Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

17 gennaio 2018 *

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea figurativo raffigurante una croce sul lato di una calzatura sportiva – Marchio di posizione – Uso effettivo del marchio – Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18, paragrafo 1, e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Nella causa T-68/16,

Deichmann SE, con sede a Essen (Germania), rappresentata da C. Onken, avocat,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Munich, SL, con sede a Capellades (Spagna), rappresentata da J. Güell Serra e M. del Mar Guix Vilanova, avocats,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 dicembre 2015 (procedimento R 2345/2014-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Deichmann e la Munich,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz (relatore) e C. Iliopoulos, giudici,

cancelliere: Lopez Bancalari, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2016,

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 aprile 2016,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2016,

* Lingua processuale: l'inglese

in seguito all'udienza del 27 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 6 novembre 2002, la Munich, SL, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio figurativo di cui è stata chiesta la registrazione era raffigurato come segue:



3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 25, ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Calzature sportive».

4 Il marchio è stato registrato il 24 marzo 2004 con il numero 2923852.

5 Nell'ambito dell'azione per contraffazione promossa dall'interveniente dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) contro la Deichmann SE, ricorrente, quest'ultima ha proposto, il 29 giugno 2010, una domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 1, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 128, paragrafo 1, articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001]. Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha debitamente notificato la domanda riconvenzionale all'EUIPO, circostanza che è stata inserita nel registro dei marchi dell'Unione europea, conformemente all'articolo 100, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 128, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001]. Il 26 ottobre 2010, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere l'azione per contraffazione ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 7, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 128, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001) e ha invitato la ricorrente a presentare una domanda di decadenza e di nullità dinanzi all'EUIPO entro un termine di tre mesi.

6 Il 26 gennaio 2011, la ricorrente ha depositato, presso l'EUIPO, una domanda di decadenza del marchio in questione sul fondamento dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, per il motivo che esso non aveva formato oggetto di un uso effettivo in seno all'Unione europea, in particolare nel corso dei cinque anni precedenti la data della domanda riconvenzionale, per i prodotti per i quali era stato registrato (procedimento 5141 C, oggetto del presente ricorso).

Inoltre, lo stesso giorno, la ricorrente ha proposto, presso l'EUIPO, una domanda di nullità del marchio in questione per impedimenti assoluti, sul fondamento dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di questo stesso regolamento (procedimento 5143 C).

7 Il 31 gennaio 2011, l'EUIPO ha invitato l'interveniente a produrre le prove relative all'uso del marchio in questione. Il 28 aprile 2011, l'interveniente ha fornito una serie di prove di uso. Si trattava, in un primo allegato, di fatture recanti date tra il 26 gennaio 2006 e il 26 gennaio 2011, emesse dalla Berneda SA, ossia un'impresa collegata all'interveniente e da essa autorizzata a utilizzare il marchio di cui trattasi. Tali fatture erano indirizzate a clienti in diversi Stati membri e facevano riferimento a numeri di modelli di calzature specifici. L'interveniente ha incluso delle tabelle per ogni Stato membro, mettendo in relazione i numeri di modelli di calzature venduti con le voci di catalogo corrispondenti, figuranti in un secondo allegato. Quest'ultimo riguardava cataloghi generali e stagionali dal 2006 al 2011, i quali presentavano fotografie di calzature i cui numeri di modelli corrispondevano a quelli delle fatture presentate nel primo allegato. L'interveniente ha indicato di aver compreso che il periodo appropriato corrispondeva ai cinque anni precedenti la data della domanda di decadenza dinanzi all'EUIPO. Tuttavia, qualora l'EUIPO avesse dovuto ritenere che il periodo appropriato corrispondesse ai cinque anni precedenti la data di deposito della domanda riconvenzionale dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf), l'interveniente ha sostenuto che avrebbe potuto fornire ulteriori documenti attestanti un uso del marchio in questione per il periodo compreso tra il 29 giugno 2005 e il 26 gennaio 2006. Il 29 aprile 2011, la medesima ha inoltre prodotto una tabella di sei pagine recante riferimenti incrociati tra ogni fattura e modello di calzature venduto in relazione al numero di modello contenuto nei cataloghi figuranti nel secondo allegato summenzionato, per certe altre fatture emesse dall'impresa Berneda e riguardanti il periodo tra il 25 agosto 2009 e il 26 gennaio 2011.

8 Il 25 giugno 2014, l'interveniente ha indicato, «per precauzione», che essa si basava altresì su documenti dalla stessa depositati dinanzi all'EUIPO nell'ambito di un altro procedimento, al quale rinviava.

9 Con decisione del 7 agosto 2014, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di decadenza, dichiarato la decadenza del marchio in questione a decorrere dal 26 gennaio 2011 e condannato l'interveniente alle spese. In sostanza, essa ha ritenuto che gli elementi di prova forniti non avessero consentito di provare l'uso effettivo del marchio in parola nel corso del periodo appropriato, che la stessa ha considerato, senza spiegarne il motivo, come il periodo di cinque anni immediatamente precedente la data di deposito della domanda di decadenza dinanzi all'EUIPO. In particolare, la divisione di annullamento ha ritenuto che gli elementi di prova presentati riguardassero situazioni di utilizzo di forme che si differenziavano dal marchio in questione per taluni elementi che ne alteravano il carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001].

10 Il 10 settembre 2014, l'interveniente ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.

11 Con decisione del 4 dicembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di decadenza. Essa ha rilevato, in sostanza, che gli elementi di prova dell'uso dimostravano l'utilizzo del marchio in questione per le «calzature sportive», rientranti nella classe 25, nel corso del periodo rilevante dalla medesima definito come corrispondente ai cinque anni precedenti la data di deposito della domanda riconvenzionale, vale a dire il periodo compreso tra il 29 giugno 2005 e il 28 giugno 2010 (in prosieguo: il «periodo rilevante»).

12 In particolare, per quanto riguarda il carattere del marchio di cui trattasi, la commissione di ricorso, dopo aver osservato che esso consisteva nella rappresentazione grafica quale figura al punto 2 supra e dopo averlo descritto dettagliatamente, ha ritenuto che, «posto che [era] la rappresentazione grafica

che [definiva] il marchio, la questione se [si trattasse] di un marchio di posizione o di un marchio figurativo [non fosse] rilevante». In realtà, secondo la commissione di ricorso, i marchi di posizione presentano affinità con le categorie dei marchi figurativi e tridimensionali in quanto hanno ad oggetto l'applicazione di elementi figurativi e tridimensionali alla superficie di un prodotto. Il fattore determinante per la portata della tutela del marchio non sarebbe la qualificazione del segno interessato come segno figurativo, tridimensionale o di posizione, ma il modo in cui il marchio sarebbe percepito dal pubblico di riferimento rispetto ai prodotti interessati. Tale modo di percepire il marchio potrebbe essere influenzato unicamente dalla natura del segno quale registrato. Secondo la commissione di ricorso, il marchio in questione «mirerebbe alla tutela di uno specifico motivo a forma di croce posto su una parte determinata della superficie del prodotto designato, ossia una calzatura sportiva». La commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio in questione non potesse essere dissociato dalla forma di una parte di tale prodotto, vale a dire dalla parte superiore di una calzatura sportiva.

13 La commissione di ricorso ha in seguito proceduto a un'analisi degli elementi di prova presentati dall'interveniente, consistenti segnatamente in una grande quantità di fatture e di cataloghi di prodotti, concludendo, in sostanza, che essi attestavano, nel complesso, un uso effettivo del marchio in questione, vale a dire del suo sfruttamento commerciale reale, riguardo all'entità dell'uso, alla sua durata, alla sua estensione geografica e alla sua natura. Sotto quest'ultimo profilo, la commissione di ricorso ha constatato che la conclusione della divisione di annullamento, secondo la quale le immagini contenute nei numerosi cataloghi prodotti dall'interveniente rappresentavano diversi tipi di calzature sportive sulle quali erano apposte varie linee incrociate che alteravano il carattere distintivo del marchio in questione, non poteva essere condivisa. Al contrario, secondo la commissione di ricorso, le differenze tra il marchio quale utilizzato e il marchio in questione sarebbero «trascurabili, appena visibili o addirittura per nulla visibili». La commissione di ricorso ha ritenuto che, nelle circostanze del caso di specie, essa potesse parimenti prendere in considerazione, ai fini di provare l'uso effettivo del marchio in questione, elementi a colori, nonostante il marchio sia stato registrato in bianco e nero.

14 Infine, la commissione di ricorso ha fatto riferimento ad alcuni elementi ulteriori che confermavano le sue conclusioni, quali una sentenza del Juzgado de marca comunitaria d'Alicante (Tribunale dei marchi comunitari di Alicante, Spagna), del 31 luglio 2007, «che stabilisce che il marchio [in questione] era considerato forte e noto nel settore delle calzature sportive in Spagna», o altri elementi di prova che si riferiscono a un periodo successivo al 28 giugno 2010, i quali dimostrerebbero l'esistenza di una «tendenza generale di un uso costante e ininterrotto», quale provato per il periodo rilevante.

Conclusioni delle parti

15 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.

16 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

17 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– confermare la decisione impugnata;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

18 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo verte sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente valutato l'oggetto del marchio in questione, ritenendo che la questione se si trattasse di un marchio figurativo o di un marchio di posizione fosse irrilevante. Il secondo motivo verte sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in quanto, per stabilire se il marchio in questione fosse utilizzato nella sua forma registrata o in una forma che non alterava il suo carattere distintivo, la commissione di ricorso si sarebbe limitata a confrontare unicamente una parte del medesimo, ossia due strisce incrociate, con le strisce apposte sulle calzature sportive asseritamente commercializzate dall'interveniente. Il terzo motivo verte sulla violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto la decisione impugnata si baserebbe su modelli di calzature la cui commercializzazione da parte dell'interveniente non sarebbe stata dimostrata.

19 Occorre constatare che, con i suoi motivi, la ricorrente adduce, in sostanza, che la commissione di ricorso è incorsa in errore riguardo all'oggetto stesso del marchio in questione e afferma che quest'ultimo non è stato utilizzato nella forma in cui è stato registrato, ossia, secondo la stessa, come raffigurazione dei contorni di una calzatura sportiva senza suole, con due strisce incrociate sul lato.

20 Stanti le affermazioni della ricorrente, presentate nell'ambito dei motivi secondo e terzo, si procederà a un esame congiunto degli stessi, dopo un esame del primo motivo.

21 Inoltre, atteso che l'interveniente chiede in particolare la conferma della decisione impugnata, occorre rilevare che, poiché «confermare la decisione impugnata» equivale a respingere il ricorso, il secondo capo delle conclusioni dell'interveniente è diretto, in sostanza, a ottenere il rigetto del ricorso e pertanto coincide con il primo capo delle sue conclusioni [v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2016, Kicktipp/UAMI – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, punto 19 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].

Sul primo motivo

22 Secondo la ricorrente, il marchio in questione non è stato registrato sotto la categoria «altri» marchi e non può essere considerato un marchio «di posizione», ma unicamente un marchio figurativo. Esso sarebbe definito dalla sua rappresentazione grafica, quale risulta dal certificato di registrazione, e la «percezione del pubblico» non svolgerebbe un ruolo decisivo a tale riguardo. Secondo la stessa, non può ammettersi che si trattasse di «una qualsiasi calzatura sportiva ordinaria» né di una calzatura «con suole». Nessuna particolare conseguenza deriverebbe dal fatto che i contorni dell'immagine di una calzatura, che compongono il marchio in questione, sono raffigurati da linee tratteggiate. Parimenti, secondo la ricorrente, il riferimento dell'interveniente al fatto che la preesistenza del marchio spagnolo «di posizione» registrato con il numero 1658216 sarebbe stata accettata dall'EUIPO, per il marchio in questione, non incide sulla soluzione della presente controversia. Nell'ambito della sua domanda di udienza, del 5 settembre 2016, la ricorrente ha fatto riferimento a una decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 6 luglio 2016 (procedimento R 408/2015-4). Essa ha sostenuto che tale procedimento era analogo a quello in esame e che il marchio raffigurante due linee parallele che cambiano più volte direzione, poste sul lato di una calzatura sportiva, era stato

considerato un marchio figurativo e non un marchio di «posizione». All'udienza, la ricorrente ha addotto che il suo rinvio alla decisione summenzionata era ricevibile, giacché essa era pubblicata nella lingua processuale, ossia l'inglese, sul sito Internet dell'EUIPO.

23 L'EUIPO e l'interveniente contestano le affermazioni della ricorrente. All'udienza, l'interveniente ha, inoltre, affermato che il riferimento della ricorrente alla decisione della commissione di ricorso del 6 luglio 2016 era irricevibile, da un lato, per via del fatto che essa non era stata presentata nella sua integralità nella lingua processuale e, dall'altro, in quanto la ricorrente non avrebbe sufficientemente specificato le ragioni per cui la suddetta decisione avrebbe dovuto essere presa in considerazione nella fattispecie.

24 A termini dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il titolare del marchio dell'Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti, su domanda presentata all'EUIPO o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

25 In forza della regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) [divenuta articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2017/1430, della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (GU 2017, L 205, pag. 1)], applicabile ai procedimenti di decadenza conformemente alla regola 40, paragrafo 5, dello stesso regolamento (divenuta articolo 19, paragrafo 1, del regolamento 2017/1430), la prova dell'uso deve riguardare il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'uso del marchio e consiste, in linea di principio, nella presentazione di documenti e campioni, come imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001].

26 Nell'interpretare la nozione di uso effettivo, occorre considerare il fatto che la ratio legis del requisito secondo cui il marchio deve essere stato oggetto di un uso effettivo non è diretta né a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un'impresa e nemmeno a riservare la tutela dei marchi soltanto ai loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo [v. sentenza del 27 settembre 2007, La Mer Technology/UAMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, non pubblicata, EU:T:2007:299, punto 53 e giurisprudenza ivi citata].

27 Come risulta dalla giurisprudenza, un marchio forma oggetto di un uso effettivo allorché viene usato conformemente alla sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno [v. sentenza del 6 ottobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

28 Nel valutare il carattere effettivo dell'uso del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze idonei a provare l'effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti e i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l'estensione e la frequenza dell'uso del marchio [v. sentenza del 10 settembre 2008, Boston Scientific/UAMI – Terumo (CAPIO), T-325/06, non pubblicata, EU:T:2008:338, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

29 Inoltre, l'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato attraverso probabilità o presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio nel mercato interessato [v. sentenza del 23 settembre 2009, Cohausz/UAMI – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, non pubblicata, EU:T:2009:354, punto 36 e giurisprudenza ivi citata]. Occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie e che implichi una certa interdipendenza dei fattori presi in considerazione [v. sentenza del 18 gennaio 2011, Advance Magazine Publishers/UAMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, non pubblicata, EU:T:2011:9, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

30 Occorre ricordare che non è possibile stabilire a priori, astrattamente, quale soglia quantitativa debba essere considerata per stabilire se l'uso fosse effettivo o meno e che non può essere prevista una regola de minimis, che non consentirebbe all'EUIPO o, su ricorso, al Tribunale di valutare tutte le circostanze della controversia loro sottoposta. Pertanto, qualora risponda a una giustificazione commerciale reale, un uso anche minimo può bastare ad attestare la sussistenza di un carattere effettivo (sentenza dell'11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, punto 72).

31 Infine, occorre precisare che, in forza del disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001] la prova dell'uso effettivo di un marchio anteriore, nazionale o dell'Unione europea, comprende anche la prova dell'utilizzazione del marchio anteriore in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo di tale marchio nella forma in cui esso è stato registrato.

32 Per quanto riguarda la qualificazione di un marchio come marchio «di posizione», occorre osservare che né il regolamento n. 207/2009 né il regolamento n. 2868/95 menzionano tali marchi come categoria particolare di marchi. Tuttavia, dal momento che l'articolo 4 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 4 del regolamento 2017/1001) non contiene alcun elenco tassativo dei segni atti a costituire marchi dell'Unione europea, tale circostanza è irrilevante quanto al carattere registrabile dei «marchi di posizione» [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2010, X Technology Swiss/UAMI (Colorazione arancione della punta di un calzino), T-547/08, EU:T:2010:235, punto 19].

33 Risulta, inoltre, che i «marchi di posizione» presentano affinità con le categorie dei marchi figurativi e tridimensionali, in quanto hanno ad oggetto l'applicazione di elementi figurativi o tridimensionali alla superficie di un prodotto (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2010, Colorazione arancione della punta di un calzino, T-547/08, EU:T:2010:235, punto 20). Da questa stessa giurisprudenza emerge che, nell'ambito della valutazione del suo carattere distintivo, la qualificazione di un «marchio di posizione» quale marchio figurativo o tridimensionale o quale categoria specifica di marchi è irrilevante (sentenza del 15 giugno 2010, Colorazione arancione della punta di un calzino, T-547/08, EU:T:2010:235, punto 21).

34 Inoltre, occorre rilevare che la giurisprudenza riconosce la possibilità che marchi figurativi siano in realtà marchi «di posizione» [v., in tal senso, sentenze del 18 aprile 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punto 13, e del 28 settembre 2010, Rosenruist/UAMI (Raffigurazione di due linee curve su una tasca), T-388/09, non pubblicata, EU:T:2010:410, punti 2 e 17].

35 Nel caso di specie, occorre constatare, anzitutto, che nel modulo di domanda di registrazione depositato dall'interveniente, quest'ultima ha espressamente indicato di richiedere la registrazione di un marchio figurativo contrassegnando la relativa casella, e non quelle previste per i marchi «denominativi», «tridimensionali» o «altri». Si deve altresì rilevare che non è stato affermato né risulta dal fascicolo che i moduli di domande di registrazione di marchi dell'Unione europea prevedevano, alla data della domanda del marchio in questione, un'apposita casella per marchi cosiddetti «di posizione». È peraltro pacifico che il marchio in questione è stato richiesto unicamente per i prodotti «calzature sportive». Può essere stabilito un certo collegamento tra il marchio in questione e l'aspetto dei prodotti da esso contrassegnati, atteso che il suddetto marchio è rappresentato da uno specifico

disegno grafico, nella forma di una croce sul lato di una calzatura sportiva, con la precisazione che i suoi contorni esatti non sono rivendicati come marchio in quanto appaiono tratteggiati. Occorre altresì rilevare che la croce in questione presenta un contrasto di colore con la calzatura sportiva stessa ed è posta al di sotto dei lacci.

36 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dal semplice fatto che la casella «marchio figurativo» è stata contrassegnata all'atto della registrazione del marchio in questione non si può dedurre che quest'ultimo non possa essere considerato, allo stesso tempo, un marchio di «posizione». A quest'ultimo riguardo, occorre in particolare tener conto del fatto che la sua rappresentazione grafica designa chiaramente, in linee continue, l'elemento di cui è chiesta la tutela e, in linee tratteggiate, i contorni dei prodotti in questione, sui quali esso è apposto. Inoltre, occorre rilevare che non esisteva, alla data rilevante nella fattispecie, l'obbligo formale di allegare al modulo di domanda di registrazione di un marchio una descrizione verbale affinché esso potesse essere considerato un marchio «di posizione». Occorre tuttavia ricordare che il marchio in questione, pur essendo considerato rientrante in tale tipo di marchio, resta anche un marchio figurativo.

37 All'udienza, la ricorrente aveva richiamato anche le direttive dell'EUIPO sulle prassi di esame dei marchi dell'Unione europea, per addurre, in sostanza, che era necessario, quanto ai marchi «di posizione», da un lato, includere una descrizione del marchio che precisasse la sua posizione sul prodotto in questione e, dall'altro, indicare espressamente che si trattava di un marchio «di posizione». Orbene, a tale proposito, occorre rilevare, senza che sia neppure necessario valutare se il rinvio di cui sopra si riferisse alla versione delle direttive dell'EUIPO applicabile alla data della domanda di registrazione del marchio in questione, che, conformemente alla giurisprudenza, simili direttive non costituiscono atti giuridici vincolanti per l'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punto 48).

38 Occorre aggiungere, ad abundantiam, quale ulteriore indizio che porta a considerare il marchio in questione come un marchio «di posizione», che, come sostengono giustamente l'EUIPO e l'interveniente dinanzi al Tribunale, quest'ultima aveva rivendicato un'anteriorità, sulla base del marchio spagnolo recante numero 1658216, richiesto il 27 settembre 1991 e registrato il 5 giugno 1992, la cui rappresentazione grafica era identica al marchio in questione e che conteneva, per di più, una descrizione che precisava che il marchio consisteva nella raffigurazione di una croce situata sul lato di una calzatura sportiva.

39 Occorre ancora analizzare l'affermazione della ricorrente, secondo la quale la commissione di ricorso avrebbe interpretato il marchio in questione come comprensivo di elementi che non ne fanno parte e che sarebbero aggiunti «a discrezione di chiunque», come delle suole, il che contrasterebbe con i requisiti di cui in particolare ai punti da 48 a 55 della sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), e relativi alla rappresentazione grafica di un marchio.

40 A tale riguardo, è sufficiente constatare che, nel caso di specie, dalla rappresentazione grafica del marchio in questione si può dedurre direttamente, e con sufficiente precisione, che la tutela richiesta riguardava unicamente una croce, costituita da due linee nere intrecciate, raffigurate in tratti continui. Le linee «tratteggiate», invece, che formano i contorni della calzatura sportiva e i suoi lacci, devono essere intese come precisazione della posizione di detta croce. Ciò vale indipendentemente dal tipo di suole applicate a dette calzature, siano esse normali o dentate, come ha constatato, giustamente, la commissione di ricorso al punto 20 della decisione impugnata.

41 Occorre infatti rilevare che è in tal senso che il tratteggio è abitualmente utilizzato in situazioni comparabili, ossia, relativamente ai diversi prodotti sui quali un marchio è apposto, senza necessariamente indicare in dettaglio tutti i contorni o altre caratteristiche di detti prodotti [sentenze del 7 febbraio 2007, Kustom Musical Amplification/UAMI (Forma di una chitarra), T-317/05, EU:T:2007:39; per analogia, del 14 giugno 2011, Sphere Time/UAMI – Punch (Orologio attaccato a un

laccio), T-68/10, EU:T:2011:269, punti da 62 a 64; del 26 febbraio 2014, Sartorius Lab Instruments/UAMI (Arco di circonferenza giallo nel bordo inferiore di uno schermo), T-331/12, EU:T:2014:87, e del 14 marzo 2014, Lardini/UAMI (Fiore apposto su un bavero), T-131/13, non pubblicata, EU:T:2014:129; v. anche, in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2015, K-Swiss/UAMI (Raffigurazione di strisce parallele su una scarpa), T-3/15, non pubblicata, EU:T:2015:937, e, per analogia, sentenza del 21 maggio 2015, adidas/UAMI – Shoe Branding Europe (Due strisce parallele su una scarpa), T-145/14, non pubblicata, EU:T:2015:303].

42 Nella fattispecie, l'uso del tratteggio aveva chiaramente lo scopo di agevolare la comprensione del fatto che solo la tutela della croce, rappresentata in tratti continui, era oggetto del marchio in questione, in una precisa posizione sulle calzature sportive. Peraltro, dalla sentenza del 12 novembre 2013, Gamesa Eólica/UAMI – Enercon (Gradazione di colori verdi) (T-245/12, non pubblicata, EU:T:2013:588, punto 38), risulta che nessuna regola obbliga a raffigurare i contorni del segno con linee tratteggiate, al fine di indicare, eventualmente, che tali contorni non sono oggetto della tutela. Il fatto di aver utilizzato tali linee tratteggiate nella fattispecie può essere interpretato nel senso che ha consentito una migliore delimitazione di ciò che costituisce il marchio in questione.

43 Si può concludere che, se è vero che il marchio in questione è inteso a tutelare la raffigurazione di una croce, costituita da due linee nere intrecciate, in tratti continui, tale tutela non è tuttavia rivendicata in astratto, ma per l'applicazione del disegno grafico in questione sul lato di una calzatura sportiva, così come appare nel modulo di domanda di registrazione, con un contrasto di colore rispetto alla calzatura stessa. La forma di detta calzatura, in quanto tale, non è oggetto del marchio, come non lo è il tipo di suole utilizzate.

44 Premesso ciò, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, occorre sottolineare che la commissione di ricorso ha potuto, correttamente, ritenere che, «posto che [era] la rappresentazione grafica che [definiva] il marchio, la questione se [si trattasse] di un marchio di posizione o di un marchio figurativo [non fosse] rilevante» (v. punto 12 supra). La commissione di ricorso, altrettanto correttamente, è partita dalla premessa che il marchio in questione non poteva essere dissociato dalla forma di una parte del prodotto per il quale era tutelato, ossia della parte superiore di una calzatura sportiva, e che il fattore determinante riguardo alla portata della sua tutela era il modo in cui sarebbe stato percepito, sulla sola base del segno quale registrato.

45 Inoltre, occorre constatare che tale conclusione non è invalidata dal rinvio operato dalla ricorrente alla decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 6 luglio 2016 (procedimento R 408/2015-4), le cui circostanze di fatto e di diritto sono diverse da quelle della presente causa.

46 A tale proposito, occorre respingere in quanto infondata la critica dell'interveniente relativa all'assenza di traduzione nella lingua processuale della decisione summenzionata nonché la sua affermazione relativa all'irricevibilità del rinvio effettuato dalla ricorrente a detta decisione. Da un lato, infatti, la ricorrente ha direttamente tradotto in inglese la parte pertinente nella sua domanda di audizione del 5 settembre 2016. Dall'altro, tale decisione è pubblicata nella sua integralità in inglese sul sito Internet dell'EUIPO. Peraltro, in risposta a un quesito del Tribunale posto all'udienza, l'interveniente ha confermato di aver preso conoscenza del testo della suddetta decisione.

47 Inoltre, occorre constatare che, a differenza del presente caso, nella causa che ha dato luogo alla decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 6 luglio 2016, i prodotti oggetto della domanda di marchio non erano limitati alle «calzature sportive», ma includevano anche altri prodotti rientranti nella classe 25, quali «abbigliamento, (…) copricapi, cinture o guanti». Pertanto, la questione se il marchio contenente una sorta di disegno grafico consistente in due linee parallele che cambiano più volte direzione, e poste sul lato di una calzatura sportiva, presentasse un collegamento con la forma dei prodotti considerati si poneva in modo diverso rispetto al caso di specie, nel quale è stato constatato che il marchio in questione non poteva essere dissociato dalla forma di una parte del prodotto, ossia dalla parte superiore di una calzatura sportiva (v. punti 12 e 44 supra).

48 Ciò posto, il rinvio operato dalla ricorrente al punto 17 della decisione adottata nel procedimento R 408/2015-4, in cui si è concluso che il marchio era un marchio figurativo e non un marchio «di posizione», non consente di trarne un'analogia per il caso di specie. Inoltre, occorre aggiungere che, in ogni caso, al punto 18 della suddetta decisione, la commissione di ricorso dell'EUIPO ha indicato che la questione se il marchio richiesto dovesse essere considerato un marchio «di posizione» non era rilevante per la sua analisi.

49 Alla luce di tutto quanto precede, occorre concludere che la commissione di ricorso non ha commesso, nella fattispecie, alcun errore procedendo all'analisi della questione se le calzature sportive, le cui vendite erano appurate attraverso diversi elementi di prova riguardanti l'uso effettivo del marchio in questione, contenessero un elemento grafico consistente in uno specifico motivo a forma di croce posto su una parte determinata della superficie del prodotto designato, che poteva essere giudicato identico o corrispondente all'elemento grafico risultante dalla raffigurazione del marchio in questione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

50 Occorre respingere il primo motivo.

Sui motivi secondo e terzo

51 Nell'ambito del suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto verificare se il marchio in questione, consistente nell'immagine complessiva di una calzatura sportiva con strisce incrociate, fosse utilizzato su calzature o collegato a calzature. Secondo la medesima, tale marchio non appariva sulle calzature figuranti negli elementi di prova prodotti. La ricorrente afferma che, poiché il marchio in questione è un marchio figurativo, la commercializzazione di calzature a esso somiglianti non può provare l'uso di tale marchio, in quanto i consumatori medi non hanno l'abitudine di presumere l'origine dei prodotti basandosi sulla loro forma. Inoltre, in ogni caso, le calzature effettivamente vendute dall'interveniente si differenzierebbero considerevolmente dalla calzatura rappresentata dal marchio in questione. La ricorrente deduce altresì l'assenza di carattere distintivo del marchio in questione o, quantomeno, il suo carattere distintivo estremamente debole, sicché qualsiasi differenza nell'uso del marchio altererebbe tale carattere.

52 Nell'ambito del suo terzo motivo, la ricorrente adduce, in sostanza, che non è accertato che i modelli di calzature REAGEE, TECNO e AVANT, ai quali la commissione di ricorso fa riferimento nella decisione impugnata, sarebbero stati commercializzati, e ciò anche se i modelli interessati erano contenuti in uno o più cataloghi depositati dall'interveniente. Nessuna vendita sarebbe stata accertata. La semplice raffigurazione in un catalogo, la cui distribuzione non è stata dimostrata, non basterebbe a provare un uso effettivo di un marchio. Più in particolare, il modello MARCELO figurerebbe in un solo catalogo, del 2006, il che dimostrerebbe tutt'al più che le ultime vendite di tale modello risalgono al gennaio 2007. Secondo la ricorrente, ciò dovrebbe condurre a ritenere che le conclusioni della commissione di ricorso, secondo le quali gli elementi di prova menzionati costituiscono indicazioni sufficienti che consentono di dimostrare l'uso effettivo del marchio, siano inficiate da errori.

53 L'EUIPO e l'interveniente contestano le affermazioni della ricorrente.

54 In tale contesto, occorre valutare se le prove presentate dall'interveniente dinanzi all'EUIPO consentissero, nel loro insieme, di confermare un uso effettivo del marchio in questione, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 24 a 30.

55 In primo luogo, occorre rilevare che la commissione di ricorso ha giustamente fissato, ai punti 17 e 18 della decisione impugnata, il periodo rilevante come corrispondente ai cinque anni precedenti la data di deposito della domanda riconvenzionale, vale a dire il periodo compreso tra il 29 giugno 2005 e il 28 giugno 2010, tenendo conto della formulazione delle domande della ricorrente presentate, anzitutto, nell'ambito del procedimento riconvenzionale e in seguito dinanzi all'EUIPO.

56 A tale riguardo, la commissione di ricorso ha giustamente constatato, senza che ciò sia peraltro contestato nella fattispecie, che la domanda di decadenza dinanzi all'EUIPO era una conseguenza diretta della domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente nell'ambito dell'azione per contraffazione promossa contro la stessa dall'interveniente dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) e che qualsiasi uso del marchio in questione dopo che all'interveniente è stata notificata tale contestazione in via riconvenzionale doveva essere affrontato «con la più grande circospezione». La commissione ha altresì giustamente constatato, al punto 18 della decisione impugnata, che gli elementi sottoposti come prova dell'uso effettivo del marchio in questione dopo il periodo pertinente potevano, a determinate condizioni, presentare un valore probatorio, segnatamente laddove consentivano di suffragare gli elementi di prova precedenti e mostrare una tendenza e una modalità di utilizzo costanti nel tempo.

57 In secondo luogo, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto, ai punti da 19 a 30 della decisione impugnata, che gli elementi di prova presentati dinanzi alla divisione di annullamento fossero sufficienti a provare l'uso effettivo del marchio in questione.

58 In primo luogo, infatti, occorre constatare che gli elementi di prova menzionati ai primi tre trattini del punto 27 della decisione impugnata, vertenti sulle vendite, da parte dell'interveniente o delle imprese collegate che essa aveva autorizzato a utilizzare il marchio in questione, di calzature sportive rientranti nei modelli MARCELO, MUNDIAL REVOLUTION e GALES, le cui immagini sono presentate al punto 24 della suddetta decisione e di cui la commissione di ricorso ha precisato i riferimenti concreti nel fascicolo amministrativo dell'EUIPO, quale è stato trasmesso al Tribunale, consentono già di sostenere la conclusione che l'uso del marchio in questione riguardava un territorio sufficientemente esteso e diversificato, che ricomprende quelli di diversi Stati membri dell'Unione, in particolare il territorio della Spagna (che comprende varie città quali Madrid, Barcellona, Cordova, Granada, Tarragona, Cadice, Valencia, La Coruña e Girona), dell'Italia, del Portogallo, della Danimarca, della Slovacchia, della Francia e dell'Ungheria (dalle fatture risulta che, anche per tali paesi, le vendite hanno avuto luogo in varie città diverse).

59 In secondo luogo, il Tribunale rileva che le fatture presentate riguardanti tali modelli di calzature sportive si riferiscono a vari anni del periodo rilevante, e anche oltre, come ha constatato la commissione di ricorso al punto 30 della decisione impugnata. Mentre infatti per le calzature del modello MARCELO gli elementi di prova riguardano gli anni 2006/2007, per il modello MUNDIAL REVOLUTION gli elementi di prova presentati riguardano usi del marchio in questione nel corso degli anni dal 2007 al 2011. Analogamente, i cataloghi relativi ai modelli GALES riguardano gli anni dal 2006 al 2011.

60 Ne risulta un uso sufficientemente costante nel tempo. Contrariamente alle affermazioni della ricorrente, infatti, le suddette fatture dimostrano un uso reale, costante e ininterrotto. Inoltre, come sottolinea correttamente la commissione di ricorso, sebbene la ricorrente abbia assunto la data del 26 gennaio 2006 e non quella del 29 giugno 2005 (v. punto 7 supra) come inizio del periodo da prendere in considerazione, cosicché nessun elemento di prova si riferisce all'inizio del periodo rilevante, ossia dal 29 giugno 2005 al 26 gennaio 2006, tale circostanza è tuttavia irrilevante. Per giurisprudenza constante, infatti, è sufficiente che un marchio sia stato oggetto di un uso effettivo per almeno una parte del periodo rilevante [v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Deichmann-Schuhe/UAMI – Design for Woman (DEITECH), T-86/07, non pubblicata, EU:T:2008:577, punto 52 e giurisprudenza ivi citata].

61 In terzo luogo, per quanto riguarda l'estensione dell'uso, la commissione di ricorso ha giustamente constatato, al punto 27 della decisione impugnata, che gli elementi di prova presi nel loro insieme attestavano uno sfruttamento commerciale reale del marchio in questione, che non era soltanto simbolico, ma di un'ampiezza e di una costanza sufficienti da consentire di mantenere o di creare quote di mercato per i prodotti tutelati dal marchio.

62 A tale riguardo, le cifre indicate al punto 27 della decisione impugnata e la cui veridicità non è stata contestata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, sono tratte da fatture lette congiuntamente a cataloghi. Orbene, ne risulta che, tra il 2006 e il 2011, l'interveniente ha commercializzato in maniera costante un numero significativo di calzature sportive recanti croci laterali che non si differenziavano, se non in misura trascurabile, dal marchio in questione, ossia i modelli MARCELO, MUNDIAL REVOLUTION e GALES. Più concretamente, per quanto riguarda il primo modello, che appare in un catalogo, le vendite riguardano diverse decine di calzature, per un importo totale ammontante a migliaia di euro. Il secondo modello appare in vari cataloghi e ne sono state vendute diverse centinaia di paia, per un importo totale di svariate migliaia di euro. Infine, anche il terzo modello appare in più cataloghi. Tali calzature sportive, la cui immagine è riprodotta al punto 24 della decisione impugnata, presentano una croce posta sul lato della calzatura, in contrasto evidente con il colore del resto di essa. Per via della posizione della croce nonché di queste altre caratteristiche, occorre ritenere che tutti questi tre modelli attestano un uso del marchio in questione.

63 È vero che le cifre riguardanti le vendite succitate possono non apparire particolarmente elevate. Tuttavia, prese insieme ai cataloghi, esse attestano un uso reale, come indicato al punto 28 della decisione impugnata, e in conformità con la giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 26 a 30. In particolare, occorre ricordare che non spetta all'EUIPO e, su ricorso, al Tribunale valutare il successo commerciale né controllare la strategia economica di un'impresa e nemmeno riservare la tutela dei marchi soltanto ai loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo.

64 In terzo luogo, occorre valutare se la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che gli elementi di prova presentati dall'interveniente consentissero, nel loro insieme, di dimostrare l'uso di un marchio identico o sufficientemente simile a quello registrato, senza che il suo carattere distintivo sia stato modificato. Occorre precisare che non si tratta di verificare se sia stata apposta sui prodotti di cui trattasi un'etichetta sulla quale figura il marchio in questione, né di comparare le calzature vendute a questo stesso marchio includendo gli elementi indicati in linee tratteggiate.

65 A tale riguardo, è necessario constatare che le differenze tra il marchio in questione e le varianti utilizzate sulle calzature sportive dall'interveniente sono trascurabili. Contrariamente alle affermazioni della ricorrente, infatti, la croce raffigurata da due strisce sovrapposte si trova nello stesso punto e nella stessa posizione di quanto previsto dalla rappresentazione grafica del marchio in questione, ossia sul lato esterno della calzatura, partendo dalla suola o dalla parte inferiore verso i lacci. Varie fotografie presentate quali elementi di prova dimostrano un uso corrispondente al marchio in questione, con uno dei bracci della croce più lungo del secondo. Inoltre, lo spessore delle linee nonché la loro inclinazione corrispondono, in sostanza, per un numero elevato di calzature presentate come elementi di prova dinanzi all'EUIPO, a quanto risulta dalla rappresentazione grafica del marchio in questione.

66 Su alcune altre calzature presentate quali elementi di prova, i disegni grafici utilizzati sono quasi identici, sebbene le proporzioni e il colore della croce utilizzato possano variare. Tuttavia, come correttamente affermato dalla commissione di ricorso, tali elementi non alterano le caratteristiche distintive del marchio in questione, registrato in bianco e nero, in quanto il colore non può essere considerato uno dei principali fattori che conferiscono a tale marchio il suo carattere distintivo. In particolare, l'utilizzo di colori diversi può essere preso in considerazione nella fattispecie purché il contrasto tra i colori di fondo e le linee che costituiscono la croce sia rispettato. In tal senso, il fatto che alcune delle calzature in questione si presentino in forma di «immagine in negativo», con la croce in bianco, in giallo o in un altro colore pallido, non inficia la constatazione che un tale uso, laddove la croce corrisponde nella sua posizione e nelle sue dimensioni al marchio in questione, resta rilevante ai fini dell'analisi della fattispecie.

67 Il fatto che alcune calzature contengano anche altri elementi grafici che potrebbero essere memorizzati dai consumatori e presentare un carattere distintivo autonomo, come una suola o una parte posteriore della calzatura colorata e distinta dal resto di essa, tacchetti, un tacco che si differenzia per il suo colore

dal resto della calzatura, un «motivo pelle di coccodrillo», una «mascherina rossa al di sopra dei lacci» o ancora per alcune calzature elementi denominativi ulteriori, non consente di mettere in discussione la constatazione sull'uso effettivo del marchio in questione.

68 Occorre infatti rilevare che dalla giurisprudenza emerge che il requisito dell'«uso effettivo», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, può ritenersi soddisfatto anche quando un marchio dell'Unione europea figurativo è utilizzato solo in combinazione con altri elementi ad esso giustapposti, o anche sovrapposti, nei limiti in cui detto marchio continui a essere percepito come un'indicazione dell'origine del prodotto in questione (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a., C-252/12, EU:C:2013:497, punti da 19 a 27 e giurisprudenza ivi citata).

69 Inoltre, occorre aggiungere che, nel caso di specie, dagli elementi di prova emerge che la croce, utilizzata sulle diverse calzature e consistente in due strisce sovrapposte, è chiaramente percettibile, indipendentemente dall'eventuale presenza degli altri elementi menzionati dalla ricorrente. La commissione di ricorso ha correttamente concluso, al punto 25 della decisione impugnata, che, salvo differenze trascurabili, appena visibili, o addirittura invisibili, quali la lunghezza precisa dei bracci della croce, lo spessore delle linee o l'angolo esatto della loro inclinazione, la raffigurazione di tale motivo era praticamente identica a quella del marchio in questione. Parimenti, l'EUIPO sostiene giustamente, dinanzi al Tribunale, che, salvo l'elencazione di alcuni elementi ulteriori che figurano sulle calzature raffigurate in foto, la ricorrente non ha dedotto alcun argomento che spiegasse in che modo tali elementi alteravano il carattere distintivo del marchio in questione. Come sostiene l'EUIPO, detti elementi ulteriori non interagiscono con la croce che costituisce l'elemento distintivo tutelato dal marchio in questione.

70 In quarto luogo, per quanto riguarda le critiche della ricorrente espresse nell'ambito del terzo motivo e riguardanti la presunta insufficienza delle prove relative ad alcuni modelli di calzature, ossia i modelli RAEGEE, TECNO e AVANT, occorre constatare che la ricorrente non contesta il fatto che tali modelli di calzature, ai quali la commissione di ricorso fa anche riferimento al punto 27 della decisione impugnata, siano stati rappresentati in uno o più cataloghi forniti dall'interveniente. L'affermazione della ricorrente verte unicamente sul fatto che nulla indicava che delle vendite avessero avuto realmente luogo.

71 Orbene, a tale proposito, è necessario constatare che la presentazione di prodotti in cataloghi può essere presa in considerazione come indizio ulteriore dell'uso effettivo di un marchio, laddove si tratti di un uso del marchio in questione pubblico e verso l'esterno o, quantomeno, una preparazione di un tale uso [v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2004, VITAKRAFT, T-356/02, EU:T:2004:292, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 luglio 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/UAMI – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13, non pubblicata, EU:T:2014:614, punto 21]. Pertanto, gli elementi di prova relativi ai modelli REAGEE, TECNO e AVANT, per quanto non possano essere considerati decisivi di per sé, possono nondimeno essere presi in considerazione a titolo confermativo dei fatti già analizzati ai precedenti punti da 57 a 63.

72 Inoltre, per quanto riguarda il modello di calzature sportive MARCELO, è già stato constatato che il fatto che gli elementi di prova si riferissero al periodo 2006/2007, vale a dire a un periodo relativamente breve, non implicava che tali elementi non fossero rilevanti. Al contrario, essi si inseriscono, come ha correttamente constatato la commissione di ricorso, nella valutazione d'insieme che consente di constatare un uso effettivo del marchio in questione, conformemente al punto 30 della sentenza del 10 settembre 2008, Boston Scientific/UAMI – Terumo (CAPIO) (T-325/06, non pubblicata, EU:T:2008:338), citata al precedente punto 28.

73 In quinto luogo, per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente relativa al presunto debole carattere distintivo del marchio in questione, è sufficiente constatare che, contrariamente alla causa che ha dato luogo all'ordinanza del 26 aprile 2012, Deichmann/UAMI (C-307/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:254, punto 52), citata dalla ricorrente all'udienza e riguardante un altro elemento grafico, ossia quello che raffigura una «banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata», non vi sono, nella fattispecie, elementi che dimostrino che il marchio in questione presenti un carattere distintivo debole. In particolare, a differenza della causa summenzionata, non è stato dimostrato che il marchio in questione costituirebbe una forma semplice e banale che non si differenzierebbe significativamente dalle forme comunemente utilizzate nel settore delle calzature o che sarebbe esclusivamente percepito come un elemento decorativo o di rinforzo per i prodotti designati.

74 Inoltre, occorre aggiungere che è già stato constatato che il marchio in questione è stato utilizzato in più occasioni in una forma identica o molto simile a quella registrata, il che consente di dimostrare un uso reale di tale marchio anche a voler ritenere che il suo carattere distintivo sia piuttosto debole. Inoltre, se l'affermazione della ricorrente dovesse essere intesa come diretta a contestare qualsiasi carattere distintivo al marchio in questione, è sufficiente constatare che si tratta di un'affermazione non operante nell'ambito di un procedimento di decadenza, nel quale la validità stessa di un marchio non può essere messa in discussione.

75 D'altronde, occorre aggiungere che il carattere distintivo del marchio in questione è stato constatato anche dal Juzgado de marca comunitaria d'Alicante (Tribunale dei marchi comunitari di Alicante), in una sentenza del 31 luglio 2007, Munich SL, Berneda SL e Bernher SL/Umbro SL e Umbro Int. Ltd., alla quale rinviano sia la commissione di ricorso al punto 29 della decisione impugnata sia l'interveniente al punto 13 della sua memoria di intervento, e nella quale si è anche concluso che il marchio in questione poteva essere considerato, in Spagna, forte o avente un carattere distintivo elevato nel settore delle calzature sportive.

76 Pertanto, occorre respingere anche i motivi secondo e terzo e, dunque, il ricorso nella sua integralità.

Sulle spese

77 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

78 La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell'EUIPO e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Deichmann SE è condannata alle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e della Munich, SL.

Kanninen Schwarcz Iliopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 gennaio 2018.

Firme