Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 25 gennaio 2017 [1]

Causa C-437/15 P

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
contro
Deluxe Laboratories, Inc.,

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

«Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo "deluxe" — Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore»

1. La società Deluxe Entertainment Service Group Inc. (in prosieguo: la «Deluxe Inc.») [2] ha presentato una domanda di registrazione come marchio UE [3] del sintagma «deluxe» racchiuso in un elemento figurativo, per designare un numero considerevole (oltre novanta) di prodotti e servizi. Tale domanda è stata respinta dall'esaminatore e dalla commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in ragione del fatto che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo rispetto a tutti i suddetti prodotti e servizi.

2. Il Tribunale, dinanzi al quale la Deluxe Inc. ha impugnato la decisione della commissione di ricorso, ha annullato detta decisione con sentenza del 4 giugno 2015 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») [4], avendo ravvisato un errore di motivazione, poiché - secondo il Tribunale - la commissione di ricorso aveva omesso di effettuare il prescritto esame del carattere distintivo del marchio in relazione a tutti i prodotti e servizi o, quanto meno, alle categorie nelle quali questi ultimi potrebbero rientrare.

3. L'EUIPO ha impugnato la sentenza del Tribunale, sostenendo, in sintesi, che la motivazione della decisione annullata è corretta.

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Succeduta alla Deluxe Laboratories, Inc.

3 — L'espressione «marchio UE» è conforme all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21). Utilizzerò indistintamente i termini «marchio dell'Unione europea» e «marchio dell'Unione».

4 — T-222/14, Deluxe Laboratories/UAMI (deluxe) (non pubblicata, EU:T.2015:364).

4. L'impugnazione solleva diverse questioni che riguardano sia il carattere distintivo del segno «deluxe», permeato da una certa sfumatura pubblicitaria [5] o elogiativa [6], in relazione ai prodotti e servizi – o quanto meno ad alcuni di essi – che esso mira a tutelare, sia la facoltà dell'EUIPO di non esaminare in modo approfondito, qualora ricorra un impedimento assoluto alla registrazione, il rapporto tra il marchio oggetto della domanda di registrazione e i suddetti prodotti o servizi.

5. Nella sua impugnazione, l'EUIPO fa valere la violazione del solo articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 [7], in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. Esso non affronta quindi, nella sua impugnazione, i problemi che si potrebbero sollevare in ordine all'impedimento assoluto alla registrazione di marchi dell'Unione previsto alla lettera c) del medesimo articolo e paragrafo, questione sulla quale tornerò più avanti.

I. Contesto normativo

Regolamento n. 207/2009

6. Ai sensi dell'articolo 4:

«Possono costituire marchi [dell'Unione] tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente (…), a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

7. Sotto la rubrica «Impedimenti assoluti alla registrazione», l'articolo 7 dispone quanto segue:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni non conformi all'articolo 4;

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(…).

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

(…)».

5 — Esiste un'abbondante giurisprudenza della Corte sui marchi che contengono slogan pubblicitari. V., in particolare, sentenze del 21 ottobre 2004, UAMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punto 35), e del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI (C-398/08 P, EU:C:2010:29, punto 45).

6 — Tra le pronunce in materia di segni elogiativi, v. sentenza del 13 gennaio 2011, Media-Saturn-Holding/UAMI (C-92/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:15, punto 51), e ordinanza dell'11 dicembre 2014, FTI Touristik/UAMI (C-253/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2445, punto 35; in prosieguo: «BigXtra»).

7 — Regolamento del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1). Il regolamento n. 2015/2424 non è applicabile ratione temporis.

8. L'articolo 75, rubricato «Motivazione delle decisioni», così dispone:

«Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

II. Fatti

1. *Fatti all'origine della controversia*

9. Il 10 ottobre 2012, la Deluxe Inc. ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario ai sensi del regolamento n. 207/2009 per il segno figurativo di seguito riprodotto:



10. Detta domanda [8] menzionava i seguenti prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35, 37, da 39 a 42 e 45 dell'Accordo di Nizza [9] [10]:

— Classe 9: «Film cinematografici e telefilm di video musicali, azione/avventura, commedia, dramma, horror, per famiglie, per bambini, animazione, sport, documentari, pubblicitari, fantascienza, storia, didattica, azione dal vivo, generati da computer, animati, in 2D, in 3D, trailer, annunci di servizio pubblico, fiction, non fiction, realtà e thriller; supporti digitali, ovvero DVD, DVD in HD, dischi ottici di video musicali, azione/avventura, commedia, dramma, horror, per famiglie, per bambini, di animazione, sport, documentari, pubblicitari, fantascienza, storia, didattica, azione dal vivo, generati da computer, animati, in 2D, in 3D, trailer, annunci di servizio pubblico, fiction, non fiction, realtà e thriller; registrazioni audio e video scaricabili di film cinematografici, programmi televisivi e programmi di video».

— Classe 35: «Controllo, rilevamento e localizzazione informatica di colli in transito; pubblicità e commercializzazione di film cinematografici, programmi televisivi e spot pubblicitari; preparazione di presentazioni audiovisive in relazione alla musica e a film cinematografici, programmi televisivi

8 — La domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* del 16 novembre 2009, n. 2009/044.

9 — Relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

10 — Nella versione della sentenza redatta nella lingua del procedimento (lo spagnolo), i prodotti e servizi sono descritti in inglese, come figuravano anche nel ricorso dinanzi al Tribunale. Pertanto, la traduzione utilizzata nelle presenti conclusioni non è ufficiale.

e spot pubblicitari; preparazione di presentazioni audiovisive per uso pubblicitario; editing di post-produzione per annunci pubblicitari video e audio; commercializzazione di prodotti; gestione di servizi, ovvero subappalto di servizi di traduzione nel settore del trasferimento di informazioni per didascalie e sottotitoli per opere audiovisive; gestione aziendale di beni in forma di programmi televisivi, film cinematografici e spot pubblicitari, nonché contenuti mediatici audiovisivi commerciali, industriali e aziendali; organizzazione e conduzione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari nei settori di intrattenimento, televisione, software e videogiochi; servizi organizzativi, ovvero indicizzazione di file digitali di contenuto cinematografico, video, audio, immagini e documenti per i settori della post-produzione; gestione di file digitali di contenuto cinematografico, video, audio, immagini e documenti per i settori della post-produzione; gestione di scorte, ovvero localizzazione di file digitali di contenuto cinematografico, video, audio, immagini e documenti per i settori della post-produzione; servizi di gestione aziendale, ovvero gestione di beni digitali e di diritti di proprietà intellettuale».

— Classe 37: «Servizi di rimasterizzazione di pellicole, nastri, DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati, digitali, scaricabili e online, ovvero pulizia di pellicole, nastri, DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati, digitali, scaricabili e online».

— Classe 39: «Deposito e trasporto di telecamere, pellicole, video, supporti digitali, trattamenti di dati e accessori relativi; deposito e magazzinaggio di pellicole, supporti digitali e video, materiale promozionale relativo a film cinematografici, programmi televisivi e spot pubblicitari, ovvero indumenti, manifesti, figure intagliate relative a film, programmi televisivi e spot pubblicitari; archiviazione elettronica di immagini digitali e video, registrazioni cinematografiche e audio digitali; conservazione di film, programmi televisivi, programmi pubblicitari, cinema digitale, DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati, digitali e online; conservazione di videodischi master, nastri audio e CD-Rom originali di musica e immagini; gestione di supporti, ovvero localizzazione, archiviazione e trasporto di file digitali con contenuto cinematografico, video, audio, immagini e documenti per i settori della post-produzione; imballaggio di prodotti per il trasporto; consegna di prodotti mediante autocarri; deposito di merci e servizi di immagazzinamento; imballaggio di prodotti per conto di terzi, ovvero imballaggio di musica, video, DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati, digitali, scaricabili e online; e servizi di imballaggio su ordinazione di registrazioni audio, video e di dati, secondo le specifiche stabilite al momento dell'ordine per conto di terzi».

— Classe 40: «Duplicazione e replicazione di film cinematografici, programmi televisivi, spot pubblicitari e programmi video su pellicola, nastri video, DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati, digitali, scaricabili e online; masterizzazione e duplicazione di positivi e negativi di film cinematografici su videonastro, DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati, digitali, scaricabili e online; taglio di negativi; noleggio di macchine e apparecchi per la stampa per lo sviluppo e la stampa per l'industria fotografica, cinematografica e televisiva; resa a colori di film cinematografici in bianco e nero; sottotitolazione di film e video; servizi di correzione digitale di video e trasferimento digitale di video, ovvero correzione del colore e conversione di film cinematografici, televisivi e pubblicitari in film video; riproduzione di pellicole cinematografiche e supporti video di ogni altro tipo, ovvero rimasterizzazione di film da un formato ad un altro; produzione su ordinazione di dischi digitali; riproduzione di nastri video, DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati, digitali, scaricabili e online in tutti i formati professionali; servizi video, ovvero masterizzazione e duplicazione di nastri video professionali, DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati digitali, scaricabili e online; servizi di sviluppo di pellicole; servizi di conversione di pellicole in nastri video, DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati digitali, scaricabili e online, in particolare conversione di film cinematografici, televisivi e pubblicitari in nastri video, DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati digitali, scaricabili e online; servizi di conservazione e protezione di pellicole cinematografiche e di altri supporti video, ad esempio conservazione e restauro digitale di film cinematografici; servizi di stampa per registrazioni audio, video e di dati; elaborazione e sviluppo di film cinematografici,

televisivi e pubblicitari; conversione digitale di film cinematografici, televisivi e pubblicitari da 2D a 3D; gestione di laboratori per lo sviluppo di film cinematografici, televisivi e pubblicitari; formattazione e conversione di supporti e dati digitali; conversione digitale di film cinematografici, televisivi e pubblicitari su videonastri, DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati, digitali e online; servizi di trasferimento digitale di film su nastro, ovvero trasferimento di film su DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati, digitali, scaricabili e online».

— Classe 41: «Servizi di laboratorio e di post-produzione di film cinematografici, televisivi e pubblicitari, video digitali e nastri video, ovvero scansione ad alta risoluzione di film, sincronizzazione digitale del colore, registrazione di film laser di immagini video digitali e ad alta definizione su pellicola; servizi di masterizzazione digitale e video per film cinematografici, televisivi e pubblicitari; servizi d'immagini digitali; manipolazione digitale ed elettronica di immagini per film cinematografici, televisivi e pubblicitari; registrazione di immagini digitali su pellicola; produzione di supporti video e audio, ovvero produzione di videocassette e DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati, digitali, scaricabili e online per conto terzi; produzione di effetti speciali ottici e digitali per conto terzi, per televisione, spettacoli cinematografici, spot pubblicitari, DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati, digitali, scaricabili e online, ovvero cinema digitale; servizi di registrazione e produzione audio; servizi di montaggio di film; produzione elettronica di film cinematografici, televisivi e pubblicitari da nastri video, DVD, DVD in HD, dischi ottici e supporti registrati, digitali, scaricabili e online; produzione di effetti speciali video per nastri video, DVD, DVD in HD, dischi ottici e supporti registrati, digitali, scaricabili e online; produzione e distribuzione di film cinematografici, televisivi e pubblicitari; incisione di voci fuori campo per nastri video, dischi acustici, DVD, DVD in HD, dischi ottici e supporti registrati, digitali, scaricabili e online; servizi di assistenza in relazione alla produzione e distribuzione di film; produzione di dischi video, nastri audio e CD-Rom originali di musica ed immagini; organizzazione della distribuzione o diffusione di film cinematografici, televisivi e pubblicitari; servizi di distribuzione per film, nastri, DVD, DVD in HD, dischi ottici e supporti registrati, digitali, scaricabili e online; servizi di doppiaggio e montaggio di film; video e colonne sonore per cinema, televisione e spot pubblicitari».

— Classe 42: «Elaborazione e sviluppo di software informatici; ricerca e sviluppo di prodotti; hosting di siti web per conto terzi; servizi di progettazione di siti web informatici per conto terzi; filigranatura digitale; servizi di design grafico per la pubblicità su stampati nel settore dell'intrattenimento; progettazione di menù per DVD per conto terzi; progettazione per conto terzi di imballaggi per musica, video, DVD e supporti digitali; controllo qualità per terzi della duplicazione, replicazione e distribuzione di film e video digitali; servizi di creazione di contenuti, ovvero creazione e sviluppo di software interattivi ed altri contenuti multimediali; elaborazione e sviluppo di prodotti multimediali, ovvero progettazione di menù per DVD per conto terzi; recupero di file digitali contenenti film, video, audio, immagini e documenti per i settori della post-produzione; conversione di dati o documenti da supporto fisico a supporto elettronico; servizi di creazione di DVD, DVD in HD, dischi ottici e altri supporti registrati, digitali, scaricabili e online; compressione digitale di dati; compressione digitale di dati audio e video; compressione digitale di dati di film e video; servizi di compressione digitale di supporti e di dati digitali».

— Classe 45: «Servizi di consulenza in materia di sicurezza di prodotti nel settore cinematografico, televisivo e della pubblicità, ovvero autenticazione di prodotti, rilevazione di pirateria di prodotti e registrazione e localizzazione di dati digitali; stampa di sicurezza, ovvero codifica di supporti e dati digitali per la localizzazione della provenienza di copie non autorizzate e servizi di codificazione e transcodificazione di supporti e dati digitali; codificazione di film cinematografici, televisivi e pubblicitari per la localizzazione della provenienza di copie non autorizzate degli stessi; servizi di protezione di contenuti registrati; gestione di diritti anti-pirateria, ovvero servizi di sicurezza per i prodotti nel settore cinematografico, televisivo e della pubblicità; tecnologia e servizi relativi alla sicurezza, ovvero localizzazione e reperimento per sicurezza, reperimento e localizzazione di film

codificati per evitare frode, pirateria e contraffazione; servizi di protezione di contenuti elettronici; ricerca e sviluppo in relazione allo scaricamento e alla conservazione illegali di file di film cinematografici, televisivi e pubblicitari digitali non autorizzati».

11. Con decisione del 13 giugno 2013, l'esaminatore ha respinto la domanda per tutti i prodotti e servizi ivi indicati, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, a motivo del fatto che il marchio «deluxe» era privo di carattere distintivo e informava i consumatori sulla qualità dei prodotti e servizi controversi.

12. La decisione dell'esaminatore è stata impugnata dinanzi all'UAMI. La seconda commissione di ricorso di tale Ufficio l'ha confermata con decisione del 22 gennaio 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata») sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, convalidando altresì l'argomentazione dell'esaminatore relativa alla lettera c) della medesima disposizione.

13. Tra altri aspetti, la commissione di ricorso ha considerato che, nella parte dell'Unione europea in cui la lingua inglese è compresa, l'elemento denominativo «deluxe» non consente, di per sé, di distinguere i prodotti e servizi della richiedente da quelli dei suoi concorrenti, poiché costituisce un banale stereotipo promozionale e consiste in una mera «affermazione della qualità superiore». Detta commissione ha inoltre rilevato che il termine «deluxe» rientra nella categoria dei termini che devono essere esclusi dal monopolio del marchio e che l'elemento figurativo ad esso associato non basta a conferire carattere distintivo al marchio richiesto. Per gli stessi motivi, la commissione di ricorso ha confermato la decisione dell'esaminatore nella parte in cui ha rilevato che detto marchio informa i consumatori in merito alla qualità dei prodotti e servizi controversi. Infine, detta commissione ha escluso che il marchio abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso nell'Unione.

2. *Sentenza impugnata*

14. Non condividendo la decisione della commissione di ricorso, la Deluxe Inc. l'ha impugnata dinanzi al Tribunale il 10 aprile 2014.

15. Il ricorso si articolava intorno a cinque violazioni che la Deluxe Inc. addebitava alla decisione controversa e sulle quali si basavano altrettanti motivi di annullamento. A suo parere, la commissione di ricorso avrebbe violato le seguenti disposizioni del regolamento n. 207/2009: 1) l'articolo 75, che impone all'EUIPO l'obbligo di motivare le sue decisioni; 2) l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in relazione al carattere distintivo del segno; 3) l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in relazione al carattere descrittivo del segno; 4) l'articolo 7, paragrafo 3, in relazione all'eventuale acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso; nonché 5) i principi del legittimo affidamento, di tutela dei diritti acquisiti e di legittimità degli atti comunitari.

16. Il Tribunale ha esaminato, congiuntamente, solo i primi due motivi di ricorso [11], il cui accoglimento l'ha indotto ad annullare la decisione impugnata e a condannare l'EUIPO alle spese.

17. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte secondo cui, quando la registrazione di un marchio è richiesta per più prodotti o servizi, la commissione di ricorso deve verificare *in concreto* che non ricorra uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 in relazione a ciascuno di tali prodotti o servizi, e può giungere a conclusioni diverse a seconda dei prodotti o servizi. Pertanto, qualora rifiuti la registrazione di un marchio, la commissione di ricorso è tenuta ad indicare nella sua decisione la

11 — V. punti da 22 a 24 della sentenza impugnata.

conclusione a cui essa è giunta per ciascuno dei prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione, indipendentemente dal modo in cui tale domanda è stata formulata. Tuttavia, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l'autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati [12].

18. Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso aveva esaminato il carattere distintivo del segno «deluxe» senza fare riferimento a ciascuno dei prodotti e servizi indicati nella domanda in relazione alle classi 9, 35, 37, da 39 a 42 e 45. Essa aveva quindi fornito una motivazione globale su tutti i suddetti prodotti e servizi senza specificare che essi presentavano un collegamento tra loro sufficientemente diretto e concreto per costituire un categoria omogenea, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza.

III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

19. L'impugnazione proposta dall'EUIPO è pervenuta alla cancelleria della Corte il 10 agosto 2015 e la comparsa di risposta della Deluxe Inc. il 25 aprile 2016.

20. L'EUIPO chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e condannare la Deluxe Inc. alle spese.

21. La Deluxe Inc. chiede alla Corte di respingere l'impugnazione e condannare l'EUIPO a sopportare le spese sostenute dalla Deluxe Inc. in entrambi i gradi di giudizio.

22. Poiché la Deluxe Inc. ne ha fatto domanda conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il 9 novembre 2016 si è tenuta un'udienza cui hanno partecipato le due parti.

IV. Argomenti delle parti

23. L'impugnazione si fonda su un motivo unico, suddiviso in due parti. Nella prima, l'EUIPO addebita al Tribunale un errore di diritto, in quanto avrebbe limitato la possibilità per l'Ufficio di motivare globalmente le proprie decisioni, riservandola soltanto al caso in cui i prodotti e servizi costituiscano categorie omogenee. Secondo l'EUIPO, se un segno, come «deluxe», veicola direttamente un messaggio elogiativo applicabile a tutti i settori industriali e dei servizi, il diniego può essere fondato su una motivazione globale. Siffatta motivazione consentirebbe sia al destinatario di contestare le ragioni addotte, sia al Tribunale di esercitare il proprio sindacato di legittimità.

24. A parere dell'EUIPO, neppure l'omogeneità dei prodotti e servizi costituirebbe un presupposto necessario: sarebbe sufficiente l'esistenza di una caratteristica comune per ammettere una motivazione globale per tutti. Nella fattispecie, l'elemento comune consisterebbe nel fatto che ognuno dei prodotti e servizi, senza eccezioni, può presentare una qualità più o meno elevata, cosicché l'indicazione di una qualità superiore, insita nel termine «deluxe», sarebbe percepita in relazione a ciascuno di essi come un semplice argomento commerciale.

12 — Il Tribunale ha citato, inter alia, l'ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punti 37 e 38), nonché, per analogia, la sentenza del 15 febbraio 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, punti 32, 34 e 38).

25. L'EUIPO invoca a sostegno della propria posizione l'argomentazione svolta dalla Corte nell'ordinanza BigXtra [13], in cui essa avrebbe riconosciuto l'esistenza di un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra i prodotti e servizi designati [14] (consistente nel fatto che essi potevano tutti formare oggetto di sconti o vantaggi speciali), il che giustificava una motivazione globale. Tenuto conto di tale caratteristica comune, il segno «BigXtra» sarebbe stato inteso come un'indicazione della qualità positiva di tali prodotti e servizi, nel senso che sarebbe stato considerato come una promessa pubblicitaria.

26. A parere dell'EUIPO, la sentenza impugnata, secondo cui la decisione controversa è viziata da un difetto di motivazione [15], si discosterebbe dalla giurisprudenza della Corte. Il Tribunale commetterebbe un errore di diritto considerando irrilevante il carattere elogiativo e promozionale del segno «deluxe», applicabile a tutti i prodotti e servizi controversi.

27. Secondo l'EUIPO, la commissione di ricorso avrebbe spiegato sufficientemente i motivi per i quali il segno «deluxe» è privo di carattere distintivo in relazione a ciascuno dei prodotti e servizi. Tali motivi consentivano [16] alla Deluxe Inc. di contestare che il segno richiesto sarebbe stato necessariamente percepito come una mera indicazione di eccellenza o come un elogio promozionale della sua qualità superiore.

28. L'EIPO sostiene che richiedere dalla commissione di ricorso un'analisi dettagliata per prodotti e servizi (o per categorie) condurrebbe alla ripetizione sistematica e formale della ragione fondamentale del diniego, vale a dire il fatto che il segno è privo di carattere distintivo per ognuno di essi. Tale ripetizione non aggiungerebbe nulla all'argomento su cui si fonda il rifiuto di registrare il marchio (l'assenza di carattere distintivo).

29. Infine, l'EUIPO afferma che, in una serie di sentenze, il Tribunale avrebbe riconosciuto che taluni slogan sono privi di carattere distintivo in relazione a una gamma di prodotti o servizi, quando la percezione del segno come messaggio pubblicitario ordinario sia immediata e applicabile indistintamente ad ognuno di essi [17].

30. Nella seconda parte del motivo unico di impugnazione, l'EUIPO fa valere una nozione ampia di omogeneità, ai fini della motivazione globale. Sarebbe sufficiente che i prodotti e servizi in questione abbiano una caratteristica in comune, che potrebbe esistere anche tra prodotti o servizi appartenenti a settori del tutto diversi, senza derivare necessariamente dalla similitudine tra i prodotti e servizi secondo la loro natura o destinazione. L'EUIPO esclude che si possa stabilire, come nella sentenza impugnata [18], una correlazione tra l'esistenza di una «categoria omogenea» e la descrizione dei prodotti e servizi.

13 — Ordinanza dell'11 dicembre 2014 (C-253/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2445, punti 48 e 49).

14 — In quel caso, i prodotti e servizi per i quali si chiedeva la tutela del marchio rientravano nelle classi 16, 35, 39, 41, 42 e 43 dell'Accordo di Nizza.

15 — V., in particolare, punti 23 e 24 della sentenza impugnata.

16 — Assolvendo così l'obbligo di motivazione.

17 — Sentenze del Tribunale del 12 marzo 2008, Suez/UAMI (Delivering the essentials of life) (T-128/07, non pubblicata, EU:T:2008:72, punto 33); del 25 marzo 2014, Deutsche Bank/UAMI (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, non pubblicata, EU:T:2014:154, punto 16), e del 12 dicembre 2014, Wilo/UAMI (Pioneering for You) (T-601/13, non pubblicata, EU:T:2014:1067, punto 37).

18 — Ai punti 20 e 21.

31. L'EUIPO sostiene che la giurisprudenza [19], pur richiedendo l'esistenza di un collegamento tra i prodotti e servizi sufficientemente diretto e concreto perché questi costituiscano una categoria sufficientemente omogenea (tale da consentire una motivazione globale), non indica quale natura dovrebbe avere detto collegamento, ma solo che esso è necessario. In tale contesto, l'EUIPO osserva che dalla giurisprudenza [20] non risulta nemmeno che i criteri pertinenti per valutare l'omogeneità siano predeterminati in modo esaustivo né che siano cumulativi.

32. Poiché la sentenza impugnata richiede che la condizione dell'omogeneità risulti dalla descrizione dei prodotti e servizi per i quali la Deluxe Inc. ha chiesto la tutela del marchio, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la nozione di categoria di prodotti o servizi «sufficientemente omogenea» utilizzata dalla giurisprudenza e, di conseguenza, la nozione di «collegamento sufficientemente diretto e concreto» necessario per costituire siffatta categoria.

33. Per contro, la caratteristica comune individuata nel caso di specie dalla commissione di ricorso (vale a dire il fatto che «tutti i prodotti possono essere pubblicizzati come prodotti di qualità "superiore", mentre tutti i servizi possono essere pubblicizzati come servizi che forniscono una "qualità superiore"») [21], pur non risultando direttamente dalla descrizione dei prodotti e dei servizi, nel senso di una caratteristica esclusiva che li definisca, costituisce un criterio sufficiente per ritenere che essi formino nel loro insieme una categoria omogenea idonea a consentire una motivazione globale. Il Tribunale non avrebbe spiegato i motivi per i quali tale caratteristica comune non rappresenta un collegamento sufficientemente diretto e concreto.

34. La Deluxe Inc. respinge gli argomenti dell'EUIPO. In particolare, essa nega che, dal punto di vista del pubblico di riferimento, il suo marchio abbia carattere elogiativo in relazione ai prodotti e servizi in parola.

35. Nella prima parte dell'impugnazione, la Deluxe Inc. sostiene che l'Ufficio si è basato erroneamente sull'ordinanza BigXtra [22], che verterebbe su un caso non comparabile con quello in esame, poiché in quell'occasione era stato accertato che detto segno elogiava i *mezzi* di vendita dei prodotti. Essa contesta inoltre l'applicabilità delle sentenze citate dall'EUIPO relative agli slogan [23], in quanto si tratterebbe di contesti diversi da quello del caso di specie.

36. Quanto alla seconda parte del motivo di impugnazione, la Deluxe Inc. afferma che i prodotti e servizi per i quali ha chiesto la registrazione del segno non sono omogenei e che, in ogni caso, l'EUIPO non ha mai spiegato perché lo sarebbero. Ritenendo che la vera chiave della presente controversia consista nel carattere elogiativo del segno controverso, essa fornisce esempi di servizi e prodotti per i quali il termine «deluxe» non avrebbe carattere elogiativo.

37. All'udienza, la Deluxe Inc. ha addebitato all'EUIPO di avere semplicemente applicato a tutti i prodotti e servizi richiesti una presunzione troppo generale, in virtù della quale il termine deluxe» sarebbe privo di effetti distintivi.

38. Per dimostrare che nel caso di specie si sarebbe dovuto effettuare un esame approfondito del significato del termine «deluxe» in relazione, quanto meno, ad alcuni dei prodotti e servizi, la Deluxe Inc. ha osservato che: a) da un lato, fra detti prodotti e servizi se ne annoverano alcuni privi di un livello di qualità sufficiente per ritenere che, se essi fossero rivendicati dal marchio, tale termine

19 — Punto 17 della sentenza impugnata, che rinvia all'ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punto 40), nonché alle sentenze del 2 aprile 2009, Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100, punto 28), e del 23 settembre 2009, France Télécom/UAMI (T-396/07, non pubblicata, EU:T:2009:353, punto 28).

20 — Con riferimento all'ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punto 46).

21 — Punto 23 della decisione impugnata.

22 — Ordinanza dell'11 dicembre 2014 (C-253/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2445).

23 — V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni e la relativa nota a piè di pagina.

potrebbe evocare la loro maggiore qualità e il loro carattere lussuoso [24], e b) dall'altro, la clientela che potrebbe acquistare tali prodotti o servizi è costituita da professionisti specializzati con un elevato grado di attenzione, che non vedrebbero nel termine «deluxe» un riferimento alla loro qualità superiore. In tale contesto, non si sarebbe potuto escludere indiscriminatamente il carattere distintivo del marchio senza accertarlo in relazione a detti prodotti e servizi.

V. Analisi giuridica

39. Mi sembra più opportuno esaminare congiuntamente i due errori di diritto fatti valere con il motivo unico di impugnazione. La loro suddivisione risulta troppo artificiosa, dato che, in realtà, si tratta della medesima contestazione giuridica e la controversia verte su una questione ben precisa: la pertinenza o meno, nel caso di specie, della motivazione globale della decisione adottata dall'EUIPO. L'interpretazione della nozione di «categoria [di prodotti o servizi] sufficientemente omogenea», alla quale si potrebbe applicare detta motivazione, rappresenta solo un ulteriore aspetto (subordinato) di tale questione.

40. I principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte in questa materia sono illustrati – a mio avviso correttamente – nella sentenza impugnata [25]. Partirò da tali principi in quanto presupposti per affrontare l'esame dell'impugnazione, dopo averne riassunto gli elementi principali.

41. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, l'EUIPO, allorché esamina il carattere distintivo di un segno di cui è stata chiesta la registrazione per più prodotti o servizi: a) verifica se il segno serva ad identificare tali prodotti o servizi come provenienti da un'impresa determinata e a distinguerli da quelli di altre imprese [26]; b) se il segno possiede carattere distintivo, l'EUIPO deve esaminarlo in relazione a ciascuno dei prodotti o servizi richiesti e può giungere a conclusioni diverse per ognuno di essi [27] e c) in caso di diniego della registrazione, la decisione, in linea di principio, deve essere motivata per ciascuno di detti prodotti o servizi [28].

42. Tuttavia, tali regole ammettono un'importante eccezione: se ritiene che il medesimo impedimento valga per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l'EUIPO può limitarsi ad una motivazione complessiva per tutti [29].

43. È vero che la stessa giurisprudenza insiste sull'esigenza di valutare il carattere distintivo tenendo conto della percezione del pubblico di riferimento [30], elemento che, sebbene rivesta minore importanza, può incidere sulla controversia.

44. L'EUIPO ritiene che il Tribunale, richiedendo una motivazione per il diniego della registrazione del marchio «deluxe» in relazione ad ogni prodotto o servizio richiesto, abbia commesso un errore di diritto, in quanto il carattere elogiativo del termine avrebbe giustificato una valutazione globale. In tale contesto, esso censura il modo in cui è stata applicata nella sentenza impugnata la nozione di categoria di prodotti e servizi «sufficientemente omogenea», che considera contrario alla giurisprudenza.

24 — A titolo d'esempio, la Deluxe Inc. ha menzionato i prodotti e servizi seguenti: servizi di gestione del patrimonio digitale e intellettuale (classe 35); deposito e trasporto di telecamere (classe 39); gestione di laboratori per lo sviluppo di film cinematografici, televisivi e pubblicitari (classe 40); recupero di file digitali rappresentanti contenuto cinematografico (classe 42); e ricerca e sviluppo in relazione allo scaricamento e alla registrazione illegali di file di film cinematografici, televisivi e pubblicitari digitali non autorizzati (classe 45).

25 — In particolare ai punti da 15 a 18.

26 — Sentenza dell'8 maggio 2008, Eurohypo/UAMI (C-304/06 P, EU:C:2008:261, punto 66).

27 — Sentenza del 15 febbraio 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, punto 32 e giurisprudenza citata).

28 — Ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punto 37 e giurisprudenza citata).

29 — Ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punto 38 e giurisprudenza citata).

30 — Come riconosce giustamente il Tribunale al punto 18 della sentenza impugnata.

45. Posto in questi termini, il problema può essere compreso meglio se lo si colloca, all'interno della cronologia del procedimento, nel momento in cui l'EUIPO esamina il segno di cui è stata chiesta la registrazione.

46. In questo primo momento, come già rilevato, l'EUIPO deve verificare *in concreto* che il segno non ricada in nessuno degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in relazione ai prodotti e servizi. Il controllo del carattere distintivo del segno deve essere rigoroso e completo, vale a dire non limitato a un eventuale carattere distintivo minimo [31], poiché ciò sarebbe in contrasto con i principi di certezza del diritto e di buona amministrazione, che vietano la registrazione indebita di marchi che non soddisfino i requisiti normativamente previsti [32].

47. Un caso particolare è quello dei marchi richiesti composti «da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce». La Corte non ne vieta tassativamente la registrazione [33].

48. Secondo la Corte, «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» [34].

49. Tali citazioni sono tratte da una giurisprudenza relativa ai marchi denominativi composti da indicazioni o segni utilizzati come slogan o indicazioni di qualità, dei quali era stata chiesta la registrazione. La Corte, pur riconoscendo «le difficoltà che questi ultimi potrebbero implicare (…) al fine di affermare il loro carattere distintivo, e di cui è legittimo tener conto», non ritiene giustificato esaminarli secondo «criteri specifici che suppliscano o deroghino» a quelli generali [35].

50. In tal caso, si dovranno applicare a maggior ragione i criteri generali per valutare il carattere distintivo dei marchi che contengano, oltre ad elementi verbali, elementi visivi, vale a dire figurativi. Nella fattispecie si verifica proprio tale situazione, dato che si chiede la registrazione di un marchio composto da un elemento fonetico o denominativo (il termine «deluxe») e da un elemento figurativo (il cerchio su sfondo rosso sfumato ai bordi, al cui interno figura il termine).

51. Possono ovviamente esistere segni completamente privi di carattere distintivo. Vi rientrano probabilmente alcuni slogan nonché, con ancora maggiore probabilità, alcune indicazioni elogiative. Logicamente, se gli uni o le altre si caratterizzano per una manifesta incapacità o per una mancanza assoluta di idoneità a sortire effetti distintivi, le autorità competenti li respingono senza ulteriori - e inutili - verifiche in relazione ai prodotti e servizi che intendevano proteggere.

31 — La Corte ha implicitamente negato che l'autorità competente possa effettuare un controllo del carattere distintivo limitato alla sua espressione minima, che le consentirebbe di registrare qualunque segno che presenti una minima idoneità a distinguersi dai segni dei concorrenti. V. sentenza del 19 settembre 2002, DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:506, punti 13 e 20).

32 — Sentenza del 6 maggio 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punto 59 e giurisprudenza citata).

33 — Sentenza del 21 ottobre 2004, UAMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punto 41).

34 — Sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI (C-398/08 P, EU:C:2010:29, punto 45).

35 — Sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI (C-398/08 P, EU:C:2010:29, punto 38).

52. Ritengo che l'EUIPO sostenga giustamente, in astratto, la validità di tale modus operandi, dato che, una volta accertata l'assoluta assenza di carattere distintivo, estendibile globalmente a tutti i tipi di prodotti e servizi, non vedo per quale motivo si dovrebbe esigere una successiva valutazione di tale (assenza di) carattere distintivo, questa volta in relazione a singoli prodotti o servizi. Nella stessa ottica, il rigetto del nuovo marchio sarebbe sufficientemente giustificato e sarebbe sufficientemente motivata la decisione in cui si constati l'inidoneità manifesta e totale («universale») del marchio di cui viene chiesta la registrazione.

53. La giurisprudenza citata nella sentenza impugnata dovrebbe quindi essere modulata quando l'inidoneità di un segno a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa rispetto a quelli delle altre raggiunga un grado di certezza tale da poter essere qualificata, senza rischio di errore, come inidoneità evidente, a prescindere dai prodotti o servizi considerati.

54. Tuttavia, tali circostanze non ricorrevano nel caso del marchio «deluxe», per due motivi. Il primo (forse meno importante) è che, nel caso di specie, ciò che il pubblico potrebbe percepire come indicazione di maggiore qualità è un segno misto o figurativo che, per sua stessa natura, obbliga a compiere uno sforzo ulteriore sensoriale o intellettuale, rispetto alla mera ricezione del messaggio elogiativo. Orbene, in tale sforzo si può ravvisare uno dei fattori che inducono a propendere per l'esistenza del carattere distintivo nel marchio «deluxe», quanto meno per alcuni dei prodotti o servizi che esso era inteso a proteggere.

55. Il secondo motivo riguarda il significato del sintagma «deluxe», che evoca per l'appunto (e solo in alcuni paesi) ciò che è voluttuario o lussuoso, caratteristiche queste che si possono attribuire ad alcuni beni o servizi [36] ma non ad altri il cui utilizzo è, per sua natura, estraneo ad esse [37]. Pertanto, era logico presumere che il segno di cui si chiedeva la registrazione a livello comunitario potesse avere carattere distintivo, quanto meno in relazione ad alcuni di detti prodotti o servizi.

56. Inoltre, si sono espressi in tal senso vari uffici nazionali di Stati membri dell'Unione (e di altri paesi) [38] nonché lo stesso EUIPO per il medesimo marchio «deluxe» [39] o marchi analoghi, in relazione a diversi prodotti o servizi. Certamente, tali precedenti non sono vincolanti, ma possono essere considerati indizi del fatto che il segno richiesto non meritava un rigetto preliminare e onnicomprensivo (vale a dire che non tenesse conto del suo collegamento con singoli prodotti o servizi) da parte dell'EUIPO per la sua assoluta inidoneità distintiva [40].

57. Di fatto, la giurisprudenza ha ammesso che la prassi degli Stati membri, nella misura in cui possa essere pertinente ai fini di una valutazione nell'ambito dell'Unione, costituisce un'indicazione utile che l'Ufficio può tenere in considerazione nella sua valutazione sul carattere distintivo di un segno [41].

36 — L'EUIPO ha tentato di equiparare il lusso alla qualità superiore, ma tale associazione semantica non è evidente né inevitabile. Possono esservi beni, anche di consumo corrente, che possiedono una qualità elevata (ad esempio l'acqua) senza essere necessariamente lussuosi. Per contro, si possono immaginare prodotti o servizi di lusso (segnatamente per la loro rarità o particolarità) che non presentano necessariamente una qualità eccezionale.

37 — Difficilmente si potrebbe parlare, ad esempio, di un sistema «lussuoso» per la compressione digitale di dati o di un servizio «lussuoso» di localizzazione di contenuti digitali usurpativi, per citare solo due dei servizi che il marchio controverso era diretto a proteggere.

38 — In udienza, la Deluxe Inc. ha confermato quanto aveva già dichiarato, senza essere smentita, dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, vale a dire che il medesimo segno controverso era stato registrato in Spagna, Italia, Australia e Canada, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e che tali registrazioni ne dimostrerebbero l'«intrinseca distintività».

39 — Si tratta del marchio figurativo «deluxe», n. 006891949, composto da tale sintagma racchiuso in un cerchio di colore rosso. L'EUIPO ne ha concesso la registrazione su domanda della Deluxe Entertainment Services Group Inc. per prodotti delle classi 35, 39, 40, 41, 42 e 45, analoghi a quelli oggetto del segno controverso.

40 — Tali considerazioni non implicano che il marchio «deluxe» non possa risultare privo di carattere distintivo in relazione ad alcuni singoli prodotti. Così ha dichiarato il Tribunale in una sentenza precedente a quella impugnata, pronunciata il 17 dicembre 2014 nella causa Lidl Stiftung/UAMI (Deluxe) (T-344/14, non pubblicata, EU:T:2014:1097, punto 28).

41 — Conclusioni presentate dall'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288), il cui paragrafo 91 è stato trasposto in modo quasi letterale al punto 39 della sentenza del 19 settembre 2002 (EU:C:2002:506).

58. Più in particolare, la Corte ha riconosciuto che, nell'ambito di un procedimento di opposizione, «non è possibile nemmeno constatare, per quanto concerne un segno identico ad un marchio protetto in uno Stato membro, un impedimento assoluto alla registrazione, quale l'assenza di carattere distintivo, previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 nonché all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), delle [direttive [42] concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi]» [43].

59. Quanto finora esposto è sufficiente, a mio avviso, per non condividere il presupposto da cui discende l'ulteriore sviluppo del motivo di impugnazione. Tale sviluppo è fondato su una premessa (l'assenza assoluta di carattere distintivo del segno deluxe», per qualsiasi prodotto o servizio) [44] che, semplicemente, non si può considerare dimostrata. In mancanza di tale presupposto essenziale, l'impugnazione è, di per se stessa, destinata ad essere respinta, dato che, in presenza di un segno che può eventualmente servire a identificare prodotti o servizi, l'EUIPO deve verificare (motivando la propria decisione), nel contesto del controllo preliminare alla registrazione del marchio, se si possa attribuire loro carattere distintivo, singolarmente o per categorie.

60. Pertanto, esaminerò, in subordine [45], le critiche mosse dall'EUIPO alla sentenza impugnata per quanto riguarda, specificamente, la motivazione dell'atto adottato dalla commissione di ricorso e la nozione di «categoria omogenea», non senza segnalare che ravviso una certa incoerenza nella sua posizione. Infatti, delle due l'una: o il termine «deluxe» è privo della minima capacità distintiva, nel qual caso sarebbe irrilevante che i prodotti e servizi da esso designati possano o meno essere collocati in uno o più gruppi o categorie, e quale sia l'elemento che definisce queste ultime, oppure, al contrario, qualora in alcuni casi tale termine possa sortire effetti distintivi, è necessario esaminare (singolarmente o per categorie) i prodotti o servizi corrispondenti, cosa che l'EUIPO non ha fatto.

61. Secondo il Tribunale, il carattere elogiativo o promozionale del termine «deluxe» («anche ammettendone l'esistenza») [46] non giustifica il fatto che la commissione di ricorso abbia adottato una motivazione globale [47]. Non ravviso alcun errore di diritto in tale valutazione, dato che, da un lato, conformemente alla giurisprudenza sopra citata, non si può affermare che un segno elogiativo o pubblicitario sia privo per se di carattere distintivo e, dall'altro, il Tribunale non nega che l'EUIPO possa adottare una motivazione globale, bensì gli impone, per farlo, di escludere il carattere distintivo del segno per motivi diversi dalla sua mera appartenenza all'ambito della pubblicità e dei messaggi elogiativi.

42 — Direttive 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 (GU 1989, L 40, pag. 1) e 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU 2008, L 299, pag. 25).

43 — Sentenze del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punto 41) e dell'8 novembre 2016, BSH/EUIPO (C-43/15, EU:C:2016:837, punto 66). La prima di tali cause verteva sull'assenza di carattere distintivo del segno «F1», che era stata ravvisata dal Tribunale nonostante tale segno fosse già stato registrato come marchio nazionale. Sebbene le circostanze di quel procedimento siano diverse da quelle del caso in esame, le considerazioni svolte nella sentenza del 24 maggio 2012 possono trovare applicazione in questa sede.

44 — All'udienza, l'EUIPO ha affermato che, a suo parere, il termine «deluxe» è assolutamente inidoneo a distinguere qualsiasi prodotto o servizio.

45 — Anche all'udienza, interrogato dalla Corte, l'EUIPO ha ammesso che la sua tesi principale era basata sull'assoluta incapacità del segno «deluxe» a identificare prodotti o servizi, e la sua tesi in subordine si fondava sul fatto che, riguardo a questi ultimi, occorreva accertare se essi presentassero elementi comuni tali da consentire di accorparli in una o più categorie.

46 — Punto 27, in fine, della sentenza impugnata.

47 — Sebbene tale argomento sia esposto nella parte finale della sentenza impugnata, mi sembra opportuno esaminarlo ora, poiché ritengo che esso illustri meglio la ratio decidendi di detta sentenza.

62. Inoltre, analizzando i prodotti e servizi elencati nella domanda della Deluxe Inc. [48], il Tribunale ha osservato che essi possono essere raggruppati in almeno sette categorie, in quanto, alla luce della loro descrizione, presentano notevoli differenze quanto a natura, caratteristiche, destinazione e modalità di commercializzazione [49]. Il Tribunale ha poi constatato [50] che l'esame non era stato svolto in relazione a ciascuno dei prodotti e servizi (né a loro eventuali raggruppamenti) e che la commissione di ricorso non aveva ritenuto che essi presentassero un collegamento tra loro sufficientemente diretto e concreto per costituire un categoria omogenea.

63. La Corte ha definito i criteri di riferimento per valutare l'omogeneità dei prodotti e dei servizi al punto 46 dell'ordinanza CFCMCEE/UAMI [51], esaminando e confermando l'adeguatezza e validità dei criteri di cui aveva tenuto conto il Tribunale, vale a dire le caratteristiche, le qualità essenziali comuni e le funzioni di detti prodotti e servizi.

64. Orbene, nella sentenza impugnata il Tribunale si limita ad applicare i criteri approvati dalla Corte nell'ordinanza CFCMCEE/UAMI [52], ossia prende in considerazione le caratteristiche, le qualità essenziali comuni e le funzioni di detti prodotti e servizi, per evidenziare le differenze tra gli stessi [53]. In definitiva, il Tribunale si è attenuto alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza citata, senza commettere alcun errore di diritto sotto questo profilo.

65. È vero che, secondo la commissione di ricorso, l'assenza di carattere distintivo del segno in relazione ai prodotti e servizi era dovuta al fatto che tutti, «senza eccezione» [54], potevano essere pubblicizzati come prodotti e servizi di qualità superiore. Secondo l'EUIPO, non occorre necessariamente che la caratteristica comune a tutti i prodotti e servizi emerga dalla loro descrizione: basterebbe un collegamento, sufficiente e diretto, idoneo ad accorpare in una categoria «sufficientemente omogenea» i diversi prodotti e servizi.

66. Pertanto, l'impugnazione mirerebbe in realtà ad ampliare tale giurisprudenza affinché accetti anche il criterio della caratteristica comune cui fa riferimento l'EUIPO, vale a dire l'idoneità di tutti i prodotti e servizi ad essere pubblicizzati come prodotti e servizi di «qualità superiore».

67. Non condivido questa tesi dell'EUIPO, che confondo, a mio avviso, i due momenti del processo di analisi del carattere distintivo. Quando si valuta la percezione del pubblico, occorre accertare se esso identificherà, nel messaggio elogiativo, l'origine commerciale dei prodotti e servizi, o se lo percepirà piuttosto come una mera indicazione di qualità. Per contro, per individuare le categorie di prodotti in relazione alle quali si possa discernere il carattere distintivo del marchio, è indispensabile che il nesso derivi dai prodotti stessi, vale a dire dalle loro qualità comuni, dalle loro caratteristiche proprie o dalle loro funzioni.

48 — Ai punti 20 e 21 della sentenza impugnata.

49 — Secondo il Tribunale, «il marchio richiesto ha per oggetto oltre 90 prodotti e servizi, che rientrano in 8 classi diverse e appartengono a settori molto diversi quali il cinema, la pubblicità, lo stoccaggio e il trasporto di merci, la ricerca e lo sviluppo di prodotti, la sicurezza, lo svago o l'informatica» (punto 20 della sentenza impugnata).

50 — Ibidem, punto 22.

51 — Ordinanza del 18 marzo 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

52 — Ordinanza del 18 marzo 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

53 — «[L]'esistenza di un collegamento di questo tipo tra, ad esempio, film cinematografici, servizi di consegna di prodotti mediante autocarri, servizi di deposito merci, servizi di ricerca e sviluppo di prodotti o di hosting e progettazione di siti Internet per conto terzi non risulta evidente e, in ogni caso, non emerge dal testo della decisione impugnata» (punto 27 della sentenza impugnata).

54 — Punto 22 della decisione impugnata.

68. In altri termini: anzitutto, occorre cercare e, se del caso, ordinare gli elementi e i collegamenti intrinseci che riuniscono i diversi prodotti e servizi in categorie, e poi confrontarli con il segno di cui si esamina il carattere distintivo. Solo qualora si rilevi un elemento comune a tali prodotti e servizi, che consenta di attribuire loro una certa omogeneità, è possibile procedere alla valutazione globale del carattere distintivo del marchio per la categoria omogenea, così determinata, di detti prodotti e servizi [55].

69. La presunta caratteristica comune dei prodotti e servizi che il marchio «deluxe» è inteso a proteggere deriverebbe, secondo l'EUIPO, dal messaggio elogiativo in sé. Tuttavia, tale deduzione non trae origine, insisto, dall'analisi dei prodotti e servizi, bensì da quella del segno in relazione al pubblico di riferimento. Per creare categorie omogenee di prodotti e servizi occorre necessariamente fare riferimento alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi che si intende proteggere, poiché solo da questi possono provenire gli elementi intrinseci comparabili che consentono di stabilire analogie e differenze. Tale modus operandi, infine, è più oggettivo e garantisce quindi una maggiore certezza del diritto agli operatori economici.

70. Pertanto, non condivido il ragionamento dell'EUIPO diretto ad ampliare, nel senso sopra indicato, il metodo per rilevare collegamenti diretti e concreti tali da rendere omogenei i diversi prodotti e servizi rendendone possibile una valutazione globale ai fini dell'esame del carattere distintivo. Una volta esclusa tale possibilità, il Tribunale, avendo utilizzato i criteri approvati dall'ordinanza CFCMCEE/UAMI [56] (vale a dire le caratteristiche, le qualità essenziali comuni e le funzioni dei prodotti e servizi) per evidenziare le differenze tra loro, si è attenuto, sotto tale profilo, alla giurisprudenza sopra citata, senza commettere errori di diritto.

71. A sostegno della sua impugnazione, l'EUIPO richiama inoltre l'ordinanza della Corte nella causa relativa al marchio «BigXtra» [57]. Tuttavia, i punti 48 e 49 di detta ordinanza non riguardano il fondamento del collegamento sufficientemente diretto e concreto tra i prodotti e servizi controversi, bensì la censura rivolta al Tribunale, il quale, secondo la ricorrente in tale causa, aveva invertito l'onere della prova per accertare che non esisteva alcun impedimento assoluto alla registrazione.

72. Nella sentenza impugnata in tale causa [58], il Tribunale si era limitato a rispondere all'argomento della ricorrente che addebitava alla commissione di ricorso di non avere esaminato il carattere distintivo del segno rispetto ai prodotti e servizi richiesti. Nella successiva impugnazione, pertanto, alla Corte non era stata sottoposta la questione se fosse sufficiente, quale collegamento tra i prodotti e servizi, il fatto che essi potessero tutti offrire sconti elevati, vantaggi sostanziali o indennità speciali, ma solo la censura relativa alla ripartizione dell'onere della prova, che la Corte non ha accolto, confermando la sentenza impugnata. Di conseguenza, l'ordinanza della Corte nella causa BigXtra [59] non è applicabile al caso di specie.

73. Non condivido neppure l'argomento secondo cui, qualora non si accogliesse la proposta di ampliare la giurisprudenza, nei termini indicati dall'EUIPO, ciò obbligherebbe quest'ultimo a ribadire inutilmente, nelle sue decisioni, il motivo fondamentale del diniego per ogni prodotto o servizio. Siffatta conseguenza non è necessaria né inevitabile, dato che la sentenza impugnata non la impone e che non si può escludere che il medesimo motivo di diniego sia valido per categorie diverse di prodotti e servizi, essendo possibile in tal caso fornire semplicemente spiegazioni congiunte in ordine a tale validità.

55 — Accettare una caratteristica comune derivante dal «messaggio» del marchio significherebbe invertire il procedimento di deduzione logica che induce a cercare un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra i prodotti e servizi.

56 — Ordinanza del 18 marzo 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

57 — Ordinanza dell'11 dicembre 2014, BigXtra, (C-253/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2445). V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.

58 — Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2014, FTI Touristik/UAMI (BigXtra) (T-81/13, non pubblicata, EU:T:2014:140, punti da 43 a 47).

59 — Ordinanza del 18 marzo 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

74. Infine, vorrei tornare brevemente, come avevo annunciato all'inizio delle presenti conclusioni [60], sulla lettera c) dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. È in tale lettera, e non nella lettera b), l'unica fatta valere nell'impugnazione, che si trovano gli impedimenti assoluti relativi ai segni descrittivi, vale a dire ai casi in cui i marchi sono «composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare (…) la qualità (…) o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

75. Come si è già rilevato, il Tribunale si è avvalso della propria facoltà di non esaminare gli altri motivi di annullamento quando ne abbia già accolto uno [nella fattispecie, quello relativo alla lettera b) del medesimo articolo 7, paragrafo 1] e non si è quindi pronunciato su quello relativo alla violazione della lettera c). Certamente, la Corte ha riconosciuto la parziale sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione e ha segnalato la differenza tra le due lettere, ossia il fatto che la prima comprende tutte le ipotesi nelle quali un segno non è idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli delle altre [61], il che potrebbe avallare la scelta assunta nella sentenza impugnata di non esaminare l'impedimento di cui alla lettera c).

76. Tuttavia, ai fini di una corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, la medesima giurisprudenza ha puntualizzato tale affermazione insistendo sulla necessità che l'impedimento alla registrazione enunciato nella lettera c) resti limitato ai casi espressamente previsti nello stesso [62]. Tale valutazione deve essere messa in rapporto con il sottostante interesse generale a che i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che servono per designare le caratteristiche di un prodotto o servizio, ai sensi della menzionata disposizione, siano liberamente disponibili per tutti e non possano essere registrati [63].

77. Tuttavia, ritengo che, se si impugna una decisione facendo valere i due impedimenti di cui alle lettere b) e c), la sovrapposizione degli ambiti di applicazione di tali disposizioni renderebbe preferibile che il Tribunale li esaminasse entrambi, anche qualora ne accogliesse uno solo. In linea con altri avvocati generali, proporrei inoltre di iniziare l'esame dalla lettera c) [64], tenendo conto del fatto che, nel contesto normativo del regolamento sul marchio dell'Unione, è preferibile non assimilare i due criteri né considerarli intrinsecamente interdipendenti [65].

78. Infatti, sebbene l'esistenza di un impedimento assoluto sia sufficiente per negare l'accesso alla registrazione [66], l'analisi e la pronuncia in merito agli altri impedimenti invocati può evitare che, in caso di annullamento, si debba ricominciare l'iter processuale dell'impugnazione.

79. Ad ogni modo, poiché gli argomenti dell'EUIPO relativi all'assenza di carattere distintivo del segno controverso si basano sul fatto che esso costituiva un'indicazione di qualità superiore, le considerazioni fin qui esposte sarebbero applicabili sia alla lettera b) che alla lettera c) (inciso «indicazione di qualità») dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

60 — V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.

61 — Sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 47).

62 — Sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 48).

63 — Sentenza dell'8 aprile 2003, Linde e a. (C-53/01, EU:C:2003:206, punto 74). Indubbiamente, il segno «deluxe» era complesso; tuttavia, se tanto l'esaminatore quanto la commissione di ricorso hanno sottolineato il carattere «banale» dell'elemento figurativo, escludendone qualsiasi rilevanza ai fini dell'esame della distintività, per coerenza essi avrebbero dovuto equiparare tale segno a un segno composto *esclusivamente* da un'eventuale indicazione della qualità dei prodotti.

64 — V. conclusioni presentate dall'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Mag Instrument/UAMI (C-136/02, EU:C:2004:151, paragrafo 20).

65 — Conclusioni presentate dall'avvocato generale Jacobs nella causa UAMI/Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:225, paragrafi 51 e 53).

66 — Ordinanza del 13 febbraio 2008, Indorata-Serviços e Gestão/UAMI (C-212/07 P, non pubblicata, EU:C:2008:83, punto 27 e giurisprudenza citata).

80. In definitiva, dal momento che non si ravvisano nella sentenza impugnata gli errori di diritto che l'EUIPO le addebita, ritengo che il motivo unico di impugnazione non possa essere accolto e che l'impugnazione debba essere respinta.

VI. Conclusione

81. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di decidere come segue:

1) respingere l'impugnazione proposta dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro la sentenza del Tribunale del 4 giugno 2015, T-222/14, Deluxe Laboratories/UAMI (deluxe);

2) condannare l'EUIPO a sopportare le spese sostenute dalla Deluxe Entertainment Services Group Inc.