SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

24 marzo 2009 *

Nei procedimenti riuniti da T-318/06 a T-321/06,

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^da^, con sede in Santo Tirso (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti M. Oehen Mendes e D. Jeffries, avocats,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

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

General Óptica, SA, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dagli avv.ti M. Curell Aguilà e X. Fàbrega Sabaté, avocats,

avente ad oggetto quattro ricorsi presentati avverso le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 8 agosto 2006 (procedimenti R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 e R 947/2005-1), relative a quattro procedimenti di nullità tra l'Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da}, e la General Óptica, SA,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalla sig.ra I. Pelikánová, presidente, dalla sig.ra K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 27 novembre 2006,

visti i controricorsi dell'UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2007,

visti i controricorsi dell'interveniente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2007,

in seguito all'udienza del 16 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 10 luglio 1997 l'interveniente, la General Óptica, SA, ha presentato due domande di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2 I marchi di cui è stata chiesta la registrazione sono i segni figurativi GENERAL OPTICA riprodotti qui di seguito:





3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 42 ai sensi dell'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.

4 Il 10 settembre 1999 l'interveniente ha ottenuto la registrazione dei marchi comunitari GENERAL OPTICA con i numeri 573592 e 573774, per servizi di ottica.

5 Il 5 novembre 2001 l'interveniente ha presentato, per gli stessi servizi, due nuove domande di marchio comunitario, aventi ad oggetto i segni figurativi GENERAL OPTICA di seguito riprodotti. Tali marchi sono stati registrati il 20 novembre 2002 e il 31 gennaio 2003, rispettivamente, con i numeri 2436798 e 2436723.





6 L'interveniente detiene altresì il marchio internazionale n. 483246, GENERAL OPTICA, per apparecchi, strumenti ed articoli ottici appartenenti alla classe 9, nonché per i servizi di promozione e di pubblicità dei prodotti ottici fabbricati e venduti dai loro rispettivi proprietari, appartenenti alla classe 35. Dopo aver rinunciato

all'estensione del diritto di marchio al Portogallo il 13 febbraio 1997, siffatta estensione è stata nuovamente richiesta il 14 febbraio 1997 e accordata il 16 febbraio 1998. Tale marchio è riprodotto qui di seguito:



7 Il 27 gennaio 2004 la ricorrente, l'Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], ha chiesto all'UAMI di dichiarare la nullità dei marchi comunitari figurativi GENERAL OPTICA in forza dell'art. 52, n. 1, lett. c), e dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, nel testo applicabile all'epoca dei fatti.

8 La ricorrente ha fondato le proprie domande di nullità sulla proprietà di una denominazione di esercizio commerciale anteriore, la Generalóptica, richiesta il 4 settembre 1987 e accordata il 24 aprile 1990, per l'importazione e la vendita al dettaglio di apparecchi ottici, di precisione e fotografici.

9 Su tale fondamento la ricorrente ha altresì intentato un'azione giudiziaria dinanzi ai giudici portoghesi diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'estensione al Portogallo del marchio internazionale e della denominazione sociale dell'interveniente, nonché a far vietare l'utilizzazione di tali contrassegni. All'udienza la ricorrente ha presentato una decisione del Supremo Tribunal de Justiça (Corte di cassazione portoghese) 10 luglio 2008, in cui quest'ultimo ha confermato le decisioni del Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Tribunale di mandamento di Lisbona, Portogallo) e del Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona) di accoglimento delle sue pretese. Il 16 settembre 2008, sentite in proposito le parti, la decisione del Supremo Tribunal de Justiça è stata allegata al fascicolo, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale di udienza.

10 Il 7 giugno 2005 la divisione di annullamento dell'UAMI ha respinto le domande di nullità dei quattro marchi comunitari figurativi GENERAL OPTICA, ritenendo che, riguardo al contrassegno fatto valere, la ricorrente non avesse dimostrato, da un lato, un'utilizzazione seria e, dall'altro, un'utilizzazione avente una portata non solo locale.

11 Il 1º agosto 2005 la ricorrente ha presentato ricorso avverso ciascuna delle decisioni della divisione di annullamento, chiedendo che tali decisioni fossero annullate e che venissero accolte le domande di nullità dei marchi comunitari summenzionati.

12 Con decisioni 8 agosto 2006 (in prosieguo: le «decisioni impugnate») la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha confermato le decisioni della divisione di annullamento ed ha respinto i quattro ricorsi.

13 La commissione di ricorso ha rilevato in sostanza, da un lato, che la ricorrente non aveva dimostrato di aver fatto un uso serio del contrassegno in questione e, dall'altro, che la portata di tale uso era locale.

Procedimento e conclusioni delle parti

14 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 10 luglio 2008, le cause da T-318/06 a T-321/06 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, conformemente all'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

15 La ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia:

— sospendere il procedimento sino a che la decisione dei giudici portoghesi divenga definitiva;

— annullare le decisioni impugnate;

— dichiarare nulla la registrazione dei marchi comunitari figurativi GENERAL OPTICA;

— condannare l'UAMI alle spese.

16 L'UAMI e l'interveniente concludono che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso infondato;

— condannare la ricorrente alle spese.

17 All'udienza la ricorrente ha dichiarato di desistere dal terzo capo della propria domanda, circostanza di cui si è preso atto nel verbale di udienza.

In diritto

Sulle domande dirette ad ottenere la sospensione della decisione

Argomenti delle parti

18 La ricorrente rileva che una decisione comunitaria contraria alla decisione adottata dai giudici portoghesi recherebbe un pregiudizio al principio di unità del sistema di marchio comunitario, in forza del quale detto marchio deve produrre i propri effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione, e che esso non avrebbe un'autonomia assoluta rispetto ai diversi sistemi giuridici nazionali. Conseguentemente la ricorrente invoca la necessità di una sospensione del procedimento sino a che la decisione dei giudici portoghesi divenga definitiva.

19 L'UAMI e l'interveniente concludono per il rigetto di tali argomenti.

Giudizio del Tribunale

20 Occorre osservare che, nella fase attuale del procedimento dinanzi al Tribunale e in seguito alla decisione del Supremo Tribunal de Justiça citata al punto 9 supra, che rende definitiva la decisione dei giudici portoghesi relativamente al marchio internazionale n. 483246, GENERAL OPTICA, e alla denominazione sociale dell'interveniente, la

domanda della ricorrente di sospendere il procedimento fino a che la decisione resa dai giudici portoghesi divenga definitiva è ormai priva di oggetto.

21 In ogni caso va sottolineato che la decisione dei giudici portoghesi riguarda soltanto l'estensione al Portogallo della registrazione nazionale del marchio GENERAL OPTICA, nonché la denominazione sociale dell'interveniente. Dato che la decisione dei giudici portoghesi non contempla alcun divieto generale di utilizzare in Portogallo un marchio comprendente i termini «general optica», i marchi comunitari GENERAL OPTICA non risultano pregiudicati dalla stessa. Pertanto, e contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente all'udienza, una decisione del Tribunale di conferma della registrazione dei marchi comunitari GENERAL OPTICA non è tale da consentire all'interveniente di eludere la decisione dei giudici portoghesi. In particolare la conferma della validità dei marchi comunitari GENERAL OPTICA non ha alcuna incidenza sull'obbligo derivante dalla decisione del Supremo Tribunal de Justiça di astenersi dall'utilizzare in Portogallo il marchio internazionale GENERAL OPTICA e la denominazione sociale dell'interveniente.

22 Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una contraddizione tra la decisione dei giudici portoghesi e la decisione del Tribunale non può mettere in dubbio il carattere unitario del sistema di marchio comunitario. Il carattere unitario del marchio comunitario costituisce un principio che non è assoluto, ma che ammette eccezioni, come quelle previste dall'art. 106, relativo al divieto dell'uso dei marchi comunitari, ed all'art. 107, relativo ai diritti anteriori aventi portata locale, del regolamento n. 40/94 (sentenza della Corte 22 giugno 1994, causa C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, Racc. pag. I-2789, punto 55).

23 Le domande dirette ad ottenere la sospensione del procedimento devono pertanto essere respinte.

Sulle domande di annullamento

24 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce due motivi. Il primo è relativo alla violazione dell'art. 52, n. 1, lett. c), e dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. Il secondo attiene alla violazione della regola 22 e della regola 40, n. 6, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

25 Qualora la domanda di sospensione del procedimento della ricorrente debba essere intesa come un motivo che mette in causa il fatto che l'UAMI non abbia proceduto ad una sospensione del procedimento in attesa di una decisione definitiva dei giudici portoghesi, occorre constatare che detta circostanza non può pregiudicare la legittimità delle decisioni impugnate. Occorre quindi respingere tale argomento in quanto infondato.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 52, n. 1, lett. c), e dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

26 In primo luogo, la ricorrente fa valere che la denominazione di esercizio commerciale Generalóptica costituisce un diritto che è anteriore alla registrazione dei marchi comunitari figurativi GENERAL OPTICA. Tale denominazione di esercizio commerciale era stata difatti registrata il 4 settembre 1987, mentre la prima domanda di registrazione dei marchi comunitari figurativi GENERAL OPTICA è stata presentata solo il 10 luglio 1997.

27 In secondo luogo, la ricorrente asserisce che il suo diritto esclusivo sulla denominazione di esercizio commerciale Generalóptica impedisce la successiva registrazione di un contrassegno quale marchio o altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale, in conformità dell'art. 295, n. 2, del Código da propriedade industrial (Codice di proprietà industriale portoghese).

28 In terzo luogo, per quanto riguarda l'affermazione della commissione di ricorso secondo cui la ricorrente non avrebbe fatto un uso serio della denominazione di esercizio commerciale Generalóptica nella normale prassi commerciale ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, la ricorrente sostiene che le denominazioni di esercizio commerciale portoghese non sono soggette ad alcuna disposizione comunitaria in materia di utilizzazione, bensì al regime definito nel Código da propriedade industrial. La ricorrente precisa poi che, a partire dal 1987 e sino ad oggi, essa ha utilizzato il contrassegno Generalóptica quale denominazione di esercizio commerciale, conformemente alla normativa portoghese applicabile in materia.

29 In quarto luogo, la ricorrente fa valere che il suo diritto esclusivo sulla denominazione di esercizio commerciale Generalóptica ha portata nazionale, in quanto si estende a tutto il territorio portoghese, conformemente all'art. 4, n. 1, del Código da propriedade industrial e che, non avendo armonizzato il diritto relativo alle denominazioni di esercizio commerciale, il diritto comunitario non è applicabile al fine di determinare l'utilizzazione pertinente.

30 In quinto luogo, infine, la ricorrente afferma, nell'ambito della sua argomentazione relativa all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, da un lato, che le sue attività commerciali e quelle dell'interveniente sono simili e, dall'altro, che i marchi comunitari figurativi GENERAL OPTICA e la denominazione di esercizio commerciale Generalóptica contengono esattamente gli stessi termini e si pronunciano nella stessa maniera, di modo che non sono distinguibili.

31 L'UAMI e l'interveniente concludono per il rigetto degli argomenti della ricorrente relativi all'uso serio e alla portata del contrassegno. L'UAMI contesta inoltre l'argomento relativo al rischio di confusione.

Giudizio del Tribunale

32 A termini dell'art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, letto in combinazione con l'art. 8, n. 4, dello stesso regolamento, l'esistenza di un contrassegno diverso da un marchio consente di ottenere la nullità di un marchio comunitario qualora soddisfi cumulativamente quattro condizioni: tale contrassegno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; esso deve avere una portata non puramente locale; il diritto a tale contrassegno deve essere stato acquisito in conformità del diritto dello Stato membro ove il contrassegno era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario; da ultimo, tale contrassegno deve dare al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo. Le suddette quattro condizioni limitano il numero dei contrassegni diversi dai marchi che possono essere invocati per contestare la validità di un marchio comunitario su tutto il territorio comunitario, ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 40/94.

33 Le prime due condizioni, ossia quelle relative all'uso ed alla portata del contrassegno fatto valere, dovendo quest'ultima non essere puramente locale, risultano dal testo stesso dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto comunitario. Pertanto il regolamento n. 40/94 stabilisce standard uniformi, relativi all'utilizzo dei contrassegni ed alla loro portata, coerenti con i principi che ispirano il sistema istituito dal predetto regolamento.

34 Viceversa, dalla locuzione «se e nella misura in cui, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno» risulta che le altre due condizioni sancite poi dall'art. 8, n. 4, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94 costituiscono condizioni fissate dal regolamento che, a differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il contrassegno fatto valere. Tale rinvio al diritto che disciplina il contrassegno fatto valere è assolutamente giustificato, posto che il regolamento n. 40/94 riconosce a contrassegni estranei al sistema di marchio comunitario la possibilità di essere fatti valere contro un marchio comunitario. Pertanto, solo il diritto che disciplina il contrassegno fatto valere consente di stabilire se esso sia anteriore al marchio comunitario e se possa giustificare di impedire l'utilizzazione di un marchio successivo.

35 Di conseguenza, contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente, le condizioni relative all'utilizzazione nella normale prassi commerciale e alla portata del contrassegno fatto valere devono essere interpretate alla luce degli standard uniformi del diritto comunitario e non del diritto portoghese.

36 Per quanto attiene all'interpretazione della condizione relativa alla portata del contrassegno di cui trattasi, secondo cui la stessa non deve essere puramente locale, occorre innanzi tutto sottolineare che la ratio legis di tale disposizione consiste nel limitare i conflitti tra contrassegni, impedendo che un contrassegno anteriore, che non sia sufficientemente importante o significativo, possa consentire di contestare vuoi la registrazione, vuoi la validità di un marchio comunitario.

37 Peraltro, si deve precisare che la portata di un contrassegno utilizzato per identificare determinate attività commerciali deve essere definita in relazione alla funzione d'identificazione da esso svolta. Tale rilievo esige che si tenga conto, in primo luogo, della dimensione geografica della portata del contrassegno, ossia del territorio sul quale esso è utilizzato per identificare l'attività economica del suo titolare, come risulta da un'interpretazione letterale dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. In secondo luogo, occorre tener conto della dimensione economica della portata del contrassegno, valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all'intensità del suo uso, tenendo conto della cerchia dei destinatari tra i quali il contrassegno di cui trattasi è divenuto noto quale elemento distintivo, vale a dire i consumatori, i concorrenti nonché i fornitori, oppure della diffusione data al contrassegno, ad esempio, tramite pubblicità o in Internet.

38 La pertinenza dell'esame della dimensione economica può essere compresa mediante un'interpretazione teleologica della condizione relativa alla portata del contrassegno fatto valere. Come si è già constatato al punto 36 supra, tale condizione ha infatti lo scopo di limitare le possibilità di conflitto a quelle che possono ricorrere con contrassegni che sono realmente importanti. Al fine di stabilire l'importanza effettiva e reale del contrassegno fatto valere sul territorio interessato, occorre quindi non limitarsi a valutazioni puramente formali, ma esaminare l'impatto del suddetto contrassegno sul territorio in discorso dopo essere stato utilizzato quale elemento distintivo.

39 Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il fatto che un contrassegno conferisca al suo titolare un diritto esclusivo su tutto il territorio nazionale non è di per sé sufficiente per dimostrare che la sua portata non è puramente locale ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

40 Quanto al territorio rilevante, per stabilire che la portata del contrassegno fatto valere non è puramente locale deve tenersi conto del fatto che i contrassegni per i quali sussiste il rischio di entrare in conflitto con un marchio comunitario costituiscono diritti esclusivi che hanno la loro fonte in norme giuridiche applicabili su territori diversi. Ne consegue che il territorio rilevante per esaminare la portata di detti diritti esclusivi è quello in cui ciascuna di tali norme giuridiche è applicabile. Infatti è su questo territorio, nella sua totalità o su una parte di esso, che una norma riconosce diritti esclusivi che possono entrare in conflitto con un marchio comunitario.

41 Dal punto di vista del diritto comunitario, il contrassegno in discorso ha una portata che non è puramente locale sul territorio rilevante qualora il suo impatto non sia circoscritto ad una parte limitata del suddetto territorio, come in via generale è nel caso di una città o di una provincia. Nondimeno, non è possibile determinare a priori, in modo astratto, quale parte di un territorio debba essere presa in considerazione per stabilire che la portata di un contrassegno eccede una dimensione locale. Pertanto, la valutazione della portata di un contrassegno deve essere effettuata in concreto, secondo le circostanze specifiche di ciascun caso.

42 In definitiva, perché ci si possa validamente opporre alla registrazione di un marchio comunitario o di ottenere una dichiarazione di nullità, è necessario dimostrare che, dopo la sua utilizzazione, il contrassegno fatto valere ha acquistato un'importanza che, dal punto di vista dei terzi interessati, non è circoscritta ad una parte limitata del territorio.

43 Il regolamento n. 40/94 lascia alla ricorrente la scelta dei mezzi di prova per dimostrare che la portata del contrassegno che essa invoca non è puramente locale. Quest'ultima può essere dimostrata dall'esistenza di una rete di succursali economicamente attive su tutto il territorio interessato, ma anche in modo più semplice, ad esempio producendo fatture rilasciate al di fuori della regione ove essa ha la sua sede, articoli di stampa che

mettano in evidenza il grado di notorietà tra il pubblico del contrassegno fatto valere o dimostrando che si fa riferimento all'esercizio commerciale nelle guide di viaggio.

44 Orbene, dalle prove fornite dalla ricorrente non risulta che la portata del contrassegno fatto valere nella fattispecie non sia puramente locale ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. Come affermato dalla commissione di ricorso al punto 33 delle decisioni impugnate, dai documenti prodotti dalla ricorrente emerge che, al momento della richiesta della registrazione dei primi due marchi comunitari, da quasi dieci anni il contrassegno in questione era utilizzato soltanto per designare un esercizio aperto al pubblico nella località portoghese di Vila Nova de Famalicão, che conta 120 000 abitanti. Malgrado i suoi chiarimenti forniti all'udienza, la ricorrente non ha addotto alcun elemento che consenta di attestare la sua notorietà tra i consumatori, né i suoi rapporti commerciali al di fuori della località summenzionata. Del pari, la ricorrente non ha dimostrato di aver compiuto una qualsivoglia attività pubblicitaria onde assicurare la promozione del proprio esercizio commerciale al di fuori della suddetta città. Si deve pertanto ritenere che la denominazione di esercizio commerciale Generalóptica abbia una portata strettamente locale ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

45 Questa conclusione non comporta alcuna violazione del principio di sussidiarietà, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente. Secondo i 'considerando' 2 e 3 del regolamento n. 40/94, l'esistenza di un regime comunitario dei marchi è una conseguenza dell'attribuzione all'Unione europea delle competenze in materia di mercato interno, dato che quest'ultimo è destinato a rimuovere gli ostacoli della territorialità dei diritti che le normative degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi. Pertanto, il principio di sussidiarietà non può avere alcuna rilevanza. Peraltro, occorre sottolineare che il regime giuridico del marchio comunitario non ignora i diritti nazionali, dal momento che esso prevede meccanismi che consentono di tener conto dell'esistenza dei contrassegni nazionali anteriori. In particolare è il caso dell'art. 106 del regolamento n. 40/94, per i diritti anteriori, ai sensi dell'art. 8 o dell'art. 52, n. 2, del suddetto regolamento, e, tra questi, per i contrassegni aventi una portata non puramente locale. È altresì il caso dell'art. 107 del regolamento n. 40/94, per i contrassegni aventi portata locale. Nel caso di specie, la possibilità di una coesistenza tra i marchi comunitari GENERAL OPTICA e la denominazione di esercizio commerciale Geralóptica dovrà essere esaminata nel contesto di un altro procedimento ai sensi

dell'art. 107 del regolamento n. 40/94, che consente al titolare di un diritto anteriore di portata locale di opporsi all'utilizzazione di un marchio comunitario sul territorio sul quale tale diritto è tutelato.

46 Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che la denominazione di esercizio commerciale Generalóptica non è un contrassegno avente una portata non puramente locale ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

47 Atteso che le condizioni poste dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 sono cumulative, è sufficiente che una sola di esse non sia soddisfatta perché una domanda di nullità di marchi comunitari sia respinta. Ciò premesso, non occorre esaminare se il contrassegno fatto valere sia stato utilizzato nella normale prassi commerciale.

48 Quanto all'esistenza di un rischio di confusione tra la denominazione di esercizio commerciale Generalóptica e i marchi comunitari GENERAL OPTICA, va rilevato che tale circostanza potrebbe essere presa in considerazione nell'ambito dell'esame in base all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 solo al momento dell'analisi della facoltà riconosciuta al titolare di una denominazione di esercizio commerciale, dall'art. 239, sezione f), del Código da propriedade industrial, di opporsi all'utilizzazione di un marchio posteriore simile o identico. Nondimeno, tale analisi potrebbe essere effettuata soltanto ove la denominazione di esercizio commerciale soddisfi le altre condizioni di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, diversamente da quanto avviene nel caso di specie.

49 Da tutto quanto precede risulta che la commissione di ricorso non ha commesso un errore rigettando le domande di nullità fondate su un diritto anteriore ai sensi dell'art. 52, n. 1, lett. c), e dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione della regola 22 e della regola 40, n. 6, del regolamento n. 2868/95

Argomenti delle parti

50 La ricorrente adduce che la commissione di ricorso non ha rispettato il proprio obbligo di invitare a fornire prove dell'utilizzazione anteriore del contrassegno fatto valere e che le prove supplementari che essa ha fornito nel corso del procedimento sono state ignorate. Tali prove consistono, tra l'altro, in un nuovo attestato fornito dalla parrocchia di Vila Nova de Famalicão indicante che l'esercizio commerciale è stato aperto in modo continuativo a partire dal 1988, una copia della dichiarazione indirizzata alle autorità tributarie al momento dell'inizio delle attività commerciali e una dichiarazione del revisore dei conti della società che conferma la data in cui l'esercizio ha iniziato le proprie attività commerciali, il fatto che lo stesso sia tuttora aperto, nonché il suo fatturato medio annuo.

51 L'UAMI e l'interveniente concludono per il rigetto di tali argomenti.

Giudizio del Tribunale

52 Occorre anzitutto constatare che, nel caso di specie, la commissione di ricorso non era tenuta ad invitare la ricorrente a fornire la prova dell'utilizzazione della denominazione di esercizio commerciale Generalóptica. Come già evidenziato al punto 32 supra, la prova dell'utilizzazione del contrassegno fatto valere è una delle condizioni richieste onde beneficiare della tutela conferita dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 e solo i titolari dei contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale possono quindi pretendere siffatta tutela. Tale circostanza configura una differenza rilevante rispetto ai marchi comunitari e ai marchi nazionali di cui all'art. 8, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, invocati nell'ambito di un procedimento di opposizione o di un procedimento di nullità. Conformemente all'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, alla regola 22 e alla regola 40, n. 6, del regolamento n. 2868/95, l'utilizzazione di tali marchi deve essere dimostrata solo qualora ciò sia richiesto dal richiedente o dal titolare del marchio

comunitario. Secondo la regola 22, n. 1, e la regola 40, n. 6, del regolamento n. 2868/95, in tal caso l'UAMI deve invitare l'opponente o il richiedente la dichiarazione di nullità a fornire la prova dell'utilizzazione entro un termine preciso.

53 Peraltro occorre osservare che il motivo relativo al fatto che la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore rifiutando di tener conto dei documenti presentati per la prima volta durante il procedimento di ricorso non è fondato. Infatti, dal punto 33 delle decisioni impugnate risulta che la commissione di ricorso ha esaminato i suddetti documenti prima di concludere che essi non erano sufficienti per dimostrare che la denominazione di esercizio commerciale Generalóptica non aveva una portata puramente locale. Pertanto il secondo motivo deve essere respinto, al pari dei ricorsi, integralmente.

Sulle spese

54 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda in tal senso dell'UAMI e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) I ricorsi sono respinti.

2) L'Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da}, è condannata alle spese.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 marzo 2009.

Firme