Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

12 maggio 2016*

«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Mark1 — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-32/15,

GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, con sede a Kloster Lehnin (Germania), rappresentata da I. Memmler e S. Schulz, avvocati,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 ottobre 2014 (procedimento R 647/2014-1), concernente la domanda di registrazione del segno figurativo Mark1 quale marchio dell'Unione europea,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse e A.M. Collins (relatore), giudici,

cancelliere: A. Lamote, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2015,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2015,

in seguito all'udienza del 28 gennaio 2016, alla quale l'EUIPO non ha partecipato,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

Sentenza

Fatti

1 L'8 agosto 2013 la GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, ricorrente, presentava domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:



3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9 e 34 ai sensi dell'accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 9: «Pile per sigarette elettriche, sigarette elettroniche, sigari elettrici, sigari elettronici, cigarillos elettrici, cigarillos elettronici, pipe elettriche, pipe elettroniche e dispositivi di vaporizzazione per tabacco, prodotti a base di tabacco e succedanei del tabacco; accumulatori per sigarette elettriche, sigarette elettroniche, sigari elettrici, sigari elettronici, cigarillos elettrici, cigarillos elettronici, pipe elettriche, pipe elettroniche e dispositivi di vaporizzazione per tabacco, prodotti a base di tabacco e succedanei del tabacco; apparecchi per la ricarica degli accumulatori elettrici, adattatori per automobile; cavi per sigarette elettriche, sigarette elettroniche, sigari elettrici, sigari elettronici, cigarillos elettrici, cigarillos elettronici, pipe elettriche, pipe elettroniche e dispositivi di vaporizzazione per tabacco, prodotti a base di tabacco e succedanei del tabacco; componenti elettronici e elettrici per sigarette elettriche, sigarette elettroniche, sigari elettrici, sigari elettronici, cigarillos elettrici, cigarillos elettronici, pipe elettriche, pipe elettroniche e dispositivi di vaporizzazione per tabacco, prodotti a base di tabacco e succedanei del tabacco»;

— classe 34: «Tabacco in foglie; prodotti a base di tabacco, inclusi nella classe 34, in particolare pastiglie di nicotina a base di tabacco per uso orale, sigari, sigarette, cigarillos, tabacco trinciato a taglio fino, tabacco da pipa, tabacco da naso, succedanei del tabacco, sigari e sigarette contenenti succedanei del tabacco (per uso non medico o medicinale); articoli per fumatori, in particolare scatole per tabacco, astucci di sigarette, bocchini per sigarette, posacenere (tutti i citati prodotti non in metallo prezioso o placcati), carta da sigarette, tubi per sigarette, filtri per sigarette, pipe, apparecchi tascabili per arrotolare le sigarette, accendini, inclusi nella classe 34; fiammiferi; scatole per sigarette, in metallo prezioso; portasigarette in metallo prezioso; bocchini per sigarette in

metallo prezioso; astucci e scatole per sigari in metallo prezioso e in legno; cofanetti per sigari in metallo prezioso; bocchini per sigari in metallo prezioso; sigarette elettriche, sigarette elettroniche, sigari elettrici, sigari elettronici, cigarillos elettrici, cigarillos elettronici, pipe elettriche e pipe elettroniche; liquidi, ampolle e cartucce per sigarette elettriche, sigarette elettroniche, sigari elettronici, cigarillos elettronici e pipe elettriche; liquidi di ricarica da utilizzare nei dispositivi elettronici per fumare e nelle sigarette elettroniche; cartucce di ricarica per sigarette elettroniche e dispositivi elettronici per fumare; diffusori, vaporizzatori di aromi per sigarette elettroniche e dispositivi elettronici per fumare; nebulizzatori per tabacco, prodotti a base di tabacco e succedanei del tabacco; componenti, elementi di sigarette elettroniche e dispositivi elettronici per fumare e nebulizzatori per tabacco, prodotti a base di tabacco e succedanei del tabacco; sacche da viaggio e contenitori, in particolare per i menzionati prodotti; componenti e pezzi di ricambio per i citati prodotti».

4 Con decisione dell'8 gennaio 2014, l'esaminatore respingeva la domanda di registrazione per l'insieme dei prodotti di cui trattasi, essendo il marchio richiesto privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

5 Avverso tale decisione la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all'EUIPO in data 3 marzo 2014.

6 Con decisione del 29 ottobre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'EUIPO respingeva il ricorso.

7 A parere della commissione di ricorso, il pubblico di riferimento è costituito dal consumatore medio appartenente al mercato di massa e da quello appartenente ad un pubblico specializzato. Essa rilevava che il segno richiesto è un marchio figurativo composto dalla parola «mark» e dal numero 1. La commissione di ricorso affermava che il numero 1 fa normalmente riferimento al primo o al migliore di una classifica e che la parola «mark» è una parola inglese, sinonimo di «trademark», ossia marchio. Secondo la commissione di ricorso, pertanto, il segno richiesto rappresenta un riferimento alla circostanza che i prodotti interessati occupano il primo posto della classifica dei marchi di sigarette. La configurazione grafica e dei colori, ossia il nero per la parola «mark» e il rosso per il numero 1, non sarebbe sufficiente a conferire carattere distintivo al segno richiesto. Il colore rosso suggerirebbe, infatti, che il prodotto sia il «numero 1». Inoltre, il carattere tipografico non sarebbe insolito. Di conseguenza, il segno richiesto svolgerebbe unicamente una funzione pubblicitaria e non consentirebbe di dedurre l'origine dei prodotti. La commissione di ricorso negava, in conclusione, la registrazione.

Conclusioni delle parti

8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese.

9 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso in quanto infondato;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, attinente alla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

11 In primo luogo, la ricorrente afferma che la parola «mark» non è descrittiva. Essa sostiene che, per quanto attiene alla sua accezione quale marchio o sinonimo della parola inglese «trademark», è assai fantasioso non fornire un nome a un prodotto, ma qualificarlo semplicemente come marchio. Peraltro, la parola potrebbe essere intesa anche nel senso di marchiatura o scalfittura in lingua tedesca, ovvero come l'abbreviazione dell'ex valuta tedesca. Inoltre, la parola «mark» rinvierebbe a un nome di battesimo molto conosciuto in inglese, di cui la ricorrente cita un certo numero di esempi celebri. Per tali ragioni, secondo la ricorrente, la parola in esame ha carattere distintivo.

12 La ricorrente rileva, inoltre, che in passato l'EUIPO ha registrato quale marchio la parola «mark», associandola talvolta a cifre.

13 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il numero 1 è percepito come un'indicazione di tipo pubblicitario soltanto ove sia associato a un articolo definito e alla parola «numero». Nel caso di specie, dal punto di vista del consumatore medio, la mera associazione della parola «mark» e del numero 1 non avrebbe un simile significato.

14 La ricorrente rileva che l'EUIPO ha registrato parimenti marchi contenenti il numero 1, come il marchio Bank One per servizi bancari e finanziari. Essa fa inoltre riferimento a una decisione del Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti, Germania).

15 La ricorrente sostiene, inoltre, che la parola «mark» è idonea ad essere tutelata. Di conseguenza, non vi sarebbe nulla che dimostri che la semplice aggiunta del numero 1 possa trasformarla in un termine privo di carattere distintivo.

16 Nonostante il fatto che lo slogan di una pubblicità per le sigarette del marchio Mark Adams No1 sia «Il marchio n. 1», la ricorrente afferma che il consumatore medio non percepisce tale slogan nel senso di una classifica, nel senso che si tratterebbe del marchio più venduto. Al contrario, a suo avviso, il consumatore medio sa che le sigarette del marchio in esame non sono al primo posto delle vendite sul mercato.

17 In ogni caso, anche se il marchio richiesto fosse interpretato come uno slogan pubblicitario, ciò non costituirebbe una ragione sufficiente per negargli ogni carattere distintivo, secondo la giurisprudenza. La ricorrente afferma che gli slogan pubblicitari sono sprovvisti di carattere distintivo soltanto ove il loro utilizzo per i beni e servizi di cui trattasi sia abituale ed essi non siano idonei a servire da indicazione di origine. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorrerebbe nel caso di specie.

18 In terzo luogo, la ricorrente afferma che la grafica del marchio richiesto contribuisce al rafforzamento del suo carattere distintivo. A suo avviso, la configurazione grafica relativamente semplice del segno richiesto consente al consumatore di ricordarlo facilmente al fine di identificare l'origine dei prodotti. Peraltro, la circostanza che la parola «mark» sia scritta in caratteri piccoli di colore nero e che il numero 1 sia messo in risalto da una scrittura due volte più grande in colore rosso servirebbe a scomporre il segno in due elementi visivamente distinti.

19 Alla luce di tali considerazioni, la ricorrente sostiene che il segno richiesto presenta carattere distintivo per i beni delle classi 9 e 34.

20 L'EUIPO contesta tali argomenti in quanto infondati.

21 L'EUIPO afferma, in particolare, che un segno contenente un'affermazione direttamente elogiativa è distintivo soltanto qualora possa essere altresì percepito come un'indicazione dell'origine, il che non avverrebbe nel caso di specie, per le ragioni esposte nella decisione impugnata. Esso aggiunge che la circostanza che il segno richiesto possa eventualmente avere significati diversi da quello considerato come significato base nella decisione impugnata non è decisiva. Un'ambiguità, infatti, non può conferire di per sé carattere distintivo, dal momento che uno dei significati è tale da motivare un diniego di registrazione.

22 L'EUIPO sostiene poi che la configurazione grafica del segno nel caso di specie non evidenzia carattere distintivo. Secondo la giurisprudenza, la questione decisiva consisterebbe nel determinare se gli elementi figurativi cambino, dal punto di vista del consumatore medio, il significato del marchio per i prodotti di cui trattasi. L'EUIPO ritiene che il caso di specie sia equiparabile ad altri casi nei quali la giurisprudenza ha ritenuto, in conclusione, che la configurazione grafica non potesse incidere sulla valutazione dell'elemento denominativo.

23 Le precedenti registrazioni contenenti la parola «mark» associata ad un numero, infine, non sarebbero paragonabili, poiché il rigetto è motivato dal significato del numero 1. Inoltre, la legittimità delle decisioni della commissione di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009 e non su quella di una prassi decisionale anteriore.

24 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento stabilisce che «[i]l paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione [europea]».

25 La ratio dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è connessa alla funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all'utente finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio [sentenza del 21 gennaio 2011, BSH/UAMI (executive edition), T-310/08, non pubblicata, EU:T:2011:16, punto 22].

26 L'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è quindi volto a garantire che il consumatore o l'utente finale possa distinguere senza una possibile confusione il prodotto o il servizio da quelli di altra provenienza. Pertanto, è provvisto di carattere distintivo, ai sensi di tale articolo, il marchio che consenta di identificare il prodotto o il servizio di cui sia chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e, dunque, di distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese (sentenza del 21 gennaio 2011, executive edition, T-310/08, non pubblicata, EU:T:2011:16, punto 22).

27 Non è necessario che il marchio trasmetta un'informazione precisa quanto all'identità del fabbricante del prodotto o del fornitore di servizi. È sufficiente che il marchio consenta al pubblico interessato di distinguere il prodotto o il servizio che contrassegna da quelli aventi un'altra origine commerciale (sentenza del 21 gennaio 2011, executive edition, T-310/08, non pubblicata, EU:T:2011:16, punto 22).

28 Sono privi di carattere distintivo, ai sensi della menzionata disposizione, i segni inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di operare, in occasione di un ulteriore acquisto, la stessa scelta qualora l'esperienza si rivelasse positiva o di fare un'altra scelta se la stessa si rivelasse negativa [sentenza del 31 marzo 2004, Fieldturf/UAMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, EU:T:2004:96, punto 23].

29 Il carattere distintivo dev'essere valutato, da una parte, rispetto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione e, dall'altra, rispetto alla comprensione che ne ha il pubblico destinatario, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenze del 31 marzo 2004, LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS, T-216/02, EU:T:2004:96, punto 26, e del 21 gennaio 2011, executive edition, T-310/08, non pubblicata, EU:T:2011:16, punto 24).

30 Riguardo a marchi composti da elementi che siano peraltro utilizzati quali slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detti marchi si riferiscono, la loro registrazione non è esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione. Quanto alla valutazione del carattere distintivo di tali marchi, non occorre applicare a questi ultimi criteri più restrittivi di quelli applicabili ad altri segni [sentenze del 21 gennaio 2011, executive edition, T-310/08, non pubblicata, EU:T:2011:16, punto 25, e del 12 febbraio 2014, Oetker Nahrungsmittel/UAMI (La qualité est la meilleure des recettes), T-570/11, non pubblicata, EU:T:2014:72, punto 22].

31 Non si può esigere che uno slogan pubblicitario presenti un carattere di fantasia, o persino un campo di tensione concettuale, in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa e, quindi, di imprimersi nella memoria, affinché tale slogan sia provvisto di carattere distintivo [sentenze del 12 febbraio 2014, La qualité est la meilleure des recettes, T-570/11, non pubblicata, EU:T:2014:72, punto 25, e del 29 gennaio 2015, Blackrock/UAMI (INVESTING FOR A NEW WORLD), T-59/14, non pubblicata, EU:T:2015:56, punto 22].

32 Inoltre, il mero fatto che un marchio sia percepito dal pubblico interessato come una formula promozionale e che, alla luce del suo carattere elogiativo, esso possa essere utilizzato, in via di principio, da altre imprese non è di per sé sufficiente a concludere che tale marchio sia privo di carattere distintivo (sentenza del 12 febbraio 2014, La qualité est la meilleure des recettes, T-570/11, non pubblicata, EU:T:2014:72, punto 26).

33 La connotazione elogiativa di un marchio denominativo non esclude che quest'ultimo sia comunque adatto a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da esso designati. Pertanto, un siffatto marchio può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi. Ne consegue che, nei limiti in cui questo pubblico percepisca il marchio come un'indicazione di tale origine, il fatto che quest'ultimo venga simultaneamente, se non addirittura in primo luogo, percepito come una formula promozionale, non influisce sul suo carattere distintivo (sentenze del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punto 45; del 12 febbraio 2014, La qualité est la meilleure des recettes, T-570/11, non pubblicata, EU:T:2014:72, punto 27, e del 29 gennaio 2015, INVESTING FOR A NEW WORLD, T-59/14, non pubblicata, EU:T:2015:56, punto 24).

34 In altri termini, un marchio costituito da uno slogan pubblicitario dev'essere considerato privo di carattere distintivo se è idoneo ad essere percepito dal pubblico di riferimento soltanto come una semplice formula promozionale. In compenso, ad un simile marchio va riconosciuto carattere distintivo se, al di là della sua funzione promozionale, esso può essere immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi contraddistinti [ordinanza del 12 giugno 2014, Delphi Technologies/UAMI, C-448/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:1746, punto 36, e sentenza del 24 novembre 2015, Intervog/UAMI (meet me), T-190/15, non pubblicata, EU:T:2015:874, punto 20].

35 Per quanto riguarda i segni figurativi, ai fini della valutazione del carattere distintivo del segno in esame, occorre verificare se gli elementi figurativi consentano al marchio richiesto di scostarsi dalla mera percezione degli elementi denominativi utilizzati, dal punto di vista dei consumatori medi ragionevolmente attenti (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2015, meet me, T-190/15, non pubblicata, EU:T:2015:874, punto 30).

36 Il caso di specie dev'essere esaminato alla luce di tali principi.

37 Per quanto riguarda i prodotti contrassegnati, si tratta di prodotti a base di tabacco e di sigarette elettroniche nonché di prodotti connessi compresi nelle classi 9 e 34.

38 Per quanto concerne il pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha ritenuto, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che si tratti, da un lato, del mercato di massa e, dall'altro, del pubblico specializzato. Poiché il marchio richiesto è composto dalla parola «mark» che può essere compresa da un pubblico anglofono, la commissione di ricorso ha correttamente preso in considerazione tale pubblico, in assenza dell'obbligo di tener altresì conto di un altro pubblico.

39 Per quanto attiene al segno richiesto, gli argomenti della ricorrente, in sostanza, possono essere riassunti nel modo seguente. In primo luogo, la parola «mark» potrebbe assumere varie accezioni e, pertanto, non potrebbe essere ritenuta priva di carattere distintivo. In secondo luogo, il numero 1 non sarebbe di per sé percepito come un'indicazione pubblicitaria. Il segno richiesto presenterebbe carattere distintivo anche qualora fosse interpretato come uno slogan pubblicitario. In terzo luogo, il carattere distintivo risulterebbe rafforzato dalla grafica del segno.

40 A tal riguardo, si deve rilevare che la circostanza che la parola «mark» possa assumere varie accezioni non è decisiva. Non è oggetto di contestazione da parte della ricorrente che una di tali accezioni sia quella di marchio. Il Tribunale, nel contesto di una valutazione globale del marchio richiesto, ritiene che quest'ultimo abbia manifestamente ed essenzialmente una valenza elogiativa e promozionale per i prodotti interessati. Esso, infatti, suggerisce fondamentalmente al pubblico di riferimento l'idea di «marchio numero 1» per i prodotti presi in considerazione dalla domanda. Se posto di fronte a tale marchio, il pubblico di riferimento non sarebbe indotto a scorgervi, al di là dell'informazione promozionale secondo la quale il marchio richiesto è il «numero 1», una qualsiasi indicazione dell'origine commerciale di detti prodotti.

41 Il significato elogiativo o promozionale del segno richiesto, immediatamente percepito e inteso come tale dal pubblico di riferimento, offusca ogni indicazione dell'origine commerciale dei prodotti interessati, cosicché detto marchio non sarà memorizzato dal pubblico di riferimento come un'indicazione della provenienza. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la circostanza che un marchio richiesto possa avere più significati di per sé non implica necessariamente che esso abbia carattere distintivo ove sia subito percepito dal pubblico di riferimento come un messaggio promozionale anziché come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o servizi di cui trattasi [sentenza dell'8 ottobre 2015, Société des produits Nestlé/UAMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH), T-336/14, non pubblicata, EU:T:2015:770, punto 41]. Sebbene la circostanza che il marchio richiesto possa avere più significati costituisca una delle caratteristiche che, in linea di principio, possono conferire al segno carattere distintivo, essa non è il fattore determinante per constatarlo (sentenza del 29 gennaio 2015, INVESTING FOR A NEW WORLD, T-59/14, non pubblicata, EU:T:2015:56, punto 38).

42 Ne deriva che il marchio richiesto consiste in uno slogan promozionale senza il carattere distintivo minimo necessario, anziché in un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti. Pertanto, non vi è motivo di rimettere in discussione la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale il marchio de quo non presenta, di per sé, elementi di natura tale da conferirgli carattere distintivo.

43 Per quanto riguarda il significato degli elementi figurativi, la commissione di ricorso ha ritenuto, correttamente, che gli elementi grafici fossero semplici e non modificassero in alcun modo la valutazione dell'elemento denominativo del marchio richiesto.

44 In proposito, occorre rilevare che la combinazione dei colori nero per la parola e rosso per il numero, il carattere tipografico poco distintivo nonché la diversità di dimensioni tra la parola e il numero sono talmente poco caratteristici che non conferiscono, nel loro complesso, alcun carattere distintivo al

marchio richiesto. Detti elementi, infatti, non presentano alcun aspetto, in particolare in termini di fantasia o quanto al modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti oggetto della domanda di registrazione.

45 Dev'essere infine respinto altresì l'argomento della ricorrente secondo il quale l'approccio della commissione di ricorso si porrebbe in contraddizione con la precedente registrazione di vari segni simili quali marchi dell'Unione europea o nazionali.

46 Si deve ricordare che l'EUIPO è tenuto ad esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 73).

47 Alla luce di questi ultimi due principi, l'EUIPO, nell'ambito dell'istruzione di una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione, deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 74).

48 Ciò premesso, i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legittimità (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 75).

49 Conseguentemente, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un'eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 76).

50 Del resto, per motivi di certezza del diritto e, specificamente, di buona amministrazione, l'esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l'indebita registrazione dei marchi. Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 77).

51 Nel caso di specie, risulta che, contrariamente a quanto può essere avvenuto per determinate domande anteriori di registrazione di segni, alla domanda di registrazione in esame si frapponeva uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

52 Ciò premesso, a fronte dell'assenza di carattere distintivo del marchio richiesto, la ricorrente non può utilmente invocare decisioni anteriori dell'EUIPO, come correttamente dichiarato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata.

53 Si deve inoltre rilevare che, come sostiene l'EUIPO, il marchio richiesto non può essere paragonato a segni costituiti dall'associazione della parola «mark» e di altre cifre, quali 10 o 11, o dei numeri romani quali V o VII. Ciò premesso, occorre respingere l'argomento vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, il quale richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differente e che situazioni differenti non siano trattate in maniera uguale, salvo che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato.

54 Per quanto attiene alla decisione del Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti) invocata dalla ricorrente, occorre rilevare che essa non può, di per sé, condizionare la valutazione del caso in esame. Il regime dei marchi dell'Unione europea, infatti, rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione è indipendente da

qualsiasi sistema nazionale. Pertanto, l'EUIPO e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati dalle decisioni intervenute a livello degli Stati membri (sentenza del 15 maggio 2014, Katjes Fassin/UAMI (Yoghurt-Gums), T-366/12, non pubblicata, EU:T:2014:256, punto 28).

55 Alla luce delle suesposte considerazioni, il motivo unico esposto dalla ricorrente dev'essere respinto in quanto infondato.

Sulle spese

56 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. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, occorre condannarla a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'EUIPO, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Frimodt Nielsen Dehousse Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 maggio 2016.

Firme