Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

24 settembre 2019*

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici – Impedimento alla registrazione assoluto – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (UE) 2017/1001»

Nella causa T-261/18,

Roxtec AB, con sede in Karlskrona (Svezia), rappresentata da J. Olsson e J. Adamsson, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da V. Ruzek e H. O'Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

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

Wallmax Srl, con sede a Milano (Italia), rappresentata da F. Ferrari e L. Goglia, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, dell'8 gennaio 2018 (procedimento R 940/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Wallmax e la Roxtec,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, E. Buttigieg (relatore) e B. Berke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 aprile 2018,

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2018,

visto il controricorso dell'interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2018,

* Lingua processuale: l'inglese.

visto il quesito scritto del Tribunale alle parti del 28 febbraio 2019 e le risposte a tale quesito depositate presso la cancelleria del Tribunale il 13 e 14 marzo 2019,

in seguito all'udienza del 29 marzo 2019,

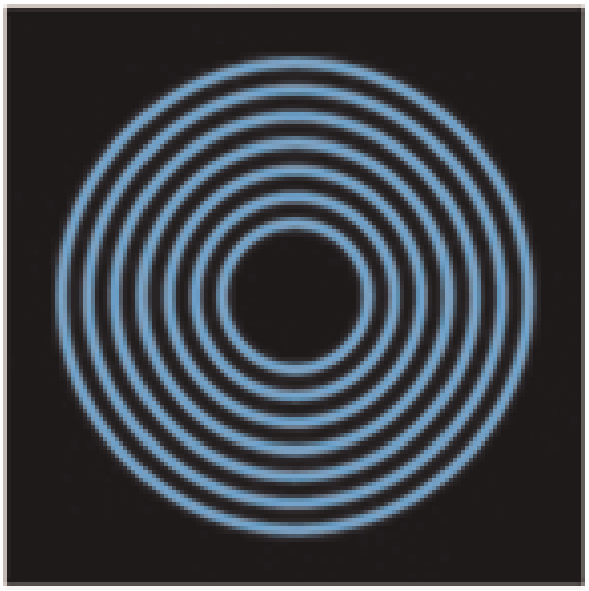
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 6 luglio 2015 la ricorrente, Roxtec AB, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio per cui è stata richiesta la registrazione e per il quale sono stati rivendicati i colori «blu e nero», è il seguente segno figurativo:



3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 17 ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «sigillanti di riempimento per cavi e tubi, in plastica o gomma»

4 La domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 127/2015 del 10 luglio 2015, e il marchio è stato registrato il 22 ottobre 2015 con il numero 14338735.

5 La ricorrente sviluppa e commercializza moduli di sigillatura che beneficiavano di tutela mediante brevetto fino al 2010.

6 Il 7 gennaio 2016 l'interveniente, Wallmax Srl, che produce e distribuisce moduli di sigillatura simili, ha depositato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio riprodotto al punto 2 supra per i prodotti da esso designati, deducendo, in primo luogo, i motivi di nullità assoluta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], e, in secondo luogo, il motivo di nullità assoluta di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001], facendo valere che la ricorrente, nel depositare la sua domanda, aveva agito in malafede.

7 Con decisione del 14 marzo 2017 la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità. Per quanto riguarda il motivo di nullità assoluta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001], essa ha ritenuto, in particolare, in primo luogo, come del resto ammetteva la ricorrente, che il segno controverso facesse chiaramente riferimento ad una vista di un modulo di sigillatura di cavi; in secondo luogo, le caratteristiche essenziali del segno controverso erano sette cerchi concentrici blu posti su uno sfondo quadrato nero, separati l'uno dagli altri da una distanza identica alla loro larghezza, nonché il cerchio più piccolo, che è il più interno, che circonda al centro un cerchio nero più grande, e, in terzo luogo, da un lato, il marchio figurativo contestato non assomigliava oggettivamente, in alcun modo, ad un disegno tecnico o ad una rappresentazione bidimensionale di un prodotto tridimensionale e, dall'altro, vi erano numerose differenze oggettive tra il marchio controverso e la forma del modulo di sigillatura della ricorrente (in prosieguo: il «modulo di sigillatura»), quali il colore, il numero di cerchi concentrici e l'assenza di una linea di demarcazione. La divisione di annullamento ha quindi concluso che la registrazione del marchio controverso non rischiava di compromettere indebitamente la possibilità per i concorrenti di immettere sul mercato prodotti il cui sistema incorpora una tecnologia identica o simile ad una soluzione tecnica e che, di conseguenza, non doveva essere annullata in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento citato.

8 L'8 maggio 2017 l'interveniente ha impugnato la decisione della divisione di annullamento, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

9 Con decisione dell'8 gennaio 2018, la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità sulla base dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento.

10 In primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato, anzitutto, che, salvo l'elemento che consiste nel colore dello sfondo che non è distintivo, il segno controverso consisteva esclusivamente nella caratteristica principale del modulo di sigillatura, vale a dire una raffigurazione precisa della vista dell'estremità degli strati concentrici rimovibili che riempiono l'interno della cavità cilindrica e non differiva sostanzialmente da una fotografia della superficie anteriore del modulo di sigillatura. In seguito, essa ha indicato che tutti gli altri aspetti del modulo di sigillatura – il fatto che possa essere diviso in due parti, il fatto che assuma la forma di un blocco e il fatto che possa avere qualsiasi colore – sono in gran parte estranei alla sua funzione, poiché tali elementi possono variare notevolmente senza compromettere la funzione del giunto sigillante. Infine, essa ha ritenuto che l'estremità anteriore della superficie del modulo, che mostra chiaramente la struttura concentrica circolare, contiene tutte le indicazioni pertinenti necessarie per ottenere il risultato tecnico atteso.

11 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha considerato, anzitutto, che il fatto che il colore dello sfondo del marchio controverso, vale a dire il nero, non sia quello del modulo di sigillatura, vale a dire il blu, e che il numero di cerchi concentrici differisca, non costituiscono differenze significative in quanto si tratterebbe di variazioni marginali di caratteristiche non distintive del marchio controverso.

In seguito, essa ha sottolineato che, sebbene sia vero che il marchio controverso non è diviso da una linea orizzontale che delimita la parte superiore e inferiore per consentire di rimuovere i diversi strati, in pratica, il grado di visibilità della linea sarebbe direttamente proporzionale alla qualità della finitura, giacché nel caso di un prodotto finito di alta qualità, la linea di demarcazione potrebbe non essere affatto visibile. Di conseguenza, l'assenza di una linea di demarcazione nel marchio controverso non è determinante. Poi, essa ha ritenuto che nessun elemento ornamentale o di fantasia costituisca, nel caso di specie, una caratteristica essenziale del segno di cui si tratta e, infine, essa ha considerato che il fatto che il marchio controverso sia figurativo e rappresenti un disegno o modello bidimensionale non osta in alcun modo all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001.

12 Da ultimo, e in terzo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, che la registrazione del marchio controverso rischiasse di compromettere indebitamente la possibilità per i concorrenti di immettere sul mercato moduli di sigillatura la cui funzione si basa sulla rimozione di strati concentrici da una cavità cilindrica al fine di garantire un collegamento sicuro con un tubo, un dotto, un filo o un cavo e, dall'altro, che la ricorrente avesse effettuato il deposito delle domande di marchi contenenti cerchi concentrici, compreso il marchio controverso, con uno scopo strategico contrario alla logica dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001.

Conclusioni delle parti

13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l'EUIPO alle spese del presente procedimento, nonché a quelle sostenute nei procedimenti dinanzi all'EUIPO.

14 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

15 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

– confermare la decisione impugnata;

– dichiarare nullo il marchio controverso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001.

In diritto

Sulla ricevibilità dei capi delle conclusioni dell'interveniente

16 In via preliminare, si deve anzitutto rilevare che, poiché confermare la decisione impugnata equivale a respingere il ricorso, il primo capo delle conclusioni dell'interveniente deve essere inteso come diretto, nel merito, a respingere il ricorso [v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2016, Kicktipp/UAMI – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, punto 19 e giurisprudenza citata].

17 Per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni dell'interveniente, con il quale essa chiede al Tribunale di dichiarare la nullità del marchio controverso in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, si deve rammentare che, come risulta dall'articolo 72,

paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, il ricorso dinanzi al Tribunale è diretto ad esaminare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso e ad ottenere, se del caso, l'annullamento o la modifica, di modo che non si possa mirare ad ottenere, mediante tali decisioni, sentenze dichiarative [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2017, GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO), T-280/16, non pubblicata, EU:T:2017:913, punto 14 e giurisprudenza ivi citata].

18 Pertanto, poiché è diretto ad ottenere una dichiarazione di nullità del marchio controverso, il secondo capo delle conclusioni dell'interveniente deve essere respinto in quanto irricevibile.

Nel merito

19 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001.

20 A sostegno del suo motivo unico, la ricorrente fa valere, in primo luogo, in sostanza, che il marchio controverso non costituisce la forma del prodotto concreto di cui trattasi, in quanto si limita a fare riferimento al modulo di sigillatura e non lo descrive. In effetti, il marchio controverso non includerebbe tre caratteristiche del modulo di sigillatura, vale a dire la linea di demarcazione, la forma rettangolare tridimensionale e gli strati staccabili di detto modulo. Inoltre, per quanto riguarda in particolare la mancata rappresentazione da parte del marchio controverso della linea di demarcazione, il prodotto di cui si tratta avrebbe, contrariamente a quanto ha ritenuto la commissione di ricorso, una linea di demarcazione molto visibile che non scomparirebbe a causa della qualità della finitura del prodotto, in quanto il modulo di sigillatura è realizzato in gomma e destinato ad uso industriale. Pertanto, a causa di tali differenze, la ricorrente ritiene che il marchio controverso sarà percepito dal consumatore di riferimento come un marchio figurativo che mostra i colori caratteristici della ricorrente, vale a dire il nero e il blu, e che si riferisce alla sua linea di prodotti, piuttosto che un marchio raffigurante il modulo di sigillatura commercializzato dalla ricorrente o una vista dello stesso.

21 In secondo luogo, la ricorrente sostiene in sostanza che la commissione di ricorso non ha correttamente identificato le caratteristiche essenziali del segno controverso, ritenendo che i cerchi concentrici fossero l'unica caratteristica essenziale rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, senza tener conto della «forma a scatola», del colore blu e della combinazione dei colori nero e blu, che sarebbero parimenti caratteristiche essenziali del marchio controverso.

22 In particolare, la combinazione dei colori nero e blu sarebbe, anzitutto, una caratteristica essenziale del marchio controverso in quanto, da un lato, costituirebbe, insieme ai cerchi concentrici, la caratteristica più distintiva del marchio controverso, il che sarebbe dimostrato dalla decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 giugno 2012 (procedimento R 2244/2010-2), relativa ad un altro marchio della ricorrente consistente unicamente in quei due colori, nella quale è stato deciso che tale marchio avesse acquisito carattere distintivo in seguito all'uso, in particolare, per «sigillanti di riempimento per cavi e tubi, in plastica o gomma» della classe 17, e, dall'altro, dominerebbe l'impressione visiva complessiva prodotta dal segno controverso. Inoltre, la suddetta combinazione di colori costituirebbe un importante elemento non funzionale del marchio controverso, la qual cosa osterebbe a che la registrazione del marchio controverso sia annullata sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, conformemente alla giurisprudenza della Corte.

23 In terzo luogo, la ricorrente afferma in sostanza che il marchio controverso non ha le caratteristiche necessarie e indispensabili per il funzionamento e l'uso del prodotto di cui trattasi, come la linea di demarcazione che indica che il prodotto può essere diviso in due parti, la forma rettangolare tridimensionale e gli strati staccabili del prodotto, e che il risultato tecnico atteso non potrebbe essere ottenuto senza di esse. Essa aggiunge che, dal momento che le suddette caratteristiche non sono incorporate nel marchio controverso, esse potrebbero essere incorporate in prodotti concorrenti con

un diverso design, il che osterebbe a che la registrazione del marchio controverso sia annullata sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001. Inoltre, non sussisterebbe alcun rischio di pregiudizio alla concorrenza in quanto esisterebbero sul mercato numerose combinazioni di colori disponibili oltre a quelle utilizzate dalla ricorrente, come dimostrerebbe il marchio depositato dall'interveniente oggetto della decisione della divisione di opposizione B 3035 519 del 22 febbraio 2019, in cui si è concluso che non sussiste rischio di confusione tra il marchio richiesto dall'interveniente e i marchi anteriori della ricorrente, tenuto conto, in particolare, delle differenze di colore. Infine, sul mercato esisterebbero altre soluzioni di sigillatura per le quali questa particolare soluzione tecnica non sarebbe nemmeno necessaria.

24 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

25 In via preliminare, va ricordato, in primo luogo, che, in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

26 L'interesse sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2017/1001 è evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti (v., per analogia, sentenza del 18 giugno 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punto 78).

27 A questo proposito, le norme stabilite dal legislatore sono il riflesso del bilanciamento tra due considerazioni, ciascuna delle quali è atta a contribuire alla realizzazione di un sistema di concorrenza sano e leale (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 44).

28 Da un lato, l'inserimento nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 del divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico garantisce che le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 45).

29 Dall'altro lato, circoscrivendo l'impedimento alla registrazione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 ai segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l'utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 48).

30 Occorre rammentare, in secondo luogo, che un'applicazione corretta dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 comporta che le caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale siano debitamente individuate da parte dell'autorità che si pronuncia sulla domanda di registrazione di tale segno come marchio. L'espressione «caratteristiche essenziali» dev'essere intesa nel senso che riguarda gli elementi più importanti del segno (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 68 e 69).

31 L'individuazione di dette caratteristiche essenziali deve essere effettuata caso per caso. Infatti, non esiste alcuna gerarchia sistematica tra i differenti tipi di elementi che un segno può contenere. Del resto, nella ricerca delle caratteristiche essenziali di un segno, l'autorità competente può basarsi

direttamente sull'impressione complessiva prodotta dal segno o procedere, anzitutto, ad un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 70).

32 Di conseguenza, l'individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale nell'ottica di un'eventuale applicazione dell'impedimento alla registrazione previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 può, a seconda dei casi, soprattutto con riguardo al loro grado di difficoltà, essere realizzata per il tramite di una mera analisi visiva di detto segno, oppure, al contrario, essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili ai fini della valutazione, come le indagini e le perizie, o ancora dei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti in precedenza relativamente al prodotto interessato (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 71).

33 La possibilità per l'autorità competente di prendere in considerazione gli elementi pertinenti per l'identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale contestato è stata estesa all'esame dei segni bidimensionali (v. in tal senso, sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C-337/12 P a C-340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 55).

34 Si deve rilevare, in terzo luogo, che, una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, l'EUIPO deve inoltre verificare se tali caratteristiche soddisfano tutte la funzione tecnica del prodotto di cui si tratta. Infatti, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 non può applicarsi quando la domanda di registrazione come marchio verte su una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come ad esempio un elemento ornamentale o di fantasia [v., sentenza del 28 giugno 2016, Peri/EUIPO (Forma di un chiavistello per cassaforma), T-656/14, non pubblicata, EU:T:2016:367, punto 18 e giurisprudenza ivi citata].

35 L'esame della funzionalità delle caratteristiche essenziali di un segno costituito dalla forma di un prodotto deve essere effettuato analizzando il segno depositato ai fini della sua registrazione come marchio, e non i segni costituiti da altre forme di prodotto. La funzionalità tecnica può essere valutata, tra l'altro, tenendo conto della documentazione relativa ai brevetti anteriori che descrivono gli elementi funzionali della forma in oggetto [v. sentenza del 31 gennaio 2018, Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Raffigurazione di un cerotto transdermico), T-44/16, non pubblicata, EU:T:2018:48, punto 25 e giurisprudenza citata].

36 È alla luce di tali principi che devono essere esaminati gli argomenti sviluppati a sostegno del motivo unico, relativo alla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001.

37 In primo luogo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui il marchio controverso non costituisce la forma del prodotto concreto, in quanto si limita a fare riferimento al modulo di sigillatura e non lo descrive (v. punto 20 supra), si deve osservare che dalla giurisprudenza emerge, da un lato, che la rappresentazione grafica di un marchio deve essere completa di per sé, facilmente accessibile e comprensibile affinché un segno possa essere oggetto di una percezione costante e affidabile che garantisca la funzione d'origine di detto marchio. Dall'altro, il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il marchio stesso, al fine di individuare l'esatto oggetto della tutela conferita dal marchio registrato al suo titolare (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C-337/12 P a C-340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 57 e giurisprudenza citata).

38 Emerge parimenti, dalla giurisprudenza menzionata ai punti da 30 a 33 supra che, per l'identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno bidimensionale come il segno controverso, la commissione di ricorso può effettuare un esame approfondito nell'ambito del quale sono presi in considerazione, oltre alla rappresentazione grafica e alle eventuali descrizioni presentate al momento del deposito della domanda di registrazione, gli elementi utili che consentono di valutare ciò che il segno rappresenta concretamente.

39 A tale riguardo, dal punto 21 della decisione impugnata emerge che, per valutare le caratteristiche del marchio controverso, la commissione di ricorso ha tenuto conto in primo luogo della rappresentazione grafica bidimensionale del segno e del modulo di sigillatura, protetto da un brevetto della ricorrente scaduto nel 2010. Alla luce di questi due elementi, al punto 22 di tale decisione, essa ha immediatamente constatato che la struttura circolare concentrica del marchio controverso poteva essere individuata nei due disegni tecnici del modulo di sigillatura che provengono dal documento di brevetto originale.

40 Essa ha, in seguito, fatto riferimento, da un lato, al punto 23 della decisione impugnata, alla descrizione del modulo di sigillatura che risulta dal brevetto della ricorrente, dal quale emerge, in particolare, quanto segue: «[l]'invenzione, costituita da un giunto "di attraversamento o passaggio", costituisce un metodo che garantisce una stretta tenuta per l'inserimento sicuro di un cavo, di un dotto o di un filo. La cavità trasversale circolare interna è composta da strati di sigillatura concentrici rimovibili. Gli strati sono staccabili fino al raggiungimento del diametro corretto per l'inserimento di un cavo. Il modulo è di gomma di alta qualità». Dall'altro, al punto 25 di tale decisione, essa ha fatto riferimento al catalogo dei prodotti della ricorrente in cui quest'ultima rivendica che «l'[invenzione] è una soluzione basata su moduli di gomma composti da strati rimovibili» e che «fornisce una sigillatura perfetta, indipendentemente dalle dimensioni esterne del cavo o del tubo».

41 Infine, al punto 27 della decisione impugnata, essa fa riferimento alle fotografie del modulo di sigillatura tratte dal materiale pubblicitario della ricorrente che illustrano l'uso del modulo di sigillatura, vale a dire, in particolare, la rimozione degli strati di sigillatura concentrici rimovibili e l'inserimento di un cavo.

42 Sulla base dell'insieme di detti elementi, la commissione di ricorso ha concluso in sostanza, ai punti 38 e 44 della decisione impugnata, che il marchio controverso costituiva una rappresentazione bidimensionale della superficie anteriore del modulo di sigillatura.

43 Tale conclusione della commissione di ricorso deve essere condivisa. Infatti, emerge, da un lato, da un confronto tra il marchio controverso e i disegni tecnici del modulo di sigillatura risultanti dal brevetto scaduto della ricorrente e, dall'altro, da un confronto di tale marchio con le fotografie del modulo di sigillatura risultanti dal materiale pubblicitario della ricorrente, che il marchio controverso, costituito da uno sfondo nero quadrato contenente sette cerchi concentrici blu, si differenzia solo leggermente dalla superficie anteriore del modulo di sigillatura, che consiste in una forma quadrata a partire dalla quale l'estremità degli strati di sigillatura concentrici rimovibili che riempiono l'interno della sua cavità cilindrica è messa in evidenza e che è divisa da una sottile linea orizzontale.

44 Dalle descrizioni del modulo di sigillatura che risultano dal suddetto brevetto e dal catalogo dei prodotti della ricorrente emerge parimenti che l'«invenzione» è una soluzione basata su moduli di gomma costituiti da strati di sigillatura concentrici rimovibili. Può quindi essere dedotto che i cerchi concentrici del marchio controverso sono «la conseguenza visibile della molteplicità di strati da rimuovere» e che ciascuno di essi corrisponde «a una visione laterale dello strato da rimuovere», come la commissione di ricorso ha correttamente rilevato al punto 28 della decisione impugnata.

45 Alla luce di quanto precede, si deve osservare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il marchio controverso è costituito dalla forma del prodotto concreto di cui si tratta, vale a dire una rappresentazione bidimensionale della superficie anteriore del modulo di sigillatura che evidenzia l'estremità degli strati di sigillatura concentrici rimovibili che compongono l'interno della cavità cilindrica del suddetto modulo.

46 Detta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

47 Infatti, anzitutto, per quanto riguarda la mancata rappresentazione della linea di demarcazione del modulo di sigillatura nel marchio controverso, si deve osservare, come ha correttamente sottolineato l'interveniente, che le due metà che compongono il modulo non possono essere considerate separatamente, ma devono essere considerate nel loro insieme, poiché il prodotto svolge effettivamente le sue funzioni di sigillatura solo quando le due metà si sovrappongono. Così, una volta sovrapposte, le due metà formano un unico elemento uniforme e la linea di demarcazione tra le stesse è poco visibile, come risulta manifestamente, da un lato, dalle fotografie di tale modulo riprodotte al punto 27 della decisione impugnata, e dall'altro, dal catalogo dei prodotti della ricorrente, dove è indicato che, una volta che le due metà del modulo si sovrappongono, lo spessore della linea di demarcazione del modulo di cui trattasi varia tra 0,1 e 1,0 mm. Si deve pertanto ritenere che, dal momento che la linea di demarcazione costituisce una caratteristica minore e poco visibile del modulo di sigillatura, il fatto che tale caratteristica non sia rappresentata nel marchio controverso non è decisiva, come correttamente osservato dalla commissione di ricorso al punto 37 della decisione impugnata, poiché ciò non impedisce che il marchio controverso sia percepito come una rappresentazione della superficie anteriore del modulo di sigillatura alla luce delle considerazioni formulate ai punti da 43 a 45 supra.

48 Poi, relativamente alla mancata rappresentazione della forma rettangolare tridimensionale del modulo di sigillatura nel marchio controverso, si deve rammentare che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 non definisce i segni che devono essere considerati come una forma ai sensi di tale disposizione. Non distingue tra forme tridimensionali, forme bidimensionali o rappresentazioni bidimensionali di una forma tridimensionale. Si deve quindi constatare che questa disposizione può essere applicata al segno controverso, che costituisce una rappresentazione bidimensionale della superficie anteriore del modulo di sigillatura (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2018, Rappresentazione di un cerotto transdermico, T-44/16, non pubblicata, EU:T:2018:48, punto 19 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, l'argomento della ricorrente secondo cui il segno controverso non riproduce una caratteristica tridimensionale non è pertinente, poiché l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), dello stesso regolamento si applica al segno controverso, che costituisce una rappresentazione bidimensionale della superficie anteriore del modulo di sigillatura.

49 Infine, e da ultimo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui il marchio controverso non riproduce gli strati staccabili del modulo di sigillatura, è sufficiente fare riferimento alle considerazioni elaborate al punto 44 supra, con le quali è stato stabilito che gli strati di sigillatura concentrici rimovibili sono rappresentati dai cerchi concentrici del marchio controverso, in quanto sono «la conseguenza visibile della «molteplicità» di strati da rimuovere» e corrispondono ciascuno di essi «a una visione laterale dello strato da rimuovere». Pertanto, il presente argomento deve essere respinto.

50 In secondo luogo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non avrebbe correttamente individuato le caratteristiche essenziali del marchio controverso (v. punto 21 supra), va osservato, in via preliminare, che dagli scritti delle parti risulta che gli stessi fanno riferimento al carattere distintivo degli elementi del segno controverso per individuarne le caratteristiche essenziali. Infatti, la ricorrente sostiene che la combinazione dei colori nero e blu è una caratteristica essenziale del marchio controverso in quanto costituisce, insieme ai cerchi concentrici, la sua caratteristica «più distintiva». L'EUIPO, da parte sua, sostiene che elementi chiaramente privi di carattere distintivo intrinseco non possono essere qualificati come caratteristiche essenziali. Infine, l'interveniente fa valere in particolare che l'«elemento distintivo del segno» è senza dubbio il «disegno concentrico», che illustra le principali caratteristiche tecniche del modulo di sigillatura.

51 Orbene, a tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale non risulta che la nozione di «caratteristiche essenziali» del segno, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, si riferisce a quella di «elementi distintivi» del segno, ma solo a quella di «elementi più importanti del segno», come è stato indicato al punto 30 supra, elementi che devono essere individuati caso per caso.

52 Si deve parimenti rilevare che i marchi che possono essere esclusi dalla registrazione per i motivi elencati all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento 2017/1001 possono, conformemente al paragrafo 3 della medesima disposizione, acquisire un carattere distintivo mediante l'uso che ne è stato fatto. Invece un segno che è escluso dalla registrazione sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2017/1001 non può mai acquisire un carattere distintivo ai fini dell'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, mediante l'uso che ne è stato fatto. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2017/1001 prende dunque in considerazione determinati segni che non sono tali da costituire marchi ed è un ostacolo preliminare idoneo ad impedire che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto possa essere registrato in quanto marchio (v., per analogia, sentenza del 18 giugno 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punti 75 e 76).

53 Pertanto, nella misura in cui l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 costituisce un ostacolo preliminare idoneo ad impedire la registrazione di un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto, occorre rilevare che il suo esame non rientra nelle stesse regole di quello degli elementi distintivi, la cui identificazione è diretta a valutare la funzione di indicazione dell'origine dei prodotti agli occhi del consumatore, il che differisce dalla determinazione degli elementi essenziali di una forma.

54 Infatti, contrariamente a ciò che avviene nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in cui la percezione del pubblico di riferimento deve obbligatoriamente essere presa in considerazione perché è essenziale per determinare se il segno depositato per la registrazione come marchio consente di distinguere i prodotti o servizi interessati come provenienti da un'impresa determinata, tale obbligo non può essere imposto nell'ambito dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001. Così, la presunta percezione del segno da parte del consumatore medio non è un elemento decisivo nel contesto dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione sancito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, ma può, tutt'al più, costituire un utile elemento di valutazione per l'autorità competente quando essa provvede ad individuare le caratteristiche essenziali del segno. Pertanto, non è obbligatorio che l'identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno nel contesto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 sia effettuata dal punto di vista del pubblico di riferimento (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti da 75 a 77).

55 La Corte ha così confermato la giurisprudenza del Tribunale secondo la quale la determinazione delle caratteristiche essenziali della forma di cui si tratta, nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, è effettuata allo scopo specifico di consentire l'esame della funzionalità della forma stessa. Orbene, la percezione del consumatore medio è irrilevante ai fini dell'analisi della funzionalità delle caratteristiche essenziali di una forma. Infatti, il consumatore medio può non disporre delle conoscenze tecniche necessarie per valutare le caratteristiche essenziali di una forma, con la conseguenza che talune caratteristiche possono essere essenziali dal suo punto di vista, senza tuttavia esserlo nell'ambito di un'analisi della funzionalità e viceversa. Pertanto, si deve considerare che, ai fini della valutazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, le caratteristiche di una forma devono essere determinate in modo oggettivo, partendo dalla sua rappresentazione grafica e da eventuali descrizioni depositate all'atto della richiesta di registrazione del marchio [v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2008, Lego Juris/UAMI – Mega Brands (Mattoncino Lego rosso), T-270/06, EU:T:2008:483, punto 70, e del 31 gennaio 2018, Rappresentazione di un cerotto transdermico, T-44/16, non pubblicata, EU:T:2018:48, punto 99].

56 Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 54 e 55 supra, va osservato, anzitutto, che l'analisi del carattere distintivo di un segno implica necessariamente il fatto di prendere in considerazione la percezione del pubblico di riferimento, a differenza della valutazione delle caratteristiche essenziali di un segno costituito da una forma ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, nell'ambito del quale la percezione del pubblico di riferimento non è né obbligatoria né

decisiva per le ragioni di cui al punto 55 supra e, al massimo, può costituire un utile elemento di valutazione per l'autorità competente quando individua le caratteristiche essenziali del segno, senza essere determinante.

57 Si deve, poi, osservare che l'oggetto della percezione del pubblico di riferimento nella valutazione del carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 differisce da quello che «al massimo può costituire un utile elemento di valutazione per l'autorità competente quando individua le caratteristiche essenziali del segno», nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del suddetto regolamento.

58 Infatti, nel contesto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la percezione del pubblico di riferimento è diretta a determinare se il segno depositato ai fini della registrazione come marchio consente di distinguere i prodotti o servizi interessati come provenienti da un'impresa determinata, mentre nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento, essa è diretta soltanto, quale utile elemento di valutazione, a determinare quali elementi sono percepiti come i più importanti, al fine specifico di consentire l'esame della funzionalità della forma di cui si tratta. Risulta quindi che la percezione del pubblico di riferimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e tale percezione nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento non condividono né il medesimo oggetto né la medesima finalità. Ne consegue che il carattere distintivo dell'elemento di un segno non è rilevante ai fini dell'identificazione delle sue caratteristiche essenziali ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento.

59 Per quanto riguarda il carattere distintivo acquisito mediante l'uso, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, che la ricorrente deduce per quanto riguarda la combinazione dei colori nero e blu del segno controverso al fine di dimostrare che essa costituisce una caratteristica essenziale di tale segno, come ricordato al punto 52 supra, il legislatore ha stabilito in modo particolarmente rigoroso l'impossibilità di registrare come marchio le forme necessarie per ottenere un risultato tecnico, in quanto ha escluso gli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2017/1001 dall'ambito di applicazione dell'eccezione di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo. Dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 si evince infatti che, anche qualora una forma di prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico abbia acquisito carattere distintivo mediante l'uso che ne è stato fatto, la sua registrazione come marchio rimane nondimeno vietata (v. sentenza del 31 gennaio 2018, Rappresentazione di un cerotto transdermico, T-44/16, non pubblicata, EU:T:2018:48, punto 103 e giurisprudenza citata). Pertanto, poiché l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 non si applica all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento, occorre osservare che il carattere distintivo acquisito mediante l'uso di un segno è ininfluente ai sensi di tale ultima disposizione.

60 Del resto, va osservato che la percezione del pubblico di riferimento nel contesto dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 è, da un lato, obbligatoria e decisiva e, dall'altro, è diretta a determinare se il segno è divenuto idoneo a distinguere i prodotti e servizi da quelli di altre imprese, poiché sono percepiti come provenienti da una determinata impresa. Pertanto si deve constatare che la percezione del pubblico di riferimento nell'ambito della suddetta disposizione ha un oggetto e uno scopo diversi da quelli che potrebbero essere presi in considerazione nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, come è stato constatato ai punti da 54 a 58 supra per quanto riguarda la percezione del pubblico di riferimento nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

61 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto constatare che neanche il carattere distintivo acquisito mediante l'uso di un segno non è rilevante ai fini dell'identificazione delle sue caratteristiche essenziali.

62 Infine, sebbene dalla giurisprudenza, già citata al punto 34 supra, risulti chiaramente che l'applicazione dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 deve essere esclusa se la forma dei prodotti di cui si tratta comprende un elemento non funzionale maggiore, come un elemento ornamentale o di fantasia che svolge un ruolo importante in tale forma, e che, al contrario, la presenza di uno o più elementi arbitrari minori non è tale da escludere l'applicazione della suddetta disposizione (v., parimenti, in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 51 e 52), si deve tuttavia notare che, contrariamente a quanto sostiene l'EUIPO, i termini «di fantasia» o «arbitrario» utilizzati dalla giurisprudenza summenzionata e che sarebbero simili alla terminologia utilizzata nell'ambito della valutazione del carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, non possono corroborare la sua tesi secondo cui il carattere distintivo è uno dei fattori da prendere in considerazione per identificare le caratteristiche essenziali di un segno.

63 Infatti, si deve rilevare che dalla giurisprudenza rammentata ai punti da 30 a 32 e 34 supra, risulta che una corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 implica, in un primo momento, che l'autorità competente identifichi le caratteristiche essenziali del segno di cui si tratta e, in un secondo momento, che verifichi se tali caratteristiche corrispondono tutte alla funzione tecnica del prodotto di cui si tratta. Occorre pertanto notare che la valutazione del carattere «ornamentale», «di fantasia» o «arbitrario» di una caratteristica essenziale avviene solo nella seconda fase dell'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del suddetto regolamento, relativa alla funzionalità delle caratteristiche essenziali precedentemente individuate, e non nella prima fase relativa all'identificazione delle caratteristiche essenziali del segno. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'EUIPO, i termini «di fantasia» o «arbitrario» utilizzati dalla giurisprudenza citata al punto 62 supra non possono corroborare la tesi secondo cui il carattere distintivo è uno dei fattori da prendere in considerazione per identificare le caratteristiche essenziali di un segno.

64 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che non è rilevante fare riferimento al carattere distintivo degli elementi di un segno o al carattere distintivo acquisito mediante l'uso di un segno per determinare le sue caratteristiche essenziali ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001.

65 Pertanto, dal momento che è stato dimostrato, in particolare, ai punti da 51 a 64 supra, che il carattere distintivo degli elementi di un segno non è rilevante ai fini della determinazione delle sue caratteristiche essenziali, si deve constatare che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la forma a scatola del modulo di sigillatura, il colore blu e la combinazione dei colori nero e blu non debbano essere presi in considerazione sulla base del rilievo che essi costituiscono elementi «puramente non distintivi». Tuttavia, tale circostanza non pregiudica la legittimità della decisione impugnata, in quanto la conclusione cui è giunta la commissione di ricorso, vale a dire che la caratteristica essenziale del segno controverso corrisponde ai cerchi concentrici, rimane corretta.

66 Infatti, in primo luogo, sulla base di una semplice analisi visiva del segno controverso, si deve constatare che il segno è costituito da uno sfondo quadrato nero contenente sette cerchi concentrici blu. Orbene, tenuto conto della disposizione dei cerchi concentrici, che sono posti al centro, occupano almeno tre quarti del segno, e sono evidenziati dal contrasto creatosi tra il loro colore blu e il colore nero dello sfondo quadrato su cui tali cerchi sono posti, va notato che essi costituiscono l'elemento più importante di detto segno.

67 In secondo luogo, sulla base di un esame approfondito ai sensi della giurisprudenza citata al punto 32 supra, si deve rilevare che l'importanza degli strati di sigillatura concentrici rimovibili del modulo di sigillatura, rappresentati dai cerchi concentrici del marchio controverso, è corroborata, anzitutto, dalle descrizioni dell'invenzione oggetto del brevetto scaduto e dal catalogo dei prodotti della ricorrente in cui si indica che il modulo di sigillatura è costituito da strati di sigillatura concentrici rimovibili e che sono proprio questi strati che gli consentono di garantire «una perfetta sigillatura, indipendentemente dalle dimensioni esterne del cavo o del tubo». Poi, l'importanza degli strati di sigillatura rimovibili

concentrici è illustrata dalle fotografie del modulo di sigillatura tratte dal materiale pubblicitario della ricorrente e riprodotte al punto 27 della decisione impugnata, che costituiscono tutte inquadrature che mostrano la superficie anteriore di detto modulo e che evidenziano non solo gli strati di sigillatura concentrici rimovibili che lo compongono, ma anche l'importanza della loro funzione, vale a dire quella di essere staccabili uno ad uno fino a raggiungere il diametro corretto per l'inserimento di un cavo. Infine, l'importanza degli strati di sigillatura concentrici rimovibili è rafforzata dagli altri marchi depositati dalla ricorrente e riprodotti al punto 40 della decisione impugnata, che differiscono dal marchio controverso unicamente per i loro colori e l'aggiunta di una linea di demarcazione appena percettibile, poiché contengono tutti esattamente la stessa serie di cerchi concentrici.

68 Pertanto, poiché da una semplice analisi visiva e da un esame approfondito del segno controverso risulta che i cerchi concentrici del segno controverso costituiscono il suo elemento più importante, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto, al punto 41 della decisione impugnata, che l'unica caratteristica importante del segno fosse costituita dai cerchi concentrici.

69 Si deve osservare che, sebbene la ricorrente non contesti che i cerchi concentrici costituiscono una caratteristica essenziale del segno controverso, essa sostiene tuttavia che tali cerchi non ne costituiscono l'unica caratteristica essenziale. Infatti, la combinazione dei colori nero e blu, la forma a scatola del modulo di sigillatura e il colore blu sarebbero parimenti caratteristiche essenziali. Tuttavia, si deve constatare che nessuno di questi argomenti è tale da rimettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso, al punto 41 della decisione impugnata, secondo cui l'unica caratteristica importante del segno controverso è costituita dai cerchi concentrici.

70 Infatti, anzitutto, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la combinazione dei colori nero e blu costituisce una caratteristica essenziale del segno controverso, sulla base del fatto che ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso e domina l'impressione visiva prodotta dal marchio, è sufficiente ricordare, da un lato, che il carattere distintivo acquisito mediante l'uso di un segno e il carattere distintivo di uno o più elementi di un segno non sono rilevanti ai fini dell'identificazione delle sue caratteristiche essenziali nel contesto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, come dimostrato ai precedenti punti da 59 a 61 supra. Pertanto, la combinazione dei colori nero e blu non può essere considerata una caratteristica essenziale sulla base del fatto che ha acquisito un carattere distintivo mediante l'uso.

71 Dall'altro lato, da una semplice analisi visiva del segno controverso di cui al punto 66 supra risulta che la suddetta combinazione di colori evidenzia solo la serie di cerchi concentrici del marchio controverso a causa del contrasto creatosi tra il nero dello sfondo quadrato e il blu dei cerchi concentrici posti su tale sfondo. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nel merito, non è la suddetta combinazione di colori che costituisce l'elemento più importante del segno controverso, ma la serie di cerchi concentrici.

72 Pertanto, poiché la ricorrente non ha dimostrato in misura sufficiente che la combinazione dei colori nero e blu costituiva una caratteristica essenziale del segno controverso, deve essere respinto anche l'argomento della ricorrente secondo cui tale combinazione di colori costituisce un importante elemento non funzionale del segno di cui si tratta. Infatti, sebbene, come è stato rammentato ai punti 34 e 62 supra, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 non possa certamente applicarsi quando la domanda di registrazione come marchio verte su una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come un elemento ornamentale o di fantasia (v. parimenti, in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2018, Raffigurazione di un cerotto transdermico, T-44/16, non pubblicata, EU:T:2018:48, punto 24 e giurisprudenza citata), occorre constatare che così non è nel caso di specie. Infatti, poiché la ricorrente non ha dimostrato in misura sufficiente che la combinazione dei colori nero e blu costituiva una caratteristica essenziale del segno controverso, vale a dire, uno dei suoi «elementi più importanti», detta combinazione di colori costituisce solo un elemento arbitrario minore. Orbene, come è stato rammentato al punto 62 supra, la presenza di uno o più elementi arbitrari minori non è tale da escludere l'applicazione dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera e), ii), del suddetto regolamento (v., parimenti, in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2018, Raffigurazione di un cerotto transdermico, T-44/16, non pubblicata, EU:T:2018:48, punto 86 e giurisprudenza citata). Si deve pertanto respingere l'argomento della ricorrente secondo cui tale combinazione di colori costituisce un importante elemento non funzionale del segno controverso.

73 Poi, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non ha tenuto conto della forma della scatola del modulo di sigillatura e del colore blu, che costituirebbero parimenti caratteristiche essenziali del segno controverso, va ricordato che, come è stato constatato al punto 65 supra, anche se la commissione di ricorso ha erroneamente escluso questi due elementi sulla base del rilievo che si trattava di «elementi puramente non distintivi», resta il fatto che la ricorrente non corrobora la sua affermazione secondo cui tali due elementi dovrebbero essere considerati come caratteristiche essenziali del segno controverso. Tale argomento deve quindi essere respinto.

74 Così, poiché nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente consente di rimettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i cerchi concentrici costituiscono l'unica caratteristica essenziale del segno controverso, l'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non ha correttamente individuato le caratteristiche essenziali di tale segno deve essere respinto.

75 In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui il marchio controverso non contiene le caratteristiche necessarie e indispensabili per il funzionamento e l'uso del prodotto di cui trattasi, quali la linea di demarcazione, la forma rettangolare tridimensionale e gli strati staccabili del prodotto senza i quali il risultato tecnico atteso non potrebbe essere raggiunto (v. punto 23 supra), occorre anzitutto osservare che, ai fini dell'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, è sufficiente che gli elementi essenziali della forma presentino le caratteristiche tecnicamente causali e sufficienti al conseguimento del risultato tecnico atteso, in modo tale che esse siano riconducibili al risultato tecnico (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2008, Mattoncino Lego rosso, T-270/06, EU:T:2008:483, punto 39).

76 Del resto, si deve parimenti rammentare che al punto 48 supra è stato dimostrato che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 può applicarsi al segno controverso, che costituisce una rappresentazione bidimensionale della superficie anteriore del modulo di sigillatura.

77 Si può quindi dedurre che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 si applica ad un segno che non include tutte le caratteristiche minime del prodotto di cui si tratta, in particolare quando, come nel caso di specie, il segno costituisce la rappresentazione bidimensionale di una forma tridimensionale, purché sia dimostrato che le caratteristiche essenziali di tale segno abbiano almeno le caratteristiche tecnicamente causali e sufficienti per ottenere il risultato tecnico atteso.

78 Tale considerazione conduce quindi ad esaminare, in un primo momento, se i cerchi concentrici, in quanto costituiscono l'unica caratteristica essenziale del segno controverso, svolgono una funzione tecnica del prodotto di cui trattasi, poi, in un secondo momento, se possiedono le caratteristiche tecnicamente causali e sufficienti per ottenere il risultato tecnico atteso.

79 Per quanto riguarda, anzitutto, la questione se i cerchi concentrici svolgano o meno una funzione tecnica, occorre anzitutto ricordare che è stato dimostrato in particolare al punto 44 supra che, come la commissione di ricorso ha correttamente constatato al punto 28 della decisione impugnata, i cerchi concentrici del marchio controverso rappresentano gli strati di sigillatura concentrici rimovibili del modulo di sigillatura in quanto sono «la conseguenza visibile della "molteplicità" di strati da rimuovere» e che ad ognuno di essi corrisponde «una visione laterale dello strato da rimuovere».

80 Si deve poi ricordare che dalla descrizione del modulo di sigillatura riprodotta ai punti da 23 a 25 della decisione impugnata risulta che l'invenzione «costituita da un giunto "di attraversamento o passaggio", costituisce un metodo che garantisce una stretta tenuta per l'inserimento sicuro di un cavo, di un dotto

o di un filo», che «[l]a cavità trasversale circolare interna è composta da strati di sigillatura concentrici rimovibili» che «[g]li strati sono staccabili fino al raggiungimento del diametro corretto per l'inserimento di un cavo» che l'invenzione è «una soluzione basata su moduli in gomma costituiti da strati rimovibili» e che «[e]ssa consente una sigillatura perfetta, qualunque siano le dimensioni esterne del cavo o del tubo».

81 Pertanto, alla luce della summenzionata descrizione del modulo di sigillatura, si deve anche constatare che gli strati di sigillatura concentrici rimovibili, rappresentati dai cerchi concentrici del marchio controverso, svolgono una funzione tecnica del prodotto di cui si tratta, vale a dire, quella di essere staccabili «fino al raggiungimento del diametro corretto per l'inserimento di un cavo».

82 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se i cerchi concentrici, nella misura in cui rappresentano gli strati di sigillatura concentrici rimovibili del modulo di sigillatura, abbiano le caratteristiche tecniche causali e sufficienti per ottenere il risultato tecnico atteso, si deve anzitutto notare che dalla descrizione di cui al punto 80 supra si evince che il risultato tecnico a cui mira il modulo di sigillatura è quello di garantire «una stretta tenuta per l'inserimento sicuro di un cavo, di un dotto o di un filo» e di consentire «una sigillatura perfetta, indipendentemente dalle dimensioni esterne del cavo o del tubo». Da tale descrizione si evince anche che questo risultato tecnico si ottiene proprio staccando gli strati rimovibili, in quanto si afferma che «gli strati sono staccabili fino a raggiungere il diametro corretto per l'inserimento di un cavo».

83 Ciò è confermato dal catalogo dei prodotti della ricorrente, nel quale si afferma specificamente che il prodotto di cui si tratta è «basato su strati da togliere», dimostrando così che gli strati di sigillatura rimovibili concentrici costituiscono il concetto tecnico principale su cui si basa il modulo di sigillatura, circostanza che il marchio controverso descrive rappresentando la superficie anteriore del modulo di sigillatura, che costituisce, inoltre, l'unica vista di detto modulo da cui sono visibili gli strati di sigillatura concentrici rimovibili e che consente quindi di comprendere il processo su cui il modulo è basato per ottenere il risultato tecnico atteso, vale a dire «una stretta tenuta» e «una sigillatura perfetta, indipendentemente dalle dimensioni esterne del cavo o del tubo».

84 Inoltre, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 35 della decisione impugnata, affinché il giunto del modulo di sigillatura funzioni, esso deve presentarsi, in particolare, nella forma riprodotta dal marchio controverso. Infatti, la sezione trasversale deve essere circolare, perché la sezione degli elementi da inserire nel modulo di sigillatura, cioè il cavo, il filo o il dotto, è generalmente circolare, e gli strati devono essere concentrici in modo da poter essere rimossi uno per uno fino a raggiungere il diametro della cavità desiderata.

85 Alla luce della funzione tecnica degli strati di sigillatura concentrici rimovibili e del risultato tecnico a cui mira il modulo di sigillatura, come descritto ai punti da 81 a 84 supra, si deve constatare che la caratteristica essenziale della forma di cui si tratta, che corrisponde ai cerchi concentrici che rappresentano gli strati concentrici rimovibili del modulo di sigillatura, ha le caratteristiche tecniche sufficienti e causali per ottenere il risultato tecnico atteso in quanto «la stretta tenuta per l'inserimento sicuro di un cavo, di un dotto o di un filo» e «la perfetta sigillatura, quali che siano le dimensioni esterne del cavo o del tubo» si ottengono precisamente rimuovendo gli strati concentrici rimovibili uno per uno fino a raggiungere il diametro corretto per l'inserimento di un cavo, e che i cerchi concentrici che rappresentano gli strati di sigillatura concentrici rimovibili del modulo di sigillatura costituiscono una caratteristica indispensabile dell'invenzione, in quanto costituiscono il concetto tecnico principale su cui si basa il prodotto in parola, così come la commissione di ricorso ha rilevato in modo pertinente al punto 39 della decisione impugnata.

86 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente rilevato, al punto 45 della decisione impugnata, che «l'estremità anteriore della superficie, che mostra chiaramente la struttura concentrica circolare, contiene – tenuto conto dei prodotti di cui trattasi – tutte le indicazioni pertinenti necessarie per ottenere il risultato tecnico atteso», che «[n]onostante il prodotto effettivo, essendo di tre

dimensioni, abbia profondità, non vi è alcuna variazione su tale profondità», che «[o]gni sezione trasversale selezionata casualmente su tutta la sua lunghezza rivelerebbe una struttura identica», e che «nonostante le altre facce del modulo non siano visibili, ciò è irrilevante, perché non trasmettono nessuna informazione tecnica rilevante per la funzione del marchio».

87 Detta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

88 Infatti, per quanto riguarda, anzitutto, la tesi della ricorrente secondo cui il marchio controverso non incorpora la linea di demarcazione e la forma rettangolare tridimensionale che costituirebbero caratteristiche essenziali all'uso e al funzionamento del prodotto di cui si tratta, senza i quali non si potrebbe ottenere il risultato tecnico a cui mira il modulo di sigillatura, si deve constatare che la ricorrente non corrobora la sua affermazione secondo cui il fatto che il prodotto di cui si tratta possa essere suddiviso in due metà e che si presenti con una forma rettangolare è «una condizione assolutamente indispensabile» per ottenere il risultato tecnico atteso, come rammentato al punto 82 supra. Pertanto, tale argomento deve essere respinto.

89 Per quanto riguarda, poi, l'argomento della ricorrente secondo cui, da un lato, le caratteristiche del modulo di sigillatura che non sono rappresentate nel marchio controverso, vale a dire la linea di demarcazione e la forma rettangolare tridimensionale, potrebbero essere integrate in prodotti concorrenti con un diverso design, e dall'altro, vi sarebbero sul mercato altre soluzioni di sigillatura per le quali questa particolare soluzione tecnica non sarebbe nemmeno necessaria, si deve rammentare che la giurisprudenza relativa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 precisa che la condizione di necessità non significa che la forma in questione debba essere l'unica che consente di ottenere il risultato tecnico di cui trattasi. È vero che, come sottolinea la ricorrente, in alcuni casi, un risultato tecnico può essere ottenuto attraverso soluzioni diverse. Tuttavia, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, di per sé questa circostanza non produce la conseguenza che la registrazione come marchio della forma di cui si tratta lascerebbe intatta la disponibilità della soluzione tecnica che essa incorpora per gli altri operatori economici. A tale riguardo, va osservato che la registrazione di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto come marchio può consentire al titolare di tale marchio di vietare ad altre imprese di utilizzare sia la stessa forma che forme simili. Numerose forme alternative rischiano così di divenire inutilizzabili per i concorrenti di detto titolare (v. sentenza del 31 gennaio 2018, Raffigurazione di un cerotto transdermico, T-44/16, EU:T:2018:48, non pubblicata, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

90 In seguito, con riferimento all'affermazione della ricorrente secondo cui non sussisterebbe alcun rischio di pregiudizio alla concorrenza, in quanto esisterebbero sul mercato numerose combinazioni di colori disponibili oltre a quella da essa utilizzata, come dimostrerebbe il marchio depositato dall'interveniente, oggetto della decisione della divisione di opposizione B 3035 519 del 22 febbraio 2019, si deve ricordare che la risposta alla questione se il segno contiene un elemento ornamentale o di fantasia che svolge un ruolo importante consente di determinare se le imprese concorrenti avranno facile accesso a forme alternative di funzionalità equivalente, in modo che non vi sia il rischio che la disponibilità della soluzione tecnica sia compromessa. Orbene, poiché al punto 72 supra si è constatato che la combinazione dei colori nero e blu costituisce un elemento arbitrario minore e non un elemento decorativo maggiore che consentirebbe di escludere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, si deve respingere l'argomento della ricorrente secondo cui non sussisterebbe il rischio che la concorrenza sia pregiudicata dall'esistenza di numerose combinazioni di colori, dato che la combinazione di colori di cui si tratta svolge solo un ruolo minore, che non consente alle imprese concorrenti un facile accesso a forme alternative di funzionalità equivalente.

91 Inoltre, nemmeno il fatto che, nell'ambito della decisione B 3035 519, del 22 febbraio 2019, la divisione di opposizione abbia concluso per l'insussistenza del rischio di confusione tra il marchio depositato dall'interveniente e i marchi anteriori della ricorrente tenuto conto, in particolare, delle differenze di colore è rilevante per concludere che non vi è alcun rischio di pregiudizio alla concorrenza, poiché

l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 risponde ad un interesse generale diverso da quello sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento. Infatti, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 mira a tutelare la funzione essenziale del marchio, che è quella di garantire al consumatore o all'utente finale l'identità d'origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendogli di distinguere senza possibilità di confusione tale prodotto o servizio da quelli che hanno un'altra origine (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 28 e giurisprudenza citata), e non di evitare, come l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, che le imprese possano utilizzare il diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti di tempo, i diritti esclusivi relativi alle soluzioni tecniche. Di conseguenza, la valutazione dei colori di un segno viene effettuata in modo diverso in base alle due disposizioni sopra citate.

92 Pertanto, poiché dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che tutte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 sono soddisfatte e che nessun argomento della ricorrente è tale da invalidare detta conclusione, la commissione di ricorso ha correttamente concluso, al punto 49 della decisione impugnata, che la registrazione del marchio controverso rischiava di compromettere indebitamente la possibilità per i concorrenti di immettere sul mercato moduli di sigillatura la cui funzione si basa sulla rimozione di strati concentrici da una cavità cilindrica al fine di garantire un collegamento sicuro con un tubo, un dotto, un filo o un cavo, e che la registrazione del marchio controverso dovrebbe pertanto essere annullata sulla base della summenzionata disposizione.

93 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il motivo unico della ricorrente, relativo alla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.

94 In tali circostanze, e visto il capo delle conclusioni dell'interveniente con il quale quest'ultima chiede al Tribunale di respingere il ricorso (v. punti 15 e 16 supra), non occorre pronunciarsi sui motivi dedotti in subordine, che si fondano, in sostanza, sul fatto che il marchio controverso è nullo per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, vale a dire quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), del medesimo regolamento e all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Sulle spese

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

96 La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese sostenute dall'EUIPO, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo. L'interveniente, che non ha formulato conclusioni sulle spese, si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Roxtec AB si farà carico, oltre che delle proprie spese, delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3) La Wallmax Srl si farà carico delle proprie spese.

Prek Buttigieg Berke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2019.

Firme