



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 19 dicembre 2019¹

Causa C-714/18 P

**ACTC GmbH
contro**

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Domanda di registrazione del marchio denominativo dell'Unione europea tigha – Opposizione proposta dal titolare del marchio anteriore dell'Unione europea TAIGA – Rigetto parziale della domanda di registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Valutazione del rischio di confusione – Valutazione della somiglianza sul piano concettuale tra i segni in conflitto – Articolo 42, paragrafo 2 – Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore – Prova dell'uso “per una parte dei prodotti o dei servizi” – Determinazione di una sottocategoria autonoma di prodotti»

I. Introduzione

1. La causa in esame dovrebbe portare la Corte a pronunciarsi sulla portata della nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» alla quale si riferisce l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea², come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424³, che disciplina la prova dell'uso effettivo di un marchio dell'Unione europea anteriore nel contesto di un procedimento di opposizione introdotto dal titolare di tale marchio.

2. Sebbene detta nozione sia stata interpretata dal Tribunale dell'Unione europea fin dalla sentenza del 14 luglio 2005, *Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN)*⁴, la Corte non ha tuttavia avuto l'opportunità di confermare i principi stabiliti da quest'ultima e sui quali si basa la sentenza del 13 settembre 2018, *ACTC/EUIPO – Taiga (tigha)*⁵, oggetto della presente impugnazione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), proposta dalla ACTC GmbH.

¹ Lingua originale: il francese.

² GU 2009, L 78, pag. 1.

³ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21; in prosieguo il «regolamento n. 2017/2009»). Il regolamento n. 207/2009 è stato 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).

⁴ T-126/03; in prosieguo: la «sentenza *Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN)*», EU:T:2005:288.

⁵ T-94/17, non pubblicata, EU:T:2018:539.

3. Detta impugnazione offre pertanto alla Corte l'opportunità di esaminare una componente essenziale dell'analisi relativa alla sussistenza di un uso effettivo del marchio anteriore dell'Unione europea, vale a dire la portata materiale di tale uso, nella falsariga della sentenza del 19 dicembre 2012, *Leno Marken*⁶, che riguardava la portata territoriale di quest'ultimo. In particolare, la Corte è invitata a pronunciarsi sul criterio che occorre utilizzare al fine di definire una sottocategoria di prodotti e/o di servizi per i quali è stato fatto un uso effettivo del marchio anteriore dell'Unione europea.

4. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all'analisi delle principali questioni di diritto nuove che sorgono nel caso di specie, vale a dire quelle sollevate dal primo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, nonché dalla terza censura della seconda parte del secondo motivo di tale impugnazione, relativa alla valutazione della somiglianza sul piano concettuale tra i segni in conflitto.

II. Contesto normativo

5. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 così dispone:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

(...)

b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

6. L'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento è così formulato:

«Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato (...), il marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso».

7. L'articolo 42, paragrafo 2, di detto regolamento così recita:

«Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio UE anteriore che abbia presentato opposizione adduce la prova che nel corso del termine di cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, 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 UE 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».

III. Fatti

8. I fatti della controversia sono stati esposti dettagliatamente nella sentenza impugnata, in particolare, nei punti da 1 a 10 di quest'ultima, ai quali rinvio a tale riguardo. Gli elementi essenziali e necessari per la comprensione delle presenti conclusioni possono essere riassunti come segue.

⁶ C-149/11, EU:C:2012:816.

9. La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta dalla Taiga AB, titolare del marchio denominativo dell'Unione europea «TAIGA» (in prosieguo: il «marchio anteriore»), nei confronti della registrazione del segno denominativo «tigha» (in prosieguo: il «marchio richiesto»), richiesta dalla ACTC, per prodotti rientranti, tra l'altro, nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza⁷ e corrispondenti alla seguente descrizione:

«Articoli di abbigliamento; indumenti esterni, biancheria personale; scarpe; copricapo (cappelleria) e cappelleria; scarpe e stivali per il lavoro; articoli di abbigliamento per il lavoro; guanti; cinture e calzini».

10. Tale opposizione è basata sulla sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

11. La divisione di opposizione ha respinto l'opposizione con decisione del 9 febbraio 2015. La Taiga ha proposto ricorso avverso quest'ultima. Con decisione del 9 dicembre 2016 (in prosieguo: la «decisione controversa»), la quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha annullato parzialmente la decisione della divisione di opposizione, vale a dire per tutti i prodotti in questione, compresi nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e ha conseguentemente respinto la domanda di registrazione relativa a tali prodotti.

12. In primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che l'uso del marchio anteriore era stato dimostrato, in particolare, per alcuni prodotti rientranti nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza [articoli di abbigliamento; indumenti esterni, biancheria personale; copricapo (cappelleria) e cappelleria; articoli di abbigliamento per il lavoro; guanti; cinture e calzini].

13. In secondo luogo, nell'ambito della valutazione del rischio di confusione, dopo aver constatato che il territorio di riferimento era quello dell'Unione europea e che i consumatori dimostrerebbero un livello di attenzione elevato all'atto di acquistare i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore e di un livello di attenzione medio per quanto riguarda taluni prodotti contrassegnati dal marchio richiesto (articoli di abbigliamento, scarpe, copricapo e borse), la commissione di ricorso ha considerato, in particolare, che i prodotti in questione, compresi nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, erano identici o simili ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore, che i segni in conflitto erano molto simili sul piano visivo, identici sul piano fonetico, quanto meno per i consumatori anglofoni, e che tali segni non potevano essere associati ad alcun concetto per la maggioranza del pubblico di riferimento. Ciò posto, la commissione di ricorso ha constatato, per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

IV. Procedimento dinanzi al Tribunale

14. Il 13 febbraio 2017, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione controversa. A sostegno del proprio ricorso, essa ha dedotto, in sostanza, due motivi vertenti sulla violazione, in primo luogo, dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e, in secondo luogo, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

15. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente detto ricorso.

⁷ Accordo relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»).

V. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

16. Con la propria impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte, in via principale, di annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa e, in subordine, di annullare tale sentenza e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale. Essa chiede inoltre alla Corte di condannare l'EUIPO alle spese.

17. L'EUIPO chiede alla Corte di respingere detta impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.

18. La Taiga, dal canto suo, chiede alla Corte di respingere tale impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle da essa sostenute.

VI. Valutazione

19. A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.

20. Il primo motivo verte sulla violazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Con tale motivo, la ricorrente invita la Corte a pronunciarsi sulle norme e sui principi applicabili alla definizione di una sottocategoria di prodotti nell'ambito della dimostrazione di un uso effettivo del marchio anteriore⁸.

21. Il secondo motivo verte, dal canto suo, sulla violazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, dato che la ricorrente censura le valutazioni compiute dal Tribunale quanto alla sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto e, in particolare, quanto alle modalità dell'esame relativo alla somiglianza concettuale tra i segni in conflitto.

A. Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

1. Sentenza impugnata

22. Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha sostenuto che le prove dell'uso presentate dalla Taiga non consentivano di dimostrare un uso effettivo del marchio anteriore per la categoria degli «articoli di abbigliamento», considerati nel loro insieme, rientrante nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza. In particolare, la ricorrente ha imputato alla commissione di ricorso di non aver constatato la sussistenza di una sottocategoria autonoma di prodotti contraddistinti dal marchio anteriore, la quale si riferirebbe soltanto ad articoli di abbigliamento esterni di protezione dalle intemperie⁹.

23. Il Tribunale ha esaminato gli argomenti addotti dalla ricorrente ai punti da 23 a 37 della sentenza impugnata. Esso ha, anzitutto, richiamato, al punto 28 di tale sentenza, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 42 del regolamento n. 207/2009. In seguito, il Tribunale ha ricordato i principi da esso elaborati nella propria giurisprudenza, da una parte, ai punti da 29 a 31 della sentenza impugnata, quanto alla ratio legis dell'articolo 42 di tale regolamento, e, dall'altra, al punto 32 della medesima sentenza, quanto ai criteri da utilizzare al fine di determinare la sussistenza di una sottocategoria autonoma di prodotti ai sensi di detta disposizione.

⁸ La questione dell'uso effettivo presenta un carattere specifico e preliminare, poiché essa porta a determinare se, ai fini dell'esame dell'opposizione, il marchio anteriore possa essere considerato *registrato* per i prodotti o i servizi di cui trattasi, e pertanto tale questione non rientra nell'ambito dell'esame dell'opposizione propriamente detta, vertente sulla sussistenza di un *rischio di confusione* con tale marchio.

⁹ Nella propria impugnazione, la ricorrente sostiene che la sottocategoria di prodotti la cui sussistenza è rivendicata comprenderebbe i seguenti prodotti: «articoli di abbigliamento; indumenti esterni, biancheria personale; copricapo (cappelleria) e cappelleria; guanti; cinture e calzini; *tutti i prodotti menzionati da utilizzare quali articoli di abbigliamento speciali da esterno allo scopo di proteggersi da freddo, vento, e/o pioggia*; articoli di abbigliamento per il lavoro» (il corsivo è mio).

24. Ai fini dell'analisi, ritengo utile riprodurre detti punti:

- «29 Le disposizioni dell'articolo 42 del regolamento n. 207/2009, che consentono di considerare il marchio anteriore registrato per la sola parte dei prodotti o servizi per la quale è stato accertato l'uso serio del marchio, da un lato, costituiscono una limitazione ai diritti che il titolare del marchio anteriore trae dalla rispettiva registrazione, cosicché esse non possono essere interpretate in modo da condurre ad un'ingiustificata limitazione dell'ampiezza della protezione del marchio anteriore, segnatamente nell'ipotesi in cui i prodotti o i servizi per i quali tale marchio è stato registrato costituiscano una categoria sufficientemente circoscritta, e, dall'altro, devono essere conciliate con il legittimo interesse del titolare medesimo a poter estendere, in futuro, la propria gamma di prodotti o servizi, nei limiti dei termini relativi ai prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, godendo della tutela che la registrazione del marchio stesso gli conferisce [v., in tal senso, sentenza Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN) (punti 51 e 53)].
- 30 Qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sottocategorie inquadrabili autonomamente, la prova dell'uso serio del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sottocategoria o le sottocategorie cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria, la prova dell'uso serio del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell'opposizione, l'intera categoria medesima [sentenze Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN) (punto 45) e del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR) ^[10] (T-256/04, EU:T:2007:46, punto 23)].
- 31 Tuttavia, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve produrre l'effetto di privare il titolare di detto marchio di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali egli ha potuto provare un uso serio, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tale riguardo, si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell'uso di quest'ultimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di “parte dei prodotti o dei servizi” non può essere intesa nel senso che si riferisce a tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente ai prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sottocategorie coerenti (sentenze Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN) (punto 46) e del 6 marzo 2014, Anapurna/UAMI – Annapurna (ANNAPURNA) (T-71/13, non pubblicata, EU:T:2014:105, punto 63)].
- 32 Per quanto riguarda la questione se determinati prodotti appartengano ad una sottocategoria coerente inquadrabile autonomamente, dalla giurisprudenza risulta che, poiché il consumatore cerca anzitutto un prodotto o un servizio che possa rispondere ai suoi specifici bisogni, la finalità o la destinazione del prodotto o servizio di cui trattasi riveste un carattere essenziale nell'orientamento della sua scelta. Pertanto, in quanto applicato dal consumatore prima di qualsiasi acquisto, il criterio della finalità o della destinazione costituisce un criterio fondamentale nella definizione di una sottocategoria di prodotti o servizi. Per contro, la natura dei prodotti di cui trattasi nonché le loro caratteristiche non sono, in quanto tali, rilevanti per la definizione di

10 In prosieguo: la «sentenza Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR)».

sottocategorie di prodotti o di servizi [v. sentenza del 18 ottobre 2016, August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls) (T-367/14, non pubblicata, EU:T:2016:615, punto 32 e giurisprudenza ivi citata¹¹)]».

25. È dopo tale richiamo delle norme giuridiche e dei principi giurisprudenziali applicabili che il Tribunale ha esaminato, ai punti da 33 a 36 della sentenza impugnata, se le prove fornite dalla Taiga consentissero effettivamente di individuare una sottocategoria autonoma di prodotti comprendente soltanto gli indumenti esterni di protezione dalle intemperie.

26. In un primo momento, il Tribunale ha constatato che gli articoli oggetto delle prove dell'uso fornite dalla Taiga presentano «la medesima destinazione, poiché mirano a coprire il corpo umano, a nascondere, ad adornarlo e a proteggerlo dagli elementi» e «non possono, in ogni caso, essere considerati “essenzialmente differenti”» ai sensi della giurisprudenza di cui al punto 31 della sentenza impugnata¹².

27. In un secondo momento, il Tribunale ha osservato che le particolari caratteristiche possedute da tali prodotti sono, in linea di principio, irrilevanti, in quanto, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 32 della sentenza impugnata, non rilevanti per la definizione di una sottocategoria di prodotti¹³.

28. Al punto 37 della sentenza impugnata, il Tribunale, di conseguenza, ha respinto detto motivo.

2. Analisi

29. Con il primo motivo della sua impugnazione, la ricorrente censura il punto 34 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha considerato che gli articoli oggetto delle prove dell'uso fornite dalla Taiga presentavano la medesima destinazione, poiché miravano a «coprire il corpo umano, a nascondere, ad adornarlo e a proteggerlo dagli elementi».

30. La ricorrente sostiene che tale analisi sia viziata da due errori di diritto, poiché il Tribunale si sarebbe discostato dalle norme e dai principi da esso stesso stabiliti nelle sue sentenze Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN) e Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR).

31. Questo primo motivo si articola in due parti.

32. Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente imputa al Tribunale di aver fondato la sua valutazione non già sui prodotti per i quali il marchio anteriore è stato registrato, bensì sui soli prodotti oggetto delle prove dell'uso presentate dalla Taiga. A suo avviso, la questione che il Tribunale avrebbe dovuto risolvere è se il marchio anteriore fosse registrato per una categoria di prodotti sufficientemente ampia affinché potessero essere distinte, al suo interno, diverse sottocategorie inquadrabili autonomamente, cosicché l'uso riguardasse soltanto prodotti specifici rientranti in una categoria più ampia.

33. Con la seconda parte di detto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver preso in considerazione il fatto che tali prodotti siano destinati a molteplici usi, vale a dire coprire, nascondere, adornare o proteggere il corpo umano, che essi siano rivolti, inoltre, ad un pubblico diverso e, infine, che essi siano venduti in negozi parimenti diversi, cosicché detti prodotti si distinguerebbero dagli articoli di abbigliamento oggetto del marchio richiesto.

¹¹ Tale giurisprudenza ivi citata è costituita dalle sentenze Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR) (punti 29 e 31) e del 16 maggio 2013, Aleris/UAMI – Carefusion 303 (ALARIS) (T-353/12, non pubblicata, EU:T:2013:257, punti 22 e 23).

¹² V. punto 34 della sentenza impugnata.

¹³ V. punto 35 della sentenza impugnata.

34. Ricordo, in via preliminare, che non spetta alla Corte pronunciarsi sul punto se l'uso effettivo del marchio anteriore sia stato effettivamente provato per una sottocategoria di prodotti distinta dalla categoria generica degli articoli di abbigliamento rientranti nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza. Si tratta di una valutazione dei fatti pertinenti e degli elementi di prova, che rientra, in linea di principio e secondo una giurisprudenza costante, nella competenza esclusiva del Tribunale¹⁴.

35. Per contro, spetta alla Corte pronunciarsi sui principi e sulle norme giuridiche utilizzati dal Tribunale ai fini della sua valutazione. Infatti, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 tende a precisare la portata materiale dell'uso, che costituisce una componente essenziale ai fini dell'analisi della sussistenza di un uso effettivo del marchio.

36. Sebbene la ricorrente non formuli alcuna censura riguardo alla giurisprudenza elaborata dal Tribunale nelle sentenze *Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN)* e *Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR)*, è, a mio avviso, indispensabile che la Corte si pronunci sui termini di quest'ultima al fine non soltanto di statuire sulle censure sollevate dalla ricorrente nell'ambito dell'impugnazione in esame, ma anche di confermare o di invalidare una giurisprudenza sulla quale il Tribunale si basa da diversi anni.

a) Norme e principi stabiliti dal Tribunale nelle sentenze Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN) e Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR)

37. Preciso subito che condivido le considerazioni esposte dal Tribunale nelle sentenze *Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN)* e *Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR)*, riprodotte al punto 24 delle presenti conclusioni.

38. Ritengo, infatti, che l'interpretazione data da quest'ultimo della nozione di «parte dei prodotti o dei servizi», di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, consenta, anzitutto, di garantire la funzione essenziale del marchio. Tale interpretazione si inserisce quindi nella falsariga delle norme stabilite dal legislatore dell'Unione in detto regolamento e della giurisprudenza della Corte quanto all'interpretazione della nozione di «uso effettivo» del marchio anteriore.

39. La funzione del marchio, lo rammento, consiste nel garantire ai consumatori l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa¹⁵.

40. Affinché siffatta funzione possa essere assicurata, il regolamento n. 207/2009 conferisce al titolare del marchio un insieme di diritti e di facoltà cosicché, mediante l'uso esclusivo del segno distintivo e l'identificazione dei prodotti o dei servizi che ne derivano, nel mercato possa instaurarsi una concorrenza leale e non falsata. Tuttavia, tali diritti devono essere limitati a quanto strettamente necessario per il conseguimento di detto obiettivo, tanto più che, contrariamente alla protezione concessa dagli altri titoli di proprietà intellettuale e industriale, la protezione conferita dal diritto di marchio può essere di durata illimitata.

41. Il legislatore dell'Unione ha quindi provveduto affinché i marchi possano svolgere la loro funzione essenziale assicurando al contempo che il diritto di marchio non sia sviato dalla sua funzione per ottenere un vantaggio concorrenziale indebito.

¹⁴ V. sentenze del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea (C-447/17 P e C-479/17 P, EU:C:2019:672, punto 137 e giurisprudenza ivi citata), e del 13 novembre 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:961, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

¹⁵ V., in particolare, sentenza del 17 ottobre 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:878, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

42. Risulta, pertanto, dall'articolo 15 del regolamento n. 207/2009 che la protezione di un marchio anteriore è giustificata soltanto qualora quest'ultimo formi oggetto di un «uso effettivo nell'Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato»¹⁶.

43. A tal fine, l'articolo 42, paragrafo 2, di detto regolamento prevede che il richiedente un marchio dell'Unione europea possa richiedere la prova che il marchio anteriore sia stato oggetto di «uso effettivo» nell'Unione nel corso del termine di cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio che è stata oggetto di opposizione¹⁷. Il legislatore dell'Unione ha quindi ritenuto che un periodo di cinque anni fosse ragionevole al fine di poter valutare l'effettività dell'uso.

44. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la nozione di «uso effettivo» costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione¹⁸. Secondo la Corte, si ha un «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve la sua funzione essenziale, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio¹⁹. La Corte considera, infatti, che un marchio non utilizzato costituisce un ostacolo non soltanto alla concorrenza – in quanto esso limita il novero dei segni che possono essere registrati come marchi da altri e priva i concorrenti della possibilità di utilizzare tale marchio, o un marchio simile, al momento di immettere nel mercato interno prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio in questione – ma anche alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi²⁰.

45. Constatato che i principi stabiliti dal Tribunale nelle sentenze Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN) e Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR) si inseriscono nella falsariga della giurisprudenza della Corte.

46. In primo luogo, il Tribunale ha esaminato, nella sentenza Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN) e nel contesto dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario²¹ (divenuto articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009), la questione dell'ampiezza della tutela da accordare nel caso di «uso parziale» del marchio anteriore, vale a dire di un marchio il cui uso effettivo sia stato dimostrato unicamente per una «parte dei prodotti o dei servizi» per i quali quest'ultimo è stato registrato. Partendo dalla constatazione che le disposizioni dell'articolo 43 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 42 del regolamento n. 207/2009) costituiscono una limitazione ai diritti che il titolare del marchio anteriore trae dalla propria registrazione, il Tribunale ha interpretato la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi», di cui alla citata disposizione, in modo tale che il marchio anteriore possa, anzitutto, assicurare la propria funzione essenziale. L'interpretazione da esso elaborata tenta quindi di realizzare un giusto equilibrio tra, da una parte, il mantenimento e la preservazione dei diritti esclusivi conferiti, a tal fine, al titolare del marchio anteriore e, dall'altra, la limitazione di questi ultimi al fine di evitare che un marchio utilizzato in modo parziale benefici di una protezione estesa per il solo fatto di essere stato registrato per un'ampia gamma di prodotti o di servizi²².

47. L'ampiezza delle categorie di prodotti o di servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato costituisce un elemento determinante di siffatto equilibrio²³.

16 V., inoltre, considerando 10 di tale regolamento.

17 V., a tale riguardo, le precisazioni fornite dal legislatore dell'Unione nelle regole da 15 a 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), poiché il regolamento n. 2868/95 è applicabile al regolamento n. 207/2009.

18 V., in particolare, sentenza dell'11 marzo 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, punti da 25 a 31).

19 V. ordinanza del 27 gennaio 2004, La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50, punto 27), e sentenza del 17 ottobre 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:878, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). V. sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punto 32).

20 V. sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken (C 149/11, EU:C:2012:816, punto 32).

21 GU 1994, L 11, pag. 1.

22 V. sentenza Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN) (punto 51).

23 Ibidem (punto 44).

48. Il Tribunale individua quindi due tipi di situazioni.

49. La prima situazione è quella in cui il marchio anteriore è stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo particolarmente «preciso e circoscritto» e, pertanto, costituenti una categoria più omogenea di prodotti o di servizi. In tale caso, il Tribunale giudica che non è possibile operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria, cosicché la prova dell'uso effettivo del marchio per tali prodotti o servizi deve ricomprendere, ai fini dell'opposizione, l'intera categoria medesima²⁴.

50. Condivido il ragionamento del Tribunale. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano in una categoria di prodotti più o meno omogenea, il consumatore che desidera acquistare un prodotto rientrante in siffatta categoria penserà o rischierà di pensare al marchio anteriore e a ciò che tale marchio gli garantirà quanto alla qualità del prodotto, ad esempio. In tali circostanze, è giustificato e sufficiente, a mio avviso, dimostrare l'uso effettivo del marchio per una parte dei prodotti rientranti in detta categoria. Ciò consente di evitare il rischio di confusione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ma anche di proteggere gli interessi commerciali del titolare del marchio anteriore. Infatti, non occorrerebbe, esigendo prove dell'uso effettivo eccessive, limitare indebitamente i diritti esclusivi di cui beneficia quest'ultimo ad estendere la propria gamma di prodotti nell'ambito stesso di tale categoria omogenea.

51. La seconda situazione è quella in cui il marchio anteriore è stato registrato per un'ampia categoria eterogenea di prodotti o di servizi. Il Tribunale suppone, in tale caso, che sia possibile considerare varie sottocategorie *inquadrabili* autonomamente, a condizione che tali sottocategorie siano coerenti, il che implica che esse ricomprendano prodotti o servizi «analoghi» o che «non differiscono sostanzialmente»²⁵. In siffatta ipotesi, il Tribunale considera che la prova dell'uso effettivo del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sottocategoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato²⁶.

52. Sono d'accordo anche con questa analisi. Infatti, trattandosi di prodotti ricompresi nell'ambito di una categoria eterogenea di prodotti rientranti nondimeno nella medesima classe di prodotti, sussiste non soltanto un rischio minore di confusione per il pubblico di riferimento, ma anche una giustificazione minore per proteggere gli interessi commerciali del titolare del marchio anteriore. Se quest'ultimo ha registrato il proprio marchio per un'ampia gamma di prodotti che egli potrebbe eventualmente commercializzare, ma che, evidentemente, non ha ancora messo in commercio, egli blocca l'accesso dei suoi concorrenti ad un vasto mercato di prodotti. La soluzione elaborata dal Tribunale consente quindi di garantire il rispetto dei diritti riconosciuti al titolare del marchio anteriore, in particolare quello di beneficiare di una protezione per quanto riguarda prodotti o servizi analoghi a quelli per i quali egli ha potuto dimostrare un uso effettivo e quello di estendere la propria gamma di prodotti a questi ultimi, pur rendendo disponibile il marchio per prodotti o servizi che, essendo «sufficientemente differenziati»²⁷, rientrano in un'altra categoria o sottocategoria di prodotti o servizi.

53. In secondo luogo, al fine di individuare una sottocategoria «coerente» di prodotti inquadrabile autonomamente, il Tribunale si basa sul criterio della finalità o della destinazione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, mentre la natura o le caratteristiche di questi ultimi sono, a suo avviso, irrilevanti ai fini di tale valutazione²⁸.

²⁴ Ibidem (punto 45).

²⁵ Riprendo qui i termini utilizzati dal Tribunale nella sentenza Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN) (punto 46).

²⁶ V. sentenza Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN) (punto 45).

²⁷ Ibidem (punto 46).

²⁸ Ciò si evince dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR). V., inoltre, punto 32 della sentenza impugnata.

54. Ancora una volta, non posso che condividere tale valutazione.

55. Da una parte, quest'ultima consente, a mio avviso, di preservare al meglio i diritti esclusivi di cui gode il titolare del marchio anteriore. Infatti, la definizione di una sottocategoria autonoma di prodotti che tenga conto non soltanto della finalità, ma anche della natura e delle particolari caratteristiche di questi ultimi porterebbe a limitare in modo troppo restrittivo il campo materiale sul quale si esercitano detti diritti e, in particolare, i diritti di cui gode quest'ultimo a sviluppare e ad ampliare la propria gamma di prodotti per i quali il marchio anteriore è registrato. Sebbene i criteri basati sulla natura e sulle caratteristiche dei prodotti siano, di per sé, criteri importanti, essi sono maggiormente rilevanti nella fase della definizione del pubblico di riferimento e della valutazione del rischio di confusione.

56. Dall'altra, rilevo che la Corte ha convalidato l'orientamento del Tribunale nell'ambito della valutazione della fondatezza di una limitazione di prodotti proposta da un richiedente un marchio ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

57. Infatti, nella sentenza dell'11 dicembre 2014, UAMI/Kessel medintim²⁹, la Corte ha dichiarato che il criterio della finalità e della destinazione dei prodotti controversi costituiva un criterio idoneo a delimitare in modo sufficientemente preciso una sottocategoria dei prodotti oggetto della domanda di registrazione come marchio dell'Unione europea, soddisfacendo così il requisito di chiarezza prescritto dall'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009³⁰. Come risulta implicitamente dal punto 39 di detta sentenza³¹, la Corte ha confermato la giurisprudenza elaborata dal Tribunale nella sentenza Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), secondo la quale la finalità del prodotto o servizio controverso costituisce un criterio decisivo nella definizione di una sottocategoria di prodotti o servizi, dato che il consumatore cerca anzitutto un prodotto o un servizio che possa rispondere alle sue specifiche esigenze³².

58. Nulla osta, a mio avviso, a che l'analisi adottata della Corte nella sentenza dell'11 dicembre 2014, UAMI/Kessel medintim³³, per quanto riguarda la definizione di una sottocategoria di prodotti nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sia trasposta nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Ritengo, infatti, che la definizione di una sottocategoria di prodotti, sia nell'ambito di un'opposizione sia in quello di una limitazione, debba basarsi su criteri identici, in modo tale che ciò possa consentire di procedere, nell'ambito della valutazione del rischio di confusione, alla comparazione dei prodotti di cui trattasi, definiti sulla base dei medesimi criteri.

59. Alla luce di tali elementi, ritengo, pertanto, che la Corte debba confermare le norme e i principi stabiliti dal Tribunale nelle sentenze Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN) e Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), ai fini della definizione di una sottocategoria di prodotti e/o di servizi nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

60. Occorre adesso esaminare la fondatezza del primo motivo dedotto dalla ricorrente, il quale si articola in due parti.

²⁹ C-31/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2436.

³⁰ V. punto 37 di tale sentenza.

³¹ In detto punto, la Corte si riferisce espressamente ai punti da 48 a 50 della sentenza dell'8 novembre 2013, Kessel/UAMI – Janssen-Cilag (Premeno) (T-536/10, non pubblicata, EU:T:2013:586). Orbene, tali punti concludono il ragionamento adottato dal Tribunale ai punti da 43 a 47 di detta sentenza.

³² V. punto 29 di tale sentenza.

³³ C-31/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2436.

b) Sulla prima parte del primo motivo, vertente sull'erronea applicazione del metodo destinato alla determinazione di una sottocategoria autonoma di prodotti

61. Ricordo che, con la prima parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che, al punto 34 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto valutando la sussistenza di una sottocategoria autonoma di prodotti sulla sola base dei prodotti oggetto delle prove dell'uso presentate dalla Taiga. A suo avviso, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se il marchio anteriore fosse registrato per una categoria di prodotti sufficientemente ampia affinché potessero essere distinti, nel suo ambito, varie sottocategorie inquadrabili autonomamente.

62. Ritengo che siffatta parte sia infondata.

63. Poiché il titolare del marchio anteriore ha dimostrato l'uso effettivo di tale marchio per una parte dei prodotti per i quali quest'ultimo è stato registrato, la questione se tali prodotti rientrino in una sottocategoria inquadrabile autonomamente deve essere valutata in concreto con riferimento, anzitutto, a detti prodotti. Non si tratta, quindi, di definire, in astratto, sottocategorie di prodotti, bensì di mettere in prospettiva i prodotti sui quali è stato fatto un uso effettivo del marchio anteriore rispetto alla categoria dei prodotti oggetto della domanda di registrazione di tale marchio.

64. È giocoforza constatare, dalla lettura dei punti 33 e 34 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha proceduto in tal modo. Risulta, infatti, dal punto 33 di detta sentenza che il Tribunale ha esaminato se gli articoli oggetto delle prove dell'uso presentate dalla Taiga costituissero una sottocategoria autonoma «rispetto ai prodotti rientranti nella classe 25 [ai sensi dell'Accordo di Nizza]», vale a dire rispetto alla categoria più generale dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore. Nel concludere, al punto 34 della sentenza impugnata, che detti articoli «non possono, in ogni caso, essere considerati “essenzialmente differenti” ai sensi della [sentenza Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN)]», il Tribunale ha dunque correttamente messo in prospettiva gli articoli per i quali l'uso effettivo del marchio anteriore è stato dimostrato con i prodotti rientranti nella categoria più generale degli articoli di abbigliamento per i quali tale marchio è stato registrato.

65. Propongo, pertanto, alla Corte di respingere tale prima parte del primo motivo, in quanto infondata.

c) Sulla seconda parte del primo motivo, vertente sull'erronea applicazione dei criteri destinati alla determinazione di una sottocategoria autonoma di prodotti

66. La seconda parte del primo motivo è costituita da due censure.

1) Sulla prima censura, relativa al criterio della finalità e della destinazione dei prodotti

67. A sostegno della sua prima censura, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver applicato correttamente il criterio della finalità e della destinazione dei prodotti di cui trattasi al fine di individuare una sottocategoria coerente di prodotti inquadrabile autonomamente. Essa sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto delle finalità differenti di tali prodotti o degli utilizzi molteplici ai quali questi ultimi sono destinati ai fini di una siffatta individuazione, dato che, a suo avviso, gli utilizzi che consistono, in particolare, nell'«adornare» o nel «proteggere» il corpo umano si escludono reciprocamente.

68. Ritengo che siffatta censura sia ricevibile, poiché la ricorrente non contesta le constatazioni del Tribunale quanto alla finalità e alla destinazione dei prodotti per i quali è stato dimostrato un uso effettivo, bensì il modo in cui il Tribunale ha applicato il criterio della finalità e della destinazione ai fini della determinazione di una sottocategoria autonoma di prodotti ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

69. La critica formulata dalla ricorrente mi sembra, tuttavia, priva di fondamento.

70. Il criterio della finalità e della destinazione dei prodotti non ha lo scopo di definire in modo astratto o artificiale sottocategorie autonome di prodotti, ma deve essere applicato in modo coerente e concreto.

71. Orbene, un prodotto persegue finalità che il progresso e il know-how tendono a moltiplicare. I prodotti di lavaggio, ad esempio, non sono più destinati soltanto alla pulizia della pelle, ma anche alla cura, medica o non, di quest'ultima. Analogamente, gli articoli di abbigliamento svolgono, oltre alla loro funzione primaria, vale a dire coprire, nascondere o proteggere il corpo umano dalle intemperie, anche una funzione estetica comune, contribuendo all'immagine esterna del consumatore. Anche se quest'ultimo cerca un indumento per proteggersi dalla pioggia, che si tratti di un indumento esterno o di un cappello, oppure per proteggersi dal freddo, come biancheria intima o guanti o calze, non è escluso che egli cerchi l'indumento più estetico. Ciascuna di tali finalità non può ovviamente essere considerata in modo isolato al fine di determinare la sussistenza di una sottocategoria distinta di prodotti. Se così fosse, ciò limiterebbe ancora una volta i diritti di cui beneficia il titolare del marchio anteriore ad ampliare e arricchire la propria gamma di prodotti. Inoltre, ciò scoraggerebbe manifestamente proprio la ricerca e lo sviluppo che il diritto di marchio tende ad incoraggiare.

72. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha quindi fatto bene, a mio avviso, a non distinguere gli utilizzi consistenti nel «proteggere» il corpo umano, nell'«adornarlo», nel «nascondere» e nel «coprirlo», ai quali sono destinati gli articoli di abbigliamento, poiché, lungi dall'escludersi reciprocamente, tali diversi utilizzi si combinano ai fini dell'immissione sul mercato di detti articoli.

73. Rilevo tuttavia che siffatte diverse finalità costituiranno un elemento che può essere preso in considerazione nell'ambito della valutazione del pubblico di riferimento, del suo livello di attenzione e del rischio di confusione.

74. Alla luce di questi elementi, propongo dunque alla Corte di respingere tale prima censura della seconda parte del primo motivo, in quanto infondata.

2) Sulla seconda censura, relativa ai criteri basati sulla natura e sulle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi

75. Con la seconda censura, la ricorrente contesta al Tribunale di non avere debitamente preso in considerazione il fatto che i prodotti di cui trattasi si rivolgessero ad un pubblico diverso e fossero, inoltre, venduti in negozi parimenti diversi, cosicché siffatti prodotti si distinguerebbero dagli articoli di abbigliamento oggetto del marchio richiesto.

76. Occorre respingere senza indugio tale censura in quanto infondata.

77. Infatti, dalla giurisprudenza che ho appena esaminato risulta che i criteri diversi dalla finalità e dalla destinazione dei prodotti di cui trattasi, quali il pubblico a cui essi sono rivolti oppure la loro catena di distribuzione, non sono, di regola, rilevanti per definire una sottocategoria di prodotti inquadrabile autonomamente. Ciò posto, non si può contestare al Tribunale di essere incorso in un qualsivoglia errore di diritto per non aver tenuto conto, ai fini della propria valutazione, di detti criteri.

78. Alla luce di tutte queste considerazioni, propongo pertanto alla Corte di respingere il primo motivo di impugnazione in quanto infondato.

B. Sull'esame mirato del secondo motivo

79. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all'analisi della seconda parte di tale secondo motivo e, in particolare, alla terza censura di quest'ultima.

80. Al fine di comprendere meglio il contesto nel quale si inserisce detta censura, preciso che, con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha constatato erroneamente la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. La prima parte di tale motivo verte sull'erronea valutazione della somiglianza, o addirittura dell'identità, dei prodotti di cui trattasi. La seconda parte di detto motivo è costituita, dal canto suo, da tre censure, vertenti sulla valutazione della somiglianza rispettivamente visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto. Infine, la terza parte del secondo motivo riguarda la valutazione globale del rischio di confusione alla quale ha proceduto il Tribunale.

81. Per quanto concerne, in particolare, la terza censura della seconda parte del secondo motivo, essa verte sull'erronea valutazione del Tribunale quanto alla somiglianza concettuale tra i segni in conflitto. La ricorrente critica, in sostanza, l'analisi del Tribunale nella quale quest'ultimo ha constatato che le differenze concettuali tra il marchio richiesto e il marchio anteriore non erano state dimostrate sul territorio dell'Unione *considerato nel suo insieme*, cosicché queste ultime non erano in grado di neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche sussistenti tra i segni in conflitto.

82. A sostegno di siffatta censura, la ricorrente adduce due argomenti.

83. Per quanto riguarda il primo argomento, la ricorrente critica l'analisi del Tribunale di cui al punto 71 della sentenza impugnata, nella quale quest'ultimo ha constatato che la ricorrente non era riuscita a dimostrare che il termine «taiga» avesse un significato preciso per i consumatori medi situati nel sud del continente europeo nonché per i consumatori anglofoni.

84. Secondo la ricorrente, tale analisi è erronea. Infatti, al punto 18 del suo atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, essa avrebbe approfondito tale argomento e dimostrato in modo incontestato che detto termine fa parte del lessico corrente della lingua francese e rientra, inoltre, nelle conoscenze generali nell'intera Europa, tenuto conto delle dimensioni dello spazio al quale detta nozione si riferisce.

85. A mio avviso, siffatto argomento è manifestamente irricevibile.

86. Occorre rilevare che, al punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «nessun elemento del fascicolo consent[iva] di dimostrare che il termine “taiga” present[asse] un significato preciso e immediato per i consumatori europei situati nelle parti del territorio dell'Unione diverse dal nord e dall'est del continente europeo, i quali costitui[va]no una parte sostanziale dei consumatori dell'Unione» e che ciò avveniva «in particolare, per i consumatori medi del sud del continente europeo e per i consumatori anglofoni».

87. Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che il Tribunale è il solo competente a valutare il valore da attribuire agli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti. Pertanto, salvo il caso di snaturamento di detti elementi, la loro valutazione non costituisce una questione di diritto soggetta, di per sé, al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione³⁴.

34 V. sentenze del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea (C-447/17 P e C-479/17 P, EU:C:2019:672, punto 137 e giurisprudenza ivi citata), e del 13 novembre 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:961, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

88. Constatò che la ricorrente, nell'ambito della propria impugnazione, non ha dimostrato e neanche affermato che la valutazione di cui al punto 71 della sentenza impugnata si fondasse su uno snaturamento degli elementi di prova. Rilevò peraltro, in subordine, che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la stessa non ha approfondito, al punto 18 del proprio atto introduttivo del giudizio, gli argomenti esposti.

89. Di conseguenza, a mio avviso, questo primo argomento deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

90. Per quanto riguarda, adesso, il secondo argomento, la ricorrente addebita al Tribunale di aver disatteso la propria giurisprudenza relativa alla valutazione della somiglianza concettuale tra i segni in conflitto.

91. Essa ritiene, infatti, che l'analisi di cui al punto 67 della sentenza impugnata, nella quale il Tribunale ha giudicato che la ricorrente non dimostrava che il termine «taiga» avesse un significato chiaro e determinato nella prospettiva del pubblico di riferimento composto dai consumatori dell'Unione *considerati nel loro insieme*, non trovi alcun sostegno nella giurisprudenza che lo stesso Tribunale ha espressamente menzionato, vale a dire la sentenza del 14 ottobre 2003, Phillips-Van Heusen/UAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁵. Inoltre, la ricorrente sostiene che, ai sensi della sentenza dell'11 dicembre 2013, Eckes-Granini/UAMI – Panini (PANINI)³⁶, sarebbe sufficiente che un termine sia compreso soltanto in una parte dell'Unione per constatare la sussistenza di differenze concettuali tra i segni in conflitto.

92. Dopo un esame di tale giurisprudenza, ritengo che nessuna di queste due critiche sia fondata.

93. Per quanto concerne la prima critica, vertente su un rinvio erroneo alla sentenza del 14 ottobre 2003, Phillips-Van Heusen/UAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁷, è utile ricordare che il Tribunale, al punto 54 di tale sentenza, ha giudicato che le differenze concettuali tra i segni in conflitto *sono idonee* a neutralizzare, in larga misura, somiglianze visive e fonetiche qualora uno dei marchi di cui trattasi abbia, nella prospettiva del «pubblico rilevante», un significato *chiaro e determinato*, di modo che tale pubblico possa *immediatamente* comprenderlo.

94. Vorrei sottolineare, anzitutto, che, alla luce dei termini utilizzati dal Tribunale in detta sentenza, quest'ultimo era legittimato a constatare, nella sentenza impugnata, che, per l'insieme dei consumatori situati nel territorio dei 28 Stati membri dell'Unione, il termine «taiga» non richiama *chiaramente e immediatamente* le loro conoscenze di geografia, cosicché essi lo avrebbero associato con facilità alla foresta boreale.

95. Ciò detto, noto effettivamente che, nella sentenza del 14 ottobre 2003, Phillips-Van Heusen/UAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁸, il Tribunale ha fatto riferimento al «pubblico rilevante» senza alcun'altra indicazione o precisazione, mentre, al punto 67 della sentenza impugnata, lo stesso ha precisato che si tratta del pubblico di riferimento «composto dai consumatori dell'Unione considerati nel loro insieme». È tale precisazione «considerati nel loro insieme» ad essere contestata dalla ricorrente nel caso di specie.

96. Orbene, io non ritengo che, aggiungendo siffatta precisazione, il Tribunale abbia disatteso la propria giurisprudenza o sia incorso in un qualsivoglia errore di diritto.

³⁵ T-292/01, EU:T:2003:264.

³⁶ T-487/12, non pubblicata, EU:T:2013:637.

³⁷ T-292/01, EU:T:2003:264.

³⁸ Idem.

97. Come si evince dal punto 67 della sentenza impugnata, la precisazione «considerati nel loro insieme» tende a dimostrare che occorre tenere conto della percezione dei consumatori situati *nell'insieme degli Stati che costituiscono l'Unione*. Essa consente quindi al Tribunale di respingere l'argomento della ricorrente basato sulla percezione dei consumatori situati «in molti paesi [dell'Unione]».

98. Il Tribunale ha in tal modo applicato la propria giurisprudenza secondo la quale, «[q]ualora la protezione del marchio anteriore si estenda a tutta l'Unione europea, occorre prendere in considerazione la percezione dei marchi in conflitto da parte del consumatore dei prodotti di cui trattasi *in tale territorio*»³⁹. Orbene, contrariamente alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 ottobre 2003, Phillips-Van Heusen/UAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴⁰, nella quale il pubblico di riferimento era composto dai consumatori tedeschi⁴¹, nel procedimento principale, il pubblico di riferimento è composto, come risulta dai punti 38 e 39 della sentenza impugnata, dai consumatori situati nel territorio dell'Unione.

99. Infine, osservo che il riferimento alla sentenza del 14 ottobre 2003, Phillips-Van Heusen/UAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴², è preceduto dai termini «v., in tal senso». L'espressione «in tal senso» testimonia la volontà del Tribunale di fare riferimento al principio enunciato nella sentenza citata pur procedendo ad un'applicazione particolare di tale principio nel caso di specie. Detta espressione non imponeva quindi al Tribunale di riprodurre in termini identici il principio enunciato nella sentenza citata e gli consentiva, al contrario, al punto 67 della sentenza impugnata, di tenere conto delle peculiarità del caso di specie.

100. Ciò posto, ritengo che non si possa contestare al Tribunale di essere incorso in un errore nel riferirsi al punto 54 della sentenza del 14 ottobre 2003, Phillips-Van Heusen/UAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴³.

101. Per quanto riguarda la seconda critica, relativa alla violazione, da parte del Tribunale, della sentenza dell'11 dicembre 2013, Eckes-Granini/UAMI – Panini (PANINI)⁴⁴, ritengo che sia anch'essa infondata.

102. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tale sentenza non consente di dedurre che sia sufficiente che un termine sia compreso in una parte dell'Unione per constatare la sussistenza di differenze concettuali idonee a neutralizzare somiglianze visive e fonetiche sussistenti tra i segni in conflitto.

103. Occorre, in via preliminare, rammentare il contesto della causa che ha dato luogo a detta sentenza.

104. In tale causa, il Tribunale era chiamato ad esaminare se sussistesse, presso il pubblico di riferimento composto dai consumatori dell'Unione, una chiara differenza concettuale tra l'elemento «panini», oggetto del marchio richiesto, e l'elemento «granini», oggetto del marchio anteriore.

³⁹ Sentenza del 13 giugno 2013, Hostel drap/UAMI – Aznar textil (MY drap) (T-636/11, non pubblicata, EU:T:2013:314, punto 22) (il corsivo è mio).

⁴⁰ T-292/01, EU:T:2003:264.

⁴¹ Punto 43 di tale sentenza.

⁴² T-292/01, EU:T:2003:264.

⁴³ Idem.

⁴⁴ T-487/12, non pubblicata, EU:T:2013:637.

105. Dopo aver constatato, preliminarmente, che l'elemento «granini» era privo di significato, il Tribunale ha esaminato in quale misura il pubblico di riferimento associasse l'elemento «panini» ad un particolare concetto. A tal fine, il Tribunale ha distinto, in primo luogo, il pubblico italofono, che esso ha ritenuto perfettamente in grado di associare l'elemento «panini» a piccoli pani o a sandwich fatti con tali piccoli pani e per il quale sussisteva una differenza concettuale chiara tra i segni in conflitto, in secondo luogo, il pubblico non italofono, quale il pubblico ispanofono o francese, parimenti in grado di associare l'elemento «panini» ad un particolare concetto e, infine, in terzo luogo, il pubblico per il quale tale elemento «panini» era invece privo di qualsiasi significato⁴⁵.

106. Al termine di siffatta analisi, il Tribunale ha confermato la valutazione della commissione di ricorso, la quale aveva ritenuto che in taluni Stati membri, come in Italia e in Spagna, i segni in conflitto fossero differenti sul piano concettuale, mentre in altri Stati membri, in cui l'elemento «panini» era privo di significato, non fosse possibile alcuna comparazione tra i segni in conflitto sul piano concettuale⁴⁶.

107. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Tribunale non ha quindi sostenuto, nella sentenza dell'11 dicembre 2013, *Eckes-Granini/UAMI – Panini (PANINI)*⁴⁷, che sia sufficiente che una parte soltanto del pubblico di riferimento associ il termine di cui trattasi ad un particolare concetto per constatare la sussistenza di differenze concettuali idonee a neutralizzare somiglianze visive e fonetiche tra i segni in conflitto.

108. Ciò posto, non si può addebitare al Tribunale di aver violato, nella sentenza impugnata, le norme applicate nella sentenza dell'11 dicembre 2013, *Eckes-Granini/UAMI – Panini (PANINI)*⁴⁸.

109. Preciso che, nella sentenza impugnata, il Tribunale, in realtà, ha seguito una griglia di analisi analoga a quella da esso adottata nella sentenza dell'11 dicembre 2013, *Eckes-Granini/UAMI – Panini (PANINI)*⁴⁹, poiché esso ha esaminato in quale misura il pubblico di riferimento – composto, lo ricordo, dai consumatori dell'Unione – fosse in grado di associare il termine «taiga» ad un particolare concetto. Il Tribunale ha distinto, in particolare:

- i consumatori situati nel nord e nell'est del continente europeo, in grado *molto probabilmente* di associare il termine «taiga» alla foresta boreale e per i quali sussisterebbe quindi una differenza concettuale tra i segni in conflitto⁵⁰
- dai consumatori «medi» situati in parti del territorio dell'Unione diverse dal nord e dall'est del continente europeo, in particolare, i consumatori del sud dell'Europa e i consumatori anglofoni, i quali costituiscono una parte sostanziale del pubblico di riferimento e *per i quali non era stato dimostrato* che sussista una differenza concettuale chiara tra i segni in conflitto⁵¹.

110. Poiché, ai sensi della giurisprudenza citata, il significato di un termine deve essere valutato con riguardo alla comprensione che ne ha il pubblico di riferimento nel suo insieme e non deve essere limitato alla sola percezione dei consumatori che costituiscono una parte soltanto del territorio di riferimento, il Tribunale ha, di conseguenza, respinto, al punto 73 della sentenza impugnata, l'argomento della ricorrente secondo cui il significato del termine «taiga» era in grado di neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche sussistenti tra i segni in conflitto. Non si può contestare al Tribunale di essere incorso, così facendo, in un errore di diritto.

45 V. sentenza dell'11 dicembre 2013, *Eckes-Granini/UAMI – Panini (PANINI)* (T-487/12, non pubblicata, EU:T:2013:637, punto 56).

46 Ibidem (punto 58).

47 T-487/12, non pubblicata, EU:T:2013:637.

48 Idem.

49 Idem.

50 V. punto 70 della sentenza impugnata.

51 V. punto 71 della sentenza impugnata.

111. Alla luce di tutte queste considerazioni, propongo, pertanto, di respingere la terza censura della seconda parte del secondo motivo, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte infondata.

VII. Conclusione

112. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte, senza pregiudizio quanto alla ricevibilità e alla fondatezza degli altri motivi dell'impugnazione proposta dalla ACTC GmbH e quanto alla sorte delle spese, di respingere il primo motivo di tale impugnazione, in quanto infondato, nonché la terza censura della seconda parte del secondo motivo di detta impugnazione, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte infondata.