

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia conforme alle predette disposizioni della direttiva una disposizione nazionale, ai sensi della quale il giudice, quando accerta che i diritti fissati non sono conformi a equità, è legittimato ed è tenuto a determinare in sentenza i diritti effettivamente dovuti.

(¹) Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).

Impugnazione proposta il 27 luglio 2016 dall'August Storck KG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 maggio 2016, causa T-806/14, August Storck KG/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-417/16 P)

(2016/C 428/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: August Storck KG (rappresentanti: I. Rohr, P. Goldenbaum, Rechtsanwältinnen)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016, causa T-806/14;
- annullare la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO nel procedimento R0644/2014-5 e, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale se necessario;
- condannare l'EUIPO alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia, al Tribunale e alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

- I. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (¹) — Applicazione di criteri errati.
1. Il Tribunale richiede erroneamente, affinché il marchio abbia carattere distintivo, che esso «si discosti in maniera significativa dagli standard o dagli usi del settore di riferimento». Tale criterio, più rigoroso rispetto a quello applicato ai marchi ordinari, viene applicato ai marchi tridimensionali che consistono nella raffigurazione dei beni stessi, senza elementi verbali o grafici. Tale criterio più rigoroso non avrebbe dovuto essere applicato in quanto il marchio richiesto è un marchio bidimensionale contenente un elemento grafico. L'applicazione del criterio più rigoroso è in contrasto con una giurisprudenza costante.
 2. Il Tribunale commette un errore nel basare la sua conclusione sulla sentenza Storck/OHMI, C-25/05 P, EU: C:2006:422. Tale causa non è in alcun modo comparabile alla presente in quanto riguardava un prodotto imballato, senza alcun elemento grafico e/o verbale.
 3. L'applicazione di regole più rigorose rispetto a quelle applicabili ai marchi denominativi e figurativi è altresì ingiustificata in quanto l'estensione della protezione del marchio richiesto è ancora minore di quanto sarebbe l'estensione della protezione di una registrazione che copre unicamente l'elemento grafico. Nell'applicare regole più rigorose, il Tribunale ha violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, secondo il quale sono esclusi dalla registrazione (soltanto) i marchi privi di carattere distintivo.

- II. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Mancata applicazione del principio di specialità.
4. Il Tribunale ha qualificato i prodotti di cui trattasi in senso eccessivamente ampio, come prodotti a prezzo contenuto, di largo consumo, il cui acquisto non è preceduto da un lungo periodo di riflessione. Ciò ha portato all'errata conclusione del Tribunale secondo la quale il pubblico di riferimento avrebbe un basso livello di attenzione, in particolare rispetto alle caratteristiche dell'imballaggio.
 5. Il Tribunale avrebbe piuttosto dovuto analizzare, rispetto a prodotti molto specifici (ossia prodotti di confetteria, cioccolato e prodotti a base dello stesso, prodotti di pasticceria e gelati), quale sia il livello di attenzione applicato dai consumatori e quale sia il ruolo svolto in tale contesto dall'imballaggio specifico coperto dal marchio richiesto. Il Tribunale non ha esaminato alla specifica situazione di acquisto relativa a tali prodotti.
 6. Il Tribunale non ha applicato il principio di specialità laddove non ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione. Se avesse applicato tale principio correttamente, il Tribunale avrebbe tenuto conto del fatto che i consumatori dei prodotti in questione pongono generalmente molta attenzione sui colori, la forma ed il design dell'imballaggio. Il consumatore dei prodotti in questione non avrebbe alcun problema ad identificare la provenienza dei prodotti sulla semplice base della combinazione delle linee, dei colori e delle forme, quale coperta dal marchio richiesto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 4 agosto 2016 dalla Wolf Oil Corp. avverso la sentenza del Tribunale (giudice unico) del 1° giugno 2016, causa T-34/15, Wolf Oil Corp./Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-437/16 P)

(2016/C 428/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wolf Oil Corp. (rappresentanti: P. Maeyaert, J. Muyldermans, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 1° giugno 2016, causa T-34/15;
- condannare l'EU IPO e l'interveniente in primo grado a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Wolf Oil.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, la ricorrente (Wolf Oil) chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale del 1° giugno 2016, causa T-34/15 (in prosieguito: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla Wolf Oil avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (in prosieguito: l'«EU IPO») del 31 ottobre 2014 (procedimento R 1596/2013-5). L'impugnazione si basa su due motivi.

Con il suo primo motivo, la Wolf Oil contesta la sentenza impugnata per la mancanza di un'adeguata motivazione e per lo snaturamento degli elementi di prova, in quanto non ha fornito alcuna risposta ad una serie di argomentazioni e di discordanze sollevate dalla Wolf Oil a sostegno del motivo vertente sul fatto che l'EU IPO non aveva correttamente applicato il criterio del rischio di confusione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) sul marchio dell'Unione europea⁽¹⁾, quale recentemente modificato dal regolamento 2015/2424⁽²⁾ (in prosieguito: il «regolamento sul marchio dell'Unione europea»).