SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

17 marzo 2010 *

Nella causa T-63/07,

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, con sede in Stolberg (Germania), rappresentata dall'avv. D. Eickemeier,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. D. Botis, in qualità di agente,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, con sede in Jaén (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 dicembre 2006 (procedimento R 761/2006-2), relativa ad un'opposizione tra la Mülhens GmbH & Co. KG e la Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto dai sigg. A.W.H. Meij (relatore), presidente, V. Vadapalas, dalla sig.ra I. Labucka, dai sigg. N. Wahl e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1º marzo 2007,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2007,

vista l'ordinanza 30 marzo 2009 che autorizza il subentro della Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG alla Mülhens GmbH & Co. KG,

vista la designazione del giudice Labucka per completare la composizione della sezione a seguito dell'impedimento del giudice Tchipev,

in seguito all'udienza dell'11 giugno 2009,

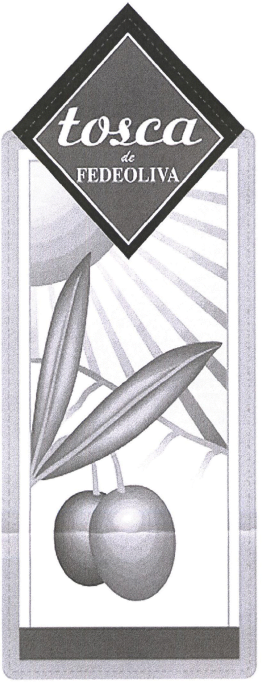
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 29 ottobre 2003 la Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:



3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 16, 29, 35 e 39 di cui all'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione

internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

— classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; materiali per la stampa; articoli per legatoria; fotografie; articoli di cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine per scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché»;

— classe 29: «Oli commestibili, in particolare olio d'oliva»;

— classe 35: «Pubblicità, gestione d'attività commerciali, amministrazione commerciale, import-export, assistenza nella gestione e direzione di un'impresa commerciale in franchising; vendita al dettaglio in negozi e tramite reti informatiche mondiali, promozione e rappresentanza di prodotti»;

— classe 39: «Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* 11 ottobre 2004, n. 41.

5 Il 7 gennaio 2005 la Mülhens GmbH & Co. KG ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto sul fondamento dell'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 207/2009].

6 A sostegno della sua opposizione, la Mülhens ha invocato la registrazione dei seguenti marchi anteriori:

— il marchio comunitario denominativo 90852 TOSCA, registrato il 16 febbraio 2001, per «profumeria, olii essenziali, cosmetici, dentifrici, saponi»;

— il marchio tedesco denominativo 102194 TOSCA, registrato il 26 ottobre 1907, per «saponi di Marsiglia e saponette solide e in polvere, profumeria, Acqua di Colonia, lanolina, pomate cosmetiche, trucco, polveri, olii capillari, lozioni per capelli, lozioni per il cuoio capelluto, utensili per la cura dei denti e della bocca, per la cura della pelle e della barba, coloranti per capelli, profuma biancheria, spazzolini da denti e da unghie, sali da bagno»;

— il marchio tedesco denominativo n. 258495 TOSCA, registrato il 10 gennaio 1921, per «cosmetici, in particolare preparati profumati»;

— il marchio tedesco denominativo n. 301590 TOSCA, registrato il 7 maggio 1923, per «saponi di Marsiglia e saponette solide e in polvere, profumeria, Acqua di Colonia, lanolina, pomate cosmetiche, trucco, polveri, olii capillari, lozioni per capelli, lozioni per il cuoio capelluto, utensili per la cura dei denti e della bocca,

per la cura della pelle e della barba, coloranti per capelli, profuma biancheria, spazzolini da denti e da unghie, sali da bagno»;

— il marchio tedesco denominativo n. 1048297 TOSCA, registrato il 13 maggio 1983, per «profumeria, olii essenziali, cosmetici, saponi, dentifrici, lozioni per capelli, prodotti chimici a fini sanitari, disinfettanti»;

— il marchio notorio TOSCA, utilizzato in Germania per «profumeria, eau de toilette, Acqua di Colonia, lozione per il corpo, saponette, gel per la doccia, deodoranti, talco».

7 L'opposizione si basava, in particolare, su «profumeria, eau de toilette, Acqua di Colonia, lozione per il corpo, saponette, gel per la doccia, deodoranti, talco», prodotti per i quali la Mülhens invocava la notorietà dei marchi anteriori, ed era diretta contro tutti i prodotti e i servizi designati nella domanda di marchio.

8 Il 10 aprile 2006 la divisione di opposizione ha respinto in toto l'opposizione, in quanto, da un lato, i prodotti e i servizi designati dai marchi in conflitto erano chiaramente differenti, il che ostava a qualunque rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e, dall'altro, la ricorrente aveva omesso di presentare i fatti, le prove e le osservazioni appropriati al fine di dimostrare che l'uso del marchio richiesto poteva recarle pregiudizio o che poteva trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

9 Il 31 maggio 2006 la Mülhens ha proposto ricorso presso l'Ufficio contro la decisione della divisione di opposizione.

10 Con decisione 18 dicembre 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. Essa ha confermato, anzitutto, la valutazione della divisione di opposizione, in base alla quale i prodotti e i servizi designati dai marchi in conflitto erano diversi e, pertanto, non poteva esistere alcun rischio di confusione ex art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. La commissione di ricorso, poi, ha respinto l'opposizione nella parte in cui essa era fondata sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, poiché la Mülhens aveva prodotto soltanto osservazioni e prove al fine di dimostrare la notorietà dei suoi marchi anteriori TOSCA in Germania, senza aver presentato elementi od osservazioni atti a dimostrare che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto potesse trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o arrecarle pregiudizio. Essa, inoltre, ha respinto l'argomento della Mülhens relativo all'esistenza di un rischio di diluizione per diminuzione del carattere distintivo dei marchi anteriori, posto che tale argomento era stato sollevato per la prima volta in fase di ricorso dinanzi ad essa.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario;

— condannare l'Ufficio alle spese.

12 L'Ufficio chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni

13 Con il suo secondo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario.

14 Al riguardo, poiché tale capo delle conclusioni della ricorrente deve essere interpretato come diretto, in sostanza, a far ingiungere all'Ufficio di rigettare la domanda di registrazione di marchio comunitario, va rilevato che, conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 6, del regolamento n. 207/2009), l'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del giudice dell'Unione comporta. Pertanto, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'Ufficio. Incombe, infatti, a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del Tribunale [v. sentenza del Tribunale 21 aprile 2005, causa T-164/03, Ampafrance/UAMI — Johnson & Johnson (monBeBé), Racc. pag. II-1401, punto 24, e la giurisprudenza ivi citata].

15 Occorre, quindi, dichiarare irricevibile questo secondo capo delle conclusioni.

Nel merito

16 La ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi, relativi, il primo, ad una violazione dell'art. 43, n. 1, dell'art. 73 e dell'art. 74, nn. 1 e 2, del regolamento n. 40/94 (divenuti, rispettivamente, art. 42, n. 1, art. 75 e art. 76, nn. 1 e 2, del regolamento n. 207/2009), il secondo, ad una violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 e, il terzo, ad una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

17 Il Tribunale ritiene che occorra esaminare anzitutto il terzo motivo.

Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

— Argomenti delle parti

18 La ricorrente sostiene che i prodotti e i servizi designati dai marchi in conflitto sono parzialmente simili, in quanto, da un lato, l'olio d'oliva viene frequentemente utilizzato a fini cosmetici nei gel per la doccia e negli shampoo rientranti nella classe 29, e, dall'altro, il confezionamento di tali prodotti reca il segno coperto dai marchi anteriori, ragion per cui deve constatarsi una somiglianza con l'«imballaggio e deposito di merci» di cui alla classe 39.

19 La ricorrente fa valere altresì che esiste un rischio di confusione e ritiene che il consumatore medio possa pensare che i prodotti designati dalla domanda di marchio e i suoi prodotti provengano dalla medesima impresa.

20 L'Ufficio contesta gli argomenti della ricorrente.

— Giudizio del Tribunale

21 Come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 16 della decisione impugnata, nella fase del ricorso dinanzi alla commissione stessa la ricorrente non ha dedotto alcun argomento diretto a contestare la decisione della divisione di opposizione, laddove essa ha respinto l'opposizione basata sull'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

22 Orbene, ai sensi dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, in procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame è limitato ai motivi invocati e alle richieste presentate dalle parti. Ne consegue che, nel caso di un impedimento relativo alla registrazione, elementi di diritto e di fatto invocati dinanzi al Tribunale e che non sono stati precedentemente proposti dinanzi alla commissione di ricorso non possono incidere sulla legittimità di una decisione di quest'ultima [sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, UAMI/Kaul, Racc. pag. I-2213, punto 54, e sentenza del Tribunale 15 febbraio 2005, causa T-169/02, Cervecería Modelo/UAMI — Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), Racc. pag. II-505, punto 22].

23 Di conseguenza, nell'ambito del controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso, affidato al Tribunale ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94, elementi di diritto e di fatto invocati dinanzi al Tribunale e che non sono stati precedentemente proposti dinanzi agli organi dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione per valutare la legittimità della decisione della commissione di ricorso e devono essere pertanto dichiarati irricevibili (sentenza NEGRA MODELO, cit., punti 22 e 23).

24 Dato che la ricorrente, a sostegno del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, non ha dedotto alcun argomento diretto a contestare la fondatezza della decisione della divisione di opposizione per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il presente motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 43, n. 1, dell'art. 73 e dell'art. 74, nn. 1 e 2, del regolamento n. 40/94

— Argomenti delle parti

25 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore dichiarando irricevibile, nei limiti in cui esso introduce un nuovo elemento di fatto, il suo argomento relativo all'esistenza di un rischio di diluizione per diminuzione del carattere distintivo dei marchi anteriori. Essa rileva che tale argomento solleva soltanto un aspetto della questione del danno causato al carattere distintivo e alla notorietà dei marchi anteriori, e che, di conseguenza, esso è stato dedotto entro il termine impartito dall'Ufficio. La ricorrente, peraltro, ritiene che non sia vietato produrre elementi nuovi successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41, n. 3, del regolamento n. 207/2009) e alla regola 19 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), e che, nella fattispecie, la commissione di ricorso abbia omesso di esercitare il potere discrezionale conferitole dall'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94.

26 La ricorrente sostiene inoltre che la commissione di ricorso, non avendola informata del fatto che non avrebbe preso in considerazione elementi nuovi dedotti per la prima volta dinanzi ad essa, ha violato l'art. 43, n. 1, del regolamento n. 40/94, poiché non ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni ogniqualvolta fosse necessario. Basando la decisione impugnata su motivi sui quali la ricorrente non è stata sentita, essa avrebbe altresì violato l'art. 73 del regolamento n. 40/94.

27 L'Ufficio fa valere, anzitutto, che il presente motivo è superfluo in quanto, anche se la commissione di ricorso avesse esaminato l'argomento relativo al rischio di diluizione per diminuzione del carattere distintivo, l'esito della causa sarebbe stato identico, dato che la ricorrente non aveva presentato alcun elemento a sostegno della sua tesi.

28 L'Ufficio sostiene poi che, dato che tale nuovo argomento è manifestamente insufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 e, di conseguenza, per influenzare l'esito della causa, non risulta soddisfatta una delle condizioni stabilite nella citata sentenza UAMI/Kaul per poter prendere in considerazione gli argomenti presentati tardivamente. La ricorrente, peraltro, avrebbe tenuto un comportamento intenzionalmente dilatorio, o, perlomeno, eccessivamente negligente, omettendo di presentare dinanzi alla divisione di opposizione un argomento talmente determinante che, in sua assenza, nessuna discussione effettiva dell'impedimento alla registrazione invocato poteva essere condotta. L'Ufficio, al riguardo, osserva che la ricorrente non spiega perché essa non abbia presentato tale argomento dinanzi alla divisione di opposizione.

— Giudizio del Tribunale

29 Va rilevato che, al punto 31 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che la ricorrente aveva apposto una croce sulla casella 95 dell'atto di opposizione, sottolineando in tal modo che l'opposizione proposta nei confronti della registrazione del marchio richiesto si basava sulla considerazione secondo cui quest'ultimo poteva trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o arrecare pregiudizio agli stessi, e, pertanto, che l'opposizione era fondata sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

30 Al punto 35 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha constatato altresì che la ricorrente, entro il termine prescritto per presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno dell'opposizione di cui all'art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94, aveva prodotto osservazioni e prove dinanzi alla divisione di opposizione al fine di dimostrare la notorietà, in Germania, dei suoi marchi anteriori denominativi TOSCA, ma non aveva prodotto alcuna prova od osservazione diretta a dimostrare che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto potesse trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o arrecare pregiudizio agli stessi.

31 Va poi rilevato che, come risulta dal punto 37 della decisione impugnata, la ricorrente, nella fase del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ha presentato l'argomento secondo cui l'uso del marchio richiesto comporterebbe un'erosione della notorietà dei marchi anteriori, poiché il pubblico cesserebbe di associare i prodotti della ricorrente al marchio TOSCA. Orbene, al punto 38 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha qualificato questa affermazione come «nuovo elemento di fatto», del quale essa ha respinto la ricevibilità in applicazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, in quanto esso era stato invocato dopo il termine fissato dalla divisione di opposizione e la ricorrente non aveva dedotto l'esistenza di elementi nuovi né difficoltà di fatto o di diritto che le avessero impedito di presentare tale argomento durante il procedimento dinanzi alla divisione di opposizione (punti 41 e 43-45 della decisione impugnata).

32 Contrariamente alla commissione di ricorso, il Tribunale osserva, tuttavia, che detto argomento si limita a formulare, nella fase del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, un elemento che è stato dedotto fin dal momento d'introduzione dell'atto di opposizione. Infatti, apponendo una croce sulla casella 95 di quest'ultimo, la ricorrente aveva reso noto che la sua opposizione si basava sulla considerazione secondo cui il marchio richiesto poteva trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o arrecare pregiudizio agli stessi.

33 Pertanto, l'argomento dedotto nella fase del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso precisa, tutt'al più, la natura del danno causato ai marchi anteriori, vale a dire ciò che la ricorrente identifica come l'erosione della loro notorietà, presentandone una giustificazione sommaria relativa al fatto asserito che «il pubblico cesserebbe di associare i [suoi] prodotti (…) al marchio TOSCA».

34 A questo proposito, occorre ricordare che i criteri di applicazione di un impedimento relativo alla registrazione o di qualsiasi altra disposizione addotti a sostegno delle domande presentate dalle parti costituiscono naturalmente parte degli elementi di diritto presentati all'esame dell'Ufficio [sentenze del Tribunale 1° febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 21, e 16 gennaio 2007, causa T-53/05, Calavo Growers/UAMI — Calvo Sanz (Calvo), Racc. pag. II-37, punto 59]. Orbene, l'argomento della ricorrente si limita ad affermare che le condizioni dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sono soddisfatte nella fattispecie e ne presenta succintamente il motivo, consistente nel fatto che il pubblico cesserebbe di associare ai marchi anteriori i prodotti da essi designati.

35 Tenuto conto dei motivi dell'opposizione dedotti dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione, il Tribunale ritiene che tale argomento costituisca una mera precisazione sulla natura del rischio di danno asserito e una giustificazione relativa a quest'ultimo, senza che vi sia l'aggiunta di un nuovo elemento di fatto ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94.

36 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto qualificando detto argomento, diretto a precisare la natura e l'origine del danno che l'opposizione alla registrazione del marchio richiesto mira a prevenire in forza dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, come nuovo elemento di fatto dedotto, ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, e dichiarandolo irricevibile. L'argomento della ricorrente doveva essere preso in considerazione dalla commissione di ricorso, conformemente all'art. 74, n. 1, di detto regolamento.

37 L'Ufficio fa valere, in subordine, che l'argomento della ricorrente è, in ogni caso, manifestamente insufficiente per accogliere l'opposizione in applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, poiché essa non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno della sua tesi.

38 Al riguardo, si deve constatare che dalla motivazione della decisione impugnata non emerge alcuna valutazione riguardo alla questione se l'argomento della

ricorrente fosse, comunque, manifestamente insufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

39 Orbene, va rilevato che la misura nella quale l'opponente, il quale intenda avvalersi dell'impedimento relativo alla registrazione di cui all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, deve invocare e dimostrare un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio arrecato ai marchi anteriori o di indebito vantaggio tratto dal marchio richiesto varia in funzione del fatto che il marchio richiesto appaia o meno, a prima vista, tale da far sorgere uno dei rischi previsti da tale disposizione.

40 Infatti, è possibile, segnatamente nel caso di opposizione fondata su un marchio che gode di una notorietà eccezionalmente ampia, che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio arrecato al marchio anteriore o di indebito vantaggio tratto dal marchio richiesto sia talmente manifesta che all'opponente non occorra invocare né dimostrare alcun altro elemento fattuale a tal fine. Tuttavia, è anche possibile che il marchio richiesto non appaia, a prima vista, tale da far sorgere uno dei rischi di cui all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 per il marchio anteriore notorio, malgrado l'identità o la somiglianza con quest'ultimo, nel qual caso detto rischio futuro non ipotetico di pregiudizio o di indebito vantaggio tratto deve essere dimostrato con l'apporto di altri elementi, che spetta all'opponente addurre e provare [sentenza del Tribunale 22 marzo 2007, causa T-215/03, Sigla/UAMI — Elleni Holding (VIPS), Racc. pag. II-711, punto 48].

41 Nella fattispecie, tenuto conto, in particolare, degli elementi di prova prodotti riguardo alla notorietà dei marchi anteriori, spettava, quindi, alla commissione di ricorso valutare se la precisazione fornita dalla ricorrente riguardo al tipo di rischio che la registrazione del marchio richiesto comporterebbe per detti marchi, vale a dire ciò che la ricorrente identifica come l'erosione della loro notorietà, e la giustificazione addotta al riguardo, ossia l'affermazione secondo cui il pubblico cesserebbe di associare ai marchi anteriori i prodotti da essi designati, fossero sufficienti per accogliere l'opposizione in applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

42 Orbene, come già rilevato, dalla decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso non ha in alcun modo valutato tale questione, limitandosi a dichiarare irricevibile l'argomento della ricorrente.

43 Ciò considerato, è giocoforza constatare che l'affermazione dell'Ufficio secondo cui l'argomento della ricorrente è, in ogni caso, manifestamente insufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, in quanto quest'ultima non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno della sua tesi, non può essere presa in considerazione dal Tribunale nella valutazione della legittimità della decisione impugnata.

44 Infatti, nell'ambito di una domanda di annullamento, il Tribunale effettua un controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. Se esso conclude che una decisione siffatta, contestata dinanzi ad esso mediante ricorso, è viziata da illegittimità, deve annullarla, senza poter respingere il ricorso sostituendo la sua propria motivazione a quella della commissione di ricorso, autrice dell'atto impugnato.

45 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la commissione di ricorso, dichiarando irricevibile l'argomento presentato dalla ricorrente nel corso del procedimento svoltosi dinanzi ad essa, secondo cui la registrazione del marchio richiesto comporterebbe un'erosione della notorietà dei marchi anteriori poiché il pubblico cesserebbe di associare a questi ultimi i prodotti da essi designati, ha violato l'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94.

46 Di conseguenza, si deve accogliere il primo motivo della ricorrente e annullare, su tale fondamento, la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto l'opposizione basata sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, senza che sia necessario esaminare la fondatezza del secondo motivo.

Sulle spese

47 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. L'Ufficio e la ricorrente, rimasti in parte soccombenti, vanno quindi condannati a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 dicembre 2006 (procedimento R 761/2006-2) è annullata nella parte in cui rigetta l'opposizione proposta sul fondamento dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario [divenuto art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario].**

2) **Il ricorso è respinto quanto al resto.**

3) **La Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopportano ciascuno le proprie spese.**

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 marzo 2010.

Firme