Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

23 gennaio 2014*

«Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo WESTERN GOLD — Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali, internazionale e comunitario WeserGold, Wesergold e WESERGOLD»

Nella causa C-558/12 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 4 dicembre 2012,

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Pohlmann, in qualità di agente,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, già Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, con sede in Rinteln (Germania), rappresentata da T. Melchert, Rechtsanwalt,

ricorrente in primo grado,

Lidl Stiftung & Co. KG, con sede in Neckarsulm (Germania), rappresentata da M. Wolter e A.K. Marx, Rechtsanwälte,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, E. Levits e M. Berger, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 21 settembre 2012, Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 24 marzo 2010 (procedimento R 770/2009-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG e la Lidl Stiftung & – Co. KG (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2 L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), rubricato «Impedimenti relativi alla registrazione», prevede, al suo paragrafo 1:

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

(...)

b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

Fatti

3 Il 23 agosto 2006 la Lidl Stiftung & Co. KG (in prosieguo: la «Lidl Stiftung») presentava domanda di registrazione di un marchio comunitario all'UAMI, ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sostituito ormai dal regolamento n. 207/2009.

4 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo «WESTERN GOLD».

5 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Alcoolici, in particolare whisky».

6 La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 3/2007, del 22 gennaio 2007.

7 Il 14 marzo 2007 la Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Wesergold Getränkeindustrie»), ai diritti e obblighi della quale è ora succeduta la riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «riha WeserGold Getränke»), presentava opposizione, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento n. 40/94, le cui disposizioni sono ora contenute nell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 5.

8 L'opposizione si fondava su diversi marchi anteriori.

9 Il primo marchio anteriore invocato era il marchio comunitario denominativo WeserGold, depositato il 3 gennaio 2003 e registrato il 2 marzo 2005 con il numero n. 2994739, che designa i prodotti ricompresi nelle classi 29, 31 e 32 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 29: «Frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; latticini, ovvero bevande a base di yogurt composte soprattutto da yogurt e succhi di frutta o succhi di verdura»;

— classe 31: «Frutta fresca», e

— classe 32: «Acque minerali e gassate; altre bevande non alcoliche, ovvero limonate, gassose e bevande a base di cola; succhi di frutta, bevande di frutta, succhi di verdura e bevande vegetali; sciroppi ed altri preparati per produrre bevande».

10 Il secondo marchio anteriore invocato era il marchio tedesco denominativo WeserGold, depositato il 26 novembre 2002 e registrato il 27 febbraio 2003 con il numero 30257995, che designa i prodotti ricompresi nelle classi 29, 31 e 32 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

— classe 29: «Frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; latticini, ovvero bevande a base di yogurt composte soprattutto da yogurt e succhi di frutta o succhi di verdura»;

— classe 31: «Frutta fresca»,

— classe 32: «Acque minerali e gassate; altre bevande non alcoliche, ovvero limonate, gassose e bevande a base di cola; succhi di frutta, bevande di frutta, succhi di verdura e bevande vegetali; sciroppi ed altri preparati per produrre bevande».

11 Il terzo marchio anteriore invocato era il marchio internazionale denominativo n. 801149 Wesergold, depositato il 13 marzo 2003, che produce i suoi effetti nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Spagna, in Francia, in Italia, in Ungheria, in Austria, in Polonia, in Portogallo, in Slovenia, in Svezia, nel Regno Unito e nei paesi del Benelux, che designa i prodotti ricompresi nelle classi 29, 31 e 32 e la cui descrizione corrisponde a quella esposta supra al punto 10.

12 Il quarto marchio anteriore invocato era il marchio tedesco denominativo WESERGOLD, depositato il 12 giugno 1970 e registrato il 16 febbraio 1973 con il numero 902472, rinnovato il 13 giugno 2000, che designa i prodotti che ricadono nella classe 32 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Sidri, limonate, acque minerali, bevande di succhi di verdura, succhi di frutta».

13 Il quinto marchio anteriore invocato era il marchio polacco denominativo WESERGOLD, depositato il 26 giugno 1996 e registrato l'11 maggio 1999 con il numero 161413, che designa i prodotti ricompresi nella classe 32 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Acque minerali e acque sorgive; acque da tavola, bevande analcoliche; succhi di frutta, nettari di frutta, sciroppi di frutta, succhi di verdura, nettari di verdura, bevande rinfrescanti, bevande a base di succo di frutta, limonate, bevande gassate, bevande minerali, tè freddo, acque minerali aromatizzate, acque minerali con succhi di frutta aggiunti – tutte le bevande menzionate anche quali preparati dietetici a fini non medicinali».

14 Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione proposta dalla Wesergold Getränkeindustrie era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, le cui disposizioni sono state riprese dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

15 L'11 giugno 2009, la divisione di opposizione dell'UAMI (in prosieguo: la «divisione di opposizione») accoglieva l'opposizione e respingeva la domanda di registrazione del marchio comunitario in oggetto. Per ragioni di economia processuale, essa limitava il proprio esame dell'opposizione al marchio comunitario nominativo anteriore per il quale non era richiesta la prova della seria utilizzazione.

16 Il 13 luglio 2009 la Lidl Stiftung proponeva ricorso all'UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di opposizione.

17 Con la decisione controversa la prima commissione di ricorso dell'UAMI (in prosieguo: la «commissione di ricorso») accoglieva il ricorso annullando la decisione della divisione di opposizione in base al rilievo che il pubblico di riferimento era costituito dal grande pubblico dell'Unione europea. I prodotti oggetto del marchio richiesto, ricompresi nella classe 33, vale a dire «alcolici, in particolare whisky», non sarebbero simili ai prodotti oggetto dei marchi anteriori, ricompresi nelle classi 29 e 31. Sussisterebbe uno scarso grado di somiglianza tra i prodotti oggetto di tale marchio, ricompresi nella classe 33, e quelli oggetto dei marchi anteriori, ricompresi nella classe 32. I segni in conflitto presenterebbero un grado medio di somiglianza visiva e fonetica, ma sarebbero concettualmente diversi. Quanto al carattere distintivo dei marchi anteriori, la commissione di ricorso riteneva, in sostanza, che fosse leggermente inferiore alla media in ragione della presenza del termine «gold», che avrebbe uno scarso carattere distintivo. Infine, detta commissione rilevava che la ponderazione di tutte le circostanze del caso di specie nel contesto della valutazione del rischio di confusione si risolveva nell'assenza di rischio di confusione tra i segni in conflitto.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 giugno 2010, la Wesergold Getränkeindustrie proponeva ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.

19 A sostegno del suo ricorso, essa deduceva quattro motivi, attinenti alla violazione, rispettivamente, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 64, dell'articolo 75, secondo periodo, e, in subordine, dell'articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009.

20 Il Tribunale ha esaminato solo il primo di tali motivi.

21 Ai punti 24 e 25 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato, in sostanza, che il pubblico di riferimento era costituito dal consumatore medio dell'Unione.

22 Quanto alla comparazione dei prodotti di cui trattasi, il Tribunale ha affermato, al punto 41 della sentenza impugnata, che gli alcolici considerati dal marchio richiesto e le bevande analcoliche considerate dai marchi anteriori presentavano solo uno scarso grado di somiglianza.

23 Quanto alla comparazione dei segni in conflitto, il Tribunale ha statuito, rispettivamente ai punti 47 e 50 della sentenza impugnata, che tali segni presentavano un grado di somiglianza medio sotto il profilo visivo e fonetico e, al punto 56 della stessa sentenza, che erano concettualmente differenti.

24 Il Tribunale ne ha tratto la conclusione, al punto 58 di detta sentenza, che i segni in conflitto erano generalmente diversi, nonostante le loro somiglianze visive e fonetiche.

25 Il Tribunale ha parimenti esaminato la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori, contestata dalla Wesergold Getränkeindustrie, compiuta dalla commissione di ricorso.

26 Quanto al carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 65 a 68 della sentenza impugnata, la memoria depositata dalla Wesergold Getränkeindustrie dinanzi alla divisione di opposizione nonché la memoria depositata da tale società dinanzi alla

commissione di ricorso ed ha affermato, al punto 70 di detta sentenza, che nel suo controricorso dinanzi a tale commissione la Wesergold Getränkeindustrie non aveva espressamente dedotto argomenti quanto al carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori e si era limitata a richiamarsi alle sue memorie dinanzi alla divisione di opposizione, le quali tuttavia contenevano un'esposizione suffragata da prove, secondo la quale i marchi anteriori possedevano un carattere distintivo accresciuto dall'uso.

27 Ai punti 71 e 72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito, in sostanza, fondandosi sull'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, che, per effetto del ricorso con cui era adita, la commissione di ricorso era chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito dell'opposizione, tanto in diritto quanto in fatto, e che, conseguentemente, era tenuta a esaminare tutti gli argomenti presentati alla divisione di opposizione dalla Wesergold Getränkeindustrie. In tal modo, ove la Wesergold Getränkeindustrie aveva dedotto il carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, la commissione di ricorso non potesse considerare, secondo il Tribunale, che detta società non avesse invocato un accresciuto carattere distintivo dei marchi anteriori risultante dal loro uso.

28 Al punto 73 di tale sentenza, il Tribunale ha concluso, pertanto, che la commissione di ricorso aveva commesso un errore nell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

29 Ai punti 82 e 83 di tale sentenza, il Tribunale ha statuito, in sostanza, che, omettendo l'esame della fondatezza degli argomenti e degli elementi di prova invocati dalla Wesergold Getränkeindustrie quanto al carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori, la commissione di ricorso aveva omesso di esaminare un fattore potenzialmente rilevante nella valutazione globale dell'esistenza di un rischio di confusione tra il marchio di cui si chiede la registrazione ed i marchi anteriori e, conseguentemente, è incorsa in una violazione delle formalità sostanziali che deve sfociare nell'annullamento della decisione controversa.

30 Conseguentemente, il Tribunale ha accolto il primo motivo invocato dalla Wesergold Getränkeindustrie e, pertanto, ha annullato la decisione impugnata, senza necessità di pronunciarsi sugli altri motivi dedotti dalla ricorrente.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

31 Con la sua impugnazione, l'UAMI chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata, e

— condannare la riha WeserGold Getränke alle spese relative al procedimento di primo grado ed a quello di impugnazione.

32 La riha WeserGold Getränke chiede il rigetto del ricorso e la condanna dell'UAMI alle spese.

33 La Lidl Stiftung chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e condannare la riha WeserGold Getränke alle spese relative al procedimento di primo grado ed a quello di impugnazione.

Sull'impugnazione

34 A sostegno della sua impugnazione, l'UAMI invoca tre motivi attinenti alla violazione, in primo luogo, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in secondo luogo, dell'articolo 76, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con il suo articolo 64, paragrafo 1, e, in terzo luogo, della costante giurisprudenza secondo cui un errore non può sfociare nell'annullamento della decisone se non ha manifestamente alcuna influenza sulla decisione medesima.

Argomenti delle parti

35 Con il suo primo motivo, l'UAMI, sostenuto dalla Lidl Stiftung, contesta al Tribunale di aver interpretato erroneamente l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ove ha statuito che la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare il carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori, mentre aveva dichiarato che i marchi in questione erano generalmente diversi. Orbene, la somiglianza dei segni sarebbe una condizione indispensabile per la sussistenza del rischio di confusione, ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Pertanto, secondo l'UAMI, se i segni in conflitto sono generalmente diversi, non occorre procedere all'esame del potenziale carattere distintivo accresciuto dall'uso intenso del marchio a fondamento dell'opposizione. Richiamandosi, segnatamente, alla sentenza del 12 ottobre 2004, Vedial/UAMI (C-106/03 P, Racc. pag. I-9573, punto 51), l'UAMI fa valere che una siffatta interpretazione è peraltro conforme a giurisprudenza consolidata.

36 La Lidl Stiftung, fondandosi sull'ordinanza del 14 marzo 2011, Ravensburger/UAMI (C-370/10 P, punto 50), aggiunge che, nell'esame del rischio di confusione, ogni criterio deve anzitutto essere esaminato di per sé, indipendentemente dall'esistenza o dal grado di intensità delle altre condizioni, e che il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore non può compensare l'assenza di somiglianza dei marchi in conflitto.

37 L'UAMI e la Lidl Stiftung ritengono, conseguentemente, che il Tribunale abbia erroneamente annullato la decisione controversa argomentando che la commissione di ricorso non aveva esaminato il carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori, in quanto mancava una conditio sine qua non dell'esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

38 La riha WeserGold Getränke ritiene che il primo motivo dell'impugnazione non sia fondato, considerato che la valutazione del Tribunale quanto all'assenza di somiglianza tra i marchi in questione ha costituito una conclusione interlocutoria che doveva ancora essere esaminata alla luce della questione del carattere distintivo dei marchi anteriori. A suo avviso, la somiglianza concettuale dei marchi non può essere valutata indipendentemente dalla questione del loro carattere distintivo. Infatti, l'idea che il pubblico si fa di un marchio varierebbe a seconda che taluni elementi del marchio siano maggiormente presenti nello spirito del pubblico in ragione del concetto da essi richiamato o della notorietà che hanno acquisito in quanto marchio.

39 La riha WeserGold Getränke considera inoltre che non sussiste alcuna giurisprudenza consolidata tale da supportare la tesi sostenuta dall'UAMI.

Giudizio della Corte

40 Con il suo primo motivo, l'UAMI contesta sostanzialmente al Tribunale di aver annullato la decisione controversa argomentando che la commissione di ricorso non aveva esaminato il carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori, mentre aveva dichiarato, in precedenza, che i marchi in questione erano differenti.

41 Da costante giurisprudenza risulta che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 207/2009, il rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore, sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato, e che si tratta in tal caso di condizioni cumulative (sentenze Vedial/UAMI, cit., punto 51, e del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C-234/06 P, Racc. pag. I-7333, punto 48).

42 Contrariamente a quanto affermato dalla riha WeserGold Getränke, la giurisprudenza della Corte è ben consolidata al riguardo. Quest'ultima, infatti, ha più volte avuto occasione di ricordare che, in assenza di qualsiasi somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, l'elevato carattere distintivo del marchio anteriore, l'identità o la somiglianza dei prodotti o servizi considerati non sono sufficienti per constatare il rischio di confusione tra i marchi in conflitto (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, C-254/09 P, Racc. pag. I-7989, punto 53 e la giurisprudenza ivi richiamata).

43 Inoltre, nell'ordinanza del 4 marzo 2010, Kaul/UAMI (C-193/09 P), la Corte ha respinto in quanto manifestamente infondato il motivo attinente all'errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso nello statuire che un'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 poteva, in taluni casi, essere respinta al mero esame della somiglianza dei marchi in esame e dunque, segnatamente, senza esaminare il carattere distintivo eventualmente elevato del marchio anteriore. La Corte ha statuito, in sostanza, al punto 45 di tale ordinanza, che il Tribunale non era incorso in un errore di diritto affermando che la commissione di ricorso dell'UAMI, essendo pervenuta alla conclusione che i marchi in esame non potevano in alcun modo essere considerati simili dal pubblico di riferimento, poteva correttamente dedurne che era escluso ogni rischio di confusione senza necessità di un previo esame, segnatamente, dell'eventuale elevato carattere distintivo del marchio anteriore nel contesto di una valutazione globale del rischio di confusione.

44 La somiglianza dei marchi in questione, di conseguenza, costituisce una condizione necessaria ai fini della valutazione della sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Pertanto, l'assenza di somiglianza tra i marchi in conflitto rende inapplicabile detto articolo 8.

45 Il carattere distintivo accresciuto dall'uso del marchio è pertanto un elemento che va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti e i servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, Racc. pag. I-5507, punto 24).

46 Orbene, nella specie il ragionamento seguito dal Tribunale procede da un'interpretazione erronea dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

47 Il Tribunale infatti, mentre al punto 58 della sentenza impugnata aveva considerato che i segni in conflitto erano generalmente diversi, nonostante le loro somiglianze visive e fonetiche, ha inteso trarre, quanto alla legittimità della decisione controversa, le conseguenze giuridiche dell'assenza di esame, da parte della commissione di ricorso, del carattere distintivo dei marchi anteriori. In tal senso ha rilevato, ai punti da 70 a 72 di tale sentenza, che detta commissione era tenuta a procedere all'esame del carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, ciò che aveva omesso di fare. Conseguentemente il Tribunale, al punto 82 di detta sentenza, ha statuito che tale errore implicava che la commissione di ricorso aveva omesso di esaminare un fattore potenzialmente rilevante nella valutazione globale dell'esistenza di un rischio di confusione e, al punto 83 della stessa sentenza, che tale errore costituiva una violazione delle formalità sostanziali che deve sfociare nell'annullamento della decisione controversa.

48 In tal modo, statuendo che l'assenza di analisi, da parte della commissione di ricorso, del carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori comportava la nullità della decisione controversa, il Tribunale ha imposto alla commissione di ricorso l'esame di un elemento che non era pertinente ai fini della valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tra i marchi in conflitto. Infatti, dal momento che il Tribunale aveva previamente dichiarato che i marchi in questione erano generalmente diversi, era escluso ogni rischio di confusione e l'eventuale sussistenza di un carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori non poteva compensare l'assenza di somiglianza di detti marchi.

49 Dati tali elementi, l'UAMI sostiene fondatamente che la sentenza impugnata è inficiata da un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

50 Risulta dalle suesposte considerazioni che, senza necessità di esaminare gli altri due motivi di impugnazione, occorre annullare la sentenza impugnata ove, con tale sentenza, il Tribunale ha statuito che la commissione di ricorso era tenuta a procedere all'esame del carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori annullando la decisione controversa per tale ragione, mentre aveva precedentemente dichiarato che i marchi in conflitto non erano simili.

Sulla domanda di sostituzione di elementi della motivazione

Argomenti delle parti

51 Senza chiedere espressamente una sostituzione di elementi della motivazione della sentenza impugnata e pur sottolineando che tale sentenza non le arreca pregiudizio, la riha WeserGold Getränke ne contesta alcuni aspetti.

52 In primo luogo, per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti, la riha WeserGold Getränke contesta al Tribunale di aver respinto, al punto 35 della sentenza impugnata, elementi probatori complementari che essa aveva prodotto dinanzi al Tribunale al fine di dimostrare che numerosi produttori di alcolici producono bevande analcoliche e che numerosi produttori di succhi producono alcolici. Il Tribunale avrebbe parimenti omesso di considerare il fatto che le bevande miste sono considerate alcolici ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39, pag. 16), sicché tali bevande avrebbero dovuto essere poste a raffronto con le bevande analcoliche protette dai marchi anteriori.

53 In secondo luogo, per quanto riguarda la somiglianza concettuale dei marchi in conflitto, la riha WeserGold Getränke contesta al Tribunale di non aver sufficientemente motivato la conclusione secondo la quale le differenze concettuali tra tali marchi neutralizzerebbero le loro somiglianze fonetiche e visive.

54 In terzo luogo, la riha WeserGold Getränke addebita al Tribunale, in sostanza, di aver esaminato solo uno dei marchi anteriori e di aver omesso l'esame degli altri marchi che essa aveva invocato a sostegno della sua opposizione.

Giudizio della Corte

55 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, una domanda di sostituzione di elementi della motivazione, per essere ricevibile, presuppone la sussistenza di un interesse ad agire nel senso di procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l'ha proposta. Ciò può verificarsi

quando la domanda di sostituzione di elementi della motivazione costituisce una difesa avverso un motivo formulato dal ricorrente (sentenza dell'11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C-439/11 P, punto 42 e la giurisprudenza ivi richiamata).

56 Quanto alla prima domanda, relativa ai motivi attinenti alla somiglianza dei prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto, occorre rilevare che essa non costituisce una difesa avverso il motivo dedotto dall'UAMI, in quanto tale motivo verte sulla valutazione del Tribunale relativa all'obbligo incombente alla commissione di ricorso di esaminare il carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori. Una siffatta domanda, pertanto, non può essere tale da rimettere in questione l'annullamento della sentenza impugnata. Conseguentemente, la riha WeserGold Getränke non ha interesse a presentare la domanda medesima, che è dunque irricevibile.

57 Quanto alla seconda domanda, relativa ai motivi attinenti alla somiglianza concettuale dei marchi in conflitto, occorre parimenti rilevare che essa non costituisce una difesa avverso il motivo dedotto dall'UAMI, in quanto tale motivo è inteso a contestare la valutazione del Tribunale relativa all'obbligo incombente alla commissione di ricorso di esaminare il carattere distintivo accresciuto dall'uso dei marchi anteriori. Nemmeno una siffatta domanda, pertanto, può essere tale da rimettere in questione l'annullamento della sentenza impugnata. Conseguentemente, la riha WeserGold Getränke non ha interesse a presentare la domanda medesima, che è dunque irricevibile.

58 Quanto alla terza domanda, anche a voler ritenere che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto limitandosi ad esaminare solo uno dei marchi anteriori, che del resto non è menzionato dalla riha WeserGold Getränke, tale domanda non è tale da vanificare l'annullamento della sentenza impugnata in quanto l'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale riguarderebbe comunque il marchio anteriore che, secondo la riha WeserGold Getränke, sarebbe stato oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Una tale domanda di sostituzione di elementi della motivazione non può, pertanto, costituire una difesa avverso i motivi dedotti dall'UAMI né procurare un beneficio tale da fondare l'interesse ad agire. Detta domanda, pertanto, è irricevibile.

59 Conseguentemente, occorre respingere, in quanto irricevibile, la domanda di sostituzione di elementi della motivazione presentata dalla riha WeserGold Getränke.

Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale

60 In forza dell'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

61 Dal momento che il Tribunale ha esaminato unicamente una delle quattro censure invocate dalla riha WeserGold Getränke a sostegno del suo ricorso, la Corte giudica che la presente controversia non è matura per la decisione. Pertanto, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Sulle spese

62 Poiché la causa viene rimessa dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d'impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 21 settembre 2012, Wesergold Getränkeindustrie/UAMI – Lidl Stifung (WESTERN GOLD) (T-278/10), è annullata.

2) La causa è rimessa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

3) Le spese sono riservate.

Firme