la Optimum Mark chiedono che il motivo sia respinto.

Giudizio della Corte

- 36 Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo, occorre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte relativa ai regolamenti nn. 40/94 e 207/2009, un segno può essere registrato come marchio solo qualora il richiedente ne faccia una rappresentazione grafica, conformemente al requisito di cui all'articolo 4 di tali regolamenti, nel senso che l'oggetto e la portata della protezione richiesta siano chiaramente e precisamente determinati (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
- 37 Qualora la domanda sia corredata di una descrizione verbale del segno, tale descrizione deve contribuire a precisare l'oggetto e la portata della protezione richiesta ai sensi del diritto dei marchi e una tale descrizione non può porsi in contraddizione con la rappresentazione grafica di un marchio, né essere tale da suscitare dubbi sull'oggetto e la portata di tale rappresentazione grafica (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, punti 39 e 40).
- 38 Peraltro, al punto 33 della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), la Corte ha dichiarato che una rappresentazione grafica di due o più colori che sono designati in modo astratto e senza contorni deve comportare una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante, e ha rilevato, al punto 34 di tale sentenza, che la semplice giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno o la menzione di due o più colori «in tutte le forme immaginabili» non presentano i caratteri di precisione e di costanza richiesti dall'articolo 4 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 4 del regolamento n. 207/2009). Infatti, come spiegato dalla Corte al punto 35 della richiamata sentenza, tali presentazioni autorizzerebbero numerose combinazioni diverse che non consentirebbero al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare ch'egli potrebbe utilizzare per reiterare, con certezza, un'esperienza di acquisto, così come esse non consentirebbero alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata dei diritti tutelati del titolare del marchio.
- 39 Nel caso di specie, è pacifico che le domande di registrazione presentate dalla Red Bull riguardavano, entrambe, una combinazione di colori blu e argento in quanto tali.

- 40 I due segni la cui tutela è stata richiesta sotto il profilo del diritto dei marchi erano riprodotti graficamente sotto forma di due strisce parallele verticali accostate l'una all'altra, ciascuna di superficie uguale, una rivestita di colore blu e l'altra di colore argento.
- 41 Tali rappresentazioni grafiche erano inoltre accompagnate da due descrizioni, la prima indicante che la proporzione occupata da ciascuno dei due colori era di «circa 50%-50%», la seconda che i due colori erano giustapposti e che sarebbero stati applicati in egual misura.
- 42 Il Tribunale, avendo avallato le conclusioni della commissione di ricorso, al punto 89 della sentenza impugnata ha constatato che la sola indicazione delle proporzioni dei due colori blu e argento autorizzava la disposizione di tali colori secondo numerose combinazioni diverse e che, pertanto, non costituiva una disposizione sistematica che li associasse in un modo predeterminato e costante, e ha concluso che la rappresentazione grafica fornita nella specie accompagnata da una descrizione indicante soltanto le proporzioni dei due colori non poteva essere considerata sufficientemente precisa e che il marchio controverso era stato registrato in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
- 43 Con riferimento alla prima domanda di registrazione, il Tribunale ha rilevato, al punto 90 della sentenza impugnata, che il termine «circa» nella descrizione non fa altro che rafforzare il carattere impreciso della presentazione grafica che autorizza diverse disposizioni dei colori di cui trattasi.
- 44 Quanto alla seconda domanda di registrazione, sebbene la ricorrente abbia indicato che «i due colori [sarebbero] applicati in proporzioni uguali e giustapposti», al punto 62 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che tale giustapposizione possa assumere diverse forme che danno luogo a immagini o a schemi differenti, pur rispettando proporzioni uguali.
- 45 A tal riguardo, il Tribunale ha osservato, in particolare, al punto 65 della sentenza impugnata, che il carattere insufficientemente preciso delle due rappresentazioni grafiche, accompagnate dalla loro descrizione, è confermato dal fatto che la ricorrente ha accompagnato le sue domande di registrazione, presentate sul fondamento del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso dei marchi controversi, da elementi di prova che li riproducono in modo molto diverso rispetto alla giustapposizione verticale dei due colori che appare nella rappresentazione grafica contenuta in dette domande.
- 46 Anche supponendo che le rappresentazioni grafiche di cui trattasi presentassero un carattere più preciso di quelle che hanno dato luogo alla sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), la ricorrente non può tuttavia sostenere fondatamente che il Tribunale, attraverso la sua valutazione fattuale secondo la quale vi era assenza di una disposizione sistematica che associasse i colori considerati in modo predeterminato e costante, abbia applicato erroneamente i principi risultanti da tale sentenza.
- 47 In particolare, il Tribunale ha potuto concludere, senza commettere errori di diritto, nella sentenza impugnata, che la registrazione di un marchio che autorizza una pluralità di riproduzioni che non sono predeterminate né costanti è incompatibile con l'articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e con la sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, (C-49/02, EU:C:2004:384).
- 48 Inoltre, e contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il fatto di esigere da un marchio consistente in una combinazione di colori che esso presenti una disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante non è in alcun modo idoneo a trasformare tale tipo di marchio in un marchio figurativo, poiché tale requisito non implica che i colori siano delimitati da contorni.
- 49 Infine, la ricorrente non può invocare la sentenza del 10 luglio 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070) per sostenere che il Tribunale ha erroneamente statuito che la rappresentazione grafica dei marchi controversi non era sufficientemente precisa.

- 50 Infatti, la causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardava un marchio vertente su una rappresentazione grafica composta da «un insieme di linee, di contorni e di forme», il che non avviene nel caso dei marchi controversi, cosicché la soluzione adottata in detta sentenza non può essere estesa al caso di specie.
- 51 Dagli elementi che precedono risulta che la prima parte del secondo motivo dev'essere respinta in quanto infondata.
- 52 Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, occorre rilevare che l'argomento secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, ai punti 78 e 89 della sentenza impugnata, che la rappresentazione grafica di un marchio consistente in una combinazione di colori deve essere accompagnata sistematicamente da una descrizione relativa alla disposizione occupata da ciascuno dei colori, deve essere respinto in quanto inconferente.
- 53 Infatti, è pacifico che i marchi controversi fossero ciascuno accompagnato da una descrizione.
- 54 Di conseguenza, anche se la Corte dovesse accogliere tale argomento, ciò non avrebbe alcun effetto sulla valutazione dell'impugnazione nel caso di specie.
- 55 Per quanto riguarda la terza parte del secondo motivo, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 207/2009, possono costituire marchi dell'Unione europea tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
- 56 Pertanto, per essere registrato come marchio dell'Unione europea, un segno deve presentare un carattere distintivo, di modo che possano essere distinti i prodotti o i servizi dell'impresa di cui trattasi da quelli di altre imprese.
- 57 Nel caso di specie, i marchi controversi sono stati registrati in forza di un carattere distintivo acquisito in seguito all'uso.
- 58 In tale situazione era legittimo che l'EUIPO e successivamente il Tribunale esaminassero se i marchi controversi soddisfacessero i requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e, nell'ambito di tale esame, prendessero in considerazione le diverse manifestazioni di tale uso, in particolare l'uso effettivo di tali marchi.
- 59 Alla luce di quanto precede, occorre respingere la terza parte del secondo motivo in quanto infondata e, di conseguenza, il secondo motivo nel suo complesso.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

- 60 Con il primo motivo, la ricorrente critica il Tribunale per avere violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità nell'ambito dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
- 61 La ricorrente critica i punti 85, 96 e 114 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente preso in considerazione la «natura intrinsecamente meno precisa dei marchi di colore in quanto tale», la loro limitata capacità di veicolare un qualsiasi significato preciso, nonché le considerazioni relative alla concorrenza per esigere che un marchio costituito da una combinazione di colori presenti una disposizione sistematica di tali colori.

- 62 Secondo la ricorrente tali considerazioni sono estranee all'analisi della rappresentazione grafica di un marchio, in maniera tale che, procedendo in questo modo, il Tribunale ha riservato un trattamento iniquo e sproporzionato ai marchi costituiti da una combinazione di colori, rispetto ad altri tipi di marchi, e li ha ridotti a semplici marchi di colore figurativi, di motivo o di posizione.
- 63 L'EUIPO e la Optimum Mark chiedono che tale motivo sia respinto.

Giudizio della Corte

- 64 Occorre rilevare che, ai punti da 85 a 87 della sentenza impugnata, il Tribunale ha essenzialmente rammentato che i marchi consistenti in una combinazione di colori devono presentare una disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante.
- 65 A tal riguardo, facendo riferimento all'«imperativo di disponibilità dei colori» nel commercio, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza costante della Corte ai sensi della quale, nel corso dell'esame che si svolge al momento della registrazione di un segno consistente in una combinazione di colori, è necessario prestare particolare attenzione a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione (v., in tal senso, sentenze del 6 maggio 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punti da 54 a 56, e del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 41).
- 66 Inoltre, come risulta dai punti che precedono, il requisito che una domanda di marchio consistente in una combinazione di colori preveda una disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante risulta necessario per rispondere alla condizione di chiarezza e di precisione che un marchio deve soddisfare.
- 67 In tale contesto il Tribunale, ricordando tale requisito, non ha leso né il principio di proporzionalità né quello della parità di trattamento.
- 68 Occorre di conseguenza respingere il primo motivo in quanto infondato.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

- 69 Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento.
- 70 Nella prima parte del terzo motivo, la ricorrente afferma che, a seguito della pronuncia della sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), che trattava la questione della chiarezza e della precisione dell'identificazione dei prodotti e dei servizi in materia di registrazione dei marchi, la sentenza del 16 febbraio 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122), e successivamente la sentenza dell'11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), hanno garantito che gli effetti della prima sentenza, che erano contrari a una prassi consolidata dell'EUIPO, non fossero retroattivi e non pregiudicassero i marchi registrati prima di tale sentenza, in modo da salvaguardare il principio di tutela del legittimo affidamento.
- 71 La ricorrente precisa che, poiché prima della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), i marchi controversi erano considerati validi dall'EUIPO, i requisiti derivanti da tale sentenza dovrebbero essere applicati soltanto ai marchi registrati dopo tale sentenza.

- 72 Con la seconda parte del terzo motivo, la ricorrente critica i punti 100 e da 129 a 144 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale si sarebbe astenuto dal valutare, in maniera globale, se l'atteggiamento dell'EUIPO non avesse fatto sorgere in capo alla stessa un legittimo affidamento quanto alla validità dei marchi controversi, il cui carattere distintivo era stato comprovato sulla base del loro uso.
- 73 A tal riguardo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha ritenuto che non potesse sussistere un legittimo affidamento sulla base di assicurazioni fornite dall'EUIPO non conformi alla normativa, anche se, all'epoca, solo la sentenza del 24 giugno 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384) riguardava le combinazioni di colori «in tutte le forme immaginabili», e l'unica indicazione di cui la ricorrente disponeva erano gli orientamenti consolidati dell'EUIPO, che consideravano validi i marchi controversi. Inoltre, secondo la ricorrente, al punto 100 della sentenza impugnata il Tribunale ha commesso un errore nel riferirsi unicamente a un orientamento dell'EUIPO successivo al 2016, mentre gli orientamenti precedenti contenevano indicazioni che deponevano nel senso della validità dei marchi controversi e, ai punti 141 e 142 della sentenza impugnata, nel considerare che essa non poteva invocare sentenze pronunciate dai giudici dell'Unione basate esclusivamente sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La ricorrente critica inoltre i punti 126, 134, 135 e 138 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale avrebbe ritenuto che la prassi dell'EUIPO relativa ai marchi consistenti in una combinazione di colori fosse illegittima.
- 74 L'EUIPO conclude per l'irricevibilità di tale motivo. Infatti, per quanto riguarda la prima parte di quest'ultimo, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, la ricorrente non avrebbe invocato a suo favore la sentenza del 16 febbraio 2017, *Brandconcern/EUIPO e Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122). Quanto alla seconda parte di tale motivo, relativa al principio di tutela del legittimo affidamento, gli argomenti sviluppati della ricorrente costituirebbero mere affermazioni.
- 75 La *Optimum Mark* ritiene che tale motivo sia infondato.

Giudizio della Corte

– Sulla ricevibilità del motivo

- 76 Per quanto riguarda la prima parte del terzo motivo, occorre constatare che nell'atto di ricorso presentato dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha elaborato, al punto 85 di quest'ultimo, un argomento fondato in sostanza sulla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 16 febbraio 2017, *Brandconcern/EUIPO e Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122). In tali circostanze, non si può ritenere che la ricorrente si sia avvalsa di un elemento nuovo che non sarebbe stato sottoposto al giudizio del Tribunale.
- 77 Quanto alla seconda parte di tale motivo, tutti gli argomenti sviluppati dalla ricorrente sono tesi a dimostrare il fatto che essa sarebbe legittimata a dedurre una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il che, di per sé non costituisce un motivo di irricevibilità.
- 78 Pertanto, tale motivo è ricevibile nel suo complesso.

– Nel merito

- 79 Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo, che occorre esaminare per prima, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento si estende a ogni soggetto in capo al quale un'istituzione abbia fatto sorgere speranze fondate. Nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti che gli siano state fornite da un'autorità competente dell'Unione

(sentenze del 22 settembre 2011, *Bell & Ross/UAMI*, C-426/10 P, EU:C:2011:612, punto 56 e giurisprudenza citata, nonché del 14 giugno 2016, *Marchiani/Parlamento*, C-566/14 P, EU:C:2016:437, punto 77).

- 80 Nella fattispecie, nessuno degli argomenti elaborati dalla ricorrente è atto a dimostrare l'esistenza di una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento da parte dell'EUIPO e, di conseguenza, l'esistenza di un errore di diritto commesso dal Tribunale.
- 81 Infatti, limitandosi a prospettare una «combinazione di fattori» la cui valutazione complessiva sarebbe idonea a darle la possibilità di invocare tale principio, la ricorrente non si è in realtà avvalsa di alcun atto positivo dell'EUIPO atto a fornirle assicurazioni precise, incondizionate e concordanti che i marchi controversi non potessero essere annullati.
- 82 A tal proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che la ricorrente non deduce alcuno sviluppo specifico di un orientamento dell'EUIPO secondo cui quest'ultimo avrebbe informato il pubblico di ritenere non necessario che un marchio consistente in una combinazione di colori comporti una disposizione sistematica che associ tali colori in modo predeterminato e costante. In secondo luogo, come rilevato dal Tribunale al punto 132 della sentenza impugnata, il fatto che l'esaminatore dell'EUIPO abbia chiesto precisazioni aggiuntive sui marchi controversi non può essere considerato alla stregua di un'assicurazione precisa e incondizionata data dall'EUIPO alla ricorrente in merito al carattere sufficientemente preciso delle rappresentazioni grafiche di tali marchi. Al contrario, il comportamento dell'esaminatore indicava piuttosto che, a parere dell'EUIPO, tali segni non erano sufficientemente precisi per poter soddisfare i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. In terzo luogo, il fatto che i marchi controversi siano stati inizialmente registrati dall'EUIPO non è idoneo a vincolare l'EUIPO per il futuro, dal momento che, come rilevato in sostanza dal Tribunale al punto 133 della sentenza impugnata, la registrazione di un marchio non osta a che quest'ultimo sia dichiarato nullo qualora la registrazione sia stata effettuata in violazione di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7 di tale regolamento. Un'interpretazione contraria avrebbe l'effetto di privare di qualsiasi portata le disposizioni dell'articolo 52 del regolamento n. 207/2009.
- 83 Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel concludere che l'EUIPO non aveva fornito alla ricorrente assicurazioni precise, incondizionate e concordanti che le descrizioni dalla stessa fornite soddisfacessero i requisiti previsti all'articolo 4 del regolamento n. 207/2009.
- 84 È dunque solo ad abundantiam che il Tribunale ha dichiarato, al punto 134 della sentenza impugnata, che, anche supponendo che le informazioni fornite dall'esaminatore dell'EUIPO potessero essere qualificate come assicurazioni precise e incondizionate, tali assicurazioni, che non erano conformi alle disposizioni applicabili, non potevano fondare un legittimo affidamento. Ne consegue che la censura mossa dalla ricorrente contro tale argomento, che è stato formulato solo ad abundantiam, è inconferente.
- 85 Occorre aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non è neppure incorso in un errore di diritto nel dichiarare, al punto 142 della sentenza impugnata, che il fatto per il giudice dell'Unione di pronunciarsi sul carattere distintivo di un marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non presuppone necessariamente che quest'ultimo sia ritenuto conforme all'articolo 4 di detto regolamento. Infatti, l'esame del carattere distintivo da parte dell'EUIPO o del giudice dell'Unione non implica che il requisito relativo alle condizioni di chiarezza e di precisione di un marchio sia già soddisfatto.
- 86 Dato che tali elementi sono da soli sufficienti a dimostrare che la ricorrente non è legittimata a invocare il beneficio della tutela del legittimo affidamento, occorre respingere l'argomento relativo al riferimento fatto dal Tribunale all'orientamento dell'EUIPO posteriore al 2016 in quanto inconferente.

- 87 In tali circostanze, la seconda parte del terzo motivo dev'essere respinta in quanto infondata.
- 88 Per quanto riguarda la prima parte di tale motivo, è sufficiente rilevare che la sentenza del 16 febbraio 2017, *Brandconcern/EUIPO e Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122), e la sentenza dell'11 ottobre 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), non possono essere trasposte alla presente causa, poiché, come ha sottolineato l'EUIPO, da un lato, le cause che hanno dato origine a tali sentenze non riguardavano un impedimento assoluto alla registrazione, e, dall'altro lato, le richiamate sentenze sono intervenute quando la sentenza del 19 giugno 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361) aveva delegittimato una prassi dell'EUIPO che era stata in precedenza specificata in una delle sue comunicazioni.
- 89 Orbene, la presente fattispecie riguarda un caso di nullità assoluta ed è intervenuta, come ricordato al punto 81 della presente sentenza, senza che le parti abbiano rispettato le indicazioni precise e concordanti elaborate dall'EUIPO in una delle sue comunicazioni.
- 90 Occorre dunque respingere la prima parte di tale motivo in quanto infondata e, di conseguenza, il terzo motivo nel suo complesso in quanto infondato.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

- 91 Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha violato il principio di proporzionalità, non avendo esaminato il carattere sproporzionato delle decisioni controverse e non avendola autorizzata a chiarire la descrizione dei marchi controversi al fine di evitare che fossero dichiarati nulli.
- 92 La ricorrente riconosce che gli articoli 43 e 48 del regolamento n. 207/2009 non consentono in linea di principio di modificare un marchio e il suo oggetto una volta che quest'ultimo sia stato registrato. Resta il fatto che, per quanto concerne i marchi controversi, le descrizioni che li riguardano sono state aggiunte dopo il loro deposito. Pertanto, conformemente ai punti 37 e 38 della sentenza del 6 maggio 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244), tale mancanza potrebbe essere compensata dall'aggiunta delle precisazioni richieste, il che è stato in pratica consentito dalla comunicazione n. 6/03 del presidente dell'EUIPO del 10 novembre 2003.
- 93 L'EUIPO e la *Optimum Mark* chiedono che tale motivo sia respinto.

Giudizio della Corte

- 94 Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, un motivo dedotto per la prima volta nell'ambito dell'impugnazione dinanzi alla Corte dev'essere respinto in quanto irricevibile. Infatti, consentire a una parte di sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito dell'impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata all'esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi (ordinanza del 13 novembre 2018, *Toontrack Music/EUIPO*, C-44/18 P, non pubblicata, EU:C:2018:895, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

- 95 Nella fattispecie, sebbene la ricorrente fondi il proprio motivo sulla presunta violazione da parte del Tribunale del principio di proporzionalità, si deve rilevare che essa, nel ricorso dinanzi al Tribunale, ha chiesto di poter rivedere i marchi controversi fondandosi non sul principio di proporzionalità, bensì sul principio della tutela del legittimo affidamento.
- 96 Poiché il quarto motivo di impugnazione costituisce quindi un motivo nuovo, esso deve essere respinto in quanto irricevibile.

Sul quinto motivo

Argomenti delle parti

- 97 Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha violato gli articoli 134 e 135 del suo regolamento di procedura condannandola alla totalità delle spese.
- 98 A sostegno del suo motivo, la ricorrente afferma che, tenuto conto del carattere eccezionale della causa, il Tribunale avrebbe dovuto, per ragioni di equità, condannare l'EUIPO alle spese.
- 99 L'EUIPO e la Optimum Mark chiedono che tale motivo sia respinto.

Giudizio della Corte

- 100 Ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, «[l']impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese». Se tutti gli altri motivi di impugnazione sono stati respinti, le conclusioni sulla presunta illegittimità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere respinte in quanto irricevibili ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, ordinanza del 15 ottobre 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C-554/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:629, punti 38 e 39).
- 101 Nella fattispecie, dato che i primi quattro motivi d'impugnazione sono stati respinti, il quinto motivo deve essere respinto in quanto irricevibile, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto precedente.
- 102 Da tutte le considerazioni che precedono discende che l'impugnazione deve essere respinta in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.

Sulle spese

- 103 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell'EUIPO e della Optimum Mark.

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

- 1) L'impugnazione è respinta.**
- 2) La Red Bull GmbH è condannata alle spese.**

Firme