Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

9 dicembre 2020*

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo BASIC – Nomi commerciali nazionali anteriori basic e basic AG – Impedimenti relativi alla registrazione – Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Dichiarazione di nullità parziale – Decisione adottata a seguito dell'annullamento da parte del Tribunale di una decisione precedente – Rinvio della causa dinanzi a una commissione di ricorso – Incompetenza dell'autore del rinvio – Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96 – Ricorso incidentale»

Nella causa T-722/18,

Repsol, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da J.-B. Devaureix e J.C. Erdozain López, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da H. O'Neill e V. Ruzek, in qualità di agenti,

convenuto,

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

Basic AG Lebensmittelhandel, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da D. Altenburg, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 agosto 2018 (procedimento R 178/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Basic Lebensmittelhandel e la Repsol,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, V. Kreuschitz e G. De Baere, giudici,

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2018,

* Lingua processuale: l'inglese.

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2019,

visto il controricorso dell'interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2019,

visto il ricorso incidentale dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2019,

visto il controricorso della ricorrente al ricorso incidentale depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2019,

visto il controricorso dell'EUIPO al ricorso incidentale depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2019,

viste le risposte alle misure di organizzazione del procedimento depositate presso la cancelleria del Tribunale dall'EUIPO il 4 marzo 2020 e dalla ricorrente il 6 marzo 2020,

in seguito all'udienza del 3 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 29 gennaio 2007 la Repsol SA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo, con rivendicazione dei colori blu, rosso, arancione e bianco:



3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, segnatamente, nelle classi 35 e 39 ai sensi dell'Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono in particolare, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 35: «Vendita al dettaglio commerciale di tabacco, giornali, batterie, giocattoli»;

– classe 39: «Distribuzione di prodotti alimentari di consumo base, pasticceria e confetteria, gelati, alimenti pronti, tabacco, stampa, pile, giocattoli».

4 La domanda di marchio dell'Unione europea è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 34/2007, del 16 luglio 2007.

5 Il marchio contestato è stato registrato il 4 maggio 2009 con il numero 5648159.

6 Il 26 settembre 2011 la Basic AG Lebensmittelhandel, interveniente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità parziale del marchio contestato per i servizi di cui al punto 3 supra.

7 Tale domanda era fondata sull'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] e sull'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001).

8 A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, nella parte in cui era fondata sul combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, l'interveniente ha fatto valere il marchio dell'Unione europea figurativo anteriore seguente, depositato il 15 gennaio 2004, registrato il 29 aprile 2005, e debitamente rinnovato:



9 Tale marchio anteriore designava prodotti e servizi rientranti nelle classi da 29 a 33, 35, 42 e 43.

10 A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, nella parte in cui era fondata sul combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, l'interveniente ha invocato le «insegne», ai sensi dell'articolo 5 del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (legge relativa alla tutela dei marchi e altri segni distintivi), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082, e BGBl. 1995 I, pag. 156), basic e basic AG, che essa utilizzerebbe nella normale prassi commerciale in Germania e in Austria per la prestazione di servizi di «vendita al dettaglio di prodotti alimentari, di articoli di drogheria, di prodotti biologici e di altri prodotti di consumo corrente, servizi di ristorazione (alimentazione)».

11 Al fine di comprovare i propri diritti su tali insegne, l'interveniente ha allegato alla sua domanda di nullità una serie di elementi di prova, tra cui catture di schermate stampate dal suo sito Internet, sue relazioni annuali relative agli anni dal 2004 al 2006, lettere di un fornitore, una nota di consegna, fatture, statistiche di vendita, una dichiarazione giurata redatta da un membro nella sua divisione marketing, tabelle che specificano i volumi d'affari da essa realizzati, opuscoli di vendita, materiale promozionale e pubblicitario, un diploma di «imprenditore dell'anno 2006» conferito a due suoi dirigenti, articoli di stampa dal 2003 al 2006 e una sentenza del Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco I, Germania), del 9 settembre 2006.

12 Nella sua domanda di dichiarazione di nullità, l'interveniente ha altresì citato le disposizioni pertinenti degli articoli 5 e 15 della legge sulla tutela dei marchi e altri segni distintivi, nonché talune decisioni di giudici tedeschi che interpretano dette disposizioni.

13 Il 24 maggio 2012 l'interveniente ha risposto alle osservazioni depositate dalla ricorrente il 29 dicembre 2011 e ha fornito una serie di elementi di prova destinati a dimostrare che il marchio dell'Unione europea figurativo anteriore riprodotto al punto 8 supra era stato oggetto di uso effettivo. Essa ha presentato elementi di prova ulteriori in allegato a osservazioni depositate il 4 marzo 2013.

14 Con decisione dell'8 ottobre 2013, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, e ha dichiarato la nullità parziale del marchio controverso, ossia nella parte in cui questo era registrato per i servizi previsti al punto 3 supra. La divisione di annullamento ha ritenuto che non fosse necessario, di conseguenza, esaminare il motivo di nullità basato sul combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

15 Avverso la decisione della divisione di annullamento, il 2 dicembre 2013 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

16 Con decisione dell'11 agosto 2015 la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha confermato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto il ricorso. Essa ha considerato che quest'ultima avesse correttamente applicato il motivo di nullità di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento. A tale proposito, essa ha, segnatamente, constatato che risulterebbe in modo giuridicamente sufficiente dagli elementi di prova forniti dall'interveniente che i segni anteriori basic e basic AG erano stati oggetto di un utilizzo nella normale prassi commerciale la cui portata non era puramente locale ai sensi di quest'ultima disposizione. Al pari della divisione di annullamento, essa ha ritenuto che non fosse necessario esaminare il motivo di nullità basato sul combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della commissione di ricorso dell'11 agosto 2015, che è stato registrato con il numero di ruolo T-609/15.

18 Con sentenza del 21 settembre 2017, Repsol YPF/EUIPO – Basic (BASIC) (T-609/15, EU:T:2017:640), il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell'11 agosto 2015 in quanto quest'ultima non poteva concludere, sulla base dei soli elementi di prova sui quali aveva fondato detta decisione, ossia quelli enunciati al punto 11 supra, che il presupposto relativo all'utilizzo dei segni di cui trattasi nella prassi commerciale fosse soddisfatto. Il Tribunale ha rilevato, per quanto riguarda il periodo di riferimento, che spettava all'interveniente dimostrare che i segni basic e basic AG erano stati utilizzati nella prassi commerciale in Germania non soltanto alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio controverso, ma anche alla data di deposito della domanda di dichiarazione di nullità. Orbene, anche se gli elementi di prova in questione provavano in modo giuridicamente rilevante che detti segni erano utilizzati nella prassi commerciale in Germania alla prima data, essi non dimostravano, invece, che lo erano ancora alla data della domanda di dichiarazione di nullità.

19 Il 24 gennaio 2018, a seguito della sentenza del 21 settembre 2017, BASIC (T-609/15, EU:T:2017:640), sulla base del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento n. 207/2009 e abroga i regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (GU 2017, L 205, pag. 1), come modificato, [sostituito dal regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1)], e, più particolarmente, del suo articolo 35, paragrafo 4,

(divenuto articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625), la causa è stata rinviata dal presidente delle commissioni di ricorso dinanzi alla seconda commissione di ricorso, con il numero di riferimento R 178/2018-2.

20 Con decisione del 22 agosto 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso, dopo aver esaminato ciascuno dei motivi di nullità dedotti dall'interveniente, ha annullato la decisione della divisione di annullamento nella parte in cui accoglieva la domanda di dichiarazione di nullità per i servizi di «[v]endita al dettaglio commerciale di tabacco, giornali, batterie, giocattoli» rientranti nella classe 35 e per i servizi di «[d]istribuzione di tabacco, stampa, pile, giocattoli» rientranti nella classe 39. Per contro, essa ha confermato quest'ultima decisione nella parte in cui accoglieva la domanda di dichiarazione di nullità per i servizi di «[d]istribuzione di prodotti alimentari di consumo base, pasticceria e gelati, alimenti pronti» rientranti nella classe 39. Essa è giunta a tali conclusioni, segnatamente, dopo aver preso in considerazione, durante l'esame del motivo di nullità di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, gli elementi di prova che l'interveniente aveva dedotto il 24 maggio 2012 (v. punto 13 supra).

Conclusioni delle parti

Sulle conclusioni presentate a sostegno del ricorso principale

21 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.

22 L'EUIPO e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

Sulle conclusioni presentate a sostegno del ricorso incidentale

23 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata, nella parte in cui annulla la decisione della divisione di annullamento;

– condannare la ricorrente alle spese.

24 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso incidentale;

– condannare l'interveniente alle spese sostenute per il suo controricorso al ricorso incidentale.

25 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

– accogliere il ricorso incidentale nella parte in cui è diretto all'annullamento parziale della decisione impugnata per violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

– in via subordinata, respingere il ricorso incidentale nella parte in cui è diretto all'annullamento parziale della decisione impugnata per violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

In diritto

26 A sostegno del ricorso principale, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo, dedotto in via principale, verte sulla violazione dell'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001). Il secondo motivo, dedotto in via subordinata, verte sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

27 A sostegno del ricorso incidentale, la ricorrente deduce due motivi. Il primo verte su un'erronea applicazione del motivo di nullità di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Il secondo verte su un'erronea applicazione del motivo di nullità di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

28 Il primo motivo dedotto dalla ricorrente si suddivide in due parti. Nell'ambito della prima parte essa sostiene che la causa è stata riassegnata alla seconda commissione di ricorso su una base giuridica errata, ovvero l'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/1430. Nell'ambito della seconda parte, essa deduce in sostanza una violazione dell'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, laddove addebita alla commissione di ricorso di aver violato l'autorità di cosa giudicata di cui gode la sentenza del 21 settembre 2017, BASIC (T-609/15, EU:T:2017:640), per il fatto di aver tenuto conto, nella decisione impugnata nell'ambito dell'esame del motivo di nullità di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafi 4, del medesimo regolamento, degli elementi di prova ulteriori presentati il 24 maggio 2012,.

29 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

30 Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo dedotto dalla ricorrente, occorre constatare, come, del resto, è pacifico tra le parti, che la disposizione sulla cui base il procedimento avrebbe dovuto essere riassegnato a una commissione di ricorso in seguito alla sentenza del 21 settembre 2017, BASIC (T-609/15, EU:T:2017:640) era l'articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 1996, L 28, pag. 11), come modificato dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004 (GU 2004, L 360, pag. 8) e non l'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/1430.

31 Infatti, sebbene l'articolo 80 del regolamento delegato 2017/1430 abbia abrogato, segnatamente, il regolamento n. 216/96, esso prevedeva, tuttavia, che detto regolamento continuasse ad applicarsi «ai procedimenti in corso, fino alla loro conclusione, nei casi in cui il (...) regolamento [delegato 2017/1430] non si applica[va] conformemente al suo articolo 81». Orbene, dall'articolo 81, paragrafo 2, lettera j), del regolamento delegato 2017/1430 risultava che il suo titolo V, nel quale figurava, in particolare, l'articolo 35, paragrafo 4, non si applicava ai ricorsi presentati dinanzi alla

commissione di ricorso prima del 1º ottobre 2017. Ciò è proprio quanto si verifica nel caso di specie, poiché la sentenza del 21 settembre 2017, BASIC (T-609/15, EU:T:2017:640), che annulla interamente la decisione della commissione di ricorso dell'11 agosto 2015, ha avuto l'effetto di eliminare retroattivamente detta decisione dall'ordinamento giuridico e di rendere nuovamente pendente il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi all'EUIPO contro la decisione della divisione di annullamento il 2 dicembre 2013, ovvero prima del 1º ottobre 2017.

32 L'articolo 1 quinquies del regolamento n. 216/96, come modificato, rubricato «Deferimento di un ricorso in seguito ad una sentenza della Corte di giustizia», prevedeva quanto segue:

«1. Se, in applicazione dell'articolo [65], paragrafo 6, del regolamento [n. 207/2009], i provvedimenti necessari per conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia che annulla interamente o parzialmente la decisione di una commissione di ricorso o della commissione allargata comprendono un nuovo esame da parte delle commissioni di ricorso del ricorso oggetto della decisione, il Presidium stabilisce se il ricorso debba essere deferito alla commissione che ha preso questa decisione, ad un'altra commissione o alla commissione allargata.

2. Quando il ricorso è deferito ad un'altra commissione, quest'ultima non potrà comprendere nessuno dei membri che hanno preso parte alla decisione contestata. Quest'ultima disposizione non si applica quando il ricorso è deferito alla commissione allargata».

33 L'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/1430 così recitava:

«Se la decisione di una commissione di ricorso in merito a una causa è stata annullata o riformata da una sentenza definitiva del Tribunale o, a seconda dei casi, della Corte di giustizia, il presidente delle commissioni di ricorso, al fine di conformarsi a tale sentenza a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (...) n. 207/2009, riassegna la causa di cui al paragrafo 1 del presente articolo a una commissione di ricorso che non comprende i membri che avevano adottato la decisione annullata, salvo quando la causa è attribuita alla commissione di ricorso allargata (...) o se la decisione annullata era stata adottata dalla commissione allargata».

34 Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 216/96, come modificato, la decisione di riassegnazione di una causa a una determinata commissione di ricorso in seguito a una sentenza di annullamento rientrava nella competenza del Presidium delle commissioni di ricorso, mentre, in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/1430, tale decisione rientrava nella competenza del presidente delle commissioni di ricorso. Pertanto, si deve concludere nel senso che, nel presente caso di specie, la decisione di riassegnare la causa alla seconda commissione di ricorso in seguito alla sentenza del 21 settembre 2017, BASIC (T-609/15, EU:T:2017:640), è stata adottata da un'autorità che non era competente a farlo, nella specie, il presidente delle commissioni di ricorso.

35 L'EUIPO, senza mettere in discussione la suesposta conclusione, fa valere che, sebbene la riassegnazione della causa in questione sia stata effettuata sulla base dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/1430, essa era, in pratica, conforme ai requisiti posti dall'articolo 1 quinquies del regolamento n. 216/96, come modificato. Secondo l'EUIPO, infatti, si può considerare che, nella specie, il Presidium ha esaminato e approvato la riassegnazione della causa alla seconda commissione di ricorso, poiché, in occasione della sua riunione del 23 aprile 2018, non ha formulato alcuna obiezione a tale riassegnazione, che era menzionata in una relazione la quale, ai sensi di una decisione del presidente delle commissioni di ricorso applicabile dal 1º ottobre 2017, è approvata da quest'ultimo e presentata al Presidium al fine di informarlo sulle cause annullate nel corso di un periodo determinato e di consentirgli di far valere eventuali osservazioni relativamente alla loro riassegnazione.

36 Tali affermazioni devono essere respinte. Infatti, la mera circostanza che il Presidium sia stato informato di una decisione di riassegnazione adottata da un'autorità incompetente, ovvero un'autorità diversa dal Presidium stesso, e che non abbia formulato alcuna obiezione nei confronti di tale decisione, non può significare che debba esserne considerato l'autore e, quindi, che l'illegittimità constatata al punto 34 supra sia stata sanata. Si deve osservare, in tale contesto, che l'EUIPO non ha indicato alcuna disposizione regolamentare che consenta di giungere alla conclusione contraria.

37 Si deve altresì respingere l'argomento dell'EUIPO, al quale ha aderito l'interveniente durante l'udienza, secondo il quale il risultato sarebbe stato identico se fosse stato applicato, nel caso di specie, l'articolo 1 quinquies del regolamento n. 216/96, come modificato, nel senso che la causa sarebbe stata ugualmente riassegnata a una commissione di ricorso ai fini del riesame, e secondo il quale la ricorrente non chiarisce in che modo l'applicazione dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/1430, in luogo della disposizione summenzionata, le avrebbe arrecato un pregiudizio.

38 Vero è che dalla giurisprudenza risulta che un'irregolarità procedurale implica l'annullamento totale o parziale della decisione solo se è provato che, in mancanza di questa irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso [v., in tal senso, sentenza del 1º febbraio 2018, Philip Morris Brands/EUIPO – Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel), T-105/16, EU:T:2018:51, punto 78 e giurisprudenza ivi citata].

39 Nella specie, si deve constatare, tuttavia, che l'argomento dell'EUIPO relativo all'incidenza della violazione dell'articolo 1 quinquies del regolamento n. 216/96, come modificato, sul contenuto della decisione impugnata, è del tutto speculativo. È vero che, in applicazione di tali disposizioni, il Presidium avrebbe riassegnato la causa a una commissione di ricorso per un nuovo esame della stessa, e che la sua scelta avrebbe potuto indubbiamente dirigersi sulla seconda commissione di ricorso. Tuttavia, esso avrebbe potuto anche riassegnare la causa a un'altra commissione di ricorso, compresa quella che aveva adottato la decisione annullata dal Tribunale, e in quest'ultima ipotesi, a differenza di quanto risultava dall'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/1430, senza nemmeno doverla comporre in modo che essa non comprendesse nessuno dei membri che avevano preso parte a tale decisione. Poiché la scelta e la composizione della commissione di ricorso costituiscono una fase preliminare all'adozione della decisione e hanno un'influenza fondamentale sul contenuto di quest'ultima, non è possibile né affermare né negare che, rinviando la causa ad un'altra commissione di ricorso, la decisione che essa dovrebbe adottare sarebbe diversa [v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2013, Cytochroma Development/UAMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T-106/12, non pubblicata, EU:T:2013:340, punto 31].

40 Infine, l'EUIPO ha dedotto invano il fatto che, dinanzi alla seconda commissione di ricorso, la ricorrente non ha sollevato la questione della riassegnazione della causa su una base giuridica errata nonostante, con lettera della cancelleria delle commissioni di ricorso del 24 gennaio 2018, ovvero circa sette mesi prima dell'adozione della decisione impugnata, fosse stata informata del rinvio di detta causa dinanzi a tale commissione di ricorso sulla base dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/1430. Infatti, tale lettera costituiva solo una lettera di informazione, e non conteneva alcun invito a presentare eventuali osservazioni.

41 Da tutte le suesposte considerazioni risulta che la prima parte del primo motivo del ricorso principale deve essere accolta e la decisione impugnata deve essere annullata totalmente, senza che sia necessario esaminare la seconda parte di tale motivo, né il secondo motivo di detto ricorso. Poiché tale annullamento priva di oggetto il ricorso incidentale, diretto all'annullamento parziale della decisione impugnata, non vi è più luogo a statuire su tale ricorso.

Sulle spese

42 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.

43 Nella specie, a titolo del ricorso principale, l'EUIPO e l'interveniente, rimasti soccombenti, devono essere condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest'ultima. A tale proposito, l'EUIPO e l'interveniente sopporteranno ciascuno la metà delle spese sostenute dalla ricorrente.

44 A titolo del ricorso incidentale, poiché la mancanza di oggetto dello stesso deriva dalla fondatezza del ricorso principale, l'EUIPO e l'interveniente devono anche essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, ciascuno la metà delle spese sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 agosto 2018 (procedimento R 178/2018-2) è annullata.

2) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso incidentale.

3) L'EUIPO e la Basic AG Lebensmittelhandel sopporteranno le proprie spese nonché, ciascuno, la metà delle spese sostenute dalla Repsol, SA.

Collins Kreuschitz De Baere

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 dicembre 2020.

Firme