Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

29 giugno 2016*

«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Marchi nazionali figurativi anteriori non registrati GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Impedimento relativo alla registrazione — Applicazione del diritto nazionale — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Prove che dimostrano il contenuto del diritto nazionale — Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Mancata considerazione di elementi probatori presentati dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»

Nella causa T-567/14,

Group OOD, con sede a Sofia (Bulgaria), rappresentata da D. Dragiev e A. Andreev, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, P. Ivanov e D. Botis, in qualità di agenti,

convenuto,

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

Kosta Iliev, residente a Sofia, rappresentato da S. Ganeva, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 giugno 2014 (procedimento R 1587/2013-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Group e il sig. Iliev,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka (relatore) e V. Kreuschitz, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2014,

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 novembre 2014,

* Lingua processuale: il bulgaro.

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2014,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2015,

in seguito all'udienza del 15 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 13 febbraio 2012 il sig. Kosta Iliev, interveniente, presentava una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:



3 I servizi per i quali veniva richiesta la registrazione rientrano nelle classi 35, 39 e 43 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.

4 La domanda di marchio dell'Unione europea veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 72/2012, del 16 aprile 2012.

5 L'11 luglio 2012 la Group OOD, ricorrente, proponeva opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, avverso la registrazione del marchio richiesto nella sua integralità.

6 A sostegno della propria opposizione la ricorrente invocava un marchio figurativo non registrato, utilizzato in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Ungheria, Polonia e Slovacchia per servizi compresi nella classe 39, come di seguito riprodotto:



7 Nell'atto di opposizione, la ricorrente dichiarava di aver utilizzato il marchio non registrato dal 2003 per servizi di trasporto mediante autobus in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Ungheria e Slovacchia. Essa affermava di aver gestito, in forza di una licenza governativa, una regolare linea di autobus tra Sofia (Bulgaria) e Praga (Repubblica ceca) e produceva numerosi documenti a sostegno della propria opposizione.

8 Con decisione del 14 giugno 2013, la divisione di opposizione respingeva l'opposizione proposta dalla ricorrente e la condannava alle spese. Essa rilevava, in particolare, che la ricorrente non aveva indicato con precisione né aveva prodotto prove concernenti il diritto nazionale applicabile sul quale essa si fondava e in forza del quale l'uso del marchio richiesto avrebbe potuto essere vietato negli Stati membri interessati.

9 Il 16 agosto 2013 la ricorrente proponeva un ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.

10 Con decisione del 2 giugno 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO respingeva il ricorso. Essa considerava, in sostanza, che nel corso del procedimento di opposizione la ricorrente non aveva prodotto prove indicanti il diritto nazionale applicabile. Detta commissione di ricorso rammentava che la ricorrente aveva l'obbligo di illustrare e dimostrare che, negli Stati membri indicati nel suo atto di opposizione, sussistevano una tutela dei marchi non registrati e un diritto fondato su di essi di annullare un marchio posteriore o di vietarne l'utilizzo. La ricorrente avrebbe avuto altresì l'obbligo di rendere note all'EUIPO le disposizioni di legge applicabili affinché quest'ultimo potesse valutare le specifiche condizioni previste da ciascuna di tali disposizioni.

11 Per quanto attiene, in particolare, al rivendicato marchio bulgaro non registrato, la commissione di ricorso ha considerato che le condizioni previste alla regola 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), non fossero soddisfatte, in quanto i documenti prodotti dalla ricorrente nel corso del procedimento di opposizione non contenevano alcun riferimento al diritto nazionale bulgaro. Riguardo ai riferimenti a tre disposizioni giuridiche nei motivi del ricorso, la commissione di ricorso li ha ritenuti tardivi, poiché la necessaria indicazione dei fondamenti giuridici dev'essere fornita entro i termini impartiti nel corso del procedimento di opposizione. La determinazione dei fondamenti delle censure non potrebbe essere differita fino alla fase del ricorso.

12 Per quanto concerne, in particolare, l'articolo 12, paragrafo 6, della legge bulgara Zakon za markite i gueografskite oznachenija (legge sui marchi e le indicazioni geografiche), al quale la ricorrente faceva riferimento nei motivi del ricorso del 16 agosto 2013, la commissione di ricorso ha rilevato che la ricorrente aveva unicamente citato il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, di tale legge, senza aver fornito la versione bulgara originale né dimostrato che detto testo provenisse da una fonte ufficiale e affidabile. La commissione di ricorso ha ricordato inoltre che, come risultava dalla tabella intitolata «Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del [regolamento n. 207/2009]», allegata alle direttive relative ai procedimenti dinanzi all'EUIPO, i marchi non registrati erano tutelati in Bulgaria soltanto a condizione di essere notoriamente conosciuti e che, nel caso di specie, la ricorrente non aveva mai invocato la notorietà del marchio anteriore.

13 In ogni caso, secondo la commissione di ricorso, l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 era inapplicabile nel caso di specie, poiché la mera citazione di talune disposizioni nazionali senza che ne fosse indicata con precisione la fonte e senza che fosse prodotto il testo ufficiale di tali disposizioni non poteva costituire una presentazione di fatti e prove ai sensi del citato articolo.

Conclusioni delle parti

14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

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

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

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

16 Al punto 29 dell'atto di ricorso la ricorrente ha chiesto al Tribunale di esaminare d'ufficio gli elementi di prova da essa presentati, inclusi gli elementi di prova «complementari» allegati al ricorso.

17 L'EUIPO ritiene che gli elementi di prova concernenti i diritti nazionali bulgaro, ceco, ungherese e slovacco (allegato A 12 del ricorso) siano elementi nuovi, privi di connessione con gli elementi di prova già presentati, e che non debbano essere presi in considerazione dal Tribunale.

18 Riguardo alla decisione n. 3170 dell'Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria) del 12 maggio 2014 (allegato A 13 del ricorso), l'EUIPO afferma che, essendo stata presentata dopo la pronuncia della decisione impugnata, tale decisione è priva di relazione con l'oggetto del caso di specie e, pertanto, sarebbe irrilevante.

19 A tale riguardo, si deve rammentare che il ricorso con cui viene adito il Tribunale è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'EUIPO ai sensi dell'articolo 65 del regolamento n. 207/2009. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi allo stesso [sentenze del

19 novembre 2008, Rautaruukki/UAMI (RAUTARUUKKI), T-269/06, non pubblicata, EU:T:2008:512, punto 20, e del 25 giugno 2010, MIP Metro/UAMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, EU:T:2010:256, punto 16].

20 Vero è che, come risulta dalla giurisprudenza, né alle parti né allo stesso Tribunale si può impedire di ispirarsi, nell'interpretazione del diritto nazionale al quale, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione europea fa riferimento (v. infra, punto 26), a elementi tratti dalla legislazione, dalla giurisprudenza o dalla dottrina nazionali giacché non si tratta di contestare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto contenuti in una determinata sentenza nazionale, ma di richiamare una determinata giurisprudenza o dottrina a sostegno di un argomento vertente sull'errata applicazione da parte della commissione di ricorso di una disposizione del diritto nazionale [sentenza del 28 ottobre 2015, Rot Front/UAMI – Rakhat (Маска), T-96/13, EU:T:2015:813, punto 15 e giurisprudenza ivi citata]. Resta nondimeno il fatto che i documenti contenenti le disposizioni legislative nazionali prodotti nell'allegato A 12 del ricorso non sono elementi tratti dalle normative nazionali che possono ispirare il Tribunale nell'interpretazione del diritto nazionale ai sensi della succitata giurisprudenza, ma sono elementi di prova volti a dimostrare il contenuto del diritto nazionale applicabile ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95 [v., in tal senso, sentenza dell'11 dicembre 2014, CEDC International/UAMI – Underberg (Forma di un filo d'erba in una bottiglia), T-235/12, EU:T:2014:1058, punto 24].

21 Ciò premesso, occorre dichiarare irricevibili i documenti presentati nell'allegato A 12 del ricorso, menzionati supra al punto 17, che non sono stati prodotti dalla ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo. Si deve dunque precisare che il controllo di legittimità sarà svolto alla luce dei soli elementi trasmessi nel corso del procedimento amministrativo contenuti nel fascicolo dell'EUIPO [sentenza del 15 luglio 2014, Łaszkiewicz/UAMI – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T-576/12, non pubblicata, EU:T:2014:667, punto 25].

22 Per le stesse ragioni, il Tribunale non potrà prendere in considerazione le informazioni riguardanti le condizioni di applicazione della normativa bulgara indicate nella replica. Quest'ultima, infatti, contiene informazioni riguardanti la legge bulgara applicabile che non sono state presentate nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all'EUIPO.

23 Per quanto concerne l'allegato A 13 del ricorso, contenente la decisione n. 3170 dell'Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) del 12 maggio 2014, esso dev'essere dichiarato ricevibile. Tale decisione, infatti, è anteriore alla data di adozione della decisione impugnata, ma successiva alla presentazione, da parte della ricorrente, della sua ultima memoria dinanzi alla commissione di ricorso, e, tenuto conto del breve termine tra l'adozione di detta decisione e l'adozione della decisione impugnata, non si può escludere che la ricorrente non abbia potuto prendere conoscenza di tale decisione prima dell'adozione della decisione impugnata.

Nel merito

24 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi, il primo attinente alla violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il secondo vertente sulla violazione dell'articolo 76, paragrafo 2, di detto regolamento e il terzo riguardante la violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

25 Poiché gli argomenti esposti dalla ricorrente nell'ambito dei suoi motivi si sovrappongono, il Tribunale ritiene opportuno esaminarli congiuntamente.

26 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il titolare di un segno che non sia un marchio registrato può opporsi alla registrazione di un marchio dell'Unione europea qualora esso soddisfi cumulativamente quattro condizioni: tale segno dev'essere utilizzato nella normale prassi

commerciale; deve avere una portata che non sia puramente locale; il diritto a detto contrassegno dev'essere stato acquisito conformemente alla normativa dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro in cui il segno era utilizzato prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea; infine, tale contrassegno deve riconoscere al suo titolare la facoltà di vietare l'uso di un marchio successivo [sentenza del 21 gennaio 2016, BR IP Holder/UAMI – Greyleg Investments (HOKEY POKEY), T-62/14, EU:T:2016:23, punto 19 e giurisprudenza ivi citata]. Tali requisiti sono cumulativi. Pertanto, quando un segno non soddisfa uno di detti requisiti, l'opposizione fondata sull'esistenza di un marchio non registrato o di altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 non può essere accolta [sentenza del 30 giugno 2009, Danjaq/UAMI – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, EU:T:2009:226, punto 35].

27 Le prime due condizioni, ossia quelle relative all'uso ed alla portata del segno fatto valere, dovendo quest'ultima non essere puramente locale, risultano dal testo stesso dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione. Pertanto il regolamento n. 207/2009 stabilisce standard uniformi, relativi all'utilizzo dei segni ed alla loro portata, coerenti con i principi che ispirano il sistema istituito dal predetto regolamento [sentenza del 24 marzo 2009, Moreira da Fonseca/UAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), da T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, punto 33].

28 Viceversa, dalla locuzione «se e in quanto, conformemente (...) alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno» risulta che le altre due condizioni sancite poi dall'articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, 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. 207/2009 riconosce a contrassegni estranei al sistema di marchio dell'Unione europea la possibilità di essere fatti valere contro un marchio dell'Unione europea. Pertanto, solo il diritto che disciplina il contrassegno fatto valere consente di stabilire se esso sia anteriore al marchio dell'Unione europea e se possa giustificare il divieto dell'uso di un marchio successivo (sentenza del 24 marzo 2009, GENERAL OPTICA, da T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, punto 34). Conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, l'onere di provare che quest'ultima condizione è soddisfatta grava sull'opponente dinanzi all'EUIPO (sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punto 189).

29 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 207/2009, occorre tener conto, in particolare, della normativa nazionale fatta valere e delle decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro interessato. Su tale base, l'opponente deve dimostrare che il segno in questione rientra nell'ambito di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e permetterebbe di vietare l'uso di un marchio successivo (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punto 190).

Sull'obbligo di fornire la prova del diritto nazionale applicabile

30 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto accertare la sussistenza delle disposizioni nazionali applicabili, in aggiunta all'articolo 12, paragrafo 6, della legge sui marchi e le indicazioni geografiche.

31 L'EUIPO ritiene che la commissione di ricorso abbia correttamente sottolineato la violazione dell'obbligo previsto alla regola 19 del regolamento n. 2868/95, secondo cui, nel caso di un'opposizione basata su un diritto anteriore nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, l'opponente deve fornire la prova dell'acquisizione di detto diritto, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto. La violazione dell'obbligo di cui trattasi ha per effetto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, ai sensi della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.

32 Ai sensi della regola 19 del regolamento n. 2868/95:

«1. L'[EUIPO] dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall'[EUIPO] e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata (...).

2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore (...). In particolare, l'opponente deve fornire le seguenti prove:

(...)

d) se l'opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento [n. 207/2009], la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto;

(...)

3. Le informazioni e le prove di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere redatte nella lingua della procedura o essere accompagnate da una traduzione. La traduzione deve essere presentata entro il termine indicato per la presentazione del documento originale.

4. L'[EUIPO] non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall'[EUIPO]».

33 Così, la regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95 impone all'opponente l'onere di presentare all'EUIPO non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l'applicazione, per potersi opporre alla registrazione di un marchio dell'Unione europea in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2015, Маска, T-96/13, EU:T:2015:813, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

34 Ne consegue che spettava appunto alla ricorrente, in qualità di opponente, presentare all'EUIPO gli elementi attestanti il contenuto della normativa nazionale. Di conseguenza, in assenza di allegazioni o elementi di prova in tal senso presentati dalle parti, l'EUIPO non ha l'obbligo di raccogliere d'ufficio gli elementi inerenti al diritto nazionale applicabile, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente.

35 A sostegno della propria opposizione, la ricorrente ha dedotto un segno figurativo utilizzato quale marchio non registrato in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Ungheria, Polonia e Slovacchia e, come risulta dal punto 7 della decisione impugnata, ha prodotto numerose prove riguardo all'uso del marchio non registrato. La ricorrente, tuttavia, non ha fornito una qualsivoglia prova concernente la normativa nazionale applicabile.

36 Per tale ragione l'opposizione è stata respinta dalla divisione di opposizione, che ha rammentato l'obbligo dell'opponente di presentare all'EUIPO gli elementi attestanti il contenuto della normativa nazionale che gli consente di opporsi alla registrazione di un marchio dell'Unione europea.

37 Per quanto attiene ai diritti anteriori, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, fondati sui marchi non registrati ceco, ungherese, polacco e slovacco, va rilevato che, nel corso del procedimento amministrativo, la ricorrente non ha menzionato nessuna disposizione del diritto

nazionale di tali Stati membri. La commissione di ricorso ha dunque correttamente dichiarato, ai punti da 28 a 32 della decisione impugnata, che, in sostanza, la ricorrente non aveva dimostrato il contenuto della normativa di tali Stati e, pertanto, ha respinto l'opposizione fondata su detti diritti.

38 Riguardo, invece, al diritto anteriore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, fondato sul marchio non registrato bulgaro, si deve rilevare che, nei motivi del ricorso del 16 agosto 2013 presentato dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha fatto riferimento a tre disposizioni del diritto bulgaro, tra cui l'articolo 12, paragrafo 6, della legge sui marchi e le indicazioni geografiche, come modificata, secondo il quale un'opposizione può basarsi su un marchio non registrato utilizzato nella prassi commerciale in Bulgaria.

39 Prima di valutare se la ricorrente abbia adempiuto al proprio obbligo derivante dalla regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95 concernente la dimostrazione del contenuto della normativa bulgara, occorre esaminare la questione se la commissione di ricorso potesse prendere in considerazione tali elementi prodotti per la prima volta dinanzi ad essa.

Sulla possibilità per la commissione di ricorso di prendere in considerazione gli elementi di prova concernenti il diritto nazionale presentati per la prima volta dinanzi ad essa

40 Come rilevato supra, al punto 38, nei motivi del ricorso la ricorrente, per la prima volta, ha fatto riferimento a tre disposizioni del diritto bulgaro, tra cui l'articolo 12, paragrafo 6, della legge sui marchi e le indicazioni geografiche.

41 Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente afferma che non era affatto vietato alla commissione di ricorso prendere in considerazione l'articolo 12, paragrafo 6, della legge sui marchi e le indicazioni geografiche, dedotto dinanzi ad essa. In proposito, la ricorrente si basa sulla possibilità, per la commissione di ricorso, di prendere in considerazione fatti ed elementi di prova prodotti tardivamente.

42 L'EUIPO sostiene che la commissione di ricorso potrebbe accettare prove presentate tardivamente soltanto qualora «circostanze concomitanti» possano giustificare il ritardo della ricorrente nella produzione degli elementi di prova di cui trattasi. Orbene, nel caso di specie non vi sarebbero circostanze atte a impedire alla ricorrente di produrre le necessarie prove concernenti la normativa nazionale applicabile. Analogamente, la questione del diritto per l'EUIPO di decidere se si debbano prendere in considerazione elementi di prova presentati fuori termine si pone solo nel caso di elementi di prova supplementari che servano unicamente a rafforzare o a chiarire gli elementi di prova presentati nei termini.

43 L'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 stabilisce che l'EUIPO può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.

44 In proposito, secondo una giurisprudenza costante, dalla formulazione letterale dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 discende, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 e che non è affatto proibito per l'EUIPO tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti, vale a dire oltre la scadenza del termine impartito dalla divisione di opposizione e, eventualmente, per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso (sentenza del 18 luglio 2013, New Yorker SHK Jeans/UAMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, punto 30; v., altresì, sentenza dell'11 dicembre 2014, Forma di un filo d'erba in una bottiglia, T-235/12, EU:T:2014:1058, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

45 Precisando che quest'ultimo «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali prove, detta disposizione conferisce all'EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione sul punto, se occorra o meno tenere conto di tali prove (sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punto 43, e del 18 luglio 2013, New Yorker SHK Jeans/UAMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, punto 23).

46 Vero è che la regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 stabilisce che, «[s]e, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata».

47 Ai sensi della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, tuttavia, se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione di ricorso limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentati entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C-120/12 P, EU:C:2013:638, punto 31).

48 A tal proposito, va ricordato che la Corte ha dichiarato in particolare che la presa in considerazione da parte dell'EUIPO di fatti o di prove tardivamente presentati, quando quest'ultimo è chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento di opposizione, è, in particolare, giustificabile quando lo stesso ritiene che, da un lato, gli elementi tardivamente prodotti possano, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l'esito dell'opposizione proposta dinanzi ad esso e, dall'altro, lo stadio del procedimento nel quale interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l'accompagnano non si oppongano a tale presa in considerazione (v. sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C-120/12 P, EU:C:2013:638, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

49 Nel caso di specie, al punto 22 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha considerato che i riferimenti fatti a tre disposizioni bulgare, nei motivi del ricorso, erano tardivi, poiché la necessaria menzione dei fondamenti giuridici dev'essere effettuata entro i termini assegnati nel corso del procedimento di opposizione. Secondo la commissione di ricorso, la determinazione dei fondamenti delle censure non poteva essere differita fino alla fase del ricorso dinanzi ad essa.

50 Orbene, il termine previsto dalla regola 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 per presentare informazioni richieste dalla regola 19, paragrafo 2, lettera d), del medesimo regolamento scadeva il 13 dicembre 2012.

51 Per quanto riguarda l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso, al punto 25 della decisione impugnata, ha considerato che esso era in ogni caso inapplicabile, poiché non sussistevano «fatti e prove» ai sensi di detta disposizione.

52 In proposito, riguardo, anzitutto, all'argomento dell'EUIPO secondo il quale la commissione di ricorso potrebbe accettare le prove presentate tardivamente inerenti all'esistenza e alla portata della protezione del diritto anteriore soltanto qualora «circostanze concomitanti» possano giustificare il ritardo, occorre rilevare che la Corte, nella sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638, punto 39), ha effettivamente dichiarato che, nel caso di specie, la commissione di ricorso doveva esercitare il proprio potere discrezionale in modo restrittivo e poteva ammettere la presentazione tardiva delle prove soltanto se le circostanze che l'accompagnavano erano in grado di giustificare il ritardo del ricorrente nella presentazione della prova, onere a lui spettante. La Corte ha considerato quale criterio per un'applicazione restrittiva del potere discrezionale della commissione di ricorso la circostanza che si dovesse presumere che il ricorrente sapesse con precisione quali documenti avrebbe dovuto presentare per supportare la propria opposizione poiché essi erano elencati, in modo preciso ed esaustivo, alla regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 2868/95.

53 Orbene, nel caso di specie, contrariamente alla regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 2868/95, la regola 19, paragrafo 2, lettera d), del medesimo regolamento non elenca in modo preciso ed esaustivo i documenti da fornire a sostegno dell'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Quest'ultima disposizione, infatti, si limita a menzionare l'obbligo di fornire la prova dell'acquisizione, dell'attuale esistenza e della portata della protezione del diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, senza altre precisazioni.

54 Analogamente, come risulta dagli atti di causa, l'allegato alla lettera del 1º agosto 2012 dell'EUIPO, che indicava in particolare che il termine per dimostrare l'esistenza dei diritti anteriori scadeva il 13 dicembre 2012, si limitava a precisare che, in caso di opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, occorreva segnatamente dimostrare il contenuto del diritto nazionale.

55 Quindi, contrariamente alle circostanze di fatto invocate nella sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638, punto 39), nel caso di specie non si presume che la ricorrente sapesse con precisione quali documenti avrebbe dovuto presentare a sostegno della propria opposizione.

56 Si deve pertanto considerare che le condizioni individuate nella sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638) non si applicano nel caso di specie e che il potere discrezionale della commissione di ricorso riguardo alla possibilità di prendere in considerazione fatti e prove presentati tardivamente, sancita all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, non doveva essere esercitato in modo restrittivo.

57 Per quanto concerne, poi, l'argomento dell'EUIPO secondo il quale la questione della presa in considerazione degli elementi di prova presentati fuori termine si pone unicamente nel caso di elementi di prova supplementari volti a rafforzare o a chiarire gli elementi di prova presentati nei termini, si deve rilevare che, in ogni caso, i riferimenti alle tre disposizioni della normativa bulgara, forniti dalla ricorrente nei motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, non sono elementi del tutto nuovi e devono essere considerati come facenti parte degli elementi volti a provare l'acquisizione, l'attuale esistenza e la portata della protezione del marchio bulgaro non registrato. Come rilevato supra, al punto 35, taluni elementi volti a dimostrare l'esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio anteriore non registrato sono stati forniti nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione (v. punto 7 della decisione impugnata).

58 In proposito, occorre ricordare che la regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95 non elenca in modo preciso ed esaustivo gli elementi che dimostrano l'esistenza, la validità e la portata della protezione di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 che un opponente, il quale faccia valere un siffatto diritto, dovrebbe presentare all'EUIPO. Pertanto, la normativa nazionale pertinente può essere considerata uno degli elementi che costituiscono la prova dell'acquisizione, dell'attuale esistenza e della protezione di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

59 Come risulta dalla decisione impugnata, infine, la commissione di ricorso, in ogni caso, non ha fatto uso del proprio potere discrezionale, neppure in modo restrittivo. Essa si è limitata ad affermare che i riferimenti alle disposizioni nazionali bulgare erano tardivi e che la determinazione del fondamento delle censure non poteva essere differita fino alla fase del ricorso.

60 Riguardo alla posizione della commissione di ricorso, esposta al punto 25 della decisione impugnata e sostenuta dall'EUIPO dinanzi al Tribunale, secondo la quale non è possibile ritenere che la citazione delle disposizioni della normativa bulgara da parte della ricorrente senza indicarne con precisione la fonte, senza citare il testo ufficiale e senza produrre prove concernenti l'esistenza di tali norme costituisca un fatto e una prova ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009,

occorre considerare che detta posizione, peraltro non suffragata, è manifestamente erronea. L'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, infatti, consente all'EUIPO di non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo. Orbene, il riferimento alle disposizioni della normativa bulgara è incontestabilmente contemplato da tale disposizione che la ricorrente ha invocato dinanzi alla commissione di ricorso. Anche supponendo che il menzionato riferimento sia insufficiente a soddisfare l'onere gravante sulla ricorrente riguardo alla prova della normativa nazionale, resta il fatto che la commissione di ricorso doveva esercitare il proprio potere discrezionale.

61 Dall'insieme delle suesposte considerazioni risulta che, nel caso di specie, al punto 22 della decisione impugnata la commissione di ricorso non è potuta giungere correttamente alla conclusione secondo la quale i riferimenti alle tre disposizioni del diritto nazionale erano tardivi senza aver esercitato il proprio potere discrezionale. La commissione di ricorso è quindi incorsa in errore omettendo di esercitare il potere discrezionale di cui, pure, era investita, e di giustificare il proprio rifiuto di prendere in considerazione a tale titolo i riferimenti al diritto bulgaro dinanzi ad essa dedotti. Così facendo, la commissione di ricorso ha violato l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 nonché la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95.

Sulla questione se la ricorrente abbia adempiuto all'obbligo di presentare gli elementi concernenti il diritto nazionale ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95

62 La ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, manca una motivazione che consenta di stabilire perché l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 non possa essere applicato nei confronti del marchio richiesto nonostante il fatto che essa abbia presentato elementi di prova dell'uso di un segno identico e abbia invocato le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, della legge sui marchi e le indicazioni geografiche.

63 A suo avviso, la commissione di ricorso ha ritenuto, erroneamente, che la disposizione nazionale da essa invocata, ossia l'articolo 12, paragrafo 6, della legge sui marchi e le indicazioni geografiche, si applicasse ai marchi notoriamente conosciuti e fosse connessa all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

64 La commissione di ricorso, nel procedere a un esame d'ufficio della legge nazionale, avrebbe tratto conclusioni errate riguardo al tenore di quest'ultima, così violando l'obbligo di accertamento d'ufficio e di applicazione rigorosa della legge nazionale degli Stati membri, sancito all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e nella giurisprudenza della Corte.

65 L'EUIPO ritiene che la commissione di ricorso abbia correttamente sottolineato la violazione dell'obbligo previsto alla regola 19 del regolamento n. 2868/95 secondo cui, nel caso di un'opposizione basata su un diritto anteriore nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, l'opponente deve fornire la prova dell'acquisizione di detto diritto, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto. La violazione dell'obbligo di cui trattasi ha per effetto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, ai sensi della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.

66 Al pari della commissione di ricorso, l'EUIPO contesta alla ricorrente di aver richiamato norme giuridiche senza precisarne la fonte esatta né citare il testo ufficiale in bulgaro e di non aver presentato un estratto del *Darzhaven vestnik* (la Gazzetta ufficiale bulgara), di raccolte ufficiali di leggi, di commentari o di giurisprudenza nazionale.

67 Come già rilevato supra, al punto 38, la ricorrente, nei motivi del ricorso presentato dinanzi alla commissione di ricorso, ha citato in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, della legge sui marchi e le indicazioni geografiche, come modificata. Tale citazione contiene altresì il riferimento di pubblicazione al *Darzhaven vestnik* nonché la data di entrata in vigore della disposizione di cui trattasi, ossia il

3 ottobre 2011. Da detta disposizione risulta che, nel caso di un'opposizione proposta dal titolare di un marchio non registrato utilizzato nella prassi commerciale nel territorio della Repubblica di Bulgaria, non può essere registrato nessun marchio per cui sia stata presentata una domanda di registrazione in data successiva all'utilizzo nella prassi commerciale del marchio non registrato.

68 Riguardo all'informazione di cui al precedente punto 67, occorre ricordare che la commissione di ricorso ha considerato che la ricorrente aveva unicamente citato il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, della legge sui marchi e le indicazioni geografiche, senza aver fornito la versione bulgara originale né dimostrato che detto testo provenisse da una fonte ufficiale e affidabile, e che tale disposizione dovesse essere considerata di recente attuazione. Riferendosi alla tabella allegata alle direttive dell'EUIPO (v. supra, punto 12), la commissione di ricorso ha dichiarato che i marchi non registrati sono tutelati in Bulgaria soltanto a condizione di essere notoriamente conosciuti e che, nel caso di specie, la ricorrente non aveva mai invocato la notorietà del marchio anteriore.

69 In primo luogo, si deve necessariamente rilevare che né i regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95 né la giurisprudenza identificano le modalità con cui il contenuto della normativa nazionale dev'essere dimostrato. Pertanto, la commissione di ricorso non può pretendere che la ricorrente produca un estratto del *Darzhaven vestnik* o il testo bulgaro ufficiale, in particolare se la lingua del procedimento dinanzi all'EUIPO è l'inglese.

70 In proposito, si deve rilevare che gli elementi di diritto nazionale che la ricorrente è tenuta a produrre devono consentire all'EUIPO di identificare correttamente e in modo inequivoco il diritto applicabile. Tali informazioni sulla normativa applicabile devono permettere all'EUIPO di comprendere e di applicare il contenuto di detta normativa, le condizioni per il conseguimento della tutela e la portata di quest'ultima, nonché consentire al richiedente di esercitare i propri diritti di difesa. Orbene, per conseguire tali obiettivi, il testo della normativa risultante da una fonte ufficiale non è indispensabile.

71 In secondo luogo, occorre rilevare che la commissione di ricorso, al punto 6 della decisione impugnata, ha individuato erroneamente la disposizione menzionata dalla ricorrente nell'articolo 12, paragrafo 1, della legge sui marchi e le indicazioni geografiche. Come risulta dai motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha citato l'articolo 12, paragrafo 6, di tale legge precisando che si trattava di un'«altra» possibilità di opporsi a una domanda di registrazione di marchio diversa da quella prevista all'articolo 12, paragrafo 1, di detta legge.

72 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha parimenti errato nel ritenere, al punto 8 della decisione impugnata, che la ricorrente, per la prima volta, si fosse basata sull'articolo 12, paragrafo 6, della legge sui marchi e le indicazioni geografiche in una comunicazione supplementare del 25 marzo 2014.

73 Come già rilevato supra, al punto 38, la ricorrente ha invocato la citata disposizione nei motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso del 16 agosto 2013.

74 Inoltre, come risulta dagli atti di causa e segnatamente dal punto 24 della decisione impugnata, la comunicazione supplementare è datata 16 aprile e non 25 marzo 2014.

75 In quarto luogo, va rilevato che la commissione di ricorso, al punto 23 della decisione impugnata, alla luce degli elementi sottopostile dalla ricorrente, non poteva pervenire alla conclusione secondo la quale i marchi non registrati sono tutelati in Bulgaria soltanto a condizione di essere notoriamente conosciuti riferendosi unicamente alla tabella dei diritti nazionali allegata alle direttive dell'EUIPO. Infatti, il testo dell'articolo 12, paragrafo 6, della legge sui marchi e le indicazioni geografiche, come prodotto dalla ricorrente, non menziona la notorietà di un marchio non registrato quale condizione necessaria affinché il titolare di tale marchio possa opporsi alla registrazione di un marchio nuovo. Quest'ultima questione, peraltro, non è stata esaminata dalla commissione di ricorso.

76 Analogamente, sebbene nelle proprie memorie l'EUIPO sostenga che la tabella allegata alle sue direttive non è una «fonte giuridica» e non è necessariamente aggiornata, la commissione di ricorso ha fatto riferimento a detta tabella per affermare che i marchi non registrati sono tutelati in Bulgaria soltanto a condizione di essere notoriamente conosciuti. Essa è giunta a tale conclusione nonostante il fatto che, come da essa stessa rilevato al punto 23 della decisione impugnata, alla disposizione invocata dalla ricorrente sia stata data attuazione recentemente.

77 In proposito, occorre ricordare, riguardo agli organi competenti dell'EUIPO, che la Corte ha dichiarato che ad essi spetta valutare l'autorità e la portata degli elementi presentati dall'opponente per dimostrare il contenuto della norma giuridica nazionale che egli invoca (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

78 Poiché l'applicazione del diritto nazionale può portare a prendere in considerazione l'esistenza di un impedimento alla registrazione di un marchio dell'Unione europea, risulta necessario che l'EUIPO, prima di accogliere l'opposizione alla registrazione di un simile marchio, possa verificare la pertinenza degli elementi prodotti dall'opponente in relazione all'amministrazione, a suo carico, della prova del contenuto di tale diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punto 41).

79 Quindi, nei casi in cui l'EUIPO può essere chiamato a tener conto, segnatamente, della normativa nazionale dello Stato membro ove un diritto anteriore sul quale è basata l'opposizione gode di tutela, deve informarsi d'ufficio, con i mezzi che ritiene opportuni, sulla normativa nazionale dello Stato membro interessato, nel caso in cui informazioni del genere siano necessarie per valutare i presupposti di applicazione di un impedimento relativo alla registrazione e, soprattutto, la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punto 45). Tale obbligo di informarsi d'ufficio sul diritto nazionale grava, eventualmente, sull'EUIPO nell'ipotesi in cui disponga già di indicazioni relative al diritto nazionale, sia sotto forma di allegazioni riguardanti il suo contenuto, sia sotto forma di elementi presentati nel dibattimento e dei quali sia stata dedotta la forza probatoria [sentenza del 20 marzo 2013, El Corte Inglés/UAMI – Chez Gerard (CLUB GOURMET), T-571/11, EU:T:2013:145, punto 41].

80 Orbene, nel caso di specie, la commissione di ricorso non soltanto ha omesso di verificare la pertinenza degli elementi riguardanti il diritto nazionale forniti dalla ricorrente, ma li ha altresì respinti facendo riferimento a una fonte d'informazione rivelatasi inesatta nel caso di specie.

81 Se la commissione di ricorso nutriva dubbi riguardo alla fedeltà della riproduzione, all'applicabilità o all'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 6, della legge sui marchi e le indicazioni geografiche invocato dalla ricorrente, era tenuta ad esercitare il proprio potere di verifica.

82 In tali circostanze, alla luce della giurisprudenza rammentata al precedente punto 79, l'EUIPO avrebbe dovuto utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione nell'ambito del suo potere di verifica al fine di informarsi sul diritto nazionale applicabile e procedere a ricerche più approfondite sul tenore e sulla portata delle disposizioni del diritto nazionale invocato, alla luce degli argomenti dedotti dalla ricorrente, vuoi d'ufficio, vuoi invitando la ricorrente a comprovare le informazioni concernenti il diritto nazionale bulgaro dinanzi ad esso presentate (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2015, Маска, T-96/13, EU:T:2015:813, punto 35).

83 Alla luce dell'insieme delle precedenti considerazioni, si deve considerare che la commissione di ricorso non poteva disattendere il riferimento all'articolo 12, paragrafo 6, della legge sui marchi e le indicazioni geografiche operato dalla ricorrente nei motivi del ricorso per le ragioni menzionate al punto 23 della decisione impugnata e senza aver esercitato il proprio potere di verifica.

84 Il ricorso in esame dev'essere pertanto accolto e la decisione impugnata dev'essere annullata, senza che si renda necessario esaminare le altre censure dedotte dalla ricorrente.

Sulle spese

85 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.

86 Nel caso di specie, poiché l'EUIPO e l'interveniente sono rimasti soccombenti, occorre condannarli a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese della ricorrente, conformemente alla domanda di quest'ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 giugno 2014 (procedimento R 1587/2013-4) è annullata.

2) L'EUIPO e il sig. Kosta Iliev sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Group OOD.

Prek Labucka Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 giugno 2016.

Firme