Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANDREA BIONDI
presentate il 6 febbraio 2025[1]

Causa C-17/24

CeramTec GmbH
contro
Coorstek Bioceramics LLC

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell'Unione europea – Malafede del richiedente – Impedimenti assoluti alla registrazione – Segno costituito esclusivamente dalla forma funzionale del prodotto – Assenza di legame tra la soluzione tecnica e i marchi registrati»

I. Introduzione

1. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) interpella la Corte di giustizia sulle possibili sovrapposizioni tra i rispettivi ambiti di applicazione dei motivi di nullità assoluta del marchio comunitario (divenuto marchio dell'Unione europea) previsti all'articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009[2], fondati, rispettivamente, sull'esistenza di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento e sulla malafede del richiedente.

2. Più precisamente, il giudice del rinvio si chiede se l'intenzione di mantenere i diritti su una soluzione tecnica detenuti in forza di un brevetto scaduto sia sufficiente per caratterizzare la malafede del richiedente alla data del deposito della domanda di marchio, qualora, successivamente a tale data, risulti che il segno di cui è stata chiesta la registrazione non incorpora alcuna soluzione tecnica e che il marchio di cui trattasi non può pertanto essere annullato sulla base dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'impedimento assoluto alla registrazione previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento, che mira a impedire la registrazione di segni che conferiscano al titolare del marchio un monopolio su simili soluzioni.

3. A tal fine, detto giudice sottopone alla Corte tre questioni pregiudiziali, la prima relativa al rapporto fra i motivi di nullità assoluta previsti all'articolo 52, paragrafo 1, rispettivamente alle lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, la seconda e la terza relative all'interpretazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

[1] Lingua originale: il francese.

[2] Regolamento (CE) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

4. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un'azione per contraffazione intentata dalla CeramTec GmbH (in prosieguo: la «CeramTec») nei confronti della Coorstek Bioceramics LLC (in prosieguo: la «Coorstek»), nell'ambito della quale quest'ultima ha formulato una domanda riconvenzionale di nullità di tre marchi dell'Unione europea detenuti dalla CeramTec.

II. Contesto normativo

5. Il regolamento n. 207/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424[3], entrato in vigore il 23 marzo 2016, successivamente è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, dal regolamento 2017/1001[4]. Nel caso di specie, tutti i fatti di cui al procedimento principale rientrano *ratione temporis* nell'ambito di applicazione del regolamento n. 207/2009 nella sua versione iniziale[5].

6. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, stabiliva che fossero esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente «dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico».

7. L'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento 207/2009 era così formulato:

«1. Su domanda presentata all'Ufficio [di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli)] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio [dell'Unione europea] è dichiarato nullo allorché:

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

b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

8. La CeramTec è una società con sede in Germania specializzata nello sviluppo, nella fabbricazione e nella distribuzione di componenti tecnici ceramici destinati, in particolare, alla realizzazione di impianti d'anca e ginocchio, che la stessa vende ai fabbricanti di protesi per produrre protesi d'anca complete, che vengono poi vendute agli utilizzatori finali, quali ospedali o chirurghi ortopedici.

9. La Coorstek è una società di diritto statunitense che produce componenti medici in ceramiche tecniche avanzate, in particolare per protesi articolari d'anca e dorsali e per protesi dentarie.

[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).

[4] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

[5] Dalla decisione di rinvio risulta che sia i presunti atti di contraffazione sia la data delle domande di registrazione dei marchi controversi, la sola pertinente ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile alla domanda riconvenzionale di nullità [v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a. (C-371/18, EU:C:2020:45, punto 49; in prosieguo: la «sentenza Sky»)], si collocano anteriormente al 23 marzo 2016.

10. La CeramTec era titolare di un brevetto europeo n. EP 0 542 815, scaduto il 5 agosto 2011, che designava la Francia e riguardava un materiale ceramico composito.

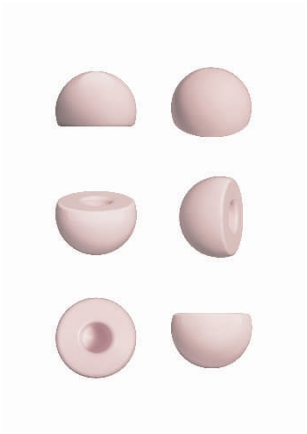
11. Il 23 agosto 2011 la CeramTec ha depositato domande relative a tre marchi dell'Unione europea (in prosieguo: i «marchi controversi»), ossia:

— il marchio che tutela il colore rosa pantone 677C, edizione 2010, registrato il 26 marzo 2013 con il numero 010214195, sulla scorta della priorità di un marchio tedesco del 21 luglio 2011;

— il marchio figurativo qui di seguito rappresentato, che rivendica il colore rosa pantone 677, registrato il 12 aprile 2013 con il numero 010214112, sulla scorta della priorità di un marchio tedesco del 25 luglio 2011;



— il marchio tridimensionale qui di seguito rappresentato, che rivendica il colore rosa pantone 677, registrato il 20 giugno 2013 con il numero 010214179, sulla scorta della priorità di un marchio tedesco del 26 luglio 2011.



12. Il 13 dicembre 2013 la CeramTec ha citato in giudizio la Coorstek per contraffazione di marchi e concorrenza parassitaria. La Coorstek ha domandato, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità dei marchi controversi.

13. Con sentenza del 25 giugno 2021, la cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia) ha dichiarato nulli i marchi controversi per deposito in malafede (in prosieguo: la «sentenza della cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi)»).

14. Tale giudice ha rilevato che, alla data del deposito delle domande di registrazione dei marchi controversi, la CeramTec era convinta dell'effetto tecnico dell'ossido di cromo per garantire durezza e resistenza alle sfere di ceramica utilizzate nella costituzione delle protesi mediche e che la stessa aveva cercato di proteggere il colore rosa delle sfere, che risultava dall'effetto indotto dalla presenza di ossido di cromo nella ceramica. Esso ne ha dedotto che tale società aveva inteso estendere il suo monopolio sulla soluzione tecnica precedentemente protetta tramite un brevetto che era appena scaduto e impedire ai concorrenti di entrare nel mercato in cui deteneva una posizione dominante grazie a tale brevetto. La CeramTec avrebbe quindi voluto ottenere un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nella funzione di un marchio.

15. La CeramTec ha presentato ricorso in cassazione avverso la sentenza della cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi). Essa sostiene che un'interpretazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, che consenta di dichiarare nullo un marchio per il solo motivo che il suo richiedente avrebbe avuto l'intenzione di mantenere diritti su una soluzione tecnica, senza che sia dimostrato che il diritto su tale marchio garantisca o preservi effettivamente la tutela di una siffatta soluzione tecnica, equivarrebbe a eludere l'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento e a ignorare i rispettivi ambiti di applicazione di queste due disposizioni. Nel caso di specie, la CeramTec avrebbe scoperto, dopo la scadenza del suo brevetto e il deposito dei marchi controversi, che l'ossido di cromo, che conferiva il colore rosa rivendicato da tali marchi, non aveva in realtà alcun effetto tecnico. In tali circostanze, a suo avviso, i marchi controversi non avrebbero potuto sviare il diritto dei marchi dalla finalità che gli è propria. Essa sostiene che la mera intenzione del depositante è inconferente e che adottare la soluzione contraria equivarrebbe a fare della nozione di «malafede» un passe-partout per l'applicazione del motivo di nullità fondato sull'applicazione del combinato disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), e dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 senza che debbano essere soddisfatte le condizioni per la sua applicazione.

16. La Coorstek sostiene che l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento e l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di quest'ultimo rispondono a obiettivi diversi e che non si può ritenere che il primo costituisca una norma speciale che prevale sul secondo. Si tratterebbe di due ipotesi di nullità di un marchio su basi del tutto diverse. Secondo la Coorstek, il deposito di un segno effettuato al fine di riservarsi una soluzione tecnica pregiudicherebbe il gioco leale della concorrenza, quand'anche l'effetto tecnico brevettato, divenuto di pubblico dominio, si rivelasse alla fine inefficace.

17. Il giudice del rinvio ritiene che il ricorso della CeramTec sollevi la questione inedita del rapporto tra l'articolo 7 del regolamento n. 207/2009, al quale rinvia l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, e l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di quest'ultimo. Esso sottolinea che la CeramTec ha promosso azioni per contraffazione dei marchi controversi contro la Coorstek anche in Germania, negli Stati Uniti e in Svizzera e che, nel contesto del contenzioso avviato in Germania, l'Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunale superiore del Land, Stoccarda, Germania), con sentenza del 13 marzo 2023, ha adottato un orientamento differente rispetto a

quello che emerge dalla sentenza della cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) [6]. Il giudice del rinvio ne deduce che sussiste una divergenza interpretativa tra i giudici d'appello degli Stati membri.

18. In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se i motivi di nullità consistenti, da un lato, nella registrazione di un marchio in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7 [del regolamento n. 207/2009] e, dall'altro, nella malafede del depositante al momento del deposito, che sono rispettivamente oggetto dell'articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b) [di tale] regolamento, siano autonomi o addirittura esclusivi.

2. In caso di risposta negativa alla prima questione, se la malafede del depositante possa essere valutata alla luce del solo impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, senza che sia accertato se il segno depositato per la registrazione come marchio sia costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

3. Se l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che esso esclude la malafede del depositante che ha presentato una domanda di registrazione di marchio con l'intenzione di tutelare una soluzione tecnica, qualora, successivamente a tale domanda, sia emerso che non esisteva alcun nesso tra la soluzione tecnica in questione e i segni che costituiscono il marchio depositato».

19. Hanno depositato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, il governo francese e la Commissione europea. Tali interessati hanno svolto le proprie osservazioni orali nel corso dell'udienza del 13 novembre 2024.

IV. Analisi

20. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale.

21. Prima di procedere al loro esame, richiamerò brevemente la giurisprudenza pertinente in materia di malafede del richiedente al momento della registrazione di un marchio dell'Unione europea.

[6] Dal fascicolo nazionale depositato presso la cancelleria della Corte risulta che la decisione dell'Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunale superiore del Land, Stoccarda) del 13 marzo 2023 aveva ad oggetto la revoca della sospensione del procedimento per contraffazione promosso dalla CeramTec dinanzi ai giudici tedeschi, a seguito della registrazione, nel 2019, di nuovi marchi dell'Unione europea, corrispondenti ai marchi controversi, e della domanda di dichiarazione di nullità di tali marchi, presentata dalla Coorstek all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

A. Breve panoramica della giurisprudenza pertinente

22. La nozione di «malafede» di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è una nozione autonoma del diritto dell'Unione [7]. In assenza di qualsiasi definizione in tale regolamento, la determinazione del significato e della portata di tale nozione deve essere effettuata conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto nel quale essa è utilizzata e degli obiettivi perseguiti da detto regolamento [8].

23. Sebbene sia vero che, conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di «malafede» presuppone la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, ai fini della sua interpretazione, occorre prendere in considerazione il particolare contesto del diritto dei marchi, che è quello del commercio [9]. Nella sentenza Koton, la Corte ha quindi precisato che il motivo di nullità assoluta di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 si applica laddove emerga da indizi pertinenti e concordanti che il titolare di un marchio dell'Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l'obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza ma con l'intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l'intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l'origine [10].

24. L'esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dev'essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie [11]. L'intenzione del richiedente un marchio è un elemento soggettivo che tuttavia deve essere determinato in modo oggettivo dalle autorità amministrative e giudiziarie competenti [12]. Secondo la Corte, solo in tal modo l'allegazione di malafede può essere valutata oggettivamente [13].

25. Tra i fattori rilevanti ai fini di tale valutazione vi è in particolare il fatto che il richiedente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, delle circostanze contestategli nell'ambito dell'allegazione di malafede sollevata nei suoi confronti [14]. Come spiegato dall'avvocata generale Sharpston nelle sue conclusioni nella causa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [15], un'intenzione può essere qualificata *a priori* come disonesta solo se la parte interessata è al corrente del contesto di fatto in cui tale qualificazione diventa appropriata [16]. Tuttavia, una simile conoscenza, o presunzione di conoscenza, non è sufficiente, di per sé, perché sia dimostrata l'esistenza della malafede [17].

7 V., in tal senso, sentenza Sky, punto 73.

8 V. sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, punto 43; in prosieguo: la «sentenza Koton»). V., altresì, sentenza Sky, punto 74.

9 V. sentenza Koton, punto 45.

10 V. sentenza Koton, punto 46.

11 V., riguardo al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, punto 37; in prosieguo: la «sentenza Lindt»).

12 V. sentenze Koton, punto 47, e Lindt, punto 42. V., altresì, riguardo alla nozione di «malafede» ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione (GU 2004, L 162, pag. 40), sentenza del 3 giugno 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punto 45).

13 V. sentenza Koton, punto 47.

14 V., in tal senso, sentenza Lindt, punto 39.

15 C-529/07, EU:C:2009:148, paragrafo 60; in prosieguo: le «conclusioni dell'avvocata generale Sharpston nella causa Lindt».

16 V. conclusioni dell'avvocata generale Sharpston nella causa Lindt, paragrafo 61.

17 V. sentenza Lindt, punti 40 e 41, nonché sentenza del 27 giugno 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, punto 37).

26. La Corte e il Tribunale dell'Unione europea hanno considerato rilevanti numerosi altri fattori, come, in particolare, la domanda di marchio quale depositata e la sua portata [18], l'origine e l'uso anteriore del segno di cui è chiesta la registrazione [19] nonché la natura del marchio richiesto [20], le relazioni commerciali esistenti tra il richiedente la nullità e il titolare del marchio controverso, la logica commerciale nella quale si iscrive il deposito della domanda di registrazione e la cronologia degli eventi che hanno caratterizzato tale deposito [21], nonché il grado di notorietà di cui gode il segno al momento del deposito della domanda presentata per la sua registrazione [22].

27. Tutti i suddetti fattori sono tuttavia soltanto esempi tra un insieme di elementi che possono essere presi in considerazione [23]. Infatti, come rilevato dall'avvocata generale Sharpston nelle sue conclusioni nella causa Lindt, la nozione di «malafede», ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non può essere circoscritta ad una categoria limitata di circostanze specifiche [24].

28. In conclusione, sebbene la giurisprudenza della Corte e del Tribunale fornisca chiare indicazioni sulla maniera in cui dev'essere valutata la malafede del richiedente un marchio dell'Unione europea, tale nozione rimane attualmente indeterminata. Ciò rispecchia l'obiettivo di interesse generale sotteso al corrispondente motivo di nullità assoluta, che consiste nel contrastare registrazioni di marchio abusive o contrarie alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Un simile obiettivo sarebbe infatti compromesso se la malafede dovesse essere definita in maniera esaustiva e se potesse essere dimostrata soltanto da circostanze tassativamente elencate [25].

B. Sulla prima questione pregiudiziale

29. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se i motivi di nullità assoluta previsti rispettivamente alle lettere a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 52 del regolamento n. 207/2009 siano «autonomi» ed «esclusivi».

30. Affronterò, anzitutto, la questione dell'autonomia di tali motivi di nullità e, successivamente, quella della loro eventuale natura esclusiva.

1. I motivi di nullità assoluta previsti all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sono autonomi?

31. Al pari di tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento, sono del parere che i motivi di nullità assoluta previsti all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 siano indipendenti l'uno dall'altro e autonomi, nel senso che l'applicazione dell'uno

[18] V. sentenza Koton, punto 65.

[19] V. sentenza dell'8 maggio 2014, Simca Europe/UAMI – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, punti 40 e 46); v., altresì, sentenza del 21 aprile 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19, EU:T:2021:211, punto 38; in prosieguo: la «sentenza Hasbro»).

[20] V. sentenza Lindt, punto 50.

[21] V. sentenza Koton, punti da 62 a 64.

[22] V. sentenza Lindt, punto 51.

[23] V., in particolare, sentenza del 6 luglio 2022, Zdút/EUIPO – Nehera a. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, punto 28).

[24] Conclusioni dell'avvocata generale Sharpston nella causa Lindt, paragrafo 60.

[25] V., in tal senso, con riferimento alle circostanze prese in considerazione dalla Corte nella sentenza Lindt, sentenza Hasbro, punto 37. V., altresì, riguardo alla nozione di «malafede» nel settore della registrazione dei nomi di dominio, sentenza del 3 giugno 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punto 37).

non presuppone né dipende dall'applicazione o dalla mancata applicazione dell'altro. Ciascuno di essi ha il proprio ambito di applicazione e giustifica, di per sé, la dichiarazione di nullità di un marchio dell'Unione europea qualora siano soddisfatte le condizioni per la sua applicazione.

32. Anzitutto, una simile indipendenza risulta dalla formulazione e dalla struttura dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. I due motivi di nullità assoluta sono ivi contemplati in enunciati distinti che compaiono nelle due voci di un elenco di cui costituiscono i soli elementi. Tali voci sono separate tra loro da un punto e virgola, che rispecchia, semanticamente, l'intento del legislatore dell'Unione di distinguere chiaramente le due ipotesi. Peraltro, detta disposizione non contiene, né nella sua frase introduttiva né nel successivo elenco, locuzioni che indichino che gli elementi di quest'ultimo sono cumulativi.

33. Inoltre, l'autonomia dei motivi di nullità assoluta elencati all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 è confermata dall'analisi, da un lato, del contesto nel quale essi si inseriscono e, dall'altro lato, degli obiettivi che perseguono.

34. Per quanto concerne il contesto, una simile autonomia si deduce, anzitutto, dal fatto che, contrariamente al motivo di nullità previsto alla lettera b) di tale disposizione, il motivo di nullità previsto alla lettera a) rinvia agli impedimenti assoluti alla registrazione contemplati all'articolo 7 di detto regolamento e dev'essere letto e interpretato in combinato disposto con tale articolo. Inoltre, come rilevato da più interessati che hanno presentato osservazioni nell'ambito del presente procedimento, i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato [26], cosicché lo stesso articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento contempla motivi di nullità assoluta autonomi l'uno dall'altro e aventi ciascuno il proprio ambito di applicazione. *A fortiori*, una simile autonomia dovrebbe essere riconosciuta riguardo al motivo di nullità previsto alla lettera b) della disposizione in parola. Infine, sebbene, nel suo complesso, l'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 fornisca un elenco esaustivo dei motivi di nullità di un marchio dell'Unione europea [27], le disposizioni da esso previste alle lettere a) e b) hanno natura differente, in quanto la prima ha carattere chiuso ed è applicabile soltanto nei casi tassativamente elencati all'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, mentre la seconda rinvia alla nozione aperta ed evolutiva di «malafede», applicabile in un numero indeterminato di situazioni.

35. Per quanto attiene agli obiettivi, i motivi di nullità assoluta previsti all'articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, pur condividendo l'obiettivo perseguito dalle norme dell'Unione in materia di marchi, consistente nel contribuire al sistema di concorrenza leale nell'Unione [28], hanno nondimeno finalità distinte.

36. Il motivo di nullità assoluta previsto alla lettera a) di tale disposizione ha lo scopo di invalidare i marchi che sono stati registrati benché non soddisfino tutte le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e sono, pertanto, inidonei alla registrazione. Esso censura un *difetto del marchio* e mira a tutelare l'interesse generale sotteso all'impedimento assoluto alla registrazione al quale si riferisce.

[26] V., riguardo al regolamento n. 40/94, sentenza dell'8 maggio 2008, Eurohypo/UAMI (C-304/06 P, EU:C:2008:261, punto 54).

[27] V. sentenza Sky, punti 57 e 58.

[28] V., in particolare, sentenza Sky, punto 74 e giurisprudenza ivi citata.

37. Per quanto attiene, in particolare, all'impedimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, il solo che viene in rilievo ai fini della presente causa [29], la Corte ha dichiarato che l'interesse generale ad esso sotteso consiste nell'evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire a un'impresa un monopolio sulle soluzioni tecniche o sulle caratteristiche funzionali di un prodotto [30]. La Corte ha altresì precisato che tale disposizione effettua un bilanciamento tra due esigenze, ciascuna atta a contribuire alla realizzazione di un sistema di concorrenza sano e leale, ossia, da un lato, quella di evitare che la tutela di una soluzione tecnica brevettata sia protratta oltre la scadenza del brevetto e, dall'altro lato, quella di limitare l'inidoneità alla registrazione ai soli marchi che comprometterebbero effettivamente l'utilizzo di una soluzione tecnica da parte di altre imprese [31].

38. Il motivo di nullità assoluta previsto all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dal canto suo, ha la finalità di garantire che gli operatori economici che intendono utilizzare il sistema del marchio dell'Unione europea partecipino in maniera leale al gioco della concorrenza. Esso mira quindi a sanzionare *un difetto inerente alla domanda di registrazione* e non al marchio in quanto tale [32].

39. L'autonomia dei motivi di nullità previsti all'articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 non implica necessariamente che essi siano altresì esclusivi.

2. I motivi di nullità assoluta previsti all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sono esclusivi?

40. Rilevo, in via preliminare, che la formulazione dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non contiene, né nella sua frase introduttiva, né nel successivo elenco, locuzioni indicanti che i due elementi di tale elenco si escludono reciprocamente o, al contrario, che possono coesistere. La questione se fra tali elementi sussista un rapporto logico di esclusività deve pertanto essere esaminata, in particolare, alla luce del contesto e degli obiettivi in cui tale disposizione si inserisce.

41. In proposito, in primo luogo, mi sembra che, nel regolamento n. 207/2009, nulla osti a che la nullità di un marchio dell'Unione europea sia dichiarata sulla base di più motivi di nullità assoluta, contemplati all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), o lettere a) e b), di tale regolamento. Una simile eventualità, probabilmente, non sarà frequente, in quanto è sufficiente che siano soddisfatte le condizioni relative a uno di tali motivi di nullità perché il marchio dell'Unione europea sia dichiarato nullo [33] e le conseguenze della nullità sono le stesse a prescindere dal motivo sulla cui base essa è stata dichiarata [34]. Nondimeno, un'applicazione cumulativa dell'articolo 52,

[29] Ricordo che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, nella sua versione iniziale, applicabile nel procedimento principale, prevedeva che sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente «dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico». La portata di tale impedimento assoluto alla registrazione è stata modificata dal regolamento 2015/2424, che ha introdotto la formulazione attualmente utilizzata dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, che si riferisce ai segni costituiti esclusivamente dalla «forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico». Ai fini della risposta da fornire alle questioni pregiudiziali, non è tuttavia necessario soffermarsi sulla questione se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 potesse essere fatto valere per impedire la registrazione del colore di un prodotto, dato che tali questioni muovono dalla premessa che l'impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale disposizione non è in ogni caso applicabile nelle circostanze del procedimento principale.

[30] V. sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 43).

[31] V., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti da 44 a 48).

[32] V., in tal senso, conclusioni dell'avvocata generale Sharpston nella causa Lindt, paragrafo 41.

[33] V., in tal senso, sentenza dell'11 luglio 2013, SA.PAR./UAMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, punto 46).

[34] V. articolo 55 del regolamento n. 207/2009.

paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 non può, in particolare, essere esclusa, tenuto conto segnatamente del fatto che, conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, di tale regolamento, se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, quest'ultimo non può essere dichiarato nullo nella sua interezza [35].

42. In secondo luogo, nel regolamento n. 207/2009 nulla permette neppure di ritenere che la constatazione dell'inapplicabilità di uno dei motivi di nullità assoluta contemplati all'articolo 52, paragrafo 1, rispettivamente alle lettere a) o b), del regolamento n. 207/2009 costituisca un ostacolo all'applicazione dell'altro. Dai paragrafi da 31 a 38 delle presenti conclusioni risulta che tali motivi di nullità differiscono per quanto concerne sia i loro presupposti applicativi sia il loro oggetto e la loro finalità. Pertanto, non si può escludere *a priori* che, qualora siano stati addotti congiuntamente a sostegno di una domanda riconvenzionale di nullità e uno sia stato esaminato e respinto, l'altro trovi nondimeno applicazione. Così, ad esempio, il fatto che, conformemente all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, una domanda di nullità fondata sul paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), di quest'ultimo, non possa essere accolta, per il motivo che il marchio controverso nel frattempo ha acquisito carattere distintivo, non osta a che tale marchio sia dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, parimenti fatto valere a sostegno di detta domanda, nel caso in cui sia accertato che il suo titolare l'ha registrato in malafede.

3. Conclusione sulla prima questione pregiudiziale

43. In conclusione, alla luce delle precedenti considerazioni, sono del parere che occorra rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che i motivi di nullità assoluta previsti all'articolo 52, paragrafo 1, rispettivamente alle lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 sono autonomi, ma non esclusivi.

C. Sulla seconda questione pregiudiziale

44. Con la seconda questione pregiudiziale, proposta per il caso in cui la Corte dovesse rispondere in senso negativo alla prima, il giudice del rinvio si chiede in sostanza se la malafede di un richiedente la cui intenzione è tutelare un segno costituito esclusivamente dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico possa essere riconosciuta indipendentemente dall'accertamento se la registrazione di tale segno sia contraria all'impedimento assoluto alla registrazione indicato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009.

45. Dall'analisi della prima questione pregiudiziale risulta che il motivo di nullità assoluta del marchio dell'Unione europea fondato sulla malafede del richiedente ha un ambito di applicazione e una finalità specifici rispetto ai motivi di nullità assoluta che si riferiscono all'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione.

[35] Ricordo che, come i motivi di nullità collegati agli impedimenti assoluti alla registrazione, contemplati all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, la malafede può riguardare soltanto taluni prodotti o servizi per i quali il marchio controverso è stato registrato; v., in tal senso, sentenza Sky, punti 79 e 80, nonché punto 2 del dispositivo.

46. L'accertamento della malafede non dipende dalla questione se il segno oggetto della domanda di marchio sia o meno registrabile, ma impone di valutare l'intenzione del richiedente alla luce di tutte le circostanze pertinenti e di verificarne la conformità alle norme di un comportamento riconosciuto accettabile nel particolare contesto del diritto dei marchi e della prassi commerciale [36].

47. Pertanto, come correttamente affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni, la malafede non può essere dedotta dal mero fatto oggettivo che la domanda di marchio è stata depositata per tutelare un segno la cui registrazione è esclusa in applicazione di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti all'articolo 7 del regolamento n. 207/2009. Ciò sarebbe contrario sia all'autonomia dei motivi di nullità assoluta indicati all'articolo 52, paragrafo 1, rispettivamente alle lettere a) e b), di tale regolamento sia al principio secondo il quale la buona fede dev'essere presunta fino a prova contraria [37]. Viceversa, la constatazione che un segno è stato registrato in contrasto con un impedimento assoluto alla registrazione implica che ricorrano tutte le condizioni oggettive che presiedono all'applicazione di tale impedimento, qualunque fosse l'intenzione del richiedente.

48. L'autonomia dei motivi di nullità assoluta non esclude tuttavia possibili sovrapposizioni al momento della valutazione della validità del marchio in un caso concreto.

49. Per loro natura, le registrazioni in malafede possono essere caratterizzate da diverse circostanze di fatto e di diritto. Ciò rende particolarmente difficile definire in astratto i caratteri essenziali di una simile registrazione e, come si è visto, induce a valutare ciascuna allegazione di malafede sulla base di tutti gli elementi rilevanti addotti dal richiedente la nullità.

50. In tale contesto, non è escluso che alcuni elementi che devono essere presi in considerazione nell'ambito di tale valutazione possano venire in rilievo anche quando si tratta di valutare se il marchio sia stato registrato in violazione di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione, senza tuttavia che ciò richieda la sussistenza di tutti i presupposti applicativi di tale impedimento.

51. La Corte, del resto, è pervenuta a una conclusione analoga nella sentenza Koton, allorché è stata chiamata a esaminare le eventuali sovrapposizioni tra il motivo di nullità assoluta fondato sulla malafede del richiedente e il motivo di nullità relativa previsto all'articolo 53, paragrafo 1), lettera a), del regolamento n. 207/2009, concernente l'esistenza di un marchio anteriore confondibile con il segno di cui è richiesta la registrazione [38].

[36] V., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, punto 69), in cui era in discussione l'appropriazione da parte del richiedente di un segno descrittivo utilizzato da un terzo.

[37] Il marchio dell'Unione europea beneficia di una presunzione di validità (v. articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009). Spetta quindi al richiedente la dichiarazione di nullità che intende fondarsi sul motivo contemplato all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 dimostrare le circostanze che permettono di concludere nel senso della malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di registrazione. Spetta, poi, a quest'ultimo, a causa di un rovesciamento della presunzione di buona fede di cui beneficiava, fornire spiegazioni plausibili circa gli obiettivi e la logica commerciale perseguiti con la domanda di registrazione di tale marchio; v., in tal senso, sentenza Hasbro, punti 42 e 43.

[38] In tale sentenza, pur sottolineando che il motivo di nullità assoluta di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 si distingue fondamentalmente dal motivo di nullità relativa di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, la Corte ha nondimeno riconosciuto che uno dei presupposti applicativi di quest'ultima disposizione, ossia l'utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile al marchio controverso, potesse effettivamente costituire un elemento del contesto pertinente ai fini della valutazione della malafede, senza tuttavia che ciò implichi che si debba necessariamente dimostrare che ricorrano tutti i suddetti presupposti applicativi e, in particolare, quello relativo all'esistenza di un rischio di confusione [v. sentenza Koton, punti 49, 53 e 54; v., altresì, sentenza del 13 novembre 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, punto 61)].

52. In una situazione come quella del procedimento principale, in cui, nell'ambito di una domanda riconvenzionale di nullità, in sostanza si contesta al titolare di un marchio dell'Unione europea di aver perseguito, mediante la registrazione di quest'ultimo, una strategia volta a impedire ai suoi concorrenti di offrire sul mercato prodotti che incorporano una soluzione tecnica rispetto alla quale beneficiava di un monopolio grazie a un brevetto appena scaduto, la questione se una simile registrazione debba considerarsi effettuata in malafede è distinta dalla questione se il marchio di cui trattasi sia costituito esclusivamente dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico e, per tale ragione, rientra nell'ambito di applicazione del motivo di nullità assoluta previsto all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento. Nel primo caso si pone in discussione la legittimità degli obiettivi perseguiti dal richiedente, mentre nel secondo la validità del marchio.

53. Ne consegue che il mancato soddisfacimento delle condizioni per l'applicazione congiunta dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento di per sé non osta a che il giudice nazionale investito di una siffatta domanda constati che il marchio di cui trattasi è stato registrato in malafede, qualora dovesse emergere da indizi pertinenti e concordanti che il suo titolare ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l'obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, ma con un'intenzione disonesta.

54. Nell'ambito della valutazione dell'esistenza di una simile intenzione, il giudice nazionale adito può prendere in considerazione circostanze che sarebbero potute venire in rilievo al fine di verificare la validità del marchio di cui trattasi alla luce dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento, quali, ad esempio, la natura del marchio di cui trattasi e il fatto che talune caratteristiche di tale marchio fossero protette da un brevetto nel frattempo scaduto. Ammettere una simile possibilità non conduce a valutare la malafede del richiedente «alla luce del solo impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009», né ad avallare una lettura «combinata» di tale disposizione e dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento in parola [39] o ad ovviare, mediante un rinvio alla nozione di «malafede», al mancato soddisfacimento delle condizioni per l'applicazione di detto impedimento.

55. Ciò premesso, in circostanze come quelle appena descritte, la malafede, a mio avviso, non può essere dedotta dalla mera circostanza che la registrazione del segno in questione sia stata chiesta allo scopo di tutelare caratteristiche dell'aspetto di un prodotto protette da un precedente brevetto, qualora risulti che tale segno non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 [40]. Altri elementi pertinenti devono allora suffragare l'allegazione secondo la quale il richiedente ha agito non già allo scopo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, ma con un'intenzione disonesta.

[39] Una simile lettura combinata è in ogni caso da escludere; v., per analogia, sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604, punto 50).

[40] La quarta commissione di ricorso dell'EUIPO si è sostanzialmente pronunciata in tal senso, in una decisione del 6 dicembre 2024, procedimento R 12/2024-4, disponibile all'indirizzo https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20241206_R0012_2024-4_001620566. Dopo aver constatato che il marchio in questione non rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, tale commissione di ricorso, rilevando al contempo che l'allegazione di malafede si fondava su un solo argomento – ossia che il marchio fosse stato richiesto al fine di sostituire artificiosamente la tutela del brevetto con la tutela del marchio – ha concluso che essa doveva essere respinta in quanto muoveva da una premessa errata.

56. Ammetto che, in un simile contesto, la linea di demarcazione tra una legittima strategia commerciale e la malafede può in concreto risultare abbastanza sottile.

57. Al fine di accertare la reale intenzione del richiedente, spetterà al giudice nazionale adito valutare tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, tra i quali, in particolare, la natura del marchio in questione [41], l'origine del segno protetto e il suo utilizzo a partire dalla sua creazione, la portata del brevetto, nonché la cronologia degli eventi. Se fondati, possono costituire altrettanti elementi che militano a favore della malafede il convincimento del titolare del marchio, alla data del deposito della domanda di registrazione, che il segno depositato coprisse la soluzione tecnica precedentemente protetta dal suo brevetto, la circostanza che, alla stessa data, tale convinzione fosse condivisa dai suoi concorrenti, dagli utenti dei prodotti in questione e dall'ambiente scientifico, nonché il fatto che abbia tentato di mantenere una simile convinzione tra i suoi clienti, ad esempio, associando intenzionalmente il segno relativo al suo marchio alla soluzione tecnica protetta dal suo brevetto, sviando quindi il marchio dalle sue funzioni, in particolare quella di indicatore dell'origine. Più in generale, può essere presa in considerazione nell'ambito di una simile valutazione qualsiasi manovra del titolare del marchio che permetta di suffragare la sua intenzione di utilizzare la registrazione richiesta per finalità diverse da quelle perseguite dalla normativa dell'Unione in materia di marchi e, in particolare, allo scopo di impedire ai concorrenti di entrare nel mercato utilizzando la soluzione tecnica di cui deteneva il monopolio in forza del suo brevetto.

58. In presenza di indizi che permettano di suffragare un'intenzione disonesta e di rovesciare la presunzione di deposito in buona fede, spetterà al titolare del marchio provare che la registrazione di quest'ultimo si inserisce in una strategia commerciale legittima o di aver agito per ragioni che attengono alla difesa dei propri legittimi interessi [42]. In tale contesto, la malafede, tuttavia, non potrà essere esclusa per il sol fatto che la soluzione tecnica presunta dal titolare del marchio alla data del deposito della domanda di registrazione si sia rivelata, successivamente a tale data, obiettivamente inesistente. Le circostanze sopraggiunte soltanto dopo la data rilevante ai fini della valutazione della malafede possono infatti essere prese in considerazione unicamente nei limiti in cui siano indicative dell'intenzione del richiedente in tale data [43]. Peraltro, il mero fatto che un marchio registrato in malafede svolga le funzioni proprie di un marchio, in particolare la funzione relativa all'origine, di per sé non osta alla sua dichiarazione di nullità, come dimostra chiaramente l'inapplicabilità alle registrazioni in malafede della regola di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

59. Prima di concludere, desidero affrontare brevemente un argomento dedotto dalla CeramTec nelle sue osservazioni. Tale società sostiene che la malafede ricorre nel contesto di un comportamento abusivo e richiede un pregiudizio oggettivo per la concorrenza, il quale sarebbe escluso qualora il marchio di cui trattasi, da un lato, non impedisca ai concorrenti del titolare di quest'ultimo di utilizzare una soluzione tecnica e, dall'altro lato, svolga la funzione relativa all'origine propria di un marchio.

[41] Per quanto attiene alla natura del marchio, si deve ricordare che, nella sentenza Lindt, la Corte ha precisato che, laddove il segno interessato consista nella forma e nella presentazione d'insieme di un prodotto, l'esistenza della malafede del richiedente potrebbe essere dimostrata più facilmente qualora la libertà di scelta dei concorrenti in ordine a tali elementi venga limitata per motivi di ordine tecnico o commerciale, di modo che il titolare del marchio sia in grado di impedire ai suoi concorrenti non solo di utilizzare un segno identico o simile, ma anche di commercializzare prodotti comparabili (v. punto 50 di tale sentenza).

[42] V. sentenza Lindt, punti 47 e 48; v., altresì, sentenza del 13 dicembre 2023, Good Services/EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO) (T-383/22, EU:T:2023:801, punto 29).

[43] V., in tal senso, sentenza Lindt, punti 35 e 41. Tale profilo è più specificamente in discussione nella terza questione pregiudiziale, la quale non è oggetto delle presenti conclusioni.

60. In proposito, ricordo che nel contesto del diritto dei marchi la malafede consiste nell'«intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi» o «di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio» [44]. La Corte ha dunque distinto due categorie di ipotesi che possono giustificare l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la seconda delle quali ricomprende le situazioni in cui il diritto esclusivo al quale mira la domanda di registrazione non si inserisce nella logica di una delle funzioni del marchio.

61. Mentre tale categoria include qualsiasi strategia di deposito abusivo [45], dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale non risulta invece che essa sia limitata ai soli comportamenti qualificabili come «abuso di diritto» [46]. Da tale giurisprudenza non risulta neppure che la dimostrazione della malafede, nelle ipotesi rientranti nella seconda categoria, sia subordinata alla prova dell'esistenza di un pregiudizio o di un rischio di pregiudizio per la concorrenza o alla prova che il titolare del marchio abbia potuto ricavare un vantaggio indebito dal proprio comportamento abusivo [47]. In ogni caso, poiché il momento pertinente ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente è quello del deposito da parte dell'interessato della domanda di registrazione [48], è alla luce delle circostanze esistenti in tale data che dovrebbero, all'occorrenza, essere valutati sia un rischio oggettivo di pregiudizio per la concorrenza sia la possibilità per il titolare di trarre un vantaggio indebito dalla registrazione del marchio e non, come sembra suggerire la CeramTec, in una fase successiva [49].

62. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, sono del parere che occorra rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 dev'essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione della malafede del richiedente, si può tener conto di elementi che potrebbero concorrere a determinare la nullità assoluta del marchio controverso sulla base dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale

44 V., in particolare, punto 46 della sentenza Koton.

45 V., in tal senso, sentenze del 7 luglio 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, punti da 28 a 33 e da 48 a 52; impugnazione respinta con ordinanza del 14 dicembre 2017, Verus/EUIPO, C-101/17 P, EU:C:2017:979), e del 13 luglio 2022, Pejovič/EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS) (T-283/21, EU:T:2022:438, punti da 30 a 32), nonché, nello stesso senso, ma in un contesto differente, sentenze del 17 gennaio 2024, Athlet/EUIPO – Heuver Banden Groothandel (ATHLET) (T-650/22, EU:T:2024:11, punto 52), e del 7 settembre 2022, Segimerus/EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON) (T-627/21, EU:T:2022:530, punto 37).

46 Nella sentenza Hasbro (punto 72), alla quale rinvia la CeramTec, il Tribunale si è limitato a osservare che la strategia di deposito praticata dalla ricorrente nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, diretta ad eludere la norma relativa alla prova dell'uso, «ricorda[va] la figura dell'abuso di diritto». Nelle sue conclusioni nella causa Koton (C-104/18 P, EU:C:2019:287), l'avvocata generale Kokott ha dichiarato che, «nell'esame della malafede, la giurisprudenza relativa all'accertamento di un comportamento abusivo può fornire un'indicazione orientativa» (paragrafo 31), pur lasciando aperta la questione se «la malafede, a differenza dell'abuso, non dipend[a] dal mancato raggiungimento dello scopo e da un vantaggio indebito, ma (...) implichi una divergenza dai principi accettati di comportamento etico o dalle consuetudini commerciali e professionali di lealtà» (paragrafo 37). La Corte, per parte sua, non ha apertamente affrontato la questione nella sentenza Koton, ma si è limitata a introdurre la dicotomia che compare al punto 46 di tale sentenza.

47 Vero è che, al punto 74 della sentenza Hasbro, al quale rinvia la CeramTec, il Tribunale si è basato sulla constatazione dell'EUIPO secondo la quale la ricorrente aveva effettivamente tratto vantaggio dalla sua strategia di deposito reiterato. Tuttavia, dallo stesso punto 74, in cui è indicato che tale constatazione è stata fatta «nonostante dagli elementi di prova emergesse che l'intenzione della ricorrente era segnatamente di evitare di dover fornire la prova dell'uso del marchio contestato», si evince che il Tribunale ha considerato il vantaggio tratto dalla strategia contestata come un elemento successivo che avvalorava l'intenzione disonesta del richiedente al momento del deposito della domanda di registrazione, anziché come un elemento necessario per la dimostrazione della malafede.

48 V. sentenza Lindt, punto 35.

49 Del resto, è quanto risulta dalla sentenza del 6 luglio 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e a. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430), alla quale rinvia la CeramTec nelle proprie osservazioni. Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, l'allegazione di malafede fondata sull'intenzione del richiedente di adottare un comportamento di parassitismo, consistente nel fatto di trarre indebito vantaggio dalla notorietà di un marchio anteriore, è stata respinta dal Tribunale dopo aver, tra l'altro, constatato che tale marchio non godeva più di alcuna notorietà alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio (punti da 45 a 53, 66, 69 e 70 di tale sentenza).

regolamento, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di quest'ultimo. La mera circostanza che le condizioni per l'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione previste da quest'ultima disposizione non siano pienamente soddisfatte non osta né a che si tenga conto di tali elementi né a che detto marchio sia dichiarato nullo a causa della malafede del richiedente, qualora, sulla base di tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di marchio, risulti che quest'ultima è stata presentata non già allo scopo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, ma con un'intenzione disonesta.

V. Conclusione

63. Sulla base di tutte le precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente alla prima e alla seconda questione pregiudiziale sollevate dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia):

1. L'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea,

   dev'essere interpretato nel senso che:

   i motivi di nullità assoluta del marchio dell'Unione europea previsti alle lettere a) e b) di tale disposizione, che attengono, rispettivamente, alla registrazione di un marchio in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7 di detto regolamento e alla malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio, sono autonomi ma non esclusivi.

2. Ai fini della valutazione della malafede del richiedente, si può tener conto di elementi che potrebbero concorrere a determinare la nullità assoluta del marchio controverso sulla base dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento. La mera circostanza che le condizioni per l'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione previsto da quest'ultima disposizione non siano pienamente soddisfatte non osta né a che si tenga conto di tali elementi, né a che detto marchio sia dichiarato nullo a causa della malafede del richiedente, qualora, sulla base di tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di marchio, risulti che quest'ultima è stata presentata non già allo scopo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, ma con un'intenzione disonesta.