

## SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

29 novembre 2023 (\*)

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea tridimensionale – Forma di uno scooter – Motivo di nullità assoluta – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)»

Nella causa T-19/22,

**Piaggio & C. SpA**, con sede in Pontedera (Italia), rappresentata da F. Jacobacci e B. La Tella, avvocati,

ricorrente,

contro

**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**, rappresentato da M. Capostagno, D. Gája e J. Crespo Carrillo, in qualità di agenti,

convenuto,

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

**Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd**, con sede in Taizhou (Cina), rappresentata da M. Spolidoro, M. Gurrado, L. Mendola e M. Balestriero, avvocati,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da F. Schalin, presidente, P. Škvařilová-Pelzl (relatrice) e I. Nömm, giudici,

cancelliere: G. Mitrev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all'udienza del 24 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

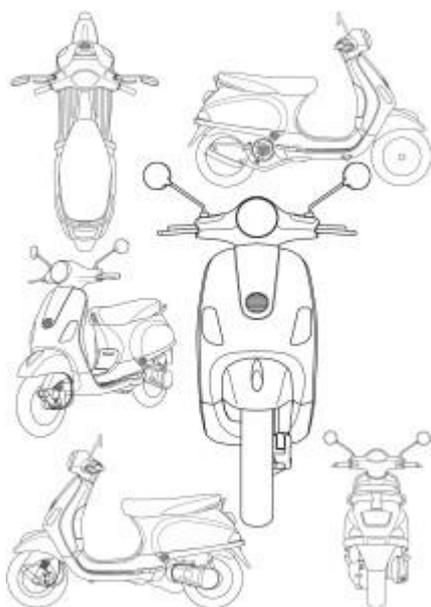
### **Sentenza**

1 Con il suo ricorso, fondato sull'articolo 263 TFUE, la Piaggio & C. SpA, ricorrente, chiede l'annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 ottobre 2021 (procedimento R 359/2021-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

## I. Fatti

2 Il 25 marzo 2013 la ricorrente ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea, 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), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

3 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale riprodotto qui di seguito, corrispondente alla forma di uno scooter «Vespa», la cui rappresentazione è fornita in cinque viste ortogonali e una vista prospettica:



4 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 12 e 28 ai sensi dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono, per la classe 12, agli «scooter» e, per la classe 28, ai «modellini di scooter».

5 Il 4 aprile 2013 l'esaminatrice ha emesso una notifica di rifiuto provvisorio di registrazione del marchio richiesto sulla base del rilievo che esso era privo di carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

6 Il 2 agosto 2013 la ricorrente ha depositato osservazioni in risposta al rifiuto provvisorio dell'esaminatrice di registrare il marchio richiesto, invocando il carattere distintivo di tale marchio acquisito attraverso l'uso, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001).

7 Il 9 ottobre 2013 la domanda di marchio è stata pubblicata dall'EUIPO e il 16 gennaio 2014 il marchio in questione è stato registrato, con l'indicazione espressa che esso possedeva un «[c]arattere distintivo acquisito [attraverso l'uso]».

8 Il 29 aprile 2014 la Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, interveniente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio in questione per i prodotti menzionati al precedente punto 4. Tale domanda si fondava, da un lato, sui motivi di nullità relativa previsti

all'articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera d), del regolamento 2017/1001], sulla base del modello comunitario anteriore n. 17 836 55-0 002, registrato il 19 novembre 2010 per i «ciclomotori [e i] motocicli» rientranti nella classe 12.11 ai sensi della classificazione di Locarno, e, dall'altro lato, sui motivi di nullità assoluta stabiliti all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) ed e), punti ii) e iii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) ed e), punti ii) e iii), del regolamento 2017/1001], nonché all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

9 Con decisione del 21 dicembre 2020 la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità dell'interveniente.

10 Il 17 febbraio 2021 l'interveniente ha proposto ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento, nella sua interezza, ai sensi degli articoli da 66 a 68 del regolamento 2017/1001.

11 Con la decisione impugnata la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha accolto tale ricorso, ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha dichiarato la nullità del marchio contestato, per l'insieme dei prodotti menzionati al precedente punto 4, sulla base del motivo di nullità previsto all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, senza valutare la sussistenza degli altri motivi di nullità, assoluta e relativa, invocati dall'interveniente. Dopo aver osservato che, nel caso di specie, il territorio rilevante era l'Unione europea nel suo complesso e che il pubblico di riferimento era, in sostanza, il grande pubblico, il cui livello di attenzione sarebbe elevato per quanto riguarda l'acquisto degli «scooter» rientranti nella classe 12, mentre sarebbe medio per quanto concerne l'acquisto dei «modellini di scooter» rientranti nella classe 28, essa ha, da un lato, ribaltato la valutazione della divisione di annullamento secondo cui il marchio contestato aveva un carattere distintivo intrinseco, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e, dall'altro, constatato che le prove e gli argomenti della ricorrente non consentivano di dimostrare che tale marchio aveva acquisito, in tutto il territorio dell'Unione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne era stato fatto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

## II. Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- in subordine, annullare detta decisione e rimettere la causa alla commissione di ricorso affinché questa enunci in quali paesi il marchio contestato abbia acquisito o non abbia acquisito carattere distintivo;
- in ogni caso, ordinare che le spese processuali relative al procedimento dinanzi a detta commissione siano poste a carico dell'EUIPO;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.

13 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

14 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- confermare la nullità del marchio contestato;
- condannare la ricorrente alle spese.

### III. In diritto

#### A. Sul diritto applicabile *ratione temporis*

15 Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione in questione, ossia il 25 marzo 2013, che è decisiva ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile, la presente fattispecie è disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40, e sentenza del 23 aprile 2020, Gugler France/Gugler e EUIPO, C-736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza ivi citata).

16 Inoltre, dal momento che, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell'11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C-610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza ivi citata), la controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001.

#### B. Sulla ricevibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

17 La ricorrente ha precisato, nel ricorso, che gli allegati da 25 a 29 dello stesso non costituirebbero nuovi elementi di prova, bensì documenti meramente confermativi dei dati già da essa forniti nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all'EUIPO, la cui integrazione o convalida sarebbe divenuta necessaria a seguito di specifiche obiezioni formulate dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata. Orbene, dalla sentenza del 28 marzo 2012, Rehbein/UAMI – Dias Martinho (OUTBURST) (T-214/08, EU:T:2012:161), risulterebbe che gli elementi di prova diretti a rafforzare o a chiarire il contenuto degli elementi di prova iniziali, come nel caso di specie, sarebbero ammissibili. Parimenti, secondo la sentenza dell'11 aprile 2019, Adapta Color/EUIPO – Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS) (T-223/17, non pubblicata, EU:T:2019:245), i documenti relativi a circostanze di fatto cui si fa riferimento nella decisione la cui legittimità è contestata sarebbero ricevibili al fine di confutare gli argomenti introdotti per la prima volta dalla commissione di ricorso.

18 L'EUIPO fa valere che gli allegati da 12 a 14 e da 24 a 29 del ricorso sarebbero irricevibili, nei limiti in cui essi siano stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. In udienza, tuttavia, l'EUIPO ha dichiarato di non contestare più la ricevibilità dell'allegato 24 del ricorso, circostanza di cui si è preso atto nel verbale d'udienza.

19 L'interveniente contesta solo la ricevibilità degli allegati da 25 a 29 del ricorso per lo stesso motivo fatto valere dall'EUIPO.

20 In primo luogo, occorre constatare che gli allegati da 12 a 14 del ricorso corrispondono a una sentenza del Tribunale di Torino (Italia) del 6 aprile 2017, alla quale è allegata una consulenza tecnica del 7 gennaio 2016 (allegato 12), a una sentenza della Corte d'appello di Torino (Italia) del 16 aprile 2019 (allegato 13), nonché a una sentenza del Tribunal de Grande Instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) del 7 febbraio 2013 (allegato 14). Come risulta, in particolare, dai punti 13, 19, 39 e 48 del ricorso, detti allegati sono stati invocati dalla ricorrente a titolo illustrativo, al fine di contestare la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il marchio controverso è privo di carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

21 A tal riguardo, occorre constatare che, da un lato, la sentenza del Tribunal de Grande Instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi) del 7 febbraio 2013 (allegato 14 al ricorso) figura nel fascicolo amministrativo dell'EUIPO e non è stata, quindi, prodotta per la prima volta dinanzi al Tribunale, sicché essa è ricevibile.

22 Dall'altro lato, se è vero che la sentenza del Tribunale di Torino del 6 aprile 2017, alla quale è allegata una consulenza tecnica del 7 gennaio 2016 (allegato 12 al ricorso), e la sentenza della Corte d'appello di Torino del 16 aprile 2019 (allegato 13 al ricorso) sono indubbiamente state prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale, esse non costituiscono, tuttavia, prove propriamente dette, bensì riguardano la giurisprudenza nazionale, a cui una parte può legittimamente richiamarsi [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2021, *Moviescreens Rental/EUIPO – the aircscreen company (AIRSCREEN)*, T-250/20, non pubblicata, EU:T:2021:602, punto 20 e giurisprudenza ivi citata]. Infatti, né alle parti né allo stesso Tribunale può essere impedito di ispirarsi, nell'interpretazione del diritto dell'Unione, a elementi tratti dalla giurisprudenza nazionale [sentenza del 13 giugno 2019, *MPM-Quality/EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)*, T-75/18, non pubblicata, EU:T:2019:413, punto 20]. Una siffatta possibilità di riferirsi a pronunce nazionali non è presa in considerazione dalla giurisprudenza, secondo la quale il ricorso di cui il Tribunale viene investito mira al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso alla luce degli elementi presentati dalle parti dinanzi a queste ultime, giacché non si tratta di contestare a dette commissioni di non aver tenuto conto degli elementi di fatto contenuti in una specifica sentenza, ma di richiamare sentenze a sostegno di un motivo vertente sulla violazione, da parte di tali commissioni, di una disposizione del regolamento n. 207/2009, come avviene nel caso di specie [v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2021, *Bende/EUIPO – Julius-K9 (K-9)*, T-878/19, non pubblicata, EU:T:2021:146, punto 56 e giurisprudenza ivi citata]. Ne consegue che anche gli allegati 12 e 13 del ricorso devono essere dichiarati ricevibili.

23 In secondo luogo, occorre constatare che i documenti contenuti negli allegati da 25 a 29 del ricorso, vale a dire una tabella riepilogativa delle fonti ufficiali dei dati riguardanti le vendite e relativi link, datata dicembre 2021 (allegato 25), talune dichiarazioni confermatrici dei dati riguardanti le vendite forniti da enti ufficiali in Spagna, Portogallo, Francia e Germania, datate dicembre 2021 (allegato 26), una dichiarazione dell'Associazione dei costruttori europei di motocicli (ACEM) del 20 dicembre 2021, che ha confermato i dati riguardanti le vendite in Bulgaria, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Lussemburgo (allegato 27), talune fatture relative alle vendite di «Vespa» a Cipro, di data compresa tra il 2009 e il 2013 (allegato 28), e talune fatture relative alle vendite di «Vespa» a Malta, di data compresa tra il 2010 e il 2013 (allegato 29), sono tutti stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.

24 Orbene, si deve ricordare che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'EUIPO, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento n. 207/2009. Da tale disposizione discende che fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell'EUIPO non possono più esserlo nella fase del ricorso proposto dinanzi al Tribunale e

che il Tribunale non può riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso. Infatti, la legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell'EUIPO deve essere valutata in base alle informazioni di cui essa poteva disporre al momento in cui l'ha adottata [v. sentenza del 19 giugno 2018, Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS), T-89/17, non pubblicata, EU:T:2018:353, punto 15 e giurisprudenza ivi citata].

25 I documenti contenuti negli allegati da 25 a 29 del ricorso devono, quindi, essere esclusi, senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

26 Gli argomenti dedotti dalla ricorrente non sono tali da mettere in discussione tale conclusione.

27 Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo il quale i documenti di cui trattasi si limiterebbero a integrare e corroborare gli elementi presentati dinanzi alla commissione di ricorso, occorre ricordare che ciò non incide sulla circostanza che detta commissione non disponeva delle informazioni contenute nei citati documenti [v., in tal senso, sentenze del 26 luglio 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C-471/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:602, punto 27, e del 9 marzo 2018, Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG), T-103/17, non pubblicata, EU:T:2018:126, punto 30].

28 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo il quale dalla sentenza del 28 marzo 2012, OUTBURST (T-214/08, EU:T:2012:161, punto 51), risulterebbe che gli elementi di prova diretti a rafforzare o a chiarire il contenuto degli elementi di prova iniziali sono ricevibili occorre rilevare, come ha fatto l'EUIPO, che tale sentenza verteva sulla questione della ricevibilità, alla luce delle disposizioni della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso e, quindi, non riguardava affatto la ricevibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, sicché detta sentenza non è rilevante nel caso di specie.

29 Sotto un terzo profilo, la ricorrente si basa sulla sentenza dell'11 aprile 2019, ADAPTA POWDER COATINGS (T-223/17, non pubblicata, EU:T:2019:245, punti 16 e 17), per far valere che i documenti di cui trattasi sarebbero ricevibili, in quanto mirerebbero a confutare un argomento sollevato per la prima volta dalla commissione di ricorso. A seguito di un quesito del Tribunale in udienza, la ricorrente ha precisato che essa mirava a confutare i fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, sui quali si è basata la commissione di ricorso, al punto 61 della decisione impugnata, nell'ambito dell'esame del carattere distintivo intrinseco del marchio contestato. Tuttavia, si deve necessariamente constatare che i citati documenti non riguardano in modo manifesto il carattere distintivo intrinseco di detto marchio e non sono affatto diretti a confutare il fatto notorio, invocato da detta commissione al punto 61 della decisione impugnata. Pertanto, l'argomento della ricorrente deve essere respinto.

### **C. Sulla fondatezza dei motivi di ricorso**

30 A sostegno del primo capo delle sue conclusioni, formulato in via principale, la ricorrente fa valere, in sostanza, due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

**1. Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009**

31 La ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso avrebbe errato nel ritenere che il marchio contestato non divergesse significativamente dalla norma o dagli usi del settore e che esso fosse, quindi, privo di carattere distintivo intrinseco.

32 In particolare, essa censura la commissione di ricorso per non aver debitamente tenuto conto degli argomenti e degli elementi di prova che la ricorrente aveva prodotto dinanzi ad essa. Inoltre, essa ritiene che, anche supponendo che gli elementi rappresentativi del marchio contestato, vale a dire la forma a freccia dello scudo frontale, la forma a «Ω rovesciata» tra la sella e la pedana nonché la forma a «X» tra le bombature laterali e il sottosella, singolarmente considerati, non fossero «sufficientemente caratterizzanti da conferire [a tale marchio] un grado minimo di carattere distintivo», la maniera in cui sono combinati i vari elementi evidenzerebbe che detto marchio, considerato complessivamente, rappresenta qualcosa in più rispetto alla somma degli elementi di cui è composto, così da avere carattere distintivo. Ciò sarebbe confermato dalla notorietà e dalla riconoscibilità della storica forma della «Vespa», da una sentenza del Tribunale di Torino (Italia), del 6 aprile 2017, e da una sentenza della Corte d'appello di Torino (Italia), del 16 aprile 2019, nonché da sondaggi di opinione effettuati in dodici Stati membri dell'Unione.

33 L'EU IPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

34 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, i marchi privi di carattere distintivo sono esclusi dalla registrazione.

35 Dire che un marchio ha carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v. sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

36 Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (v. sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

37 I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di un qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di un marchio tridimensionale rispetto a quello di un marchio denominativo o figurativo (sentenze del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, punto 30, e del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C-344/10 P e C-345/10 P, EU:C:2011:680, punti 45 e 46).

38 Più la forma della quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In tali circostanze, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, possa assolvere alla sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo ai sensi di detta disposizione [sentenze del 7 ottobre 2004, Mag

Instrument/UAMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, punto 31, e del 5 febbraio 2020, Hickies/EUIPO (Forma di un laccio da scarpe), T-573/18, EU:T:2020:32, punto 29 (non pubblicato)].

39 Ne consegue che, quando un marchio tridimensionale è costituito dalla forma del prodotto per il quale si chiede la registrazione, il semplice fatto che tale forma costituisca una «variante» di una delle forme abituali di tale tipo di prodotti non è sufficiente a dimostrare che detto marchio non sia privo di carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Occorre sempre verificare se tale marchio consenta al consumatore medio di tale prodotto, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere il prodotto interessato da quelli di altre imprese, senza procedere ad un'analisi e senza dar prova di un'attenzione particolare [v. sentenza del 7 maggio 2015, Voss of Norway/UAMI, C-445/13 P, EU:C:2015:303, punto 92 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 29 giugno 2018, hoechstmass Balzer/EUIPO (Forma di una custodia per metro a nastro), T-691/17, non pubblicata, EU:T:2018:394, punto 29].

40 Infine, si deve ricordare che la novità o l'originalità non sono criteri rilevanti per la valutazione del carattere distintivo di un marchio, sicché, affinché un marchio possa essere registrato, non è sufficiente che esso sia originale, ma occorre che esso si differenzi sostanzialmente dalle forme di base del prodotto di cui trattasi, comunemente utilizzate nel commercio, e che esso non appaia come una semplice variante di tali forme [v. sentenza del 26 novembre 2015, Établissement Amra/UAMI (KJ Kangoo Jumps XR), T-390/14, non pubblicata, EU:T:2015:897, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

41 È alla luce di tali principi che occorre esaminare il presente motivo di ricorso.

42 In primo luogo, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto, in sostanza, ai punti da 43 a 45 della decisione impugnata, che il territorio rilevante fosse quello dell'Unione nel suo complesso e che i prodotti di cui trattasi, vale a dire gli «scooter» e i «modellini di scooter», fossero destinati al grande pubblico, il cui livello di attenzione sarebbe elevato per quanto riguarda l'acquisto degli «scooter» rientranti nella classe 12, mentre sarebbe medio per quanto concerne l'acquisto dei «modellini di scooter» rientranti nella classe 28. Tali considerazioni non sono, d'altronde, contestate dalla ricorrente.

43 Peraltro, come precisato dalla commissione di ricorso, il livello di attenzione elevato del pubblico di riferimento per quanto riguarda l'acquisto degli «scooter» rientranti nella classe 12 non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. Infatti, il livello di distinzione necessario alla registrazione di un marchio non può dipendere dal livello di attenzione del pubblico di riferimento [v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2019, Bayer Intellectual Property/EUIPO (Raffigurazione di un cuore), T-123/18, EU:T:2019:95, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].

44 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, ai punti da 53 a 63 della decisione impugnata, che il marchio contestato fosse privo di carattere distintivo intrinseco, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. In particolare, essa ha ritenuto, fondandosi su fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, che nessuna delle caratteristiche della forma rappresentata da detto marchio divergesse in modo significativo dalle forme abituali di uno scooter e che, pertanto, tale marchio sarebbe percepito solo come una variante della forma caratteristica di uno scooter. Inoltre essa ha valutato, in riferimento agli esempi di scooter citati dall'esaminatrice e richiamati dall'interveniente, che lo scudo a forma di freccia, la forma a «Ω rovesciata» tra la sella e la pedana nonché la forma a «X» tra le bombature laterali e il sottosella, evidenziati dalla ricorrente,

non fossero tanto caratterizzanti da conferire al marchio contestato un grado minimo di carattere distintivo e che essi sarebbero percepiti soltanto come una forma originale di ornamento.

45 Nel caso di specie, sotto un primo profilo, occorre constatare che il marchio contestato, che è un marchio tridimensionale che rappresenta la forma di uno scooter, corrisponde alla forma dei prodotti di cui trattasi. Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 37 a 39, la commissione di ricorso ha correttamente esaminato se detto marchio si discostasse in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore degli scooter e dei relativi modellini.

46 Sotto un secondo profilo, occorre ricordare che la commissione di ricorso, quando accerta l'assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio contestato, può fondare il proprio esame su fatti notori, ossia su fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione dei prodotti di consumo generale, i quali fatti possono essere conosciuti da qualsiasi persona e sono segnatamente noti ai consumatori di tali prodotti. In un caso del genere, detta commissione non è obbligata a presentare esempi di una siffatta esperienza pratica [v. sentenza del 29 giugno 2015, Grupo Bimbo/UAMI (Forma di una tortilla messicana), T-618/14, non pubblicata, EU:T:2015:440, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

47 Nel caso di specie, quindi, la commissione di ricorso poteva fondare il suo ragionamento, in particolare, sull'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione dei prodotti di consumo generale, poiché i prodotti oggetto del marchio contestato appartengono a tale categoria. Infatti, i prodotti di cui trattasi, che sono rivolti al grande pubblico (v. punto 42 *supra*), possono essere acquistati da qualsiasi persona. Inoltre, se è vero che gli «scooter» compresi nella classe 12 costituiscono indubbiamente beni durevoli relativamente costosi, è stato tuttavia dichiarato che prodotti di prezzo più elevato, i cui acquisti non avvenivano a intervalli regolari e frequenti, ma costituivano occasioni piuttosto rare e speciali, potevano essere considerati prodotti di consumo generale [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 19 settembre 2012, Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, blu chiaro, blu scuro, ocra e beige), T-231/11, non pubblicata, EU:T:2012:445, punto 28, e del 14 dicembre 2011, Vuitton Malletier/UAMI – Friis Group International (Raffigurazione di un dispositivo di bloccaggio), T-237/10, non pubblicata, EU:T:2011:741, punto 49].

48 Sotto un terzo profilo, nei limiti in cui la ricorrente fa valere il carattere distintivo del marchio contestato nonostante l'analisi della commissione di ricorso fondata, in particolare, sull'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, spetta a essa fornire indicazioni concrete e comprovate che dimostrino che detto marchio è dotato di carattere distintivo, trovandosi la stessa in una posizione molto migliore per farlo, in virtù della sua profonda conoscenza del mercato [v. sentenza del 16 gennaio 2014, Steiff/UAMI (Etichetta in tessuto con bottone metallico al centro dell'orecchio di un peluche), T-434/12, non pubblicata, EU:T:2014:6, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

49 A tal riguardo, la ricorrente sostiene essenzialmente che le caratteristiche rappresentative del marchio contestato, ossia lo scudo a forma di freccia, la forma a «Ω rovesciata» tra la sella e la pedana e la forma a «X» tra le bombature laterali e il sottosella, nonché il modo in cui tali diverse caratteristiche sono combinate, consentono di distinguere detto marchio dalle altre forme di scooter presenti sul mercato.

50 Orbene, si deve necessariamente constatare che il marchio contestato non si discosta significativamente dalle forme di base dei prodotti di cui trattasi. Infatti, come aveva rilevato l'esaminatrice nella sua comunicazione del 4 aprile 2013, detto marchio riproduce le caratteristiche

tipiche della forma di uno scooter, come le classiche ruote di diametro ridotto nonché il motore in posizione arretrata sotto la sella e nascosto da cofani laterali.

51 Inoltre, le caratteristiche alle quali la ricorrente fa riferimento per ritenere che il marchio contestato abbia la capacità intrinseca di distinguere i prodotti di cui trattasi da quelli dei suoi concorrenti compaiono in modo molto simile, in particolare, nei due esempi di scooter presenti sul mercato sui quali la commissione di ricorso si è fondata al punto 54 della decisione impugnata, sicché tali caratteristiche non possono essere considerate inusuali sul mercato. Ciò è altresì corroborato dai diversi modelli di scooter menzionati dall'interveniente nella sua domanda di dichiarazione di nullità e nella sua memoria contenente i motivi del ricorso, che presentano caratteristiche simili. La ricorrente non ha, inoltre, dedotto alcun argomento al fine di confutare la rilevanza degli esempi di scooter sui quali detta commissione si è basata, in particolare, per corroborare la sua conclusione secondo la quale detto marchio non divergesse in modo significativo dalle forme abituali di uno scooter.

52 Per di più, anche ammettendo che tali caratteristiche siano identificate dal pubblico di riferimento, resta il fatto che esse costituiscono forme semplici e puramente ornamentali, sicché le stesse non sono sufficientemente caratterizzanti o appariscenti da conferire al marchio contestato un grado minimo di carattere distintivo, come correttamente constatato dalla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2022, Hrebenyuk/EUIPO (Forma di un collo alto), T-252/21, non pubblicata, EU:T:2022:157, punto 27 e giurisprudenza ivi citata]. Esse saranno, quindi, percepite come semplici variazioni usuali della forma standard degli scooter, ma non come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti.

53 Infine, neppure il modo in cui gli elementi del marchio contestato sono combinati è tale da conferire allo stesso un carattere distintivo, dal momento che essi non incidono in modo particolare sull'aspetto globale del prodotto di cui trattasi. La ricorrente, del resto, non dimostra concretamente che ciò avvenga nel caso di specie.

54 Ne consegue che la commissione di ricorso poteva legittimamente ritenere che la forma rappresentata dal marchio contestato non divergesse, in modo significativo, dagli usi del settore e che essa costituisse solo una variante della forma caratteristica di uno scooter.

55 Gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente non sono tali da mettere in discussione tale conclusione.

56 Sotto un primo profilo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non avrebbe tenuto in debito conto i suoi argomenti e gli elementi di prova da essa prodotti. Orbene, dai punti 56 e 62 della decisione impugnata risulta che detta commissione ha tenuto conto di tali argomenti ed elementi di prova ma che essa ha ritenuto, in sostanza, che, da un lato, essi riguardassero principalmente la questione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso e, dall'altro, che le caratteristiche asseritamente distintive del marchio contestato non fossero tanto caratterizzanti da conferire a detto marchio un grado minimo di carattere distintivo. Occorre pertanto respingere l'argomento della ricorrente in quanto infondato.

57 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l'asserita notorietà della «Vespa» fatta valere dalla ricorrente, occorre ricordare che tale criterio non è rilevante al fine di determinare se il marchio contestato avesse un carattere distintivo intrinseco, in quanto divergente in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore [v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2021, Eos Products/EUIPO (Forma di un contenitore sferico), T-489/20, non pubblicata, EU:T:2021:547, punto 69], sicché tale argomento della ricorrente non può essere accolto.

58 Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda le decisioni nazionali che avrebbero riconosciuto il carattere distintivo intrinseco di un marchio italiano che rappresenta una forma identica a quella del marchio contestato, occorre ricordare che il regime dei marchi dell'Unione europea è un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi a esso specifici, la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale, sicché la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'EUIPO deve essere valutata esclusivamente sulla base del regolamento n. 207/2009, come interpretato dal giudice dell'Unione. Pertanto, l'EUIPO e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta in uno Stato membro, o anche in un paese terzo, che ammetta l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Indubbiamente, sebbene le decisioni delle autorità nazionali non siano vincolanti ai fini dell'applicazione del diritto dei marchi dell'Unione europea, esse possono essere prese in considerazione (v. sentenza dell'8 settembre 2021, Forma di un contenitore sferico, T-489/20, non pubblicata, EU:T:2021:547, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

59 Tuttavia, nel caso di specie, poiché la commissione di ricorso ha legittimamente concluso che al marchio contestato ostava l'impedimento alla registrazione previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, le decisioni nazionali menzionate dalla ricorrente non sono tali da mettere in discussione la legittimità della decisione impugnata.

60 Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda i sondaggi di opinione realizzati in dodici Stati membri che dimostrerebbero che gli intervistati riconoscono immediatamente l'origine commerciale della forma rappresentata dal marchio contestato rispetto ad altre forme di scooter, è sufficiente evidenziare che una tale percezione di detto marchio può, eventualmente, essere presa in considerazione solo ai fini della valutazione del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso di tale marchio, e non già per valutare il carattere distintivo intrinseco dello stesso [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (Raffigurazione di una campana di cioccolata con un nastro rosso), T-346/08, non pubblicata, EU:T:2010:548, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

61 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere in quanto infondato il primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

## ***2. Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009***

62 Nell'ambito del presente motivo di ricorso la ricorrente solleva, in sostanza, due censure, vertenti sul fatto che la commissione di ricorso, da un lato, avrebbe invertito la ripartizione dell'onere della prova a suo danno e, dall'altro, avrebbe erroneamente ritenuto che gli elementi di prova non fossero sufficienti a dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso del marchio contestato in tutto il territorio dell'Unione.

### ***a) Sulla prima censura, vertente sull'inversione dell'onere della prova***

63 La ricorrente sostiene che il marchio contestato, essendo stato registrato, godrebbe di una presunzione di validità, sicché sarebbe spettato all'interveniente fornire elementi di prova in grado di mettere in discussione la validità di tale registrazione, cosa che quest'ultima non avrebbe fatto. Infatti, l'interveniente si sarebbe limitata unicamente a presentare «generiche contestazioni» in merito all'affidabilità delle prove del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso di detto marchio che erano state fornite, invece di presentare elementi di prova concreti. La ricorrente ne deduce che, ritenendo che essa non avesse presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare

detta acquisizione, la commissione di ricorso avrebbe invertito l'onere della prova facendolo gravare su di lei.

64 L'EU IPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

65 A tal riguardo occorre precisare che, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, la commissione di ricorso non può essere tenuta a effettuare di nuovo l'esame d'ufficio dei fatti rilevanti condotto al momento della registrazione da parte degli organi competenti dell'EU IPO. Dagli articoli 52 e 55 del regolamento n. 207/2009 discende, infatti, che il marchio dell'Unione europea è considerato valido fino a quando non venga dichiarato nullo dall'EU IPO a seguito di un procedimento di dichiarazione di nullità. Esso beneficia, quindi, di una presunzione di validità, che costituisce la conseguenza logica del controllo effettuato dall'EU IPO nell'ambito dell'esame di una domanda di registrazione [v. sentenza del 10 giugno 2020, Louis Vuitton Malletier/EU IPO – Wisniewski (Raffigurazione di un motivo a scacchiera), T-105/19, non pubblicata, EU:T:2020:258, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

66 Tale presunzione di validità limita l'obbligo dell'EU IPO, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, di esaminare d'ufficio i fatti rilevanti che potrebbero condurlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione all'esame della domanda di un marchio dell'Unione europea, effettuato dagli organi dell'EU IPO durante il procedimento di registrazione di detto marchio. Orbene, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, poiché si presume la validità del marchio dell'Unione europea registrato, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere dinanzi all'EU IPO gli elementi concreti che mettano in discussione la sua validità [v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2019, All Star/EU IPO – Carrefour Hypermarkets (Forma di una suola di scarpa), T-611/17, non pubblicata, EU:T:2019:210, punto 45 e giurisprudenza ivi citata].

67 Tuttavia, sebbene tale presunzione di validità della registrazione limiti l'obbligo dell'EU IPO di esaminare i fatti rilevanti, essa non può nondimeno impedirgli, in particolare alla luce degli elementi fatti valere dalla parte che contesta la validità del marchio contestato, di fondarsi su tali argomenti e sugli eventuali elementi di prova allegati da detta parte alla domanda di dichiarazione di nullità [v. sentenza del 18 novembre 2015, Research Engineering & Manufacturing/UAMI – Nedschroef Holding (TRILOBULAR), T-558/14, non pubblicata, EU:T:2015:858, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

68 Nel caso di specie occorre osservare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'interveniente aveva contestato la validità del marchio di cui trattasi e, in particolare, la sufficienza delle prove relative all'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, presentate dalla ricorrente, deducendo elementi concreti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità. Infatti, come ricordato al punto 67 della decisione impugnata, l'interveniente aveva essenzialmente rilevato che i documenti presentati dalla ricorrente si riferivano genericamente alla mitica e leggendaria «Vespa», ma non specificamente allo scooter la cui forma è rappresentata dal marchio contestato, e non contenevano «neppure una fattura di vendita, il documento più tipico ed efficace per dimostrare l'uso richiesto dall'articolo 7[, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009]».

69 Ne consegue che spettava alla commissione di ricorso esaminare, come la stessa ha fatto, gli argomenti dedotti dall'interveniente e stabilire quindi se, come sosteneva quest'ultima, le prove presentate dalla ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare che il marchio contestato aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso.

70 Pertanto, così facendo, la commissione di ricorso non ha affatto invertito l'onere della prova. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla decisione impugnata non risulta che detta commissione le abbia imposto un qualsiasi «ulteriore adempimento». Infine, nei limiti in cui la ricorrente sostiene che sarebbe spettato all'interveniente dimostrare l'assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso, neppure tale argomento può essere accolto, dal momento che dalla struttura dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001) risulta che spetta al titolare del marchio di cui si chiede la nullità produrre le prove adeguate e sufficienti a dimostrare che quest'ultimo ha acquisito carattere distintivo (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2019, All Star/EUIPO – Carrefour Hypermarchés (Forma di una suola di scarpa), T-611/17, non pubblicata, EU:T:2019:210, punti 156 e 157 nonché giurisprudenza ivi citata).

71 Occorre pertanto respingere la presente censura in quanto infondata.

b) ***Sulla seconda censura, vertente sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente affermato l'insufficienza delle prove del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso del marchio contestato***

72 La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, gli elementi di prova sarebbero stati sufficienti a dimostrare che il marchio contestato aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in tutta l'Unione.

73 In primo luogo, la ricorrente rileva che i sondaggi di opinione avrebbero permesso di dimostrare il riconoscimento della forma della «Vespa» in dodici Stati membri, rappresentanti l'83,43% della popolazione europea, il che costituirebbe un campione più che significativo del pubblico di riferimento. Inoltre, un'analisi globale degli elementi di prova consentirebbe di dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso del marchio contestato in tutto il territorio dell'Unione. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che le prove da essa fornite riguardino direttamente il marchio contestato, dato che quest'ultimo rappresenta la forma della «Vespa», le cui caratteristiche essenziali non sarebbero mai state modificate e sarebbero riprodotte in tutti i modelli di scooter «Vespa». In terzo luogo, essa sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, i dati da essa presentati sarebbero oggettivi e sarebbero stati forniti da terzi indipendenti specificamente identificati.

74 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente e ricorda che il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso dovrebbe essere dimostrato in tutto il territorio dell'Unione e non solo in una parte sostanziale o nella maggior parte di tale territorio. Orbene gli elementi di prova, anche valutati complessivamente, non fornirebbero dati sufficienti per tutto il territorio in parola. Infatti, i sondaggi di opinione riguarderebbero solo dodici Stati membri e la ricorrente non avrebbe fornito alcuna documentazione adeguata relativa alla restante parte del territorio dell'Unione. In particolare, i dati relativi al volume delle vendite, ai fatturati e alle quote di mercato contenuti nelle tabelle elaborate dalla ricorrente medesima non sarebbero accompagnati da documenti provenienti da terzi idonei a corroborarne e confermarne la veridicità e attendibilità. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le informazioni contenute negli elementi di prova e nelle spiegazioni fornite non identificherebbero in modo chiaro e inequivocabile la relativa fonte.

75 Anche l'interveniente contesta gli argomenti della ricorrente e rileva che i sondaggi di opinione riguarderebbero solo undici Stati membri, mentre la giurisprudenza richiederebbe che la prova sia fornita per ogni singolo Stato membro. Inoltre, le indagini di mercato sarebbero prive di valore probatorio, tenuto conto del fatto che esse sarebbero state effettuate per conto della ricorrente, sarebbero successive al deposito del marchio contestato e non dimostrerebbero

oggettivamente l'asserito carattere distintivo acquisito in seguito all'uso di detto marchio. Per di più, i dati relativi alle vendite e agli investimenti pubblicitari sarebbero tabelle elaborate dalla stessa ricorrente e non conterebbero alcuna indicazione per quanto riguarda le fonti dei dati, sicché essi sarebbero privi di qualsiasi valore probatorio. In ogni caso, tali dati sarebbero irrilevanti in quanto non riguarderebbero la vendita dello scooter «Vespa LX», la cui forma è rappresentata dal marchio contestato, bensì concernerebbero in modo generale gli scooter «Vespa». Lo stesso varrebbe per gli elementi di prova relativi alla presenza di «Vespa club», i quali non riguarderebbero tale marchio, bensì gli scooter «Vespa storici».

76 Nel caso di specie la ricorrente ha presentato un certo numero di elementi di prova nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all'EU IPO. Si tratta, in particolare, dei seguenti documenti:

- un estratto del sito internet del Museo d'arte moderna di New York (MoMA) del 18 luglio 2013, che mostra il modello di scooter «Vespa GS 150»;
- estratti di giornali online italiani del 2013, in cui si afferma che la «Vespa» costituisce uno dei dodici oggetti che hanno segnato il design mondiale;
- opuscoli relativi agli scooter «Vespa GTS + GTS Super», «Vespa LX + S», «Vespa PX», «Gamma Vespa», «Gamma 2012», del 2012 e del 2013;
- una tabella Excel contenente dati sul volume delle vendite e sulla quota di mercato della «Vespa» dal 2007 al 2012 nell'Unione, in Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Grecia, Austria, Croazia, Portogallo, Danimarca, Finlandia, Svezia, Repubblica ceca, Slovenia, Ungheria, Polonia, Romania, Estonia, Lituania, Lettonia, Slovacchia, Irlanda, Bulgaria e Lussemburgo;
- una tabella che riporta le fonti dei dati contenuti nella tabella relativa al volume delle vendite e alla quota di mercato della «Vespa»;
- una tabella Excel che riporta il volume delle vendite e il fatturato realizzati dalla «Vespa» dal 2003 al 2012 in tutti gli Stati membri;
- una presentazione intitolata «Distribuzione Vespa EMEA & AMERICAS Piaggio Group, Milano, maggio 2013»;
- una tabella Excel che riepiloga gli investimenti pubblicitari realizzati dal 2003 al 2012;
- una pubblicazione intitolata «Il mito di Vespa» del 2001;
- lo statuto del «Vespa World Club», estratti del sito internet «www.vespaworldclub.com», un elenco dei «Vespa club» in diversi Stati membri e degli eventi organizzati nel 2012 nell'ambito di «Vespa club»;
- una pubblicazione intitolata «Il libro della comunicazione» del 1995 e illustrazioni tratte da detta pubblicazione;
- un catalogo intitolato «EuroVespa 2000»;
- fotografie relative alla «Vespa» al cinema;

- una tabella sui dettagli delle visite giornaliere nel 2013 che avrebbero avuto luogo al museo Piaggio e taluni estratti che sarebbero stati tratti dal libro dei visitatori di detto museo dell'ottobre 2012;
- una pubblicazione intitolata «Vespa. Un'avventura italiana nel mondo» del 2005;
- tabelle contenenti dati sulla popolazione dell'Unione e dei diversi Stati membri;
- sondaggi di opinione intitolati «Riconoscibilità forma scooter» realizzati da un istituto di ricerca statistica e di analisi dell'opinione pubblica tra giugno e settembre 2014 in Italia, Austria, Belgio, Repubblica ceca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito;
- un sondaggio di opinione intitolato «Riconoscibilità di quattro forme di scooter», realizzato dal medesimo istituto di ricerca statistica e di analisi dell'opinione pubblica nel settembre 2014;
- una lettera dell'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA) del 29 gennaio 2015, contenente dati sulle vendite di scooter in Italia per gli anni dal 2007 al 2013;
- una nota informativa rilasciata dall'istituto di ricerca statistica e di analisi dell'opinione pubblica di cui trattasi il 19 giugno 2015, nella quale sono descritte le modalità dei sondaggi di cui agli allegati da 10 a 22 della memoria del 10 novembre 2014;
- una relazione di verifica contabile dei ricavi provenienti dalla vendita di scooter «Vespa» e dagli investimenti pubblicitari realizzati in relazione al marchio Vespa dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2013.

77 A tal riguardo occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, un marchio UE, registrato in contrasto, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, il quale prevede che sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo intrinseco, non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. A termini dell'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, il paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

78 Pertanto l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 riguarda i marchi la cui registrazione è avvenuta in contrasto, segnatamente, con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento e che, in assenza di una tale disposizione, avrebbero dovuto essere annullati, in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, di tale regolamento. L'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 ha proprio l'obiettivo di mantenere la registrazione dei marchi che, per l'uso che ne è stato fatto, hanno acquisito nel frattempo, vale a dire dopo la loro registrazione, un carattere distintivo per i prodotti o i servizi per i quali sono stati registrati, nonostante la circostanza che tale registrazione, nel momento in cui è avvenuta, fosse contraria all'articolo 7 del medesimo regolamento [v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2015, Louis Vuitton Malletier/UAMI – Nana-Nana (Rappresentazione di un motivo a scacchiera di colore grigio), T-360/12, non pubblicata, EU:T:2015:214, punto 82 e giurisprudenza ivi citata].

79 Secondo la giurisprudenza, per determinare se un marchio abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, l'autorità competente deve procedere ad un esame concreto e

valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare il prodotto o il servizio di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata (v. sentenza del 19 giugno 2014, Oberbank e a., C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

80 A questo proposito occorre prendere in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali, nonché i sondaggi di opinione (v. sentenza del 10 giugno 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Raffigurazione di un motivo a scacchiera), T-105/19, non pubblicata, EU:T:2020:258, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

81 Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o, quantomeno, una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 è soddisfatta (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, punto 52).

82 Infine, per quanto riguarda l'estensione geografica della prova del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il marchio dell'Unione europea ha carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta l'Unione. Risulta dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea che, per essere ammesso alla registrazione, un segno deve avere carattere distintivo, intrinseco o acquisito in seguito all'uso, in tutta l'Unione (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punto 68).

83 Pertanto, un segno può essere registrato in quanto marchio dell'Unione europea, in base all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell'Unione in cui esso non aveva *ab initio* un tale carattere, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), di detto articolo. Ne consegue che, per quanto riguarda un marchio privo di carattere distintivo *ab initio* nel complesso degli Stati membri, un siffatto marchio può essere registrato in forza di tale disposizione soltanto se è dimostrato che esso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in tutto il territorio dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punti 75 e 76 nonché giurisprudenza ivi citata).

84 A tal riguardo, la Corte ha precisato che sarebbe eccessivo pretendere che la prova di tale acquisizione venga fornita con riferimento a ciascun singolo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI, C-98/11 P, EU:C:2012:307, punto 62).

85 Nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 impone infatti di stabilire con prove distinte l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso in ciascun singolo Stato membro. Non può essere pertanto escluso che elementi di prova dell'acquisizione, da parte di un segno determinato, del carattere distintivo in seguito all'uso presentino una rilevanza riguardo a più Stati membri, se non a tutta l'Unione (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé

e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punto 80).

86 Segnatamente è possibile che, per taluni prodotti o servizi, gli operatori economici abbiano raggruppato più Stati membri all'interno della medesima rete di distribuzione e abbiano trattato detti Stati membri, in particolare dal punto di vista delle loro strategie di marketing, come se costituissero uno stesso e unico mercato nazionale. In tale ipotesi, gli elementi di prova dell'uso di un segno in un siffatto mercato transfrontaliero possono avere una rilevanza per tutti gli Stati membri interessati (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punto 81).

87 Lo stesso accade qualora, a motivo della prossimità geografica, culturale o linguistica tra due Stati membri, il pubblico di riferimento del primo abbia una conoscenza sufficiente dei prodotti o dei servizi presenti nel mercato nazionale del secondo (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punto 82).

88 Sebbene non sia dunque necessario, ai fini della registrazione, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, di un marchio privo *ab initio* di carattere distintivo nel complesso degli Stati membri dell'Unione, che sia fornita la prova, per ciascun singolo Stato membro, dell'acquisizione da parte del marchio in parola del carattere distintivo in seguito all'uso, le prove fornite devono tuttavia consentire di dimostrare una siffatta acquisizione in tutti gli Stati membri dell'Unione. Infatti, nel caso di un marchio che non abbia un carattere distintivo intrinseco in tutta l'Unione, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nel complesso del territorio in parola e non già soltanto in una parte sostanziale o nella maggior parte di detto territorio cosicché, sebbene una prova del genere possa essere fornita complessivamente per tutti gli Stati membri interessati oppure separatamente per diversi Stati membri o gruppi di Stati membri, non è per contro sufficiente che colui a cui ne incombe l'onere si limiti a produrre elementi di prova di una siffatta acquisizione che non comprendano una parte dell'Unione, ancorché costituita da un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punti 82 e 87).

89 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

90 In via preliminare, occorre ricordare che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, si deve dimostrare che il carattere distintivo del marchio è stato acquisito in seguito a un uso anteriore alla data del deposito della domanda di registrazione [sentenza del 15 dicembre 2005, BIC/UAMI (Forma di un accendino a pietra), T-262/04, EU:T:2005:463, punto 66]. Tale interpretazione non esclude la possibilità, per l'autorità competente, di tener conto di elementi che, sebbene posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione, consentano di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava prima della data medesima (v., in tal senso, sentenza L & D/UAMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, punto 71, e del 19 giugno 2014, Oberbank e a., C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punti da 54 a 61).

91 Inoltre, l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 stabilisce, in particolare, che il marchio dell'Unione europea, registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti per i quali è stato registrato.

92 Ne consegue che, come rilevato, in sostanza, dalla commissione di ricorso al punto 66 della decisione impugnata, la ricorrente doveva provare o che il marchio contestato aveva acquisito, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione, vale a dire il 25 marzo 2013, un carattere distintivo in ragione dell'uso che ne era stato fatto, o che esso aveva acquisito un siffatto carattere in ragione dell'uso che ne era stato fatto tra la data della sua registrazione, il 16 gennaio 2014, e quella della domanda di dichiarazione di nullità, il 29 aprile 2014, e ciò nell'Unione, nella sua composizione al momento del deposito della domanda di registrazione [v. sentenza del 15 dicembre 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Forma di una tavoletta di cioccolato), T-112/13, non pubblicata, EU:T:2016:735, punto 117 e giurisprudenza ivi citata].

93 Per di più, occorre ricordare che il marchio contestato è privo di carattere distintivo intrinseco in tutta l'Unione, come è stato accertato nell'ambito dell'esame del primo motivo di ricorso. Di conseguenza, la ricorrente doveva dimostrare che detto marchio aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in tutti gli Stati membri, come affermato, in sostanza, dalla commissione di ricorso al punto 81 della decisione impugnata.

94 In primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, ai punti da 67 a 88 della decisione impugnata, che gli elementi di prova presentati dalla ricorrente non consentivano di dimostrare che il marchio contestato avesse acquisito, in tutto il territorio dell'Unione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne era stato fatto.

95 Sotto un primo profilo, la commissione di ricorso ha constatato che gran parte degli elementi di prova non facevano riferimento alla forma rappresentata dal marchio contestato, bensì in generale ai vari modelli di scooter venduti dalla ricorrente con il marchio Vespa, la maggioranza dei quali presentava differenze non trascurabili rispetto a detta forma, indipendentemente dalla possibile coincidenza di alcune caratteristiche.

96 A questo proposito occorre ricordare che, se è vero che l'acquisto di carattere distintivo può risultare sia dall'uso, in quanto parte di un marchio registrato, di un elemento di questo, come pure dall'uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato, tuttavia il presupposto essenziale è sempre che, in conseguenza di tale uso, il segno di cui è richiesta la registrazione come marchio possa designare, nella mente degli ambienti interessati, i prodotti ai quali si riferisce come provenienti da una determinata impresa. Ne consegue che, al fine di ottenere la registrazione di un marchio che ha acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in quanto parte di un altro marchio registrato o in combinazione con questo, il soggetto che richiede la registrazione deve fornire la prova che gli ambienti interessati percepiscono il prodotto o il servizio designato da quell'unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa (v., per analogia, sentenze del 7 luglio 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punto 30; del 18 aprile 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punti 27 e 28, e del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punti da 64 a 67).

97 Occorre quindi valutare, nel caso di specie, se gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente consentissero di dimostrare che gli ambienti interessati percepivano effettivamente gli «scooter» e i «modellini di scooter», designati dal solo marchio contestato, come provenienti da una determinata impresa, nella fattispecie essa stessa.

98 Per di più, è stato dichiarato che elementi di prova che non riguardavano specificamente un marchio non erano idonei a dimostrare che esso avesse acquisito un carattere distintivo in seguito

all'uso [v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2016, Coca-Cola/UAMI (Forma di una bottiglia contour senza scanalature), T-411/14, EU:T:2016:94, punti 86 e 88].

99 Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo risulta che la forma rappresentata dal marchio contestato corrisponde alla raffigurazione tridimensionale dello scooter «Vespa LX» commercializzato dalla ricorrente.

100 Sebbene gran parte degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non si riferiscano direttamente a tale raffigurazione, ma piuttosto alla «Vespa» in generale o ad altri modelli di «Vespa», resta tuttavia il fatto che la ricorrente ha prodotto taluni elementi di prova che riguardano specificamente il marchio contestato, come gli opuscoli e i sondaggi di opinione.

101 Inoltre, occorre osservare che l'apparenza complessiva degli scooter che figurano negli elementi di prova prodotti dalla ricorrente, ivi compreso lo scooter «Vespa LX», resta essenzialmente la stessa.

102 Come rilevato dalla ricorrente, ciò è corroborato, in particolare, dalla circostanza che le tre caratteristiche della forma rappresentata dal marchio contestato che sono state menzionate dalla ricorrente, ossia lo scudo a forma di freccia, la forma a «Ω rovesciata» tra la sella e la pedana nonché la forma a «X» tra le bombature laterali e il sottosella, compaiono in tutti gli altri scooter «Vespa» che figurano negli elementi di prova della ricorrente e in tutti gli scooter «Vespa» commercializzati tra il 1945 e il 2008 che sono stati presentati dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione dell'esaminatrice del 3 aprile 2014.

103 Tale constatazione è altresì corroborata dalla sentenza del 6 aprile 2017 del Tribunale di Torino (allegato 12 al ricorso), nella quale è stato riconosciuto che le tre caratteristiche summenzionate nonché la forma a goccia della scocca erano ricorrenti in tutti i modelli di «Vespa» dal 1945 a oggi e, in ogni caso, certamente nello scooter «Vespa LX», la cui forma è rappresentata dal marchio contestato.

104 Infine, le variazioni tra i diversi modelli di scooter «Vespa» sono poco numerose.

105 Ne consegue che, tenuto conto dell'esistenza di elementi di prova che riguardano specificamente il marchio contestato, gli elementi di prova che fanno riferimento alla «Vespa» in generale o ad altri modelli di «Vespa» concernono, in un certo modo, la forma rappresentata dal marchio contestato e non possono essere ignorati nell'ambito dell'esame del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso del marchio contestato. Infatti, non è escluso che tali elementi di prova, considerati nel loro insieme, siano idonei a dimostrare che il pubblico di riferimento percepisce tutti gli scooter «Vespa», ivi compreso lo scooter «Vespa LX» la cui forma è rappresentata dal marchio richiesto, come provenienti da una stessa impresa determinata, tenuto conto del loro aspetto complessivo, che è rimasto essenzialmente lo stesso dal 1945. La commissione di ricorso ha, pertanto, commesso un errore di valutazione nel ritenere in sostanza, ai punti 72 e 73 della decisione impugnata, che tali elementi di prova non fossero rilevanti.

106 Sotto un secondo profilo, la commissione di ricorso ha rilevato che i dati relativi al volume delle vendite, ai fatturati, alle quote di mercato e agli investimenti pubblicitari non erano affidabili e che nessun elemento di prova consentiva di corroborarli.

107 A tal riguardo, dalla tabella contenente i dati relativi al volume delle vendite e alla quota di mercato della «Vespa» in 26 Stati membri risulta che i modelli di «Vespa» hanno avuto il volume di vendite più elevato, e che essi hanno altresì detenuto una delle quote di mercato più considerevoli in

tutti gli Stati membri tra il 2007 e il 2012. Inoltre, per quanto riguarda i dati relativi a Cipro e a Malta, che non figurano nella tabella summenzionata, dalla tabella che presenta il volume delle vendite e il fatturato relativi a detti modelli in tutti gli Stati membri risulta che il volume delle vendite e i fatturati per questi due Stati membri non sono stati particolarmente importanti, ma sono aumentati tra il 2009 e il 2012.

108 Sebbene, come ha correttamente sottolineato la commissione di ricorso, tali dati consistano in semplici tabelle Excel preparate dalla ricorrente stessa, sicché il loro valore probatorio è limitato, resta nondimeno il fatto che la ricorrente ha prodotto elementi di prova idonei a confermare taluni dati relativi al volume delle vendite e alla quota di mercato detenuta dalla «Vespa». Si tratta, in particolare, della lettera dell'ANCMA del 29 gennaio 2015 la quale conferma, quanto meno, i dati relativi al volume delle vendite e alle quote di mercato della «Vespa» in Italia tra il 2007 e il 2012. Parimenti, la relazione di verifica contabile attesta che la ricorrente ha ottenuto notevoli introiti tra il 2005 e il 2013 in Italia, grazie alla vendita di «Vespa».

109 La commissione di ricorso ha, pertanto, commesso un errore di valutazione nel ritenere in sostanza, ai punti 70 e 84 della decisione impugnata, che nessun elemento di prova fosse tale da corroborare i dati relativi al volume delle vendite, ai fatturati e alle quote di mercato della «Vespa».

110 Per di più, dalla tabella relativa agli investimenti pubblicitari della ricorrente risulta che quest'ultima ha destinato importi molto elevati alla promozione della «Vespa», perlomeno in Italia, Germania, Spagna, Francia e Belgio, tra il 2003 e il 2012.

111 Se è vero che anche tali dati sono contenuti in una tabella Excel preparata dalla ricorrente stessa, sicché il loro valore probatorio è limitato, occorre tuttavia osservare che taluni elementi di prova erano idonei a corroborare l'entità degli investimenti pubblicitari realizzati dalla ricorrente.

112 Anzitutto, la relazione di verifica contabile conferma che la ricorrente ha realizzato considerevoli investimenti pubblicitari tra il 2005 e il 2013 in Italia. La ricorrente ha poi presentato opuscoli in inglese e in italiano su diversi modelli di «Vespa», un libro dedicato al «mito di Vespa» e una pubblicazione intitolata «Vespa. Un'avventura italiana nel mondo», i quali erano idonei a dimostrare che la «Vespa» era stata pubblicizzata non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Infine, il catalogo «Eurovespa 2000» e la presenza di «Vespa club» in 20 Stati membri erano parimenti tali da dimostrare che la ricorrente aveva compiuto alcuni sforzi al fine di promuovere la «Vespa» all'interno dell'Unione.

113 La commissione di ricorso ha, pertanto, commesso un errore di valutazione nel ritenere, al punto 71 della decisione impugnata, che nessun elemento di prova fosse idoneo a corroborare i dati relativi agli investimenti pubblicitari realizzati dalla ricorrente rispetto alla «Vespa».

114 Sotto un terzo profilo, la commissione di ricorso ha ritenuto che gli elementi di prova non coprissero l'intero territorio dell'Unione. In particolare, i sondaggi di opinione sarebbero stati realizzati solo in dodici Stati membri e, quindi, coprirebbero solo una parte di detto territorio. Inoltre, i dati relativi al volume delle vendite, ai fatturati e alle quote di mercato non sarebbero corroborati da alcun elemento oggettivo, sicché la ricorrente non avrebbe prodotto elementi di prova rilevanti per quanto riguarda gli Stati membri non interessati dai sondaggi di opinione. Detta commissione ha pertanto ritenuto che, anche ammettendo che i sondaggi di opinione e le altre prove prodotte dalla ricorrente siano rilevanti, i risultati dei citati sondaggi in dodici Stati membri non potevano né essere estesi a tutti gli Stati membri, né essere completati e corroborati, negli Stati membri non interessati dai sondaggi in parola, dagli altri elementi di prova prodotti dalla ricorrente.

115 Se è certo vero che i sondaggi di opinione riguardano solo dodici Stati membri, mentre l'Unione ne contava 27 alla data di deposito della domanda di registrazione, occorre tuttavia sottolineare che, benché occorra dimostrare che il marchio contestato ha acquisito carattere distintivo in tutti gli Stati membri dell'Unione, non è affatto richiesto che gli stessi tipi di elementi di prova vengano prodotti per ogni Stato membro [v. sentenza del 28 ottobre 2009, BCS/UAMI – Deere (Combinazione dei colori verde e giallo), T-137/08, EU:T:2009:417, punto 39 e giurisprudenza ivi citata]. Infatti, l'assenza di sondaggi non esclude che sia dimostrato che un segno ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso, dal momento che tale dimostrazione può essere fornita mediante altri elementi (v., in tal senso, sentenze del 28 ottobre 2009, BCS/UAMI – Deere (Combinazione dei colori verde e giallo), T-137/08, EU:T:2009:417, punto 41, e del 10 giugno 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Raffigurazione di un motivo a scacchiera), T-105/19, non pubblicata, EU:T:2020:258, punto 63).

116 Inoltre, come ricordato al precedente punto 88, gli elementi di prova del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso possono riguardare complessivamente tutti gli Stati membri oppure un gruppo di Stati membri. Taluni elementi di prova possono, di conseguenza, presentare una rilevanza riguardo a più Stati membri, se non a tutta l'Unione (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, punti 80 e 87). Come ricordato al precedente punto 85, nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 impone di dimostrare con prove distinte l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso in ciascun singolo Stato membro, e sarebbe eccessivo esigere che la prova di una siffatta acquisizione venga fornita separatamente per ciascuno Stato membro.

117 Orbene, si deve necessariamente constatare che taluni elementi di prova diversi dai dati relativi al volume delle vendite, ai fatturati e alle quote di mercato potevano essere rilevanti ai fini della valutazione del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso del marchio contestato negli Stati membri non interessati dai sondaggi di opinione.

118 Si tratta, in particolare, della presenza della «Vespa» nel Museum of Modern Art di New York, dei numerosi estratti di giornali online che mettono tutti in luce che, secondo esperti internazionali di design, la «Vespa» fa parte dei dodici oggetti che hanno segnato il design mondiale nel corso degli ultimi cento anni, delle fotografie contenute nella pubblicazione intitolata «Il mito di Vespa», le quali mostrano l'utilizzo degli scooter «Vespa» in film noti a livello mondiale, come «Vacanze romane», o ancora della presenza di «Vespa club» in numerosi Stati membri, i quali erano idonei a dimostrare il carattere iconico della «Vespa» e, quindi, il suo riconoscimento a livello globale, anche in tutta l'Unione.

119 La commissione di ricorso ha, pertanto, commesso un errore di valutazione nell'omettere di tener conto degli elementi di prova in questione i quali erano, invece, tali da dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso del marchio contestato in tutta l'Unione.

120 In tali circostanze, la ricorrente può legittimamente sostenere che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, sicché occorre accogliere la seconda censura del secondo motivo di ricorso.

121 Pertanto, si deve annullare la decisione impugnata.

#### **IV. Sulle spese**

122 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.

123 Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto la condanna dell'EU IPO e dell'interveniente alle spese sostenute dinanzi al Tribunale.

124 Poiché l'EU IPO e l'interveniente sono rimasti soccombenti, essi devono essere condannati a farsi carico delle proprie spese e di quelle della ricorrente nel presente procedimento, conformemente alla domanda di quest'ultima.

125 Inoltre, la ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell'EU IPO alle spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

126 A questo proposito, spetterà alla commissione di ricorso decidere, alla luce della presente sentenza, sulle spese relative a tale procedimento [v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2012, Consorzio vino Chianti Classico/UAMI – FFR (F.F.R.), T-143/11, non pubblicata, EU:T:2012:645, punto 74 e giurisprudenza ivi citata].

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EU IPO) del 25 ottobre 2021 (procedimento R 359/2021-5) è annullata.**
- 2) **L'EU IPO e la Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd si faranno carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla Piaggio & C. SpA.**

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 novembre 2023.

Il cancelliere

V. Di Bucci

Il presidente

S. Papisavvas

---

\* Lingua processuale: l'italiano.