SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 luglio 2009 *

Nei procedimenti riuniti C-202/08 P e C-208/08 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, introdotte rispettivamente l'8 e il 16 maggio 2008,

American Clothing Associates NV, con sede in Evergem (Belgio), rappresentata dal sig. P. Maeyaert, advocaat, nonché dai sigg. N. Clarembeaux e C. De Keersmaeker, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto in primo grado (causa C-202/08 P),

* Lingua processuale: il francese.

e

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

American Clothing Associates NV, con sede in Evergem (Belgio), rappresentata dal sig. P. Maeyaert, advocaat, nonché dai sigg. N. Clarembeaux e C. De Keersmaeker, avocats,

ricorrente in primo grado (causa C-208/08 P),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 26 marzo 2009,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 maggio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con le loro impugnazioni, l'American Clothing Associates NV (in prosieguo: l'«American Clothing») e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) chiedono l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates/UAMI (Raffigurazione di una foglia d'acero) (Racc. pag. II-303; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha parzialmente annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 4 maggio 2006 (procedimento R 1463/2005-1), di rigetto della domanda di registrazione di un segno rappresentante una foglia d'acero come marchio comunitario (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2 L'art. 7, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del

Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288 (GU L 349, pag. 83; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», dispone quanto segue:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi;

i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione.

(…)».

3 L'art. 29, n. 1, del regolamento n. 40/94 prevede che «chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in o per uno degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o il suo avente causa, fruisce, durante sei mesi a decorrere dalla data del deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a, o contenuti in, quelli per i quali il marchio è depositato».

4 A termini dell'art. 38, n. 2, di tale regolamento, «quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere distintivo e l'inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sull'estensione della protezione del marchio, l'Ufficio può richiedere, come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi su tale elemento (…)».

5 Gli artt. 1, 6, 6 ter, 6 sexies e 7 della Convenzione per la protezione della proprietà industriale, sottoscritta a Parigi il 20 marzo 1883, da ultimo riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»), così dispongono:

«Art. 1

(…)

2) La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale.

(…)

Art. 6

1) Le condizioni di deposito e di registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio saranno stabilite in ciascun paese dell'Unione [formata dai paesi cui si applica la Convenzione di Parigi] dalla sua legislazione nazionale.

(…)

Art. 6 ter

1) a) I paesi dell'Unione convengono di rifiutare o d'invalidare la registrazione e di vietare, con misure adeguate, l'utilizzazione non autorizzata dalle autorità competenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di detti marchi, di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei paesi dell'Unione, di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adottati, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico.

b) Le disposizioni di cui alla precedente lettera a) si applicano ugualmente agli stemmi, alle bandiere e agli altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative di cui uno o più paesi dell'Unione siano membri, ad eccezione di stemmi, bandiere ed altri emblemi, sigle o denominazioni, che siano stati già oggetto di accordi internazionali in vigore destinati a garantirne la protezione.

c) Nessun paese dell'Unione potrà essere tenuto ad applicare le disposizioni di cui alla precedente lettera b) a danno dei titolari di diritti acquisiti in buona fede prima dell'entrata in vigore, in tale paese, della presente Convenzione. I paesi dell'Unione non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui sopra quando l'uso o la registrazione previsti dalla predetta lettera a) non sia tale da suggerire, nell'apprezzamento del pubblico, un nesso tra l'organizzazione in questione e gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni o se questo uso o registrazione non sia verosimilmente tale da trarre in inganno il pubblico sull'esistenza d'un nesso tra l'utente e l'organizzazione.

(…)

3) a) Per l'applicazione di dette disposizioni, i paesi dell'Unione convengono di comunicarsi reciprocamente, per mezzo dell'Ufficio internazionale, l'elenco degli emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia, ch'essi desiderano o desidereranno porre, in modo assoluto o entro certi limiti, sotto la protezione del presente articolo, come pure tutte le modificazioni che saranno apportate successivamente a tale elenco. Ogni paese dell'Unione metterà a disposizione del pubblico, in tempo utile, gli elenchi notificati.

Tuttavia tale notificazione non è obbligatoria per le bandiere degli Stati.

(…)

(…)

Art. 6 sexies

I paesi dell'Unione s'impegnano a proteggere i marchi di servizio. Essi non sono tenuti a prevedere la registrazione di tali marchi.

Art. 7

La natura del prodotto sul quale il marchio di fabbrica o di commercio deve essere apposto non può, in nessun caso, ostacolare la registrazione del marchio».

6 L'art. 16 del Trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994, stabilisce che «ogni parte contraente registra i marchi di servizi e applica a questi marchi le disposizioni della Convenzione di Parigi che riguardano i marchi di prodotti».

Fatti all'origine della controversia

7 Il 23 luglio 2002 l'American Clothing ha presentato all'UAMI una domanda di marchio comunitario in forza del regolamento n. 40/94.

8 Il marchio per il quale è stata richiesta la registrazione, costituito dall'immagine di una foglia di acero e dal gruppo di lettere «RW» posto al di sotto di tale immagine, è riprodotto qui di seguito:



9 I prodotti e i servizi per i quali è stata richiesta la registrazione figurano nelle classi 18, 25 e 40 di cui all'Accordo di Nizza 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 alle seguenti descrizioni:

— «Cuoio e sue imitazioni, articoli in questa materia non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria» (classe 18);

— «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» (classe 25), e

— «Servizi di sarti; tassidermia; rilegatura di libri; lavorazione, elaborazione e trattamento di pellami, cuoio, pellicce e tessuti; sviluppo di pellicole fotografiche e stampaggio di fotografie; lavori su legno; torchiatura della frutta; macinatura di granaglie; lavorazione, tempra e trattamento della superficie di metalli» (classe 40).

10 Con decisione 7 ottobre 2005 l'esaminatore ha negato la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti e i servizi interessati, in base all'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, in quanto tale marchio è idoneo a generare nell'apprezzamento del pubblico l'impressione dell'esistenza di un nesso tra lo stesso e il Canada, dato che la foglia di acero contenuta nel marchio richiesto è un'imitazione dell'emblema del Canada.

11 Il suddetto emblema, quale risulta dalla comunicazione del 1° febbraio 1967 dell'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) agli Stati firmatari della Convenzione di Parigi, nonché dalla banca dati dell'OMPI, è riprodotto qui di seguito:



12 Il 6 dicembre 2005 l'American Clothing ha proposto ricorso contro la decisione dell'esaminatore ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94.

13 Con la decisione controversa la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso interposto dall'American Clothing, confermando la decisione dell'esaminatore.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 agosto 2006, l'American Clothing ha presentato ricorso avverso la decisione controversa deducendo un unico motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94.

15 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione controversa, nella parte in cui riguarda la registrazione del marchio richiesto per i servizi appartenenti alla classe 40, ai sensi dell'Accordo di Nizza, per il fatto che l'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi, al quale l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 effettua un mero rinvio, non si applica ai marchi di servizi.

16 Il Tribunale ha, difatti, escluso la possibilità di fornire un'interpretazione estensiva dell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi e, quindi, di fondare giuridicamente il diniego di registrazione come marchio comunitario di un marchio di servizio sul predetto art. 7, n. 1, lett. h). A tale riguardo detto giudice ha segnatamente rilevato, al punto 31 della sentenza impugnata, che proprio allo scopo di estendere ai marchi di servizi la tutela accordata ai marchi di prodotti dalla Convenzione di Parigi è stata inserita una disposizione specifica nell'art. 16 del Trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994. Tale Trattato tuttavia non è stato ratificato dalla Comunità europea.

17 Inoltre, al punto 32 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che, al momento dell'adozione, relativamente recente, del regolamento n. 40/94 nella sua versione iniziale, il legislatore comunitario fosse consapevole dell'importanza dei marchi di servizi per il commercio moderno e avrebbe quindi potuto estendere anche a questa categoria di marchi la tutela accordata agli emblemi di Stato dall'art. 6 ter della Convenzione di Parigi. Orbene, dato che il suddetto legislatore non ha ritenuto opportuno procedere a siffatta estensione della sfera di applicabilità delle disposizioni pertinenti, il Tribunale ha affermato che al giudice comunitario non spetta sostituirsi ad esso ed adottare un'interpretazione contra legem delle disposizioni di cui trattasi, il cui senso non è affatto ambiguo.

18 Il Tribunale ha respinto il ricorso per il resto, dichiarando che la commissione di ricorso aveva negato a giusto titolo la registrazione del marchio richiesto per i prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

19 Il Tribunale è giunto a tale conclusione affermando in particolare, al punto 65 della sentenza impugnata, che, ai fini della valutazione di un marchio misto alla luce dell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, occorre tener conto di ciascun elemento di tale marchio e che è sufficiente che uno di essi costituisca un emblema di Stato o una sua imitazione «dal punto di vista araldico» per impedire la registrazione del marchio interessato, indipendentemente dalla percezione globale suscitata da tale marchio.

20 Poi, quanto alla foglia d'acero contenuta nel marchio richiesto, al punto 72 della sentenza impugnata il Tribunale ha sostenuto che, all'atto del raffronto «dal punto di vista araldico», ai sensi dell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, tra il segno figurante nel suddetto marchio e un emblema di Stato, occorre fare riferimento alla descrizione araldica dell'emblema interessato e non ad un'eventuale descrizione geometrica dell'emblema stesso che sarebbe, per sua natura, molto più minuziosa. Al punto 75 della sentenza citata tale giudice ha concluso che, malgrado sottili differenze, il pubblico interessato nella Comunità, ossia il consumatore medio al quale si rivolgono gli articoli di consumo corrente oggetto del marchio richiesto, percepirà tale marchio essenzialmente come un'imitazione dell'emblema canadese.

21 Al punto 77 della sentenza impugnata il Tribunale ha altresì rilevato che l'applicazione dell'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi non è soggetta alla condizione che il pubblico interessato possa cadere in errore quanto all'origine dei prodotti designati dal marchio richiesto o all'esistenza di un nesso tra il titolare del detto marchio e lo Stato, il cui emblema compare nel marchio medesimo. Al punto 81 della stessa sentenza, inoltre, il Tribunale ha giudicato che l'asserita notorietà del marchio richiesto è del pari priva di rilevanza.

22 Per ciò che riguarda la rilevanza da attribuire a registrazioni nazionali anteriori di marchi identici o simili al marchio di cui è richiesta la registrazione, al punto 84 della sentenza impugnata il Tribunale ha rammentato che l'UAMI e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro o di un paese terzo, che abbia ammesso il carattere registrabile di questo stesso segno o di segni simili come marchio nazionale. In merito alla prassi asseritamente meno restrittiva dell'Ufficio della proprietà intellettuale del Canada, al punto 85 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non ha provato, e neppure affermato in termini inequivocabili, di aver beneficiato di un'autorizzazione delle autorità canadesi competenti che le consentisse di registrare un marchio identico al marchio richiesto.

Conclusioni delle parti in sede d'impugnazione

23 Nella causa C-202/08 P, l'American Clothing chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che la prima commissione di ricorso dell'UAMI non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 nell'adottare la decisione controversa in quanto quest'ultima riguarda la registrazione del marchio richiesto per i prodotti delle classi 18 ai sensi dell'Accordo di Nizza, vale a dire il «[c]uoio e sue imitazioni, articoli in questa materia non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», e 25 ai sensi di tale Accordo, vale a dire gli «[a]rticoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», e

— condannare l'UAMI alle spese.

24 Nella suddetta causa, l'UAMI chiede che la Corte voglia:

— respingere l'impugnazione, e

— condannare l'American Clothing alle spese.

25 Nella causa C-208/08 P, l'UAMI chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 non si applichi ai marchi designanti servizi, e

— condannare l'American Clothing alle spese.

26 Nella suddetta causa, l'American Clothing chiede che la Corte voglia:

— confermare la sentenza impugnata, nella parte in cui viene dichiarato che l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 e l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi non si applicano ai marchi di servizi, e

— condannare l'UAMI alle spese.

Sulle impugnazioni

27 Con ordinanza del presidente della Corte 11 febbraio 2009, sentiti in merito le parti e l'avvocato generale, le cause C-202/08 P e C-208/08 P sono state riunite per connessione ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza, in conformità all'art. 43 del regolamento di procedura.

Nella causa C-202/08 P

Argomenti delle parti

28 L'American Clothing addebita al Tribunale di avere commesso un errore di diritto quanto all'applicazione degli impedimenti alla registrazione di un marchio in forza dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi.

29 Tale società afferma che il Tribunale ha travisato la rilevanza della funzione essenziale di un emblema di Stato onde valutare l'ambito di tutela dello stesso. La tutela accordata a un simile emblema dovrebbe, infatti, essere riservata ai casi in cui le sue funzioni essenziali possano essere pregiudicate. Il diniego di registrazione di un siffatto emblema come marchio o elemento di un marchio potrebbe essere giustificato solo qualora l'uso del marchio o del suo elemento fosse atto a recare pregiudizio a simboli dell'identità e della sovranità di uno Stato, ai quali tale emblema rinvia. Gli emblemi di Stato

costituirebbero pertanto segni tutelati, come i marchi e le denominazioni d'origine, ai quali sono applicabili in via analogica gli stessi criteri di tutela.

30 L'American Clothing adduce che la protezione degli emblemi di Stato ai sensi dell'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi mira a tutelare detti emblemi rispetto a somiglianze con altri segni in un ambito ben determinato, vale a dire quello delle imitazioni «dal punto di vista araldico». Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale al punto 71 della sentenza impugnata, tale nozione di «imitazione dal punto di vista araldico» è preordinata a tutelare non già il simbolo in quanto tale, bensì un'interpretazione artistica molto precisa, un'opera grafica specifica, risultato dell'attuazione delle regole che disciplinano l'arte araldica. Se un emblema non presenta caratteristiche araldiche ovvero ne presenta in forma ridotta, non potrebbe sussistere imitazione ai sensi della suddetta disposizione.

31 L'interpretazione adottata dal Tribunale nella sentenza impugnata avrebbe l'effetto di far sorgere un monopolio pressoché assoluto degli Stati su segni aventi caratteristiche araldiche in forma solo limitata, rendendo così tali segni indisponibili quali elementi di marchi. Orbene, di fatto, un gran numero di marchi registrati comprenderebbe segni notificati come emblemi di Stato, quali, ad esempio, la foglia di trifoglio irlandese.

32 Da ultimo, l'American Clothing fa valere che il Tribunale avrebbe disconosciuto la rilevanza di talune circostanze del caso di specie. Non avrebbe tenuto conto in tal modo, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, dell'impressione globale prodotta dal marchio, ritenendola priva di qualsivoglia rilevanza allorché è in causa la registrazione di un marchio che costituisce un emblema di Stato o una sua imitazione dal punto di vista araldico. L'American Clothing rileva altresì che l'art 6 ter della Convenzione di Parigi non sembra ostare a che un marchio misto contenente un emblema sia oggetto di una registrazione accompagnata da un «disclaimer», come quello di cui all'art. 38 del regolamento n. 40/94, con il quale il richiedente si impegna a non invocare il diritto esclusivo su un certo elemento del marchio. Ciò oltretutto corrisponderebbe alla prassi dell'Ufficio della proprietà intellettuale del Canada, che avrebbe acconsentito a registrare marchi con una foglia di acero ad undici apici a condizione dell'accettazione di un «disclaimer» per essi. Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti non riconoscendo tale prassi di detto Ufficio, in particolare per quanto attiene

all'imposizione di un simile «disclaimer» per il marchio oggetto del presente procedimento e la cui registrazione sarebbe stata successivamente abbandonata per altri motivi.

33 L'American Clothing aggiunge che l'UAMI non può garantire in tal modo agli emblemi di Stato una tutela più rigorosa di quella concessa dagli stessi Stati interessati. Il Tribunale avrebbe dovuto tener conto in misura maggiore della prassi dell'UAMI in materia nonché di quella di altri uffici nazionali. L'American Clothing sostiene che, in condizioni d'uso abituali, caratteristiche araldiche poco marcate, come nel caso del marchio richiesto, non verrebbero percepite dal pubblico che vi vedrebbe soltanto un elemento ornamentale piuttosto che un rinvio ad un emblema di Stato. Tali caratteristiche araldiche sarebbero per giunta rinvenibili in altri segni utilizzati frequentemente come marchi.

34 L'UAMI rammenta anzitutto che, nell'ambito di un'impugnazione, la Corte si limita alle questioni di diritto e che, di conseguenza, l'accertamento se la raffigurazione della foglia d'acero contenuta nella richiesta di registrazione del marchio di cui trattasi sia un'imitazione dal punto di vista araldico dell'emblema del Canada è una valutazione fattuale che esula dal controllo della Corte.

35 L'UAMI respinge interamente l'argomentazione dell'American Clothing relativa alla necessità di un pregiudizio alla funzione essenziale degli emblemi di Stato. A suo avviso, diversamente dai conflitti tra segni distintivi, il diniego di registrazione di un marchio non impone la dimostrazione di un «nesso» tra il titolare del marchio e lo Stato il cui emblema viene imitato, in quanto la funzione essenziale di un emblema di Stato non è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi. La protezione accordata ad un emblema di Stato sarebbe assoluta nel senso che essa non dipenderebbe dal fatto che l'emblema imitato in un marchio sia percepito dal pubblico come elemento distintivo oppure come elemento ornamentale.

36 Per lo stesso motivo non sussisterebbe la necessità di una valutazione globale del marchio richiesto, valutazione auspicata dall'American Clothing. Quanto alla possibilità di un «disclaimer», come quello di cui all'art. 38, n. 2, del regolamento n.

40/94, esso non si applicherebbe qualora l'elemento controverso di un marchio sia contestato per un motivo diverso dalla mancanza di carattere distintivo.

37 Inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto correttamente che l'imitazione dal punto di vista araldico debba essere esaminata con riferimento alla descrizione araldica di un emblema, piuttosto che con riferimento alla sua descrizione geometrica o grafica. Infatti, la descrizione araldica di un emblema sarebbe più rappresentativa rispetto alla mera descrizione geometrica o grafica, dal momento che l'esatta rappresentazione grafica di un emblema può variare senza peraltro alterare le caratteristiche araldiche di tale emblema. L'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi confermerebbe che la tutela degli emblemi non si limita alla loro rappresentazione grafica posto che, secondo tale disposizione, essa si estenderebbe a qualsiasi imitazione «dal punto di vista araldico». La portata della tutela di un emblema non dipenderebbe neppure dalle sue caratteristiche araldiche più o meno marcate, dal momento che l'emblema del Giappone, ad esempio, deve beneficiare della stessa tutela di cui beneficia l'emblema più sofisticato. L'UAMI sottolinea che la descrizione araldica dell'emblema del Canada effettuata dal Tribunale costituirebbe una valutazione puramente fattuale che esulerebbe dal controllo della Corte.

38 Per quanto concerne le circostanze di fatto, l'UAMI afferma che il Tribunale non ha snaturato i fatti del caso di specie ignorando la prassi dell'Ufficio della proprietà intellettuale del Canada, ma si è limitato a rilevare che i fatti addotti non erano stati provati. Né l'UAMI né il giudice comunitario avrebbero l'obbligo di tener conto di una prassi nazionale fondata su disposizioni di legge prive di equivalenti nel regolamento n. 40/94 e l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, d'altronde, non farebbe riferimento alla legge o alla prassi dello Stato d'origine dell'emblema protetto. Anche se marchi simili fossero stati registrati per errore da parte dell'UAMI, il principio di legalità dovrebbe prevalere su quello della parità di trattamento. Quanto alle condizioni d'uso, a prescindere dal fatto che queste possono variare, esse non dovrebbero essere prese in considerazione, dal momento che si deve verificare se il marchio richiesto contenga un'imitazione di un emblema di Stato indipendentemente da qualsivoglia circostanza d'uso.

Giudizio della Corte

39 Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe travisato la rilevanza della funzione essenziale di un emblema di Stato al fine di definire la portata della tutela ad esso accordata, occorre soffermarsi su tale funzione essenziale nonché sulle normative comunitaria e internazionale applicabili agli emblemi di Stato, confrontandole con quelle relative ai marchi.

40 Ai paragrafi 59-63 delle sue conclusioni l'avvocato generale ha messo in luce talune delle funzioni essenziali attribuibili ad un emblema di Stato. Inter alia vanno evidenziate quella dell'identificazione di uno Stato nonché quella della rappresentazione della sua sovranità e della sua unità. Il marchio, dal canto suo, ha la funzione essenziale di garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa (v., in particolare, sentenze 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 28, e 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion, Racc. pag. I-8551, punto 23).

41 Infatti, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza leale che il Trattato CE intende istituire e preservare, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati siano stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., in particolare, sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 1139, punto 7, e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 30).

42 Orbene, tale differenza tra le funzioni essenziali dei marchi e quelle degli emblemi di Stato si riflette altresì nel diverso trattamento loro riservato dalla normativa tanto comunitaria quanto internazionale.

43 Così, l'art. 6 del regolamento n. 40/94 sancisce il principio dell'acquisizione del marchio con la registrazione, mentre, in forza dell'art. 6 ter, n. 3, lett. a), della Convenzione di Parigi, gli Stati semplicemente comunicano all'Ufficio internazionale dell'OMPI l'elenco degli emblemi da tutelare, laddove tale notifica non è necessaria per le bandiere di Stato. Per i marchi vige il principio di una protezione riferita a talune determinate classi di prodotti e di servizi, mentre gli emblemi, al contrario, beneficiano di una generale tutela indipendentemente dall'uso che se ne intenda fare. Inoltre, diversamente dai marchi, gli emblemi non possono essere dichiarati nulli ed il loro titolare non può decadere dai propri diritti. La loro protezione, oltretutto, non è limitata nel tempo. Numerosi aspetti della disciplina della tutela dei marchi dunque non sono applicabili per analogia alla tutela degli emblemi di Stato.

44 Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'esistenza di un rischio di confusione che, pur costituendo la condizione specifica della protezione conferita dal marchio in caso di somiglianza tra il marchio ed il segno e tra i prodotti o i servizi (v., in particolare, sentenza Medion, cit., punto 24; 10 aprile 2008, causa C-102/07, adidas e adidas Benelux, Racc. pag. I-2439, punto 28, nonché 12 giugno 2008, causa C-533/06, O2 Holdings & O2 (UK), Racc. pag. I-4231, punto 47), non è necessaria per la protezione di un emblema, posto che l'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi non ne fa la minima menzione.

45 Va parimenti osservato che dall'art. 6, n. 1, lett. c), seconda frase, della Convenzione di Parigi risulta che la tutela degli emblemi di Stato non è subordinata all'esistenza, nell'apprezzamento del pubblico, di un nesso tra il marchio la cui registrazione è richiesta e l'emblema. Difatti, nel caso di emblemi di organizzazioni internazionali la disposizione citata autorizza la registrazione e l'uso di un marchio qualora esso non sia tale da trarre in inganno il pubblico sull'esistenza di un nesso tra l'utente e l'organizzazione. Ne consegue che negli altri casi, cioè quelli concernenti gli emblemi di Stato, tale possibilità non esiste e dunque non si pone la necessità di verificare la sussistenza di un simile nesso.

46 Si devono pertanto respingere le argomentazioni dell'American Clothing relative all'incidenza della funzione essenziale di un emblema di Stato sull'ambito di protezione dello stesso e all'applicazione analogica dei medesimi criteri di tutela applicabili ai marchi.

47 Per quanto attiene agli argomenti addotti dall'American Clothing in merito all'interpretazione dell'espressione «qualsiasi imitazione dal punto di vista araldico», di cui all'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi, va innanzi tutto rilevato che questa disposizione vieta la registrazione e l'uso di un emblema di Stato non solo come marchio, ma anche come elemento di un marchio. Pertanto la tutela accordata agli emblemi è, anche a tale riguardo, molto ampia. Inoltre, l'ultima parte di detta disposizione contribuisce del pari a garantire un'ampia tutela agli emblemi di Stato giacché, al divieto della riproduzione esatta dell'emblema, si aggiunge anche il divieto della sua imitazione.

48 Il divieto di imitazione di un emblema, tuttavia, riguarda solo le sue imitazioni dal punto di vista araldico, ossia quelle che riuniscono le connotazioni araldiche che distinguono l'emblema dagli altri segni. La tutela nei confronti di qualsiasi imitazione dal punto di vista araldico si riferisce quindi non all'immagine in quanto tale, ma alla sua espressione araldica. Al fine di determinare se il marchio contenga un'imitazione dal punto di vista araldico occorre altresì considerare la descrizione araldica dell'emblema in esame.

49 Ne consegue che la tesi dell'American Clothing, secondo cui si dovrebbe tener conto della descrizione geometrica dell'emblema, non può essere accolta. Da un lato, tale interpretazione sarebbe contraria all'impostazione di cui al punto 47 della presente sentenza, in base alla quale all'emblema viene garantita un'ampia tutela, dal momento che il carattere, per sua natura molto puntuale, della descrizione grafica porterebbe a negare all'emblema la tutela di cui all'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi in presenza di una minima differenza tra le due descrizioni. Dall'altro, il caso della conformità grafica con l'emblema utilizzato dal marchio è già oggetto della prima parte della suddetta disposizione, di modo che l'espressione «qualsiasi imitazione dal punto di vista araldico» deve essere intesa come avente una portata supplementare.

50 Pertanto, un marchio che non riproduca esattamente un emblema di Stato può ciò nonostante rientrare nell'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi qualora sia percepito dal pubblico interessato, nel caso di specie il consumatore medio, quale imitazione di tale emblema.

51 Quanto all'espressione «imitazione dal punto di vista araldico» di cui alla predetta disposizione, va nondimeno precisato che qualsiasi divergenza tra il marchio di cui è richiesta la registrazione e l'emblema di Stato, individuata da uno specialista dell'arte araldica, non verrà necessariamente percepita dal consumatore medio che, malgrado differenze al livello di taluni dettagli araldici, può vedere nel marchio un'imitazione dell'emblema di cui trattasi.

52 Inoltre, la descrizione araldica dell'emblema alla quale occorre fare riferimento per determinare se vi si debba vedere un'imitazione dal punto di vista araldico ai sensi dell'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi contiene di norma soltanto determinati elementi descrittivi, senza entrare necessariamente nel dettaglio dell'interpretazione artistica. Il Tribunale non ha quindi commesso errori di diritto ritenendo che potessero sussistere varie interpretazioni artistiche di un unico emblema a partire dalla medesima descrizione araldica.

53 Tuttavia, la descrizione araldica dell'emblema effettuata dal Tribunale nella fattispecie in esame nonché la valutazione della questione se il marchio richiesto contenga un'imitazione dal punto di vista araldico esulano, in quanto tali, dal controllo della Corte. Infatti, conformemente agli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione è circoscritta alle questioni di diritto. Il Tribunale, dunque, è il solo competente per constatare e valutare i fatti pertinenti nonché per valutare gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione (v., in particolare, sentenze 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 22, e 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I-5719, punto 40).

54 Orbene, taluni argomenti sollevati dall'American Clothing in merito alla rilevanza di determinate circostanze del caso di specie, in particolare quelli concernenti la percezione da parte del pubblico in condizioni di uso abituale del marchio della foglia d'acero come ornamento nonché quelli relativi alla presunta accettazione da parte dell'Ufficio della proprietà intellettuale del Canada della registrazione di un marchio identico al marchio di cui trattasi accompagnata da un «disclaimer», non attengono a questioni di diritto e non rientrano, di conseguenza, nella competenza della Corte.

55 Invero, per quanto riguarda quest'ultimo argomento, l'American Clothing fa in effetti valere uno snaturamento dei fatti. Tuttavia si deve constatare che essa non ha dimostrato in che modo il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, limitandosi invece ad affermare che il Tribunale aveva negato la prassi dell'Ufficio della proprietà intellettuale del Canada. Orbene, al punto 85 della sentenza impugnata il Tribunale non aveva negato questa prassi, ma aveva semplicemente rilevato che l'American Clothing non aveva dimostrato che il suddetto Ufficio non avesse mosso obiezioni quanto alla presenza della foglia d'acero, in occasione dell'esame di una domanda di registrazione relativa ad un marchio identico al marchio richiesto.

56 Pertanto, tutte le censure illustrate in precedenza e volte a mettere in discussione la constatazione e la valutazione dei fatti operata dal Tribunale devono essere dichiarate irricevibili.

57 Quanto alle censure relative all'omessa presa in considerazione da parte del Tribunale della prassi dell'UAMI nonché degli altri uffici nazionali in materia di emblemi, occorre rilevare che, da un lato, per quanto concerne l'UAMI, le decisioni che le commissioni di ricorso adottano sulla scorta del regolamento n. 40/94, in relazione alla registrazione di un segno come marchio comunitario, rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente alla luce di detto regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi in materia di decisioni precedente a queste ultime (sentenze 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I-7975, punto 47, e 12 gennaio 2006, causa C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I-551, punto 48).

58 D'altro canto, per quanto riguarda le registrazioni nazionali anteriori fatte valere dall'American Clothing, va rammentato che il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da qualsiasi sistema nazionale. Di conseguenza il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato unicamente in base alla normativa comunitaria pertinente, nell'interpretazione datane dal giudice comunitario (v., in tal senso, sentenza 17 luglio 2008, causa C-488/06 P, L & D/UAMI, Racc. pag. I-5725, punto 58). Pertanto l'UAMI e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o di un paese terzo, che abbia ammesso il carattere registrabile di questo stesso segno in quanto marchio nazionale. Gli stessi rilievi valgono, a fortiori, per le registrazioni dei marchi diversi da quello richiesto nel caso di specie.

59 Da ultimo, com'è stato ricordato al punto 47 della presente sentenza, l'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi si applica non solo ai marchi, ma anche agli elementi di marchi che richiamano o imitano emblemi di Stato. Pertanto è sufficiente che un solo elemento del marchio richiesto rappresenti un simile emblema o un'imitazione dello stesso perché sia negata la registrazione come marchio comunitario. Il Tribunale, avendo ritenuto che la foglia d'acero riprodotta sul marchio richiesto costituisse un'imitazione dal punto di vista araldico dell'emblema canadese, non era più tenuto a esaminare l'impressione complessiva prodotta dal marchio, dato che l'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi non impone di tener conto del marchio globalmente.

60 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale non ha travisato le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi allorché ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione controversa nella parte in cui questa ha negato la registrazione del marchio richiesto per i prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

61 L'impugnazione introdotta dall'American Clothing nella causa C-202/08 P deve pertanto essere respinta.

Nella causa C-208/08 P

Argomenti delle parti

62 L'UAMI chiede alla Corte il parziale annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui essa ha escluso l'applicabilità dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi ai marchi che designano servizi.

63 A giudizio dell'UAMI, ai fini di una corretta interpretazione dell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi è necessario prendere in considerazione la ratio di tale Convenzione nel suo complesso. Adottando un'interpretazione letterale dell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, avulsa dal contesto in cui tale articolo si colloca, il Tribunale avrebbe a torto ritenuto che né questa disposizione né l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 siano applicabili alle domande di registrazione di marchi designanti servizi.

64 L'UAMI fa valere che, contrariamente a quanto stimato dal Tribunale, non era intenzione del legislatore comunitario che la Convenzione di Parigi operasse una discriminazione tra i marchi di prodotti e i marchi di servizi, come risulta dall'art. 29, n. 1, del regolamento n. 40/94.

65 Inoltre, ad avviso dell'UAMI, l'art. 16 del Trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994, deve essere interpretato nel senso che esso chiarisce l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, senza però estenderne l'ambito di applicazione.

66 L'UAMI afferma che la Corte avrebbe, con la sua sentenza 22 novembre 2007, causa C-328/06, Nieto Nuño (Racc. pag. I-10093), ammesso almeno implicitamente che la Convenzione di Parigi riserva parità di trattamento ai marchi di prodotti ed ai marchi di servizi.

67 L'American Clothing adduce che l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi ha carattere perfettamente chiaro e inequivocabile, in quanto tale articolo si riferisce esclusivamente ai marchi di fabbrica o di commercio e non ai marchi di servizi. Una simile interpretazione sarebbe del resto confermata dalla dottrina nonché da relazioni del Comitato permanente sul diritto dei marchi, dei disegni e modelli industriali e delle indicazioni geografiche dell'OMPI.

68 Il fatto che un marchio di servizio sia atto ad essere «notoriamente conosciuto», ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi, non implicherebbe affatto che il testo di tale disposizione riguardi del pari i marchi di servizi. D'altronde, la questione sollevata nella causa all'origine della citata sentenza Nieto Nuño sarebbe circoscritta all'estensione geografica della notorietà di un marchio anteriore e non concernerebbe l'interpretazione dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi riguardo ai marchi di servizi. Oltretutto il Tribunale avrebbe già precisato che detto art. 6 bis riguarda esclusivamente i marchi di prodotti (sentenze 11 luglio 2007, causa T-263/03, Mühlens/UAMI, punto 54, e causa T-28/04, Mühlens/UAMI, punto 59).

69 Quanto all'inserimento, nel corso del 1958, dell'art. 6 sexies nella Convenzione di Parigi, l'American Clothing considera tale disposizione nel caso di specie del tutto inconferente, dal momento che essa è priva di incidenza sull'art. 6 ter della stessa Convenzione. Il testo e le vicende dell'Atto di Lisbona, trattato che modifica la Convenzione di Parigi, sottoscritto il 31 ottobre 1958, confermerebbero che la posizione più ambiziosa tendente ad assimilare, in via generale, i marchi di servizi ai marchi di fabbrica o di commercio nel complesso della detta Convenzione non è stata accettata.

70 Quanto all'art. 16 del Trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994, l'American Clothing afferma che quest'ultimo non è stato ancora ratificato dalla Comunità e che, contrariamente a quanto asserisce l'UAMI, questa disposizione servirebbe non a chiarire l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, bensì a completarlo estendendo ai marchi di servizi la tutela accordata ai marchi di prodotti. Tale lettura sarebbe corroborata dalla dottrina nonché dai lavori preparatori del suddetto Trattato.

Giudizio della Corte

71 Per quanto attiene al rifiuto da parte del Tribunale di applicare l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 ai marchi di servizi, occorre esaminare la Convenzione di Parigi alla luce dell'art. 6 ter della medesima, cui rinvia l'art. 7 del regolamento n. 40/94.

72 Come l'avvocato generale ha sottolineato ai paragrafi 104 e 107 delle proprie conclusioni, la Convenzione di Parigi prevede un livello minimo di protezione per gli elementi che rientrano nel suo ambito di applicazione, pur lasciando gli Stati firmatari della Convenzione liberi di estendere l'ambito della tutela. Di conseguenza, anche se, come sostenuto dall'American Clothing, la Convenzione di Parigi non imponesse agli Stati firmatari di registrare i marchi di servizi e le disposizioni di tale Convenzione non si applicassero a tali marchi, resta il fatto che detti Stati sono liberi di prevedere tale applicazione in modo unilaterale. Come emerge dal documento dell'OMPI, che il Tribunale menziona al punto 31 della sentenza impugnata, l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi «non obbliga gli Stati parti della Convenzione di Parigi a rifiutare o ad invalidare la registrazione e a vietare l'utilizzo di emblemi di Stato o di altri segni ufficiali come marchi di servizi o come elementi di questi ultimi. Ciononostante, gli Stati sono liberi di farlo (…)».

73 Pertanto, il detto art. 76 ter lascia alla libera valutazione degli Stati firmatari la facoltà di estendere ai marchi di servizi la tutela garantita a quelli di prodotti. Quindi la Convenzione di Parigi non impone ai suddetti Stati di operare una distinzione tra questi due tipi di marchi.

74 Di conseguenza, occorre verificare se il legislatore comunitario abbia inteso mettere in atto tale facoltà estendendo ai marchi di servizi la tutela accordata ai marchi di prodotti in forza della Convenzione di Parigi.

75 In proposito va rilevato che, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 111 delle proprie conclusioni, non viene operata una distinzione di principio tra marchi di prodotti e marchi di servizi nel complesso delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario.

76 Inoltre, la mera circostanza che talune disposizioni del regolamento n. 40/94 procedano ad una limitazione del proprio ambito di applicazione, come nel caso dell'art. 7, n. 1, lett. e), j) e k), per quanto attiene agli impedimenti assoluti alla registrazione, a parte il fatto che la limitazione è circoscritta tuttavia a determinati tipi di prodotti, non può bastare a rimettere in discussione la conclusione che le disposizioni del predetto regolamento sono applicabili nel loro insieme indistintamente ai marchi di prodotti e di servizi.

77 Tale rilievo non può non valere per l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, che non contempla alcuna esplicita limitazione quanto ai marchi cui si riferisce. Questa interpretazione non può essere inficiata per il solo fatto che la disposizione di cui trattasi opera un rinvio alla Convenzione di Parigi. Infatti, tale rinvio ha l'unico scopo di determinare il tipo di segni cui si deve negare la registrazione e non di restringere l'ambito di applicazione della disposizione.

78 Di conseguenza, come nel caso della maggior parte degli impedimenti assoluti alla registrazione sanciti dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, deve essere negata la registrazione di un marchio, indipendentemente dal fatto che esso venga richiesto per prodotti o per servizi, qualora ad esso sia opponibile uno degli impedimenti di cui all'art. 6 ter della Convenzione di Parigi.

79 Tale interpretazione della lett. h) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 è del resto corroborata dalla lett. i) dello stesso art. 7, n. 1, che concerne un ambito analogo a quello coperto dalla suddetta lett. h), ossia i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'art. 6 ter della Convenzione di Parigi.

80 Infatti, l'art. 7, n. 1, lett. i), del regolamento n. 40/94 è applicabile indistintamente ai marchi di prodotti e ai marchi di servizi, di modo che il diniego di registrazione potrebbe ad esempio riguardare un marchio di servizi contenente un distintivo. Orbene, non vi è alcuna indicazione del motivo per cui un diniego di registrazione dovrebbe essere opposto ad un marchio di servizi contenente un distintivo e non ad un marchio di servizi contenente una bandiera di Stato. Se dunque il legislatore comunitario ha inteso accordare una siffatta tutela ai distintivi e agli stemmi, si deve supporre che egli abbia avuto a maggior ragione anche l'intenzione di accordare una tutela almeno della stessa ampiezza agli stemmi, alle bandiere e agli altri emblemi di Stato o di organizzazioni internazionali intergovernative. Risulta dunque poco probabile che il legislatore comunitario abbia inteso consentire che un prestatore di servizi utilizzi un marchio contenente una bandiera nazionale laddove, parallelamente, ha vietato tale uso per distintivi come quelli, ad esempio, di un'associazione sportiva.

81 Ne consegue che il Tribunale ha ritenuto a torto che la decisione controversa, negando la registrazione del marchio richiesto per i servizi appartenenti alla classe 40 ai sensi dell'Accordo di Nizza, abbia violato l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94.

82 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve accogliere l'impugnazione proposta dall'UAMI nella causa C-208/08 P e annullare la sentenza impugnata nella parte in cui essa annulla la decisione controversa della prima commissione di ricorso dell'UAMI, per quanto riguarda la registrazione del marchio richiesto per i servizi appartenenti alla classe 40 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

83 Conformemente all'art. 61, primo comma, del suo Statuto, la Corte di giustizia può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire essa stessa definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

84 Nel caso di specie la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sul merito della causa.

85 Infatti, atteso che la distinzione operata dal Tribunale tra i marchi di prodotti e quelli di servizi nell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 è priva di fondamento, si deve rilevare che, per i motivi esposti ai punti 39-61 della presente sentenza in relazione ai prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, la registrazione del marchio poteva essere legittimamente negata anche per quanto riguarda i servizi appartenenti alla classe 40 ai sensi del detto Accordo.

86 Ciò premesso, occorre respingere il ricorso introdotto dall'American Clothing dinanzi al Tribunale, per quanto attiene al diniego di registrazione del marchio richiesto per i servizi della suddetta classe 40.

Sulle spese

87 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda tanto nella causa C-202/08 P quanto nella causa C-208/08 P, l'American Clothing, rimasta soccombente in tali cause, va condannata alle spese.

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

1) L'impugnazione proposta dall'American Clothing Associates NV nella causa C-202/08 P è respinta.

2) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates/UAMI, è annullata nella

parte in cui annulla la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 4 maggio 2006 (procedimento R-1463/2005-1), che rigetta la domanda di registrazione di un segno rappresentante una foglia d'acero come marchio comunitario.

3) **Il ricorso introdotto dall'American Clothing Associates NV nella causa T-215/06 è respinto.**

4) **L'American Clothing Associates NV è condannata alle spese nelle cause C-202/08 P e C-208/08 P.**

Firme