Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

11 maggio 2017 *

ImpugnazioneMarchio dell'Unione europeaRegistrazione di segni costituiti da una superficie coperta da punti neriDichiarazione di nullitàRegolamento (CE) n. 40/94Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) Articolo 51, paragrafo 3

Nel procedimento C-421/15 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 29 luglio 2015,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, con sede a Tsubame-shi (Giappone), rappresentata da J. Cohen, solicitor, T. St Quintin, barrister, e G. Hobbs, QC,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (**EUIPO**), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, D. Gaja e J. Crespo Carrillo, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

Pi-Design AG, con sede a Triengen (Svizzera),

Bodum Francia SAS, con sede a Neuilly-sur-Seine (Francia),

Bodum Logistics A/S, con sede a Billund (Danimarca), rappresentate da H. Pernez, avocate, nonché da R. Löhr, Rechtsanwalt,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça (relatore), presidente di sezione, M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 29 settembre 2016,

* Lingua processuale: l'inglese.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Yoshida Metal Industry Co. Ltd (in prosieguo: la «Yoshida») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 21 maggio 2015, Yoshida Metal Industry/UAMI (T-331/10 RENV e T-416/10 RENV, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:302), con la quale quest'ultimo ha respinto i suoi ricorsi diretti all'annullamento delle decisioni della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 maggio 2010 (procedimenti R 1235/2008-1 e R 1237/2008-1; in prosieguo le «decisioni controverse»), relative a procedimenti di nullità avviati dalla Pi-Design AG, dalla Bodum France SAS e dalla Bodum Logistics A/S (in prosieguo, congiuntamente: la «Pi-Design e a.») riguardanti due marchi dell'Unione europea registrati dalla Yoshida.

Contesto normativo

2 Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti, la presente controversia resta disciplinata dal regolamento n. 40/94, almeno per quanto riguarda le disposizioni di natura non strettamente procedurale (sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C-337/12 P a C-340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 2).

3 L'articolo 7 del regolamento n. 40/94, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», disponeva quanto segue:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

b) i marchi privi di carattere distintivo;

(…)

e) i segni costituiti esclusivamente:

(…)

ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure

(…)

(…)

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

4 L'articolo 51 di detto regolamento, rubricato «Cause di nullità assoluta», stabiliva quanto segue:

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

a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7;

(…)

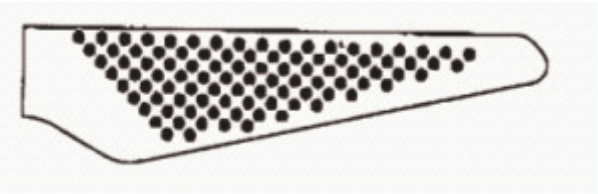
3. Se la causa di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio [dell'Unione europea] è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi».

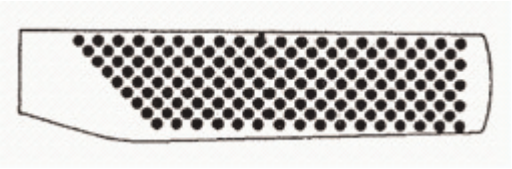
Fatti e decisioni controverse

5 I fatti all'origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 15 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«1 Il 3 e il 5 novembre 1999 la [Yoshida] ha presentato domande di registrazione di marchio [all'EUIPO, in forza del regolamento n. 40/94].

2 I marchi di cui è stata chiesta la registrazione sono i segni qui di seguito riprodotti:





3 I prodotti per i quali sono state chieste le registrazioni rientrano nelle classi 8 e 21 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 (in prosieguo: l'"Accordo di Nizza"), e corrispondono alla seguente descrizione:

— classe 8: "Coltelleria, forbici, coltelli, forchette, cucchiai, pietre per affilare, astucci, acciaioli, pinzette per il pesce";

— classe 21: "Utensili e recipienti per uso domestico e da cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), impastatrici, spatole da cucina, blocchi per coltelli, palette da torta, palette per dolci".

4 Con decisioni del 14 settembre e del 23 novembre 2000, l'esaminatore ha respinto dette domande di registrazione per il motivo che i segni di cui trattasi erano del tutto privi di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 (…).

5 A seguito dell'annullamento, il 31 ottobre 2001, da parte della seconda commissione di ricorso del [l'EUIPO] di una delle suddette decisioni di rigetto, l'esaminatore, in data 11 luglio 2002, ha ritirato l'obiezione concernente l'altra domanda di registrazione. I marchi in questione sono stati registrati il 25 settembre 2002 e il 16 aprile 2003.

6 Il 10 luglio 2007 la [Pi-Design e a.] ha chiesto che fosse dichiarata la nullità di tali marchi in forza dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 (…), essendo stati registrati in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di quest'ultimo (…). Nelle proprie osservazioni del 17 dicembre 2007, [essa] ha aggiunto che anche la registrazione avrebbe dovuto essere dichiarata nulla in ragione dell'assenza di carattere distintivo di detti marchi.

7 Con decisioni del 15 e del 21 luglio 2008, la divisione di annullamento del[l'EUIPO] ha respinto integralmente le domande di dichiarazione di nullità.

8 Il 25 agosto 2008 la [Pi-Design e a.] ha proposto ricorso contro ciascuna decisione della divisione di annullamento.

9 Con [le decisioni controverse], la prima commissione di ricorso del[l'EUIPO], sul fondamento dell'impedimento assoluto alla registrazione posto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. [40/94], ha accolto i ricorsi e ha annullato le decisioni della divisione di annullamento.

10 Ai punti da 24 a 28 delle decisioni [controverse], la commissione di ricorso ha osservato anzitutto che, all'atto del deposito delle domande di registrazione, i segni erano meramente qualificati come "figurativi", e che non era fornita alcuna descrizione. A seguito delle obiezioni sollevate dall'esaminatore, la ricorrente avrebbe indicato che il segno costituiva una rappresentazione bidimensionale della «forma di un prodotto», vale a dire un manico di coltello [procedimento R 1235/2008-1] o che esso rappresentava il "motivo di manici di coltelli" [procedimento R 1237/2008-1]. Nella corrispondenza successiva alla domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla [Pi-Design e a.], il segno sarebbe stato tuttavia descritto dalla ricorrente come "una figura geometrica aleatoria" o un "motivo costituito da punti" [procedimento R 1235/2008-1].

11 Secondo la commissione di ricorso, quest'ultima descrizione sarebbe stata elaborata con lo scopo preciso di evitare l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. [40/94], in quanto le fotografie dei coltelli commercializzati dal titolare confermano che il riquadro che circonda i punti neri rappresentava il contorno di un manico di coltello e che tali punti rappresentavano incavi.

12 Al punto 29 delle decisioni [controverse], la commissione di ricorso ha rilevato, al riguardo, "che un marchio dev'essere esaminato tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tra tali fattori figurano naturalmente le informazioni e i documenti volontariamente prodotti dal titolare del marchio a sostegno della sua domanda".

13 Inoltre, ai punti 30 e 31 delle decisioni [controverse], la commissione di ricorso ha rilevato che "il segno è un marchio figurativo consistente in una rappresentazione bidimensionale del manico dei prodotti per i quali è chiesta la registrazione". Tuttavia, a suo parere, la classificazione di un marchio come figurativo non escludeva d'ufficio l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. [40/94].

14 Infine, ai punti da 33 a 41 delle decisioni [controverse], la commissione di ricorso ha esaminato se i punti neri rappresentanti incavi rispondessero a una funzione tecnica. Basandosi sui dati relativi ai brevetti esistenti, essa ha concluso che gli incavi erano necessari per ottenere un effetto antiscivolo e che il fatto che fosse possibile ottenere lo stesso risultato con altre forme non escludeva l'applicazione del motivo di diniego di cui trattasi.

15 Avendo dichiarato nulle le registrazioni sul fondamento dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. [40/94], la commissione di ricorso non ha ritenuto necessario statuire sull'altro motivo di nullità invocato dalla [Pi-Design e a.], di cui la ricorrente contestava la ricevibilità».

I procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte e la sentenza impugnata

6 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 12 agosto e il 15 settembre 2010, la Yoshida ha proposto ricorsi diretti all'annullamento di ciascuna delle decisioni controverse. A sostegno dei propri ricorsi, la Yoshida faceva valere un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. Tale motivo era articolato in tre parti, riguardanti, la prima, un'erronea interpretazione della portata di detta disposizione, la seconda, l'erronea valutazione dell'oggetto dei marchi in questione e, la terza, un'erronea applicazione del suddetto motivo di diniego.

7 Con sentenze dell'8 maggio 2012, Yoshida Metal Industry/UAMI – Pi-Design e a. (Rappresentazione di una superficie triangolare coperta da punti neri) (T-331/10, non pubblicata, EU:T:2012:220), e Yoshida Metal Industry/UAMI – Pi-Design e a. (Rappresentazione di una superficie coperta da punti neri) (T-416/10, non pubblicata, EU:T:2012:222) (in prosieguo: le «sentenze dell'8 maggio 2012»), il Tribunale ha accolto la seconda parte del motivo unico invocato dalla Yoshida e ha annullato le decisioni controverse.

8 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte il 16 luglio 2012, la Pi-Design e a. ha proposto impugnazioni con cui chiedeva alla Corte di annullare le sentenze dell'8 maggio 2012, di dichiarare la nullità dei marchi contestati, di rinviare le cause al Tribunale con l'obbligo per quest'ultimo di rinviare le cause alla commissione di ricorso dell'EUIPO in caso di annullamento delle decisioni di tale commissione e di condannare la Yoshida alle spese. A sostegno delle sue impugnazioni, la Pi-Design e a. ha fatto valere un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

9 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte il 16 luglio 2012, l'EUIPO ha proposto impugnazioni con cui chiedeva alla Corte di annullare le sentenze dell'8 maggio 2012 e di condannare la Yoshida alle spese. A sostegno delle sue impugnazioni, l'EUIPO ha invocato due motivi relativi, il primo, ad una violazione da parte del Tribunale dell'obbligo di motivazione ad esso incombente e, il secondo, al pari della Pi-Design e a., ad una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

10 Con sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry (da C-337/12 P a C-340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129), la Corte ha annullato le sentenze dell'8 maggio 2012, ha rinviato le cause al Tribunale e ha riservato le spese.

11 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il motivo unico sollevato dalla Yoshida e, pertanto, i suoi ricorsi in toto.

Conclusioni delle parti

12 La Yoshida chiede che la Corte voglia:

— in via principale, annullare la sentenza impugnata e le decisioni controverse;

— in subordine, annullare la sentenza impugnata e le decisioni controverse nella parte relativa ai seguenti prodotti per i quali i marchi dell'Unione europea in questione sono stati registrati, vale a dire, nella classe 8 ai sensi dell'Accordo di Nizza, le pietre per affilare e gli astucci e nella classe 21 ai sensi dell'Accordo di Nizza, gli utensili e i recipienti per uso domestico e da cucina (né in metalli preziosi né in placcato) nonché i blocchi per coltelli, e

— in ogni caso, condannare l'EUIPO e la Pi-Design e a. alle spese, comprese quelle decise con la sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry (da C-337/12 P a C-340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129).

13 L'EUIPO chiede il rigetto dell'impugnazione e la condanna della Yoshida alle spese.

14 La Pi-Design e a. chiede alla Corte di respingere l'impugnazione e di condannare la Yoshida alle spese.

Sull'impugnazione

15 A sostegno della sua impugnazione, la Yoshida deduce due motivi.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

16 Con il primo motivo, sollevato a titolo principale, la Yoshida contesta al Tribunale di aver violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, in primo luogo, nel dichiarare, al punto 39 della sentenza impugnata, che tale disposizione «si applica a qualsiasi segno, sia bidimensionale che tridimensionale, qualora tutte le caratteristiche essenziali del segno svolgano una funzione tecnica».

17 Al riguardo, la Yoshida fa valere che il Tribunale ha adottato un approccio contrario alla giurisprudenza della Corte (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 48, 52 e 72), secondo cui, da un lato, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non osta alla registrazione di un segno come marchio per il semplice motivo che esso presenta caratteristiche funzionali e, dall'altro, i termini «esclusivamente» e «necessario» che vi figurano mirano a circoscrivere la portata di detta disposizione alle sole forme di prodotto le cui caratteristiche essenziali si limitano tutte ad incorporare una soluzione tecnica.

18 In secondo luogo, la Yoshida sostiene che il Tribunale, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, ha erroneamente considerato che la possibilità di registrare i segni controversi presupponeva che l'insieme dei punti neri fosse «un elemento non funzionale principale» di tali segni e che questi ultimi presentano un «carattere ornamentale evidente». Secondo la Yoshida, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non vieta la registrazione di segni «ibridi», comprendenti elementi decorativi importanti sul piano visivo, che non solo incorporano una soluzione tecnica, ma che possono anche avere carattere distintivo. Ciò avverrebbe nel caso dei segni controversi.

19 In terzo luogo, la Yoshida fa valere che l'affermazione del Tribunale, al punto 65 della sentenza impugnata, secondo cui la registrazione dei segni controversi «ridurrebbe indebitamente le possibilità per i concorrenti di immettere in commercio forme di prodotto alternative che incorporano la stessa funzione tecnica antiscivolo», ignora il fatto che i segni controversi includono elementi decorativi aventi carattere distintivo.

20 L'EUIPO e la Pi-Design e a. ritengono che l'argomentazione della Yoshida debba essere respinta.

Giudizio della Corte

21 In primo luogo, la Yoshida, nella parte in cui sostiene che i segni controversi costituiscono «segni ibridi», cerca di rimettere in discussione le constatazioni di fatto operate dal Tribunale a seguito dell'esame degli elementi di prova pertinenti, in particolare ai punti da 46 a 50 e da 63 a 65 della sentenza impugnata, riguardanti le caratteristiche essenziali dei segni controversi.

22 Tuttavia, conformemente all'articolo 256, paragrafo 1, TFUE e all'articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a vagliare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova, salvo il caso del loro snaturamento, non costituisce quindi una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione (sentenza del 26 ottobre 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, punto 35).

23 Al riguardo, tenuto conto della natura eccezionale di una censura di snaturamento, sia le suddette disposizioni sia l'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte impongono, in particolare, al ricorrente di indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e di dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato quest'ultimo a tale snaturamento. Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, punti 78 e 79).

24 Nel caso di specie, la Yoshida, che si limita sostanzialmente a rilevare che i segni controversi contengono elementi decorativi e distintivi importanti, non suffraga la propria argomentazione con elementi del fascicolo che potrebbero dimostrare manifestamente che il Tribunale abbia snaturato i fatti e gli elementi di prova per non aver dichiarato che la configurazione specifica dell'insieme dei punti neri presentava un carattere ornamentale sufficientemente evidente da potersi considerare un elemento non funzionale essenziale dei segni controversi.

25 In secondo luogo, nella misura in cui la Yoshida sostiene che dai punti 39, 64 e 65 della sentenza impugnata emerge che la valutazione effettuata dal Tribunale ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 è contraria alla giurisprudenza risultante dalla sentenza della Corte del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516), le sue censure derivano da una lettura parziale di tale sentenza.

26 Da detta sentenza risulta che, circoscrivendo l'impedimento alla registrazione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 ai segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l'utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese. Infatti, una registrazione del genere ridurrebbe eccessivamente le possibilità dei concorrenti di immettere sul mercato forme di prodotto che incorporano la stessa soluzione tecnica (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 48 e 59).

27 Per quanto concerne la condizione relativa al fatto che in detto motivo di diniego rientri qualsiasi segno costituito «esclusivamente» dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, la Corte ha precisato che la presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime non incide sulla

conclusione che quest'ultimo è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico. Inoltre, il motivo di diniego enunciato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applica unicamente quando le caratteristiche essenziali del segno sono tutte funzionali, cosicché la registrazione di un segno come marchio non può essere rifiutata in base a tale disposizione se la forma di prodotto in questione incorpora un elemento non funzionale principale, quale un elemento ornamentale o di fantasia che ricopre un ruolo importante in detta forma (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 52).

28 Per quanto riguarda la condizione secondo cui la registrazione come marchio di una forma di prodotto può essere rifiutata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 solo se detta forma è «necessaria» per ottenere il risultato tecnico desiderato, tale condizione non implica che la forma in questione debba essere l'unica che consente di conseguire detto risultato (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 53).

29 La Corte ha rilevato inoltre che un'applicazione corretta dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 richiede che le caratteristiche essenziali del segno in questione, vale a dire gli elementi più importanti del segno, siano debitamente individuate dall'autorità che si pronuncia sulla domanda di registrazione di tale segno come marchio. Non appena le caratteristiche essenziali del segno sono individuate, spetta all'autorità competente verificare poi se tali caratteristiche rispondano tutte alla funzione tecnica del prodotto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 68, 69 e 72).

30 Contrariamente a quanto afferma la Yoshida, da tali considerazioni risulta che il fatto che il segno in esame presenti aspetti ornamentali o di fantasia non osta all'applicazione del motivo di diniego enunciato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, nella misura in cui tali aspetti non rivestano un ruolo importante nella forma di prodotto in questione le cui caratteristiche essenziali devono rispondere tutte ad una funzione tecnica.

31 Di conseguenza, il Tribunale, al punto 39 della sentenza impugnata, ha correttamente affermato che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applica qualora tutte le caratteristiche essenziali del segno rispondano ad una funzione tecnica. Del pari, la valutazione del Tribunale, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, diretta sostanzialmente a verificare se la configurazione specifica dell'insieme dei punti neri costituisse un elemento non funzionale significativo dei segni controversi, riflette correttamente le considerazioni della Corte richiamate ai punti da 26 a 28 della presente sentenza.

32 In terzo luogo, nel sostenere che il carattere distintivo dei segni controversi osta all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, la Yoshida confonde erroneamente il motivo specifico di diniego di registrazione enunciato in tale disposizione con quello previsto al paragrafo 1, lettera b), di detto articolo 7, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

33 Al riguardo, occorre rilevare che l'inserimento nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 del divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico garantisce che le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 45).

34 Inoltre, il legislatore ha sancito in modo particolarmente rigoroso l'inidoneità alla registrazione come marchio di forme necessarie per ottenere un risultato tecnico, escludendo gli impedimenti alla registrazione stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 40/94 dalla sfera di applicazione della deroga prevista in tale articolo 7, paragrafo 3. Dall'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento si evince infatti che, anche qualora la forma di prodotto necessaria per ottenere un

risultato tecnico abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, la sua registrazione come marchio rimane nondimeno vietata (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 47).

35 Di conseguenza, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 costituisce un ostacolo che può impedire che un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico possa essere registrato come marchio, anche se tale segno possa soddisfare la funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore l'identità di origine dei prodotti o dei servizi in questione, consentendogli di distinguerli senza alcuna possibilità di confusione da quelli di diversa provenienza (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2005, BioID/UAMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, punto 60, e del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punto 38).

36 Occorre, pertanto, respingere il primo motivo d'impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul secondo motivo, attinente a una violazione dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

37 Con il secondo motivo, sollevato in subordine, la Yoshida contesta al Tribunale di aver violato l'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, avendo omesso di esaminare, come risulta dai punti 48 e 53 della sentenza impugnata, se le condizioni di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento fossero soddisfatte per ciascuno dei prodotti per i quali i segni controversi erano stati registrati.

38 Inoltre, la Yoshida sostiene che il Tribunale non poteva soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 applicando le constatazioni effettuate nella sentenza impugnata ai prodotti in esame senza manici, vale a dire, nella classe 8 ai sensi dell'Accordo di Nizza, le pietre per affilare e gli astucci e, nella classe 21 a norma dell'Accordo di Nizza, gli utensili e i recipienti per uso domestico e da cucina (né in metalli preziosi né in placcato) nonché i blocchi per coltelli. Secondo la Yoshida, riguardo a tali prodotti, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non è applicabile, poiché i segni controversi costituiscono marchi bidimensionali che possono essere utilizzati come logo.

39 L'EUIPO e la Pi-Design e a. sostengono che tale motivo non può essere accolto.

Giudizio della Corte

40 Dalle decisioni controverse risulta che la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha concluso che i segni in discussione erano marchi figurativi consistenti in una rappresentazione bidimensionale del manico dei prodotti per i quali la registrazione era stata chiesta.

41 Dalle decisioni controverse si evince altresì che detta commissione di ricorso dell'EUIPO ha dichiarato nulle le registrazioni dei segni in discussione come marchio dell'Unione europea sul fondamento dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 per quanto concerne l'insieme dei prodotti per i quali tali segni erano stati registrati.

42 Tuttavia, l'esame del fascicolo sottoposto alla Corte consente di rilevare che la Yoshida non ha invocato in alcuna fase del procedimento dinanzi al Tribunale l'incompatibilità delle decisioni controverse con l'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94.

43 Infatti, la Yoshida si è limitata a sostenere, con il suo motivo unico sollevato in primo grado e relativo ad una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, che i segni controversi rappresentavano un semplice motivo decorativo senza valore funzionale, ragion per cui non potevano essere considerati come costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico ai sensi di detta disposizione.

44 In proposito, l'esame del fascicolo di cui dispone la Corte rivela che, se è vero che la Yoshida ha indicato in primo grado che le registrazioni dei segni controversi coprivano differenti prodotti delle classi 8 e 21 ai sensi dell'Accordo di Nizza, essa lo ha fatto tuttavia al solo scopo di contestare in generale l'applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 ai segni in discussione.

45 Per contro, con il secondo motivo d'impugnazione, la Yoshida sostanzialmente contesta al Tribunale di non aver controllato la legittimità delle decisioni controverse alla luce dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, e sostiene che le condizioni di applicazione poste all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento non sono soddisfatte per quanto concerne alcuni prodotti specifici descritti come privi di manici.

46 Orbene, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che il fatto di consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte motivi e argomenti che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede d'impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un'impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata all'esame della valutazione del Tribunale dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi ad esso (sentenza dell'8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

47 Ciò considerato, si deve respingere il secondo motivo d'impugnazione in quanto irricevibile.

48 Da tutte le suesposte considerazioni risulta che l'impugnazione dev'essere integralmente respinta.

Sulle spese

49 Ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.

50 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Yoshida è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese della presente impugnazione, conformemente alla domanda dell'EUIPO e della Pi-Design e a.

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

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Yoshida Metal Industry Co. Ltd è condannata alle spese.

Firme